



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Sanna Lundin

# Degeneration av varumärken

JURM02 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet  
30 högskolepoäng

Handledare: Michael Bogdan

Termin för examen: VT 2017

# Innehåll

<b>SUMMARY</b>	<b>1</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>3</b>
<b>FÖRORD</b>	<b>5</b>
<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>6</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>7</b>
1.1 Bakgrund	7
1.2 Syfte och frågeställningar	8
1.3 Metod och teori	10
1.4 Material och forskningsläge	11
1.5 Avgränsning	12
1.6 Disposition	14
<b>2 VARUMÄRKESRÄTT</b>	<b>15</b>
2.1 Varumärkesrättens utveckling	15
2.2 Lagstiftningen	16
2.3 Ensamrättens uppkomst	18
2.4 Ensamrättens innebörd	19
2.5 Ensamrättens upphörande	20
<b>3 SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA</b>	<b>21</b>
3.1 Innebörden av särskiljningsförmåga	21
3.2 Grader av särskiljningsförmåga	23
3.2.1 Spektrum av särskiljningsförmåga	23
3.2.2 Appellativ och egennamn	24
3.3 Förändring av särskiljningsförmåga	25
3.4 Mening och referens	26
<b>4 VARUMÄRKETS FUNKTIONER</b>	<b>28</b>

<b>4.1</b>	<b>Om funktioner inom varumärkesrätten</b>	<b>28</b>
<b>4.2</b>	<b>Särskiljande funktion</b>	<b>29</b>
<b>4.3</b>	<b>Ursprungsangivelsefunktion</b>	<b>30</b>
<b>4.4</b>	<b>Garanti- och kvalitetsfunktion</b>	<b>30</b>
<b>4.5</b>	<b>Reklamfunktion</b>	<b>31</b>
<b>4.6</b>	<b>Investeringsfunktion</b>	<b>32</b>
<b>4.7</b>	<b>Kommunikationsfunktion</b>	<b>32</b>
<b>5</b>	<b>DEGENERATION AV VARUMÄRKEN</b>	<b>34</b>
<b>5.1</b>	<b>Inledande om degeneration</b>	<b>34</b>
<b>5.2</b>	<b>Rekvisiten i hävningsparagrafen</b>	<b>34</b>
5.2.1	Allmän beteckning	34
5.2.2	I handeln	38
5.2.3	Till följd av innehavarens handlande eller passivitet	39
<b>5.3</b>	<b>Hybridmärken</b>	<b>40</b>
<b>5.4</b>	<b>Orsaker till degeneration</b>	<b>42</b>
5.4.1	Avsaknad av tillfredställande generisk beteckning för varu- eller tjänstetypen	43
5.4.1.1	Generisk beteckning i allmänhet	43
5.4.1.2	Särskilt om degeneration av varumärken för nydanande och patenterade produkter	44
5.4.2	Varumärkets språkliga kvaliteter	45
5.4.3	Användningen av varumärket	46
5.4.3.1	Varumärkesinnehavarens egen användning	46
5.4.3.2	Användning av tredje man	48
<b>5.5</b>	<b>Följder av degeneration</b>	<b>49</b>
<b>5.6</b>	<b>Regeneration</b>	<b>50</b>
<b>6</b>	<b>ANALYS OCH SLUTSATS</b>	<b>52</b>
<b>6.1</b>	<b>Varför skyddas varumärken?</b>	<b>52</b>
<b>6.2</b>	<b>Vad innebär degeneration?</b>	<b>53</b>
<b>6.3</b>	<b>Orsaker till degeneration och hur det kan undvikas</b>	<b>54</b>
<b>6.4</b>	<b>Intresseavvägning</b>	<b>56</b>
6.4.1	Särskilt om rekvisitet avseende handling eller passivitet	56
6.4.2	Varumärkesinnehavarens intresse	57

6.4.3	Motstående intressen	58
6.4.4	Hybridmärken	59
6.4.5	Är degenerationsbestämmelsen ett effektivt verktyg eller bör en alternativ bedömning göras?	61
<b>7</b>	<b>SLUTSATS</b>	<b>64</b>
	<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>65</b>
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>68</b>

# Summary

A trademark right is a dynamic right, where the scope of protection alters over time. The scope of protection is determined according to the degree of distinctiveness, which means the trademark's ability to distinguishing the goods and services of one trader from the goods and services of another. A trademark must be capable of distinguishing to be registered. If a trademark has completely lost its distinctive character, the exclusive right to that trademark must be revoked due to degeneration. According to the degeneration provision in the Trade Marks Act<sup>1</sup>, a trademark shall be liable to revocation if, in consequence of acts or inactivity of the proprietor, it has become the common name in the trade for a product or service in respect of which it is registered.

The degeneration provision aims to revoke harmful and unfair rights. The provision aims at a linguistic phenomenon, where a trademark, a proper noun, with the ability to distinguish and indicate origin, turns into a common noun. The trademark word has changed from referring solely to a single trader's products to make a reference to all goods or services within a product category regardless of commercial origin. This linguistic change has legal effects.

There is usually no single explanation for why degeneration occurs, but is usually a combination of a different of reasons. These can be categorized into three groups, the absence of a satisfactory generic term, the trademark word's qualities and the trademark proprietor's use of the trademark. However, the most prominent cause of degeneration is the availability in the trade of a satisfactory generic term.

The main reason for revoking a trademark due to degeneration is that generic terms need to be free for use to all in order not to create an unacceptable monopoly position for the trademark proprietor. Competitors and consumers have an interest in being able to have an unambiguous communication regarding a product type. Competitors need free access to the designation in order to compete on the same terms. For consumers, trademarks work as an economically efficient tool. However, since generic trademarks no longer serve as badge of origin for a product of a certain quality, consumers can no longer effectively orient themselves among goods and services in the course of trade.

The conflict interest regarding this matter is the proprietor's interest in retaining the exclusive right to the trademark, which often is one of the largest assets in a business. Revoking a trademark results in that a trademark may one day be a valuable asset, and the next day be worthless.

---

<sup>1</sup> Varumärkeslag SFS 2010:1877.

As a consequence, the trademark proprietor will go from being the market leader to start from the beginning to establish a new trademark. Consequently, competitors can gain a significant advantage as they gain access to a well-considered designation for the product, while having their own well-established trademark for market their goods and services. For trademark proprietors on a more comprehensive level, a too facile revocation of potentially generic trademarks means that the will to invest in trademarks will be damaged, which is a recognized function of trademarks by the European Court of Justice.

Finally, it should be noted that the degeneration problem seems to be more complex than it may seem at first glance. The assessment of whether a trademark is generic or not is based on the public's and consumers' perception. However, a consumer may not always have a perception that a potentially generic trademark is either a trademark or a generic term. A consumer may be uncertain regarding this matter. Furthermore, a consumer may be aware that a term is a trademark, but despite this, the consumer may use the trademark word as a generic term in the course of trade. There may be difficulties in ensuring that these perceptions are expressed in the degeneration assessment. It has thus raised questions about whether an alternative assessment should be made, where other factors are taken into account in addition to the linguistic transformation. Examples of such alternative factors are whether a continued exclusive right to the trademark is harmful for the consumers or competitors. Such an assessment would take the proprietor's interest in maintaining its exclusive right to the trademark into account to a greater extent, without affecting the competitor's possibility to act under equal conditions on the market and the consumers may still effectively orient themselves among goods and services in the course of trade.

# Sammanfattning

Ensamrätten till ett varumärke är en dynamisk rätt, där skyddsomfånget förändras över tid. Skyddsomfånget avgörs utefter graden av särskiljningsförmåga, vilket innebär ett varumärkes förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra näringsidkares varor eller tjänster. Vid varumärkesregistrering är särskiljningsförmåga ett absolut krav. Är fallet så att ett varumärke helt har förlorat sin särskiljningsförmåga, kan ensamrätten till varumärket hävas på grund av degeneration. Enligt degenerationsbestämmelsen i varumärkeslagen ska detta ske om varumärket har övergått till att utgöra en allmän, generisk, beteckning i handeln till följd av varumärkesinnehavarens handling eller passivitet.

Degenerationsbestämmelsen syftar till att upphäva skadliga och oändamålsenliga rättigheter. Bestämmelsen tar sikte på ett lingvistiskt fenomen, där ett varumärke, ett egennamn, med förmågan att särskilja och ange ursprung övergår till att utgöra ett appellativ. Varumärkesordet har då övergått från att enbart utgöra en referens till en enskild aktörs produkter till att utgöra en referens till alla varor eller tjänster inom en produktkategori oavsett kommersiellt ursprung. Denna språkliga förändring får juridiska verkningar.

Det finns oftast inte en enskild förklaring till varför degeneration sker, utan är vanligtvis en kombination av ett flertal anledningar. Dessa går att kategorisera in i tre grupper, avsaknad av en tillfredställande generisk beteckning, varumärkesordets kvaliteter samt hur användning av varumärket sker. Den mest framträdande orsaken av dessa är dock omsättningskretsens tillgång till en tillfredställande generisk beteckning.

Den främsta anledningen till att häva ett varumärke på grund av degeneration är att generiska beteckningar behöver vara fria för användning för alla för att inte skapa en oacceptabel monopolställning för varumärkesinnehavaren. Konkurrenter och konsumenterna har ett intresse i att kunna föra en rak och otvetydig kommunikation kring en produkttyp. Konkurrenterna behöver fri tillgång till beteckningen för att kunna konkurrera på samma villkor. För konsumenterna fungerar varumärken som ett ekonomiskt effektivt verktyg. Men eftersom degenererade varumärken inte längre fungerar som ursprungsgaranti för en produkt med viss kvalitet, kan konsumenterna inte längre på ett effektivt sätt orientera sig bland varor och tjänster i handeln.

Mot dessa intressen står varumärkesinnehavarens intresse av att behålla ensamrätten till sitt varumärke, vilket ofta är en av de största tillgångarna i en verksamhet. Att upphäva ensamrätten innebär att varumärket ena dagen kommer att utgöra en oerhört värdefull tillgång, till att andra dagen vara värdelöst. Följden blir att varumärkesinnehavaren kommer gå från att oftast vara marknadsledande till att få börja om på noll med att arbeta upp ett nytt

varumärke. Konkurrenterna kan därmed få en betydande fördel, i och med att de får tillgång till en väl inarbetad beteckning för produkttypen, samtidigt som de har ett eget, väl inarbetat varumärke att saluföra sina varor och tjänster under. För varumärkesinnehavare på ett mer övergripande plan innebär en allt för lättvindig hävning av potentiellt degenererade varumärken, att investeringsviljan skadas, vilket är ett av EU-domstolen erkänt skyddsvärt intresse.

Det ska slutligen noteras att degenerationsproblematiken ter sig vara mer komplex än vad den vid första anblick kan verka. Bedömningen huruvida ett varumärke är degenererat eller ej görs utifrån uppfattningen hos omsättningskretsen och främst konsumenterna inom denna. Det är dock inte alltid så att konsumenterna uppfattar ett potentiellt degenererat varumärke antingen som ett varumärke eller som en generisk beteckning. Förekommande är att en konsument kan vara osäker i sin uppfattning avseende om ett varumärke är just ett varumärke eller en generisk beteckning för en produkt. Vidare kan fallet vara så att en konsument är medveten om att en beteckning är ett varumärke, men trots detta använder varumärkesordet som en generisk beteckning i handeln. Det kan finnas svårigheter i att tillse att dessa uppfattningar tar sig uttryck vid degenerationsbedömningen. Det har därmed väckts frågor kring huruvida det bör ske en alternativ bedömning där även andra faktorer, utöver den lingvistiska förändringen, tas hänsyn till. Exempel på sådana alternativa faktorer är om en fortsatt ensamrätt till varumärket är skadligt på marknaden för konsumenter eller konkurrenter. En sådan bedömning skulle ta tillvara på varumärkesinnehavarens intresse av att behålla sin ensamrätt till varumärket i större utsträckning, utan att detta påverkar konkurrenternas möjlighet att agera under likvärdiga förutsättningar på marknaden och att konsumenterna fortfarande kan orientera sig bland varor och tjänster på ett effektivt sätt i handeln.



# Förord

Det är med ett glas vin i min hand och min bästa kompis vid min sida som jag i och med detta arbete sätter punkt för juristprogrammet.

Jag vill först och främst tacka mitt järngäng. Det är ni som har gjort min tid i Lund fantastisk. Jag hade inte velat göra det här utan er.

Tack Måns, du är min klippa i livet. Det här examensarbetet hade aldrig blivit skrivet om du inte dragit upp mig klockan sju på morgonen varje dag.

Jag vill rikta ett särskilt tack till alla på Advokatbyrån Gulliksson för en mycket inspirerande uppsatspraktik och för hjälp och vägledning vid val av uppsatsämne.

Stort tack till min handledare Michael Bogdan som har väglett mig genom arbetets gång.

Slutligen vill jag tacka min MacBook för att du överlevt hela juristprogrammet. Du fortsätter att prestera och imponera, även när den bäste slutat att tro på dig. Du är en sann inspirationskälla.

Lund, 27 maj 2017

*Sanna Lundin*

# Förkortningar

EG	Europeiska gemenskaperna
EKMR	Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
EU	Europeiska unionen
EU-domstolen	Europeiska unionens domstol
EUIPO	Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
prop.	Proposition
ref.	Referat
SOU	Statens offentliga utredningar
VmL	Varumärkeslagen (SFS 2010:1877)
WIPO	World Intellectual Property Organization

# 1 Inledning

## 1.1 Bakgrund

Grundtanken när den första varumärkeslagen infördes var att varumärken ska utgöra en indikation på ursprung samt särskilja varor och tjänster från en näringsidkare från varor och tjänster från en annan. Detta anses fortfarande vara den grundläggande funktionen hos varumärken idag, men varumärken har utvecklats till att fungera som mer än som en ursprungsangivelse och medel för identifikation. Varumärken är idag även ett kommunikationsmedel som genom varumärkesinnehavarens marknadsföring är laddat med olika värden. Det kan idag fungera som ett medel, en symbol som visar omvärlden någonting om köparen och användaren. Varumärket som symbol kan för en konsument vara mer pådrivande än varan i sig och medföra att människor spenderar betydligt mycket mer på en produkt, än vad själva produkten rent objektivt är värd. Denna symboliska och uttrycksfulla funktion hos varumärket översätts till ett ekonomiskt värde för varumärkesinnehavaren och varumärken kan därmed vara en självständig och central tillgång för många företag. Varumärken spelar en stor roll för ett företags möjlighet att generera kapital och ett företags varumärkeskatalog kan ha större sammanlagt värde än de materiella tillgångarna. Varumärken kan till och med sägas vara den viktigaste tillgången i ett företag.<sup>2</sup> För att exemplifiera, år 2016 värderade Forbes i deras årliga mätning Apple till 154 100 000 dollar. Det var vid tidpunkten för mätningen världens högst värderade varumärke.<sup>3</sup>

Det är först när man förstår värdet i varumärken, som det går att förstå innebörden av att förlora ensamrätten till det. Det fenomen som innebär att en beteckning övergår från att utgöra ett varumärke, med förmåga att särskilja varor och tjänster från andra varor och tjänster, till att utgöra en allmän beteckning för en typ av vara eller tjänst benämns degeneration. Degeneration drabbar oftast de mest välkända varumärkena, vilka har fått en stor spridning i allmänhetens dagliga språkbruk.<sup>4</sup> När degeneration av ett varumärke har skett ska ensamrätten till detta upphöra, och beteckningen ska bli fri för användning för alla. För registrerade varumärken innebär det att varumärket ska avföras från varumärkesregistret.<sup>5</sup> Detta får till följd att något som ena dagen var

---

<sup>2</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1794–1798; Walther & Malmberg, 2015, s. 75; Generaladvokatens förslag till avgörande den 12 juni 2002 i EU-domstolens Mål C-206/01, *Arsenal*, p. 46.

<sup>3</sup> <https://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank>.

<sup>4</sup> Urde, 1997, s. 1.

<sup>5</sup> 3 kap. 1 § 2 st 1 p VmL.

värderat till ofantligt stora belopp, andra dagen är värt noll. Degeneration är således ett av de yttersta hoten mot ett varumärke.<sup>6</sup>

Ett visst användande av ett varumärke kan resultera i att varumärket degenereras och uppfattas som en allmän produktbeteckning. Ett annat användande kan leda till att det skapas associationer mellan varumärket och varan, vilket gör att varumärkets särskiljningsförmåga ökar och skyddet blir starkare.<sup>7</sup> Eftersom degeneration är ett så påtagligt hot mot ett varumärke är det viktigt för en varumärkesinnehavare att vara medveten om hur degeneration kan undvikas, vilka riskbeteenden som leder till degeneration och vilka särskilda risksituationer som föreligger.

Då det är fråga om ett så pass långtgående ingrepp i en enskilds egendom är det viktigt att degenerationsbestämmelsen beaktar alla inblandades intressen och uppställer en rimlig balans. Det är här en fråga om att beakta, å ena sidan varumärkesinnehavarens intresse av att ha fortsatt ensamrätt till sitt varumärke, i vilket det oftast investerats stora ekonomiska belopp, samt å andra sidan allmänhetens intresse att få fri tillgång till beteckningar som är en del av det allmänna språket samt konkurrenternas möjlighet att agera på samma villkor på marknaden beaktas. Ensamrätt till en beteckning ska således inte leda till att det skapas en orättvis monopolställning på marknaden för en enskild aktör.

## 1.2 Syfte och frågeställningar

Det övergripande syftet med denna framställning är att djupare analysera degenerationsbestämmelsen. För att skapa en grundläggande förståelse för degenerationsproblematiken kommer bestämmelsen att undersökas för att utröna vad den innebär och när den aktualiseras. Utöver att analysera degenerationsbestämmelsens innebörd har framställningen till syfte att från en varumärkesinnehavares perspektiv undersöka hur en denne kan agera för att undvika att ett varumärke degenererar. Slutligen har framställningen till syfte att undersöka vilka bakomliggande och motstridiga intressen som finns i varumärkesrätten och hur dessa tar sig uttryck i degenerationsbestämmelsen. Framställningen har således tre övergripande frågeställningar:

- Vad innebär degeneration av varumärken och när inträffar degeneration?
- Hur kan en varumärkesinnehavare undvika att ett varumärke degenererar?

---

<sup>6</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1797.

<sup>7</sup> Urde, 1997, s. 73, s. 121; Holmqvist, 1971, s. 165.

- Är degenerationsbestämmelsen ett tillfredställande verktyg för att uppnå en balans mellan de motstående intressena inom varumärkesrätten?

För att kunna besvara dessa frågeställningar och uppfylla syftet med framställningen kommer ett antal underfrågeställningar att besvaras.

För att kunna besvara frågeställningen vad degeneration av varumärken innebär behövs en grundläggande förståelse för varumärkesrätten. Således kommer varumärkesrättens historiska bakgrund att redogöras för, för att skapa en förståelse kring vad det är som skyddas och varför. Vidare kommer en redogörelse för hur skydd för varumärken uppstår, vilka krav som ställs för att varumärkesskydd ska uppstå samt vad en ensamrätt till ett varumärke innebär. De underfrågeställningar som ska besvaras för att skapa en förståelse för varumärkesrätten är:

- Varför skyddas varumärken?
- Hur uppstår en ensamrätt till varumärken och vad ställs det för krav på varumärket för att ensamrätten ska uppstå?
- Vad innebär kravet på särskiljningsförmåga?
- Vad innebär en varumärkesrättslig ensamrätt?
- Vilka är de varumärkesrättsliga funktionerna?

För att kunna besvara frågeställningen vad degeneration av varumärken innebär krävs det att både degenerationsbestämmelsen i sig, men även teorin bakom denna, analyseras närmare. För att påvisa de svåra gränsdragningsproblem som kan uppstå vid frågan huruvida ett varumärke har degenererat eller ej kommer problematiken kring s.k. hybridmärken<sup>8</sup> att behandlas. Följande underfrågeställningar kommer därmed att besvaras:

- Vad innebär de respektive rekvisiten i degenerationsbestämmelsen?
- Vad är det som språkligt sker när en bestämmelse övergår från att vara ett varumärke till att utgöra en allmän beteckning för en vara eller tjänst?
- Hur hanteras hybridmärken vid degenerationsbedömningen?

För att kunna utreda vad en varumärkesinnehavare kan göra för att undvika att ett varumärke degenererar och därmed besvara den andra övergripande frågeställningen, kommer följande underfrågeställningar att besvaras:

- Vilka varumärken är det som degenererar?
- Vad för beteende leder till degeneration?

För att kunna ta ställning till den tredje övergripande frågeställningen, om degenerationsbestämmelsen är ett tillfredställande och effektivt verktyg i ett

---

<sup>8</sup> Ett hybridmärke är ett varumärke som kan ses som både ett varumärke och en generisk beteckning samtidigt.

uppnå en balans mellan motstående intressen inom varumärkesrätten, måste följande underfrågeställningar besvaras:

- Vad finns det för bakomliggande och motstridiga intressen inom varumärkesrätten?
- Hur tar sig dessa intressen till uttryck i degenerationsbestämmelsen?
- Hur påverkar rekvisitet *till följd av innehavarens handlande eller passivitet* i degenerationsbestämmelsen denna balans?

## 1.3 Metod och teori

För att besvara framställningens frågeställningar och därmed uppfylla syftet har en rättsdogmatisk metod använts. En rättsdogmatisk metod innebär att, med utgångspunkt i rättskällevärdet, fastställa och analysera gällande rätt. Underlaget kommer således att bestå av de traditionella rättskällorna lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin.<sup>9</sup>

Den rättsdogmatiska metoden har till syfte att rekonstruera en rättsregel eller finna en lösning på ett rättsligt problem genom att applicera en rättsregel på problemet. Genom att analysera de olika elementen i rättskällevärdet går det att komma fram till ett resultat som utgör gällande rätt, det vill säga hur rättsregeln ska uppfattas i ett visst sammanhang.<sup>10</sup>

Eftersom varumärkesrätten är harmoniserad inom EU krävs det att varumärkesrätten tolkas i ljuset av EU-rätten. Därför har även en EU-rättslig metod använts för att hantera de EU-rättsliga källorna i det svenska rättssystemet. Denna metod innebär att de EU-rättsliga källorna, vilka utgörs av bestämmelser, principer och praxis, tolkas utifrån dess ändamål och syfte.<sup>11</sup>

Genom att använda dessa två metoder kommer degenerationsbestämmelsen att analyseras ingående och besvara frågan vad degeneration innebär.

Som ovan beskrivits har framställningen två huvudsyften utöver att utröna vad degeneration av varumärken innebär. För att uppfylla dessa syften kommer degenerationsbestämmelsen att analyseras ur två olika perspektiv. Degenerationsbestämmelsen kommer att analyseras ur varumärkesinnehavarens perspektiv genom att undersöka om och hur det är möjligt att undvika degeneration samt vilka följder degeneration får för en varumärkesinnehavare. Vidare, genom att tillämpa en kritiskt inriktad rättsdogmatisk metod kommer degenerationsbestämmelsen att sättas in i ett

---

<sup>9</sup> Kleineman, 2013, s. 21.

<sup>10</sup> Kleineman, 2013, s. 21, s. 26.

<sup>11</sup> Reichel, 2013, s. 109, s. 124–125.

större varumärkesrättsligt sammanhang och genom detta kritiskt granska huruvida bestämmelsen är ett tillfredställande verktyg för att uppnå en balans i varumärkesrätten, där både varumärkesinnehavarens och allmänhetens intressen beaktas i lika utsträckning. Genom en kritisk inriktad rättsdogmatisk metod går det att, utifrån innehållet i gällande rätt, analysera och kritisera resultatet och därigenom kunna påvisa att rättsläget är otillfredsställande och bör ändras.<sup>12</sup>

## 1.4 Material och forskningsläge

Eftersom framställningen tillämpar en rättsdogmatisk metod och således utgår från rättskällevärdet kommer de traditionella rättskällorna att beaktas, där lagtext ska beaktas, förarbeten och rättspraxis bör beaktas och doktrin får beaktas.<sup>13</sup>

Utgångspunkten i framställningen har således varit den svenska varumärkeslagen och EU:s varumärkesdirektiv<sup>14</sup>. I fråga om förarbeten behandlades degenerationsproblematiken ingående i SOU 1958:10 avseende införande av ny varumärkeslag. Denna källa har varit till god hjälp trots sin ålder. Praxis avseende degeneration förekommer inte i någon större utsträckning, varken inom svensk rätt eller EU-rätt, och användandet av praxis har därmed av naturliga skäl varit begränsat.

Utbudet av doktrin som behandlar degenerationsproblematiken mer ingående är relativt begränsat. Det är främst följande verk som har använts för att utveckla degenerationsproblematiken i denna framställning. Lars Holmqvists doktorsavhandling, *Degeneration of trademarks*, behandlar ämnet utförligt och har trots sin ålder varit till stor hjälp. Vidare har även Lars Holmqvists bok *Varumärkens särskiljningsförmåga* varit en viktig källa i fråga om just varumärkens särskiljningsförmåga. Claës Uggla har år 1955 publicerat en artikel i NIR, *Degeneration av varumärken*, som även denna är trots sin ålder fortfarande högst aktuell. Mats Urde har behandlat ämnet i *Varumärket – en hotad tillgång*, samt tillsammans med Frans Melin i *Varumärkesorientering – Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration*. Degeneration är ett problem som drabbar varumärken världen över, oavsett vilken jurisdiktion det tillhör. Det har därmed varit motiverat att använda sig av källor utanför Sverige och EU. Därför har artiklar av amerikanska författare används, Deven R. Desai & Sandra L. Rierson: *Confronting the genericism*

---

<sup>12</sup> Kleineman, 2013, s. 39.

<sup>13</sup> Kleineman, 2013, s. 21.

<sup>14</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning). Nedan förkortat direktiv (EU) 2015/2436.

*conundrum*, Ralph H. Folsom & Larry L. Teply: *Trademarked Generic Words* samt Lee B. Burgunder: *An Economic Approach to Trademark Genericism*.

I fråga om grundläggande varumärkesrätt har utgångspunkten varit lagtext, vilket har kompletteras med doktrin och uttalanden i förarbeten. Prop. 2009/10:225 om ny varumärkeslag redogör utförligt för grundläggande varumärkesrätt. Nordells *Varumärkesrättens skyddsobjekt – Om ordkännetecknets mening och referens* och Marianne Levins *Lärobok i immaterialrätt* har varit viktiga källor. Noteras ska att två olika upplagor används av Levins bok, då den senaste upplagan utkom sent våren år 2017.

I fråga om varumärkens funktioner har fokus legat på praxis från EU-domstolen, då det är EU-domstolen som har utvecklat läran om varumärkesfunktioner.

Inom EU finns förvaltningsorganisationer vilka samverkar för att genomföra EU-rätten i medlemsstaterna. Dessa producerar icke bindande dokument i form av riktlinjer och koder för att underlätta ett effektivt och uniformt genomslag av EU-rätten. Ett exempel på detta är EUIPO, EU:s immaterialrättsmyndighet, vilken har framtagit riktlinjer för hur de tolkar varumärkesbestämmelserna inom EU. Dessa har använts i begränsad utsträckning. Notera att dessa inte har någon bindande verkan, men har en normativ betydelse.<sup>15</sup>

## 1.5 Avgränsning

Fokus i framställningen kommer att ligga på svensk rätt och den svenska varumärkeslagens degenerationsbestämmelse. Varumärkesrätten är dock harmoniserad inom EU, och i framställningens relevanta delar är svensk rätt och EU-rätt överensstämmande.<sup>16</sup>

Ordalydelsen, i såväl den svenska varumärkeslagen som de EU-rättsliga regelverken avseende degeneration av varumärken, skapar intrycket av att rättsförlust på grund av degeneration enbart kan träffa ordmärken, då reglerna hänvisar till att varumärket ska ha övergått till att bli en allmän *beteckning* i handeln. Av praxis framgår dock att även varumärken som inte består av ord kan degenereras. Då degeneration av figurmärken har en mer ringa praktisk

---

<sup>15</sup> Reichel, 2013, s. 127.

<sup>16</sup> Jfr 3 kap 1 § 2 st 1 p. VmL och artikel 20.a i direktiv (EU) 2015/2436.



betydelse och degeneration främst drabbar ordmärken kommer framställningen att fokusera på degeneration av ordmärken.<sup>17</sup>

Framställningen kommer även att begränsas till fokusering på registrerade varumärken. Även inarbetade varumärken kan degenereras och ensamrätten till ett inarbetat varumärke förloras utan att någon särskild talan om detta måste föras. Rättsförlusten sker automatiskt när omsättningskretsen<sup>18</sup> inte längre uppfattar varumärken som en viss innehavares kännetecken och någon inarbetning inte längre föreligger.<sup>19</sup>

Eftersom fokus i framställningen ligger på registrerade varumärken, kommer begreppet varumärken, och inte begreppet kännetecken, att användas genomgående i uppsatsen. Begreppet varumärken omfattar alla kännetecken som har särskiljningsförmåga och som kan återges grafiskt och därmed kan registreras som varumärke. Kännetecken är däremot ett vidare begrepp och omfattar alla kännetecken för varor och tjänster oavsett om de kan återges grafiskt eller ej.<sup>20</sup>

Det har genom praxis visats att det är möjligt att regenerera ett degenererat varumärke, det vill säga återigen inarbeta det degenererade varumärket efter att rättsförlusten har skett. Regenerering innebär att särskiljningsförmågan ökar och omsättningskretsen återigen uppfattar märket som ett varumärke. En ensamrätt till märket kan då återigen fås och varumärket kan registreras på nytt.<sup>21</sup> Möjligheterna till att regenerera varumärken och hur detta kan ske kommer enbart behandlas kortfattat.

Det går att se degenerationsproblematiken ur ett flertal perspektiv, där ett av dessa är ur ett språkvetenskapligt perspektiv. Hur ett varumärke övergår från att utgöra ett varumärke till att utgöra en generisk beteckning för en varu- eller produktkategori sett ur ett språkligt perspektiv kommer att behandlas, dock inte allt för ingående.

Framställningen kommer inte att behandla processuella frågor, såsom beviskrav och hur degeneration kan bevisas.

---

<sup>17</sup> SOU 1958:10 s. 160–161; Levin, 2011, s. 487; Se även exempelvis C-145/05, *Levi Strauss* där frågan i målet var huruvida mönstret som utgjordes av sömmen på bakfickorna på Levi Strauss jeans ansågs ha tappat sin ursprungsangivelsefunktion och därmed degenererats.

<sup>18</sup> Omsättningskretsen utgörs av samtliga konsumenter och slutanvändare av produkten i fråga.

<sup>19</sup> SOU 1958:10 s. 163; Ugglå, 1955, s. 24.

<sup>20</sup> Se Karnov internet, varumärkeslagen (2010:1877) 1 kap. 1 §.

<sup>21</sup> Nordell, 2004, s. 367–368.

## 1.6 Disposition

För att kunna diskutera degenerationsproblematiken krävs en grundläggande förståelse för varumärkesrätten. Framställningen kommer därför att inledas i avsnitt 2 med en redogörelse för varumärkesrättens utveckling, lagstiftning samt ensamrättens uppkomst, innebörd och upphörande. Avsnitt 3 kommer att utveckla innebörden av begreppet särskiljningsförmåga, vilket är centralt i fråga om varumärkesskydd och degeneration. Avsnitt 4 kommer att behandla de varumärkesrättsliga funktionerna.

Avsnitt 5 kommer att behandla degenerationsproblematiken. Avsnittet inleds med en redogörelse av bakomliggande teori om degenerationsproblematiken samt en redogörelse för degenerationsbestämmelsen och rekvisiten i denna. Därefter följer en redogörelse vilka orsaker som leder till degeneration av varumärken. Slutligen behandlas följderna av degeneration.

Framställningen avslutas i avsnitt 6 med analys och slutsats.

# 2 Varumärkesrätt

## 2.1 Varumärkesrättens utveckling

Sedan den dag människan började samla ägodelar har det skett en märkning av ting och levande varelser i syfte att identifiera och särskilja. Den första typ av märkning av föremål som går att spåra är brännmärkning av boskap. Det finns ett flertal forntida egyptiska väggmålningar som föreställer brännmärkning av boskap och de första litterära referenserna till märkning går att finna i skapelseberättelsen i Bibeln. Den första märkningen av produkter i egenskap av att visa på ursprung gjordes på oljelampor av lergods, vilket började ske under den kraftiga expansionen av handeln mellan Indien och Mindre Asien. Märkningen hade till syfte att garantera varans ursprung, eftersom köpare på avlägsna marknader efterfrågade information om vem som tillverkat vad. Köparna kunde därmed vid köp vid senare tillfälle förvärva varor från samma tillverkare, vilka hade visat sig hålla god kvalitet vid första köptillfället.<sup>22</sup>

Det moderna varumärket som vi känner det idag uppstod i USA och Storbritannien under 1800-talets andra hälft. Masstillverkning, massdistribution och reklam ledde till att tillverkarna behövde ett verktyg för att särskilja sig själva och konsumenterna behövde ett sätt att identifiera olika produkter med olika ursprung.<sup>23</sup>

När den första varumärkeslagen infördes i Sverige hade den till syfte att skydda just varumärken som symboler för ursprung och identifikation. På senare år har dock varumärkenas roll förändrats, både i ekonomisk och kulturell betydelse. Detta beror på en marknad som har förändrats på grund av Internet, den ökade globaliseringen och en ökad produkttäthet på marknaden.<sup>24</sup>

Idag fungerar varumärket som en symbol med ett eget ekonomiskt värde. Från en varumärkesinnehavares perspektiv kan varumärket fungera som ett kommunikationsmedel som förmedlar information om produkten och skapar positiva associationer och upplevda värden. Ett varumärke kan vara ett mer pådrivande medel vid ett köpbeslut än själva varan eller tjänsten som saluförs. Det emotionella värde ett varumärke skapar kan vara mer värdefullt än det funktionella värdet på produkten. Detta leder till att varumärken för företag har en självständig och central betydelse i företag och kan ofta vara den viktigaste tillgången i ett företag. Det är vanligt förekommande att de immateriella tillgångarna i ett företag överstiger värdet på de materiella

---

<sup>22</sup> Melin & Urde, 1991, s. 14–15.

<sup>23</sup> Melin & Urde, 1991, s. 16.

<sup>24</sup> Levin, 2017, s. 386.

tillgångarna. Varumärken är en resurs som kan öka genom användning, och till skillnad från materiella tillgångar, förbrukas inte varumärket när det används. Att bygga ett starkt varumärke är därmed allt viktigare på en marknad med ökande varutäthet och minskade produktskillnader.<sup>25</sup>

Ett varumärke kan fungera som ett medel som visar omvärlden någonting om köparen eller användaren av varan eller tjänsten. Denna symboliska och uttrycksfulla funktion hos varumärket kan göra att en konsument kan spendera betydligt mer pengar på en produkt utöver produktens funktionella värde. Detta kan ur konsumenthänseende anses som ineffektivt och att konsumenten utnyttjas, men i själva verket kan varumärken fungera som gemenskapsbyggande i det moderna samhället. Vidare kan varumärket fungera ekonomiskt effektivt för en konsument, då det kan utgöra ett hjälpmedel för att minska efterforskningskostnader, och den tid konsumenten behöver ägna åt att göra ett genomtänkt beslut minskar drastiskt eftersom konsumenten inte behöver göra en allt för ingående analys av marknaden.<sup>26</sup> Varumärket kan fungera som ett medel att visa på tidigare eller förväntade kvaliteter hos en vara eller tjänst, vilket gör att konsumenten inte upprepade gånger behöver söka information om en vara. Konsumenten kan då på ett effektivt sätt orientera sig bland varor och tjänster.<sup>27</sup>

## 2.2 Lagstiftningen

I Sverige regleras varumärkesrätten främst genom varumärkeslagen. Den ensamrätt till ett varumärke som ges enligt denna lag är en nationell rätt, innebärande att ensamrätten till varumärket enbart kommer att gälla inom Sveriges territoriella gränser.<sup>28</sup> Varumärkesrätten är dock ett rättsområde som har varit föremål för omfattande harmonisering, både inom EU och på ett större internationellt plan.

Inom EU finns det två centrala rättsakter som reglerar varumärkesrätten, varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen.

Varumärkesdirektivet syftar till att utjämna skillnader i de olika medlemsstaternas varumärkesrätt. År 2015 trädde det nya varumärkesdirektivet<sup>29</sup> i kraft. 2008 års varumärkesdirektiv<sup>30</sup> upphör att gälla

---

<sup>25</sup> Walther & Malmberg, 2015, s. 75; Nordell, 2004, s. 69; Urde, 1997, s. 4; Generaladvokatens förslag till avgörande den 12 juni 2002 i EU-domstolens Mål C-206/01, *Arsenal*, p. 46.

<sup>26</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1794–1798; Levin, 2017, s. 386.

<sup>27</sup> Folsom & Teply, 1980, s. 1336.

<sup>28</sup> Karnov internet, varumärkeslagen (2010:1877) 1 kap. 1 §, not 6.

<sup>29</sup> Direktiv (EU) 2015/2436.

först år 2019.<sup>31</sup> Degenerationsbestämmelserna i de bägge direktiven är i princip överensstämmande och det nya direktivet kommer således inte innebära någon förändring.<sup>32</sup> Den andra centrala rättsakten är varumärkesförordningen<sup>33</sup> som gör det möjligt att registrera varumärken med giltighet i hela unionen. Flera av bestämmelserna som går att finna i varumärkesförordningen har sin motsvarighet i varumärkesdirektivet och därmed även i sakligt hänseende i den svenska varumärkeslagen. En av de bärande tankarna bakom reformen av varumärkesdirektivet har varit att närma sig vad som gäller för EU-varumärken i varumärkesförordningen. Detta får till följd att även den nationella rätten kommer att närma sig regleringen för EU-varumärken. Vid tolkning av EU-direktivet och den svenska varumärkeslagen kan härledning därför göras från EU-förordningen.<sup>34</sup>

Sverige har anslutit sig till ett flertal internationella konventioner, bland annat Pariskonventionen för industriellt rättsskydd<sup>35</sup>. Denna konvention slår fast ett antal grundläggande principer, däribland principen om nationell behandling. Alla medlemsstater inom EU är bundna av Pariskonventionen och varumärkesdirektivet överensstämmer därmed med bestämmelserna i denna konvention.<sup>36</sup> Sverige är även bunden av TRIPs-avtalet<sup>37</sup>, vilket reglerar frågor avseende vilka tecken som ska kunna skyddas som varumärken, ensamrättens omfattning samt vilka sanktioner som ska finnas.<sup>38</sup>

Det finns ett grundlagsskydd för immateriell egendom. I EKMR, med överensstämmande reglering i Regeringsformen, regleras rätten till egendom, vilken omfattar även immateriella rättigheter. Enligt dessa bestämmelser ska var och ens egendom vara tryggad och ingen ska tvingas avstå sin egendom om

---

<sup>30</sup> Europaparlamentets och rådet direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar. Nedan förkortat direktiv 2008/95/EG.

<sup>31</sup> Artikel 56 i direktiv (EU) 2015/2436.

<sup>32</sup> Jfr exempelvis artikel 20.a i direktiv (EU) 2015/2436 och artikel 12.2.a i direktiv 2008/95/EG.

<sup>33</sup> Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (kodifierad version). Nedan förkortat förordning (EG) 207/2009.

<sup>34</sup> SOU 2016:79 s. 221.

<sup>35</sup> Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd, SÖ 1970:60.

<sup>36</sup> Punkt 41 i preambeln till direktiv (EU) 2015/2436.

<sup>37</sup> Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter, SÖ 1995:30.

<sup>38</sup> SOU 2016:79 s. 210.

inte samhällsnyttan kräver detta.<sup>39</sup> Skyddet för immateriell egendom går även att finna i EU:s stadga.<sup>40</sup>

## 2.3 Ensamrättens uppkomst

Ensamrätten till ett varumärke kan uppkomma på fyra olika sätt. Skydd kan uppnås genom en nationell registrering hos Patent- och registreringsverket<sup>41</sup>, genom en internationell varumärkesansökan hos WIPO<sup>42</sup> eller genom en registrering av ett EU-varumärke hos EUIPO<sup>43</sup>. När ett varumärke registreras, görs detta för en eller flera klasser av varor eller tjänster.<sup>44</sup>

Utöver att ensamrätt kan uppstå genom registrering kan skydd uppstå formlöst om varukännetecknet är inarbetat. Ett varukännetecken är inarbetat när det är känt inom en betydande del av den krets till vilket det riktar sig mot, som en beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet.<sup>45</sup>

För att ett varumärke ska kunna registreras krävs det att det inte föreligger något hinder mot registreringen. Hinder mot en registrering delas upp i relativa och absoluta registreringshinder.

De absoluta registreringshindren är motiverade av allmänna hänsyn och omfattar bland annat det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga. Att ett varumärke har särskiljningsförmåga innebär att varumärket har förmågan att särskilja en viss näringsidkares varor eller tjänster från andra näringsidkares varor eller tjänster.<sup>46</sup> Kravet på särskiljningsförmåga kommer att behandlas mer ingående i avsnitt 3.

De relativa registreringshindren är beroende av annans ensamrätt och är motiverade av att det sökta varumärket inte ska stå i konflikt med de olika enskilda intressen som på detta sätt utgör hinder mot en varumärkesregistrering, exempelvis registrering av ett varumärke vilket är förväxlingsbart med annans varukännetecken.<sup>47</sup>

---

<sup>39</sup> 2 kap. 15 § Regeringsformen; Artikel 1 i Tilläggsprotokoll 1 till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

<sup>40</sup> Artikel 17 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 2010/C 83/02.

<sup>41</sup> 1 kap. 6 § 1 st VmL.

<sup>42</sup> 1 kap. 6 § 2 st VmL.

<sup>43</sup> Artikel 1 i (EG) 207/2009.

<sup>44</sup> 2 kap. 13 § VmL.

<sup>45</sup> 1 kap. 7 § VmL.

<sup>46</sup> 2 kap. 4–7 §§ VmL.

<sup>47</sup> 2 kap. 8–10 §§ VmL.

Den skillnad som föreligger mellan de absoluta och relativa registreringshindren är att om ett varumärke strider mot ett absolut sådant, föreligger ingen möjlighet för varumärket att registreras, problemet ligger i varumärket i sig självt. Strider varumärket däremot mot ett relativt registreringshinder kan den vars varumärke det stridande varumärket strider mot ge ett medgivande till bristen och därmed läka bristen.<sup>48</sup>

## 2.4 Ensamrättens innebörd

Varumärkets grundläggande funktion är att särskilja varumärkesinnehavarens varor och tjänster från andra näringsidkares varor och tjänster. En varumärkesrätt ger varumärkesinnehavaren en ensamrätt att använda varumärket som en symbol för varor och tjänster i en näringsverksamhet. Detta innebär att varumärkesinnehavaren är skyddad mot annans användning av ett förväxlingsbart kännetecken, det vill säga identiska eller liknande märken som används för identiska eller liknande varor eller tjänster.<sup>49</sup>

De mer välkända varumärkena har ett utökat skydd enligt vilket en varumärkesinnehavare har en rätt att hindra användning av ett identiskt eller liknande tecken som drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Detta utökade skydd gäller oberoende av för vilka varor eller tjänster som det andra varumärket används för. Detta utökade skydd brukar gå under namnet Kodakdoktrinen.<sup>50</sup> Det går därmed att tala om två olika typer av skydd, ett grundläggande skydd, vilket omfattar alla varumärken, och ett utökat skydd för de mer välkända varumärkena.<sup>51</sup>

Som ovan beskrivet har utvecklingen på senare år gått mot att varumärken allt mer utgör självständiga tillgångar i ett företag och representerar värden i form av image och goodwill. Detta självständiga kommersiella värde är ett resultat av betydande investeringar. En varumärkesinnehavare har således ett intresse i att få ett skydd för dessa investeringar.<sup>52</sup> Hur dessa värden skyddas kommer att diskuteras i avsnitt 4 om varumärkets funktioner.

---

<sup>48</sup> Nordell, 2004, s. 178–179.

<sup>49</sup> 1 kap. 10 § 1 st 1 p och 2 p VmL; Prop. 2009/10:225 s. 119.

<sup>50</sup> 1 kap. 10 § 2 st VmL; Prop. 2009/10:225 s. 119; SOU 2016:79 s. 203.

<sup>51</sup> Prop. 2009/10:225 s. 119.

<sup>52</sup> Prop. 2009/10:225 s. 119; SOU 2016:79 s. 203.

## 2.5 Ensamrättens upphörande

En varumärkesregistrering är giltig i tio år. Registreringen kan förnyas obegränsat antal gånger och varumärkesrätten kan på det sättet sägas vara evig.<sup>53</sup> Om en förnyelse inte sker eller om en varumärkesinnehavare begär det ska varumärket avföras ur varumärkesregistret.<sup>54</sup>

Utöver dessa upphörandegrunder kan ett varumärke hävas efter invändning hos Patent- och registreringsverket, efter att en talan väckts vid allmän domstol eller efter att ansökan om administrativ hävning vid Patent- och registreringsverket har skett.<sup>55</sup> En varumärkesregistrering kan hävas om registrering har skett i strid med lagen, exempelvis om varumärket vid tidpunkten för registrering inte haft särskiljningsförmåga.<sup>56</sup> En hävning kan även ske på grund av omständigheter som inträffat efter registreringen. Sådana omständigheter kan bestå i exempelvis degeneration eller bristande användande.<sup>57</sup>

---

<sup>53</sup> 2 kap. 32 § VmL.

<sup>54</sup> 2 kap. 35 § VmL.

<sup>55</sup> 2 kap. 28 § VmL, 3 kap. 5 § VmL.

<sup>56</sup> 3 kap. 1 § p. 1–3 VmL. Jfr registreringshindren i 2 kap. 5 och 7–10 §§ VmL, då regeln är en spegelbild av dessa.

<sup>57</sup> 3 kap. 1 § 2 st VmL.



# 3 Särskiljningsförmåga

## 3.1 Innebörden av särskiljningsförmåga

Kravet på särskiljningsförmåga vid registrering av varumärke är ett absolut krav. Ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga kan således inte registreras.<sup>58</sup> Kravet på särskiljningsförmåga kan delas upp i två kumulativa kriterier.<sup>59</sup>

Enligt det första kriteriet ska varumärket vara distinkt och ägnat att fungera som ett individualiseringsmedel. Det innebär att varumärket ska ha en förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andra näringsidkares varor eller tjänster. Varumärket ska uppfattas som utmärkande för varan eller tjänsten som det representerar.<sup>60</sup>

En bristande distinktivitet kan bero på att varukännetecknet enbart består av en s.k. generisk beteckning. Nationalencyklopedin definierar ordet generisk som ett ord som betecknar en kategori eller en art i sin helhet.<sup>61</sup> En generisk beteckning för en vara eller tjänst är således ett ord som representerar varu- eller tjänstetypen.<sup>62</sup> Vidare kan bristande särskiljningsförmåga exempelvis bero på att varumärket enbart består av tecken eller benämningar som visar varans eller tjänstens avsedda användning, geografiska ursprung eller andra egenskaper. Utöver detta kan bristande särskiljningsförmåga föreligga om varukännetecknet endast består av tecken eller benämningar som i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.<sup>63</sup>

Enligt det andra kriteriet får ett varumärke inte registreras och därmed innehas med ensamrätt, om det innebär att den tillgång till beteckningar som andra näringsidkare behöver ha fri tillgång till blir otillbörligen beskuren. Det får inte finnas ett s.k. frihållningsbehov.<sup>64</sup> En ensamrätt i strid mot frihållningsbehovet

---

<sup>58</sup> 1 kap. 4 § VmL; 1 kap. 5 § 1 st VmL; Holmqvist, 1999, s. 74; Holmqvist, 1992, s. 8–9.

<sup>59</sup> Holmqvist, 1999, s. 74; Holmqvist, 1992, s. 8–9.

<sup>60</sup> 1 kap. 5 § 1 st VmL; Holmqvist, 1999, s. 74; Holmqvist, 1992, s. 8–9.

<sup>61</sup> *Nationalencyklopedin*: generisk. Begreppet generisk beteckning har samma innebörd som begreppet allmän beteckning, jfr exempelvis rubriken till artikel 20 i direktiv (EU) 2015/2436. Nedan kommer begreppet generisk beteckning att användas för ord som betecknar en produktkategori i sin helhet.

<sup>62</sup> Enligt 1 kap. 5 § 2 st VmL kan ett kännetecken inte registreras om det enbart består av tecken eller benämningar som visar varan eller tjänstens art.

<sup>63</sup> 1 kap. 5 § 2 st VmL.

<sup>64</sup> Prop. 2009/10:225 s. 160.

innebär en oacceptabel konkurrensbegränsning och att en enskild näringsidkare inte ska kunna monopolisera användningen av dessa beteckningar då det i slutändan kan leda till en icke fungerande marknad.<sup>65</sup> Huruvida en beteckning kan anses ligga inom frihållningsbehovet eller ej avgörs genom att fastställa huruvida beteckningen utgör ett vanligt förekommande substantiv som har en särskild betydelse i språket, om termen är vanligt förekommande i en bransch eller om termen behövs för kontroll- eller garantimärken. Det är således inte möjligt att få ensamrätt till generiska ord eller deskriptiva termer som ännu inte förvärvat s.k. sekundär mening<sup>66, 67</sup>. Det måste därför göras en avvägning mellan en varumärkesinnehavares intresse av skydd och risken att konkurrenters möjligheter att marknadsföra sina varor blir inskränkt på ett olämpligt sätt.<sup>68</sup>

Särskiljningsförmåga är således den egenskap hos ett varumärke som skiljer det från generiska beteckningar och andra beteckningar som inte kan utgöra kännetecken.<sup>69</sup> Syftet med kravet på särskiljningsförmåga är således att säkerställa att beskrivande beteckningar kan användas fritt av alla.<sup>70</sup>

För att exemplifiera, det är inte möjligt att registrera ordet bil för produkter som avser bilar, då det utgör den generiska beteckningen för varutypen. Ordet bil kan inte fungera som en utmärkande och identifierande symbol för bilar, då ordet inte har förmågan att särskilja bilar från varumärket Bil från andra bilar från andra tillverkare. Vidare behöver andra näringsidkare fri tillgång till begreppet bil för att kunna beteckna deras varor. Om en enskild varumärkesinnehavare får ensamrätt till ordet bil, kommer konkurrenternas möjlighet att beteckna sina varor bli otillbörligen beskuren, eftersom de kommer att bli hänvisade till alternativa, sämre beteckningar. Det är däremot möjligt att registrera Volvo eller BMW för bilar, då det har förmågan att särskilja, identifiera och visa ursprung.

---

<sup>65</sup> Holmqvist, 1999, s. 114; Holmqvist, 1992, s. 8–9.

<sup>66</sup> Se avsnitt 3.4.

<sup>67</sup> Holmqvist, 1971, s. 111, s. 114–115.

<sup>68</sup> Prop. 2009/10:225 s. 160.

<sup>69</sup> Holmqvist, 1999, s. 77; SOU 1958:10 s. 60–62.

<sup>70</sup> Prop. 2009/10:225 s. 163. Se även förenade målen C-108/97 och C-109/97 *Windsurfing Chiemsee*.

## 3.2 Grader av särskiljningsförmåga

### 3.2.1 Spektrum av särskiljningsförmåga

Särskiljningsförmågan hos ett varumärke kan vara av varierande grad och ett varumärke kan ha mer, mindre eller ingen särskiljningsförmåga alls. Översatt till varumärkesrättsliga termer kan ett varumärke ha en hög grad av distinktivitet, vara suggestivt, deskriptivt eller generiskt. Dessa grader av särskiljningsförmåga går att placeras in i ett spektrum, där det inte går att dra några skarpa linjer mellan de olika graderna av särskiljningsförmåga. På ena sidan spektrumet finns deskriptiva varumärken, vilket är de varumärken som har den lägsta graden av särskiljningsförmåga. På andra sidan spektrumet finns varumärken vilka har en hög grad av distinktivitet. Däremellan finns suggestiva varumärken. Utanför spektrumet av särskiljningsförmåga finns generiska beteckningar, vilka inte har någon särskiljningsförmåga alls.<sup>71</sup> Ett generiskt ord är det enda, eller ett av få ord som vanligtvis används för att beteckna en vara eller tjänst. Ett deskriptivt ord är ett av flera ord, som kan användas för att korrekt beskriva en produkt. Påhittade ord är ett ord bland oändligt många som kan väljas för att beteckna en produkt.<sup>72</sup> Notera att ett varumärke kan ha flera olika grader av särskiljningsförmåga samtidigt, om varumärket används i förhållande till flera olika typer av varor. Graden av särskiljningsförmåga är således i hög grad relativ då den beror på varan som varumärket representerar.<sup>73</sup>

Påhittade ord, exempelvis Kodak, eller ord som används som varumärke för varor som inte alls är relaterade, exempelvis Apple för datorer, är exempel på varumärken med en hög grad av distinktivitet. Även varumärken som ursprungligen hade en inneboende deskriptivitet, men som har förvärvat distinktivitet genom inarbetning hör till denna grad av särskiljningsförmåga.<sup>74</sup>

Deskriptiva varumärken är sådana ord som beskriver produkten, är namnet på varumärkesinnehavaren eller namnet på platsen varifrån produkten kommer, exempelvis ordet Baby för produkten för barn.<sup>75</sup> Suggestiva varumärken är ord som inte direkt är beskrivande för produkten, men som syftar till att skapa

---

<sup>71</sup> Holmqvist, 1971, s. 18–20.

<sup>72</sup> Burgunder, 1985, s. 402.

<sup>73</sup> Holmqvist, 1971, s. 18–20; Holmqvist, 1999, s. 20.

<sup>74</sup> Holmqvist, 1971, s. 18–20. Notera att Melin & Urde är av en annan åsikt huruvida det förekommer rörelse mellan de olika graderna av särskiljningsförmåga och konstaterar att ett deskriptivt varumärke inte kan övergå till att vara ett varumärke med en hög grad av distinktivitet, se Melin & Urde, 1990, s. 91.

<sup>75</sup> Fey, 1968, s. 84.

associationer med produkten eller ord som antyder en viss egenskap hos produkten. Exempel på suggestiva varumärken är Smokeless för snus<sup>76</sup> eller varumärken bestående av det latinska eller grekiska ordet för produkten, såsom Dentosal för tandkräm eller currus för bilar, då det är den latinska termen för bilar.<sup>77</sup>

Deskriptiva och suggestiva varumärken samt varumärken med hög grad av distinktivitet har någon form av särskiljningsförmåga och därmed förmågan att fungera som varumärke. Utanför detta spektrum av distinktivitet finns generiska beteckningar, vilka är beteckningar som antingen är vanligt förekommande i en bransch eller ett vanligt förekommande ord i språket. Generiska beteckningar har ingen särskiljningsförmåga och kan därmed inte registreras som varumärken. Som tidigare nämnt, det är inte möjligt att registrera ordet bil för bilar, då det utgör den generiska beteckningen för produkten.<sup>78</sup>

Deskriptiva varumärken och generiska beteckningar är således inte synonyma med varandra. Det går dock inte att dra en skarp linje mellan dessa. Resultatet av degeneration av varumärken är att varumärket övergår till att bli en generisk beteckning och varumärket lämnar således spektrumet av särskiljningsförmåga.<sup>79</sup>

### 3.2.2 Appellativ och egennamn

Inom semantiken görs en distinktion mellan appellativ och egennamn. Egennamn syftar till att individualisera en person eller en sak. Appellativ är ett generellt namn som refererar till begrepp i allmän bemärkelse och därmed tillför bäraren av det information, men besitter inte några individualiseringsegenskaper.<sup>80</sup>

Det är inte möjligt att registrera ett appellativ som varumärke för den typ av vara som appellativet betecknar, då det utgör en generisk eller allmän beteckning för den varan. Appellativet befinner sig då utanför spektrumet av särskiljningsförmåga då det utgör en generisk beteckning. Ett appellativ kan däremot registreras för andra typer av varor, under förutsättning att det

---

<sup>76</sup> RÅ 1974 ref. 21.

<sup>77</sup> Karnov internet, varumärkeslag (2010:1877) 1 kap. 1 §, not 22; Holmqvist, 1971, s. 18–20.

<sup>78</sup> Holmqvist, 1971, s. 22.

<sup>79</sup> Holmqvist, 1971, s. 22.

<sup>80</sup> Urde, 1997, s. 67; Holmqvist, 1999, s. 16–17.

uppfattas som ett egennamn i sin appellativa betydelse. Det måste ha en unik karaktär.<sup>81</sup>

Bil är ett exempel på ett appellativ. Ordet har ingen förmåga att individualisera eller särskilja en enskild bil, men det tillför bäraren av det information, i detta fall att det är sorts transportmedel. Appellativet bil refererar således till alla typer av bilar. Detta innebär exempelvis att ordet bil inte kan registreras som varumärke för bilar. Ordet kan däremot registreras exempelvis för datorer, då det kommer att uppfattas som ett egennamn i sin appellativa betydelse.

Egennamn däremot har förmågan att individualisera bäraren av det och särskilja det från andra individer. Egennamn behöver inte ha någon unik karaktär för att kunna uppfylla sin uppgift att individualisera.<sup>82</sup> Exempelvis kan varumärket Volvo särskilja en bärare av det från andra bilar med andra varumärkesnamn, såsom bilar med ursprung från BMW.

### 3.3 Förändring av särskiljningsförmåga

Ett varumärke kan ha ursprunglig, inneboende särskiljningsförmåga, men ett varumärkes särskiljningsförmåga kan förändras efter användning. En användning av ett varumärke kan leda till varumärket förvärvar särskiljningsförmåga genom inarbetning, leda till försvagad särskiljningsförmåga genom urvattning eller leda till förlorad särskiljningsförmåga genom degeneration.<sup>83</sup>

Ett varumärkes särskiljningsförmåga är ett faktiskt förhållande som utgör resultatet av en språklig utveckling och ett visst språkbruk med avseende på ett visst ord, uttryck eller annan beteckning. Därmed är såväl förlust som förvärv av särskiljningsförmåga en sakfråga och inte en rättsfråga.<sup>84</sup>

Saknar ett varumärke ursprunglig särskiljningsförmåga kan det registreras om varumärket till följd av användning har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna fungera som ett kännetecken och fylla sin funktion som individualiseringsmedel för de varor och tjänster det representerar. Detta är fallet om en betydande andel av den berörda omsättningskretsen uppfattar varumärket som en identifiering av de berörda varorna eller tjänsterna från ett visst företag. Användningen ska ha skapat en association hos omsättningskretsen till ett visst företags varor eller tjänster,

---

<sup>81</sup> Holmqvist, 1999, s. 24.

<sup>82</sup> Holmqvist, 1999, s. 24.

<sup>83</sup> Holmqvist, 1971, s. 18–20; Holmqvist, 1999, s. 83.

<sup>84</sup> Holmqvist, 1999, s. 83.

trots att beteckningen har saknat den ursprungliga särskiljningsförmåga som krävs för att en sådan association ska komma till stånd om en användning av varumärket inte hade förekommit.<sup>85</sup> Deskriptiva beteckningar anses ofta sakna ursprunglig särskiljningsförmåga och kan behöva inarbetas för att kunna registreras som varumärke. En ensamrätt är således möjlig att få till varumärket under förutsättning att det har förvärvat s.k. sekundär mening<sup>86</sup>, vilket är fallet är beteckningen har använts i sådan utsträckning att beteckningen blir igenkänd som en varumärkesbeteckning för just det företags produkt och inte som en beskrivning av en produkttyp.<sup>87</sup>

### 3.4 Mening och referens

Begreppen mening och referens är centrala inom varumärkesrätten. Varje varumärke kan sägas ha såväl mening som referens, vilka finns inbakade i särskiljningsförmågan. När ett varumärkets särskiljningsförmåga ökar eller minskar är det i själva verket referensen eller meningen som förändras. Med referens avses ett objektivet faktum, medan mening är ett subjektivt sådant.<sup>88</sup>

Med ett *ords* referens avses varumärkets omfång, det vill säga mängden föremål som svarar mot ordet i fråga. Ett *varumärkes* referens är således alla de varor eller kommersiella ursprung som varumärket refererar till. Exempelvis refererar ordet bil till alla bilar i världen, medan varumärket Volvo refererar till alla bilar som saluförs under varumärket Volvo och därmed har samma kommersiella ursprung.<sup>89</sup>

Med ett *ords* mening avses den uppfattning som medföljer ett ord, det vill säga det man begriper eller förstår när man hör ordet. Ett *varumärkes* mening är den kvalitativa uppfattningen av varumärket hos omsättningskretsen. Eftersom ett ords eller ett varumärkes mening är ett subjektivt faktum kan uppfattningen inom omsättningskretsen variera kring vad ordets eller varumärkets mening är. För att exemplifiera innebär detta att ordet bils mening är att det är ett transportmedel på fyra hjul. Varumärket Volvos mening är de kvaliteter

---

<sup>85</sup> 1 kap. 5 § 3 st VmL; Prop. 2009/10:225 s. 160, s. 163; Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Del B: Prövning, Avsnitt 4: Absoluta registreringshinder, s. 83.

<sup>86</sup> Se vidare i avsnitt 3.4.

<sup>87</sup> Diamond, 1973, s. 143.

<sup>88</sup> Nordell, 2004, s. 109.

<sup>89</sup> Nordell, 2004, s. 109.

förknippas med bilar från varumärket Volvo, exempelvis att det är en rymlig familjebil med svenskt ursprung.<sup>90</sup>

Vidare skiljs det mellan primär och sekundär referens och mening och kan exemplifieras som följande. När ett vanligt ord, ett appellativ, väljs som varumärke för en vara kommer varumärkesordet att ha en primär referens och mening. Detta ska exemplifieras som följande. Om varumärkesinnehavaren till Volvo hade valt ordet björn, istället för Volvo, som varumärkesnamn för sina bilar hade varumärkesnamnet Björn haft en primär referens och mening. Ordet björn refererar till alla existerande björnar och kommer ha den mening som omsättningskretsen vanligen förknippar med ordet, nämligen ett farligt och starkt djur som bor i skogen. Allt eftersom Björn används som varumärke för bilarna, kommer ordet att få en sekundär referens och mening. Omsättningskretsen kommer att börja referera ordet björn även till alla bilar med ett visst ursprung, nämligen bilar med ursprung från tillverkaren av Björn. Detta får till följd att varumärket kan särskilja bilarna Björn från andra bilar. Varumärket Björn kommer även att få sekundära meningar, såsom rymliga familjebilar med svenskt ursprung.<sup>91</sup>

Om ordet som väljs som varumärke däremot är påhittat kommer ordet inte att ha någon primär referens eller mening, eftersom omsättningskretsen inte har någon tidigare uppfattning om ordet. Detta är exempelvis fallet med varumärket Volvo eller BMW. Genom att varumärket används och blir inarbetat kommer detta efter tid att förvärva referens och mening.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Nordell, 2004, s. 109.

<sup>91</sup> Nordell, 2004, s. 139–141.

<sup>92</sup> Nordell, 2004, s. 139–141.

# 4 Varumärkets funktioner

## 4.1 Om funktioner inom varumärkesrätten

Ursprungligen fungerade varumärken som ett sätt att utmärka ett kommersiellt ursprung och särskilja en varumärkesinnehavares varor och tjänster från andra näringsidkares varor och tjänster. I dagens samhälle har varumärken en självständig och symbolisk karaktär, med ett självständigt kommersiellt värde, som är oberoende av de varor och tjänster för vilka varumärkena används för. Dessa ytterligare värden anses idag vara skyddsvärda och skyddas genom varumärkenas olika funktioner.<sup>93</sup>

Av varumärkesdirektivet framgår det att ett varumärkes funktion är *framför allt* att garantera att varumärket anger ursprunget för varorna eller tjänsterna. Det går därmed att utläsa att ett varumärkes mest grundläggande funktion är att ange ursprung, men att även andra funktioner hos ett varumärke erkänns skydd.<sup>94</sup> Dessa övriga funktioner har utvecklats av EU-domstolen genom praxis, och de funktioner EU-domstolen har konkretiserat är garanti-, kvalitets-, investerings-, reklam- och kommunikationsfunktionerna.<sup>95</sup> En viss oenighet föreligger kring vad de respektive funktionerna omfattar, vilket är en konsekvens av att funktionerna är nära sammankopplade och ofta samverkar med varandra.<sup>96</sup>

Varumärkenas olika funktioner diskuteras främst i anslutning till intrångsfrågor eftersom en varumärkesinnehavare enbart har rätt att hindra annans användning av ett förväxlingsbart eller identiskt varumärke om användningen skadar varumärkets funktioner.<sup>97</sup> I detta sammanhang kommer dock de olika funktionerna att belysas för att ge en insikt om varför varumärken är så pass värdefulla för en varumärkesinnehavare som de är idag.

---

<sup>93</sup> Se exempelvis Mål C-206/01, *Arsenal*, p. 47-51; Mål C-323/09, *Interflora*, p. 39; Levin, 2017 s. 416; Nordell, 2004, s. 69–70.

<sup>94</sup> Punkt 16 i preambeln till direktiv (EU) 2015/2436.

<sup>95</sup> Se exempelvis Mål C-487/07, *L'Oréal*, p. 58; Mål C-323/09, *Interflora*, p. 38.

<sup>96</sup> Walther & Malmberg, 2015, s. 65–66.

<sup>97</sup> Se exempelvis Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google France*, p. 79.



## 4.2 Särskiljande funktion

Inom kravet på särskiljningsförmåga, finns ett krav på symbol-, särskiljnings- och individualiseringsegenskaper. Symbolfunktionen tar sikte på en viss egenskap hos varumärket. Särskiljningsfunktionen tar sikte på relationen mellan olika varumärken. Individualiseringsfunktionen tar sikte på relationen mellan varumärket och omsättningskretsen.<sup>98</sup>

Såväl symbol- och särskiljningsfunktionen avser relationen mellan vara och varumärke. Symbolfunktionen är förmågan hos ett varumärke att ange något utan att självt vara det, det vill säga varumärket i egenskap av symbol utpekar varan.

Särskiljningsfunktionen är förmågan hos ett varumärke att verka som individualiseringsmedel för varan. Varumärket ska fungera som ett medel för att särskilja en viss näringsidkares varor från andra näringsidkares varor. Särskiljningsfunktionen delas upp i en positiv och negativ sida. Med den positiva sidan avses funktionen hos ett varumärke att kunna särskilja en näringsidkares varor från andra näringsidkares varor av samma slag. Alla varor som är försedda med varumärket ska ha något gemensamt med varandra, och denna gemensamma nämnare ska vara att de har samma kommersiella ursprung. Det föreligger således en viss överlappning mellan symbolfunktionen och den positiva sidan av särskiljningsfunktionen. Med den negativa sidan av särskiljningsfunktionen avses funktionen hos varumärket att inte utpeka någon annans varor. Kännetecknet ska särskilja en viss näringsidkares varor från andra näringsidkares varor av samma slag och det får därmed inte finnas en likhet med andra kännetecken och därmed en risk för förväxling.<sup>99</sup>

Medan symbol- och särskiljningsfunktionerna tar sikte på förhållandet mellan varumärke och vara tar individualiseringsfunktionen sikte på relationen mellan varumärkesinnehavaren och omsättningskretsen och hur varumärket kommunicerar och individualiserar varan gentemot omsättningskretsen. Det är inte enbart näringsidkarens produkter som ska individualiseras, utan även näringsidkaren själv, produkternas egenskaper, konsumenterna och dess efterfrågan. Varumärket ska således kunna individualisera varan i förhållande till andra varor, och inte enbart skilja den från andra varor.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Nordell, 2004, s. 77.

<sup>99</sup> Nordell, 2004, s. 72–74.

<sup>100</sup> Nordell, 2004, s. 74–75.

## 4.3 Ursprungsangivelsefunktion

Den främsta och mest grundläggande funktionen hos ett varumärke är ursprungsangivelsefunktionen. Saknas förmågan att ange ursprung kan varumärket inte åtnjuta skydd.<sup>101</sup> Det är även den äldsta varumärkesrättsliga funktionen och den enda som har uttryckligt, rättsligt stöd.<sup>102</sup> Varumärket ska garantera en varas eller tjänsts ursprung så att en konsument eller slutanvändare utan risk för förväxling kan särskilja varan eller tjänsten från andra varor och tjänster med ett annat ursprung.<sup>103</sup> Ursprungsangivelsefunktionen är således nära sammankopplad med särskiljningsförmågan, men relaterar till härkomsten för varumärken och inte relationen mellan varumärket och produkten.<sup>104</sup>

Ursprungsangivelsefunktionen har skadats om en köpare eller slutanvändare uppfattar det som oklart huruvida det är varumärkesinnehavaren eller tredje man som står bakom varan eller tjänsten i fråga, eller om det är oklart huruvida det föreligger något ekonomiskt band mellan tredje man och dennes varor och varumärkesinnehavaren.<sup>105</sup>

## 4.4 Garanti- och kvalitetsfunktion

Ett varumärkes garanti- och kvalitetsfunktion innebär att ett varumärke utgör en garanti för att alla varor som bär varumärket har framställts under kontroll av ett visst företag och detta företag är ansvarig för kvaliteten på varorna. Varumärket har således en funktion att garantera ett ursprungligt skick och konsumenterna och slutanvändarna ska därmed vara skyddade från att bli vilseledda om kvaliteten på en vara eller tjänst som de har köpt.<sup>106</sup>

En näringsidkare behöver ofta erbjuda en viss kvalitet på sina varor och tjänster för att locka till sig kunder, och detta är bara möjligt om det finns kännetecken för att identifiera olika varor och tjänster. Skulle det vara tillåtet för andra näringsidkare att använda sig av varumärken som är förväxlingsbara

---

<sup>101</sup> Mål C-517/99, *Merz Krell*, p. 24.

<sup>102</sup> Skäl 16 i direktiv (EU) 2015/2436.

<sup>103</sup> Se exempelvis Mål C-102/77, *Hoffman-La Roche*, p. 7; Mål C-39/97, *Canon*, p. 28; Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google France*, p. 82.

<sup>104</sup> Walther & Malmberg, 2015, s. 67; Nordell, 2004, s. 77–78.

<sup>105</sup> Se exempelvis Mål C-206/01, *Arsenal*, p. 50; Mål C-102/77, *Hoffmann-La Roche*, p. 7; Mål C-323/09, *Interflora*, p. 45.

<sup>106</sup> Mål C-102/77, *Hoffman-La Roche*, p. 7; Mål C-10/89, *HAG II*, p. 16.

med varumärkesinnehavarens varumärke, kan det leda till att varumärkesinnehavaren får skulden för varor med sämre kvalitet, varor som denne inte ansvarar för.<sup>107</sup>

Garantifunktionen är nära sammankopplad med ursprungsangivelsefunktionen. Ett varumärke kan fungera som en garanti för ett ursprung men även en garanti för en varas eller tjänsts kvalitet. EU-rätten syftar bland annat till att skapa ett system med sund konkurrens, och varumärkesrätten är ett väsentligt inslag i detta. För att kunna upprätthålla denna sunda konkurrens krävs det att företag kan locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster. Detta är bara möjligt om varumärket kan utgöra en garanti för att alla produkter eller tjänster som bär varumärket, och därmed har samma ursprung, har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet.<sup>108</sup>

## 4.5 Reklamfunktion

Ett varumärkes reklamfunktion innebär att varumärkets egenvärde, att genom reklam informera, attrahera och övertyga konsumenter att köpa varumärkesinnehavarens varor, skyddas.<sup>109</sup> Reklam kan användas som ett medel för en varumärkesinnehavare att ge en köpare identifikationsmöjligheter utöver varans eller tjänstens faktiska egenskaper, och ge ett varumärke ytterligare meningar i form av värderingar, stil och status. Ett varumärkes reklamfunktion kan öka ett varumärkes attraktionsförmåga och därmed få köpare att hålla sig lojala till varumärket. Reklamfunktionen hos ett varumärke anses därför idag vara en av de mest värdefulla funktionerna hos ett varumärke.<sup>110</sup> Ett varumärkes reklamfunktion aktualiseras så fort som en varumärkesinnehavare, genom reklam, försöker övertyga en konsument eller slutanvändare om att köpa just varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, vilket leder till att varumärkesinnehavaren kan maximera sin avsättning. Det är således inte bara de mest välkända varumärkena, de som omfattas av anseendeskyddet, som kan ha en reklamfunktion.<sup>111</sup>

---

<sup>107</sup> Mål C-10/89, *HAG II*, p. 13–15.

<sup>108</sup> Se exempelvis Mål C-517/99, *Merz Krell*, p. 21; Mål C-206/01, *Arsenal*, p. 48; Mål C-102/77, *Hoffmann-La Roche*, p. 7; Mål C-299/99, *Philips*, p. 30.

<sup>109</sup> Förenade målen C-236/08 till C-238/08, *Google France*, p. 91.

<sup>110</sup> Walther & Malmborg, 2015, s. 70.

<sup>111</sup> C-236/08 till C-238/08, *Google France*, p. 92.

## 4.6 Investeringsfunktion

Varumärkesinnehavare vidtar ofta stora kommersiella ansträngningar och investeringar i ett varumärke för att öka varumärkets inarbetning och omsättningskretsens kännedom om varumärket. Investeringarna har till syfte att tillse att varumärket förvärvar eller bibehåller ett gott rykte, vilket attraherar konsumenter och gör dem lojala till varumärket. Dessa investeringar har ansetts vara värda att skydda. Skyddet kan göras gällande så snart tredje man drar fördel av ett känt varumärkes attraktionsförmåga, anseende eller prestige, utan att utge någon ekonomisk ersättning för utnyttjandet av den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren har vidtagit för att skapa och befästa bilden av varumärket.<sup>112</sup>

I förslag till dom i de förenade Google-målen konstaterade generaladvokaten att varumärken har två syften. Dels att förhindra att köpare vilseleds och dels att främja innovation och kommersiella investeringar. Genom att tillhandahålla ett skydd för de investeringar en varumärkesinnehavare har gjort i en vara eller tjänst skapas det ekonomiska incitament till ytterligare innovation och investeringar.<sup>113</sup>

Investeringsfunktionen är nära sammankopplad med reklamfunktionen. Båda syftar till att varumärket ska förvärva och behålla ett gott rykte, men till skillnad från reklamfunktionen, vilken enbart skyddar reklam, skyddar investeringsfunktionen alla kommersiella tekniker.<sup>114</sup>

## 4.7 Kommunikationsfunktion

Ett varumärke kan även fungera som ett kommunikationsmedel, vilket kan uttryckas som att varumärket upprättar en dialog mellan varumärkesinnehavaren och köparen och därmed fungerar som ett kommunikationsmedium mellan parterna. Varumärket har som grundläggande funktion att ange ursprung och kvalitet, varumärket ger de varor som varumärket representerar en image och ett anseende, även benämnt varumärkets renommé. Varumärket kan fungera som ett kommunikations- och

---

<sup>112</sup> Mål C-487/07, *L'Oréal*, p. 50; Mål C-323/09, *Interflora*, p. 60–62.

<sup>113</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande den 22 september 2009 i EU-domstolens Förenade mål C-236/08 till C-238/08, *Google France*, p. 96.

<sup>114</sup> C-323/09, *Interflora*, p. 60–62.

övertalningsmedel för att förmedla denna information från tillverkare till konsumenterna.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande den 6 november 2011 i EU-domstolens mål C-273/00, *Sieckmann*, p. 19.

# 5 Degeneration av varumärken

## 5.1 Inledande om degeneration

Som tidigare nämnt är en ensamrätt till ett varumärke, till skillnad från de andra immaterialrätterna, en dynamisk rätt som förändras över tid. Graden av särskiljningsförmåga hos ett varumärke sätter gränsen för ensamrätten och användning av ett varumärke kan leda till antingen förvärvat eller förlorad särskiljningsförmåga. När ett varumärke i princip förlorat all sin särskiljningsförmåga har det degenererat.<sup>116</sup>

Enligt 3 kap 1 § 2 st 1 p. VmL får en registrering av ett varumärke hävas om varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser.<sup>117</sup> Exempel på svenska varumärken som har degenererats är grammofon, dynamit och nylon. Dessa har ursprungligen utgjort varumärken, men har kommit att betraktas som allmänna varubeteckningar och därmed lett till en rättsförlust för de tidigare rättighetsinnehavarna.<sup>118</sup>

Fenomenet degeneration är tvådelat, där det dels är ett juridiskt tillstånd vilket får rättsliga verkningar och dels ett lingvistiskt fenomen som påverkar ett ords innebörd och mening. För att tillämpa degeneration inom juridiken krävs det att dessa två kopplas samman. Degeneration är således ett faktiskt förlopp vilket får juridiska följder och är en fråga om fakta och inte en lagteknisk fråga.<sup>119</sup>

Nedan kommer de tre rekvisiten i hävningsparagrafen att redogöras för. Degeneration kommer att mer ingående redogöras för under avsnitt 5.2.1.

## 5.2 Rekvisiten i hävningsparagrafen

### 5.2.1 Allmän beteckning

Som ovan beskrivet är degeneration resultatet av en språklig utveckling. Det är en process, vilken börjar med urvattning, där varumärket fortfarande är en

---

<sup>116</sup> Holmqvist, 1971, s. 111–112.

<sup>117</sup> Jfr artikel 20.a direktiv (EU) 2015/2436 och artikel 12.2.a direktiv 2008/95/EG.

<sup>118</sup> Levin, 2011, s. 485.

<sup>119</sup> Ugglå, 1955, s. 24, s. 26–27; Holmqvist, 1971, s. 14.

referens till den produkt den representerar men har fått en förändrad mening då särskiljningsförmågan försvagats. Slutligen leder denna process till att varumärket helt förlorar sin funktion som referens till produkten den ursprungligen har hänvisat till och istället har förvärvat en ny referens i och med att varumärket har övergått till att bli en allmän beteckning för varuslaget. När varumärket har övergått till att bli en generisk beteckning har det lämnat spektrumet av särskiljningsförmåga.<sup>120</sup>

Som ovan nämnt görs en åtskillnad mellan appellativ och egennamn. Egennamn syftar till att individualisera en person eller en sak, medan ett appellativ är ett generellt namn vilket refererar till alla ting av samma slag. När ett varumärke har övergått till att bli en allmän beteckning i handeln innebär detta att varumärket har övergått från att vara ett egennamn till att istället utgöra ett appellativ. Detta sker genom att egennamnets mening vidgas och får en mer generell innebörd och således har förlorat den individualiserande karaktären.<sup>121</sup> Det är övergången från egennamn till appellativ som är central för diskussionen kring degeneration av varumärken.<sup>122</sup>

För att exemplifiera, varumärket Volvo är ursprungligen en referens till enbart bilar från varumärkesinnehavaren till Volvo. Varumärket utgör då ett egennamn. Om en degeneration av varumärket Volvo sker, innebär detta att den referens som omsättningskretsen har till Volvo gradvis vidgas, till att slutligen omfatta alla bilar oberoende av ursprung. Volvo har då förvärvat en ny, vidare referens i och med att det har övergått till att utgöra en generisk beteckning, ett appellativ, för en produkttyp. Volvo har då inte längre förmågan att särskilja eller individualisera bilar med ursprung från Volvo, från andra bilar med annat ursprung.

När en näringsidkare konstruerar ett varumärke görs detta antingen genom att hitta på ord eller genom att tillföra vanliga ord en kommersiell mening. Konsumenterna och allmänheten spelar en stor roll i att acceptera dessa kommersiella meningar och allmänheten kan, genom språket, manipulera termer och ge dem nya meningar. Varumärken fyller ofta ett tomrum i vårt ordförråd och kan ge en samtida inverkan till de uttryck som används. Om ett varumärkesord anses vara så genomgripande och användbart är risken stor för att det kommer att börja användas i en icke-kommersiell kontext och inte som ett varumärke. Varumärkesordet kan börja inkorporeras i det dagliga språket, antingen genom tal eller skrift, för att uttrycka mer än bara själva betydelsen av varumärket per se. Varumärkena kan så att säga börja användas uttrycksfullt.<sup>123</sup>

---

<sup>120</sup> Korhonen, 2007, s. 566; Nordell, 2004, s. 360.

<sup>121</sup> Urde, 1997, s. 67, s. 73; Holmqvist, 1999, s. 16–17.

<sup>122</sup> Urde, 1997, s. 67; Holmqvist, 1999, s. 16–17.

<sup>123</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1801–1802.

Hur allmänheten använder språket och uttrycker sig förändras konstant. Nya ord och uttryck kommer vara en del av språket så länge allmänheten anser att de är användbara. Språket är på det viset innovativt och allmänheten kommer att börja använda ord eller låta ord falla ur språket på det vis som anses nödvändigt.<sup>124</sup> Ett exempel på detta är bärbara musikspelare. När Sony introducerade sin kassetbandspelare Walkman på 1980-talet började allmänheten, framförallt i USA, att använda Walkman som ett generiskt begrepp på bärbara kassetbandspelare. På 1990-talet övergick Walkman till att istället representera bärbara CD-spelare. När mp3-spelarna kom, ersattes de bärbara kasset- och CD-spelarna. Walkman kom då att falla ur språket. Istället var det vanligare att en person använde sig av varumärket iPod för att referera till en bärbar musikspelare, oavsett om det var en bärbar musikspelare från Apple som producerar iPod eller en musikspelare med annat ursprung. Idag har utvecklingen gått framåt och smartphones används som bärbara musikspelare. Användningen av iPod som generisk beteckning har därmed fallit ur språket.<sup>125</sup>

Om en beteckning enligt etablerad praxis i handeln används för att beteckna de varor eller tjänster för vilka beteckningen är registrerad kan varumärket anses ha övergått till att bli en allmän beteckning i handeln. Det som ska visas är huruvida beteckningen verkligen används i handeln för att hänvisa till en varu- eller tjänsttyp. Att ett varumärke används som synonym för en produkttyp eller en typ av tjänst är ett tecken på att varumärket har förlorat sin särskiljningsförmåga. Vidare är en indikation på att varumärket har övergått till att bli en allmän beteckning om varumärket används muntligt för att beskriva en viss typ av eller egenskap hos varor eller tjänster.<sup>126</sup> Ett annat tecken på att varumärket är degenererat är om varumärket förekommer som generisk beteckning i exempelvis lexikon eller av journalister eller författare i uttryckande eller informativt syfte.<sup>127</sup>

Att en rättsförlust ska ske kan motiveras ur tre perspektiv. Först och främst har allmänheten en rätt att kunna kalla en produkt för dess namn, dess generiska beteckning. Det är även ur konsumenthänseende inte fördelaktigt att ha icke fungerande varumärken på marknaden då dessa varumärken inte längre förmedlar den information som konsumenten vill åt. Istället kan dessa varumärken leda till att konsumenterna blir vilseledda.<sup>128</sup>

---

<sup>124</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1802.

<sup>125</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1803.

<sup>126</sup> Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Del D: Annullering, Avsnitt 2: Materiella bestämmelser, s. 4.

<sup>127</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1791.

<sup>128</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1810.



Vidare kan en ensamrätt till en degenererad beteckning leda till att ett otillbörligt monopol skapas till fördel för varumärkesinnehavaren.<sup>129</sup> Varumärket kan inte längre uppfylla den grundläggande funktionen att utgöra ett kännetecken för varan eller tjänsten. Varumärket fungerar inte som en hänvisning till en särskild vara från en viss aktör, utan varumärket har övergått till att bli en allmän varubenämning oavsett kommersiellt ursprung.<sup>130</sup> Ord och symboler som inte längre kan utgöra ett varumärke ska inte kunna innehas med ensamrätt av en enskild näringsidkare utan dessa ord och symboler ska vara tillgängliga för alla att använda. Det är således samma grundläggande tankar som ligger bakom bestämmelsen om degeneration som principen om särskiljningsförmåga och frihållningsbehov.<sup>131</sup>

Slutligen kan en ensamrätt till en generisk beteckning leda till en inskränkning i den fria konkurrensen. Det leder till en försvårande situation för de aktörer som vill introducera nya varumärken inom en produktkategori. Har en aktör en ensamrätt till en generisk beteckning skapas det ett konkurrensproblem för konkurrenterna, vilket kan påverka både deras marknadsandel och möjlighet att konkurrera på lika villkor. Det beror på att konkurrenterna inte har någon laglig möjlighet att beteckna sina produkter med den term konsumenterna benämner den med. Konkurrenterna måste därmed arbeta fram strategier för att överkomma detta hinder och lyckas övertyga konsumenterna att även deras konkurrerande märken är ”the real thing”. En sådan strategi kan vara att använda en alternativ generisk beteckning. Men en sådan alternativ beteckning, även om den förmedlar tillräcklig information om produkten till konsumenterna, kommer som bäst vara en mindre effektiv form av kommunikation jämfört med varumärket, eftersom den sistnämnda definierar produktkategorin i det allmänna språkbruket.<sup>132</sup>

Möjligheten att häva ett varumärke på grund av degeneration är således ett rättsligt verktyg som syftar till att upphäva oändamålsenliga och skadliga privata rättigheter vilka har förlorat sitt egendomsskydd. Det ska inte vara möjligt att ha ensamrätt till ett av språkets ord i dess vedertagna betydelse. Dessa ska istället vara fria och till för allmänt bruk för alla i näringsverksamhet.<sup>133</sup>

---

<sup>129</sup> Folsom & Reply, 1980, s. 1333.

<sup>130</sup> Ugglå, 1955, s. 26–27; Korhonen, 2007, s. 566.

<sup>131</sup> Holmqvist, 1971, s. 111; Holmqvist, 1992, s. 13.

<sup>132</sup> Folsom & Reply, 1980, s. 1343.

<sup>133</sup> Heremans, 2015, s. 674; Korhonen, 2007, s. 566; Holmqvist, 1992, s. 14.

## 5.2.2 I handeln

Rekvisitet *i handeln* tar sikte på inom vilken omsättningskrets ett varumärke ska anses ha övergått till att bli en allmän beteckning. Vad som avses med *i handeln* har inte definierats i varken lagtext eller förarbeten, men begreppet har klargjorts genom praxis från EU-domstolen.

I Björnekulla-fallet<sup>134</sup> konstaterade EU-domstolen att omsättningskretsen omfattar samtliga konsumenter eller slutanvändare, och beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan, samtliga näringsidkare som saluför den.<sup>135</sup> Att den huvudsakliga omsättningskretsen utgörs av konsumenter och slutanvändare motiveras med att det är deras uppfattning som är styrande eftersom saluföringsprocessen syftar till att varan ska förvärvas av någon inom denna grupp. En näringsidkares uppgift är att upptäcka och förutsäga efterfrågan på en vara och öka eller styra denna efterfråga. En näringsidkares uppfattning i degenerationsfrågan ska därmed beaktas i en mer begränsad utsträckning beroende på utsträckningen av deras påverkan på inköpsbeslut och hur dessa uppfattar varumärket.<sup>136</sup>

I Kornspitz-målet<sup>137</sup> utvecklades detta resonemang av EU-domstolen, där den konstaterade att det räcker att slutanvändarna av den aktuella varan uppfattar kännetecknet som en allmän beteckning, trots att mellanleden, försäljare, är medvetna om att varorna härstammar från en viss tillverkare och inte är av uppfattningen att varumärket är degenererat. EU-domstolen pekar särskilt på att det är konsumenterna eller slutanvändarnas uppfattning som är avgörande.<sup>138</sup>

Enligt EUIPO ska inte bara en liten del av omsättningskretsen, utan den stora majoriteten, vara av uppfattningen att varumärket har övergått till att bli en allmän beteckning *i handeln*.<sup>139</sup>

---

<sup>134</sup> C-371/02, *Björnekulla*.

<sup>135</sup> C-371/02, *Björnekulla*, p. 26.

<sup>136</sup> C-371/02, *Björnekulla*, p. 24–25.

<sup>137</sup> C-409/12, *Kornspitz*.

<sup>138</sup> C-409/12, *Kornspitz*, p. 23, p. 29–30.

<sup>139</sup> Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster), Del D: Annullering, Avsnitt 2: Materiella bestämmelser, s. 4.

### 5.2.3 Till följd av innehavarens handlande eller passivitet

För att ett varumärke ska kunna hävas på grund av att det övergått till att bli en allmän beteckning i handeln krävs det att det beror på ett förhållande som kan härledas till varumärkesinnehavarens egna handlande eller passivitet. Detta innebär att en varumärkesinnehavare måste göra sitt yttersta för att upprätthålla en hög grad av märkeskännedom och måste sörja för att uppfattningen av varumärket är just ett varumärke och inte en typbeteckning för den aktuella produkten.<sup>140</sup> Att varumärkesinnehavaren har en plikt att handla för att undvika hävning av registreringen innebär en plikt att inte använda varumärket på ett degenererande sätt, såsom att använda varumärket som en typbeteckning för varan, böja ordet eller använda det som ett verb.<sup>141</sup> Vidare krävs det att varumärkesinnehavaren invänder mot annans obehöriga användning av märket eller invänder mot att återförsäljare använder sig av märket som en generisk term.<sup>142</sup> Mer ingående av hur en varumärkesinnehavare ska agera för att undvika degenerering av varumärken kommer att redogöras för nedan i avsnitt 5.4. Detta kan således få till följd att, även om ett varumärke de facto har degenererats kommer varumärkesinnehavaren att fortsätta ha en ensamrätt till varumärket om varumärkesinnehavaren kan visa att alla rimliga åtgärder för att försvara varumärkets status har vidtagits.<sup>143</sup>

Det har tidigare i svensk rätt inte ställts något krav på att övergången till allmän beteckning ska bero på varumärkesinnehavarens handlande eller passivitet. Detta krav infördes vid den svenska varumärkeslagens harmonisering med EU-rätten.<sup>144</sup> Huruvida ett sådant krav skulle införas i svensk rätt eller ej diskuterades vid införandet av den äldre varumärkeslagen<sup>145</sup>, men utfallet blev att något sådant krav inte skulle införas och att en rättsförlust på grund av degeneration inte skulle vara beroende av en varumärkesinnehavarens egna agerande eller passivitet. Detta motiverades med att när ett varumärke har övergått till att bli en allmän varubeteckning kan det inte samtidigt vara en viss näringsidkares enskilda varumärke. Faktumet att ett varumärke har övergått till att bli en allmän beteckning i språket är ett faktiskt förhållande och inte ett förhållande som kan lämna spelrum för alternativa rättsliga konsekvenser. Det är inte uteslutet att ett varumärkes övergång till att bli en allmän beteckning

---

<sup>140</sup> C-145/05 *Levi Strauss* p. 19, p. 30, p. 34; Levin, 2011, s. 485.

<sup>141</sup> Levin, 2011, s. 486.

<sup>142</sup> SOU 1958:10 s. 162.

<sup>143</sup> Keeling, 2011, s. 157.

<sup>144</sup> Prop. 2009/10:225 s. 435–436.

<sup>145</sup> SFS 1960:644.

kan ske trots att en varumärkesinnehavare har vidtagit alla tänkbara försiktighetsåtgärder för att bevara varumärkets särskiljningsförmåga och individualiserande funktion. Om en domstol anser att ett varumärke utgör en allmän beteckning bör varumärkesrätten förklaras förlorad för att följden inte ska bli ett ohållbart eller orimligt resultat.<sup>146</sup>

Vid ändringen av degenerationsbestämmelsen, till att inskränka hävningssituationerna till de fall där degenerationen beror på varumärkesinnehavarens eget vållande, konstaterades det i utredningen att ändringen troligen inte har någon praktisk betydelse. Någon ytterligare motivering till ändringen gavs inte.<sup>147</sup> Möjligt är att det är resultatet av en kompromisslösning, där både allmänhetens och konkurrenternas intresse av att få fri tillgång till generiska beteckningar har vägts mot varumärkesinnehavarens intresse att behålla sin ensamrätt.<sup>148</sup>

## 5.3 Hybridmärken

Ett hybridmärke är ett varumärkesord som fungerar på olika sätt för olika personer i olika sammanhang. Det går att skilja mellan två typer av hybridmärken.<sup>149</sup>

Den ena kategorin av hybridmärken är varumärken som är kontinuerligt hybrida<sup>150</sup>. En del av omsättningskretsen uppfattar märket som en generisk beteckning och använder märket i syfte att beteckna en produktkategori. För denna del av omsättningskretsen har märket inga identifikationsegenskaper. Den andra delen av omsättningskretsen är däremot av åsikten att märket är ett varumärke, med funktionen att visa ursprung till en viss tillverkare och därmed funktionen att individualisera dessa varor eller tjänster. De kommer inte använda varumärket som en beteckning för att beteckna en produktkategori.<sup>151</sup> Huruvida en ensamrätt till kontinuerligt hybrida varumärken kommer att bestå avgörs genom att titta på hur den stora majoriteten uppfattar varumärket.<sup>152</sup>

---

<sup>146</sup> SOU 1958:10, s. 168–169.

<sup>147</sup> SOU 2001:26, s. 447.

<sup>148</sup> Jfr stadgandet i SOU 1958:10, s. 168 avseende diskussionen kring varför andra länder vid denna tidpunkt valt att ställa detta krav i sin lagstiftning.

<sup>149</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1803–1804.

<sup>150</sup> Folsom & Teply benämner detta på engelska som discontinuously hybrid, se Folsom & teply, 1980, s. 1339.

<sup>151</sup> Folsom & Teply, 1980, s. 1339.

<sup>152</sup> Se avsnitt 5.2.2.

Den andra typen av hybridmärken är simultant hybrida varumärken<sup>153</sup>. För dessa hybridmärken finns det tre kategorier av konsumenter som uppfattar märket på olika sätt. Precis som ovan beskrivet är det en del av omsättningskretsen som uppfattar varumärket som en generisk beteckning och en annan del av omsättningskretsen uppfattar märket som ett varumärke. Till detta läggs ytterligare en kategori till. För dessa konsumenter fungerar varumärket både som en generisk beteckning för en produktkategori, men samtidigt som ett varumärke som indikerar ursprung för en vara från en viss aktör. Dessa konsumenter uppfattar varumärket olika beroende på i vilken kontext varumärkesordet förekommer.<sup>154</sup>

Exempel på simultant hybrida varumärken är Jeep, Rollerblades och Kleenex. En stor del av omsättningskretsen använder varumärket olika beroende på kontexten. Avseende varumärket Jeep kan omsättningskretsen skilja på ”jeepar” från varumärket Jeep och ”jeepar” från andra märken<sup>155</sup>. Det samma gäller ”rollerblades” från varumärket Rollerblades och ”rollerblades” från andra märken<sup>156</sup>. Hur varumärket används beror på kontexten.<sup>157</sup>

För att illustrera problematiken närmare, är Kleenex ett skolexempel. Kleenex är ett varumärke för näsdukar i USA. En person med en förkylning kan fråga en vän efter en Kleenex, i sin generiska betydelse, och kommer då acceptera vilken näsduk som helst, oavsett om denna är av varumärket Kleenex eller inte. Antagligen är personen fullt medveten om att Kleenex är ett varumärke för en produkt med speciella egenskaper. När denna person går till en affär för att inhandla näsdukar, är det fullt möjligt att personen kommer att vilja köpa näsdukar av just varumärket Kleenex, eftersom personen relaterar näsdukar av varumärket Kleenex med attribut som mjukhet och tjocklek. Skulle ett annat företag marknadsföra sin produkt med exempelvis Kalles Kleenex, är risken stor för att det skulle uppstå en förvirring hos konsumenten, eftersom att konsumenten i marknadsmässiga sammanhang uppfattar Kleenex som en ursprungsangivelse för näsdukar som härstammar från en särskild näringsidkare.<sup>158</sup>

Hur bedömningen ska göras avseende om en ensamrätt till denna typ av varumärken ska bestå eller inte är inte helt klarlagt. Åsikter har framförts om att bedömningen ska göras utifrån den primära funktionen varumärket fungerar som hos omsättningskretsen i den kommersiella kontexten.

---

<sup>153</sup> Folsom & Teply benämner detta på engelska som *simultaneously hybrid*, se Folsom & Teply, 1980, s. 1339.

<sup>154</sup> Folsom & Teply, 1980, s. 1339–1340.

<sup>155</sup> Den korrekta generiska beteckningen för ”jeepar” är SUV eller liten robust terrängbil.

<sup>156</sup> Den korrekta generiska beteckningen för ”rollerblades” är *inlines*.

<sup>157</sup> Nordell, 2004, s. 367–369.

<sup>158</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1846–1847.

Domstolen bör fästa mindre vikt vid bevis utanför den kommersiella kontexten.<sup>159</sup> Att applicera en allt-eller-ingen synsätt, och enbart fokusera på hur en konsument primärt använder varumärket, kan dock leda till att man missar att fånga hur en beteckning faktiskt fungerar eller uppfattas. Detta binära synsätt tar inte hänsyn till hybridmärkenas beskaffenhet.<sup>160</sup>

Det har inom amerikansk varumärkesrätt föreslagits att en alternativ bedömning bör göras, där hänsyn i större utsträckning tas till förekomsten av simultant hybrida varumärken. Denna alternativa bedömning tar sin utgångspunkt i huruvida en fortsatt ensamrätt till ett potentiellt degenererat kommer att innebära en mer ekonomiskt effektiv marknad, jämfört med om varumärkesinnehavaren förlorar ensamrätten till beteckningen. Prövningen innebär i stort att undersöka vilket utfall som är mest förmånlig för konsumenterna i stort. Faktorer som tas hänsyn till vid bedömningen är huruvida konsumenternas efterforskningskostnader och efterforskningstid kommer att öka, samt om det skapas barriärer på marknaden för nya konkurrenter. Vid bedömningen kan det beaktas huruvida det finns väl fungerande alternativa generiska beteckningar att tillgå. Om inte, om den alternativa beteckningen är allt för komplicerad eller om den är okänd för omsättningskretsen, talar det för att en fortsatt ensamrätt är skadlig, och därför ej bör tillåtas. Även faktorer som hur produkten saluförs kan beaktas vid bedömningen. Om exempelvis produkterna saluförs sida vid sida på en hylla i en affär, och inte över disk, ökar möjligheterna för konsumenter att själva jämföra produkterna, och behöver därmed inte leda till ökade efterforskningskostnader eller en ökad efterforskningstid.<sup>161</sup>

## 5.4 Orsaker till degeneration

Korrekt användning av ett varumärke ska som huvudregel inte leda till degenerering. För att veta vad som är korrekt användning är det därför viktigt att vara medveten om vad som inte är korrekt användning.<sup>162</sup>

Framställningen nedan har delats upp i tre kategorier av faktorer vilka måste beaktas för att risken för degenerering ska minska. Huruvida ett varumärke degenereras beror på hur varumärket används, både av varumärkesinnehavaren och av tredje man, varumärkets språkliga kvaliteter samt huruvida det finns en

---

<sup>159</sup> Heremans, 2015, s. 678.

<sup>160</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1846–1847; Folsom & Teply, 1980, s. 1350.

<sup>161</sup> Folsom & Teply, 1980, s. 1352–1353.

<sup>162</sup> Ugglå, 1950, s. 890.

tillfredställande generisk beteckning att tillgå.<sup>163</sup> Det går inte att dra skarpa linjer mellan dessa tre grupper av orsaker. Vad som kan anses vara en orsak på grund av avsaknad av en generisk beteckning kan lika gärna placeras inom orsaker på grund av varumärkesinnehavarens eget användande av varumärket.

Inom vissa branscher är risken för degeneration större. Detta är exempelvis fallet inom läkemedels-, livsmedels-, teknik- eller byggnadsmaterialsbranschen. Vid inträde på dessa branscher bör en varumärkesinnehavare vidta extra försiktighet vid användning av varumärket.<sup>164</sup>

## **5.4.1 Avsaknad av tillfredställande generisk beteckning för varu- eller tjänstetypen**

### **5.4.1.1 Generisk beteckning i allmänhet**

Som ovan förklarat är en generisk beteckning ett ord som betecknar en kategori av varor eller tjänster. Den främsta orsaken till att ett varumärke degenereras är en avsaknad av en generisk beteckning eller att den befintliga generiska beteckningen inte fungerar optimalt. Risken ökar i dessa situationer markant för att varumärket kommer att få fylla rollen som både varumärke och generisk beteckning för produkten.<sup>165</sup>

Om generisk beteckning saknas helt har allmänheten ingen möjlighet att föra en kommunikation kring produkten. Varumärket kan då få fylla denna funktion.<sup>166</sup>

Om den generiska beteckningen inte fungerar optimalt, exempelvis på grund av att den är för lång, komplicerad och svåränvänd, och varumärkesordet är ett ord som omsättningskretsen anser fungera bättre som generisk beteckning, ökar risken för degeneration. Den generiska beteckningen bör således vara lätt att hantera språkligt sett och vara mer attraktiv som generisk beteckning än vad varumärket är.<sup>167</sup> Ett exempel på detta är det engelska varumärket Hoover, vilket anammades som generisk beteckning för dammsugare och användes som beteckning för att dammsuga, *to hoover*. Omsättningskretsen ansåg att den befintliga generiska beteckningen, vacuum-cleaner, var lång, komplicerad och

---

<sup>163</sup> Urde, 1997, s. 160–161.

<sup>164</sup> Ugglå, 1955, s. 30.

<sup>165</sup> Holmqvist, 1971, s. 367.

<sup>166</sup> Holmqvist, 1971, s. 367.

<sup>167</sup> Holmqvist, 1971, s. 366–367.

svåranvänd. Övergången till generisk beteckning skedde trots att varumärkesinnehavaren använde varumärket klanderfritt.<sup>168</sup>

Det är således viktigt att en varumärkesinnehavare agerar förebyggande och undersöker marknaden för att se till att det finns en tillfredställande generisk beteckning för produkttypen. Om inte bör varumärkesinnehavaren introducera en väl fungerande generisk beteckning för varu- eller tjänstetypen. Att det finns en väl fungerande generisk beteckning är viktigt ur främst två aspekter. Som ovan beskrivits ligger det i varumärkesinnehavarens intresse att ha en beteckning för varutypen och därigenom minska risken för att varumärket kommer anammas som sådan. Det ligger även i intresset hos allmänheten, såsom konkurrenter och konsumenter, att ha en beteckning för en produkt som är fri för användning.<sup>169</sup>

#### **5.4.1.2 Särskilt om degeneration av varumärken för nydanande och patenterade produkter**

Om en ny, banbrytande produkt introduceras på marknaden skapas det ofta ett behov av en generisk beteckning. En nyuppfunnen produkt, en produkt utan namn, måste beskrivas för att det ska vara möjligt att tala om den. Det skapas således ett behov av en exakt och otvetydig kommunikation kring produkten.<sup>170</sup> Om företaget, vilket introducerar den nya produkten, inte själv introducerar en generisk term för produkttypen ökar risken markant för att varumärket kommer att uppfattas som en beteckning för produkttypen.<sup>171</sup> Ofta kan nya varuslag tilldra sig allmänhetens uppmärksamhet. Saknar varuslaget en accepterad generisk beteckning ökar sannolikheten för att varumärket kommer att utvecklas till att bli den allmänna varubeteckningen för varan.<sup>172</sup>

En stor risksituation, vilken har likheter med situationen när nya produkter som introduceras på marknaden, är varumärken för patenterade produkter. När en näringsidkare får patent på en uppfinning kommer denna inte vara utsatt för någon konkurrens på marknaden och varumärkesinnehavaren kommer därmed inneha ett slags monopol. Detta monopol leder till att det under patentskyddstiden inte finns något större språkligt behov av att kunna beteckna produkttypen eftersom varumärkena kan fylla detta behov. Att inte introducera någon generisk beteckning för produkten kan dock innebära att varumärket blir synonymt med, och uppfattas som, en beskrivning av

---

<sup>168</sup> Holmqvist, 1971, s. 367; Melin & Urde, 1990, s. 94–95.

<sup>169</sup> Holmqvist, 1971, s. 367.

<sup>170</sup> Urde, 1997, s. 66.

<sup>171</sup> Urde, 1997, s. 159, s. 169; Melin & Urde, 1990, s. 103.

<sup>172</sup> Ugglå, 1955, s. 30.



produktkategorin. Detta är inget större problem för varumärkesinnehavaren under skyddstiden för patentet eftersom varumärkesinnehavaren är ensam på marknaden eller i vart fall har en dominerande ställning. Efter patentskyddstidens utgång kommer dock konkurrensen att öka och det kategoriserade varumärkets svagheter kommer då bli uppenbara eftersom konkurrenterna kommer vara i stort behov av en generisk beteckning. Ju längre varumärket har använts som allmän beteckning för produkten, desto större är degenerationsrisken.<sup>173</sup>

## 5.4.2 Varumärkets språkliga kvaliteter

En av de viktigaste åtgärderna en varumärkesinnehavare kan göra i förebyggande syfte för att undvika degenerering, utöver att introducera omsättningskretsen för en generisk beteckning, är att välja ett varumärkesnamn som inte har en förmåga att lätt degenereras, förslagsvis ett fantasinamn med hög grad särskiljningsförmåga.<sup>174</sup> Är varumärket deskriptivt eller antydande ökar risken för degeneration. Det är viktigt att ha i åtanke att språket är dynamiskt och utvecklas, och det är därmed viktigt att arbeta förebyggande och välja ett bra varumärke för att undvika en negativ utveckling.<sup>175</sup>

Exempelvis ökar risken för degeneration om varumärket är konstruerat att uppfattas som en teknisk term. Risken ökar då för att omsättningskretsen uppfattar varumärket som den generiska beteckningen för produkttypen. Detta är särskilt fallet om det saknas en tillfredställande generisk beteckning.<sup>176</sup> En annan riskfaktor kan vara om varumärket ursprungligen är i verbform, vilket gör att varumärket lättare uppgår till att bli en del av språket.<sup>177</sup>

Det är viktigt att ha i åtanke att språket är dynamiskt och emellanåt irrationellt. Som Holmqvist uttrycker det ”språkbruket tar vad det behöver utan att fråga om lov”<sup>178</sup>. Ett exempel på detta är det amerikanska varumärket Xerox, vilket är ett varumärke för kopieringsmaskiner. Det fanns här en tillfredställande generisk beteckning för både produkten, *copy machine*, och för hur produkten användes, *make a copy*. Trots att varumärkesinnehavarens varumärkesanvändning var klanderfri började varumärket Xerox att användas

---

<sup>173</sup> Ugglå, 1955, s. 30–31; Urde, 1997, s. 162; Melin & Urde, 1990, s. 102.

<sup>174</sup> Melin & Urde, 1990, s. 105–106.

<sup>175</sup> Ugglå, 1955, s. 29; Urde, 1997, s. 171–172.

<sup>176</sup> Ugglå, 1955, s. 29.

<sup>177</sup> Ugglå, 1955, s. 29.

<sup>178</sup> Holmqvist, 1999, s. 83.

som den allmänna beteckningen för både själva produkten, *a Xerox*, och hur produkten används, *make a Xerox*.<sup>179</sup>

Noteras ska dock att om en språklig utveckling sker så att varumärket övergår till att bli en generisk beteckning trots att varumärkesinnehavaren har gjort allt som står i dennes makt för att undvika degeneration, behöver en förlust av ensamrätten inte ske eftersom hävningsbestämmelsen uppställer ett krav på att degenerationen ska bero på passivitet eller handling på varumärkesinnehavarens sida.<sup>180</sup>

### 5.4.3 Användningen av varumärket

#### 5.4.3.1 Varumärkesinnehavarens egen användning

I den varumärkesrättsliga litteraturen förekommer det emellanåt en förvirring mellan begreppen inarbetning och degeneration. Dessa begrepp har dock motsatt effekt då inarbetning leder till att varumärket blir mer välkänt och särskiljningsförmågan ökar, medan degeneration inträffar om särskiljningsförmågan helt har gått förlorad. All användning av ett varumärke är således inte bra användning och hur ett varumärke används påverkar starkt risken för degeneration. Det är inte *att* ett varumärke används som avgör huruvida ett varumärke degenererar eller inte, utan det är *hur* det används. Det gäller således att använda varumärket på ett inarbetande sätt då inarbetning aldrig kan leda till degeneration.<sup>181</sup>

För att undvika degeneration av ett varumärke är det viktigt att varumärkesinnehavaren använder varumärket på ett korrekt sätt. Detta är särskilt viktigt om varumärkesordet är degenerationsbenäget på grund av att det exempelvis är deskriptivt eller en då tillfredställande generisk beteckning saknas. Detta gäller även användning av andra som står under varumärkesinnehavarens kontroll, exempelvis av licenstagare och återförsäljare.<sup>182</sup>

Föreligger det en risk för att varumärket kommer att uppfattas som den generiska beteckningen för produkten är det viktigt att den korrekta generiska beteckningen alltid används tillsammans med varumärket. Varumärket bör inte användas på ett sådant sätt att det uppfattas som att varumärket är en

---

<sup>179</sup> Melin & Urde, 1990, s. 95.

<sup>180</sup> Se 3 kap 1 § 2 st 1 p VmL.

<sup>181</sup> Melin & Urde, 1990, s. 97, s. 106–108; Urde, 1997, s. 73, s. 121; Holmqvist, 1971, s. 113, s. 165.

<sup>182</sup> Ugglå, 1955, s. 31.

beteckning för en produkttyp.<sup>183</sup> Ett exempel från amerikansk praxis är varumärket Aspirin, vilket var registrerat av Bayer för huvudvärkstabletter. Bayer marknadsförde sin produkt genom att enbart ange Bayer Aspirin. Detta ledde till att allmänheten fick uppfattningen att Aspirin var den generiska beteckningen för huvudvärkstabletter, vilket i slutändan ledde till en hävning av varumärket på grund av degeneration. Hade Bayer istället marknadsfört sin produkt med beteckningen Aspirin Headache pills hade en degenerering kunnat undvikas.<sup>184</sup>

För att undvika att varumärket ska uppfattas som den generiska beteckningen för varan bör varumärket alltid användas grammatiskt korrekt. En varumärkesinnehavare ska undvika att förkorta varumärket, böja det eller använda det i verbform. Varumärket bör heller inte stavas på olika sätt eller sammanfogas med andra ord.<sup>185</sup> Om möjligheterna finns är det fördelaktigt om varumärket alltid anges typografiskt korrekt, innebärande att varumärket alltid anges med samma typsnitt. Då detta kan vara svårt att genomföra i exempelvis längre texter eller i texter skrivna av en tredje man, kan varumärkesinnehavaren sträva efter att varumärket alltid anges i versaler eller med stor bokstav.<sup>186</sup>

För att ytterligare förstärka intrycket av att varumärket är just ett varumärke och inte en generisk beteckning för varan kan vara att använda sig av ®-symbolen och därigenom markera varumärkets status som ett registrerat varumärke.<sup>187</sup> Användningen av ®-symbolen har störst betydelse på ett psykologiskt plan.<sup>188</sup>

Det har visat sig vara effektivt att använda sig av slogans i anslutning till varumärket, för att poängtera att varumärket är just ett varumärke och inte en generisk beteckning. Exempelvis har Kodak använt sig av sloganen ”*a trademark since 1888*” vid marknadsföring av deras produkter. Ett annat exempel är att använda sig av förklarande fotnoter där det anges att varumärket är ett varumärke som ägs av varumärkesinnehavaren.<sup>189</sup>

En av de mest grundläggande principerna rörande varumärken är att ett varumärke symboliserar enbart *ett* ursprung. Används varumärket av ett stort antal licenstagare kan risken öka för att omsättningskretsen kommer att

---

<sup>183</sup> Urde, 1997, s. 119, s. 171–172.

<sup>184</sup> Diamond, 1971, s. 146. Den korrekta generiska beteckningen för Aspirin är acetylsalicylsyra, se *Nationalencyklopedin*, Aspirin.

<sup>185</sup> Urde, 1997, s. 119; Melin & Urde, 1990, s. 114–115.

<sup>186</sup> Urde, 1997, s. 119.

<sup>187</sup> Melin & Urde, 1990, s. 114–115.

<sup>188</sup> Holmqvist, 1971, s. 373.

<sup>189</sup> Diamond, 1971, s. 145–146.

uppfatta varumärket som en generisk beteckning. Omsättningskretsen kommer se varumärket på ett flertal olika produkter med olika kommersiella ursprung och detta ökar risken för att varumärket uppfattas som en generisk beteckning för en produkt. För att undvika degeneration vid licensiering kan exempelvis licensgivarens namn anges som varumärkesinnehavare i anslutning till varumärket.<sup>190</sup>

Om ett företag har en monopolställning på marknaden kan det vara fördelaktigt att registrera och använda flera olika varumärken för samma typ av vara. Det kan även vara fördelaktigt att använda varumärket för fler typer av varor än enbart för den typ av vara där varumärket i är riskzonen för att degenerera. Trycket på det enskilda varumärket minskar därmed och omsättningskretsen kommer inte förknippa en typ av produkt med enbart ett varumärke.<sup>191</sup>

### 5.4.3.2 Användning av tredje man

Att inte invända mot annans obehöriga användning av varumärket eller en underlåtelse att invända mot annans generiska användning av varumärket är ett sådant agerande som faller under rekvisitet *till följd av innehavarens passivitet*. Det föreligger således en handlingsskyldighet hos varumärkesinnehavaren att försvara sitt varumärke mot olämpligt användande av varumärket på marknaden eller i media. Degenererande användning av tredje man är något som varumärkesinnehavaren i stor utsträckning kan hindra.<sup>192</sup>

Det är viktigt att varumärkesinnehavaren varnar andra vid otillåten användning av varumärket, exempelvis vid varumärkesintrång eller otillbörlig marknadsföring.<sup>193</sup> Varumärkesinnehavaren kan dessutom utverka förbud för tredje man att använda ett varukännetecken som är förväxlingsbart med innehavarens.<sup>194</sup> Dels är det fördelaktigt eftersom att varumärket inte ska användas på ett degenererande sätt och dels är det fördelaktigt eftersom konkurrenterna kommer tvingas till att använda sig av en generisk beteckning för varan för att inte göra sig skyldiga till intrång. Detta kan leda till att den generiska beteckningen för varan blir mer inarbetad och accepterad hos omsättningskretsen.<sup>195</sup>

---

<sup>190</sup> Holmqvist, 1971, s. 300–302; Uggla, 1955, s. 30, s. 33.

<sup>191</sup> Holmqvist, 1971, s. 372–373.

<sup>192</sup> SOU 1958:10 s. 162; Keeling, 2011, s. 157.

<sup>193</sup> Prop. 2009/10:225 s. 213–214.

<sup>194</sup> C-145/05, *Levi Strass*, p. 34.

<sup>195</sup> Holmqvist, 1971, s. 372; Nordell, 2004, s. 363.

Vidare krävs det att varumärkesinnehavaren agerar mot felaktig användning av varumärket av journalister och andra författare, s.k. informativ användning.<sup>196</sup> Har varumärket använts på ett generiskt sätt i lexikon, handböcker eller annan liknande tryckt skrift är författare, utgivare och förläggare skyldiga enligt 1 kap. 17 § VmL att på varumärkesinnehavarens begäran se till att varumärket inte återges utan att det framgår att det är fråga om ett registrerat varumärke. Även elektroniska skrifter omfattas av bestämmelsen. Syftet med bestämmelsen är att förhindra att ett varumärke återges på ett sådant sätt att det uppfattas som en generisk beteckning för en vara eller tjänst, vilket kan få följden att varumärket förlorar särskiljningsförmåga och degenereras. Kan en varumärkesinnehavare visa på att begäran om rättning har gjorts är detta ett tecken på att varumärkesinnehavaren har vidtagit rimliga åtgärder för att försvara varumärkets status.<sup>197</sup>

## 5.5 Följder av degeneration

När ett varumärke, till följd av varumärkesinnehavarens handlande eller passivitet, har degenererat ska varumärkesregistreringen hävas. Detta får till följd att den ensamrätt varumärkesinnehavare tidigare hade till varumärkesordet nu bortfaller och varumärkesordet blir fritt för alla att använda.<sup>198</sup>

För en varumärkesinnehavare kan denna rättsförlust få stora effekter. Det krävs mycket tid och stora marknadsföringsresurser för att inarbeta ett varumärke så pass mycket att det fastnar i människors medvetande. Om ensamrätten till varumärket förloras kommer dessa investeringar att gå förlorade och konkurrerande företag får en väl inarbetad produktbeteckning att använda i sin marknadsföring. Det företag, vars ensamrätt hävs på grund av degeneration, drabbas av en avsevärd tempoförlust eftersom varumärket tidigare har varit ett av företagets mest framstående marknadsföringsvapen, och nu står företaget utan detta. Det krävs mycket pengar och tar en lång tid att inarbeta ett nytt konkurrenskraftigt varumärke, och under denna period kommer de konkurrerande företagen att kunna öka sina marknadsandelar samtidigt som den tidigare varumärkesinnehavaren sätts i en helt ny konkurrenssituation. Företaget, som tidigare har varit marknadsledande, hamnar nu på efterkälken med sitt nya varumärke, under förutsättning att ett sådant väljs. Det går inte att komma ifrån att en rättsförlust på grund av degeneration innebär en oåterkallelig förlust av en resurs och företaget förlorar

---

<sup>196</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1791.

<sup>197</sup> 1 kap. 17 § VmL; SOU 1958:10 s. 162; Fey, 1968, s. 90; Prop. 2009/10:225 s. 139–140.

<sup>198</sup> 3 kap. 1 § 2 st 1 p. VmL.

möjligheten att kapitalisera på en värdefull tillgång.<sup>199</sup> Sammantaget innebär det att ett varumärke som ena dagen var värderat till enorma summor, andra dagen är i princip värdelöst. Varumärket har förlorat all status och allt värde.<sup>200</sup>

När marknadsföringsstrategier tas fram är det vanligt förekommande att varumärkesinnehavare uppmuntras till att använda varumärket på ett sådant sätt att det kommer att uppfattas som en synonym för den generiska beteckningen för varan eller tjänsten. Av denna anledning kan varumärkesinnehavaren välja ett generiskt ord som kännetecken<sup>201</sup> eller uppmuntrar konsumenter att börja använda varumärket som den generiska beteckningen för varan eller tjänsten. Denna generiska användning av varumärket ses emellanåt som en önskvärd eller eftersträvad marknadsstrategi eftersom det leder till en exkludering av allt omnämnande till konkurrerande märken och till och med antyder att de inte existerar. Det ses även som gratis marknadsföring, då allmänheten kommer att sprida varumärket vid tal om produkttypen. Vidare kommer en konsument som kommer in i en butik att efterfråga varumärket, när de i själva verket är intresserade av produkttypen, vilket leder till att försäljningen av varumärkesinnehavarens varor ökar. Det är lätt att tänka att detta är någonting positivt och någonting som gynnar varumärkesinnehavaren. Men i slutändan är detta något negativt som kommer att leda till en förlust av ensamrätten att använda sig av den beteckningen. Konkurrenter kommer med största sannolikhet vara mycket angelägna om att få tillgång till beteckning och ett hävningsförfarande kommer därmed inledas.<sup>202</sup>

## 5.6 Regeneration

Det finns möjligheter att regenerera ett degenererat varumärke, även om det som regel är synnerligen svårt och medför stora investeringar. För att regeneration ska vara möjligt krävs det i princip att varumärkesinnehavaren inarbetar en ny generisk beteckning, istället för det degenererade varumärket. Regeneration innebär i princip att varumärkesinnehavaren ska skapa ett nytt appellativ för ordet för att kunna återvinna sitt varumärke. Varumärkesinnehavaren måste övertyga hela allmänheten att deras degenererade beteckning ska utgöra ett kännetecken, och således kunna skilja varor av visst kommersiellt ursprung från samma slags varor av annat

---

<sup>199</sup> Melin & Urde, 1991, s. 100; Urde, 1997, s. 122.

<sup>200</sup> Rierson & Desai, 2007, s. 1790.

<sup>201</sup> Notera att det inte föreligger någon möjlighet att registrera detta generiska kännetecken som varumärke.

<sup>202</sup> Folsom & Teply, 1980, s. 1337.

ursprung. Samtidigt som dessa åtgärder genomförs är det tänkbart att dessa åtgärder kommer att motarbetas ivrigt av konkurrenter, vilka fortfarande vill ha tillgång till beteckningen.<sup>203</sup>

Exempel på varumärken som har lyckats regenerera är Jeep och Vespa. Jeep nekades registrering år 1947 eftersom rätten ansåg att Jeep var ett degenererat varumärke. År 1967 fick Jeep ytterligare ett avslag när de försökte registrera varumärket igen. Rätten ansåg då att tillräcklig regeneration inte hade ägt rum. Idag är dock Jeep ett registrerat varumärke.<sup>204</sup> Även varumärket Vespa har ansetts vara degenererat, men är idag registrerat som ett varumärke.<sup>205</sup> Anledningen till varför dessa varumärken har lyckats regenerera är antagligen för att de inte längre är ensamma på marknaden, samt att det har introducerats nya generiska beteckningar på marknaden som allmänheten har accepterat, SUV och skoter.<sup>206</sup>

---

<sup>203</sup> Nordell, 2004, s. 367–368.

<sup>204</sup> RÅ 1947 not H 51; Besväravdelningens mål 107/67 (Jeep); Nordell, 2004, s. 368–369; Holmqvist, 1971, s. 232–234.

<sup>205</sup> Nordell, 2004, s. 368–369.

<sup>206</sup> Nordell, 2004, s. 368–369.

# 6 Analys och slutsats

## 6.1 Varför skyddas varumärken?

Det är först när man förstår värdet i varumärken som det går att förstå innebörden av att förlora ensamrätten till ett varumärke. När man sedan även får insikt varför skyddet för varumärken finns, får man en förståelse varför det är motiverat att, under vissa omständigheter, denna ensamrätt till ett varumärke ska gå förlorad för varumärkesinnehavaren.

Det har alltid skett en märkning av ting. Ursprungligen skedde denna märkning för att särskilja och identifiera saker. På senare tid, allt eftersom att handeln utvecklades och blev mer global, efterfrågades en märkning för att visa på ursprung. Konsumenter, som vid ett tillfälle inhandlat en produkt med god kvalitet, efterfrågade en märkning av produkterna för att vid ett senare tillfälle kunna inhandla en produkt med lika god kvalitet från samma tillverkare som tidigare. Behovet av märkning av produkter blev allt mer viktigt ju mer produkttät marknaden blev.

Att det är ursprungsfunktionen som är det mest grundläggande funktionen hos ett varumärke framgår av varumärkesdirektivet. Varumärket ska fungera som ett medel för att tillse att en konsument kan särskilja varor och tjänster från en aktör med ett visst ursprung därifrån och med en viss kvalitet, från andra varor och tjänster med andra ursprung och kvaliteter. Det är således konsumenten och konsumentens skyddsbehov som är i huvudfokus och det är främst från konsumentens perspektiv varumärkesrättsliga bedömningar bör göras.

För konsumenter fungerar varumärken som ett ekonomiskt effektivt verktyg. Det fungerar som ett hjälpmedel för att minska både efterforskningskostnader och tiden för att genomföra ett genomtänkt beslut. Exempelvis behöver en konsument inte föra längre diskussioner med en försäljare om kvaliteten på olika varor med olika ursprung utan varumärket kan fungera som ett kommunikationsmedel som förmedlar denna information. Varumärket fungerar som en symbol som gör att en konsument kan förvärva en produkt med samma kvalitet om och om igen, och varumärket skyddar därmed konsumenten från att bli vilseledd avseende både kvalitet och ursprung. Det blir därmed ett effektivt verktyg för en konsument för att orientera sig bland varor och tjänster.

Men varumärken fyller dock fler funktioner än enbart ursprungsangivelsefunktionen. För en varumärkesinnehavare är ett varumärke ofta en tillgång, oftast den främsta tillgången, med ett stort eget ekonomiskt värde. För att bygga upp ett varumärke krävs det att varumärkesinnehavaren investerar i varumärket och en varumärkesinnehavare har ett intresse att dessa



investeringar skyddas. Varumärkesrätten skyddar dessa investeringar och därmed skapas det ekonomiska incitament för ytterligare innovation och investeringar. Varumärken kan därmed ses som ett verktyg för att främja en samhällsutveckling.

Det ska noteras att om det inte fanns något skydd för varumärken, skulle incitamentet hos tillverkare att producera produkter med god kvalitet minska avsevärt. Tillverkaren skulle inte kunna dra nytta av konsumenternas positiva upplevelser av produkterna, eftersom det inte finns någon möjlighet för dem att kunna visa på en koppling till produkten. Varumärken fungerar således som ett verktyg för en innehavare av det att skapa och behålla goodwill och image.

## 6.2 Vad innebär degeneration?

Varumärkesrätten är en dynamisk rätt som förändras över tid. Det som gör varumärkesrätten speciell är att omfattningen på det varumärkesrättsliga skyddet är beroende på hur allmänheten uppfattar varumärket. Det är denna kvalitativa uppfattning som avgör huruvida ett skydd är starkt, svagt eller helt obefintligt. Degenerationsbestämmelsen är ett verktyg som fungerar som ett medel för att upphäva oändamålsenliga och skadliga privata rättigheter som i princip har förlorat sitt egendomsskydd.

I lingvistisk mening innebär degeneration att ett ord övergår från att utgöra ett egennamn till att istället utgöra ett appellativ. Ordet övergår från att enbart utgöra en referens till en enskild tillverkares produkter till att utgöra en referens till alla varor eller tjänster inom en produktkategori oavsett kommersiellt ursprung. Den mening varumärket tidigare hade, i egenskap av varumärke, har vidgats till att få en mer generell innebörd. Denna förändring som sker innebär att varumärket helt förlorar förmågan individualisera en enskild produkt.

Degeneration i juridisk mening innebär att den språkliga förändringen som sker får juridiska verkningar. Enligt degenerationsbestämmelsen ska ett varumärke hävas om varumärket har övergått till att uppfattas som en generisk beteckning i handeln, under förutsättning att det sker på grund av varumärkesinnehavarens handling eller passivitet. Den särskiljningsförmåga som varumärket tidigare har haft, har genom degenerationen gått förlorad. Omsättningskretsen uppfattar inte längre varumärket som ett varumärke, utan ser istället varumärket som en generisk beteckning för en produktkategori.

Som ovan beskrivet är kravet på särskiljningsförmåga ett tvådelat krav. Det krävs att varumärket har förmågan att särskilja en vara eller tjänst från andra varor och tjänster med andra ursprung. Varumärket ska således uppfylla funktionen att identifiera och särskilja produkten. Kan varumärket inte fylla denna funktion kan det inte fungera som varumärke.

Utöver förmågan att särskilja krävs det att varumärket inte strider mot det s.k. frihållningsbehovet. Detta innebär att varumärken som påverkar andra näringsidkares möjlighet att saluföra deras varumärken inte ska registreras. Tillgången till de beteckningar som andra näringsidkare är i behov av för att kunna konkurrera får inte bli otillbörligen beskuren, eftersom detta skulle leda till en oacceptabel konkurrensbegränsning och i slutändan, en ickefungerande marknad.

När ett varumärke på grund av degeneration har tappat sin särskiljningsförmåga innebär detta att varumärket har förlorat sin funktion att fungera som ett medel att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från andras varor och tjänster. I och med att varumärket har övergått till att utgöra en generisk beteckning för en produktkategori innebär det att varumärket har övergått till att bli en beteckning som behöver vara fri för användning för alla på marknaden. Detta leder till att varumärkesinnehavaren har ett oacceptabelt och orimligt övertag på marknaden, där ensamrätten innehas på bekostnad på konkurrenternas möjlighet att konkurrera.

Den funktion varumärket tidigare fyllde för konsumenterna har genom degenerationen gått förlorad. Varumärket fungerar inte längre som ett ekonomiskt effektivt verktyg, och kan istället mer stjälpa än hjälpa. När en konsument i handeln söker efter en produkttyp i enlighet med det degenererade varumärkesordet, kommer konsumentens efterforskningskostnader och efterforskningsstid att öka drastiskt, om konsumenten enbart blir erbjuden en produkt från ett ursprung.

## **6.3 Orsaker till degeneration och hur det kan undvikas**

Orsakerna till degeneration har i framställningen ovan redogjorts för relativt ingående och någon större upprepning kommer därför inte att ske här. Istället kommer en mer övergripande förklaring ges till varför degeneration sker att presenteras. Som ovan nämnt, en varumärkesinnehavare kan i de flesta fall undvika degenerering om varumärkesinnehavaren tar hänsyn till de omständigheter som ofta leder till degeneration och sedan agerar utefter detta.

Det finns oftast inte någon enskild förklaring till varför degeneration sker, utan är vanligtvis en kombination av ett flertal olika omständigheter. En av de främsta orsakerna till degeneration är vanligen en avsaknad av en generisk beteckning eller en avsaknad av en tillfredställande generisk beteckning. För att varumärket inte ska anammas som den generiska beteckningen för produkten, är det således viktigt att allmänheten har en välfungerande beteckning att benämna produktkategorin med.

Huruvida varumärket kommer att användas som en generisk beteckning för en produktkategori påverkas även stort av själva varumärkesordets kvaliteter. Är varumärket sådant att det lätt kan uppfattas som en generisk beteckning eller att det är mer tillfredställande att användas som sådan istället för den riktiga generiska beteckningen ökar riskerna för degenerering.

Slutligen kan en varumärkesinnehavare själv påverka risken för degenerering genom att alltid vara medveten om hur varumärket används, och inte använda det på ett degenererande sätt. Hur användningen av varumärket bör ske påverkas även av förutsättningarna på marknaden. Exempelvis bör en extra försiktighet vidtas om varumärkesinnehavaren är först eller ensam på marknaden.

För att exemplifiera övergick Aspirin till att bli en generisk beteckning för en produktkategori, eftersom den korrekta generiska beteckningen acetylsalicyl syra var för komplicerad för omsättningskretsen att använda. Varumärket, i och med att det fungerade väl som generisk beteckning för produkttypen, började användas av omsättningskretsen som generisk beteckning för produkttypen. Att denna övergång skedde spädades på i och med att varumärkesinnehavaren Bayer använde Aspirin på ett generisk sett i sin marknadsföring.

Det är viktigt att ha i åtanke att allmänheten är intresserad av att kunna föra en kommunikation kring en produkt som är enkel och lättförståelig. Om förutsättningarna för detta inte föreligger kommer språket att anpassas. En språklig förändring kan exempelvis ske genom låneord från andra språk, exempelvis *smartphone*, eller genom slangord, exempelvis *padda* för surfplatta. En språklig förändring kan även ske genom att ett varumärke upptas som del av det allmänna språket. Om varumärket är mer passande som generisk beteckning, än vad den korrekta generiska beteckningen är, kommer risken för degeneration att öka. Om varumärkesinnehavaren inte anpassar sig efter de förutsättningar som finns på marknaden kan degeneration vara oundvikligt. Allmänheten tar inte hänsyn till att ett varumärkesord är skyddat och en språklig utveckling kan ske trots en ensamrätt till ett varumärke. Ur degenerationshänseende kan det därför vara mer fördelaktigt för en varumärkesinnehavare att välja ett varumärke som är mindre tilltalande som generisk beteckning än vad den korrekta generiska beteckningen är. Det kan även vara rekommenderat att introducera en ny, enklare generisk beteckning för produkten eller vara mycket tydlig att varumärket är just ett varumärke vid marknadsföring och saluföring av produkten.

Om en varumärkesinnehavare konstant är medveten om att degeneration kan ske och anpassar sig efter de förutsättningar som finns, behöver inte degeneration vara det oundvikliga pris en varumärkesinnehavare behöver betala för en stor framgång på marknaden.

## 6.4 Intresseavvägning

### 6.4.1 Särskilt om rekvisitet avseende handling eller passivitet

För att ett varumärke ska kunna hävas på grund av degeneration krävs det att degenerationen har skett på grund av handling eller passivitet på varumärkesinnehavarens sida. Som i framställningen konstaterat är det dock inte uteslutet att degeneration kan ske trots att varumärkesinnehavaren har skött användandet av varumärket på ett exemplariskt sätt. Detta kan således få till följd att en varumärkesinnehavare kan ha en fortsatt ensamrätt till ett varumärke som inte längre fyller sin funktion och som hos omsättningskretsen ses som en generisk beteckning för en produkttyp.

Innan varumärkeslagens harmonisering med EU-rätten ställde inte lagstiftningen detta krav. Avsaknaden av kravet motiverades i förarbetena med att ett varumärke som övergått till att utgöra en allmän varubeteckning inte samtidigt kan vara en enskild näringsidkarens enskilda varumärke. Det är fråga om ett faktiskt förhållande, en språklig utveckling, som inte kan lämna spelrum för alternativa konsekvenser. Detta kan i slutändan leda till ett ohållbart eller orimligt resultat, eftersom en ensamrätt kan fortsätta innehas av en enskild aktör, trots att denna ensamrätt kan inverka negativt på marknaden för både konkurrenter och konsumenter.

Vid ändringen av varumärkeslagen gavs ingen motivering till införandet av rekvisitet. Det konstaterades enbart att införandet antagligen inte kommer att få några praktiska konsekvenser. Som ovan konstaterat är det dock inte en omöjlighet att en fortsatt ensamrätt kan få negativa konsekvenser på marknaden. I och med att ett så pass klart ställningstagande mot rekvisitet i de tidigare förarbetena, hade det varit uppskattat med en mer ingående analys av eventuella konsekvenser av lagändringen.

Varför kravet uppställs är med största sannolikhet ett resultat av en kompromiss mellan marknadsintresset av att ha fri tillgång till generiska beteckningar för att marknadsföra och saluföra produkter mot varumärkesinnehavarens intresse att behålla ensamrätten till ett varumärke, i vilket det gjorts stora investeringar. Det går inte att komma undan att en hävning av ett varumärke som har degenererat är ett långtgående ingrepp i varumärkesinnehavarens enskilda egendom och förlusten av ensamrätten kommer få stora följder för varumärkesinnehavaren. Att ge ett visst skydd för varumärkesinnehavaren i de situationer där varumärkesinnehavaren har gjort sitt yttersta för att upprätthålla en hög grad av märkeskännetecken kan därmed vara motiverat. Uppställningen av detta krav kan även tänkas verka i förebyggande syfte. Rekvisitet gör att varumärkesinnehavare kan bli

motiverade att använda sitt varumärke på ett inarbetande och varumärkesfrämjande sätt, och inte på ett degenererande sätt.

## 6.4.2 Varumärkesinnehavarens intresse

Vid första anblick kan frågan kring huruvida en enskild näringsidkare bör ha ensamrätt till en generisk beteckning eller ej verka simpel. Men som nedan ska belysas, föreligger det rent hypotetiskt en skillnad i att registrera och få ensamrätt till en redan befintlig generisk beteckning, och att bli av med ensamrätten till en beteckning som ursprungligen haft förmågan att utgöra ett varumärke, men som övergått till att utgöra en generisk beteckning.

Det är inte möjligt att registrera ett varumärke som enbart består av en generisk beteckning, eftersom det inte uppfyller de två grundläggande kraven inom kravet på särskiljningsförmåga. Dels har varumärket inte förmågan att särskilja och visa ursprung. Dels skulle det strida mot frihållningsbehovet, eftersom det skulle ge en enskild näringsidkare en ensamrätt till en beteckning andra näringsidkare behöver ha fri tillgång till för att kunna marknadsföra och saluföra sina varor. För att anknyta till ovan angivna exempel, är det inte möjligt för en näringsidkare att registrera ordet bil för bilar, eftersom denna näringsidkare då skulle tillförskaffa sig ekonomiska fördelar på bekostnad på konkurrenterna. Konkurrenterna kommer i dessa fall behöva använda sig av alternativa, potentiellt sämre beteckningar för att beteckna deras varor. Att registrera generiska beteckningar som varumärke innebär att det skapas barriärer som hindrar konkurrenter att träda in och befinna sig på marknaden.

Skillnaden i att registrera en generisk beteckning och att häva ett varumärke på grund av att det har blivit generiskt är stor. Det varumärke som har degenererat har ursprungligen haft både särskiljningsförmåga och förmåga att indikera ursprung. Degeneration sker ofta efter att varumärkesinnehavaren har blivit stor på marknaden. Rollen som marknadsledande är med största sannolikhet ett resultat av stora investeringar under en lång tid, vilket har lett till att medvetandet om varumärkesinnehavarens produkt har ökat hos omsättningskretsen.

Skulle en registrering av en befintlig generisk beteckning ske, har denna varumärkesinnehavare antagligen inte spenderat en krona på att inarbeta beteckningen som varumärke. Istället är det den aktör som hinner först till registreringskontoret som får ensamrätten till beteckningen. Avseende degenererade varumärken är frågan istället om det är rimligt att konkurrenter ska få en rätt att använda en väl inarbetad beteckning som en varumärkesinnehavare ensidigt har investerat stort i. Vid hävning av en ensamrätt på grund av degeneration får konkurrenterna tillgång till en väl inarbetad beteckning, utan någon egen investeringskostnad.

För en varumärkesinnehavare i det enskilda fallet får hävning av ett varumärke ofta förödande konsekvenser. Den tillgång som ena dagen var värderad till höga summor kommer andra dagen vara värdelös. Som nämnt kommer konkurrenterna få en betydande fördel då de får tillgång till en väl inarbetad beteckning, samtidigt som de har ett eget, möjligen väl inarbetat, varumärke att använda sig av. För varumärkesinnehavaren däremot börjar en process där de har gått från att vara marknadsledande, till att behöva arbeta upp ett helt nytt varumärke, vilket ofta är en oerhört tidskrävande process och som innebär en avsevärd tempoförlust. Varumärkesinnehavaren börjar återigen på noll.

För varumärkesinnehavare i stort innebär en allt för lättvindig hävning av potentiellt degenererade varumärken att investeringsviljan i stort skadas. EU-domstolen har i ett flertal avgöranden konstaterat att varumärkets investeringsfunktion är ett skyddsvärt intresse. Det främjar innovation, skapar incitament till att skapa kvalitetsprodukter och leder till fler kommersiella investeringar, vilket samhället i stort kan dra fördel av. Det är svårt att se nyttan i möjligheten att i för stort utsträckning kunna dra otillbörlig fördel av andras investeringar. En sådan situation kan i slutändan leda till en större eftertanke innan investeringar tas.

### **6.4.3 Motstående intressen**

Det finns ett övergripande intresse hos både konkurrenter och konsumenter att ha en fri tillgång till beteckningar i språket som gör att en kommunikation kring produkttyper kan ske på ett otvetydigt och tydligt sätt.

Konsumenter har ett intresse av att kunna beteckna produkter i enlighet med dess korrekta generiska benämning. Varumärken fungerar, som nämnt, för konsumenter som ett ekonomiskt effektivt verktyg, i och med att de är informativa, tids- och kostnadsbesparande. En marknad med fungerande varumärken leder till att konsumenter lättare kan orientera sig bland produkter med olika ursprung, och leder därmed till att konsumenten kan göra ett mer genomtänkt beslut. Ur kvalitetshänseende behövs en fungerande marknad med otvetydiga varumärken, eftersom konsumenter då kan lita på att produkter från ett varumärke konstant håller samma kvalitet. De kan således efter ett köp, där produkten visade sig hålla god kvalitet, återvända till denna produkt och återigen genomföra ett köp som gör dem nöjda.

Inom varumärkesrätten ligger fokus ofta på konsumenten och konsumentens skyddsbehov. Bedömningar som görs inom varumärkesrätten utgår ofta ifrån konsumentens perspektiv, och det är fallet även i fråga om degeneration. Om ett varumärke inte längre kan fylla sin funktion, strider det i princip mot de grundläggande principerna inom varumärkesrätten, särskilt sett ut konsumentens perspektiv. När ett varumärke har degenererat har det inte

längre förmågan att indikera ursprung. Varumärket kan heller inte fungera som en symbol för kvalitet, och en kvarvarande ensamrätt till ett degenererat varumärke skulle i längden leda till ett försvårande för konsumenter att särskilja och jämföra produkter. Om en konsument i handeln efterfrågar en produkt i enlighet med det degenererade varumärkesnamnet, kan konsumenten komma att bli vilseledd om den enbart blir erbjuden en produkt från ett ursprung. Detta kan leda till att en konsument i slutändan kommer att betala ett högre pris för produkten, eftersom konsumenten omöjligen kan identifiera ett likvärdigt alternativ. Konsumenten kan inte längre på ett effektivt sätt orientera sig bland varor och tjänster i handeln.

Som ovan nämnt skapar ensamrätter till degenererade varumärken barriärer på marknaden för konkurrenter. Det kan leda till att konkurrenterna får det svårare att konkurrera om konsumenterna jämfört med varumärkesinnehavaren. Ensamrätten till det degenererade varumärket leder således till att varumärkesinnehavaren får ett oönskat monopol på bekostnad på konkurrenterna. Konkurrenterna kan behöva fri tillgång till den degenererade beteckningen för att på ett likvärdigt sätt kunna marknadsföra sina produkter. Detta kan jämföras med kravet på avsaknad av frihållningsbehov vid registrering av varumärken. Föreligger ett frihållningsbehov vid registreringen kan varumärkesinnehavaren inte få ensamrätt till beteckningen eftersom det skulle leda till att tillgången till beteckningar som andra näringsidkare behöver fri tillgång till blir otillbörligen beskuren. Konkurrenternas möjlighet att marknadsföra sina varor blir då inskränkt på ett olämpligt sätt.

#### **6.4.4 Hybridmärken**

Det är viktigt att notera att degenerationsproblematiken är betydligt mer komplex än vad den vid första anblick kan verka vara. Degenerationsbestämmelsen ger intrycket av att uppfattningen om ett varumärke hos omsättningskretsen är svartvit, att en konsument ser varumärket antingen som ett varumärke eller som en generisk beteckning för en produktkategori, men detta är inte alltid fallet. En studie av hybridmärken visar på att situationen kan vara annorlunda.

Graden av uppfattning hos omsättningskretsen huruvida beteckningen utgör ett varumärke eller en generisk beteckning för en produktkategori kan variera. Precis som graden av särskiljningsförmåga kan placeras in i ett spektrum kan detsamma göras här. På ena sidan av spektrumet finner man de inom omsättningskretsen som är av uppfattningen att beteckningen utgör ett varumärke med förmågan att särskilja och visa kommersiellt ursprung. På andra sidan spektrumet finner man de inom omsättningskretsen som är av uppfattningen att beteckningen är en generisk beteckning för en

produktkategori och inte har förmågan att särskilja en vara från ett kommersiellt ursprung med varor från ett annat kommersiellt ursprung. Dock är det ofta så, vid fråga om degeneration, att konsumenter inte befinner sig i någon av utkanterna av spektrumet utan istället kan en osäkerhet finnas huruvida beteckningen utgör ett varumärke eller ej.

Vidare kan det vara så att en konsument är medveten om att en beteckning är ett varumärke, men trots detta använder varumärket på ett generiskt vis. Varumärket hör då till gruppen simultant hybrida varumärken. Detta kan exempelvis vara fallet om konsumenten inte är medveten om vad den korrekta generiska beteckningen är, och därför i brist på kommunikationsmedel använder sig av varumärket som en generisk beteckning. Detta kan exempelvis vara fallet i fråga om varumärket *Aspirin* och en omedvetenhet om den korrekta generiska beteckningen *acetylsalicyl syra*.

Det kan även vara så att konsumenten är medveten om vad den korrekta generiska beteckningen är, men trots detta använder sig av varumärket som sådan, eftersom den korrekta generiska beteckningen är mer komplicerad att använda och konsumenten efterfrågar en mer rak och direkt kommunikation kring en produkt. Detta kan exempelvis vara fallet ifråga om *att googla* istället för *att använda en sökmotor*, eller *to hoover* istället för *use a vacuum cleaner*.

Slutligen kan det vara så att konsumenten är medveten om den korrekta generiska beteckningen och denna generiska beteckning är tillfredställande i sig, men konsumenten trots detta använder varumärket som generisk beteckning. Det finns ingen egentlig anledning i dessa fall för konsumenten att använda sig av varumärket istället för den korrekta generiska beteckningen för att beteckna produkttypen, men detta kan möjligen ske av vana, ignorans eller lathet. Detta kan exempelvis vara fallet i fråga om *Kleenex* istället för *näsduk* eller *tissue*. När en konsument i dessa fall använder varumärkesordet som en generisk beteckning i handeln behöver det inte innebära att konsumenten efterfrågar just varumärkesinnehavarens varor, utan kan godta en produkt oavsett kommersiellt ursprung.

Vid bedömningen av huruvida ett varumärke har degenererat och övergått till att utgöra en generisk beteckning i handeln ska enligt EUIPO en betydande majoritet av omsättningskretsen vara av uppfattningen att varumärkesordet numera är en generisk beteckning. I fråga om hybridmärken kan det vara betydligt mer komplext att göra denna bedömning i och med att en konsument kan ha en tvädelad uppfattning kring beteckningen och konsumenten kan använda beteckningen olika beroende på kontext. Åsikter har framförts att bedömningen ifråga om hybridmärken bör göras utifrån omsättningskretsens uppfattning kring vilken den primära funktionen varumärket har i en kommersiell kontext. Detta får stöd av att varumärket *i handeln* ska ha övergått till att ses som en generisk beteckning. Men genom att fokusera på hur ett



varumärke används i handeln, kan det lätt undgå domstolen hur varumärket de facto uppfattas hos omsättningskretsen.

För att belysa svårigheten i att göra en degenerationsbedömning av simultant hybrida varumärken, kan man titta på de olika utfallen beroende på om degenerationsbedömningen görs utifrån hur varumärket används jämfört med hur det faktiskt uppfattas hos omsättningskretsen.

Om bedömningen görs utifrån uppfattning ligger fokus på hur en konsument uppfattar varumärket, oavsett hur konsumenten använder det i kommersiella sammanhang. En konsument kan, som ovan nämnt, ha en uppfattning om att ett varumärke är just ett varumärke, med förmåga att särskilja och ange ursprung, utan att detta inte alltid kommer till uttryck. Görs bedömningen utifrån uppfattning kan det få negativa konsekvenser för konkurrenter till varumärkesinnehavaren, eftersom konkurrenternas produkter kan missgynnas i förhållande till varumärkesinnehavarens produkter. Om en konsument i handeln efterfrågar en produkt i enlighet med det potentiellt degenererade varumärket, trots att konsumenten är medveten om att det är fråga om ett varumärkesnamn, och utan att konsumenten för den delen särskilt efterfrågar varumärkesinnehavarens produkt, ökar risken för att varumärkesinnehavaren får en ökad försäljnings på bekostnad på konkurrenternas produkter.

Om bedömningen däremot görs utifrån användning, kommer fokus att ligga på hur konsumenten faktiskt använder varumärket. I dessa fall kan en varumärkesinnehavare få sitt varumärke hävt, trots att varumärket fortfarande kan fylla funktionen att ange ursprung, särskilja varor med ett visst ursprung och fortfarande fylla en kvalitetssäkrande funktion. Detta är negativt för konsumenter, eftersom varumärket fortfarande kan fylla sin funktion. En hävning i dessa fall innebär ökade efterforskningskostnader och en ökad efterforsknings tid, då konsumenten inte i samma utsträckning kan effektivt orientera sig bland varor och tjänster i handeln.

#### **6.4.5 Är degenerationsbestämmelsen ett effektivt verktyg eller bör en alternativ bedömning göras?**

Enligt degenerationsbestämmelsen ska ett varumärke hävas om det har blivit en allmän beteckning i handeln till följd av varumärkesinnehavarens handling eller passivitet. Detta innebär att en betydande majoritet av omsättningskretsen ska vara av uppfattningen att varumärket har övergått till att utgöra en generisk beteckning för produktkategorin. Som ovan konstaterat kan det vara svårt att vid en sådan bedömning låta konsumenternas uppfattning komma helt till uttryck. Vidare kan det skapa problem då konsumenter i fråga om hybridmärken uppfattar och använder varumärkena på olika sätt.

Om ett varumärke har hybrida drag, bör det vid bedömningen vidtas en extra försiktighet. Fördelaktigt hade varit om det vid hävning står klart att en betydande del av majoriteten är av åsikten att varumärket uteslutande utgör en generisk beteckning, utan någon form av individualiserande eller särskiljande funktion. Således bör inte konsumenterna som befinner sig i mittendelen av spektrumet och som använder varumärket på ett generiskt vis trots att de är medvetna om att det är ett varumärke sällas till den kategorin.

Bedömningen av huruvida det föreligger en balans mellan de motstridiga intressena inom varumärkesrätten, och hur dessa tar sig uttryck i degenerationsbestämmelsen, försvåras då det föreligger en brist på praxis på området. Det som kan konstateras är att bestämmelsen syftar till att upphäva skadliga rättigheter som inte fungerar på ett effektivt sätt på marknaden. Därigenom tas konsumenternas och konkurrenternas intressen tillvara. Varumärkesinnehavaren intresse att behålla sin ensamrätt, och därmed skydda varumärkesinnehavarens investeringar, tas i beaktning i och med att det krävs att degenerationen har skett på grund av varumärkesinnehavarens eget vållande. Men som ovan konstaterat föreligger det en möjlighet att degeneration kan ske trots att varumärkesinnehavaren har gjort allt som står i dennes makt för att undvika degeneration. Frågan är om detta är en rimlig faktor att ta i beaktning. Fokus inom varumärkesrätten ska vara på konsumentens uppfattning, och varumärken ska främst fungera som ett verktyg som underlättar för konsumenterna att på ett effektivt sätt orientera sig i handeln bland varor och tjänster. Degenerationsbestämmelsen ska fungera som ett verktyg för att upphäva oändamålsenliga och skadliga privata rättigheter. Således borde alla skadliga rättigheter upphävas, oavsett om de har degenererat på grund av varumärkesinnehavarens eget vållande eller ej. Degeneration är fråga om ett faktiskt förhållande och inte ett förhållande som kan lämna spelrum för alternativa rättsliga konsekvenser.

Det har inom amerikansk varumärkesrätt diskuterats huruvida bedömningen istället bör vara mer ändamålsinriktad och se till huruvida en fortsatt ensamrätt påverkar konsumenterna eller konkurrenterna på ett skadligt sätt. Vid en sådan bedömning kan det exempelvis tas hänsyn till huruvida det finns alternativa beteckningar att tillgå. Det kan även tas hänsyn till i vilken kontext produkten saluförs. Är det exempelvis fråga om varor till ett lägre pris som inhandlas dagligen, och där saluföring sker sida vid sida på butikshyllor, kan det vara mer motiverat att i större utsträckning låta en varumärkesinnehavare behålla sin ensamrätt. Konsumenterna kan då i större utsträckning jämföra produkter utan att behöva lägga allt för stor vikt vid varumärkena. Detta kan ske både genom att vid köptillfället på ett enkelt sätt jämföra varorna, men även genom att prova olika produkter från olika varumärken. Är situationen dock sådan att produkterna saluförs över disk, är en mer dyr produkt eller produkt som inhandlas mer sällan, finns det en ökad risk för att varumärkesinnehavaren kommer att gynnas på konkurrenternas bekostnad.

Vid denna alternativa bedömning kan en betydande del av fokus läggas på den andra delen av kravet på särskiljningsförmågan, det vill säga frihållningsbehovet. Är fallet inte så att de andra näringsidkarnas möjligheter att saluföra sina produkter bli otillbörligt beskuren, kan det fortfarande vara motiverat att låta varumärkesinnehavaren behålla sin registrering. En fortsatt ensamrätt kan dock enbart ske så länge det inte sker på bekostnad på konsumenterna genom att en förvirring uppstår eller att tiden eller kostnaden för att göra ett genomtänkt beslut drastiskt ökar.

Det är möjligt att en sådan alternativ bedömning kan vara mer ändamålsenlig. Men som ovan konstaterat är degeneration fråga om ett faktiskt förhållande och inte ett förhållande som bör lämna spelrum för alternativa rättsliga konsekvenser.

## 7 Slutsats

Degeneration sker när en beteckning har övergått från att utgöra ett varumärke till att istället ses som en allmän beteckning i handeln. Varumärkesrätten är en dynamisk rätt, där skyddsomfånget förändras över tid. Skyddsomfånget är beroende av särskiljningsförmågan, och när denna har gått förlorad är det motiverat att upphäva ensamrätten. En varumärkesrätt syftar till att visa på ursprung och särskilja varor och tjänster från en aktör, från varor och tjänster med ett annat ursprung. När varumärket förlorar denna funktion bör ensamrätten till varumärket hävas, eftersom en fortsatt ensamrätt kan vara skadlig för konkurrenter och konsumenter.

Det finns oftast inte en enskild förklaring till varför degenerering av ett varumärke sker, utan det är vanligtvis en kombination av anledningar. I framställningen har dessa delats in i tre kategorier, total avsaknad av generisk beteckning eller avsaknad av en tillfredställande generisk beteckning, varumärkesordets kvaliteter samt hur varumärket används av varumärkesinnehavaren och av tredje man. Genom att beakta dessa orsaker vid användningen av varumärket kan varumärkesinnehavaren i de flesta fall undvika degenerering.

Som i framställningen konstaterat kan degenerationsbedömningen emellanåt vara svår att göra. Detta beror främst på att en konsument kan ha en tvådelad uppfattning av varumärket, där det beroende på kontext kan fungera både som varumärke och som generisk beteckning. Hur bedömningen i dessa fall bör göras är inte klarlagt, och en avsaknad av klargörande i praxis innebär att något klart ställningstagande i frågan inte kan göras.

# Käll- och litteraturförteckning

## Offentligt tryck

### Statens offentliga utredningar

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform

### Propositioner

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

## Litteratur

Burgunder, Lee B.: 'An Economic Approach to Trademark Genericism' i *American Business Law Journal*, vol 23, issue 3, 1985, s. 391-416.

Desai, Deven R. & Rierson, Sandra L.: 'Confronting the Genericism Conundrum.', i *Cardozo Law Review* 2007 vol. 28 nr. 4, s. 1789-1855.

Diamond, A. Sidney: *Trademark problems and How to Avoid Them*. Revised edition. Chicago 1971.

Fey, Doroty: 'The name of the game', i *The Practical Lawyer*, 1968, vol 14, nr 6, s. 81-90.

Folsom, Ralph H. & Teply, Larry L.: 'Trademarked Generic Words' i *Yale Law Journal*, vol. 89, Issue 7, 1980, s. 1323-1359.

Heremans, Tom: 'Title VI – Surrender, Revocation and Invalidity', i Hasselblatt, Gordian N. (red.), *Community Trade Mark Regulation (EC) No 207/2009*. München 2015 s. 666-680.

Holmqvist, Lars: 'Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov.', i *NIR* 1992 nr 1 s. 8-23.

Holmqvist, Lars: *Degeneration of Trade Marks*. Stockholm 1971.

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

Keeling, David T: 'Section 2. Grounds for revocation – Art 51 – 3. Revocation because the mark has become generic (para 12(b))', i Gielen, Charles & von

Bomhard, Verena: *Concise European Trade Mark and Design Law*. Alphen aan den Rijn 2011.

Kleineman, Jan: 'Rättsdogmatisk metod', i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk Metodlära*. Lund 2013 s. 21 – 46.

Korhonen, Petteri: 'Ur finsk rättspraxis – Varumärken som en del av språket och utan särskiljningsförmåga. Kommentarer till HD 2005:118 (NIR 2007 s. 289).', i *NIR* 2007 nr 6 s. 561-569.

Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt*. 10:e upplagan. Stockholm 2011.

Levin, Marianne: *Lärobok i immaterialrätt*. 11:e upplagan. Stockholm 2017.

Melin, Frans, Urde, Mats: *Varumärket – en hotad tillgång*. Malmö 1990.

Nordell, Per Jonas: *Varumärkesrättens skyddsobjekt – Om ordkännetecknets mening och referens*. Stockholm 2004.

Reichel, Jane: 'EU-rättslig metod', i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk Metodlära*. Lund 2013 s. 109-140.

Uggla, Claës: 'Degeneration av varumärken.', i *NIR* 1955 nr 1 s. 24-38.

Uggla, Claës: 'Ett reklamens dilemma – Om degeneration av varumärken och medel häremot', i *Affärsekonomi*, 1950, nr 14, s. 810-815.

Urde, Mats: *Varumärkesorientering – Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration*. Malmö 1997.

Walther, Carolina och Malmberg, Paulina: 'Varumärkesintrång – en fråga om varumärkets funktioner', i *Ny Juridik* 2:15, s. 61-75.

## Elektroniska källor

EUIPO: Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster): Del B Prövning, Avsnitt 4 Absoluta registreringshinder enligt artikel 7.1 a–e: [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP/Part-B/04-part\\_b\\_examination\\_section\\_4\\_absolute\\_grounds\\_for\\_refusal/part\\_b\\_examination\\_section\\_4\\_absolute\\_grounds\\_for\\_refusal\\_sv.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-B/04-part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal/part_b_examination_section_4_absolute_grounds_for_refusal_sv.pdf)

EUIPO: Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster): Del D Annullering, Avsnitt 2 Materiella bestämmelser (ogiltighet enligt artikel 7, upphävande på grund av att varumärket blivit en generisk term, upphävande på grund av att varumärket blivit vilseledande):  
[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/law\\_and\\_practice/trade\\_marks\\_practice\\_manual/WP/Part-D/02-part\\_d\\_cancellation\\_section\\_2\\_substantive\\_provisions/part\\_d%20cancellation\\_section\\_2\\_substantive\\_provisions\\_invalidty\\_sv.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-D/02-part_d_cancellation_section_2_substantive_provisions/part_d%20cancellation_section_2_substantive_provisions_invalidty_sv.pdf)

Forbes: The World's Most Valuable Brands:  
<https://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank> (besökt 2017-04-25)

Karnov internet, varumärkeslagen (2010:1877), 1 kap. 1 § (besökt 2017-04-20)

Karnov internet, varumärkeslagen (2010:1877), 1 kap. 5 § (besökt 2017-03-10)

Nationalencyklopedin: aspirin:  
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/aspirin> (besökt 2017-05-17).

Nationalencyklopedin: generisk:  
<http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/generisk> (besökt 2017-05-10)

# Rättsfallsförteckning

## EU

### EU-domstolen

Mål C-102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*. Domstolens dom den 23 maj 1978, ECLI:EU:C:1978:108. [citeras: Mål C-102/77, *Hoffmann-La Roche*]

Mål C-10/89 *SA CNL-SUCAL NV mot HAG GF AG*. Domstolens dom den 17 oktober 1990, ECLI:EU:1990:359. [citeras: Mål C-10/89, *HAG II*]

Mål C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tidigare Pathe Communications Corporation*. Domstolens dom den 29 september 1998, ECLI:EU:C:1998:442. [citeras: Mål C-39/97, *Canon*]

Förenade målen C-108/97 och 109/97 *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger*. Domstolens dom den 4 maj 1999, ECLI:EU:C:1999:230. [citeras: Mål C-108/97, *Windsurfing Chiemsee*]

Mål C-517/99 *Merz & Krell GmbH & Co*. Domstolens dom den 4 oktober 2001, ECLI:EU:C:2001:510. [citeras: Mål C-517/99, *Merz & Krell*]

Mål C-299/99 *Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd*. Domstolens dom den 18 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:377. [citeras: Mål C-299/99, *Philips*]

Mål C-206/01 *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*. Domstolens dom den 12 november 2002, ECLI:EU:C:2002:651. [citeras: Mål C-206/01, *Arsenal*]

Mål C-371/02 *Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB*. Domstolens dom (sjätte avdelningen) den 29 april 2004, ECLI:EU:C:2004:275. [citeras: Mål C-371/02, *Björnekulla*]

Mål C-145/05 *Levi Strauss & Co. mot Casucci SpA*. Domstolens dom (tredje avdelningen) den 27 april 2006, ECLI:EU:C:2006:264. [citeras: Mål C-145/05, *Levi Strauss*]

Mål C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfumes et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaiika Investments Ltb, Starion International Ltd*. Domstolens dom (första avdelningen) den 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378. [citeras: Mål C-487/08, *L'Oreal*]

Förenade målen C-236/08 – C-238/08 *Google France SARL, Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), och Google France SARL mot Viaticum SA, Luteciel SARL (C-237/08), och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thornet, Bruno Raboin, Tiger*



*SARL (C-238/08)*. Domstolens dom (stora avdelningen) den 23 mars 2010, ECLI:EU:2010:159. [citeras: Förenade målen C-236/08 – C-238/08, *Google France*]

Mål C-323/09: *Interflora Inc., Interflora British Unit mot Marks & Spencer plc, Flowers Direkt Online Ltd*. Domstolens dom (första avdelningen) den 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:604. [citeras: Mål C-323/09, *Interflora*]

Mål C-409/12 *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH mot Pfabnl Backmittel GmbH*. Domstolens dom (tredje avdelningen) den 6 maj 2014, ECLI:EU:C:2014:130. [citeras: Mål C-409/12, *Kornspitz*]

## **Förslag till avgöranden**

Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00: *Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt*. Föredraget den 6 november 2001, ECLI:EU:C:2001:594.

Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-206/01: *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*. Föredraget den 13 juni 2002, ECLI:EU:C:2002:373.

Förslag till avgörande av generaladvokat Poiares Maduro i förenade målen C-236/08, C-237/08 och C-238/08: *Google France, Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier, Google France mot Viaticum Luteciel, Google France mot CNRRH, Pierre-Alexis Thomet, Bruno Raboin, Tiger, franschiestagare för Unicis*. Föredraget den 22 september 2009, ECLI:EU:C:2009:569.

## **Sverige**

### **Regeringsrätten**

RÅ 1947 not H 51

RÅ 1974 ref. 21

### **Patent- och besvärsrätten**

Besvärsavdelningens mål 107/67 (Jeep)