



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Rebecka Lundgren

Goodwillskydd - Ja, finns det ett sådant?

En kritisk granskning av skyddet och bevarandet av ett varumärkes goodwill

LAGM01 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet
30 högskolepoäng

Handledare: Birgitta Nyström

Termin för examen: VT2019

Innehåll

INNEHÅLL	
SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRORD	3
FÖRKORTNINGAR.....	4
1 INLEDNING.....	5
1.1 BAKGRUND	5
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR.....	7
1.3 AVGRÄNSNINGAR.....	7
1.4 METOD OCH MATERIAL	9
1.5 TERMINOLOGI	12
1.6 FORSKNINGSLÄGE.....	12
1.7 DISPOSITION	14
2 GOODWILL.....	15
2.1 VAD ÄR GOODWILL?	15
2.2 EKONOMISK DEFINITION	15
2.3 JURIDISK DEFINITION	17
2.3.1 Årsredovisningslagen	18
2.3.2 Redovisningsrådets Rekommendationer	18
2.3.3 Immaterialrättslig definition	19
2.3.4 Marknadsrättslig definition.....	19
3 VARUMÄRKESSKYDD.....	20
3.1 VARUMÄRKETS HISTORISKA BAKGRUND	20
3.2 SKYDD FÖR VARUMÄRKE IDAG	22
3.2.1 Svensk rätt.....	22
3.2.2 EU-rätt	22
3.2.3 Internationellt skydd	23
4 VARUMÄRKETS VÄRDE – GOODWILL.....	25
4.1 VARUMÄRKESRÄTTENS GOODWILLSKYDD	25
4.2 VARUMÄRKESLAGEN 1 KAP 10 §.....	26
4.2.1 Ensamrätt, dubbel identitet och funktionalitet	26
4.2.2 Skydd av upparbetad goodwill och anseende	28
4.2.2.1 Urvattning	29
4.2.2.2 Nedsvärtning.....	29
4.2.2.3 Snyltning	30
4.3 EU-RÄTT	31
4.3.1 Ensamrätt och anseendeskydd	31
4.3.2 Tolkning av kriterier	32
4.3.2.1 Första rekvisitet - <i>Väl ansett varumärke</i>	32
4.3.2.2 Andra rekvisitet - <i>Omsättningskretsen</i>	32
4.3.2.3 Tredje rekvisitet - <i>Otilbörlig fördel eller förfång</i>	33
4.3.2.4 Fjärde rekvisitet - <i>Utan skälig anledning</i>	33
4.4 PRAXIS	34
4.4.1 NJA 1995 s. 635 – Galliano vs Gaetano	34
4.4.2 NJA 2014 s 580 – Byggställningsmålet	36
4.4.3 NJA 2017 s. 905 – Länsförsäkringar vs Matek.....	37

5	MARKNADSRÄTTLIGT SKYDD	40
5.1	DEN SVENSKA MARKNADSRÄTTEN	40
5.2	MARKNADSRÄTTENS GOODWILLSKYDD	41
5.2.1	Renommésnyltning	41
5.2.2	Misskreditering	42
5.2.3	Imitationer i jämförelse.....	43
5.3	PRAXIS.....	44
5.3.1	MD 1999:21 – Robinsonfallet	44
5.3.2	MD 2002:20 – Champagnefallet	45
5.3.3	MD 2000:25 – Hästensfallet.....	46
5.3.4	MD 2016:11 – Marknadsföring av öl.....	47
6	MARKNADSFÖRINGSRÄTTEN OCH VARUMÄRKESRÄTTEN I RELATION	50
6.1	DEN HARMONISERADE UTGÅNGSPUNKTEN.....	50
6.2	SKYDDSOBJEKT	50
6.3	NY PATENT – OCH MARKNADSDOMSTOL.....	51
6.4	PRAXIS.....	52
6.4.1	PMT 13726-17- Redbull-målet	52
6.4.2	PMT 3031-17 – Snusmålet	54
6.4.3	PMT 5365-17 – Moroccanoilmålet	56
7	ANALYS OCH SLUTSATSER.....	58
7.1	FRÅGESTÄLLNING	58
7.2	ANALYS.....	58
7.3	SLUTSATSER	66
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING.....	68
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	74

Summary

Goodwill as a phenomenon may seem generally known, but when one delves deep into the definition of the concept, there are many question marks. Among others, there is no general legal definition of goodwill.

In the society today, in Sweden and around the EU, there seems to be a hole in the legislation. It does not really catch up on the essence of the goodwill that has become. One speaks of goodwill both legally and financially, but the definition is far from homogeneous in the different branches.

The economic importance of goodwill has increased recently with the emerging information society. Today we are influenced by advertising everywhere, in stores, on TV, social media and newspapers. The media flow of information in today's society is enormous and seems to grow larger. Regardless of whether we consciously receive this information or if it is done on a subconscious level, we are constantly building up a feeling and attitude towards brands and their products or services. This has meant that brand-promoting measures, in order to build up their goodwill, have never been as important as today.

This essay investigates the issues concerning the protection that goodwill can receive, both within Swedish law and at EU level. It is an overall economic perspective to highlight the importance of goodwill and also the great financial risk one suffers if someone infringes one's brand.

Sammanfattning

Goodwill som fenomen kan verka vara allmänt känt, men ur juridiskt perspektiv finns det många frågetecken. Bland annat, så finns det ingen generell definition av goodwill i juridisk bemärkelse.

I dagens samhälle i Sverige och runt om i EU verkar det finnas ett hål i lagstiftningen som inte riktigt skyddar essensen av det moment som goodwill trots allt har blivit. Det talas om goodwill både juridiskt och ekonomiskt men definitionen är långt ifrån homogen i de olika vetenskaperna.

Den ekonomiska vikten av goodwill har ökat den senaste tiden i takt med det framväxande informationssamhället. Idag blir vi influerade av reklam överallt, i butiker, på TV, sociala medier och tidningar. Informationsflödet i dagens samhälle är enormt och verkar bara växa sig större. Oavsett om vi medvetet tar emot denna information eller om det sker på ett undermedvetet plan, så bygger vi ständigt upp en känsla och inställning till varumärken och företagens produkter eller tjänster. Detta har lett till att varumärkesgynnande åtgärder, för att bygga upp sin goodwill aldrig varit så viktiga som idag.

Denna uppsats utreder frågeställningarna gällande det skydd som goodwill kan erhålla rättsligt, både inom svensk rätt och på EU-nivå. Uppsatsen innehåller ett övergripande ekonomiskt perspektiv för att lyfta fram vikten av goodwill och även den stora ekonomiska förlust man kan lida om någon gör intrång på ens varumärke.

Förord

Det har krävts stor disciplin från min sida att under en hel termin djupdyka in i rättsfrågor som ännu inte är helt utredda för att steg för steg skaffa mig en juridisk grund att stå på. Jag tror inte att jag kommer kunna höra eller ens läsa ordet goodwill utan att påminnas om den känslan jag har just nu, när jag skickar in min sista uppsats efter nära fem år på juristprogrammet. Det har varit lärorika år där mitt tålamod satts på prov och det har funnits många stunder då jag inte trott att jag skulle klara av ett nytt rättsområde. År ut och år in har jag dock överträffat mina förväntningar på mig själv och hoppas nu att jag kan stå rakryggad på examen och tro på mina framtida insatser som jurist.

Jag vill rikta ett tack till min handledare Birgitta Nyström som hjälpt mig med min uppsats, svarat på frågor, bollat idéer och som varit ett stöd. Jag vill även säga stort tack till mina fantastiska föräldrar och till min extremt tålmodiga sambo som alltid stöttat mig när osäkerheten krupit på. Utan er hade denna resan varit väldigt mycket längre och betydligt mycket tyngre. TACK!



Rebecka Lundgren

Lund, 24 maj 2019

“Diamonds are made under pressure.”

Förkortningar

EU	Europeiska Unionen
EU-domstolen	Europeiska unionens domstol
EUIPO	Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet
FEUF	Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
HD	Högsta domstolen
IFRS	International Financial Reporting Standards
NIR	Nordiskt Immaterialt Rättskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslagen (2008:486)
OHIM	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
PBR	Patensbesvärsträtten
PMD	Patent- och Marknadsdomstolen
PMÖD	Patent- och Marknadsöverdomstolen
PRV	Patent – och registreringsverket
RO	Reklamombudsmannen
RR	Redovisningsrådets Rekommendationer
SAOL	Svenska Akademiens Ordlista
SOU	Statens offentliga utredningar
TRIPS	The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
VMD	Varumärkesdirektivet (2015:2436)
VmL	Varumärkeslagen (2010:1877)
VMF	Varumärkesförordningen (2017:1001)
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization
ÅRL	Årsredovisningslagen (1995:1554)

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Vid millennieskiftet uppmärksammades hårdare och större konkurrens för varumärken på den moderna marknaden. Detta har fortsatt att öka genom åren och konkurrensen på marknaden är mycket större än den var för bara några år sedan. På grund av detta har en utveckling av metoderna för mer lyckad marknadsföring och branding kommit att bli allt mer omfattande och komplexa. Det finns idag ett annat behov av att särskilja sig och slå igenom det omfattande reklambrus och informationsflöde som finns. Det krävs mer än att bara ha en funktionsduglig och bra produkt eller tjänst. Det höga tempo som råder på dagens marknad gör att det inte tar lång tid från det att en produkt lanseras till att det finns många imitationer tillgängliga på marknaden. Att enbart konkurrera med prissättning är varken önskvärt eller möjligt för ett företag som gjort stora investeringar i produkt- eller konceptutveckling. Varumärken och de associationer som är kopplade till dem har därför kommit att få allt större betydelse som konkurrensmedel av mer uthålligt slag.¹

Goodwill är ett välkänt fenomen som man primärt kopplar till företag och deras varumärken. Företag ska fokusera på sitt varumärke genomgående i alla steg, som kan bidra till goodwill och minimera badwill.² Den vedertagna termen för varumärkesbyggande är branding.³ Företag spenderar allt större resurser, både i form av tid och pengar på att bygga sina varumärken. Ett starkt varumärke ger många fördelar. Konsumenter uppvisar en hög varumärkesmedvetenhet och en lojalitet. Detta har positiv

¹ Frans Melin, *Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken*, 1999, s. 19 och Frans Melin, *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel – om konsten att bygga upp starka varumärken*, 1997, s. 8 f, samt Pia Anderson, *Bygg det goda varumärket – Så blir kunden er bästa säljare*, Roos & Tegner, Balto print, Litauen, 2018, s. 131 ff.

² Anderson, 2018, s. 10 ff.

³ Philip Kotler, Gary Armstrong, Anders Parment, *Marknadsföring, teori, strategi och praktik*, 2017, s. 252.

inverkan på försäljningsvolym och bidrar till en stabil försäljning som är önskvärd.⁴

För att ett företag ska kunna bygga sig ett starkt varumärke och ska skapa sig en identitet och image för sina produkter eller tjänster, så använder sig företag ofta av just branding. Många företag lägger ner omfattande arbete för att skapa och utveckla koncept och metoder för att kommunicera det valda budskapet till den utvalda marknaden. Det kan vara väldigt resurs- och tidskrävande att arbeta sig fram till framgångsrika koncept samt att få en stark position på marknaden. Det finns många viktiga faktorer att ta hänsyn till, så som målgruppen, marknadens karaktär och konkurrensförhållanden m.m. Det tar lång tid att utveckla ett varumärkes associationskraft men i gengäld, om man står fast vid en konsekvent varumärkesstrategi, kan tiden göra varumärket väldigt värdefullt.⁵ Det kan därför vara lockande för en näringsidkare som inte har samma resurser eller möjligheter, att ”åka snålskjuts” på det arbete som någon annan redan lagt ned. Detta kan ske på olika sätt, bland annat genom att dra nytta av den marknadsföring ett företag gjort eller genom att ett företag använder ett välkänt varumärke på ett otillbörligt sätt, eller rent av utger sig att ha rätten att nyttja det. För de företag eller näringsidkare som lagt ner mycket tid och resurser på varumärkesbyggande åtgärder, kan det kännas orättvist att någon ska kunna dra nytta av det deras arbete. Genom att konkurrenter kopierar det framtagna konceptet kan det sannolikt leda till att den förste näringsidkarens vinstmöjligheter påverkas negativt. Det finns även en risk att andra helt utomstående personer talar illa om ett varumärke, antingen av egna erfarenheter eller för att lyfta en konkurrent. Ett negativt uttalande i dagens informationspripande samhälle kan vara förödande och ett varumärkes goodwill kan över en natt vändas till badwill.⁶

⁴ Kotler, Armstrong, Parment, 2017, s. 253.

⁵ Marianne Levin, Richard Wessman, *Varumärkesrättens grunder*, Nordstedts Juridik AB, Gotab, Stockholm, 1996, s. 236.

⁶ Henrik Ugglå, *Varumärkesstrategi i verkligheten*, Studentlitteratur AB, 2013, s. 29 ff.

Med dessa tankar i bakhuvudet är det självklart att näringsidkare idag har ett intresse att skydda sina koncept, sin identitet och sin värdeskapande goodwill som byggts kring verksamheten. Det faktum att en märkesprodukt förknippas med en viss image och att själva varumärket förmedlar goodwill, kommer troligen alltid att vara ett företags starkaste konkurrensmedel på marknaden.⁷ Ett intrång kan medföra att varumärket mister sin attraktionsförmåga och därmed säljkraft. Detta kan få stora ekonomiska konsekvenser.⁸ Det är därför viktigt att ett varumärke kan erhålla ett goodwillskydd för det värde som företaget byggt upp avseende varumärket.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att göra en rättsutredning gällande det skydd som finns för ett varumärkes goodwill i varumärkesrätten respektive marknadsföringsrätten samt att jämföra dessa skydd. Avsikten är att fokusera både på skyddet som erhålls i svensk rätt och enligt EU-rätten. För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar besvaras;

- Hur definieras goodwill juridiskt respektive ekonomiskt och finns det någon skillnad i definitionerna?
- Hur skyddas goodwill idag på EU-rättslig nivå samt i svensk rätt?

1.3 Avgränsningar

Denna uppsats utreder det rättsliga skyddet för goodwill på unionsnivå inom EU samt det svenska nationella skyddet för varumärkes- och marknadsföringsrätt. Detta på grund av att svensk rätt är harmoniserad genom EU-rätt. Även om varumärkesrätten och marknadsföringsrätten är harmoniserad kan nationella skillnader förekomma. Uppsatsen kommer

⁷ Anna Bieniaszewski Sandberg, *Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt*, Juristförlaget, Stockholm, 1994, samt Pia Anderson, 2018, s. 10 och 22.

⁸ Claës Ugglå, *Några tankar om beräkningen av skadeståndersättning i varumärkesmål*, NIR, 1988, s. 523.

dock inte, av utrymmesskäl, behandla dessa eventuella nationella skillnader i de olika medlemsstaterna i EU.

Goodwillskyddet som utreds är bara den goodwill som rör varumärken i varumärkesrätten samt marknadsföringsrätten. Uppsatsen kommer inte behandla det skydd som andra immaterialrätter, så som upphovsrätt, eller mönsterskydd kan ge. Vid undersökning av definitionen av goodwill juridiskt sett kommer dock en kortare redogörelse för andra juridiska bestämmelser, lagar och rekommendationer att göras. Uppsatsen kommer då behandla delar ur årsredovisningslagen, ÅRL samt Redovisningsrådets Rekommendationer, RR.

Rättsutvecklingen gällande immaterialrätt i Sverige formas i allt högre grad av rättsutvecklingen hos europeiska instanser som EU-domstolen och EUIPO. Det är inte möjligt att göra en fullständig redogörelse av all rättspraxis kring goodwill i denna uppsats, då avgörandena är väldigt många. Dock kommer det att redogöras för de viktigaste direktiven, förordningarna och prejudikat för relevant lagstiftning.⁹ Den praxis som redogörs för från EU-domstolen är praxis som jag återfunnit i nationella avgöranden. Målen C-408/01 – Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C-206/01 - Arsenal Football Club, C-375/97 – General Motors v. Yplon, C-292/00 – Davidoff, C-533/06 - Holdings Limited & O2 UK Limited, C-252/07 – Intel corporations, C-487/07 – L’Oréal v. Bellure, C-236/08 till C-238/08 – Google France och Google, C-323/09 – Interflora, behandlar alla tolkning av kriterier för den relevanta lagstiftningen. Det är därför jag valt att lägga extra fokus på dessa.

Den nationella praxis som jag valt ut att granska närmre är alla relevanta för frågan gällande goodwillintrång. Inom varumärkesrätten redogörs det i uppsatsen för NJA 1995 s. 635 Gallianofallet, NJA 2014 s. 580

⁹ Jörgen Hettne, Ida Otken Eriksson, *EU-rättslig metod - Teori och genomslag i svensk rättstillämpning*, Upplaga 2, Nordstedts Juridik, Stockholm, s. 113 f.

Byggställningsfallet samt NJA 2017 s. 905 Länsförsäkringsfallet. Dessa mål behandlar alla goodwillinrång, men ur olika synsätt. Jag valde ut dessa på grund av att dessa mål sträcker sig över en längre tidsperiod, för att kunna avgöra om det skett någon utveckling mellan åren 1995 till 2017.

Inom marknadsföringsrätten har jag valt ut följande avgöranden från MD, MD 1999:2 – Robinssonfallet, MD 2002:20 – Champagnefallet, MD 2002:25 – Hästensfallet samt MD 2016:11 – Marknadsföring av öl. Dessa valde jag på grund av att jag ville ett brett tidsspänn, så som mellan år 1999 till år 2016, samt att dessa behandlar goodwillinrång på ett relevant sätt inom ramen för uppsatsens syfte.

Uppsatsen behandlar även tre avgöranden från Patent-och marknadsdomstolen, PMT 3031–17 – Snusmålet, PMT 5365–17 – Morroccanmålet samt PMT13726-17 – Redbullmålet. Dessa avgöranden valde jag på grund av att det finns begränsat med praxis från PMD samt att de alla behandlar goodwillfrågan i relation till uppsatsens syfte. Avgörandena utreds både i relation till VmL samt MFL, så bedömningen blir ur en två-steps-modell där det först prövas varumärkesrättsligt och sedan enligt marknadsföringsrättens regleringar.

Jag kommer inte att behandla om det finns möjlighet att föra talan om förtal enligt 5 kap 5 § i BrB, gällande kränkning av ett företags goodwill. Jag kommer inte heller redogöra för möjligheter att erhålla ersättning via lag (2018:58) om företagshemligheter. Dessa är intressanta sidospår, men får inte plats inom ramen för denna uppsats.

1.4 Metod och material

Jag har genomgående i denna uppsats använt mig av en rättsdogmatisk metod där jag utgår från gällande lagstiftning på området, förarbeten, praxis och relevant doktrin. Metoden innebär att rättskällor som lag, direktiv, förarbeten, praxis och doktrin studeras, systematiseras och analyseras för att

fastställa gällande rätt beträffande det ifrågasatta området och rättsfrågorna.¹⁰ Den rättsdogmatiska metoden har som syfte skapa förståelse för hur juridisk reglering fungerar i praktiken. Det krävs bland annat granskning av förarbeten för att förstå det bakomliggande syftet av lagregleringen. Det krävs genomgång av aktuell lagstiftning för att förstå utformningen av gällande rätt. Det krävs även en undersökning av praxis där lagstiftningen tillämpas i praktiken för att få en heltäckande bild av gällande reglering och rätt.¹¹

Uppsatsen kommer också kompletteras av den rättsanalytiska metoden, vilket innebär att uppsatsens inte bara kommer fastställa gällande rätt utan även analysera nuvarande lagstiftning.¹² Den rättsanalytiska metoden innebär vidare att uppsatsen kommer hålla ett kritiskt förhållningssätt till både praxis och lagstiftning.¹³

Det material som ligger till grund för källorna i denna uppsats är av olika slag. De är av olika slag för att kunna följa metoderna ovan för att få grepp om hur den juridisk regleringen av goodwill fungerar i praktiken. Det är förarbeten i form av propositioner samt SOU:er, det är lagstiftning, både gällande rätt samt upphävd lagstiftning¹⁴. Lagstiftningen kompletteras även med lagkommentarer för att utöka förståelsen av lydelse.

För att kunna bredda argumentationen i analys och slutsats har jag gått igenom praxis inom de olika rättsområdena. Detta för att kunna genomföra en utförlig analys om det skydd som finns idag. Den praxis jag har valt att redogöra för är de avgöranden som behandlar situationer där goodwill för

¹⁰ Claes Sandgren, *Vad är rättsvetenskap?* Jure Förlag, Stockholm, 2009, s. 117 ff och Claes Sandgren, *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare*, ämne, material, metod och argumentation. Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 53 ff.

¹¹ Aleksander Peczenik, *Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära*, Upplaga 1, Stockholm, 1995, s. 33 ff.

¹² Sandgren, 2015 s. 45.

¹³ Ibid.

¹⁴ *Beträffande användningen av upphävd lagstiftning*; det använder jag mig av för att se hur tidigare lagar och regler var utformade. Samt för att vissa av lagkommentarerna till gällande rätt hänvisar tillbaka till tidigare regleringar och dess lydelse.

varumärken riskerar att skadas, både anseendemässigt och ekonomiskt. Jag har valt ut rättsfall som täcker ett brett spann av tiden. Både äldre praxis från 1990-talet som det fortfarande hänvisas till i domslut, samt modern praxis från närtid, från år 2016–2019. Uppsatsen behandlar detta urval av rättsfall på grund av att de primärt är aktuella i förhållande till frågeställningarna. För att kunna skapa sig en heltäckande uppfattning av gällande rätt anser jag att det är viktigt att se om praxis förändrats genom tiden i takt med samhällets utveckling. Därför har jag valt att använda mig av rättsfall med en lång tidsintervall emellan. Den praxis som redogörs för är också direkt tillämplig på frågeställningarna gällande ett eventuellt goodwillskydd. Det finns ytterligare praxis som behandlar ämnet, men dessa har jag valt att inte behandla på grund av begränsat utrymme för denna uppsats.

Jag har även använt mig av olika juridiska artiklar, primärt från NIR, samt doktrin på de områden som uppsatsen riktar sin frågeställning till.¹⁵ Denna doktrin har använts för att skapa ytterligare förståelse till de juridiska lydelse som legislaturen har idag. Doktrinen har även använts för att förstå de bakomliggande syftena med anseendeskyddet i varumärkesrätten och skydd mot renommésnyltning i marknadsföringsrätten.

Eftersom utvecklingen av rättsområdet har gjort stora reformer under början av 2000-talet kan det vara svårt att använda sig enbart av litteratur och praxis från innan dess. Däremot är det viktigt att poängtera att viss ”modern” litteratur och praxis idag hänvisar tillbaka till yttranden gjorda på 1990-talet. Se till exempel Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, Elfte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017 samt Levin, Marianne, *Varumärken från konsumentens synpunkt 35 år senare*, Festskrift till Lars Pehrson, 2016.

¹⁵ Se käll- och litteraturförteckning, artiklar samt litteratur.

1.5 Terminologi

Det engelska begreppet, *goodwill*¹⁶, omfattar så mycket mer än de svenska motsvarigheterna som, välvilja, renommé eller gott anseende. Detta kommer redogöras tydligare för under kapitel 2.

Termen renommésnyltning används som ett svenskt begrepp gällande goodwillintrång inom marknadsföringsrätten. Dock anser jag att denna term, *renommé*, inte omfattar allt det som goodwill innebär. Detta på grund av att renommé enligt Svenska Akademiens ordlista, SAOL, definieras vara anseende, rykte, namn eller uppfattning¹⁷, medan goodwill kan vara mycket mer än så.

Termen *anseende*, används som motsvarighet för goodwill inom varumärkesrätten, men inte heller den termen anser jag vara heltäckande för definitionen av goodwill. Anseende definieras i SAOL så som fördelaktighet, gott rykte m.m.¹⁸

I min mening är inte dessa definitioner heller en fullständig begreppsförklaring av vad goodwill är. Jag kommer därför att använda begreppet goodwill genomgående i uppsatsen.

1.6 Forskningsläge

Beträffande goodwillskyddet har det sedan 1990-talet diskuterats inom svensk rätt om skyddet är tillräckligt eller inte. Frågan har varit om huruvida goodwill erhåller tillräckligt skydd i förhållande till samhällets utveckling genom den gällande lagstiftningen, både på EU-nivå samt inom svensk rätt. En del av dessa åsikterna låg till grund för den reformerade varumärkeslagen med fokus på det utökade skyddet för kända varumärken.

¹⁶ Svensk översättning: Välvilja, renommé, gott anseende, godhet, sympati, vänlighet, affärsvärde mm. <https://sv.glosbe.com/en/sv/goodwill>

¹⁷ http://www.saob.se/artikel/?unik=R_1023-0184.mYIU

¹⁸ http://www.saob.se/artikel/?unik=A_1553-0156.8t7j&pz=5

Både SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen samt Proposition 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen m.fl., behandlar denna utveckling.

De två vanligaste goodwillskydden som diskuteras i doktrin är det utökade skyddet för kända varumärken i VmL samt skydd mot renommésnyltning enligt MFL. Beträffande det utökade skyddet för kända varumärken enligt VmL, så har det varit föremål för diskussion i olika doktrin. Bland annat av Marianne Levin, Per Jonas Nordell och Ulf Bernitz¹⁹ på svensk nivå och inom EU-rätten har skyddet diskuterats bland annat av Annette Kur.²⁰

Då det kommer till MFL:s reglering av renommésnyltning är det mer limiterat med uttömmande forskning. Det finns även begränsat med doktrin, men det är Per Jonas Nordell samt Ulf Bernitz som på området framträtt med diskussion kring ämnet.²¹

De har förekommit ekonomisk forskning avseende företags ”branding” och vikten av varumärkesbyggande. Det har dock inte inom företagsekonomi förts någon vidare diskussion gällande skyddet för fenomenet branding eller det eventuella skyddet som MFL kan erbjuda mot renommésnyltning.²²

¹⁹ Se käll-och litteraturförteckning.

²⁰ Prof. Dr. Anette Kur, *Affiliated Research Fellow*, Intellectual Property and Competition Law <https://www.ip.mpg.de/en/persons/prof-dr-dr-hc-annette-kur.html>.

Diskussion i bland annat; Kur, Anette, *European Trade Mark Law, A commentary*, OUP Oxford, 2017, Kur, Anette; Lee, Nari; Westkamp, Guido; Ohly, Ansgar, *Intellectual Property, Unfair Competition and Publicity*, Edward Elgar Publishing Ltd, 2014.

²¹ Per Jonas Nordell, *Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen*. Kommentar till MD 2006:1, NIR nr 2. 2007, s. 213–218. Ulf Bernitz, Kommentar till svenska Marknadsdomstolens avgörande MD 2006:3, *LEGO v. COBI angående vilseledande efterbildning och renommésnyltning*, NIR nr 2. 2006.

²² Melin, 2014.

1.7 Disposition

Uppsatsen inleds i kapitel 2 med en bakgrund till vad goodwill egentligen innebär, både ekonomiskt och juridiskt. Där redogörs även för hur goodwill utvecklats historiskt och avsnittet belyser också den ekonomiska vikt som goodwill har i dagens samhälle.

Nästa kapitel, kapitel 3, behandlar varumärkesskydd generellt, både svensk reglering samt EU-rätt. I efterföljande kapitel 4 läggs fokus på varumärkesrättens goodwillsskydd och hur detta skydd har utvecklats sedan 2000-talet. I detta kapitel redogör jag även för praxis.

I nästa kapitel, kapitel 5, behandlas marknadsföringsrätten och möjligheten till goodwillsskydd enligt marknadsföringslagen. I efterföljande kapitel 6, redogörs det för förhållandet mellan varumärkesrätten och marknadsföringsrätten. Där förklaras även hur de olika rättsområdena skiljer sig åt, men även hur det visat sig att de ibland samspelar. Här beskrivs även konsekvenserna av en ny införd specialdomstol, som hanterar både varumärkes- och marknadsrättsliga mål och ärenden. Uppsatsen avslutas med analys och slutsats i kapitel 7.

2 Goodwill

2.1 Vad är goodwill?

“Price is what you pay. Value is what you get.”²³

Ovanstående är ett citat från en av världens mest berömda investerare och affärsmän, Warren Buffett. Jag anser att detta uttryck ger en kort och koncis beskrivning av essensen för vad goodwill verkligen innebär. Priset, det är vad du betalar. Värdet, det är vad du får. Goodwill är inte bara priset för ett varumärke, utan dess hela sammanlagda värde.

Goodwill är ett ord som har många olika försvenskade betydelser. Det kan vara allt från gott anseende, välvilja, gott rykte, gott renommé, sympati m.fl.²⁴ Det verkar inte finnas en helt homogen definition av goodwill, varken inom svensk rätt eller på EU-nivå.²⁵ Därför har jag valt att undersöka den ekonomiska och den juridiska definitionen av goodwill.

2.2 Ekonomisk definition

Goodwill är ett vanligt förekommande begrepp inom företagsekonomi. Det används primärt gällande företagsvärdering och vid företagsförvärv. Goodwill uppstår vid företagsförvärv när ett företag blir uppköpt för en summa som är högre än det egna kapitalet. Det som utgör goodwill är då priset som överstiger egna kapitalet i transaktionen.²⁶ Ett företags goodwill kan alltså ekonomiskt förklaras som lika med skillnaden mellan värdet av hela företaget och det marknadsmässiga värdet av de enskilda tillgångarna.²⁷

²³ Citat av Warren Buffett. <https://www.forbes.com/sites/zackfriedman/2018/10/04/warren-buffett-best-quotes/>

²⁴ SAOL, Svenska Akademiens Ordlista, 14.

²⁵ Julie Cooper, *Debating Accounting Principles and Policies: The Case of Goodwill, 1880–1921*, Accounting, Business & Financial History, Volume 17, Issue 2, s. 241 ff och Professor Dr Bojan Pretnar, *What is goodwill in trademark law?* NIR, No.6, 2004 s. 513.

²⁶ Jan Marton, *Redovisning – Förståelse, teori och principer*, Interak, Poland, 2016, s. 175, <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.1/339116.html>

²⁷ Marton, 2016, s. 175 samt <https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/324718.html>

Enligt redovisnings seder²⁸ är goodwill en typ av värde som skapas genom företags processer, anseende, interna kompetenser, kundkontakter, geografiskt läge, visioner och kommunikation utåt. Goda kundrelationer, konkurrenskraftig personal, innehav av unik teknologi eller starka varumärken har en positiv inverkan på goodwill. Eftersom dessa faktorer inte går att ta på men ändå ökar företagets konkurrenskraft ska det räknas med i redovisningen under rubriken goodwill och identifieras som en immateriell tillgång.²⁹ Denna redovisning av goodwill blir först aktuell då det kommer till en situation av företagsfusioner eller förvärv och goodwillvärdet aktualiseras vid en värdering av företaget.³⁰ Vid företagsförvärv definieras goodwill ofta såsom framtida ekonomiska fördelar. De kan bestå av fördelar som uppkommer vid integrering av identifierbara tillgångar eller vid tillgångar som inte var för sig uppfyller kriterierna för att redovisas i balansräkningen men som företaget har betalat för vid förvärvet. En sådan tillgång är exempelvis värdet av varumärken. Goodwill räknas då som en tillgång och bokförs i balansräkningen. Dock redovisas inte internt upparbetad goodwill som en tillgång i balansräkningen. Skälen till det är att anskaffningsvärdet inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och att det inte är en identifierbar tillgång som företaget har kontroll över. Detta på grund av att goodwill saknar kravet på kontroll, tex personal kan sluta och organisationen kan förändras.³¹

Trots att goodwill ska tas upp i ett företags bokföring och där ses som en immateriell tillgång så faller det inte helt under den ”vanliga” definitionen av immateriell tillgång i ekonomisk bemärkelse. För att en immateriell tillgång ska klassificeras som goodwill krävs att tillgången är oidentifierbar. En *oidentifierbar* immateriell tillgång innebär att det inte

²⁸ Så som 2 kap 2 § ÅRL samt reglering i BFL,

<https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.9/3201.html>

²⁹ Eva Törning, Caisa Drefeldt, *Redovisa Rätt 2019*, FAR Online om Goodwill.

³⁰ Ibid, samt <https://www.ageras.se/ordlista/goodwill>

³¹ Marton, 2016, s. 175, samt

<https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2016.1/324718.html>

går att knyta an ett kassaflöde till tillgången och därmed kan inte ett bestämt värde beräknas fram. International Financial Reporting Standards, IFRS³² definierar redovisningsbegreppet goodwill enligt följande; *En tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat redovisade.*³³

2.3 Juridisk definition

Ända sedan 1800-talet har begreppet goodwill diskuterats i den juridiska doktrinen. I en historisk analys gjord av Julie Cooper år 2007 framgår att goodwill-begreppet fick sin första juridiska definition under år 1810 i Storbritannien.³⁴ Goodwill innebar då samtliga fördelar som hade med den förvärvade verksamheten att göra. Så som ett företags personlighet, lokalisering, kontakter och kvalitet på varor.³⁵ Under senare tid utvecklades en definition av begreppet som innebar att goodwill istället uppfattades som en nuvärdesvärdering av framtida onormalt höga vinster.³⁶

Det går att återfinna juridiska definitioner av goodwill ibland annat lagar och rekommendationer så som Årsredovisningslagen, ÅRL³⁷ samt Redovisningsrådets Rekommendationer. Även inom marknadsföringsrätten och varumärkesrätten finns det definitioner gällande anseende och renommé formulerade, som i enlighet med terminologiavsnittet ovan korrelerar med betydelsen av goodwill.³⁸

³² IFRS är en internationell standard för redovisning av företags och organisationers ekonomi. IFRS regleras av International Accounting Standards Board. Europaparlamentet och rådet antog i juli 2002 en förordning om tillämpning av internationella redovisningsstandarder, IAS-förordningen. Förordningen innebär att alla noterade europeiska företag i koncernredovisningen ska tillämpa de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS). (https://sv.wikipedia.org/wiki/International_Financial_Reporting_Standards)

³³ (IFRS-volymen 2012)

³⁴ Cooper, 2007, s. 241-264.

³⁵ Ibid s. 244.

³⁶ Ibid.

³⁷ SFS 1995:1554 Årsredovisningslag.

³⁸ Varumärkesrättens anseendeskydd och marknadsföringsrättens renomméskydd.

2.3.1 Årsredovisningslagen

I ÅRL 4 kap 2 § definieras goodwill som ersättning som vid förvärv av rörelse överstiger det behållna värdet av de tillgångar som förvärvats och de skulder som övertagits (goodwill). I 7 kap 26 § ÅRL stadgas det att om det efter en avräkning finns ett positivt skillnadsbelopp, ska detta redovisas som goodwill i koncernbalansräkningen. Den delen av skillnadsbeloppet som inte kan hänföras till något särskilt slag av tillgång, avsättning eller skuld ska därvid anses som goodwill. Om det efter en sådan avräkning finns ett negativt skillnadsbelopp, ska detta redovisas i koncernbalansräkningen som negativ goodwill. Negativ goodwill får upplösas och intäktsföras när en sådan behandling överensstämmer med 2 kap 2 – 4 §§ ÅRL. Om positiva och negativa skillnadsbelopp avräknas mot varandra, ska upplysning om skillnadsbeloppen lämnas i en not.

2.3.2 Redovisningsrådets Rekommendationer

Enligt Redovisningsrådets Rekommendationer, RR, 1:00 ska övertagbara identifierbara skulder tas med i koncernbalansräkningen. Detta om det är sannolikt att de kommer att regleras av företaget i framtiden och om värderingen ska ske på ett tillförlitligt sätt. Sådana tillgångar och skulder benämns som ”identifierbara tillgångar och skulder”. Om förvärvade tillgångar och skulder inte uppfyller kriterierna för att redovisas som identifierbara utgör de en del av goodwill eller negativ goodwill. Detta eftersom goodwill och negativ goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet för andelarna och summan av verkliga värdet på förvärvade identifierbara tillgångar och skulder.³⁹

Enligt definitionen i RR ska en immateriell tillgång vara identifierbar för att den tydligt ska kunna särskiljas från goodwill. Goodwill som uppkommer som ett led i företagsförvärv förklaras ofta av förväntade framtida ekonomiska fördelar. För att särskilja mellan goodwill (oidentifierbar) och en identifierbar immateriell tillgång, behöver en identifierbar immateriell

³⁹ Redovisningsrådets Rekommendation, RR 1:00, stycke 41.

tillgång vara så kallat avskiljbar. En tillgång är avskiljbar i den bemärkelsen då ett företaget kan hyra ut, sälja, byta ut eller dela ut de inkomster eller andra framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången.⁴⁰

2.3.3 Immaterialrättslig definition

Inom varumärkesrätten finns det enstaka beskrivningar och förklaringar av vad som anses vara goodwill för ett varumärke. Vid beskrivningen av ett varumärkes funktioner finns bland annat den så kallade reklamfunktionen. Reklamfunktionen har i den svenska litteraturen använts som en allmän sammanfattande beteckning för den goodwill och det anseende som ett varumärke kan inneha.⁴¹ Goodwill identifieras alltså som det anseende som varumärket står för i reklamsammanhang då varumärkesinnehavaren kan ha som målsättning att bruka sitt varumärke i reklam i syfte att informera och övertyga konsumenter.⁴²

2.3.4 Marknadsrättslig definition

Inom marknadsföringsrätten definieras goodwill i termen av renommé och gott anseende. Goodwill kan beskrivas som en form av mervärde som utvecklas när kvalitet och servicegrad är jämn över tid.⁴³ Goodwill korrelerar i många avseenden med varumärkets kvalitetsgarantifunktion.⁴⁴ Denna funktion innebär att goodwill för ett varumärke kan ligga i en kvalitetsgaranti som tillfredsställer ett behov hos konsumenten. Konsumenten uppfattar då varumärket som ett uttryck för en bestämd subjektiv kvalitet och goodwillen innebär då en typ av kvalitetssäkring.⁴⁵

⁴⁰ Redovisningsrådets Rekommendation, RR 15, stycke 10 samt 11.

⁴¹ Jan Rosén, *Känneteckens goodwillskydd – från anseende till uppmärksamhetsvärde i svensk känneteckens – och marknadsrätt*; i festskrift till Mogens Koktvedgaard, Köpenhamn, 2003, s. 474. Samt Richard Wessman, *Varumärkeskonflikter*, Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten, Stockholm, 2002, s. 329 ff.

⁴² Stojan Arnerstål, *Varumärkesanvändning*, Upplaga 1:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018, s. 85.

⁴³ Bieniaszewski Sandberg, 1994, s. 7.

⁴⁴ Per Jonas Nordell, *Marknadsrättens goodwillskydd*, Elanders Gotab AB, Stockholm, 2003, s. 19 samt Arnerstål, 2018, s. 75–76.

⁴⁵ Tiili, Virpi, Om varumärkets funktioner, NIR 1970, s 242 ff.

3 Varumärkesskydd

3.1 Varumärkets historiska bakgrund

Varumärket har en mycket lång historia. De första varumärkena kom till redan då människor började att bilda samhällen. Det var hantverkare som först försåg sina varor med bomärken eller liknande. På detta sätt kunde varorna särskiljas från andra hantverkares skapelser. Dessa tidiga varumärken kunde vara både en viktig ursprungsangivelse men samtidigt också en kvalitetsgaranti. Dessa varumärkesfynd från förr har hittats i medelhavsländerna, mellanöstern och Kina.⁴⁶ I Romarriket fanns det även kvarlevor som tyder på att butiksinnehavare i Rom brukade ha en skylt vid sin butik där de skrev sitt namn och avbildade de varor de sålde. På så vis kunde konsumenter särskilja inte bara varorna utan även butiker och fabrikanter. Därigenom kunde de skaffa sig en uppfattning om vilka varor som höll en hög kvalitet och göra jämförelser mellan butikerna.⁴⁷

I takt med samhällens utveckling så fortskred även varumärkenas evolution. Med framväxten av skråväsendet under medeltiden uppstod ett slags monopolsystem. Det blev då nödvändigt att tillhöra ett visst skrå för att få lov att tillverka en viss vara. Det blev även vanligt att ett skrå förpliktade sina medlemmar att märka sina varor. Syftet med dessa märkningar var att kunna spåra falska eller defekta varor samt att förhindra dem som inte var medlemmar i skrået att sälja varan.⁴⁸

Med den industriella revolutionen, som åtföljdes av massproduktion och utökad kommunikation växte sedan betydelsen av marknadsföring och reklam. Ökad köpkraft hos allmänheten, variation på varor och förbättrad kvalitet ledde till stor efterfrågan på nya produkter. Framväxten av

⁴⁶ Marianne Levin, Richard Wessman, *Varumärkesrättens grunder*, Nordstedts Juridik AB, Gotab, Stockholm, 1996, s. 21.

⁴⁷ *Ibid* s. 22.

⁴⁸ Paul Goldstein, R Reese, *Copyright, Patent, Trademarks, and Related State Doctrine*, Foundation Press, 8th Edition, 2016, s. 200.

konkurrens ökade i samma takt och varumärket blev av högsta betydelse som medel för särskiljning. Det var inte längre tillräckligt att använda sig av ett anonymt tillverkarnamn. Nu krävdes det ett varumärke som var lätt att minnas och att uttala. Varumärket skulle även gärna beskriva produkten och vara originellt. Vid slutet av 1800-talet hade många industriländer infört lagstiftning om varumärken och varumärkesskydd blev ett fenomen.⁴⁹

I Sverige skapades den första varumärkeslagen år 1884. Sverige tillträdde sedan Pariskonventionen som kom att harmonisera med industriell lagstiftning, som bland annat varumärkesrätt.⁵⁰

Under första hälften av 1900-talet har det moderna varumärkets i stor utsträckning löpt parallellt med utvecklingen inom konsumentvaruhandeln. Under 1980- och 1990-talen uppmärksammades dock varumärket som ett konkurrensmedel även i samband med marknadsföring av industriprodukter.⁵¹ År 1997 tillsattes en utredning med uppgift att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen i Sverige.⁵² Utredningen resulterade i två betänkanden, dels i artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv, SOU 1999:19 och även i Ny varumärkeslag och nya regler om firma, SOU 2001:26.⁵³

En ny proposition med förslag till ny varumärkeslag kom år 2010.⁵⁴ Den nya lagstiftningen trädde i kraft 1 juli 2011. Därför regleras varumärkesrätten i Sverige idag genom varumärkeslagen 2010:1877, som upphävde den gamla varumärkeslagen 1960:644.

⁴⁹ Levin, Wessman, 1996, s. 22.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Direktiv 1997:118, Översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen.

⁵³ Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson, Claes Sandgren, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Upphovsrätt – Patent – Mönster – Varumärken – Namn – Firma – Otillbörlig konkurrens*, Tolfte upplagan, Elanders Sverige AB, Vällingby, 2017, s. 251.

⁵⁴ Proposition 2009/10:225, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

3.2 Skydd för varumärke idag

3.2.1 Svensk rätt

Det finns tre vägar till att erhålla ett varumärkesskydd i Sverige idag. Antingen genom registrering av EU-varumärke för hela EU hos EUIPO⁵⁵, genom registrering av svenskt varumärke hos PRV⁵⁶, eller genom inarbetning av ett varumärke i Sverige.⁵⁷ Vid registrering i Sverige eller i EU kan man alltså välja inom vilka områden man vill erhålla sitt skydd. Det finns ett internationellt klassificeringssystem med olika varu- och tjänsteklasser. Skyddet för varumärke gäller bara inom de klasser vilket varumärket är registrerat för.⁵⁸ Denna klassificering och indelning har gjorts för annars skulle ett varumärke kunna få ett obefogat brett skyddsomfång.⁵⁹

3.2.2 EU-rätt

Varumärkesrätten är harmoniserad inom EU och det innebär således att svensk nationell rätt korrelerar med gällande EU-rätt. Dessa bestämmelser härstammar från Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436 av den 16 december 2016 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (härefter varumärkesdirektivet, VMD) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (härefter varumärkesförordningen, VMF) och är implementerade i den svenska varumärkeslagstiftningen.⁶⁰

För att registrera ett varumärke inom EU finns det en del krav som ska vara uppfyllda. Varumärkes måste vara unikt, inte vara förväxlingsbart utan ha särskiljningsförmåga, samt att det inte får uppfylla något av de absoluta

⁵⁵ EUIPO – Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet.

⁵⁶ PRV – Patent - och Registreringsverket.

⁵⁷ Åsa Hellstadius, *Immaterialrätt och Marknadsrätt – ut praktiskt perspektiv*, Upplaga 1:1, Wolters Kluwer, Paper & Tinta, Poland, 2016, s. 69.

⁵⁸ Justin Pila, Paul Torrmans, *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2016, s. 366.

⁵⁹ *Ibid* s. 366 ff.

⁶⁰ Hellstadius, 2016, s. 61 f, samt

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436>

registreringshinder som återfinns i artikel 4 i VMD. Det finns även relativa registreringshinder att ta hänsyn till i VMD artikel 5.⁶¹

Fråga om intrång avseende nationellt varumärke ska prövas enligt bestämmelserna i varumärkeslagen, som ska tolkas i ljuset av varumärkesdirektivet. Fråga om intrång avseende EU-varumärke ska prövas enligt bestämmelserna i varumärkesförordningen. Varumärkeslagens bestämmelser om vitesförbud ska tillämpas även om det avser intrång i ett EU-varumärke, såvida inte varumärkesförordningen föreskriver något annat.⁶²

3.2.3 Internationellt skydd

Även på de områden där det inte finns några gemensamma regler på EU-nivå måste Sverige ha en viss miniminivå av immaterialrättsligt skydd. Detta i och med Världshandelsorganisationens, WTO:s, regler om immaterialrätt, så som regler om immaterialrätt i WIPO:s⁶³ konventioner samt TRIPS-avtalet⁶⁴. Sverige är anslutet till WTO och måste därmed följa minimireglerna enligt TRIPS-avtalet.⁶⁵

TRIPS-avtalet är ett viktigt avtal på det immaterialrättsliga området på EU-nivå. Konventionen kopplar samman bestämmelser om de immaterialrättsliga standarder som gäller med krav på ett effektivt sanktionssystem. TRIPS-avtalets regler fungerar som ett "golv" av minimiskydd eftersom alla WTO:s medlemsländer måste ha minst den skyddsnivå för immaterialrätt som står i avtalet.⁶⁶ Artiklarna 15 – 21 i TRIPS-avtalet reglerar varumärkesskydd och korrelerar med både VMD, VMF samt VmL.

⁶¹ Pila, Torrmans, 2016, s. 364 ff.

⁶² 10 kap. 5 § varumärkeslagen samt artikel 102 varumärkesförordningen.

⁶³ World Intellectual Property Organization.

⁶⁴ Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

⁶⁵ https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/sweden_e.htm

⁶⁶ Pila, Torrmans, 2016, s. 31–34 samt

<https://www.kommers.se/verksamhetsomraden/Handelsfragor/Immaterialratt/Utanfor-EU/TRIPS-avtalet-i-WTO/>

Om man vill erhålla internationellt skydd för ett varumärke, även utanför EU:s gränser, kan man erhålla det genom det så kallade Madridprotokollet.⁶⁷ Först registrerar sökanden varumärket i en stat som är ansluten till protokollet och därefter kan en ansökan skickas till World Intellectual Property Organization (WIPO). Ansökan vidarebefordras sedan därifrån till de stater som man önskar erhålla skydd i, om de tillträtt Madridprotokollet, med resultatet att märket kan få varumärkesskydd även där.⁶⁸ På så vis slipper man ansöka om varumärkesskydd i alla länder separat och processen blir på så vis enklare.

⁶⁷ <https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/madrid-protocol>

⁶⁸ Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson Lars, Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 13:e Upplagan, Handelsbolaget Immaterialt Rättsskydd i Stockholm, Stockholm, 2013, s. 281–282.

4 Varumärkets värde – Goodwill

4.1 Varumärkesrättens goodwillskydd

Varumärkens värde som konkurrensmedel ligger i deras symbolfunktion och därmed förmåga att utgöra en identitet för varor och tjänster. Genom att använda varumärket på ”rätt sätt” kan det skapas en länk mellan kunder och näringsidkarens varor eller tjänster. Det är just den länken mellan varumärket och konsumenten som skyddas av varumärkesrätten. Samtidigt har andra näringsidkare rätt att dra till sig samma kundkrets, med stöd av EU-reglering så som ”fri konkurrens”.⁶⁹ En marknad med fri konkurrens är en marknad där företag oberoende av varandra bedriver samma näringsverksamhet och tävlar om kunderna, dvs. en marknad där alla företag är utsatta för ett konkurrenstryck från de andra företagen. Effektiv konkurrens erbjuder goda möjligheter för företagen men också en rad fördelar för konsumenterna, såsom lägre priser, högre kvalitet, och större urval.⁷⁰ Det ligger alltså i den fria konkurrensens natur att andra måste ha rätt att lojalt konkurrera med att erbjuda bättre och billigare varor.⁷¹

I början av 2000-talet uppmärksammades det hur stort ekonomiskt värde ett varumärke kan generera. I varumärkeskommitténs betänkande om en ny varumärkeslag, SOU 2001:26, märks en tydlig betoning på varumärkens ekonomiska värde och att det är av stor vikt att ha ett starkt och flexibelt skydd för varumärken för att främja en effektiv konkurrens på marknaden.⁷² Relationen mellan varumärkesskydd och en konkurrenskraftig marknad har fortsatt att undersökas genom åren och professor Dr Bojan Pretnar belyser detta ämne i en artikel i Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, *What is goodwill in trademark law?*, NIR, 6/2004. Pretnar argumenterar för vikten av att ha ett komplett goodwillskydd, både för att underlätta prejudikat från EU-domstolen men också för att gynna den globala ekonomin och konkurrensen

⁶⁹ FEUF artikel 101–109.

⁷⁰ <https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/competition.html?locale=sv>

⁷¹ Observera, god marknadsföringssed i MFL 5 §.

⁷² SOU 2001:26, Ny varumärkeslag och ändringar i Firmalagen, s 265 ff.

på en öppen marknad.⁷³ Pretnar menar att den globala ekonomin oundvikligen kommer att fortsätta öka värdet på varumärken, vilket följaktligen kommer att kräva en något standardiserad global praxis av domstolar i varumärkesrelaterade överträdelseförfaranden. Således kommer det även krävas en universell tolkning och beskrivning av vad goodwill är.⁷⁴ Pretnar initierar att han vill se en diskussion om goodwills värde, definition och konkurrenskraft hos WIPO - närmare bestämt i WIPOs ständiga kommitté om varumärken (SCT).⁷⁵

4.2 Varumärkeslagen 1 kap 10 §

4.2.1 Ensamrätt, dubbel identitet och funktionalitet

I dagens varumärkeslag stadgas ensamrätt till att nyttja sitt varumärke. Det innebär att ingen utom innehavaren, har rätt att använda varukännetecknet i näringsverksamhet, utan innehavarens tillstånd. Ensamrätten för ett varumärke regleras i 1 kap 10 § 1 st VmL. En förutsättning för ensamrättens tillämpning är att utnyttjandet av ett identiskt eller liknande tecken måste ske i näringsverksamhet. Utnyttjandet måste dessutom skada någon av varumärkets funktioner.⁷⁶ Det finns primärt fem olika funktioner definierade gällande varumärkets funktionalitet.

1. Ursprungsangivelsefunktionen. Det grundläggande syftet med ett varumärke är att de fungerar som en garanti av den märkta varans eller tjänstens kommersiella ursprung – att varumärket utgör ett ursprungsvärde.⁷⁷
2. Kvalitetsgarantifunktionen. Genom att varumärket garanterar varorna eller tjänsternas kommersiella ursprung, följer att konsumenterna som tar del av den märkesförsedda varan eller tjänsten erhåller en indirekt form av garanti för att det bakomliggande företaget kontrollerat att varan eller tjänsten

⁷³ Professor Dr Bojan Pretnar, NIR, 2004, s.507.

⁷⁴ Ibid, s. 514.

⁷⁵ Ibid, s. 515.

⁷⁶ Hellstadius, 2016, s. 70 f.

⁷⁷ Arnerstål, 2018, s. 65–66.

motsvarar konsumenternas förväntningar från tidigare inköp eller marknadsföring. Kvalitetsgarantifunktionen utgör i detta avseende en oskiljaktig del av ursprungsangivelsen.⁷⁸

3. Reklamfunktionen. L'Oréal-avgörandet var första gången varumärkets reklamfunktion lyftes fram EU-domstolen, i den bemärkelse att funktionen har betydelse för varumärkesinnehavarens möjlighet att motsätta sig användningen vid fall av dubbel identitet. Enligt EU-domstolen var varumärkesinnehavaren således rätt att förhindra att ett kännetecken som är identiskt med varumärket används utan medgivande för identiska varor och tjänster, när användning skadar innehavarens bruk av varumärket såsom ett inslag i reklamkampanjer eller del i försäljningsstrategi.⁷⁹
4. Investeringsfunktionen. Denna funktion har motiverats med att ett varumärke kan användas av innehavaren för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte som tänkas attrahera konsumenter och göra dem lojala mot varumärket.⁸⁰
5. Kommunikationsfunktionen. Någon förklaring till vad som ska anses utgöra varumärkets kommunikationsfunktion har ännu inte tillhandahållits av EU-domstolen. Kommunikationskoden nämndes första gången i L'Oréal-avgörandet, men klargjordes inte vidare. I generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörande i Sieckmanmålet⁸¹, framhöll han att reklamfunktionen och kvalitetsgarantifunktion i kombination med anseendeskydd för ett varumärke, kan anses utgöra kommunikation och därmed den så kallade kommunikationsfunktionen. Detta är dock inget som fått generell acceptans och det finns fortfarande inte någon klar samsyn kring vad kommunikationsfunktionen egentligen avser.⁸²

⁷⁸ Arnerstål, 2018, s.75–76.

⁷⁹ Ibid, s. 85 och C-487/07 L'Oréal p. 58.

⁸⁰ Arnerstål, 2018, s. 90.

⁸¹ C-273/00 - Sieckmann, p. 19.

⁸² Arnerstål, 2018, s. 90 ff.

4.2.2 Skydd av upparbetad goodwill och anseende

Det finns stadgat i 1 kap 10 § 1 st 3 p ett så kallat, ”utökat anseendeskydd”. Paragrafens tredje punkt stadgar att;

”ingen annan än innehavaren utan dennes tillstånd får använda ett tecken för varor eller tjänster i näringsverksamhet, om tecknet är identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.”

Detta skyddar en särskild grupp av varumärken, sådana som är mer kända och etablerade på marknaden. Exempel på dessa är Absolut Vodka, Rolls Royce m.fl. Sådana varumärken har nämligen ett skydd mot användning av identiska eller liknande tecken som omfattar alla typer av varu- och tjänsteslag. Till skillnad från ”normalskyddet” så behöver inte dessa varor vara identiska eller av liknande slag för att innehavaren ska kunna förbjuda användning av tecknet som skyddats. Skyddet gäller för användningar av varumärket som drar otillbörlig fördel av, så kallat renommésnyltning, eller är till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, så kallat urvattning.⁸³ En tillämpning av 1 kap 10 § 1 st 3 p varumärkeslagen förutsätter att följande fyra kumulativa villkor är uppfyllda;

1. Det äldre varumärket ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen.⁸⁴
2. Det omtvistade kännetecknet ska vara identiskt med eller likna det äldre varumärket, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.

⁸³ Wessman, 2002, s. 376 samt PBR:s dom 8 maj 1998, mål nr 96–319 (ABSOLUTE).

⁸⁴ Se proposition 2009/10.:225 s. 125 och C-375/97 - General Motors och C-301/97-Pago.

3. Användningen av det omtvistade kännetecknet ska dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.⁸⁵
4. Denna användning måste vara utan skälig anledning.⁸⁶

Det utökade skyddet har av EU-domstolen radats upp i tre alternativa kategorier för intrång. Skyddet är tillämpligt om det omtvistade varumärket blir utsatt för;

1. Urvattning – som skadar det kända varumärkets särskiljningsförmåga.
2. Nedsvärtning – vilket skadar det kända varumärkets anseende.
3. Snyltning – en situation då intrångsgöraren drar otillbörlig fördel av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.⁸⁷

Dessa olika situationer kommer redogöras för nedan.

4.2.2.1 Urvattning

Urvattning innebär en skada på det kända varumärkets särskiljningsförmåga. Enligt EU-domstolen uppkommer detta när de äldre varumärkets förmåga att ange att varorna eller tjänsterna härrör från varumärkesinnehavaren försvagas till följd av användningen av det yngre kännetecknet.⁸⁸ En sådan försvagning kan leda till en upplösning av det äldre märkets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande. Alltså kan förmågan att identifiera eller särskilja sig skadas.

4.2.2.2 Nedsvärtning

Nedsvärtning av ett varumärke innebär skada på kännetecknets anseende. Det kan uppkomma när den påstått intrångsgörande användningen riskerar att uppfattas på ett sådant sätt att det äldre varumärkes attraktionsförmåga

⁸⁵ Se se C-252/07 Intel och C-408/01 Adidas och C-102/07 Adidas eller otillbörlig fördel C-487/07.

⁸⁶ Arnerstål, 2018, s. 109 f.

⁸⁷ Ibid, s. 112 f.

⁸⁸ Arnerstål, 2018, s. 113 samt C-252/07 Intel, p. 37 och 38.

minskar.⁸⁹ Risk för skada av detta slag kan uppkomma när varor eller tjänster som erbjuds av tredje man medför ett negativt inflytande på det äldre märket och kan skapa en association med varor av sämre kvalitet. Nedsvärningen skadar alltså en image som det äldre varumärket sedan tidigare besuttit.⁹⁰

4.2.2.3 Snyltning

Snyltningssituationerna omfattar när mindre kända tecken anknyter till kända varumärken för att åka snålskjuts på den renommé som det kända varumärket upparbetat. Här handlar det alltså inte om förväxlingsrisk, utan att det istället skadar anseendet på det kända varumärket. Skadesituationerna omfattar att det kända varumärket förringas eller att dess goodwill försvagas.⁹¹ Det är kriteriet "otillbörlig fördel" som tar sikte på en situation där användningen av ett nytt märke "snyltar" på det äldre, välkända, märkets anseende på marknaden. Genom att det väletablerade märket redan är känt kan det nya märket dra till sig köparens uppmärksamhet, men utan att själva ha gjort förarbetet. Det kan alltså bli så att det nya märket nyttjar både värde och goodwill som innehavaren av det äldre märket byggt upp över lång tid.⁹² Det varumärkesrättsliga skyddet mot otillbörlig fördel för kända märken är angränsande till det marknadsrättsliga skyddet, mot renommésnyltning. Detta kommer utredas vidare i sektion, 5.2 gällande marknadsrättens goodwillskydd.

⁸⁹ C-487/07 - L'Oréal, p. 40.

⁹⁰ Arnerstål, 2018, s. 114–115.

⁹¹ Hellstadius, 2016, s. 73 f.

⁹² Ibid.

4.3 EU-rätt

4.3.1 Ensamrätt och anseendeskydd

Varumärkesförordningen, artikel 9.1–9.2 reglerar att annan än varumärkesinnehavaren i näringsverksamhet inte får använda ett kännetecken som är identiskt med kännetecknet för varor eller tjänster av samma slag. Denna bestämmelse korrelerar med svensk lagstiftning, 1 kap 10 § 1 st VmL som ger uttryck för ensamrätten. Ensamrätten stadgas likaså i varumärkesdirektivets artikel 10 och innebär att innehavaren kan hindra en tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket har registrerats. Vidare gäller enligt praxis att innehavaren är skyddad mot tredje mans användning under förutsättning att tredje mans användning skadar eller riskerar att skada varumärkets grundläggande funktion.⁹³ I artikel 10 a) och b) finns en icke uttömmande uppräkningslista av olika typer av användning som innehavaren kan hindra. Artikel 9.2 c) skyddar de situationer då ett ”nytt” varumärke är identiskt med, eller liknar ett äldre varumärke. Om det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska det sättas stopp för.

Som stadgats ovan, sektion 4.2.2, finns det fyra kumulativa kriterier som ska vara uppfyllda för att en anseendeskada, goodwillintrång, ska anses föreligga. Kriterier som 1. *Det ska röra sig om ett väl ansett varumärke*, 2. *Varumärket ska vara känt inom omsättningskretsen*, 3. *Intrångsgöraren ska dra otillbörlig fördel eller vara till förfång, samt att 4. användandet ska vara utan skälig anledning*. Tolkning gjord av EU-domstolen av dessa kriterier kommer redogöras för nedan;

⁹³ Gällande rekvisitet ”grundläggande funktion” har EU-domstolen i flera rättsfall uttalat sig om vad som krävs. C-63/97, BMW, p. 31 ff, C-17/06 Céline, C-236/08 till C-238/08, Google France och Google, p. 60 ff, C-206/01 Arsenal Football Club, p. 43 m.fl.

4.3.2 Tolkning av kriterier

Eftersom VMD och VMF är infört i svensk lagstiftning, se sektion 3.2.2, innebär det att praxis från EU-domstolen därmed indirekt tolkar svensk rätt och är direkt tillämpbar.

4.3.2.1 Första rekvisitet - *Väl ansett varumärke*

Chevy-målet⁹⁴ var det första fallet inom EU-rätten då domstolen tolkade varumärkesdirektivets bestämmelse om ett utvidgat skydd för väl ansedda märken.⁹⁵ Frågan berörde om Chevy, rengörings – och tvättmedel, gjorde intrång i ensamrätten för Chevy, motorfordon. Det var den belgiska domstolen som anhöll om tolkning av kriteriet *väl ansett* och frågan blev inom vilken krets detta kriterium skulle tolkas. EU-domstolen förklarade då att ett väl ansett varumärke ska vara känt i betydande del av omsättningskretsen, det vill säga de personer som märket riktar sig till. Det anses alltså vara väl ansett när det är känt för en betydande del av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av märket.⁹⁶

4.3.2.2 Andra rekvisitet - *Omsättningskretsen*

Omsättningskretsen är den konsumentgrupp som varumärkesinnehavaren och varumärket är länkat till. Genom att denna länken skyddas, skyddas även varumärkes övriga funktioner. EU-domstolen har framhållit i C-299/99 – Philipsavgörandet, att särskiljningsförmågan hos ett tecken ska bedömas med hänsyn till den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha.⁹⁷

⁹⁴ General Motors Corp, mot Yplon SA, C-375/97 REG 1999.

⁹⁵ Wessman, 2002, s.362.

⁹⁶ C-375/97 - Chevy-målet, s. I-5421, p. 24 samt 26.

⁹⁷ C-299/99 – Philips, p. 31.

4.3.2.3 Tredje rekvisitet - *Otillbörlig fördel eller förfång*

EU-domstolen har tolkat det tredje kriteriet i 1 kap 10 § 3 p VML, att dra *otillbörlig fördel eller vara till förfång* i L'Oréal m.fl., C-487/07 samt i Intel Corporation, C-252/07.

I Intel Corporation, C-252/07 anger EU-domstolen att för att förfång ska föreligga krävs att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre märket är registrerat som beror på användningen av det yngre märket, eller att det finns en verklig risk för sådan förändring i framtiden.⁹⁸

EU-domstolen angav i L'Oréal m.fl., C-487/07 att det förhållande att omsättningskretsen får uppfattningen att det föreligger ett samband mellan kännetecknet och varumärket ett nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att fastställa intrång. Det krävdes också att svaranden medvetet hade "lagt sig i det kända varumärkets kölvatten", med syfte att tillgodogöra sig det anseende som är förknippat med det äldre märket. Således förelåg det en sådan *otillbörlig fördel* som avses i bestämmelsen.⁹⁹ Samma kumulativa bedömning gjordes i ett senare mål gällande skönhetsinjektionen Botox. I vilket Tribunalen och EU-domstolen fann att de "yngre" märkena Botolist och Botocyl drog en otillbörlig fördel av det anseende som byggts upp under det kända märket Botox.¹⁰⁰

4.3.2.4 Fjärde rekvisitet - *Utan skälig anledning*

Användandet ska vara utan skälig anledning, för att det fjärde kriteriet ska anses vara uppfyllt. Utan skälig anledning innebär att användandet av varumärket kan få lov att nyttjas i de fall som det finns "ett behov av att använda kännetecknet".¹⁰¹ Domstolen ska i bedömningen då bland annat se till syftet med användningen, likheten mellan varor eller tjänster samt inom vilken grupp varumärket registrerats i. EU-domstolen har tolkat detta begrepp i C-65/12 – Bulldogavgörandet. EUD konstaterade då att skälig

⁹⁸ C-252/07 Intel Corporation, p. 77.

⁹⁹ C-487/07 - L'Oréal, p. 41, 49 samt 50.

¹⁰⁰ T-345/08, T-357/08, T-345/08, punkt 32.

¹⁰¹ Arnerstål, 2018, s. 120–121.

anledning inte endast omfattar objektivt tvingande skäl, utan att det även kan avse det subjektiva intresset hos en tredje man som använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke.¹⁰²

4.4 Praxis

För att förtydliga ensamrättens och anseendeskyddets utsträckning när det kommer till goodwill, kommer jag nedan redogöra för relevant nationell praxis¹⁰³ på området; Gallianomålet¹⁰⁴, Byggställningsmålet¹⁰⁵ samt Länsförsäkringsmålet¹⁰⁶.

4.4.1 NJA 1995 s. 635 – Galliano vs Gaetano

NJA 1995 s. 635 – Galliano vs Gaetano gällde ett ärende då Saturnus AB marknadsförde och sålde olika slags likörextrakt, bl a ett guldfärgat sådant extrakt med benämningen Gaetano. Rémy Finance och Distilleri Riunite Di Liquori S p A, ett företag som tillverkar likören Galliano väckte vid Malmö TR talan mot Saturnus och påstod att Saturnus genom marknadsföringen av likörextraktet Gaetano gjorde intrång i deras varumärkesrättigheter. De hävdade att varumärket Galliano var allmänt känt och inarbetat på den svenska marknaden samt att ensamrätt alltså åtnjöts både på grund av registrering och på grund av inarbetning. Inarbetat var enligt kändena dels ordet Galliano i sig, dels en kombination bestående av en förpackning innehållande gul italiensk likör med en etikett med ordet Galliano i lila färg med guldkant runt bokstäverna mot ljus eller vit bakgrund.¹⁰⁷

Domstolen dömde i detta fall det inte ansågs sannolikt att Saturnus genom att saluföra ett likörextrakt under beteckningen Gaetano har gjort intrång i Rémy Finances rätt till varukännetecken. Detta beslut baserades på en

¹⁰² C-65/12 – Bulldog, p. 45 och 48.

¹⁰³ Se sektion, 1.3.

¹⁰⁴ NJA 1995 s. 635.

¹⁰⁵ NJA 2014 s. 580.

¹⁰⁶ NJA 2017 s. 905.

¹⁰⁷ NJA 1995:98 s.643.

tolkning av den då gällande regeln i 6 § 2 st i varumärkeslagen¹⁰⁸, till viss del korrelerande med 1 kap 10 § nuvarande VmL, som förutsatte att de båda kännetecknen var identiska eller i vart fall i hög grad överensstämmande. HD ansåg inte att de aktuella kännetecknen kunde anses förete en så hög grad av likhet och således fanns det inte förutsättning för tillämpning av regeln i 6 § 2 st dåvarande VmL.

Analys

I detta fall åtnjöt alltså inte Galliano sina rättigheter som registrerat eller inarbetat varumärke med ett anseende kopplat till sitt namn. Detta blev det dock ändring på under utredning SOU 2001:26 där det framhölls att då Sverige implementerade varumärkesdirektivet upprätthölls kriteriet förväxlingsbarhet som skyddsförutsättning i anseendeskyddsregeln, alltså då varande 6 § 2 st VmL¹⁰⁹ och nuvarande 1 kap 10 § VmL¹¹⁰. Efter beaktande av denna regel konstaterades det att HD i NJA 1995 s. 635 Galliano-målet upprätthöll en alltför snäv tolkning av kravet på märkeslikhet i förhållande till varumärkesdirektivet. Detta uppmärksammades av varumärkeskommittén i SOU 2001:26 och ett nytt lagförslag utarbetades som bättre stämmer överens med det EU-rättsliga varumärkesdirektivet.¹¹¹

Expert på området, Marianne Levin¹¹², konstaterade i betänkandet, SOU 2001:26, att;

”Förväxlingskriteriet innefattar betydligt vidare skydd än mot direkt varuförväxling. Någon sådan behöver inte alls vara resultatet av ett varumärkesintrång. Varumärkesrätten ger, när märken är väl ansedda på marknaden, ett uttryckligt goodwillskydd till och med utanför varuslagslikheten. I detta ligger också rättshavarens anspråk på att hans goodwill inte utnyttjas av annan eller urvattnas. Inom ramen för

¹⁰⁸ SFS 1960:644, Varumärkeslagen.

¹⁰⁹ SFS 1960:644, Varumärkeslagen.

¹¹⁰ SFS 2010:1877, Varumärkeslagen.

¹¹¹ SOU 2001:26, s 252 ff.

¹¹² <https://www.karnovgroup.se/forfattare/vara-forfattare/marianne-levin>

*varuslagslikheten kan motsvarande regel enklare uttryckas som en princip om att associationsskapande likställs med förväxlingsrisk.*¹¹³

4.4.2 NJA 2014 s 580 – Byggställningsmålet

NJA 2014 s 580 gällde en konflikt som uppstod mellan byggföretagen Layher och Mon.Zon. Layher hade licens att i sin näringsverksamhet använda det registrerade varumärket Layher. Mon.Zon var en av Layhers konkurrenter på marknaden för byggnadsställningar. I Mon.Zons produktkataloger för åren 2007, 2008 och 2009 fanns det ett fotografi från en byggarbetsplats som i närbild visade del av en monterad systemställning. På några av byggställningarna fanns det dekaler med namnet ”Layher” tydligt synliga. Frågan var om användningen av bilden av byggnadsställningen utgjorde användning av varumärket Layher i varumärkeslagens mening och om Layher i så fall hade rätt att hindra fortsatt användning och att erhålla ersättning.¹¹⁴

HD uttalade att om en annonsör i jämförande reklam använder ett kännetecken som är identiskt med en konkurrents varumärke i syfte att identifiera de varor som konkurrenten tillhandahåller så utgör det användning med ”avseende på” annonsörens egna varor i den mening som avses i artikel 5.1 a) i varumärkesdirektivet.¹¹⁵ Det är alltså inte nödvändigt att varumärket används av tredje man som kännetecken för dennes egna varor för att en användning ”med avseende på vara” ska anses föreligga. Det kan räcka att användningen sker i anslutning till egna varor av samma slag.¹¹⁶ Ett konstaterande att tredje man har använt varumärkesinnehavarens

¹¹³ NJA 1995 s 635, s. 640. Utlåtande av Marianne Levin, *slutsatser*.

¹¹⁴ Domen meddelades år 2014 men Layhers talan grundades på ett påstått varumärkesintrång under perioden 2007 till den 1 april 2009. Enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till 2010 års varumärkeslag 2010:1877 gällde fortfarande äldre föreskrifter i fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet. Det var således 1960 års varumärkeslag som skulle tillämpas.

¹¹⁵ Dåvarande VMD, 2008/95/EG, om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslag, NJA 2014 s.580, p 13. C-487/07 - L’Oréal p. 53 och 56, 1 kap 10 § i 2010 års varumärkeslag.

¹¹⁶ Se t.ex. EU-domstolens domar i mål C-206/01, Arsenal Football Club, p. 39-40 och i de förenade målen C-236-238/08, Google France och Google, p. 65 samt p. 71-73; jfr även

kännetecken medför dock inte utan vidare att denne får utöva sin ensamrätt för att hindra användningen. Det måste också ha skadat kännetecknets anseende.¹¹⁷

Layher anförde att Mon.Zons användning av ska ha skadat eller kunnat skada kännetecknets anseende genom att utnyttjandet har stört Layhers egen användning av varumärket att märkets investeringsfunktion därför skulle ha skadats.¹¹⁸ Någon utredning till stöd för detta eller för att någon annan av varumärkets funktioner skulle ha skadats ansåg domstolen däremot inte. Domstolen ansåg inte heller att Layher var ett väl ansett varumärke och att den användning som har skett utgör ett intrång i skyddet för anseendet. Domstolen dömde att Layher inte kan hindra användning av den aktuella bilden med stöd av 4 § och 6 § 1 st i VmL (SFS 1960:644), jämförbar med artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet¹¹⁹.

4.4.3 NJA 2017 s. 905 – Länsförsäkringar vs Matek

Detta avgörande gällde en tvist mellan Länsförsäkringar AB och företaget Matek. Länsförsäkringar är innehavare av ett gemenskapsvarumärke, som är registrerat för bl.a. ”Fastighetsmäklari; i klass 36 samt i klass 37. Mateks huvudsakliga verksamhet är att producera och montera prefabricerade trähus. Länsförsäkringar ansåg att Matek gjorde intrång på deras varumärke genom användning av en viss figur i näringsverksamhet, då den liknade Länsförsäkringars både i utformning och färg. Länsförsäkringar anförde också att domstolen skulle förbjuda Matek att i näringsverksamhet i Sverige använda figuren, eller i allt väsentligt liknande figurer, oavsett färgsammansättning, ensam eller i kombination med annat kännetecken.

Domstolen angav att märket ska vara känt inom en betydande andel av den relevanta personkretsen. Vid bedömningen av om märket är känt ska

bl.a. Stojan Brdarski, In the aftermath of Opel v. Autec - Is the requirement of trade mark use relevant or not?, NIR 2007 s. 255 ff. på s.268.

¹¹⁷ NJA 2014 s. 580, p. 13.

¹¹⁸ C-323/09, Interflora, p. 60 och 62.

¹¹⁹ Dåvarande VMD, 2008/95/EG, om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

samtliga relevanta omständigheter beaktas såsom marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra märket.¹²⁰ Det är primärt kännedomsgraden i det äldre märkets omsättningskrets som ska tillmätas betydelse, det vill säga de personer som märket riktar sig till. Märket behöver inte vara känt bland allmänheten och inte heller i det yngre märkets omsättningskrets. Graden av kännedom om det äldre märket i det yngre märkets omsättningskrets får främst betydelse när det gäller bedömningen av snyltning eller skada.¹²¹

Även för det utökade anseendeskyddet är märkeslikhet en förutsättning. Det krävs dock inte varuslagslikhet. Enligt ordalydelsen omfattar bestämmelsen i artikel 9.1 c) i varumärkesförordningen endast fall då varuslagen är olika, däremot inte då de är lika. I avgörandet *Davidoff*, C-292/00, EU:C:2003:9, klargjorde dock EU-domstolen att det utökade skyddet även gäller då varuslagen är lika. Detta förhållande framgår numera direkt av förordningstexten.¹²² Det utökade skyddet uppställer inte något krav på att märkena är förväxlingsbara. Det krävs dock att likheten medför att allmänheten förknippar tecknet med varumärket, dvs. att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket även om den inte förväxlar dem.¹²³ En ytterligare förutsättning för utökat skydd är att användningen av det yngre tecknet utan skäligen anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, s.k. snyltning respektive urvattning eller nedsvärtning.¹²⁴

HD konstaterade att Länsförsäkringars varumärke var känt i den del av EU där Mateks påtalade användning har skett. Varumärket omfattades därmed av det utökade skyddet enligt artikel 9.1 c) i varumärkesförordningen. Dock

¹²⁰ NJA 2017 s. 905, p. 24. Se även *General Motors*, C-375/97 p. 25.

¹²¹ Wessman, 2002, s. 362 f.

¹²² NJA 2017 s. 905, p. 26.

¹²³ NJA 2017 s. 905 p. 30, Se avgörandena *Adidas-Salomon och Adidas Benelux*, C-408/01 samt *Intel Corporation*, C-252/07.

¹²⁴ NJA 2017 s. 905, p. 27.

anslöt sig HD till hovrättens slutsats att Mateks märkesanvändning inte har utgjort intrång i varumärkets anseendeskydd. Detta på grund av att Länsförsäkringar inte lyckades bevisa att Matek, genom användningen av sitt kännetecken, gjorde intrång i Länsförsäkringars ensamrätt till gemenskapsvarumärket eller orsakade skada.¹²⁵ Det fanns alltså inte förutsättningar för ett vitesförbud eller för att döma ut skadestånd då det inte förelåg intrång i Länsförsäkringars rätt enligt artikel 9.1 c. Länsförsäkringars talan kunde därför inte bifallas.¹²⁶

Analys

I detta fall blir det tydligt att det är *skadan* av otillbörligt nyttjande som är det viktigaste rekvisitet. Även om varukännetecknet är känt i omsättningskretsen och varumärkena är så lika att det föreligger en uppfattning om samband, krävs det fortfarande ett otillbörligt utnyttjande för att intrång ska anses föreligga. Om användandet av varumärket inte skadar anseendet genom otillbörligt utnyttjande, kan inte det utökande anseendeskyddet göras gällande.

¹²⁵ NJA 2017 s. 905, Hovrättens dom, sista stycket.

¹²⁶ NJA 2017 s. 905, p. 28–29.

5 Marknadsrättsligt skydd

5.1 Den svenska marknadsrätten

Marknadsrätten omfattar ett system av regler för företags handlande på marknaden avseende marknadsföring av produkter och tjänster.¹²⁷ En viktig princip är att reglerna skapar en tillbörlig och fungerande konkurrens på marknaden, begreppet god affärssed är också grundläggande. Det torde således finnas både i konsumenters och näringsidkares intresse att motverka otillbörlig marknadsföring, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en rättvis marknad.¹²⁸

På EU-nivå finns direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder.¹²⁹ Direktivet tillnärmas medlemsstaternas lagstiftning om otillbörliga affärsmetoder, inklusive otillbörlig reklam, som direkt skadar konsumenternas ekonomiska intressen och därigenom indirekt skadar legitima konkurrenters ekonomiska intressen. Direktivet innehåller bland annat den så kallade svarta listan som innehåller marknadsföring som presumeras vara otillbörlig. Det är genom marknadsföringslagen som EU-direktivet 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder implementerats i svensk rätt och på så vis föreligger det harmoniserad lagstiftning mellan svensk marknadsföringsrätt och EU-rätt.¹³⁰

Marknadsföringsrätten är det område som reglerar kommunikation i form av reklambudskap för varor och tjänster mellan näringsidkare och konsumenter. De centrala reglerna i svensk rätt finns i

¹²⁷ Per Jonas Nordell, *Marknadsrätten – en introduktion*, upplaga 7, Wolters Kluwer, 2017, s. 22 ff.

¹²⁸ Hellstadius, 2016, s. 97.

¹²⁹ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004.

¹³⁰ Carl Anders; Svensson, Anders Stenlund, Torsten Brink, Lars-Erik Ström, Thomas Carlén-Wendels, *Praktisk marknadsrätt*, Norstedts Juridik, Upplaga 8, 2010, s. 28.

Marknadsföringslagen (2008:486), MFL och i lagen (1978:800) om namn och bild i reklam, men regler om marknadsföring återfinns även i olika typer av speciallagar. Utöver rena lagstadganden finns det även rekommendationer samt föreskrifter, såsom ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation¹³¹ och näringslivets självreglerings stiftelse Reklamombudsmannen.¹³² ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation utgör det sannolikt viktigaste harmoniseringsinstrumentet för hur god affärssed ska tolkas. ICC-reglerna är någorlunda konkret utformade med bland annat bestämmelser mot misskreditering och renommésnyltning.¹³³

Utgångspunkten i både svensk rätt och EU-rätt är att marknadsföring måste stämma överens med god marknadsföringssed, se 5 § MFL. Det innebär i stora drag att marknadsföringen måste vara sanningsenlig och stämma överens med verkligheten. Det måste alltså finnas underlag och belägg för det som sägs i marknadsföringen. Den marknadsföringen som inte stämmer överens med detta är otillbörlig om den märkbart påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, se 8 § MFL. Det innebär alltså att marknadsföringen måste ha påverkan på mottagaren för att det ska finnas grund för att räkna den som otillbörlig.¹³⁴

5.2 Marknadsrättens goodwillskydd

5.2.1 Renommésnyltning

När det kommer till skydd för goodwill inom marknadsrätten ligger begreppet renommésnyltning närmast till hands. Renommésnyltning innebär att näringsidkare i marknadsföring otillbörligen knyter an till den renommé, goda rykte som en annan näringsidkare upparbetat. Denna anknytning kan vara allt från att en koppling sker mellan verksamheter, produkter,

¹³¹ <https://reklamombudsmannen.org/regler/iccs-regler>

¹³² Nordell, 2017, s. 37 ff., <https://reklamombudsmannen.org/regler/iccs-regler>

¹³³ Ibid s. 95 f.

¹³⁴ Ulf Bernitz, *Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare*, Stockholm, 1993, s. 30 (Arnerstål, 2018, s. 151).

kännetecken, symboler, figurer eller till specifika koncept. Det innebär alltså att en näringsidkare kan dra nytta av det förberedande arbete som en annan näringsidkare gjort och på så sätt dra nytta av dennes ekonomiskt kostsamma åtgärder utan att betalat en krona. Ofta sker detta genom att näringsidkaren åker snålskjuts på det goda rykte någon annan redan upparbetat.¹³⁵ Renommésnyltning inom lagstiftning behandlas i MFL 18 § 7 st som just stadgar att en näringsidkare vid jämförande reklam inte får dra otillbörlig fördel av en annan näringsidkares renommé som är förknippat med näringsidkarens varumärke, företagsnamn eller andra kännetecken eller varans ursprungsbeteckning.

Renommésnyltning som inte sker vid jämförande reklam kan vara otillbörlig enligt 5 § i MFL om marknadsföring sker i strid med god marknadsföringssed. Detta förutsätter också att man kan konstatera att marknadsföringen i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut enligt 6 § MFL.

Det finns även stadgat i artikel 15 i ICC:s grundregler om reklam att;

*”marknadskommunikation inte får utformas så att det goda renommé, eller kallat goodwill, som är förknippat med andra företags, organisationers, personers eller institutioners namn, kännetecken eller ensamrätt i övrigt, utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller ifråga om utnyttjande, utan föregående medgivande, av renommé som andra upparbetat genom kampanjer.”*¹³⁶

5.2.2 Misskreditering

Misskreditering, i enlighet med MFL 18 § 5 p, innebär att en näringsidkare använder sig av framställningar som är ägnade att misskreditera eller nedsätta en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken. Detta kan ske på olika sätt, genom vilseledande eller nedsättande, dvs genom att ringakta eller förlöjliga

¹³⁵ Hellstadius, 2016, s. 112.

¹³⁶ https://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

den andra näringsidkaren.¹³⁷ Misskrediterande reklam har i svensk rätt länge ansetts utgöra otillbörlig marknadsföring och kan därför förbjudas enligt generalklausulen i 5 och 6 §§ MFL.¹³⁸ Följden av att misskreditering också är förbjuden enligt 18 § är att sanktionsurvalet även omfattar möjligheten att utkräva skadestånd och marknadsföringsavgift.¹³⁹ Skyddet mot misskreditering går också att finna i ICC:s grundregler, artikel 12.¹⁴⁰

En misskreditering innebär att annonsörer nedvärderar eller uttalar sig nedsättande om konkurrenten eller dennes produkter eller tjänster.¹⁴¹ Prisjämförelser i sig omfattas generellt sett inte av detta¹⁴², utan det ska vara fråga om nedsättande påståenden, tex så som fusk, påtala verkningslösa produkter eller uttala sig om konkurrenten på ett löjeväckande sätt.¹⁴³

5.2.3 Imitationer i jämförelse

Utgångspunkten i MFL är att jämförelser är en tillåten form av marknadsföring, under förutsättning att samtliga punkter i 18 § MFL efterföljs. Konkreta jämförelser kan till och med vara värdefull information för konsumenterna. Syftet med 18 § MFL är annars att skydda konsumenter från oriktig information, men framför allt att skydda konsumenterna mot jämförelser som kan vara otillbörliga. Om inte alla punkter i 18 § MFL är uppfyllda, får inte näringsidkare i reklam jämföra sig själva med en annan näringsidkare.¹⁴⁴ För att en jämförelse i reklam ska vara tillåten får annonsören inte presentera sin produkt som en imitation eller kopia av konkurrentens produkt, Det framgår av 18 § 1 st 8 punkten MFL. Genom denna bestämmelse föreskrivs det ett absolut förbud mot imitationer i jämförande reklam.¹⁴⁵

¹³⁷ Hellstadius, 2016, s. 113, samt Proposition 2007/08:115 – Ny Marknadsföringslags, s. 153.

¹³⁸ Arnerstål, 2018, s. 221.

¹³⁹ 29 och 37 §§ MFL.

¹⁴⁰ https://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

¹⁴¹ Nordell, 2003 s. 44 ff.

¹⁴² C-44/01 (Pippig Augenoptik) p. 80.

¹⁴³ Arnerstål, sid 221-222.

¹⁴⁴ Hellstadius, 2016, s. 114.

¹⁴⁵ Proposition 1999/00:40, s. 29

Det är fortfarande delvis oklart hur omfattande konceptet av imitation i jämförelse är. I L'Oréal-avgörandet lyfte EU-domstolen fram generaladvokatens förslag till avgörande och framhöll att det inte endast är reklam som uttryckligen hänvisar till idén om imitation eller ersättning som är förbjuden. Även reklam som underförstått kan förmedla denna idé till omsättningskretsen kan utgöra en imitation i direktivets bemärkelse.¹⁴⁶

Reglering om vilseledande och jämförande reklam går också att finna i ICC:s grundregler, artikel 11.¹⁴⁷

5.3 Praxis

5.3.1 MD 1999:21 – Robinsonfallet

Robinsonfallet gällde OLWs försäljning och marknadsföring av Robinson-chips. Det var SVT, som tidigare sänt TV-programmet Robinson, som hävdade att OLW genom sin marknadsföring av Robinson-chips gjort sig skyldigt till både renommésnyltning och vilseledande marknadsföring i strid med (dåvarande) 4 § respektive 6 § MFL.

MD började med att definiera begreppet renommésnyltning:

”Om en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, symboler eller liknade, kan det vara otillbörligt enligt 4 § MFL. Förfaranden av detta slag betecknas ofta som renommésnyltning. Det otillbörliga i dessa fall består i att den ’snyltande’ till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren. Ett sådan utnyttjande är typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och försämra konsumenternas marknadsöverblick.”¹⁴⁸

¹⁴⁶ C-487/07 L'Oréal p. 73, samt generaladvokatens förslag till avgörande p. 84.

¹⁴⁷ https://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf

¹⁴⁸ MD 1999:21 stycke 19.

MD framhöll vidare att en förutsättning för att ett förfarande ska innebära renommésnyltning och därmed vara otillbörligt är att det som har utnyttjats är känt på marknaden så att det förknippas med en annan näringsidkares verksamhet.¹⁴⁹ OLW:s marknadsförings nära tidsmässiga samband med TVprogrammet samt benämningen Robinson-chips och bilden av söderhavsmiljö hade enligt MD mycket stark anknytning till TV-programmet och associerade till detta. OLW utnyttjade därigenom kommersiellt ett uppmärksamhetsvärde som SVT ansågs ha skapat hos konsumenterna. Eftersom det inte fanns något medgivande från SVT till användandet av namnet Robinson, utgjorde marknadsföringen därmed renommésnyltning.¹⁵⁰

SVT hade yrkat att MD skulle förbjuda OLW att marknadsföra chips med beteckningen Robinson-chips. Domstolen fann dock att ett sådant typ av förbud borde begränsas till att gälla under sådan tid då TV-programmet är särskilt aktuellt i allmänhetens medvetande och behåller sitt positiva uppmärksamhetsvärde.¹⁵¹ Denna tid kunde enligt MD uppskattas vara den eller de perioder då programmet sänds i SVT och upp till ett år efter sändningsperiodens slut.¹⁵²

5.3.2 MD 2002:20 – Champagnefallet

Domskälen i Champagnefallet behandlar fenomenet renommésnyltning enligt MFL. Avgörandet av MD 2002:20 handlade det om en yoghurt med champagnesmak som Arla lanserade lagom till millennieskiftet. I domskälen redogjordes det för om huruvida ”champagnesmak” skulle kunna vara renommésnyltning enligt marknadsföringslagen. Domstolen uttalade att;

” Champagne är ett utomordentligt välkänt namn och ursprungsbeteckning för drycken champagne. Vidare betecknar champagne en produkt med

¹⁴⁹ MD 1999:21, domskäl, stycke 2.

¹⁵⁰ MD 1999:21.

¹⁵¹ MD 1999:21.

¹⁵² MD 1999:21.

särskilt högt renommé. Det är en högkvalitetsprodukt som är förknippad med festliga tillfällen och som har ett synnerligen högt uppmärksamhetsvärde. Arlas marknadsföring av yoghurt med champagnesmak associerar till det av de franska champagneproducenterna och champagneföretagen inarbetade varukännetecknet champagne. Arla har därmed utnyttjat den speciella goodwill och den nimbus som anknyter till champagne. Vid bedömningen bör man härvid, som Marknadsdomstolen också gjort i det s.k. Robinson-avgörandet, MD 1999:2, se till helhetsbilden av marknadsföringen. Härvid kan särskilt pekas på utformningen och färgsättningen av yoghurtförpackningen samt affischerna där glas med champagne och champagneflaskor ersatts med Arlas yoghurtförpackning. Mot bakgrund av det anförda föreligger enligt Marknadsdomstolens mening ett tydligt fall av en medveten renommésnyltning.”¹⁵³

5.3.3 MD 2000:25 – Hästensfallet

Hästensfallet från år 2000 gällde företaget Skeidar, som då använde sig av Hästens rutmönster i de mest populära färgställningarna - blåruta och gulruta. Skeidar använde rutmönstret i marknadsföringsmaterial på ett iögonenfallande sätt och det bevisades även att personal på Skeidars hänvisat till Hästensrutan vid beskrivning av sitt eget mönster. Tingsrätten, friade Skeidar helt från anklagelserna. När målet sedan gick upp till MD ändrades bedömningen helt och marknadsdomstolen anförde följande om den påstådda renommésnyltningen;

”Det är inte acceptabelt att koppla frågan om association till vilseledandekriteriet, som bl.a. innefattar en förväxlingsrisk. En mer korrekt utgångspunkt torde vara Internationella Handelskammarens grundregler för reklam, artikel 10, som lyder: ”Reklam får inte obehörigt utnyttja namn, namnförkortning, logotyp och/eller varukännetecknen som tillhör annat företag, annan organisation eller institution. Reklam får inte utformas så att det goda renommé (goodwill), som är förknippat med andra företags, organisationers, personers eller institutioners namn, kännetecknen eller

¹⁵³ MD 2002:20, domskäl, 5 stycket.

ensamrätt i övrigt, utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller ifråga om renommé som andra uppnått genom reklamkampanjer." Artikeln träffar den situation som föreligger i detta mål. Hästens har genom bl.a. reklaminsatser uppnått ett gott renommé som på ett otillbörligt sätt har utnyttjats av Skeidar."¹⁵⁴

MD konstaterade att för att renommésnyltning ska anses föreligga måste;

1. Skreidar genom sin marknadsföring av sina produkter obehörigen anknutit till en annan näringsidkares (Hästens) verksamhet, produkter, symboler eller liknande.
2. Skreidar måste ha dragit ekonomiska fördel av det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren (Hästens).
3. Skreidars utnyttjande måste vara ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och att försämra konsumenternas marknadsöverblick.
4. Samt att det som utnyttjats är känt på marknaden så att det förknippas med en annan näringsidkares verksamhet.

Skeidars marknadsföring av sängar med ett likartat ruttmönster hade en stark anknytning till Hästens ruttmönster och associerade till detta. Därigenom utnyttjade Skeidar kommersiellt ett uppmärksamhetsvärde som Hästens harskapat hos konsumenterna samt nyttjade det till ekonomisk fördel. Skeidars marknadsföring utgjorde därför renommésnyltning.¹⁵⁵

5.3.4 MD 2016:11 – Marknadsföring av öl

Detta mål gällde marknadsföring av öl och parterna var Spendrups och Galatea. Spendrups väckte talan på den grund att företaget ansåg att utformningen av den burk som Galatea använde för öl av varumärket Arboga Originalen var en efterbildning som var vilseledande genom att den

¹⁵⁴ MD 2000:25, Domskäl 1, 8, 9, 10 stycket.

¹⁵⁵ MD 2000:25, Domskäl 10–12 stycket.

lätt kunde förväxlas med den burk i vilken Spendrups tillhandahöll öl under varumärket Mariestads. Enligt Spendrups var marknadsföringen i form av förpackningsutstyrelsen av den arten att det påverkar eller i vart fall sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.¹⁵⁶

I den fråga målet gällde renommésnyltning, alltså nyttjande av goodwill, uttalade domstolen följande;

”Ett obehörigt utnyttjande av någon annans renommé förutsätter en tydlig koppling till den äldre, kända och renommébärande produkten. Att en yngre produkt påminner om någon annans äldre produkt med renommé är t.ex. inte tillräckligt för att renommésnyltning ska föreligga. Det fordras i stället att den yngre produkten starkt anknyter och associerar till den äldre (se MD 2000:25). Det är i sådana fall som ”den snyltande” till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilken skapats genom insatser av en annan näringsidkare. Ett sådant utnyttjande är typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och att försämra konsumenternas marknadsöverblick.”¹⁵⁷

Domstolen konstaterade att det var främst det kända och framträdande märkesordet Mariestads jämte det runda emblemet med bokstäverna MB och året 1848 som gav förpackningen dess identitet och skulle tillerkännas renommé.¹⁵⁸ MD konstaterade att Arbogamärket inte uppvisade en tillräckligt nära likhet med produktförpackningen Mariestads och således inte gjorde intrång på de renommébärande elementen.¹⁵⁹ Alltså konstaterade domstolen att Galateas produktförpackning för Arboga öl inte anknöt eller associerade till Spendrups förpackning för Mariestad, på ett sätt som skulle innebära renommésnyltning.

¹⁵⁶ MD 2016:11, s. 3.

¹⁵⁷ NJA 2016:11, p. 154.

¹⁵⁸ Ibid p. 155 – 156.

¹⁵⁹ Ibid p. 157.

Analys

Målet utreder en tydlig gräns för hur ägarna till det ”snyltande” varumärket bör eller inte bör agera. Användandet måste *starkt anknyta* och *associera* till det mer välkända märket, för att ett otillbörligt nyttjande ska anses föreligga. Det räcker inte med att ha en liknande etikett utan utnyttjandet måste uppfylla de kumulativa kriterier som anges av domstolen i MD 2000:25, Hästensfallet¹⁶⁰ samt MD 1999:21 Robinssonfallet¹⁶¹.

1. Det skall vara fråga om en näringsidkare som i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller liknande.
2. Det som utnyttjas skall vara välkänt på marknaden så att det förknippas med den andra näringsidkaren.
3. Det otillbörliga består i att den snyltande till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenten, vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren.
4. Ett sådant utnyttjande är typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och att försämra konsumenternas marknadsöverblick.

¹⁶⁰ MD 2000:25 Hästensfallet, sektion ”Renommésnyltning”.

¹⁶¹ MD 1999:21 Robinssonfallet, sektion ”Renommésnyltning”.

6 Marknadsföringsrätten och varumärkesrätten i relation

6.1 Den harmoniserade utgångspunkten

Harmoniserande EU-lagstiftning och rättspraxis från EU-domstolen har på den senare tiden bekräftat det principiella förhållandet mellan marknadsföringsrätten och varumärkesrätten,¹⁶² speciellt då det kommer till jämförande reklam och varumärkesrättsliga förhållanden.¹⁶³ Detta kommer förtydligas genom praxis nedan.

Den primära skillnaden har tidigare varit synen på ensamrättspositionen men det finns tendenser på att denna syn förändrats under de senaste åren. Uppsatsen kommer behandla den harmoniserade utvecklingen i sektionerna nedan; 6.2–6.4.

6.2 Skyddsobjekt

Varumärkeslagens skyddsobjekt och ändamål skiljer sig från marknadsföringslagens och är utformad på ett sätt som erbjuder ett objektsskydd. Det är ett objektsskydd som avser att skydda ensamrätter till att nyttja ett varumärke, både när det kommer till varor och tjänster.¹⁶⁴ Marknadsföringslagens ändamål är att värna om marknadskonkurrensen och att skydda mot marknadsföring som är otillbörlig. Skyddsområdet tar alltså sikte och lägger vikt vid ageranden och handlingar och skyddar därför inte ett specifikt objekt eller ett speciellt skyddsobjekt.¹⁶⁵ Marknadsföringsrättens främsta skyddsobjekt är mottagarna på marknaden, vilket i första hand utgörs av konsumenter och sekundärt av

¹⁶² Ulf Bernitz, *The EC Directive on Comparative Advertising and its Implementation in the Nordic Countries: Especially in Relation to Intellectual Property*, s. 13: I Scandinavian Studies in Law, volume 42, Stockholm, 2002, s. 23.

¹⁶³ Arnerstål, 2018, s.231 ff.

¹⁶⁴ Arnerstål, 2018, s. 31–32 samt Pia Valentin Rehncrona, *Immaterialrättens grunder*, Studentlitteratur AB, Upplaga 4, 2017 s.19 ff.

¹⁶⁵ Nordell, 2003, s.21, samt Hellstadius, 2016, s. 96.

näringsidkare.¹⁶⁶ Vid bedömningen huruvida agerandet eller handlingen kan ses som otillbörlig lägger domstolen stor vikt vid effekterna på mottagarnas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.¹⁶⁷ Tillämpningen av MFL kan beskrivas som två sidor av samma mynt; den ena är näringsidkarens marknadsföringsåtgärder och andra sidan konsumenternas affärsbeslut.¹⁶⁸

6.3 Ny Patent – och Marknadsdomstol

Varumärkesrätten och marknadsföringsrätten har tidigare dömts i olika domstolsordningar. Marknadsföringsrätten har dömts i marknadsdomstolen, MD medan varumärkesrättsliga mål har avgjorts i allmän domstol. Detta trots att flera mål ibland gränsat över de olika rättsområdena till varandra. Eftersom rättsområdena ofta sammanflätas ledde det till att Justitiedepartementet under år 2014 lämnade in en promemoria om en gemensam domstol gällande immaterialrättsliga, marknadsföringsrättsliga och konkurrensrättsliga tvister.¹⁶⁹ Att sammanföra dem skulle höja effektiviteten avsevärt och även ge en synnerligen bättre prejudikatbildning inom områdena.¹⁷⁰ Under förutsättning att utredningen underlättas blir det möjligt att tex i första hand åberopa ett varumärkesintrång och i andra hand åberopa att efterbildningen ska förbjudas som vilseledande marknadsföring eller renommésnyltning.¹⁷¹

Slutligen resulterade denna promemoria i att MD upphörde och att den nya domstolsordningen infördes. Patent- och marknadsdomstolen, PMD, som är första instans, utgör en del av Stockholms tingsrätt. Patent- och marknadsdomstolens avgöranden kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen som är en del av Svea hovrätt. De båda domstolarna inrättades den 1 september 2016 samtidigt som Marknadsdomstolen upphörde som myndighet.¹⁷²

¹⁶⁶ Ibid, s.12.

¹⁶⁷ Valentin Rehnecrona, 2017, s.138.

¹⁶⁸ Nordell, 2017, s. 54 samt 57.

¹⁶⁹ DS 2014:2 – Patent – och marknadsdomstol.

¹⁷⁰ DS 2014:2 - Patent – och marknadsdomstol, s. 283 ff.

¹⁷¹ Proposition 2015/16:57 Patent-och Marknadsdomstol, s. 266 f.

¹⁷² <http://www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Domstolarna/Patent--och-marknadsdomstolarna/>

Nedan redogörs det för avgöranden i patent-och marknadsdomstolen där ärenden gällande goodwillskydd utretts. Målen avser situationer där tvisten först behandlats ur varumärkesrättslig reglering för att sedan prövas enligt marknadsföringsrätten.

6.4 Praxis

6.4.1 PMT 13726-17- Redbull-målet

Redbull-målet är avgjort av Patent – och marknadsdomstolen år 2019 och det är således högst relevant i relationen mellan marknadsföringsrätt och varumärkesrätt. De huvudsakliga frågorna i målet var om K-Nutrition genom användning av olika kännetecken hade gjort intrång i Red Bulls ensamrätt till följd av någon av varumärkesregistreringarna samt om bolaget hade gjort sig skyldigt till s.k. renommésnyltning enligt marknadsföringslagen.¹⁷³ I målet prövade alltså både anseendeskydd och renommésnyltning.

Domstolen tog först ställning till om det skett varumärkesintrång och skada på Red Bulls anseende. Red Bull hänvisade till bestämmelserna om utökat skydd (s.k. anseendeskydd) i artikel 9.2 (c) i varumärkesförordningen och den korresponderande bestämmelsen i 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen. Domstolen gick då igenom de fyra kumulativa kriterier som måste vara uppfyllda för att varumärkesintrång ska gälla.

1. Det äldre varumärket ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen.¹⁷⁴
2. Det omtvistade kännetecknet ska vara identiskt med eller likna det äldre varumärket, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag.

¹⁷³ PMT 13726–17, s. 2.

¹⁷⁴ Se prop 2009/10:225 s. 125 plus C-375/97 (General Motors) och C-301/97 (Pago).

3. Användningen av det omtvistade kännetecknet ska dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.¹⁷⁵
4. Denna användning måste vara utan skälig anledning.¹⁷⁶

I domen konstaterar PMD att Red Bull är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. När det gäller varumärkeslikheten konstateras det att på K-Nutrition's förpackning förekommer två röda tjurar och texten "ENERGI DRINK" mot en blålila bakgrund. De två tjurarna, som är dominerande, har ett annat utseende än de tjurar som finns i Red Bulls varumärke. Det faktum att tjurarna är röda och bevingade medför dock att det finns viss begreppsmässig likhet med Red Bulls GER DIG VINGAR. Alltså föreligger det en likhet mellan produkterna. K-Nutrition har kunnat dra fördel av Red Bulls goodwill och på så vis gynnats ekonomiskt av att påvisa en koppling varumärkena emellan. Patent- och marknadsdomstolen bedömde att K-Nutrition begått varumärkesintrång på de grunderna.¹⁷⁷

Sedan prövades även det påstådda intrånget enligt MFL. Patent- och marknadsdomstolen konstaterade att Red Bull är mycket känt i Sverige och att K-Nutrition valde att utforma sin produkt på ett sätt som innebär att bolaget placerat sig i Red Bulls kölvatten och därigenom drar fördel av varumärkenas attraktionsförmåga, anseende och prestige samt – utan att betala någon ekonomisk ersättning – utnyttjat den kommersiella ansträngning som Red Bull har gjort genom åren. Av dessa skäl får bolagets marknadsföring av produkten också anses ha skett i strid mot god marknadsföringssed. Det var enligt domstolen uppenbart att det aktuella agerandet även riskerade att påverka konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat beslut, vilket innebar att marknadsföringen var otillbörlig.¹⁷⁸

¹⁷⁵ Se C-252/07 Intel och C-408/01 Adidas och C-102/07 Adidas eller otillbörlig fördel C-487/07.

¹⁷⁶ Arnerstål, 2018, s. 109 f.

¹⁷⁷ PMT 13726–17, s.17 ff.

¹⁷⁸ PMT 13726–17, s.21 ff.

Ersättning; Patent- och Marknadsdomstolen ansåg att Redbull inte specificerat eller motiverat de skadestånd eller den ekonomiska skada som Redbull led av intrånget. Detta ledde till att det yrkade skadeståndet bara ersattes med 10 % av den begärda summan, 5000 kr av det begärda 50 000 kr.¹⁷⁹ K-Nutrition ålades även att betala Red Bulls rättegångskostnader på 112 080 kronor.

6.4.2 PMT 3031-17 – Snusmålet

Swedish Match North Europe AB, Swedish Match, är en del av Swedish Matchkoncernen. Swedish Match-koncernen avyttrade sin cigarettverksamhet år 1999 och koncentrerade därefter sin svenska verksamhet på försäljning av snus. Fiedler & Lundgren AB, Fiedler & Lundgren, som ägs av British American Tabaccokoncernen, är också verksamt på den svenska snusmarknaden. Den påtalade marknadsföringen i detta mål gällde ett pappersutskick till återförsäljare av snus i Sverige under år 2017. Swedish Match ansåg att Fiedler & Lundgren hade, i första hand, hade begått varumärkesintrång och, i andra hand utövat otillbörlig marknadsföring. Detta ansåg Swedish Match ha skadat den goodwill som de byggt upp under sin verksamma tid på den svenska marknaden.

Av 1 kap. 10 § varumärkeslagen respektive artikel 9.2 och artikel 9.3 i varumärkesförordningen följer bl.a. att annan än varumärkesinnehavaren i näringsverksamhet inte får använda ett kännetecken som är identiskt med kännetecknet för varor eller tjänster av samma slag.¹⁸⁰ Swedish Match är registrerad innehavare av varumärket MUSTANG och moderbolaget Swedish Match AB är registrerad innehavare av gemenskapsvarumärket SWEDISH MATCH. Enligt Patent- och marknadsdomstolen är de av Fiedler & Lundgren använda kännetecknen ”MUSTANG” och ”SWEDISH MATCH” på snusdosorna i annonsen identiska med Swedish Match aktuella varumärken och de avser samma varor, snus. Det var ostridigt att Fiedler & Lundgren inte fått Swedish Match tillstånd att använda varumärkena. Mot

¹⁷⁹ PMT 13726–17, s.26.

¹⁸⁰ Punkten 1 i 1 kap. 10 § varumärkeslagen och artikel 9.2. a i varumärkesförordningen.

denna bakgrund såg domstolen att varumärkesintrång förelåg. Domstolen ansåg att det saknades skäl att också pröva om Fiedler & Lundgrens användning av varumärkena även innebar varumärkesintrång på grund av förväxlingsrisk eller till följd av det s.k. utvidgade skyddet enligt 1 kap. 10 § punkterna 2 och 3 varumärkeslagen och artikel 9.2. b-c i varumärkesförordningen då det redan konstaterats att det förelåg intrång i Swedish Match ensamrätt.

Domstolen gjorde sedan en utredning huruvida reklamen som Fiedler & Lundgren utövat var otillbörlig. Domstolen konstaterade att av 18 § MFL framgår att en näringsidkare i sin reklam direkt eller indirekt endast får peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter under vissa angivna förutsättningar. Exempelvis får jämförelsen inte vara vilseledande, inte medföra förväxling mellan näringsidkaren och en annan näringsidkare eller mellan deras produkter, varukännetecken, firma eller andra kännetecken. Jämförelsen får inte heller dra otillbörlig fördel av annan näringsidkares renommé.¹⁸¹

Patent- och marknadsdomstolen fann Fiedler & Lundgren ägnade sig åt att uppmana en genomsnittskonsumert till bruk av tobak. Reklamen kan därför inte anses utgöra sakliga presentationer av varan utan var ägnade att väcka särskild uppmärksamhet. Domstolen fann därmed att samtliga påtalade påståenden stred mot 14 § andra stycket tobakslagen och att de således var otillbörliga enligt 5 § MFL. Vid dessa bedömningar ansåg PMD att det saknades skäl att pröva om marknadsföringen även på annat sätt strider mot MFL.

Ersättning; Swedish Match yrkade på föreläggande vid vite om 1 000 000 kr. Patent- och marknadsdomstolen gick i deras linje och dömde Fiedler & Lundgren AB vid vite om 1 000 000 kr.

¹⁸¹ 18 § 7 p MFL.

Analys

Jag valde att redogöra för detta mål då jag anser att det är en intressant bedömning som PMD gör beträffande strid mot MFL. Eftersom marknadsföringen i detta fall bedöms vara otillbörlig pga. att reklamen ägnade sig åt att uppmana en genomsnittskonsument till bruk av tobak, prövades inte ärendet vidare gällande överträdelse av MFL direkt gentemot Swedish Match. PMD gör bedömningen att marknadsföringen är otillbörlig på andra grunder än vad Swedish Match påtalat. Således prövas inte marknadsföringen om den är vilseledande eller drar nytta av Swedish Matchs renommé. Detta kan, som i detta fall, leda till att den kärke parten mister möjligheten att erhålla exempelvis skadestånd enligt 37 § MFL, även om varumärkets goodwill lidit ekonomisk skada. Detta då PMD ansåg att det saknades skäl att pröva om marknadsföringen även på annat sätt stred mot MFL.

6.4.3 PMT 5365-17 – Moroccanoilmålet

Målet rör marknadsföring av hårvårdsprodukter. De huvudsakliga frågor som Patent- och marknadsöverdomstolen skulle pröva var om Moroccanoils förpackningar särpräglade och kända samt om Klippotekets förpackningar lätt kan förväxlas med Moroccanoils förpackningsutstyrsel, så kallad vilseledande efterbildning. Vidare skulle Patent- och marknadsöverdomstolen pröva om Klippotekets marknadsföring utgör s.k. renommésnyltning.

Domstolen konstaterar i målet att med renommé menas den goodwill eller det anseende som t.ex. en produkt av visst kommersiellt ursprung har. En förutsättning för att produkter, kännetecken eller liknande ska åtnjuta ett skydd mot renommésnyltning är att det som utnyttjats är känt på marknaden så att det förknippas med ett visst kommersiellt ursprung, se sektion 5.3.4 MD 2016:11 – Marknadsföring av öl, med hänvisningar till tidigare praxis.¹⁸² Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att Moroccanoils

¹⁸² PMT 5365 – Marknadsföring av hårprodukter, s. 31.

förpackningsutstyrsel har särprägel, dock främst genom elementen ordet Moroccanoil och det versala M:et, men att det inte var visat att detta M:et var känt i omsättningskretsen. Som i detta fall var den köpande allmänheten i åldersspannet 15 till 80 år. Det har således inte kunnat påvisa att Moroccan är så känt inom omsättningskretsen att det är bärare av renommé. Eftersom vilseledande efterbildning och renommésnyltning förutsätter att produkten i fråga är känd på marknaden bifölls inte Moroccan oils talan.

Analys

I detta fall gjordes det tydligt att för att erhålla skydd för renommé så behöver produkten i fråga vara känd på marknaden inom en viss definerad omsättningskrets. Således kan bevisningen av vad som är ens målgrupp och relevanta omsättningskrets vara av högsta vikt.

7 Analys och slutsatser

7.1 Frågeställning

Följande frågeställningar ska besvaras i analys och slutsats;

- Hur definieras goodwill juridiskt respektive ekonomiskt och finns det någon skillnad i definitionerna?
- Hur skyddas goodwill idag på EU-rättslig nivå samt i svensk rätt?

Frågorna ställs i beaktande av dagens samhälles snabba utveckling gällande informations-spridande och varumärkesexploatering.

7.2 Analys

Svaret på frågan hur goodwill definieras, juridiskt respektive ekonomiskt har inte ett kortfattat eller koncist svar. Som det framgår av uppsatsens andra kapitel är det svårt att finna en heltäckande definition av goodwill, både ekonomiskt och juridiskt.

Ekonomiskt sett är goodwill ett begrepp som oftast förekommer inom företagsekonomin vid företagsvärdering och företagsförvärv.

Redovisningsbegreppet goodwill har ekonomiskt förklarats som att vara en tillgång som representerar framtida ekonomiska fördelar, som uppkommer från andra tillgångar förvärvade i ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat redovisade.¹⁸³ Goodwill sägs då uppstå när ett företag blir uppköpt för en summa som är högre än det egna kapitalet och goodwill utgör då priset som överstiger egna kapitalet i transaktionen. Ett företags goodwill kan alltså ekonomiskt förklaras som skillnaden mellan värdet av hela företaget och det marknadsmässiga värdet av de enskilda

¹⁸³ (IFRS-volymen 2012)

tillgångarna. På så vis blir det aktuellt att se till vad det är som kan höja det marknadsmässiga värdet på tex ett företag. Enligt källor som redovisats ovan i sektion 2.2 kan goodwill sägas vara en typ av värde som skapas genom företags processer, anseende, interna kompetenser, kundkontakter, geografiskt läge, visioner och kommunikation utåt. Även goda kundrelationer, konkurrenskraftig personal, innehav av unik teknologi eller starka varumärken har lyfts fram som viktiga faktorer för att höja ett företags värde. Goodwill kan också ekonomiskt definieras som en oidentifierbar immateriell tillgång, vilket konstaterats i sektion 2.2 att det innebär att det inte går att knyta an ett kassaflöde till tillgången och därmed kan inte ett bestämt värde beräknas fram.

Goodwill, i juridisk bemärkelse, kan sägas vara både anseende och renommé. Det finns ingen klar juridisk definition av goodwill som fått allmän acceptans världen över. I litteratur och lagar går det att hitta flera beskrivningar av goodwillens olika karaktäristiska drag men det finns ännu ingen bestämd juridisk definition. Det är dock begrepp som gott anseende och god renommé är det som ligger närmast till hands.

Eftersom det inte verkade finnas en klar definition av juridisk goodwill har jag även sökt ledning genom att se till varumärkets historiska bakgrund. Redan under Romarriket kunde man se att uppväxten av varumärken kopplade till gott anseende och renommé uppstod. Steg för steg utvecklades detta vidare och i takt med industrialiseringen uppstod behovet av ett goodwillskydd. Bevis på kvalitet och ett inbyggt värde var det som gjorde att företag kunde särskilja sig på den alltmer konkurrenskraftiga marknaden.

Då det kommer till varumärkesrätten kan goodwill förklaras som en del av varumärkets funktioner. Funktionen för goodwill kan vara att varumärket kan uttrycka en kvalitetssäkring, att innehavaren gjort stora investeringar och fungera som en kommunikationskod. Det är genom dessa funktioner som goodwill är som mest framträdande.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det juridiska goodwillbegreppet skiljer sig till viss del från det ekonomiska och är inte heller lika bestämt formulerat som detta. Även om goodwill, inom juridiken, kan sägas bestå av en rörelses värde utöver värdet på materiella och finansiella tillgångar så är det aningen snävare än det ekonomiska. Den ekonomiska definitionen innefattar mer organisations- och humankapital i sin definition. Något som inte riktigt inkluderas i det juridiska goodwillbegreppet på samma sätt.

Goodwill skyddas idag både på svensk nationell nivå samt på EU-nivå i form av både lagstiftning, direktiv och förordning. Den svenska lagstiftningen är harmoniserad med EU-rätten både varumärkesrättsligt samt marknadsföringsrättsligt. Detta märks tydligt i svensk praxis där referenser till EU-domstolenstolkningar av direktiv och förordningar görs löpande. Se tex i NJA 2014 s 580 – Byggställningsmålet, som hänvisar till EU-domstolens domar i mål C-206/01, Arsenal Football Club, p. 39–40 och i de förenade målen C-236-238/08, Google France, Google, p. 65 samt p. 71–73 och C-323/09, Interflora, p. 60 och 62. Även NJA 2017 s. 905 – Länsförsäkringsmålet, punkt 30, hänvisar till avgörandena Adidas-Salomon och Adidas Benelux, C-408/01, samt Intel Corporation, C-252/07.

Inom svensk rätt skyddas goodwill idag primärt inom varumärkesrätten och marknadsföringsrätten, men på olika sätt och med olika skyddsomfång. Inom varumärkesrätten är det 1 kap 10 § 3 p VmL som ligger närmast ett goodwillskydd, med det utökade anseendeskyddet för kända märken. Inom marknadsföringsrätten är det 5 § MFL och 18 § som skyddar mot renommésnyltning, misskreditering och imitation i jämförelser.

Varumärkesrättens goodwillskydd i 1 kap 10 § 3 p kan komma till uttryck på olika sätt och på så vis komma att omfatta fler situationer. Det är stadgat av EU-domstolen att det finns tre olika situationer som ger uttryck för ett varumärkesrättsligt goodwillskydd, eller så kallat ”utökat anseendeskydd”. Det finns skydd för;

Urvattning, som innebär en skada på det kända varumärkets särskiljningsförmåga. Enligt EU-domstolen uppkommer detta när de äldre varumärkets förmåga att ange att varorna eller tjänsterna härrör från försvagas till följd av användning av ett yngre kännetecken. Detta skydd mot urvattning ser till att det äldre kända varumärken ska ha kvar sin identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande. Skydd gentemot urvattning ger på så vis ett indirekt skydd för goodwill. Detta genom att en produkt eller tjänst kan ha sin goodwill starkt kopplat till en kvalitetssäkring eller ursprungsangivelse som urvattnas genom konkurrenters användande av liknande produkt eller tjänst.

Nedsvärtning av ett varumärke innebär direkt skada på kännetecknets anseende. Risk för denna typ av skada kan uppkomma när varor eller tjänster som erbjuds av tredje man medför ett negativt inflytande på det äldre märket och kan därmed skapa en negativ association med varor av sämre kvalitet. Nedsvärtningen skadar alltså en image som det äldre varumärket sedan tidigare besuttit. Nedsvärtning är ett direkt skydd för ett företags goodwill eller i detta fall kallat anseende.

Snyltning, eller att dra otillbörlig fördel av ett varumärke, omfattar när mindre kända tecken anknyter till kända varumärken för att utnyttja dess renommé. Här handlar det inte om förväxlingsrisk utan att det direkt skadar anseendet för det kända varumärket. Skadesituationerna som kan uppstå kan orsaka att det kända varumärket förringas eller att dess goodwill kraftigt försvagas. Det är snyltningssituationerna som i min mening, som ger tydligast uttryck för ett varumärkesrättsligt goodwillskydd. Om ett företag har gjort omfattande arbete för att stärka sin goodwill, det kan vara både ekonomiskt och tidsmässigt, så kan företaget erhålla ett skydd gentemot ”fripassagerare” som nyttjar fördelar någon annan byggt upp. Det varumärkesrättsliga skyddet mot otillbörlig fördel för kända märken är angränsande till det marknadsrättsliga skyddet, mot renommésnyltning.

Inom marknadsföringsrätten är det regleringar i 18 § MFL som kan ge uttryck för ett goodwillskydd. Det finns stadgat ett skydd mot, renommésnyltning i 18 § 7 p MFL, misskreditering i 18 § 5 p MFL samt mot imitationer i jämförelse i 18 § 8 p MFL. Det finns även korrelerande skydd stadgat i artiklarna 11, 12 och 15 i ICC:s grundregler om reklam.

När det kommer till skydd för goodwill inom marknadsföringsrätten ligger begreppet renommésnyltning närmast till hands. Renommésnyltning innebär, som konstaterats ovan i sektion 5.2.1, att näringsidkare i marknadsföring otillbörligen knyter an till den renommé, goda rykte som en annan näringsidkare upparbetat. Denna anknytning kan vara allt från att en koppling sker mellan verksamheter, produkter, kännetecken, symboler, figurer eller till specifika koncept. Marknadsföringsrättens bestämning av renommé är alltså bredare definierat än inom varumärkesrätten där enbart varumärket anses vara skyddsobjekt och bärare av renommé.

Även misskreditering, kan i min mening skada goodwill. Misskreditering, i enlighet med MFL 18 § 5 p, innebär att en näringsidkare använder sig av framställningar som är ägnade att misskreditera eller nedsätta en annan näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra kännetecken.¹⁸⁴ Förutsättningen för att misskrediterade aktioner ska anses utgöra otillbörlig marknadsföring är att det är en näringsidkare/annonsör som ringaktar eller förlöjliga den andra konkurrerande näringsidkaren eller dennes produkter eller tjänster.

Intrånget vid misskrediterande marknadsföring kan alltså bestå av att använda "sitt eget" varumärke och använda det negativt mot någon annan genom negativa, misskrediterande yttranden. Det omfattar dock inte situationer där det är någon annan än näringsidkare i marknadsföring som gör negativa uttalanden. Gällande risk för misskreditering har dagens samhälle förändrats de senaste åren. Bland annat kan det finnas tillfällen då

¹⁸⁴ Se sektion 5.2.2.

influencers, ”kändisar” eller vem som helst som har en stor social plattform, yttrar sig negativt om ett varumärke. Varumärkets goodwill kan då få sig en ordentlig törn, men utan att det finns direkt lagrum för rättsutredning av ärendet. Denna typen av nedvärderande yttranden, misskreditering, kan alltså ske på sociala marknadsföringsplattformar, men inte av ”renodlade” näringsidkare i sin marknadsföring. Ett intressant sidospår hade varit att undersöka yttrandefriheten i relation till möjligheten att väcka talan för förtal, men det fanns inte plats inom ramen för denna uppsats. Avseende misskreditering på dessa sociala plattformar¹⁸⁵ finns det än så länge ingen praxis eller prejudikat där man kan ta ledning för vilka juridiska konsekvenser ett intrång skulle kunna få. Just när det gäller dessa nya distributionskanaler, så som sociala medier¹⁸⁶, anser jag att man kan idag löpa risk för en ny typ av goodwillintrång där varken MFL eller VmL räcker till.

Trots att varumärkesrätten och marknadsföringsrätten ofta flätas samman, finns det markanta skillnader. Den största skillnaden verkar vara just kring skyddsobjektet. Varumärkesrätten tas fasta på ett specifikt skyddsobjekt, som antingen är registrerat eller inarbetat på marknaden för att erhålla skydd. På så viss skyddas alltså inte alla varumärkens goodwill, utan det måste föreligga en registrering eller inarbetning för att ”anseendet” som kopplas till goodwill skadas. Inom marknadsföringsrätten däremot tar regleringen mer sikte på reklam och konsumenters uppfattning av ett varumärke. Detta skapar ett annat slags skyddsobjekt, som genom praxis har visat sig vara ganska effektivt, se MD 1999:2 – Robinssonfallet, MD 2002:20 – Champagnefallet och MD 2002:25 – Hästensfallet.

Att VmL och MFL skiljer sig åt angående skyddsobjektet torde vara en fördel för goodwillskyddet. Om de två olika regleringarna kompletterar varandra genom att agera både ur skyddsintresse för varumärkesinnehavare

¹⁸⁵ Så som Instagram, Facebook och Twitter m.m.

¹⁸⁶ Sociala medier har expanderat som reklammedel de senaste åren och det är inte längre bara pappersflyers, tidningar, mm som utgör reklamkanaler.

samt för konsumenters räkning, borde skyddsomfånget breddas. Detta blir upp till patent-och marknadsdomstolen samt patent-och marknadsöverdomstolen att utröna i kommande prejudicerande domskäl.

Varumärken har använts för att styrka sin marknadsföring redan sedan människor började bilda samhällen. I takt med att fler etablerar sig på marknaden, har även konkurrensen kommit att öka. Den europeiska marknaden har också vuxit och utvecklats under de senare åren. Ett flertal genomgripande förändringar av marknadsförhållanden har påverkat rättsområdets utformning. Antalet varumärken har ökat markant, det används fler märken och denna tendensen visar inte på att stanna av. Marknaden har internationaliserats eller globaliserats, till följd av ekonomiska och tekniska framsteg. Detta medför en risk för ökade konflikter mellan märken och helt enkelt en tilltagande varumärkesträngsel. Därför anser jag att skyddet för varumärkets goodwill torde ligga i samhällets intresse, dels av ekonomiska skäl, dels av konkurrensmässiga.

Min uppfattning är att jurister redan i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet började inse vikten av goodwill och expansionen av varumärken på den ekonomiska marknaden. Den nya varumärkeslagen år 2011 var ett steg i rätt riktning, men det räcker inte idag nästan ett decennium senare. Jag anser att lagstiftningen inte har hängit med i samma takt som informationsflödet har växt. Speciellt då det kommer till de mer moderna distributionskanalerna. Eftersom de sociala kanalerna idag är så mycket snabbare än förr och plattformarna så mycket större, torde det föreligga större risk för goodwillskada.

I min mening krävs det att den nya patent-och marknadsdomstolen har ett fungerande system, som både kan förelägga förbud för marknadsföring, hindra varumärkesintrång. Samt att dessa kan och ska förenas med skadestånd. Det var ett stort steg i rätt riktning att ge chansen för varumärkesrättsliga samt marknadsföringsrättsliga ärenden att prövas i samma domstol och mål. Detta tror jag kommer påvisa en effektivisering

och ha prejudicerande verkan på vad som verkligen är goodwillskydd. Genom denna domstolsordning som införts finns det större kontroll, med sammanhängande instanser som kan pröva ärendet. Den nya patent- och marknadsdomstolen har redan gjort framsteg i min mening. Detta genom att erbjuda prövning av både VmL och MFL i samma process. Om vi blickar tillbaka på de rättsfall som redogjort för under kapitlens gång, kan vi se att vissa ärenden som prövats i MD med MFL som utgångspunkt, lika väl hade kunnat prövas i Allmän domstol med VmL som initialläge. Kanske hade utfallet kunnat bli annorlunda i tex "Byggställningsmålet" om det hade fått prövas under PMD:s tak. I detta ärende bedömdes tvisten i förhållande till VmL, VMF samt VMD. Hade det samtidigt kunnat prövas under "jämförande reklam, i 18 § 8 p MFL hade kanske skyddsomfånget blivit större. Just eftersom rättsområdena ibland flyter samman ser jag ser som en otrolig fördel att processerna kommer skötas i en och samma domstol, precis som på EU-nivå med EUD som enda instans.

Att det finns flera vägar att gå för att tyda fram ett goodwillskydd i både svensk och EU:s lagstiftning, råder det, enligt min mening, inget tvivel om. Dock, som det finns pekat på ovan, så kanske inte den svenska lagstiftningen räcker till när det kommer till dagens samhälle. Som det lyfts i kapitel 1 och 2, kan det vara otroligt stora investeringar som görs kring "branding" för att generera verkligt värde i framtiden. Sedan kan detta varumärkesbyggande på kort tid raseras. Med den otroligt snabba informationsspridningen, både genom reklam men primärt sociala medier, har det saknats både ett stabilt kontrollorgan samt modern lagstiftning som fångar upp de hårt drabbade. MFL och VmL har inte kunnat komplettera varandra hittills, men med den nya domstolsordningen som infördes 2016 ser det lovande ut för en utökad rättssäkerhet.

7.3 Slutsatser

Goodwill kan definieras såsom gott anseende, gott renommé, bra rykte, ett företags upparbetade värde, goda kundrelationer och mycket mer. Det är ett fenomen under utveckling och jag tror vi kommer få se en utökad forskning gällande goodwills verkliga innebörd. Som det ser ut idag finns det ingen heltäckande definition av vad goodwill verkligen innebär. Detta kan skapa vissa svårigheter, speciellt inom juridiken. Om det saknas en heltäckande definition, är det också svårt att finna ett heltäckande skydd för goodwill.

Sverige har en bit kvar innan vi kan säga att ett finns ett fulltäckande goodwillskydd. Trots att det finns två nationella rättsområden, varumärkesrätten och marknadsföringsrätten, som ger uttryck för anseendeskydd och renomméskydd, finns det en risk att skyddsomfånget blir för osäkert. EU-rättens harmonisering av rättsområdena hjälper till med praxis och tolkning av kriterier och fungerar på så sätt som ett styrande organ.

Det var inte förrän år 2016 som Sverige införde en annan processordning för att koordinera varumärkesrättsliga och marknadsföringsrättsliga tvister inom samma domstol. Det kan vara så att denna nya ordning kommer att påvisa ytterligare skydd för goodwill och en ökad rättssäkerhet. Än så länge finns det för begränsat med praxis från patent – och marknadsdomstolen för att kunna ge en uttömmande bedömning.

Min förväntning är att de nya specialdomstolarna, PMD och PMÖD, på immaterialrättens område för med sig en djupare kunskap om ett goodwill's verkliga värde och en bredare förståelse för varumärkets funktioner. Förhoppningsvis blir också praxis tydligare genom de nya specialdomstolarna och att domskälen resulterar i tydligare prejudikat som kan följas.

En stor bidragande faktor till ett mer komplett skydd anser jag vara en EU-harmonisering av goodwillbegreppet samt ett mer komplett skydd anpassat för det fenomen som goodwill blivit idag. Detta för att skapa en starkare rättssäkerhet med prejudicerande domar, enhetliga begrepp och en ökad förutsebarhet.

Käll- och litteraturförteckning

Litteratur

- Anderson, Pia *Bygg det goda varumärket – Så blir kunden er bästa säljare*, Roos & Tegner, Balto print, Litauen, 2018.
- Arnerstål, Stojan *Varumärkesanvändning*, Upplaga 1:1, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2018.
- Bernitz, Ulf, *The EC Directive on Comparative Advertising and its Implementation in the Nordic Countries: Especially in Relation to Intellectual Property*, s. 13: I Scandinavian Studies in Law, volume 42, Stockholm, 2002.
- Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Upphovsrätt – Patent – Mönster – Varumärken – Namn – Firma – Otillbörlig konkurrens*, Tofte upplagan, Elanders Sverige AB, Vällingby, 2011.
- Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson Lars, Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 13:e Upplagan, Handelsbolaget Immaterialt Rättsskydd i Stockholm, Stockholm, 2013.
- Bernitz, Ulf; Pehrson, Lars; Rosén, Jan; Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, Upplaga 14, Elanders Sverige AB, Mölnlycke, 2017.
- Bieniaszewski Sandberg, Anna, *Goodwillskyddet enligt svensk immaterialrätt och marknadsrätt*, Juristförlaget, Stockholm, 1994.
- Goldstein, Paul; Reese, R, *Copyright, Patent, Trademarks, and Related State Doctrine*, Foundation Press, 8th Edition, 2016.

- Hellstadius, Åsa, *Immaterialrätt och Marknadsrätt – ut praktiskt perspektiv*, Upplaga 1:1, Wolters Kluwer, Paper & Tinta, Poland, 2016.
- Hettne, Jörgen; Otken Eriksson, Ida, *EU-rättslig metod - Teori och genomslag i svensk rättstillämpning*, Upplaga 2, Norstedts juridik, 2011.
- Kotler, Philip; Armstrong, Gary; Parment, Anders, *Marknadsföring, teori, strategi och praktik*, Pearson Education Ltd, Essex, 2017.
- Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, Elfte upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017.
- Levin, Marianne, *Varumärken från konsumentens synpunkt 35 år senare*, Festskrift till Lars Pehrson, 2016.
- Levin, Marianne; Wessman, Richard, *Varumärkesrättens grunder*, Nordstedts Juridik AB, Gotab, Stockholm, 1996.
- Marton, Jan, *Redovisning – Förståelse, teori och principer*, Interak, Poland, 2016.
- Melin, Frans, *Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken*, upplaga 6, Liber AB, Malmö, 2014.
- Nordell, Per Jonas, *Marknadsrättens goodwillskydd*, Elanders Gotab AB, Stockholm, 2003.
- Nordell, Per Jonas, *Marknadsrätten – en introduktion*, upplaga 7, Wolters Kluwer, 2017.
- Peczenik, Aleksander, *Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära*, Fritze, Stockholm, 1995.

- Pila, Justin; Torrmans, Paul, *European Intellectual Property Law*, Oxford University Press, 2016.
- Rehncrona, Pia Valentin, *Immaterialrättens grunder*, Upplaga 4, Studentlitteratur AB, 2017.
- Rosén, Jan, *Känneteckens goodwillskydd – från anseende till uppmärksamhetsvärde i svensk känneteckens – och marknadsrätt; i festskrift till Mogens Kockvedgaard*, Köpenhamn, 2003.
- Sandgren, Claes, *Vad är rättsvetenskap?* Jure Förlag, Stockholm, 2009.
- Sandgren, Claes, *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare*, ämne, material, metod och argumentation. Norstedts Juridik, Stockholm, 2015.
- Svensson, Carl Anders; Stenlund, Anders; Brink, Torsten; Ström, Lars-Erik; Carlén-Wendels, Thomas, *Praktisk marknadsrätt*, Norstedts Juridik, Upplaga 8, 2010
- Uggla, Henrik, *Varumärkesstrategi i verkligheten*, Studentlitteratur AB, 2013, s. 29 ff.
- Wessman, Richard *Varumärkeskonflikter – Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Upplaga 1:1, Elanders Gotab, Stockholm 2002.

Artiklar

- Bernitz, Ulf, Kommentar till svenska Marknadsdomstolens avgörande MD 2006:3, LEGO v. COBI angående vilseledande efterbildning och renommésnyltning, NIR nr 2 2006.
- Brdarski, Stojan, *In the aftermath of Opel v. Autec - Is the requirement of trade mark use relevant or not?*, NIR 2007.
- Cooper, Julie, *Debating Accounting Principles and Policies: The Case of Goodwill, 1880–1921*, Accounting, Business & Financial History, Volume 17, Issue 2.
- Nordell, Per Jonas, Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. Kommentar till MD 2006:1, NIR nr 2. 2007.
- Pretnar, Bojan, *What is goodwill in trademark law?* Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, NIR, 6/2004.
- Tiili, Virpi, *Om varumärkets funktioner*, NIR 1970 s. 240–255.
- Uggla, Claës, *Några tankar om beräkningen av skadeståndersättning i varumärkesmål*, NIR, 1988.

Offentligt tryck

<i>Betänkande 2015/16: JuU10</i>	<i>Patent-och Marknadsdomstol</i>
<i>DS 2014:2</i>	<i>Patent-och Marknadsdomstol</i>
<i>SOU 1999:19</i>	<i>Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen</i>
<i>SOU 2001:26</i>	<i>Ny varumärkeslag och ändringar i Firmalagen</i>
<i>Proposition 1999/2000:93</i>	<i>Ändringar i varumärkeslagen</i>
<i>Proposition 2007/08:115</i>	<i>Ny Marknadsföringslag</i>
<i>Proposition 2009/10:225</i>	<i>Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.</i>
<i>Proposition 2015/16:57</i>	<i>Patent-och Marknadsdomstol</i>

EU-rätt

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG - av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder.

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

Europaparlamentets och rådets direktiv, EU 2015/2436 - av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.

Europaparlamentets och rådets förordning, EU, 2017/1001 - av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

Elektroniska källor

www.ageras.se

(senast besökt 23 maj 2019)

www.minilex.se

(senast besökt 23 maj 2019)

www.NIR.nu

(senast besökt 23 maj 2019)

www.pro-karnovgroup-se.ludwig.lub.lu.se

(senast besökt 23 maj 2019)

www.prv.se

(senast besökt 23 maj 2019)

www.skatteverket.se/rattsligvagledning

(senast besökt 23 maj 2019)

www.statensmedierad.se

(senast besökt 23 maj 2019)

www.wolterskluwer.se/zeteo

(senast besökt 23 maj 2019)

www.reklamombudsmannen.org

(senast besökt 23 maj 2019)

www.saob.se

(senast besökt 23 maj 2019)

Rättsfallsförteckning

Högsta domstolen

NJA 1995 s. 635 – Gallianofallet

NJA 2014 s. 580 – Byggställningsfallet

NJA 2017 s. 905 – Länsförsäkringar vs Matek

Marknadsdomstolen

MD 1999:2 – Robinssonfallet

MD 2002:20 – Champagnefallet

MD 2002:25 – Hästensfallet

MD 2016:11 – Marknadsföring av öl

Patentbesvärsträtten

PBR 96–319 – ABSOLUTE

Patent-och Marknadsdomstolen

PMT 3031–17 – Snusmålet

PMT 5365–17 – Morroccanmålet

PMT13726-17 – Redbullmålet

EU-domstolen

C-301/97 - Pago
(ECLI:EU:C:2001:621)

C-299/99 – Philips
(ECLI:EU:C:2002:377)

C-273/00 – Sieckmann
(ECLI:EU:C:2002:748)

C-44/01 – Pippig Augenoptik
(ECLI:EU:C:2003:205)

C-408/01 – Adidas-Salomon och Adidas Benelux
(ECLI:EU:C:2003:582)

C-206/01 - Arsenal Football Club
(ECLI:EU:C:2002:651)

C-375/97 – General Motors v. Yplon
(ECLI:EU:C:1999:408)

C-292/00 – Davidoff
(ECLI:EU:C:2003:9)

C-533/06 - Holdings Limited & O2 UK Limited
(ECLI:EU:C:2008:339)

C-252/07 – Intel corporations
(ECLI:EU:C:2008:655)

C-487/07 – L’Oréal v. Bellure
(ECLI:EU:C:2009:378)

C-236/08 till C-238/08 – Google France och Google
(ECLI:EU:C:2010:159)

C-323/09 – Interflora
(ECLI:EU:C:2011:604)

C- 65/12 – Bulldog
(ECLI:EU:C:2014:49)