

# Särskiljningsförmåga och frihållningsbehov

*En studie om möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga  
för ordmärken och dess påverkan på frihållningsbehovet*

Roman Szuter

Kandidatuppsats i handelsrätt

HARH13

HT19

Handledare: Peter Gottschalk



LUNDS UNIVERSITET  
Ekonomihögskolan



# Innehållsförteckning

<b>Förkortningar.....</b>	<b>9</b>
<b>1. Inledning.....</b>	<b>11</b>
1.1    Bakgrund.....	11
1.2    Syfte och frågeställning .....	12
1.3    Avgränsningar .....	12
1.4    Metod och material.....	13
1.5    Disposition .....	15
<b>2. EU-rätt och internationella överenskommelser .....</b>	<b>17</b>
2.1    Inledning .....	17
2.2    Internationell rätt .....	17
2.2.1    Bakgrund .....	17
2.2.2    Pariskonventionen.....	19
2.2.3    TRIPS-avtalet .....	20
2.2.4    Madridsystemet.....	21
2.3    EU-rätt.....	22
2.3.1    Bakgrund .....	22
2.3.2    Varumärkesdirektivet.....	23
2.3.3    Varumärkesförordningen.....	24
<b>3. De varumärkesrättsliga kraven .....</b>	<b>25</b>
3.1    Inledning .....	25
3.2    Funktion .....	25
3.3    Särskiljningsförmåga .....	28
3.4    Frihållningsbehov .....	31
<b>4. Ordmärken och aktuell praxis.....</b>	<b>35</b>
4.1    Inledning .....	35
4.2    Associationsfria ordmärken .....	36
4.2.1    Inledning.....	36
4.2.2    Praxis.....	37
4.2.3    Kommentar .....	37
4.3    Suggestiva ordmärken.....	38
4.3.1    Inledning.....	38
4.3.2    Praxis.....	39

4.3.3	Kommentar .....	39
4.4	Deskriptiva ordmärken.....	40
4.4.1	Inledning.....	40
4.4.2	Praxis.....	41
4.4.3	Kommentar .....	42
4.4.4	Förhållandet mellan deskriptiva och generiska ordmärken.....	43
4.5	Vägledande avgöranden från EU-domstolen .....	44
4.5.1	Inledning.....	44
4.5.2	Windsurfing Chiemsee.....	44
4.5.3	Baby-dry .....	45
4.5.4	Doublemint .....	46
<b>5.</b>	<b>Analys och diskussion.....</b>	<b>47</b>
<b>6.</b>	<b>Sammanfattning och slutsatser .....</b>	<b>51</b>
	<b>Käll- och litteraturförteckning .....</b>	<b>53</b>
	<b>Rättsfallsförteckning.....</b>	<b>55</b>

# Summary

This thesis examines the possibility of registering trademarks and it in particular analyzes which trademarks can be registered with only original distinctive character and which trademarks require acquired distinctive character in order to be registered. In addition, the thesis examines how the possibility of acquiring distinctive character relates to the requirement of availability. It is evident from case-law that suggestive and association-free trademarks have a sufficient original distinctive character to be registered without any proven incorporation, whereas descriptive trademarks first need to acquire distinctive character to be able to be registered. Basically, all trademarks can acquire distinctive character if the right circumstances exist and thus eliminate an underlying need for availability, but in the case of certain trademarks, especially generic ones, this acquisition can be very difficult to make. When a distinctive character is acquired, the word is perceived as less descriptive and instead it is perceived more as a trademark. Thus, the need for availability decreases when the trademark acquires distinctive character. Although competitors may not use a registered trademark as their own, they are always entitled to use it for informational purposes as long as they do it in accordance with honest practices in industrial or commercial matters.



# Sammanfattning

Uppsatsen undersöker möjligheten att registrera ordmärken och analyserar i synnerhet vilka ordmärken som kan registreras med endast ursprunglig särskiljningsförmåga och vilka ordmärken som kräver förvärvad särskiljningsförmåga för att få registreras. Uppsatsen klarlägger därutöver hur möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga förhåller sig frihållningsbehovet. Av praxis framgår att suggestiva och associationsfria ordmärken har en tillräcklig ursprunglig särskiljningsförmåga för att få registreras utan någon påvisad inarbetning medan deskriptiva ordmärken behöver först förvärva erforderlig särskiljningsförmåga för att få registreras. I princip kan alla ordmärken förvärva särskiljningsförmåga om rätta omständigheter föreligger och därmed undanröja ett underliggande frihållningsbehov men i fråga om vissa ordmärken, framförallt om generiska sådana, kan detta förvärv rent praktiskt vara mycket svårt att göra. I samband med att särskiljningsförmåga förvärvas uppfattas ordet som mindre beskrivande och istället uppfattas det mer som ett kännetecken. Således minskar frihållningsbehovet när ordmärket förvärvar särskiljningsförmåga. Även om konkurrenterna inte får använda ett registrerat ordmärke som sitt eget har de alltid rätt att använda det i upplysningssyfte för att beskriva sina varor såvida det sker enligt god affärssed.





# Förkortningar

EU	Europeiska unionen
EUIPO	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
FEUF	Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
FN	Förenta nationerna
Prop.	Proposition
PBR	Patentbesvärsrätten
PRV	Patent- och registreringsverket
PV	Patentverket
SOU	Statens offentliga utredningar
SFS	Svensk författningssamling
TRIPs	Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights
VmL	Varumärkeslag (2010:1877)
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organisation



# 1. Inledning

## 1.1 Bakgrund

I dagens samhälle där konkurrensen på de flesta marknader är stor spelar varumärken en viktig roll för företag och används flitigt som ett identifierings- och konkurrensmedel vid marknadsföring. Varumärken möjliggör för företagen att särskilja sina varor och tjänster från konkurrenternas och varumärkena utgör således en viktig förbindelselänk mellan företaget och kundkretsen. Inte sällan är ett varumärke ett företags viktigaste tillgång och det är av denna anledning som stora summor investeras i upprätthållande av ett varumärke.<sup>1</sup>

För att andra företag inte ska kunna använda sig av varumärket och därmed dra otillbörlig nytta av det är det viktigt att tillförsäkra sig ensamrätt till varumärket. I varumärkesrätten ställs ett par krav på varumärken för att de ska kunna skyddas – däribland kravet på särskiljningsförmåga. Även om ett varumärke saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan särskiljningsförmågan förvärfvas genom användning och ensamrätt kan därigenom erhållas till ett varumärke som i vanliga fall inte kan åtnjuta skydd.<sup>2</sup> Ensamrätten begränsar dock konkurrenternas möjlighet att nyttja det skyddade objektet vilket blir särskilt problematiskt om ensamrätt erhålls till någonting som konkurrenterna behöver ha fri tillgång till, exempelvis en generisk beteckning.<sup>3</sup> Detta förhållande mellan å ena sidan ensamrättsinnehavare och å andra sidan konkurrenter skapar en intressekonflikt som väcker frågor avseende förhållandet mellan ensamrätten och behovet av att hålla det skyddade objektet fritt för andra, det så kallade frihållningsbehovet. Möjligheten för ett varumärke att förvärva särskiljningsförmåga blir således mycket intressant när det föreligger ett frihållningsbehov och denna problematik är ämnad att undersökas i uppsatsen.

---

<sup>1</sup> Prop. 2009/10:225, s. 79.

<sup>2</sup> Prop. 2009/10:225, s. 159 ff.

<sup>3</sup> Se Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgivningrätt, känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt*, 12 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2019, s. 432 ff.

## 1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med uppsatsen är att undersöka ordmärken och möjligheten att erhålla ensamrätt till dessa och därefter utreda hur förvärvad särskiljningsförmåga förhåller sig till frihållningsbehovet. Syftet aktualiserar således två konkreta frågeställningar som är relaterade till varandra – det första behandlar vilka ordmärken som kan registreras med beaktan på ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga medan det andra analyserar hur möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga påverkar frihållningsbehovet. Frågeställningarna är formulerade enligt följande:

- Vilka ordmärken kan registreras med endast ursprunglig särskiljningsförmåga och vilka ordmärken behöver förvärva särskiljningsförmåga för att få registreras?
- Hur påverkas frihållningsbehovet, och kan det eventuellt inskränkas, av ett ordmärkes möjlighet att förvärva särskiljningsförmåga?

## 1.3 Avgränsningar

Varumärkesrätten är den enda immaterialrätt som undersöks ingående medan övriga immaterialrätter behandlas endast i den omfattning som krävs för att klargöra hur vissa rättsregler ska tolkas. Dessutom undersöks inga andra varumärken än ordmärken. Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken, som är en variant av varumärken, behandlas inte i denna framställning och inte heller behandlas varumärkesskydd för vissa typer av varor på vilka ställs andra villkor än för övriga varor, däribland vin och spritdrycker vars skydd avseende geografisk ursprungsbeteckning är specialreglerat.<sup>4</sup> Syftet med avgränsningen är att skapa en gemensam utgångspunkt vid besvarandet av frågeställningarna.

Eftersom uppsatsen är ämnad att i huvudsak undersöka ordmärkens särskiljningsförmåga och dess förhållande till frihållningsbehovet bortser uppsatsen ifrån andra hinder för registrering som aktualiseras vid speciella fall. Avgränsningen innebär att bland annat 2 kap. 7 § VmL, som hindrar exempelvis vilseledande varumärken

---

<sup>4</sup> Se 2 kap. 7 § 1 st. 5–6 p. varumärkeslagen (2010:1877).

och varumärken som strider mot goda seder eller allmän moral, inte beaktas. Detsamma gäller för samtliga relativa registreringshinder.

I undersökningen tas hänsyn endast till den gällande rätt som finns i Sverige. Eftersom varumärkeslagstiftningen påverkas i stor utsträckning av EU-rätt och internationell rätt kommer även dessa rätter att behandlas när de ger uttryck för gällande rätt vilket medför att den svenska regleringen inte är den enda utgångspunkten vid undersökningen. Fokus läggs dock på det inhemska varumärkesskyddet och på de möjligheter och begränsningar som gäller för svenska varumärken.

## 1.4 Metod och material

För att frågeställningarna ska kunna besvaras behöver dessa analyseras utifrån gällande rätt. Den metod som uppsatsen utgår ifrån är därför rättsdogmatiken där gällande rätt inhämtas från de allmänt accepterade rättskällorna – alltså lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin – för att sedan appliceras på den problematik som frågeställningarna avser.<sup>5</sup> Dessa två moment, det vill säga inhämtandet och applicering av rättsreglerna, kommer att i uppsatsen genomföras enligt följande. Eftersom det är framförallt särskiljningsförmåga och frihållningsbehov som ska undersökas i uppsatsen utgör dessa två begrepp utgångspunkt vid informationsökning. Alla rättsregler som hittas genom denna sökning kommer sedan att sammanställas och filtreras. Vid applicering av rättsreglerna, speciellt i samband med den första frågeställningen, är det viktigt att ha något system som både kan generalisera och kategorisera ordmärken. Genom att använda en modell som delar in ordmärken i kategorier kan generella slutsatser dras för varje kategori. Ordmärken som behandlas i praxis kommer sedermera att delas in i rätt kategori och rättsregler angående särskiljningsförmåga kommer att appliceras och jämföras med domskälen. Eftersom det finns ett mycket stort antal rättsfall kommer ett urval att göras där de rättsfall som bäst illustrerar hur domstolen resonerar kring ordmärken i respektive kategori att väljas ut. Vad gäller den andra frågeställningen

---

<sup>5</sup> Näälv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk metodlära*, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2018, s. 21.

kommer även frihållningsbehovet att analyseras i samband med rättsfallen och där dessa inte räcker, särskilt i semantiska frågor, kommer svar att sökas i doktrin.

Varumärkesrätten, liksom många andra rättsområden, är numera sammanflätad med EU-rätten vilket skapar behov för en metod som vid sidan om den traditionella rättsdogmatiska metoden behandlar särskilt EU-rätten.<sup>6</sup> Den så kallade EU-rättsliga metoden kommer således att användas vid tolkning och applicering av EU-rätten på den problematik som behandlas i uppsatsen. Eftersom såväl den nationella svenska varumärkeslagstiftningen som den EU-rättsliga lagstiftningen på området är relevanta vid besvarandet av frågeställningarna är det viktigt att härleda var en rättsregel kommer ifrån och därmed bedöma vilken metod som ska användas vid tolkning och applicering av rättsregeln.<sup>7</sup> Det krävs vidare kunskap om hur hantering av EU-rättsligt material ska ske och hur sådant material förhåller sig till svenskt material.

För en korrekt tolkning av EU-rätten måste den tolkning som EU-domstolen gör beaktas. EU-domstolen har visad sig vara särskilt mån att tolka rättsregler teleologiskt, det vill säga tolka rättsregler efter deras ändamål och syfte.<sup>8</sup> Som en ledstjärna vid denna tolkning har varit bland annat inrättandet av det inre marknaden<sup>9</sup>, något som har en stark anknytning till den kommersiella rätten och inte minst till varumärkesrätten.<sup>10</sup> Att tolka EU-rätten främst teleologiskt kan därmed vara en bra utgångspunkt men också andra tolkningsalternativ kan bli aktuella – bedömning borde göras i varje enskilt fall med EU-domstolens praxis som förebild.<sup>11</sup> Även ingressen som återfinns i början av en rättsakt kan ge vägledning för hur rättsregler ska tolkas och ange vilka intressen som ska beaktas vid tolkningen.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Se Prop. 2017/18:267, s. 10 och Nääv & Zamboni 2018, s. 110.

<sup>7</sup> Nääv & Zamboni 2018, s. 110.

<sup>8</sup> Ibid., s. 122.

<sup>9</sup> Ibid., s. 123.

<sup>10</sup> Se härtill skäl 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (OJ L 336, 23.12.2015, p. 1–26)

<sup>11</sup> Se Nääv & Zamboni 2018, s. 122.

<sup>12</sup> Se t.ex. Ibid., s. 125 f.

Dessutom bör uppmärksammas att EU-domstolen har en större lagstiftande roll i förhållande till rättsakterna än vad den svenska domstolen har i förhållande till den svenska lagstiftningen. EU-domstolens praxis har varit drivande för EU-rättens utvecklingen och mycket av gällande rätt återfinns i praxis i form av rättsprinciper medan rättsakterna är mer tekniska och detaljerade i sin natur.<sup>13</sup> De rättsprinciper som EU-domstolen utvecklar kan vidare vara antingen av allmän karaktär eller vara hänförliga till ett specifikt område, vilket gör det angeläget att vid utredningen identifiera vilka rättsprinciper som gäller på varumärkesrättens område.<sup>14</sup> Även de svenska rättskällorna påverkas av dessa rättsprinciper och av EU-rätten i övrigt eftersom den nationella rätten, exempelvis om den bygger på ett direktiv, också ska tolkas i ljuset av direktivet och därmed i enlighet med de rättsprinciper som har utvecklats på området. Eftersom EU-rätten har en sådan auktoritativ ställning i avseende på tolkningen av gällande rätt kommer de svenska rättskällorna som är deskriptiva och som avser tolkning att undermineras och ge vika för EU-rätten, särskilt i de fall där EU-rätten föreskriver något annat än vad den svenska rättskällan föreskriver.<sup>15</sup> Eftersom de svenska rättskällorna på så vis är underställda EU-rätten blir det nödvändigt att granska dessa rättskällor, framförallt vad gäller svensk rättspraxis och svenska förarbeten, för att avgöra om de är förenliga med EU-rätten och om de därmed ger uttryck för gällande rätt.

## 1.5 Disposition

I kapitel 2 redovisas de internationella förhållanden som påverkar den svenska varumärkesrätten och som dessutom medför registreringsmöjligheter utöver den nationella svenska registreringen. Kapitlet har till syfte att ge läsaren bakgrundsinformation kring sambandet mellan varumärkesrätten på nationellt och internationellt plan. I kapitel 3 presenteras grundläggande information om varumärken som berör bland annat varumärkenas funktion och de allmänna krav som ställs på varumärken vid registrering. Här behandlas även särskiljningsförmåga och frihållningsbehov utifrån vad som kan utläsas i lagtext, förarbeten och litteratur

---

<sup>13</sup> Ibid., s. 115 f. och Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), *EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning*, 2 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s. 40 f.

<sup>14</sup> Hettne & Otken Eriksson 2011, s. 62 f.

<sup>15</sup> Nääv & Zamboni 2018, s. 125 f.

vilket ger läsaren en överblick av undersökningsobjektet. I kapitel 4 analyseras praxis med utgångspunkt i ordmärkesmodellen. Kapitlet har i huvudsyfte att anknyta domstolarnas bedömning av diverse typer av ordmärken till kravet på särskiljningsförmåga och till frihållningsbehovet. I kapitel 5 presenteras en övergripande analys av undersökningsobjektet med utgångspunkt i all redovisat material och slutsatser dras. I kapitel 6, som är uppsatsens sista kapitel, sammanfattas ämnet och frågeställningarna besvaras.



## 2. EU-rätt och internationella överenskommelser

### 2.1 Inledning

Immaterialrätt är i stort sett en nationell rätt eftersom ensamrätten som följer av det svenska varumärkesskyddet omfattar bara Sverige och gäller som utgångspunkt ingen annanstans. Till följd av en mängd internationella och EU-rättsliga åtaganden har dock denna ensamrätt fått en viss verkan utomlands.<sup>16</sup> I samband med globaliseringen, då en del immaterialrätter började få en internationell spridning, uppstod behovet av ett skydd som omfattade mer än bara det egna landet. Som resultat upprättades ett flertal konventioner vilka påverkade immaterialrätten och gav den en internationell prägel.<sup>17</sup> I samband med EU-rätten förstärktes det mellanstatliga samarbetet kring immaterialrätten i Europa vilket, liksom konventionerna, inverkade på den svenska lagstiftningen.<sup>18</sup> Förutom att harmonisera immaterialrätten skapade de internationella och EU-rättsliga regelverken även möjlighet till registrering av varumärken i flera länder samtidigt och i hela EU. På grund av stort inflytande på den svenska immaterialrätten och på grund av företräde i vissa fall är de internationella och EU-rättsliga regelverken viktiga att beakta vid sidan om den nationella rätten. Nedan presenteras de internationella och EU-rättsliga regelverken och de registreringsmöjligheter som vissa av dem erbjuder.

### 2.2 Internationell rätt

#### 2.2.1 Bakgrund

Det finns ett antal internationella konventioner på immaterialrättens område i vilka Sverige, eller EU med bindande verkan för Sverige, är medlem i. De tre viktigaste

---

<sup>16</sup> Prop. 2009/10:225, s. 69.

<sup>17</sup> Se Ibid., s. 79; Bernitz, Ulf, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 14 uppl., Jure, Stockholm, 2017, s. 11.

<sup>18</sup> Prop. 2009/10:225, s. 80.

för varumärkesrätten är Pariskonventionen, TRIPs-avtalet och Madridprotokollet. Det finns även andra internationella avtal på området, bland annat Singaporekonventionen som är begränsad till förfarandefrågor och som Sverige ingick genom antagandet av 2010 års varumärkeslag samt Trademark Law Treaty som, liksom Singaporekonventionen, behandlar främst förfarandefrågor i syfte att förenkla och sänka kostnaderna för registreringsförfarande av varumärken men som Sverige inte är medlem i.<sup>19</sup> Sverige är även medlem i den internationella konventionen om klassificering av varumärken, även kallat Nicearrangemanget, som reglerar klassifikationssystemet vid det svenska patent- och registreringsverket, PRV, i fråga om svenska varumärken och vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, EUIPO, i fråga om EU-varumärken.<sup>20</sup>

Konventionerna administreras av World Intellectual Property Organization, WIPO, som är ett fackorgan i FN och som förutom administration verkar för konventionernas vidareutveckling. Även WIPO upprättar nya regleringar på immaterialrättens område, där WCT (fördrag om upphovsrätt), WPPT (fördrag om vissa närstående rättigheter), samt PLT (fördrag inom patenträtt) kan nämnas.<sup>21</sup> I fråga om varumärkesrätten antog WIPO tillsammans med Parisunionen 1999 en rekommendation om skydd för välkända varumärken som främst kompletterar det skydd som Pariskonventionen och TRIPs-avtalet ger och som dessutom innehåller bestämmelser om inarbetade varumärken. Eftersom akten endast är en rekommendation är inte medlemsstaterna rättsligt bundna av de föreskrifter som finns däri.<sup>22</sup>

På grund av Sveriges dualistiska system utgör inte konventionernas bestämmelser gällande rätt i Sverige förrän de införlivas i svensk lagstiftning. Nationella domstolar får således inte heller utgå direkt från konventionerna. De bestämmelser som har införlivats i svensk lagstiftning ska däremot tolkas mot bakgrund av de

---

<sup>19</sup> Prop. 2009/10:225, s. 76; Bernitz 2017, s. 254.

<sup>20</sup> Levin 2019, s. 398.

<sup>21</sup> Bernitz 2017, s. 14 f.

<sup>22</sup> Prop. 2009/10:225, s. 102.

konventioner som de bygger på, detta enligt principen om fördragskonform tolkning. Principen är en del av Sveriges konventionsåtaganden.<sup>23</sup>

### 2.2.2 Pariskonventionen

Pariskonventionen för industriellt rättsskydd är kanske den mest grundläggande konventionen på området, upprättad den 20 mars 1883 och senast reviderad 1967, och är idag nästintill världsomfattande med 150 medlemsstater som tillsammans bildar vad som kallas Parisunionen.<sup>24</sup> Syftet med konventionen är främst att säkerställa ensamrättsinnehavarnas skydd inte bara i det land där varumärket är registrerat men även i de övriga konventionsländerna och därigenom motverka varumärkestölder.<sup>25</sup> Syftet uppfylls framförallt genom artikel 6bis där ett internationellt skydd föreskrivs för notoriskt kända varumärken. Bestämmelsen är en minimiregel vilket innebär att konventionsländerna kan ge sådana varumärken starkare skydd än vad som föreskrivs i konventionen. Det grundläggande skyddet är dock begränsat och skyddar endast mot identiska eller liknande varumärken för identiska eller liknande varor. Begränsningen medför att skyddet inte omfattar varumärken som avser tjänster och inte heller skyddas ensamrättsinnehavarna mot identiska eller liknande varumärken för varor av annat slag.<sup>26</sup> Därutöver innehåller konventionen detaljerade bestämmelser om registreringshinder. Dels anges vilka registreringshinder som konventionsländerna måste tillämpa och dels vilka registreringshinder som konventionsländerna inte får tillämpa.<sup>27</sup>

Konventionen grundar sig på fyra principer som konventionsländerna måste följa: principen om nationell behandling, principen om minimiskydd, principen om konventionsprioritet, samt självständighetsprincipen. Principen om nationell behandling förpliktigar konventionsländerna att ge minst lika starkt skydd åt utländska rättssubjekt som det ger sina egna medborgare. Principen om minimiskydd förpliktigar konventionsländerna att ge utländska rättssubjekt ett visst minimiskydd oavsett om landets medborgare åtnjuter motsvarande skydd.

---

<sup>23</sup> Bernitz 2017, s. 18.

<sup>24</sup> Prop. 2009/10:225, s. 74 f; Bernitz 2017, s. 13.

<sup>25</sup> Bernitz 2017, s. 12 f; Levin 2019, s. 392.

<sup>26</sup> Prop. 2009/10:225, s. 100.

<sup>27</sup> Bernitz 2017, s. 252.

Principen om konventionsprioritet rör registreringsförfarandet och innebär att om en ansökan om registrering görs inom sex månader efter att den gjordes i ett annat konventionsland ska den senare ansökan anses vara gjord samtidigt som den förra ansökan. Den sista principen, självständighetsprincipen, innebär att varumärkeskydd uppkommer i varje land för sig och att landet således får ge skydd enligt sina egna villkor även om varumärket i fråga inte uppfyller villkoren i ett annat land.<sup>28</sup>

### **2.2.3 TRIPS-avtalet**

Pariskonventionen och andra konventioner som utvecklades under 1900-talet löste dock inte alla immaterialrättsliga problem utan ansågs vara ineffektiva och det växte därför ett missnöje bland industriländerna. Det blev således angeläget för staterna att komma överens om ett nytt system som kom tillrätta med de brister som föregående konventioner uppvisade.<sup>29</sup> 1995 upprättades därför det så kallade TRIPs-avtalet som är bindande för alla medlemsstater i World Trade Organisation, WTO, och som likt Pariskonventionen omfattar numera cirka 150 stater.<sup>30</sup> TRIPs är en förkortning till [Agreement on] Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights ([avtalet om] handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter) och Sverige är medlem sedan avtalets tillkomst 1995 genom att ha ratificerat avtalet och genom medlemskap i EU som också är medlem i avtalet.<sup>31</sup>

Som ett led i att avhjälpa de brister som fanns på immaterialrättens område bygger TRIPs-avtalet till stor del på Pariskonventionen, där avtalet även förpliktigar medlemsstaterna att upprätthålla den skyddsnivå som följer av den senaste versionen av Pariskonventionen, och ställer samtidigt längre gående krav avseende vissa delar av detta skydd.<sup>32</sup> Bland annat innehåller artiklarna 15-21 i avtalet bestämmelser om vilka föremål som kan komma att åtnjuta varumärkesskydd, ensamrättens omfattning samt bestämmelser om sakrättsliga och sanktionsrättsliga aspekter.<sup>33</sup> Även den förutnämnda artikeln 6bis i Pariskonventionen kompletteras

---

<sup>28</sup> Prop. 2009/10:225, s. 74 f; Bernitz 2017, s. 13 f.

<sup>29</sup> Se Bernitz 2017, s. 15.

<sup>30</sup> Prop. 2009/10:225, s. 75 f; Bernitz 2017, s. 15.

<sup>31</sup> Prop. 2009/10:225, s. 75 f; Bernitz 2017, s. 17.

<sup>32</sup> Bernitz 2017, s. 15.

<sup>33</sup> Ibid., s. 254.

av artikel 16 i TRIPs-avtalet där skyddet för notoriska varumärken utökas och omfattar numera även varumärken som avser tjänster och skyddar ensamrättsinnehavarna mot varumärken som avser varor av annat slag såvida det ursprungliga varumärket riskerar att skadas.<sup>34</sup> Som framgår är det notoriska varumärken som åtnjuter detta skydd och i samma artikel föreskrivs att vid bedömningen om ett varumärke är notoriskt ska hänsyn tas till omsättningskretsens kännedom om märket.<sup>35</sup> Utöver de principer som står till grund för Pariskonventionen förpliktigar TRIPs-avtalet medlemsstaterna att följa principen om mest-gynnad-nations-behandling som åsyftar att motverka diskriminering genom att ålägga staterna att bevilja samma immaterialrättsliga förmåner för rättssubjekt från samtliga medlemsstater. En stat får således inte favorisera rättssubjekt från en stat till nackdel för rättssubjekt från övriga stater.<sup>36</sup>

WTO sköter övervakning så att medlemsstaterna följer bestämmelserna och löser eventuella tvister som uppkommer i anknytning till avtalet.<sup>37</sup> I samband med EU:s medlemskap i avtalet är det viktigt att poängtera att EU-domstolen kan vid förhandsavgöranden tolka bestämmelserna i TRIPs-avtalet men som den själv framhåller ska tolkningen göras mot bakgrund av avtalets lydelse och syfte. Avtalet saknar dock i sig självt direkt effekt eftersom det varken är tillräckligt precist eller ovillkorligt.<sup>38</sup>

#### **2.2.4 Madridsystemet**

Madridsystemet, som består av Madridöverenskommelsen och Madridprotokollet, är till skillnad från de ovan redovisade akterna huvudsakligen inriktad på ett internationellt registreringsförfarande som möjliggör registrering av varumärken i flera länder samtidigt.<sup>39</sup> Möjligheten till sådan registrering skapades redan 1891 när Madridöverenskommelsen upprättades och 1995–1996 tillkom en separat akt,

---

<sup>34</sup> Prop. 2009/10:225, s. 100 f; Levin 2019, s. 392.

<sup>35</sup> Prop. 2009/10:225, s. 100.

<sup>36</sup> Bernitz 2017, s. 16.

<sup>37</sup> Ibid., s. 15.

<sup>38</sup> Ibid., s. 17.

<sup>39</sup> Prop. 2009/10:225, s. 75.

Madridprotokollet, som i stort sett inrättade ett internationellt registreringsförfarande likt Madridprotokollet men med ett par skillnader.<sup>40</sup>

Sverige, liksom 105 andra stater, är medlem i Madridprotokollet men inte i Madridöverenskommelsen som idag har 55 medlemsstater.<sup>41</sup> Enligt Madridprotokollet kan den som åtnjuter varumärkesskydd i sitt hemland lämna en ansökan till den nationella varumärkesmyndigheten, exempelvis till PRV i Sverige, som sedan vidarebefordrar ansökan till WIPO där varumärket registreras i de medlemsstater som anges i ansökan. Varumärken som registreras genom detta förfarande får ett nationellt skydd i dessa stater. Registreringsförfarandet skapar alltså ingen övernationell varumärkesrätt men underlättar istället registrering som ska göras i flera länder samtidigt.<sup>42</sup>

## **2.3 EU-rätt**

### **2.3.1 Bakgrund**

Sverige är medlem i EU och behöver därför även följa EU-rätten. Denna rätt har liksom de internationella överenskommelserna en stor inverkan på den svenska immaterialrätten. De EU-rättsliga bestämmelserna som påverkar varumärkesrätten finns både i primärrätten, framförallt i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), och i sekundärrätten – dels i varumärkesdirektivet<sup>43</sup> och dels i varumärkesförordningen<sup>44</sup>. EU eftersträvar att uppnå en ekonomisk integration bland medlemsstaterna där varor, tjänster, kapital och effektiv konkurrens kan åtnjuta fri rörlighet över landsgränserna. Målet innefattar upprättandet av en inre marknad vilket även berör immaterialrätten eftersom en stark immaterialrättslig skyddslagstiftning anses främja detta mål. Immaterialrätten är dock, som noterats ovan, en nationell rätt och ensamrätten som den tillförsäkras är territoriellt begränsad. Den territoriella begränsningen är givetvis inte bra varken för den

---

<sup>40</sup> Bernitz 2017, s. 252.

<sup>41</sup> WIPO, Madrid Agreement (Marks), 2019, [https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf) (hämtad 2020-01-01)

<sup>42</sup> Bernitz 2017, s. 252.

<sup>43</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (OJ L 336, 23.12.2015, p. 1–26)

<sup>44</sup> Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (OJ L 154, 16.6.2017, p. 1–99)

ekonomiska integrationen eller för den fria rörligheten varför EU åstadkom en långtgående harmonisering av medlemsstaternas immaterialrätter i syfte att skapa en inre marknad med likalydande villkor på det immaterialrättsliga området.<sup>45</sup>

För att främja den inre marknaden utvecklades flera allmänna principer som finns i FEUF. För varumärkesrätten är av särskild betydelse likabehandlingsprincipen reglerad i artikel 18 som förbjuder diskriminering på grund av nationalitet, förbudet mot kvantitativa importrestriktioner och liknande åtgärder i artikel 34 som bland annat tillåter parallellimport med hänsyn till varumärkesskyddet, samt förbuden mot konkurrensbegränsande åtgärder i artiklarna 101 och 102 enligt vilka får användning av immaterialrättsliga ensamrätter inte snedvrída konkurrensen eller innebära missbruk.<sup>46</sup> Principerna har, liksom många andra EU-rättsliga bestämmelser, utvecklats av EU-domstolen som har kompetensen att tolka EU-rätten vid begäran av förhandsavgöranden enligt artikel 267 i FEUF. Som framkommit ovan innehåller även sekundärrätten viktiga bestämmelser för varumärkesrätten och dessa ska, som EU-domstolen många gånger har framhållit, tolkas autonomt, det vill säga tolkas enhetligt inom hela unionen utan några nationella variationer, vilket tvingar de högsta nationella instanserna att begära förhandsavgöranden av EU-domstolen vid osäkerhet kring tolkning av EU-rätten.<sup>47</sup>

### **2.3.2 Varumärkesdirektivet**

Direktiv är de rättsakter som åsyftar att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftningar och är bindande med avseende på det resultat som ska uppnås men medlemsstaterna får själva bestämma hur det ska genomföras.<sup>48</sup> Den nationella lagstiftningen ska därmed anpassas inom en viss tidsfrist så att den överensstämmer med direktivet.<sup>49</sup> Varumärkesrätten har från och med 1988 varit föremål för europeisk harmonisering och sedan dess har nya direktiv tillkommit som ersatte de äldre direktiven på området, varav det senaste och nu gällande är varumärkes-

---

<sup>45</sup> Bernitz 2017, s. 19.

<sup>46</sup> Ibid., s. 20.

<sup>47</sup> Ibid., s. 23 ff.

<sup>48</sup> Se art. 288 i FEUF och därtill SOU 2016:79, s. 217 f.

<sup>49</sup> Bernitz 2017, s. 21.

direktivet från 2015.<sup>50</sup> Varumärkesrätten har dock inte blivit fullharmoniserad inom EU men det nyaste direktivet innebär att varumärkesrätten blir nästan likalydande för alla medlemsstater.<sup>51</sup> Direktivet berör frågor angående vilka tecken som kan registreras som varumärken och vilka förutsättningar som därmed ska vara uppfyllda samt ensamrättens utsträckning. Medlemsstaterna har alltså ingen möjlighet att på dessa punkter stipulera något annat. Genom direktivet harmoniseras dock bara regler angående registrerade varumärken och således inte inarbetade varumärken, vilket innebär att det står medlemsstaterna fritt att själva bestämma över inarbetningen.<sup>52</sup>

### **2.3.3 Varumärkesförordningen**

Förutom direktiv finns också förordningar som är bindande och direkt tillämpliga i medlemsstaterna och de får således inte omformuleras i den nationella lagstiftningen.<sup>53</sup> Till skillnad från varumärkesdirektivet åsyftar alltså inte den gällande förordningen på området, varumärkesförordningen, att harmonisera medlemsstaternas nationella lagstiftningar men den skapar istället en överstatlig varumärkesrätt med möjligheten att registrera så kallade EU-varumärken. Ensamrätt som följer av sådana varumärken gäller i hela EU och ansökning om registrering görs till EUIPO. Möjligheten att erhålla en varumärkesrättslig ensamrätt i hela EU uppkom redan 1996 men, liksom vad gäller varumärkesdirektivet, har nya förordningar upprättats och den senaste förordningen på området är från 2017. Reglerna som återfinns i förordningen är numera nästan identiska till de regler som finns i direktivet vilket innebär att både EU-varumärken och nationella varumärken följer i stort sett samma regler. Liksom direktivet tar förordningen sikte endast på registrerade varumärken och eftersom EU-varumärken regleras exklusivt i förordningen kan de bara erhållas genom registrering.<sup>54</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid., s. 253.

<sup>51</sup> prop. 2017/18:267, s. 140 f.

<sup>52</sup> Bernitz 2017, s. 253.

<sup>53</sup> Ibid., s. 22.

<sup>54</sup> Ibid., s. 253.



## 3. De varumärkesrättsliga kraven

### 3.1 Inledning

I Sverige kan ensamrätt till ett varumärke erhållas antingen genom att varumärket registreras hos PRV eller om det blir tillräckligt känt inom omsättningskretsen, det vill säga om varumärket inarbetas. För att varumärket ska bli föremål för ensamrätt behöver det dock uppfylla de nationella varumärkesrättsliga kraven vilka huvudsakligen återfinns i varumärkeslagen (2010:1877; vidare benämnd VmL). VmL, som är starkt influerad av EU-rätten, ställer krav på varumärken som tillkommer såväl genom registrering som genom inarbetning och den reglerar vidare ensamrättens omfattning och innehåller föreskrifter om själva registreringsförfarandet som sedan preciseras i varumärkesförordningen (2011:594).<sup>55</sup> Kravet på särskiljningsförmåga och frihållningsbehovet, som kommer till uttryck i VmL, gäller både för registrerade och inarbetade varumärken. Det finns även ett antal varumärkesrättsliga funktioner som inte anges i lagtext men vilka återfinns i övriga rättskällor och är ämnade att tolkas i samband med de varumärkesrättsliga kraven.

### 3.2 Funktion

Varumärken har ett par funktioner som till viss del är sammankopplade med de varumärkesrättsliga kraven och som kan beaktas vid bedömning av dessa krav. Exempelvis kommer ett varumärkes särskiljningsfunktion till uttryck i kravet på särskiljningsförmåga medan andra funktioner ger en viss nyans vid bedömningen av särskiljningsförmågan. Vissa av funktionerna är alltså starkt sammankopplade med den varumärkesrättsliga regleringen men det finns även funktioner som är av ekonomisk karaktär och som inte beaktas i lika hög grad i rättsliga sammanhang.<sup>56</sup> De i den juridiska doktrinen mest omdiskuterade funktionerna som är allmänna och som således avser alla typer av varumärken är särskiljnings-, ursprungs-, garanti-

---

<sup>55</sup> Prop. 2017/18:267, s. 138.

<sup>56</sup> Resonemanget bygger på Tiili, Vjrpi, Om varumärkets funktioner, NIR 3/1970.

och reklamfunktionerna. Dessa funktioner hänger ihop och de täcker varandra till viss del vilket medför svårigheter att hålla isär dem men det är ändå viktigt att göra för att belysa skillnader mellan dem och därmed skildra varje funktions kärninnehåll. Dessutom är inte funktionerna oförändliga utan kan till följd ett dynamiskt näringsliv förändras och anpassas till nya behov och enskilda funktioner kan således variera i betydelse inte minst i rättsliga sammanhang.<sup>57</sup> Nedan följer en kort genomgång av de ovannämnda funktionerna.

Den kanske mest betydelsefulla funktionen för ett varumärke är särskiljningsfunktionen. Med särskiljningsfunktion förstås att varumärket används som ett individualiseringsmedel i förhållande till andra produkter av samma varuslag vilket möjliggör för konsumenten att identifiera varan. I samband med särskiljningsfunktionen talar man om en negativ och en positiv komponent. Den negativa komponenten avser möjligheten att särskilja en vara från en annan vara genom att den förra varan är försedd med ett varumärke som den andra varan inte är försedd med vilket skapar en olikhet mellan varorna. Den positiva komponenten avser emellertid förhållandet mellan varor som är försedda med samma varumärke och här betonas likheten mellan dessa varor. Tanken bakom den positiva komponenten är alltså att konsumenten ska till viss utsträckning kunna förlita sig på varor av samma varumärke bland annat i avseende på kvalitet.<sup>58</sup> Särskiljningsfunktionen är som ovan antytt mycket viktig i varumärkesrättsliga sammanhang och har en nära anknytning till kravet på särskiljningsförmåga.<sup>59</sup>

Med ett varumärkes ursprungsfunktion menas köparens möjlighet att förutsätta att varor med samma varumärke har en gemensam ursprungskälla. Det ursprung som avses här är kommersiellt och inte till exempel geografiskt – varor som är försedda med samma varumärke anger, såvida inte varumärket har överlåtit, att det är samma företag som står bakom varorna. Vilket företag det är som står bakom varumärket och därmed bakom varorna behöver dock inte framgå i samband med ursprungsfunktionen. Tanken bakom funktionen är således att märket åtminstone

---

<sup>57</sup> Ibid., s. 240.

<sup>58</sup> Ibid., s. 241.

<sup>59</sup> Wessman, Richard, *Varumärkeslagstiftningen: En kommentar*, Norstedts Juridik, 2017, kommentaren till 1 kap. 5 §.

ska hänvisa till ett bestämt men anonymt ursprung. Inget hindrar dock ett företag att i varumärket ange sin firma eller en annan sorts ursprungskälla, exempelvis en geografisk sådan.<sup>60</sup> Eftersom funktionen avser ett förhållande mellan varor med samma varumärke sammanfaller den till stor del med särskiljningsfunktionens positiva komponent men beaktar varumärket som en sorts ursprungsangivelse.

Garantifunktionen, eller kvalitetsfunktionen som den också kallas, avser eventuella förväntningar som en köpare kan ha på varor försedda med samma varumärke. Av intresse här är framförallt förväntningar i avseende på en varas kvalitet – i synnerhet subjektiv kvalitet till skillnad från objektiv sådan. Med objektiv kvalitet förstås exempelvis egenskaper eller beskaffenhet som ger varan ett objektivt värde medan en varas subjektiva kvalitet avser varans förmåga att tillfredsställa en specifik köparens behov.<sup>61</sup> Om en varas kvalitet avviker från den kvalitet som varumärket vanligtvis erbjuder i sina andra varor kan köparen vid missnöje normalt sett inte göra rättsliga påföljder gällande men varumärket kan då hamna i vanrykte. Det är därför inte ovanligt att företag försöker hålla samma kvalitet i varor försedda med samma varumärke vilket samtidigt ger köparna fog att ha dessa förväntningar. Fenomenet kan därför beskrivas som en sorts garanti, även om den inte är rättsligt bindande.<sup>62</sup> Liksom ursprungsfunktionen utgör garantifunktionen en del av särskiljningsfunktionens positiva komponent eftersom den behandlar ett förhållande mellan varor med samma varumärke.

Den sista funktionen, reklamfunktionen, avser varumärkenas förmåga att påverka avsättningen av varor. Funktionen handlar alltså om varumärkets attraktionskraft där varumärket av sig själv lockar köparna oberoende av varans beskaffenhet.<sup>63</sup> Det är inte ovanligt att reklamfunktionen uppkommer först i samband med att varumärket har blivit inarbetat och erhållit ett gott renommé. När varumärket har blivit tillräckligt berömt för att påverka avsättningen får varumärket egenvärde, vilket innebär att varumärket som sådant blir en värdefull tillgång för företaget. Reklamfunktionen har dock endast betydelse för varumärkesinnehavaren och inte

---

<sup>60</sup> Tiili 1970, s. 241 f.

<sup>61</sup> Ibid., s. 242.

<sup>62</sup> Levin 2019, s. 421.

<sup>63</sup> Melin, Helena, *Aktuell varumärkesrätt*, Juristförl. [distributör], Stockholm, 1994, s. 4.

för köparna eftersom funktionen rör huvudsakligen avsättningsintresset – detta till skillnad från exempelvis garantifunktionen som ombesörjer köparnas intresse av att kunna förlita sig på ett varumärke.<sup>64</sup>

### 3.3 Särskiljningsförmåga

Kravet på särskiljningsförmåga är ett av de mest uppmärksammade krav inom varumärkesrätten och kravet kommer till uttryck redan i VmL:s första kapitel om grundläggande bestämmelser. I 1 kap. 4 § VmL stadgas vad som kan utgöra ett varumärke och i paragrafens första stycke föreskrivs att varumärken ska ha särskiljningsförmåga och de ska tydligt kunna återges i PRV:s varumärkesregister. Ur stycket kan alltså utläsas två grundläggande rekvisit som måste vara uppfyllda för att ensamrätt till ett varumärke ska kunna erhållas: (1) varumärket ska ha särskiljningsförmåga och (2) varumärket ska tydligt kunna återges i det nationella varumärkesregistret. Tydlighetskravet är liksom kravet på särskiljningsförmåga en viktig förutsättning för ensamrätten men det torde aldrig bli aktuellt i fråga om ordmärken eftersom alla ord kan genom skrift tydligt återges i ett register. Rekvisitet diskuteras främst i samband med så kallade okonventionella varumärken som färg, ljud och doft<sup>65</sup> och av den anledningen kommer inte tydlighetskravet att behandlas vidare i denna framställning. I andra stycket följer emellertid en uppräkningslista av de tecken som särskilt avses när det i första stycket talas om vilka tecken som kan bli föremål för ensamrätt. Uppräkningen, som börjar med satsen ”Med tecken avses särskilt [...]”, torde inte vara uttömmande eftersom den inleds med ordet ”särskilt” – ordet kan däremot antyda vilka tecken som lagstiftaren ville betona som godtagbara i fråga om varumärkesskydd. I uppräkningslistan ingår bland annat ord inbegripet personnamn, bokstäver och siffror, det vill säga sådana tecken som utgör ordmärken. Kravet på särskiljningsförmåga upprepas i lagens andra kapitel som handlar om registreringsförfarandet där det i 5 § framgår att ”Ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.” Emellertid behandlas kravet mycket kortfattat i den EU-

---

<sup>64</sup> Tiili 1970, s. 243 ff.

<sup>65</sup> Se Wessman 2017, kommentaren till 1 kap. 4 §.

rättsliga regleringen där det kommer till uttryck främst i varumärkesdirektivets fjärde artikel i samband med en uppräknning av absoluta registreringshinder.

Även 1 kap. 5 § VmL behandlar särskiljningsförmågan och här förtydligas vad som menas med särskiljningsförmåga och när den därmed ska anses föreligga. 4 § framställer således kravet på särskiljningsförmåga medan 5 § anger när den föreligger. Av första stycket framgår följande: ”Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.” Enligt stycket är det alltså förmågan att särskilja varor eller tjänster som tillhandahålls i olika näringsverksamheter som är av betydelse vid bedömningen om särskiljningsförmåga föreligger. Genom att lägga tonvikten på relationen mellan varor eller tjänster i olika näringsverksamheter, vilket i detta sammanhang indirekt inbegriper varor eller tjänster försedda med olika varumärken, ska bedömning avseende särskiljningsförmågan som bekant göras i linje med särskiljningsfunktionen. Kravet innebär således också att varumärket ska kunna fungera som ett individualiseringsmedel och därmed utgöra en näringsidkares särskilda kännetecken, vilket i sin tur uppfyller de andra varumärkesrättsliga funktionerna.<sup>66</sup> Paragrafen innehåller även två andra stycken – det ena stycket handlar om alltför enkla och generiska varumärken som anses sakna särskiljningsförmåga medan det andra stycket behandlar förvärv av särskiljningsförmåga. Styckena behandlas i kapitel 3.4 respektive 3.5.

Som beskrivs ovan behandlar 1 kap. 5 § VmL i huvudsak frågan avseende när ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga men paragrafen ger inte någon riktig definition av själva begreppet särskiljningsförmåga. I den juridiska litteraturen har ett flertal försök gjorts att definiera begreppet men ingen entydig definition har kunnat formuleras – det är dock vanligt att översätta särskiljningsförmåga till distinktivitet. Anledningen till varför problemet kring definitionsformuleringen existerar är det stora antalet faktorer som måste beaktas vid bedömningen av särskiljningsförmåga och en alltför allmänt hållen definition kan därför bli svår att

---

<sup>66</sup> Melin 1994, s. 8.

hitta. Vad denna särskiljningsförmåga, eller distinktivitet, är måste således bedömas i varje enskilt fall beaktat de faktorer som föreligger.<sup>67</sup>

EU-domstolen har genom sin rättspraxis utvecklat bedömningsfrågan vidare och bland annat förklarat vems perspektiv som bedömningen av särskiljningsförmåga ska utgå ifrån. I målet C-210/96 Gut Springenheide & Tusky, som egentligen gällde vilseledande reklam i fråga om ägg, klargjorde EU-domstolen att utgångspunkten vid bedömning av vilseledande uppgifter och varumärken är en ”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument.”<sup>68</sup> Trots att konstaterandet om genomsnittskonsumenten gällde i fråga om vilseledande reklam används denna bedömningsnorm även analogt avseende varumärkenas särskiljningsförmåga.<sup>69</sup> Domstolen ska alltså inte inta någon expertroll när den avgör om ett varumärke förmår att särskilja en näringsidkares varor eller tjänster från någon annans varor eller tjänster – en sådan bedömning ska istället göras utifrån en köparens perspektiv. Även i fråga om denna bedömningsnorm finns en tydlig anknytning mellan varumärkesrätten och dess funktioner, där normen kan anses uppfylla alla funktioner som grundar sig på konsumentens uppfattning av varumärket.

Av intresse beträffande särskiljningsförmågan är också 1 kap. 11 § VmL som behandlar begränsningar i ensamrätten. Av första stycket framgår följande: ”Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.” Bestämmelsen kan bli aktuell bland annat vid ordmärken som består av flera ord och där något av orden inte har tillräcklig särskiljningsförmåga allena. Beträffande sådana ordmärken, där något eller några av orden inte själva har särskiljningsförmåga men där orden tillsammans bildar ett ordmärke som har det, är det istället ordkombinationen som skyddas.<sup>70</sup> Som exempel kan tas ordmärket Karlsons Klister: ensamrättsinnehavaren kan inte förbjuda någon att använda orden Karlsons och Klister var för sig förutsatt att de

---

<sup>67</sup> Ibid., s. 13 f.

<sup>68</sup> EU-domstolens dom av den 16 juli 1998, Gut Springenheide & Tusky, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369, p. 37.

<sup>69</sup> Levin 2019, s. 432.

<sup>70</sup> Lundquist, Joanna, *Varumärken: att skapa, behålla och förädla ett varumärke ur juridiskt perspektiv*, Jure, Stockholm, 2005, s. 20.

saknar särskiljningsförmåga. Vad ensamrättsinnehavaren däremot får göra i detta fall är att förbjuda någon att använda kombinationen Karlsons Klister – orden får alltså inte beaktat ensamrätten sättas ihop på detta sätt av andra näringsidkare.<sup>71</sup>

Av 1 kap. 5 § tredje stycket VmL följer att vid en bedömning avseende ett varumärkets särskiljningsförmåga ska ”hänsyn tas till att [varumärket] kan förvärva förmågan genom användning.” Särskiljningsförmågan kan således antingen vara ursprunglig eller förvärvad och varumärken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan genom att ha blivit tillräckligt kända ändå få åtnjuta skydd.<sup>72</sup> Eftersom det i fråga om särskiljningsförmåga inte ställs olika villkor för registrerade respektive inarbetade varumärken är en naturlig utgångspunkt att det är samma bedömning som görs avseende om ett varumärke har blivit inarbetat och om varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga.<sup>73</sup> Förvärv av särskiljningsförmåga överlappar som följd till stor del med inarbetningen och de två förfaranden är alltså starkt anknytta till varandra. Tanken bakom möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga är således att om ett varumärke kan fungera som ett kännetecken och uppfylla sin ursprungsfunktion så innehar varumärket även särskiljningsförmåga.<sup>74</sup>

### 3.4 Frihållningsbehov

I varumärkesrätten finns även ett frihållningsbehov som måste beaktas vid sidan om särskiljningsförmågan. Begreppet frihållningsbehov härstammar från tyskans Freihaltungsbedürfnis<sup>75</sup> och innebär att vissa beteckningar måste hållas fritt och vara allmänt tillgängliga för andra näringsidkare att använda i sin verksamhet – något som ensamrätt skulle förhindra.<sup>76</sup> Ordet frihållningsbehov förekommer emellertid inte i lagtext men både i VmL och i varumärkesdirektivet finns särskilda bestämmelser som till viss del behandlar behovet. Frihållningsbehov kan även sägas vara starkt anknyten till särskiljningsförmåga och båda dessa rekvisit hänger i många frågor ihop och behandlas samtidigt vilket gör det svårt att hålla isär dem.

---

<sup>71</sup> Holmqvist, Lars, Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov, NIR 1/1992, s. 22 f.

<sup>72</sup> Levin 2019, s. 436 f.

<sup>73</sup> Jfr Wessman 2017, kommentaren till 1 kap. 7 § VmL.

<sup>74</sup> Se Levin 2019, s. 436 f.

<sup>75</sup> Se Holmqvist, Lars, Varumärkets särskiljningsförmåga, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 1999, s. 114.

<sup>76</sup> Holmqvist 1992, s. 10.

I artikeln ”Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov” identifierade Lars Holmqvist just särskiljningsförmågan och bristen av frihållningsbehov som de två viktigaste förutsättningarna för möjligheten att erhålla ensamrätt till ett varumärke och myntade begreppet registerbarhetskriterier som inbegriper dessa två förutsättningar.<sup>77</sup> Vid tiden när artikeln skrevs gällde den tidigare varumärkeslagen (1960:644), där frihållningsbehovet inte kom till uttryck i lagtext utan behövde tolkas i samband med särskiljningsförmågan, och rättspraxis kring frihållningsfrågan var inte lika utvecklad som den är idag. Dessa omständigheter skapade ett behov av att för det första identifiera och beskriva frihållningsbehovet och för det andra utreda hur frihållningsbehovet förhåller sig till särskiljningsförmågan. Lagmotiven användes således som utgångspunkt i fråga om frihållningsbehovet och där framgår att den behöriga myndigheten ska förutom förmåga att fungera som individualiseringsmedel pröva om varumärket kan ”förbehållas enskild näringsidkare utan att konkurrenternas frihet att lojalt avbilda, beskriva eller eljest reklamera för sina varor blir otillbörligen beskuren.”<sup>78</sup> Den första prövningen avseende förmåga att fungera som individualiseringsmedel är som konstaterades i kapitel 3.3 ett uttryck för kravet på särskiljningsförmåga och det utgör enligt Holmqvist det första registerbarhetskriteriet. Vad lagmotiven sedan anför i samband med den andra prövningen är ett uttryck för kravet på brist av frihållningsbehov och det utgör således det andra registerbarhetskriteriet.<sup>79</sup> Dessa två registerbarhetskriterier ska väga lika tungt vid prövningen och de är dessutom kumulativa vilket innebär att de båda måste vara uppfyllda för att ensamrätt ska beviljas.<sup>80</sup> Trots ny lag och mer utvecklad praxis är artikeln och de iakttagelser som görs däri till stor del fortfarande aktuella. Lagmotiven ger också en bra inblick i vad ändamålet med frihållningsbehovet är och det kan vara en bra utgångspunkt vid tolkning av de mer specifika regler som idag finns i den gällande varumärkeslagen.

Frihållningsbehovet behandlas huvudsakligen i 1 kap. 5 § VmL där andra stycket inleds med ”Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken

---

<sup>77</sup> Se *ibid.*, s. 8.

<sup>78</sup> SOU 1958:10, s. 269.

<sup>79</sup> Holmqvist 1992, s. 8.

<sup>80</sup> *Ibid.*, s. 9.



endast består av tecken eller benämningar som [...]” med två åtföljande punkter. Redan här kan utläsas att enligt lagtexten innebär frihållningsbehovet brist i särskiljningsförmåga. I den första åtföljande punkten framgår att ett frihållningsbehov föreligger för varukännetecken som endast består av tecken eller benämningar som visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, användningsområde, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper. Punkten innehåller alltså en uppräkningslista av tecken och benämningar vilka avser egenskaper som måste hållas fritt tillgängliga för andra näringsidkare men viktigt att notera är att uppräkningslistan inte är uttömmande eftersom den avslutas med ”eller andra egenskaper”. I den andra punkten framgår emellertid att även tecken eller benämningar som ”i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten” saknar särskiljningsförmåga.

Fenomenet där ett ord blir en sedvanlig beteckning för en vara eller tjänst kallas även för degeneration och det inträffar ofta i fråga om starkt inarbetade varumärken som med tiden har kommit att användas som en typbeteckning för det aktuella varuslaget och därmed blivit en generisk beteckning.<sup>81</sup> Klassiska exempel för denna utveckling är bland annat ordet dynamit som en gång uppfyllde sin funktion som individualiseringsmedel för en särskild vara men som i rättsfallet NJA 1887 A 288 bedömdes ha förlorat sin särskiljningsförmåga genom att ha blivit en typbeteckning för varuslaget. Ett annat exempel är ordet gramofon som liksom dynamit ansågs ha blivit en generisk beteckning vilket ledde till att varumärket gick miste om sitt skydd i RÅ 1921 H 70. Degeneration är alltså en fråga om ett frihållningsbehov som uppkommer först i efterhand i samband med att ett ordmärke används som en typbeteckning och som inte föreligger från början. Denna övergång från ett varumärke till en typbeteckning drabbar ofta ordmärken som avser nya och unika produkter vilka inte har någon benämning dessförinnan och som därför utvecklar en stark anknytning till ordmärket. Att omsättningskretsen inte har någon allmän benämning för den nya produkten eller för varuslaget i övrigt skapar således ett behov som uppfylls genom att ordmärket används som typbeteckning.<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup> Levin 2019, s. 500.

<sup>82</sup> Melin 1994, s. 32 f.

Tredje mans behov av fri tillgång till ett begrepp beaktas även i 1 kap. 11 § VmL genom att en begränsning görs i ensamrätten till generiska ordmärken. Av andra stycket följer att ensamrättsinnehaven inte får hindra övriga näringsidkare att använda sig av begrepp som anger ”varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan är framställd eller tjänsten är utförd” så länge det sker enligt god affärssed. Paragrafen motsvarar artikel 14 i varumärkesdirektivet och den uppräknade som görs i bestämmelserna är identisk till den som finns i huvudregeln i 1 kap. 5 § andra stycket VmL. Vad gäller innebörden av god affärssed fastslog EU-domstolen i mål C-63/97 att den som använder sig av ett generiskt begrepp som är föremål för någon annans ensamrätt inte får använda det illojalt gentemot ensamrättsinnehavarens berättigade intressen. Denna lojalitetsplikt innebär att användning inte får ske på ett sätt som skulle kunna ge intrycket av att användaren har något affärsmässigt samband med ensamrättsinnehavaren och användaren får inte heller inte dra otillbörlig fördel av varumärkets renommé.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> EU-domstolens dom av den 23 februari 1999, BMW, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82, p. 51–52.

## 4. Ordmärken och aktuell praxis

### 4.1 Inledning

Ordmärken förekommer i många olika former, med varierande grad av ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga och de består ibland av ord för vilka det föreligger ett frihållningsbehov. För att kunna analysera ords särskiljningsförmåga görs i den juridiska doktrinen åtskillnad mellan tre typer av ordmärken – de så kallade deskriptiva, suggestiva och associationsfria ordmärken.<sup>84</sup> Den första typen, de deskriptiva ordmärken, är sådana ord som i någon aspekt beskriver varan. I uppräkningsparagrafen i 1 kap. 5 § andra stycket VmL samt i artikel 4.1 c i varumärkesdirektivet finns exempel på vad denna beskrivning kan avse för att ordet ska anses vara deskriptivt – det kan röra sig om att ordet avser varans art, kvalitet, kvantitet, användningsområde eller geografiska ursprung.<sup>85</sup> Viktigt att ha i åtanke är att uppräkningsparagrafen i de ovannämnda bestämmelserna inte är uttömmande och även ord som avser andra aspekter kan således anses vara deskriptiva.<sup>86</sup> Den andra typen, suggestiva ordmärken, är ord som istället för att beskriva varan antyder en viss egenskap hos den. Suggestiviteten innebär i detta sammanhang att ordet skapar association till varan och denna association är ämnad åt att uppfattas av kundkretsen.<sup>87</sup> Den sista typen, de associationsfria ordmärken, avser emellertid ord som inte har någon anknytning till varan alls. Denna typ av ordmärken består av två subkategorier av ord: fantasinamn och slumpmässiga namn. Fantasinamn är påhittade ord eller egennamn som inte har någon motsvarighet i vardagsspråket medan slumpmässiga namn är ord som redan finns men som betecknar eller beskriver någonting annat än den aktuella varan. De slumpmässiga namnen kan exempelvis beskriva ett varuslag som är orelaterat till den aktuella varan och som därför inte har någon anknytning till den och inte heller medför förväxlingsrisk med

---

<sup>84</sup> Se Holmqvist 1999, s. 143.

<sup>85</sup> Melin 1994, s. 14.

<sup>86</sup> Se kapitel 3.4.1.

<sup>87</sup> Melin 1994, s. 18.

den.<sup>88</sup> Att dela in ordmärken i deskriptiva, suggestiva och associationsfria ordmärken är alltså bara ett sätt att förenkla och systematisera analysen av ordmärken vilket möjliggör viss generalisering avseende varje ordmärkestyps särskiljningsförmåga och dess förhållande till frihållningsbehovet. Varje ordmärkestyp representerar således viss grad av särskiljningsförmåga där i stort sett deskriptiva ordmärken har minsta grad av särskiljningsförmåga medan associationsfria ordmärken har högsta grad av särskiljningsförmåga. Hur domstolen och behöriga myndigheter har bedömt denna särskiljningsförmåga i praxis och huruvida denna särskiljningsförmåga har kunnat förvärvas behandlas nedan.

## **4.2 Associationsfria ordmärken**

### **4.2.1 Inledning**

Ordmärken som varken beskriver eller suggererar någon egenskap hos varan räknas som associationsfria ordmärken. För att varumärket ska vara associationsfritt kan det bestå antingen av ett nybildat ord eller ett redan existerande appellativ, det vill säga ett artnamn, som inte har samband med varuslaget i fråga. Ordmärket blir således associationsfritt när ett appellativ, till exempel gasell, används på en vara som inte har med djurarten gasell att göra, till exempel ett bord. Ordmärket Gasell har en primärbetydelse som denoterar en antilopart medan varuslaget bord har en primärbetydelse som denoterar en slags möbel. Gasell, som i vanliga fall är ett appellativ, blir således ett egennamn i samband med att det används på en vara som inte har anknytning till antiloparten. Gasell har i egenskap av att vara ett appellativ även ett par konnotationer, det vill säga bibetydelser, som angår antiloparten som till exempel spenslighet eller rörlighet. När bordet sammanställs med ordmärket gasell övergår dessa konnotationer till bordet som därigenom erhåller en sekundärbetydelse som består av dessa konnotationer. Associationsfriheten förutsätter dock att konnotationerna är helt eller delvis oförenliga med varuslaget i fråga annars kan ordmärket komma att bli suggestivt i förhållande till varan. Nybildade ord innehar till skillnad från redan existerande ord inga konnotationer eftersom de inte ens har en primärbetydelse – de är så att säga betydelsetomma.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Ibid., s. 20.

<sup>89</sup> Holmqvist 1999, s. 34 ff.

### 4.2.2 Praxis

Det finns idag många kända ordmärken som är av en associationsfri form. Som exempel kan tas ordmärket Kodak som är ett fantasinamn och avser kameror och kamerautrustning samt Apple som är ett appellativ som denoterar äpplen men som ordmärke avser hemelektronik. Trots att associationsfria ordmärken inte är ägnade att ha något samband med det varuslag som de benämner förekommer det gränsfall, både i fråga om fantasinamn och appellativ, vilka hade kunnat bedömas antingen vara deskriptiva eller suggestiva i förhållande till varuslaget i fråga.<sup>90</sup> Ett exempel är ordmärket Synoptik som registrerades för bland annat glasögon, kontaktlinser samt ögonläkar- och optikerverksamhet. PRV avslog ansökan om registrering eftersom den ansåg att ordet Synoptik var artangivande i förhållande till varuslagen i fråga. Patentbesvärsträtten, PBR, gjorde emellertid bedömningen att Synoptik var ett nyskapat ord av fantasikaraktär och beviljade därmed registrering.<sup>91</sup> En annan ansökan avsåg registrering av ordmärket Siddha meditation för bland annat undervisning och utbildning för personlig utveckling av allmän och andlig kunskap. Ordet siddha, som betyder fullkomlig på sanskrit och betecknar ett gudomligt väsen i den indiska mytologin, ansågs av den dåvarande registreringsmyndigheten patentverket, PV, att ange tjänstens art och beskaffenhet vilket föranledde att registrering nekades. PV resonerade att även om ordet inte är svenskt och det är okänt för de flesta svenskar så torde dess betydelse åtminstone vara känt för dem som ordmärket riktar sig till. PBR anförde däremot att ordet siddhas betydelse inte på något sätt är beskrivande i förhållande till det sökta tjänsteslaget och beviljade därmed registrering.<sup>92</sup>

### 4.2.3 Kommentar

De ovannämnda målen belyser hur nybildade och redan existerande ord som inte har samband med varu- eller tjänsteslaget i fråga bedöms vid registreringsförfarandet. Ordmärket Synoptik består av de redan existerande orden syn och optik, vilka båda givetvis har viss anknytning till det varu- och tjänsteslag som

---

<sup>90</sup> Se Ibid., s. 300 ff.

<sup>91</sup> PBR målnr. 92–527 (Synoptik).

<sup>92</sup> PBR målnr. 91–575 (Siddha meditation).

ansökan gällde. Genom att kombinera de två orden med varandra gick dock en eventuell artsangivelse att eliminera, åtminstone i den omfattning att det inte längre förelåg något frihållningsbehov, vilket resulterade i ett nyskapat ord med fantasi-karaktär, som PBR uttryckte det. Siddha är däremot inget fantasinamn men dess denotation, fullkomlig, och dess mytologiska betydelse bedömdes inte ha tillräcklig anknytning till tjänsteslaget i fråga för det skulle ha bristande särskiljningsförmåga. Huvudfrågan i båda fallen var om det förelåg ett tillräckligt samband mellan ordmärket och varu- eller tjänsteslaget och om det därmed var artsangivande – möjligheten om förvärv av särskiljningsförmåga kom inte på tal eftersom sådant förvärv inte fordrades för att ordmärken skulle bli registrerade.<sup>93</sup> Målen var bara ett urval av det flertal gränsfall som överklagades men alla dessa gränsfall kretsar kring samma ovannämnda problematik.<sup>94</sup> Om ordmärket bedöms däremot ha anknytning till det berörda varu- eller tjänsteslaget är det således en fråga om antingen ett deskriptivt eller suggestivt ordmärke, vilket behandlas nedan.

## **4.3 Suggestiva ordmärken**

### **4.3.1 Inledning**

Suggestiva ordmärken är som beskrivits ovan är mellanting mellan associationsfria och deskriptiva ordmärken och de kan i vissa fall vara svåra att urskilja från dessa ordmärken – speciellt vad gäller i förhållande till de deskriptiva ordmärken. Skillnaden mellan deskriptiva och suggestiva ordmärken är att de förra beskriver tjänsten eller varan i fråga medan de senare antyder en egenskap hos den, något som i den juridiska litteraturen bedöms vara en gradskillnad av särskiljningsförmåga snarare än en artskillnad. Karakteristiskt för de suggestiva ordmärken är att de har en sekundärbetydelse som i förhållande till varuslagets primärbetydelse är ovanlig, oväntad eller överraskande. Till skillnad från de associationsfria ordmärken finns det således en association mellan det suggestiva ordmärket och varuslaget i fråga men denna association är inte tillräckligt generiskt eller annars förutsebar för att anses vara deskriptiv.<sup>95</sup> Exempel på suggestiva ordmärken, där alltså ordet har viss

---

<sup>93</sup> Se t.ex. Melin 1994, s. 20.

<sup>94</sup> Se Holmqvist 1999, s. 300 ff.

<sup>95</sup> Ibid., s. 43 f.

association men en sådan som inte är beskrivande i förhållande till varuslaget, är ordmärke doft för tobak eller ordmärke skog för kompasser.<sup>96</sup>

### 4.3.2 Praxis

Det finns ett stort antal beslut och överklaganden vad gäller suggestiva ordmärken och dessa angår huruvida ett ordmärke är suggestivt eller deskriptivt. Till exempel ansöktes ordmärket Pågen för bland annat kläder och registreringen nekades av PRV eftersom den ansåg att ordet pågen, som i det vardagliga språket betyder pojke, är deskriptivt i förhållande till kläderna i den mening att ordet anger varans användning. PBR godtog dock inte PRV:s beslut och resonemang i frågan och anförde att pågen inte är deskriptivt men suggestivt – den antyder om användningsområdet, det vill säga att kläderna kan användas av pojkar, utan att beskriva det.<sup>97</sup> I ett annat mål ansöktes ordmärket Revolver för förpackningsmaskiner. Liksom i det föregående målet nekade PRV registreringen på grund av att ordet saknar enligt PRV särskiljningsförmåga för maskiner. PBR beviljade emellertid registrering eftersom ordet varken beskriver varuslaget eller saknar särskiljningsförmåga.<sup>98</sup> Ordmärket X-pert blev också föremål för bedömning av suggestivitet eftersom det liknar ordet expert. Bedömningen utgick således ifrån den sekundärbetydelse som ordet expert har och efter att PBR drog slutsatsen att ordmärket inte är deskriptivt i förhållande till varan beviljades registrering.<sup>99</sup>

### 4.3.3 Kommentar

Som framgår ovan avser mål rörande suggestiva ordmärken att fastställa att märket är suggestivt istället för deskriptivt. Liksom i målen avseende associativa ordmärken förs ingen diskussion kring förvärv av särskiljningsförmåga utan bedömningen om ordets lämplighet att bli registrerat utgår ifrån den inneboende särskiljningsförmågan som ordet har och i synnerhet vad ordets sekundärbetydelse blir när det sammanställs med varuslaget i fråga. Av denna diskussion följer att suggestiva ord inte behöver ha någon förvärvad särskiljningsförmåga för att bli

---

<sup>96</sup> Ibid., s. 99 f.

<sup>97</sup> PBR målnr. 92–577 (Pågen).

<sup>98</sup> Se Holmqvist 1999, s. 222 f.

<sup>99</sup> PBR målnr. 92–627 (X-pert).

registrerade eftersom deras ursprungliga särskiljningsförmåga är tillräcklig. Som beskrivits ovan har suggestiva ord viss association med det varuslag som det avser vilket innebär att denna grad av association, som klargörs i praxis, inte medför ett registreringshinder.<sup>100</sup> Att notera av det sista redovisade målet, det vill säga avseende ordmärket X-pert, är att även nybildade ord av fantasikaraktär kan vara suggestiva eller även deskriptiva i förhållande till varuslaget vilket betyder att alla nybildade ord inte är associationsfria. Bedömning avseende sådana ord torde således göras i två steg – dels behöver fastställas om ordet är tillräckligt likt ett redan existerande ord och dels behöver fastställas om det redan existerande ordet är suggestivt, deskriptivt, eller även associationsfritt i förhållande till varuslaget. Dessa steg är givetvis beroende av varandra i den meningen det inte finns någon anledning att genomföra det första steget om ordet redan har bedömts vara suggestivt eller associationsfritt (med tanke på att det inte föreligger något hinder för associationsfria och suggestiva ordmärken att registreras) och inte heller finns någon anledning att genomföra det andra steget ifall ordmärket inte är tillräckligt likt det redan existerande ordet.

## **4.4 Deskriptiva ordmärken**

### **4.4.1 Inledning**

Vid bedömning om ett ordmärke är deskriptivt tas utgångspunkt direkt i registreringshindren i 1 kap. 5 § VmL där det föreskrivs att benämningar som bland annat avser kvalitet, kvantitet, användning, värde, geografiskt ursprung och tidpunkt för framställning av varan saknar särskiljningsförmåga. Av paragrafen följer vidare att inte heller sedvanliga beteckningar på varan eller tjänsten har erforderlig särskiljningsförmåga men att det vid bedömning ska även möjlighet att förvärva särskiljningsförmåga beaktas. Till skillnad från lagmotiven, där både benämningar anknutna till den förstnämnda uppräkningskategorin och de sistnämnda artbeteckningarna kategoriseras som deskriptiva, görs en åtskillnad mellan dessa ordmärken i den juridiska doktrinen.<sup>101</sup> I doktrinen anses således endast benämningar anknutna till uppräkningskategorin som deskriptiva medan artbeteckningar

---

<sup>100</sup> Se även Melin 1994, s. 19.

<sup>101</sup> SOU 1958:10, s. 271.



kallas för generiska ordmärken.<sup>102</sup> Några exempel på deskriptiva ord med anknytning till uppräknningen i 1 kap. 5 § VmL är ”prima” och ”standard” vilka anknyter till kvalitet, ”ren” för tvål och ”baby” för barnvagnar vilka anknyter till användning, ”dollar” och ”femöres” vilka anknyter till värde, ”svensk” eller ”nordisk” vilka anknyter till geografiskt ursprung samt ”färsk” och ”antik” vilka anknyter till tiden för varans framställning.<sup>103</sup> Med artbeteckningar avses emellertid appellativ som utgör allmänna varubenämningar, det vill säga ord som betecknar en viss vara eller varugrupp istället för att enbart beskriva någon egenskap hos den.<sup>104</sup>

#### **4.4.2 Praxis**

Beträffande deskriptiva ordmärken avsåg en ansökan ordmärket ”Clean + Easy” för bland annat tvål, parfym och kosmetika. Eftersom clean betyder ren och easy betyder lätt eller enkel bedömde PRV att ordmärket är deskriptivt i den meningen att det anger varornas användningsområde – märket kunde enligt PRV tolkas på det sätt att det anger att varorna är avsedda för rengöring och det är lätt att använda dem. PRV anmärkte även att ingen förvärvad särskiljningsförmåga hade kunnat visats. PBR bedömde i linje med PRV och nekade registrering eftersom märket hade bristande ursprunglig särskiljningsförmåga och inget förvärv av särskiljningsförmåga hade påvisats.<sup>105</sup>

En annan ansökan gällde ordmärket ”Kexchoklad” för en produkt bestående av choklad med frasrån och mellanfyllning. Ordmärket bedömdes såväl av PRV som av PBR som beskaffenhetsangivande och vidare anmärktes att orden kex och choklad hade sammanställts enligt sedvanliga normer för det svenska språket. Trots omfattande användning och marknadsföring anfördes att ordet inte framstod för den köpande allmänheten som ett varumärke för en produkt som endast tillhandhålls av näringsidkaren i fråga. Eftersom ordet inte hade förlorat sin primära beskaffenhetsangivande innebörd drog PRB och PBR slutsatsen att ordet borde hållas fritt för

---

<sup>102</sup> Holmqvist 1992, s. 12.

<sup>103</sup> Jfr. Melin 1994, s. 15 ff.

<sup>104</sup> SOU 1958:10, s. 271.

<sup>105</sup> PBR målnr. 97–230 (Clean + Easy).

andra näringsidkare och därmed nekades registrering.<sup>106</sup> Kexchoklad blev senare föremål för en ytterligare registreringsansökan men denna gång hade större grad av inarbetning kunnat påvisats. PRV avvisade ansökan på samma grund som innan men PBR konstaterade att trots att ordmärket saknade erforderlig ursprunglig särskiljningsförmåga så hade den blivit förvärvad. I domskälen togs hänsyn till analysen som visade på att 61 % av allmänheten uppfattade Kexchoklad som en specifik produkt som endast tillhandahålls av näringsidkaren i fråga.<sup>107</sup>

#### 4.4.3 Kommentar

Till skillnad från vad som gäller för suggestiva och associationsfria ordmärken berör den problematik som diskuteras i samband med deskriptiva ordmärken avsaknad av ursprunglig särskiljningsförmåga och bevisning av förvärvad särskiljningsförmåga. I exemplet avseende ordmärket Clean + Easy, som ansågs ange varuslagets användningsområde, godtogs inte den ursprungliga särskiljningsförmågan. Att notera är att möjligheten att förvärva erforderlig särskiljningsförmåga diskuterades i målet vilket innebär att ordmärket kan registreras om bara särskiljningsförmågan kan bevisas vara förvärvad. Genom att ange användningsområde var varumärket deskriptivt både enligt lagmotiven och den juridiska doktrinen. Samma möjlighet att erhålla ensamrätt genom förvärv av särskiljningsförmåga gäller även för de andra grunderna för deskriptivitet, men vad gäller benämningar som avser geografiskt ursprung har möjligheten utvecklats vidare i samband med Windsurfing Chiemsee-målet (se kap. 4.5.2).<sup>108</sup>

Diskussionen avseende ordmärket Kexchoklad var kanske mer nyanserad än vad gäller ansökan för ordmärket Clean + Easy, möjligtvis på grund av att sökanden inte gjorde anspråk på förvärvad särskiljningsförmåga för det senare ordmärket vilket medförde att registreringsmyndigheterna endast behövde konstatera att ordmärket var deskriptivt för att neka registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga. Vad ordet kexchoklad är i förhållande till den vara som den avser är dock en intressant fråga i sig. Registreringsmyndigheterna bedömde att

---

<sup>106</sup> PBR målnr. 99–028 (Kexchoklad I).

<sup>107</sup> PBR målnr. 05–080 (Kexchoklad II).

<sup>108</sup> Se Melin 1994, s. 14 ff; Holmqvist 1999, s. 156 ff.

ordet var beskaffenhetsangivande, vilket innebär att ordet i så fall är deskriptivt enligt den juridiska litteraturen.<sup>109</sup> Ordet är dock enligt min uppfattning på gränsen att vara artsangivande och därmed generiskt eftersom det liknar ett appellativ för de avsedda varorna – denna bedömning hade kanske gjorts ifall de sammansatta orden skulle byta ordning och istället bilda ordmärket Chokladkex. Vidare anmärktes att orden kex och choklad hade sammanställts enligt sedvanliga normer för det svenska språket vilket innebär att det nybildade ordet kan komma att användas i vanligt språkbruk – något som torde öka frihållningsbehovet ytterligare. Trots dessa omständigheter som medförde ett stort frihållningsbehov gick märket att registrera efter påvisad förvärvad särskiljningsförmåga.

#### **4.4.4 Förhållandet mellan deskriptiva och generiska ordmärken**

Skillnaden mellan deskriptiva och generiska ordmärken är enligt doktrinen att de senare är ännu svårare att registrera än de förra och i vissa fall är det till och med praktiskt omöjligt. I och med att det varken i lagtext, i förarbeten eller i praxis görs någon skillnad mellan deskriptiva och generiska ord innebär att samma krav ställs på båda typer av ordmärken. Svårigheten, eller den eventuella omöjligheten, uppkommer i samband med att förvärva erforderlig särskiljningsförmåga – en ökad användning av ett generiskt ord medför enligt doktrinen att ordet bara blir mer känt som just ett generiskt ord och inte som ett ordmärke. På grund av att det bara blir ordets primärbetydelse som stärks är det svårt att påvisa att ordet kan användas som ett individualiseringsmedel.<sup>110</sup> Vad gäller ett deskriptivt respektive ett generiskt ords förhållande till frihållningsbehovet anses att det endast föreligger ett äkta frihållningsbehov för generiska ord eftersom bara dessa ord utgör en nödvändighet för andra näringsidkare. Enligt detta synsätt prövas även deskriptiva ord i bakgrund mot kravet på förvärvad särskiljningsförmåga eftersom det finns en vilja om att behålla en säkerhetsmarginal mellan registrerbara och icke-registrerbara ord, vilket görs genom att låta deskriptiva ord utgöra en slags buffertzona.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Melin 1994, s. 14 f.

<sup>110</sup> Ibid., s. 28 ff.

<sup>111</sup> Holmqvist 1992, s. 12.

## 4.5 Vägledande avgöranden från EU-domstolen

### 4.5.1 Inledning

EU-domstolens rättspraxis spelar en viktig roll i varumärkesrättens utveckling och den preciserar i många fall innehållet i de kodifierade bestämmelserna. Praxis avseende ordmärken är omfattande men det finns tre mål som sticker ut i fråga om ordmärkenas särskiljningsförmåga i samband med det underliggande behovet av frihållning – nämligen Windsurfing Chiemsee, Baby-dry samt Doublemint. Målen förtydligar i huvudsak vilka ordmärken som ska anses inneha en tillräcklig ursprunglig särskiljningsförmåga för att kunna registreras och utvecklar genom diverse uttalanden allmängiltiga riktlinjer för denna gränsdragning. Denna praxis utgör således utgångspunkt för de nationella registreringsmyndigheterna i bedömning av ordmärkenas särskiljningsförmåga och den ger i övrigt en bra bild av hur den högsta instansen resonerar i fråga om förhållandet mellan ensamrätt och frihållningsbehov. Nedan redogörs för de tre ovannämnda målen.

### 4.5.2 Windsurfing Chiemsee<sup>112</sup>

De förenade målen C-108/97 och C-109/97 handlade om en tvist angående ordmärket Windsurfing Chiemsee för sportkläder, skor samt diverse andra sportartiklar. Anledningen till varför ordmärket var omtvistat var för att Chiemsee är namnet på en ö i Bayern som är en välkänd turistattraktion för bland annat brädsegling, det vill säga windsurfing. Ordmärket var redan registrerat och detta mål uppstod först i samband med att en annan näringsidkare använde sig av ordet Chiemsee i sitt varumärke vilket innehavaren av ordmärket Windsurfing Chiemsee ville förbjuda. Diskussion uppstod således om ordet Chiemsee överhuvudtaget var registrerbart eftersom det angav varornas ursprung och var alltså deskriptivt. I målet kom EU-domstolen fram till att namn på vissa geografiska områden, exempelvis städer, sjöar och berg, kan bli föremål för ensamrätt om erforderlig särskiljningsförmåga har blivit förvärvat. I samband med denna möjlighet angav domstolen att ord inte längre får anses vara beskrivande, det vill säga angivande av det geografiska ursprunget, men ska av omsättningskretsen uppfattas såsom ett

---

<sup>112</sup> EU-domstolens dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, förenade målen C-108/97 och C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230.

ordmärke.<sup>113</sup> Denna bedömning är inte begränsad till endast ord som anger ett geografiskt ursprung men den torde vara tillämplig för alla deskriptiva ord.<sup>114</sup> Domstolen konstaterade dock att vissa geografiska namn redan har en tillräcklig ursprunglig särskiljningsförmåga och kan registreras som ordmärken utan en förvärvad särskiljningsförmåga. Möjligheten tillkommer för ord som från början är okända för omsättningskretsen och som redan inte användas av någon annan näringsidkare och inte heller kan komma att användas av någon annan som angivelse av geografiskt ursprung.<sup>115</sup> Sedan avgörandet har i Sverige registrerats ordmärket Nacka forum, vilket innehåller det geografiska namnet Nacka.<sup>116</sup>

### 4.5.3 Baby-dry<sup>117</sup>

Målet C-383/99 P handlade om en registreringsansökan för ordmärket Baby-dry för blöjor. Efter att harmoniseringsbyrån avlog ansökan på grund av att ordmärket angav varornas användningsområde och därmed saknade särskiljningsförmåga överklagades beslutet till EU-domstolen som skulle ta ställning till huruvida ordmärket var deskriptivt. Domstolen konstaterade att ett deskriptivt ord får vägras registrering endast om ordet antingen inte har kombinerats med något annat ord eller om det har kombinerats med ett annat ord men på ett sätt som inte särskiljer ordmärket från ett vanligt sätt att beskriva varan eller någon egenskap hos den.<sup>118</sup> Varje avvikelse från en konsuments dagliga tal beträffande beskrivning av varan kan således ge ordkombinationen en ursprunglig särskiljningsförmåga som räcker för registrering.<sup>119</sup> Med detta resonemang som utgångspunkt konstaterade EU-domstolen att ordmärket Baby-dry egentligen inte är deskriptivt trots att orden baby och dry är deskriptiva var för sig. Domstolen drog denna slutsats eftersom den ansåg att ordkombinationen, där orden är placerade sida vid sida, inte används i vanligt språkbruk vid beskrivning av varan.<sup>120</sup> Att kräva att ordkombinationen ska

---

<sup>113</sup> Ibid., p. 47.

<sup>114</sup> Se t.ex. kap. 4.4.2., där samma bedömning görs avseende det beskaffenhetsangivande ordmärket Kexchoklad med hänvisning till Windsurfing Chiemsee.

<sup>115</sup> EU-domstolens dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, förenade målen C-108/97 och C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230, p. 33; se även Wessmaan 2017, kommentaren till 1 kap. 5 §.

<sup>116</sup> PBR målnr. 10–292 (Nacka forum).

<sup>117</sup> EU-domstolens dom av den 20 september 2001, Baby-dry, C-383/99 P, ECLI:EU:C:2001:461.

<sup>118</sup> Ibid., p. 39.

<sup>119</sup> Ibid., p. 40.

<sup>120</sup> Ibid., p. 43.

vara förenlig med språkets vedertagna normer för att den ska anses vara deskriptiv är givetvis en mycket restriktiv tolkning av registreringshindret för deskriptiva ordmärken och avgörandet ansågs därför mycket kontroversiellt.<sup>121</sup> Det förevarande ordmärket registrerades som ett gemenskapsvarumärke och trots den kontrovers som uppstod till följd av avgörandet fick det viss genomslagskraft och snart registrerades samma ordmärke i Sverige med hänvisning till detta avgörande.<sup>122</sup>

#### 4.5.4 Doublemint<sup>123</sup>

I ett senare mål prövades om ordmärket Doublemint kunde registreras för bland annat tuggummin. Registrering nekades av harmoniseringsbyrån eftersom den ansåg att ordmärket var deskriptivt i förhållande till varan men överklagandet bifölls av tribunalen. I sitt beslut angav tribunalen att ordet double är ovanligt i kombination med ordet mint och att en sådan kombination i sig är mångtydig, vilket innebär att ordmärket ska istället för att anses vara deskriptivt anses vara suggestivt.<sup>124</sup> När frågan behandlades av EU-domstolen konstaterade den att tribunalen hade tolkat registreringshindret för deskriptiva ordmärken för snävt genom att ha beviljat registrering på de grunder som den gjorde. Det räcker enligt EU-domstolens mening att ordkombinationen kan komma att användas som beskrivning för varorna även om den för närvarande inte gör det för att ordmärket ska vara deskriptivt. Deskriptiviteten inträder så fort ordmärket kan vara beskrivande och således inte när det är bara beskrivande.<sup>125</sup> Doublemint vägrades av dessa skäl registrering och avgörandet kan i stort sett anses vara en justering av EU-domstolens tidigare praxis avseende ordmärket Baby-dry, vars restriktiva hållning till registreringshindren för deskriptiva ordnumera kan ifrågasättas.<sup>126</sup>

---

<sup>121</sup> Se Wessmaan 2017, kommentaren till 1 kap. 5 §.

<sup>122</sup> Se RÅ 2003 not. 198.

<sup>123</sup> EU-domstolens dom av den 23 oktober 2003, Doublemint, C-191/01 P, ECLI:EU:C:2003:579.

<sup>124</sup> Tribunalens dom av den 31 januari 2001, Doublemint, T-193/99, ECLI:EU:T:2001:32.

<sup>125</sup> EU-domstolens dom av den 23 oktober 2003, Doublemint, C-191/01 P, ECLI:EU:C:2003:579, p. 32.

<sup>126</sup> Se Wessmaan 2017, kommentaren till 1 kap. 5 §.

## 5. Analys och diskussion

Som framgår av de i uppsatsen redovisade lagreglerna och av praxis behöver ett eventuellt frihållningsbehov förhållas både till ursprunglig och till förvärvad särskiljningsförmåga. Lagreglerna som behandlar problematiken, i synnerhet 1 kap. 5 § VmL och dess motsvarande bestämmelse i artikel 4 i varumärkesdirektivet, föreskriver att det är nödvändigt för ett varumärke att ha särskiljningsförmåga för att det ska kunna registreras och anger vidare att om ett ordmärke består av vissa typer av ord och benämningar kan detta föranleda brist i särskiljningsförmåga. Som framgår i den modell som har utvecklats i den juridiska doktrinen avseende olika ordmärkestyper är dessa ord och benämningar som nämns i lagregeln deskriptiva i förhållande till varan och inte nödvändigtvis suggestiva och definitivt inte associationsfria. Som uppsatsen har berört är uppdelningen mellan deskriptiva, suggestiva samt associationsfria ordmärken baserad på en skala av särskiljningsförmåga där en och var av dessa ordmärkestyper representerar en viss grad av särskiljningsförmåga. Deskriptiva ordmärken beskriver varan eller någon egenskap hos den, suggestiva ordmärken suggererar någon egenskap i varan medan associationsfria ordmärken har i stort sett inget samband med varan i fråga. Lagregeln kan genom att ange huvudprincipen angående särskiljningsförmåga och genom att ange ord som föranleder brist i denna särskiljningsförmåga således anses utgöra ramen för ett ordmärkes registrerbarhet medan ordmärkesmodellen underlättar analysen av ordmärkenas förhållande till kravet på särskiljningsförmåga genom att kategorisera och generalisera ordmärken.

Vid en djupgående analys av ett ordmärkes särskiljningsförmåga blir frågan om vad som kan föranleda brist i denna särskiljningsförmåga snabbt besvarad eftersom det framgår redan i 1 kap. 5 § VmL. Av paragrafen följer att ordmärken som endast består av tecken eller benämningar som bland annat visar varans art, kvalitet, kvantitet, användningsområde eller geografiska ursprung kan ha en otillräcklig särskiljningsförmåga. Det krävs dock mer underlag än bara lagregeln för att kunna dra en mer nyanserad slutsats i fråga om vilka ordmärken som är registrerbara och

i synnerhet behöver klarläggas vad som menas med tecken och beteckningar som ”visar” det som uppräknas i paragrafen. Problematiken kring ordet ”visa” uppstår när kravet på särskiljningsförmåga sätts i relation med ordmärkesmodellen – avses endast deskriptiva, det vill säga rent beskrivande, ordmärken eller även suggestiva ordmärken? Viktigt att ha i åtanke beträffande denna fråga är att ordmärkestyperna, det vill säga deskriptiva, suggestiva och associationsfria ordmärken, bara är en konstruktion som utvecklades i den juridiska doktrinen och uppdelning av ordmärken i dessa tre kategorier i sig inte är helt problemfri.

Som framgår av den praxis som presenteras i uppsatsen aktualiseras olika frågor beroende på vilket ordmärke det är som prövas. Den inledande frågan vid bedömning av ett ordmärkes registrerbarhet är således om ordmärket är beskrivande i förhållande till varan. Frågan avser indirekt problematiken kring kategorisering av ordmärken där många av fallen handlar just i huvudsak om att avgöra om ett ordmärke är deskriptivt, suggestivt eller associationsfritt sålunda denna problematik tolkas i bakgrund mot ordmärkesmodellen. Som framgår av praxis sker ingen vidare prövning efter att ordmärket har bedömts vara suggestivt eller associationsfritt och det godtas som det är. I fråga om deskriptiva ordmärken är det annorlunda – efter en inledande bedömning av ordets deskriptivitet prövas om ordmärket har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga och ifall denna särskiljningsförmåga inte kan påvisas nekans registrering. Denna skillnad i förhållningssätt gentemot deskriptiva, suggestiva och associationsfria ordmärken belyser vilka ordmärken som är registrerbara med endast ursprunglig särskiljningsförmåga och vilka ordmärken som behöver förvärva särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Både suggestiva och associationsfria ordmärken kan alltså registreras med endast ursprunglig särskiljningsförmåga medan deskriptiva ordmärken därutöver kräver en erforderlig förvärd särskiljningsförmåga för att kunna registreras.

Varför vissa ordmärken behöver ha en förvärd särskiljningsförmåga, eller annorlunda uttryckt varför vissa ordmärken har bristande ursprunglig särskiljningsförmåga, beror till stor del på det underliggande behovet av att hålla vissa ord och benämningar fria för andra näringsidkare att använda i sin verksamhet. Själva begreppet frihållningsbehov framkommer som bekant inte i själva lagtexten men



det diskuteras förutom i den juridiska doktrinen mycket även i praxis. I lagtexten sammanställs frihållningsbehovet indirekt med bristande särskiljningsförmåga vid uppräckningen i 1 kap. 5 § VmL som anger vidare att särskiljningsförmåga kan förvärvas. Genom att tolka frihållningsbehovet som bristande särskiljningsförmåga kan behovet således ställas i direkt relation med förvärvad särskiljningsförmåga vilket medför intressanta implikationer. Eftersom bristande särskiljningsförmåga kan avhjälpas med förvärvad särskiljningsförmåga innebär det att även frihållningsbehovet kan avhjälpas, eller med andra ord minskas, med förvärvad särskiljningsförmåga. Utifrån detta perspektiv är inte frihållningsbehovet absolut utan är beroende av ordmärkets särskiljningsförmåga vilket kan verka vara logiskt – om ordmärket kan genom användning uppfylla särskiljningsfunktionen och de övriga funktionerna betyder det att omsättningskretsen uppfattar ordet som ett ordmärke och inte som ett beskrivande ord. Som framgår i praxis, däribland i Kexchoklad-målen, är bedömning av huruvida allmänheten uppfattar ordmärket som en specifik produkt som tillhandahålls av en specifik näringsidkare avgörande vid fastställandet av om ordmärket har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga. Ett sådant ordmärke är från början deskriptivt i förhållande till varan men dess beskrivande karaktär kan undanröjas genom att ordets sekundärbetydelse som kännetecken inarbetas inom omsättningskretsen. Det är således allmänhetens uppfattning av ordet som utgör utgångspunkten vid bedömning av om ett frihållningsbehov föreligger.

I fråga om förhållandet mellan frihållningsbehovet och möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga är det också relevant att undersöka om alla ord kan förvärva erforderlig särskiljningsförmåga för att undanröja frihållningsbehovet eller om det finns någon yttre gräns. Det är i samband med denna fråga som det i litteraturen görs en åtskillnad mellan deskriptiva och generiska ordmärken – där deskriptiva ordmärken alltså beskriver varan medan generiska ordmärken anger varans artbeteckning. Bara dessa två ordmärkestyper kräver förvärvad särskiljningsförmåga för att kunna registreras och generiska ordmärken anses ha minst ursprunglig särskiljningsförmåga av alla ordmärken. Som framgår av den i uppsatsen redovisade praxis kan deskriptiva ordmärken registreras om en erforderlig förvärvad särskiljningsförmåga kan påvisas. Eftersom det inte görs samma åtskillnad mellan deskriptiva och generiska ordmärken i lagtext, förarbeten eller praxis innebär det att samma prövning torde bli aktuell även i fråga om generiska ordmärken.

Generiska ordmärken, för vilka det alltså föreligger störst frihållningsbehov, kan således registreras om en erforderlig förvärvad särskiljningsförmåga påvisas. Som anmärks ovan förutsätter detta förfarande att allmänheten inte längre uppfattar det generiska ordet som arbetecknande men som ett kännetecken för varan i fråga. I litteraturen framgår att denna förvandling från en arbeteckning till ett ordmärke är mycket svår att uppnå eftersom arbeteckningen blir snarare mer känt som just en arbeteckning än som ett ordmärke vid ökad användning. Trots denna svårighet borde inte generiska ordmärken vara omöjliga att registrera såvida rätt omständigheter föreligger och i regelverket ställs inte heller några ytterligare hinder för att så ska ske. Denna möjlighet för generiska ordmärken att förvärva särskiljningsförmåga och därmed undanröja ett underliggande frihållningsbehov tyder på att det inte finns, i alla fall teoretiskt sett, något absolut frihållningsbehov för ordmärken även om frihållningsbehovet kan vara mycket svårt att undanröja i fråga om generiska ordmärken.

Vilken konsekvens medför möjligheten att förvärva särskiljningsförmåga för konkurrenterna? Även om det är allmänhetens uppfattning av ett ordmärke som utgör utgångspunkt vid bedömningen av ordets frihållningsbehov framgår det bland annat i förarbeten att det är konkurrenternas rätt att fritt kunna använda sig av deskriptiva ord som ska beaktas i samband med behovet. Eftersom ordets beskrivande karaktär träder i bakgrunden när ordmärket inarbetas borde inte ordet uppfattas lika beskrivande när det har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. Registrering till följd av förvärvad särskiljningsförmåga förutsätter dock inte att ordets hela beskrivande karaktär har trätt i bakgrunden – en individuell bedömning borde göras i varje enskilt fall och exempelvis i Kexchoklad-målen räckte det med att drygt 60 % av allmänheten uppfattade ordet som ett kännetecken för varan medan resterande andel kunde lika bra uppfatta ordet som beskrivande för varuslaget. Det kan således fortfarande föreligga ett intresse om inte ett behov för andra näringsidkare att använda ett sådant ord för att ange upplysningar om sin vara. Denna rätt har näringsidkare kvar även efter att ordet har blivit registrerat eftersom ensamrätten inte omfattar enligt 1 kap. 11 § VmL angivelse av upplysningar såvitt det sker i överensstämmelse med god affärssed. Ensamrätt kan alltså inte utgöra hinder för näringsidkare att använda ordet i upplysningssyfte, vilket innebär att frihållning i denna aspekt inte kan inskränkas även om ordet är registrerat.

## 6. Sammanfattning och slutsatser

Ordmärken, liksom andra varumärken, behöver ha särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Om den ursprungliga särskiljningsförmågan är bristande, exempelvis till följd av att ordmärket är beskrivande i förhållande till varan eller om det anger varans art, kan särskiljningsförmågan förvärfvas och ordmärket kan därigenom godtas för registrering. Att ordmärken behöver ha särskiljningsförmåga för att få åtnjuta varumärkesskydd beror till stor del på konkurrenternas behov av att fritt kunna använda sig av vissa ord och beteckningar – vilket benämns för frihållningsbehovet. Dessutom kan kravet på särskiljningsförmåga tolkas i bakgrund mot ordmärkets funktioner, det vill säga särskiljnings-, ursprungs-, garanti-, samt reklamfunktionen. Kortfattat innebär funktionerna att ett ordmärke ska fungera som ett individualiseringsmedel för varan och att varor försedda med samma varumärke ska uppfattas ha samma ursprung för att kunden ska kunna göra medvetna val baserade på hans erfarenhet av och förväntningar på varumärket. Särskiljningsförmåga är således en viktig förutsättning för att få ensamrätt till ett ordmärke utifrån både konkurrenternas och kundernas perspektiv.

För att kunna besvara frågeställningarna blev det nödvändigt att generalisera och klassificera ordmärken och i detta syfte användes ordmärkesmodellen som även används i den juridiska doktrinen. I klassifikationen ingår deskriptiva ordmärken, vilka beskriver varan, suggestiva ordmärken, vilka suggererar någon egenskap hos varan, samt associationsfria ordmärken som inte har något samband med varan. I doktrinen görs till skillnad från i lagtext, förarbeten och praxis även åtskillnad mellan deskriptiva och generiska ord, där de senare anger varans art. Vid bedömning avseende ett ordmärkes registrerbarhet måste avgöras om ordmärket är beskrivande i förhållande till varan, det vill säga om ordmärket är deskriptivt. Om ordmärket anses antingen vara suggestivt eller associationsfritt görs ingen annan prövning utan ordmärket godkänns och registreras med endast dess ursprungliga särskiljningsförmåga. Förvärfvad särskiljningsförmåga erfordras däremot om ordmärket anses vara deskriptivt – ordmärkets ursprungliga särskiljningsförmåga god-

tas inte i detta fall. Ursprunglig särskiljningsförmåga räcker således för att associationsfria och även suggestiva ordmärken ska registreras medan förvärvad särskiljningsförmåga blir nödvändig i fråga om deskriptiva ordmärken.

Det är alltså deskriptiva ordmärken (och generiska ordmärken såvida en åtskillnad görs) som omfattas av frihållningsbehovet. Eftersom generiska ordmärken benämns som deskriptiva i lagtext, förarbeten och praxis görs det inte heller någon annan prövning i fråga om generiska ordmärken än vad det görs i fråga om deskriptiva ordmärken. Om det finns något underliggande frihållningsbehov för ett ordmärke, såsom är fallet för deskriptiva och generiska ordmärken, sker således en prövning avseende förvärvad särskiljningsförmåga som kan, ifall särskiljningsförmågan är tillräcklig, undanröja frihållningsbehovet. När särskiljningsförmågan förvärvs träder ordets beskrivande karaktär i bakgrunden medan dess sekundärbetydelse som kännetecken träder fram. Ordets betydelse omvandlas med andra ord från att vara beskrivande till att vara kännetecknande vilket minskar konkurrenternas behov av att använda ordet i sin egna verksamhet. Det fordras emellertid inte att ordmärket förlorar hela sin beskrivande karaktär för att det ska kunna registreras med förvärvad särskiljningsförmåga vilket innebär att det således fortfarande kan finnas ett intresse eller behov för konkurrenterna att använda ordet. Ensamrätten till ett ordmärke omfattar följaktligen inte användning av det registrerade ordet i upplysnings-syfte såvida det sker enligt god affärssed.

# Käll- och litteraturförteckning

## Offentligt tryck

Sverige

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

Prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag

SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform

## Europeiska unionen

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (OJ L 154, 16.6.2017, p. 1–99)

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (OJ L 336, 23.12.2015, p. 1–26)

## Litteratur

Bernitz, Ulf, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 14 uppl., Jure, Stockholm, 2017

Hettne, Jörgen & Otken Eriksson, Ida (red.), *EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning*, 2 uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2011

Holmqvist, Lars, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, 1. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 1999

Holmqvist, Lars, Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov, NIR 1/1992

Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgivningrätt, känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt*, 12 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2019

Lundquist, Joanna, *Varumärken: att skapa, behålla och förädla ett varumärke ur juridiskt perspektiv*, Jure, Stockholm, 2005

Melin, Helena, *Aktuell varumärkesrätt*, Juristförl. [distributör], Stockholm, 1994

Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk metodlära*, 2 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2018

Tiili, Vjrpi, Om varumärkets funktioner, NIR 3/1970

Wessman, Richard, *Varumärkeslagstiftningen: En kommentar*, Norstedts Juridik, 2017.

## Internetkällor

WIPO, Madrid Agreement (Marks), 2019,  
[https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf) (hämtad 2020-01-01)

# Rättsfallsförteckning

## Sverige

Högsta domstolen

NJA 1887 A 288

Regeringsrätten

RÅ 1921 H 70

RÅ 2003 not. 198

Patentbesvärsrätten

PBR målnr. 91–575 (Siddha meditation)

PBR målnr. 92–527 (Synoptik)

PBR målnr. 92–577 (Pågen)

PBR målnr. 92–627 (X-pert)

PBR målnr. 97–230 (Clean + Easy)

PBR målnr. 99–028 (Kexchoklad I)

PBR målnr. 05–080 (Kexchoklad II)

PBR målnr. 10–292 (Nacka forum)

## Europeiska unionen

EU-domstolen

EU-domstolens dom av den 16 juli 1998, Gut Springenheide & Tusky, C-210/96,  
ECLI:EU:C:1998:369

EU-domstolens dom av den 23 februari 1999, BMW, C-63/97,  
ECLI:EU:C:1999:82

EU-domstolens dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, förenade målen C-108/97 och C-109/97, ECLI:EU:C:1999:230

EU-domstolens dom av den 20 september 2001, Baby-dry, C-383/99 P, ECLI:EU:C:2001:461

EU-domstolens dom av den 23 oktober 2003, Doublemint, C-191/01 P, ECLI:EU:C:2003:579

### Tribunalen

Tribunalens dom av den 31 januari 2001, Doublemint, T-193/99, ECLI:EU:T:2001:32