

Degenerering

Uppsats om degenereringens innebörd och motverkan

Filip Nilsson

Kandidatuppsats i handelsrätt

HARH13

VT-2022



LUNDS UNIVERSITET
Ekonomihögskolan

Innehållsförteckning

Förkortningar	9
1 Inledning	11
1.1 Bakgrund.....	11
1.2 Syfte och frågeställningar	11
1.3 Avgränsningar.....	12
1.4 Metod och material	12
1.5 Disposition	13
2 Allmänt om varumärken	15
2.1 Inledning	15
2.2 Kort om vad ett varumärke är och vad som kan utgöra ett varumärke?	15
2.3 Kort om ensamrätt genom registrering	16
2.4 Kort om ensamrätt genom inarbetning	18
2.5 Kort om hinder mot registrering av varumärken	19
2.6 Sammanfattning	20
3 Vad innebär degenerering?	23
3.1 Inledning	23
3.2 Särskiljningsförmåga	23
3.3 Degenereringens reglering.....	25
3.4 Konsekvenser av degenerering	27
3.5 Sammanfattning och slutsatser	30
4 Hur kan företag agera för att förhindra degenerering?	33
4.1 Inledning	33
4.2 Åtgärder att vidta genom ensamrätten	33

4.3	Åtgärder som kan vidtas för att säkerställa skydd och inte agera passivt	36
4.4	Passivitet	37
4.5	Omsättningskrets.....	39
4.6	Allmänt att vara uppmärksam på som varumärkesinnehavare i fråga om degenerering.....	40
4.7	Sammanfattning och slutsatser	41
5	Analyser och slutsatser	45
5.1	Inledning	45
5.2	Vad innebär degenerering?	45
5.3	Vad kan företag göra för att undvika degenerering av varumärket?	46
	Käll- och litteraturförteckning	49
	Rättsfallsförteckning.....	51

Summary

This thesis is about degeneration of trademarks and is intended to investigate the meaning of degeneration and how you as a company can prevent degeneration. The creation of a trademark, the meaning of degeneration and what the owner of the trademark can do to prevent degeneration is presented during the thesis.

A trademark is something that can be designed in several different ways, from words to sounds, where the most important is that the sign has a distinctiveness that makes the trademark standing out from other trademarks.

The emergence of a trademark arises through a registration or incorporation. A trademark is something that adds great value to companies and has some good functions that are beneficial for the owner of the rights to embrace. One way to lose this is through degeneration of the trademark. With that said, it is important to be aware that a brand can degenerate. According to this it further interesting to investigate the meaning of degeneration and how it can be prevented.

The meaning of degeneration is kind of multifaceted. But the meaning of degeneration can from an owner's perspective be summarized in terms that the trademark loses its distinctiveness, which leads to that the trademark registration being revoked, which ultimately leads to the result that the exclusive rights being lost with the consequences that entails. In terms of how degeneration can be prevented, it is important to actively make clear who is behind the trademark. This can be made by paying attention to warning signs and acting when other brands or people use the trademark in a way that can result in degeneration of it.

Sammanfattning

Denna uppsats handlar om degenerering och är ämnad att undersöka vad degenerering innebär och hur man som företag kan förhindra degenerering. I uppsatsen presenteras varumärkes uppkomst, innebörden av degenerering och åtgärder innehavaren av ett varumärke kan vidta för att förhindra degenerering.

Ett varumärke är något som kan utformas på många olika sätt genom alltifrån tecken till ljud där det viktigaste är att kännetecknet har en särskiljningsförmåga. Uppkomsten av ett varumärke uppkommer genom en registrering eller inarbetning. Ett varumärke är något som tillför företag ett stort värde och har emellertid en hel del funktioner som är gynnsamma för företaget som äger rättigheterna. Detta är något som innehavaren bör ta vara på och inte gå miste om. Ett sätt att gå miste om detta är genom degenerering. Med det sagt är det viktigt att vara medveten om att ett varumärke kan degenereras. Detta ger i sin tur upphov till att undersöka innebörden av degenerering och hur det kan förhindras.

Innebörden av degenerering kan sägas vara relativt mångfacetterad. Men innebörden kan sammanfattas ur en innehavares perspektiv med att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga vilket resulterar i att varumärkesregistreringen hävs som i sin tur resulterar i att ensamrätten går förlorad med de konsekvenserna det för med sig. I fråga om hur degenerering kan förhindras är det viktigt att aktivt göra tydligt vem som står bakom kännetecknet. Detta görs genom att vara uppmärksam på varningssignaler och agera när ens varumärke används på ett sätt som kan resultera i degenerering av varumärket.

Förkortningar

VmL	Varumärkeslag (2010:1877)
EUIPO	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Prop.	Propositioner
PBR	Patentbesvärsrätten
PRV	Patent och registreringsverket

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varumärken är något vi ser dagligen i våran vardag. Varumärken syns bland annat på läskburkarna vi köper, på förpackningen av maten vi äter och på telefonen vi äger. Det är ett verktyg för oss att identifiera produkter, var de kommer ifrån och vem som står bakom dem. Ur företagens synvinkel är det också ett bra verktyg för att bli igenkända. År 2021 gjordes i Sverige 8 685 varumärkesansökningar.¹ Varumärken är något som blivit alltmer viktigt för företag för att nå framgång nationellt såväl som internationellt.² Varumärket kan även ses som ett av företagets största tillgångar och i somliga fall också den enskilt största.³

Med detta sagt är varumärken något som ger en stor betydelse för företagen och något av stort värde. Det gör att varumärket emellertid också blir viktigt att skydda. Ett sätt att förlora denna fördel är genom att varumärket degenereras och ensamrätten går om intet vilket i längden blir problematiskt då varumärket som tillgång förloras för innehavaren. Detta är vad som kommer att ligga till grund för uppsatsen.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsatsen är att beskriva och analysera innebörden, orsaker och konsekvenser ifråga om degenerering av varumärken. Frågeställningarna blir således:

- *Vad innebär degenerering?*

¹ PRV, *statistik om varumärke*, [2022-04-27]

² Prop. 2017/18:267, s.1

³ Levin, s.387.

- *Hur kan man som företag agera för att förhindra degenerering?*

1.3 Avgränsningar

Denna uppsats tar främst sikte på degenerering innebörd och hur man kan förhindra den. Däremot kommer andra aspekter att tas upp såsom vad ett varumärke är och hur ett varumärke registreras. Detta kommer endast att göras ytligt och anledningen till den avgränsningen är att uppsatsen just fokuserar på degenerering och egentligen inte varumärkesrätten som helhet. Däremot tas det upp för att skapa en bakgrundsförståelse för degenereringen i ett senare skede av uppsatsen.

1.4 Metod och material

För att uppfylla syftet med denna uppsats och således besvara frågeställningarna i uppsatsen har en rättsdogmatisk med inslag av EU-rättslig metod tillämpats. I en rättsdogmatisk metod beaktas först lagtext för att sedan beakta förarbeten, praxis och till sist doktrin.⁴ Detta innebär att den första rättskällan som kollas närmare på är lagtext.⁵ Om inte det fullständiga svaret finns där tas utredningen vidare till att undersöka lagförarbeten. Lagförarbeten har inom Sverige gett ovanligt stor betydelse i jämförelse med internationellt. Att lagförarbeten i Sverige har större betydelse hänger ihop med att våran lagstiftning ofta görs relativt kortfattade och koncisa men kompletteras främst av propositioner om hur lagarna är avsedda att tillämpas i olika konkreta situationer. Efter propositionerna beaktas rättspraxis som ofta har stor betydelse på många områden. Vad gäller EU-rätten har EU-domstolens domar inkluderat rättsprinciper som formats där en central ställning. Först efter praxis så beaktas doktrinen.⁶

Som nämnt har också uppsatsen inslag av en EU-rättslig metod eftersom även syfte och sammanhang som tillkommer via EU-rätten har detta tagit i beaktande.⁷ I praktiken innebär detta att det genom uppsatsen har använts rättskällor från EU-

⁴ Jareborg SvJT 2004

⁵ Bernitz, m.fl., s.31.

⁶ Bernitz, m.fl., s. 31.

⁷ Hettne, m.fl., s.159.

direktiven och praxis från EU-domstolen för att reda ut frågeställningarna vid sidan av de svenska rättskällorna.

1.5 Disposition

Dispositionen i denna uppsats kan väldigt kort sammanfattas kronologiskt med varumärkets uppkomst, innebörd och upphörande.

Uppsatsen inleds med ett avsnitt som mer generellt tar upp bakgrunden till ett varumärke. Avsnittet innehåller således en kort beskrivning av vad ett varumärke är, hur varumärkes registreras, hur ett varumärke kommer till genom inarbetning och även en redogörelse för olika typer av hinder för registrering. Detta följs upp av en avslutande sammanfattning.

Uppsatsens nästa avsnitt tar sikte på degenereringens innebörd och hur innehavaren kan agera för att varumärket inte ska degenereras. Detta avsnitt inleds med degenereringens innebörd inkluderat en redogörelse för begreppet särskiljningsförmåga, en del om regleringen av degenerering och en del som tar upp konsekvenserna av degenerering. Denna del i avsnittet avslutas även med en sammanfattning och slutsatser. Avsnittets andra del handlar om vad en varumärkesinnehavare bör vara uppmärksam på och vad denne kan göra för att förhindra degenerering. Denna del inleds med åtgärder som innehavaren kan vidta genom ensamrätten till varukännetecknet. Detta följs sedan upp av ytterligare åtgärder innehavaren kan vidta för att inte agera passivt. Vidare kommer två delar som går lite djupare in på begreppen passivitet respektive omsättningskrets. Efter det kommer en del som mer generellt tar sikte på saker att vara uppmärksam på för innehavaren av varumärket och mer generella åtgärder denne kan vidta för att förhindra degenerering. Även denna del av avsnittet avslutas med en sammanfattning inkluderat slutsatser.

Till sist avrundas uppsatsen i sin helhet med ett avsnitt innehållandes en kortare sammanfattning och besvarande av frågeställningarna genom analys och diskussion.

2 Allmänt om varumärken

2.1 Inledning

Denna del av uppsatsen tar upp dels vad som kan utgöra ett varumärke och hur ett varumärke uppkommer genom registrering respektive inarbetning. Avsnittet tar sedan upp en redogörelse för hinder mot registrering. Övervägande syftet med denna del är att skapa en bakgrundsförståelse för varumärken och hur dem uppkommer. Gällande registreringen och inarbetningen är den av vikt att vara medveten om eftersom det är just den som hävs vid degenerering och varumärkesregistreringen blir därav ett återkommande element i senare skede av uppsatsen.

2.2 Kort om vad ett varumärke är och vad som kan utgöra ett varumärke?

Europiska unionens immaterialrättsmyndighet definierar ett varumärke som ett tecken som används inom handeln för att identifiera produkter. Med andra ord en symbol för konsumenter att använda för att välja en viss produkt. Poängen är att varumärket särskiljer ett företags produkter från sina konkurrenters och är något man både kan skydda samt vidareutveckla genom registrering.⁸ Ett varumärke kan exempelvis vara bestående av ord, figurer, bokstäver, slogans med mera eller genom själva produktens utformning eller förpackning.⁹ Det går även att säga att varumärket är förbindelselänken mellan ett företag och dess kundkrets men också en kommunikationskod.¹⁰

Vad som i det svenska lagrummet kan utgöra ett varumärke återfinns i 1 kap. 4 § VmL. Här framgår det att det kan vara;

⁸ EUIPO, *Definition av varumärke*, [Hämtad 2022-04-30]

⁹ PRV, *bra att veta om varumärken*, [Hämtad 2022-04-30]

¹⁰ Levin, s.420

”alla tecken med särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverket.

Med tecken avses särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning.”¹¹

Det som kan utgöra ett varumärke enligt varumärkesdirektivet år 2015 definieras på ett snarlikt sätt. Förutsatt att tecknen i fråga kan;

*”a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och
b) återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren.”¹²*

Noterbart är att det faktiskt inte krävs att tecknet uppfattas med synen. Även ljud kan utgöra ett varumärke så länge tecknet kan återges i varumärkesregistret på ett tydligt sätt och har tillräcklig särskiljningsförmåga. Detta exemplifieras med ett varumärke som ges i digital form där tecknet återges i ljudfil skulle kunna uppfylla kraven på återgivning. Rent teoretiskt skulle även smaker och dofter kunna uppfylla kraven på återgivning i varumärkesregistret. Visserligen skulle smaker och dofter i praktiken bli svårt på grund av kraven på den tekniska utformningen i registret.¹³

Med avstamp i ovan ska även begreppet tecken tolkas extensivt och från 1 jan 2019 krävs det inte längre att det tecken som ansökan avser ska kunna återges grafiskt. Det kravet som finns är att tecknet ska kunna återges på ett beständigt sätt.¹⁴

2.3 Kort om ensamrätt genom registrering

Ett av sätten för att nå ensamrätt till ett varumärke är genom registrering. Ensamrätt genom registrering återfinns i 1 kap. 6 § 1 st VmL. I den paragrafen framgår att

¹¹ 1 kap. 4 § VmL

¹² EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnämning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning).

¹³ Prop. 2017/18:267, s.224-225

¹⁴ Carlsson, Varumärkeslag, kommentaren till 1 kap. 4§.

ensamrätten till ett varumärke kan förvärfvas genom registrering i varumärkesregistret i enlighet med 2 kap. VmL. Detta register förs av patent- och registreringsverket. Vidare ska enligt 2 kap. 1 § VmL denna ansökan göras hos Patent- och registreringsverket för den som vill ansöka om att registrera ett varumärke. I en sådan ansökan ska följande finnas med;

- ”1. uppgifter om sökandens namn eller företagsnamn och adress,*
- 2. uppgifter om ombuds namn och adress,*
- 3. en tydlig återgivning av varumärket, och*
- 4. en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör (varu-eller tjänsteförteckning)”¹⁵*

Tilläggsvis framgår i 2 kap. 1 § 2 st VmL att vid en ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke ska även ansökan innehålla uppgifter avseende vilka som ska ha rätt att använda varumärket och andra villkor som berör användningen ska återges. Specifikt för kollektivmärke är att även uppgift om medlemskapsförutsättningar i sammanslutningen ska ges. Till sist föreskriver även 2 kap. 1 § 3 st VmL att den som ansöker ska betala in ansökningsavgift för sin ansökan.

När registreringen väl är gjord kan i samband med det vara värt att nämna att ensamrätten genom registrering gäller för hela Sverige, vilket PBR i sin dom i mål 10–214 motiverar med att det inte finns någon laglig möjlighet att begränsa en registrerings giltighet till hela Sverige utom en viss del.¹⁶ Vidare framgår det i 2 kap. 5 § VmL att det kännetecknen som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga på de varor och tjänster som registreringen avser.

Av 1 kap. 6 § 2 st framgår det också att ensamrätt till varumärken också kan förvärfvas genom internationell registrering i enlighet med 5 kap. VmL. Registrering av internationella varumärken sker i Madrid protokollet. Vidare enligt prop. 2009/10:225 ska den som vill registrera ett internationellt varumärke skicka in en

¹⁵ 2 kap. 1 § VmL 1 st.

¹⁶ PBR:s domslut i mål 10-214.

skriftlig ansökan till PRV.¹⁷ I denna ansökan ska sökandes namn eller firma anges och även vilka varor eller tjänster samt klasser det sökta märket avser. För att kunna ansöka om internationell varumärkesregistrering krävs det antingen en svensk varumärkesregistrering eller ansökan om sådan och att den som söker är svensk medborgare, har sin hemvist eller driver rörelse i Sverige.¹⁸ Registreringen kan vidare avse ett eller flera länder som är anslutna till Madridprotokollet. Dock ska denna ansökan som nämnt fortfarande ges in till PRV vilket framgår av 5 kap. 3 § 1 st VmL. Den ska också vara skriftligt utformad på engelska. Den som söker ska även ange vilken registrering eller registreringsansökan som ligger till grund för den internationella ansökan samt i vilka länder registreringen avser att gälla i.¹⁹

2.4 Kort om ensamrätt genom inarbetning

Varumärkesrätt kan också uppnås genom inarbetning. Ensamrätt genom inarbetning regleras i den 1 kap. 7 § VmL. Ett varukännetecken ska anses vara inarbetat ifall det inom Sverige i en betydande del av omsättningskretsen som det riktar sig mot är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet. Om det skulle vara så att varukännetecknet är inarbetat endast inom en del av landet gäller ensamrätten endast inom detta området enligt 1 kap. 7 § VmL. I kravet på inarbetning gäller att varukännetecknet måste ha särskiljningsförmåga.²⁰ Även om varukännetecknet inte har ursprunglig särskiljningsförmåga kan detta förvärfvas genom användning och då förvärva ensamrätt. Det ska dock nämnas att ett inarbetat varumärke kan ha haft ursprunglig särskiljningsförmåga på samma sätt som ett registrerat.²¹

Vid bedömning av om en vara har förvärvat särskiljningsförmåga till följd av användning ska all form av bevisning tillåtas och bedömas, särskilt för den omsättningskrets som varumärket varit föremål för, gällande exempelvis

¹⁷ Prop. 2009/10:225, s.400.

¹⁸ Prop. 2009/10:225, s. 251.

¹⁹ Prop. 2009/10:225 s. 251.

²⁰ Prop. 2009/10 225 s.401.

²¹ Prop. 2009/10 225 s.103.

reklamkostnader och uppgifter som publicerats i pressen.²² Med detta sagt ska i bedömningen också hänsyn tas till marknadsandelen som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats i, nedlagda kostnader i investeringar för saluföring, andel av omsättningskretsen som på grund av varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttrande från handelskammare och andra yrkessammanslutningar.²³

För att ett varumärke ska anses vara inarbetat räcker det emellertid inte att det endast används utan måste som påpekat ovan även vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen i Sverige och dessutom vara beteckning för de varor eller tjänster som varukännetecknet avser. Nämnvärt är att det dock finns krav på att varukännetecknet ska ha använts på varor och tjänster inom landet i försäljning, utan det räcker med att det är känt i landet. Det kan exempelvis handla om reklam i förberedande syfte innan varan eller tjänsten har förts ut på marknaden.²⁴

I praktiken används ofta marknadsundersökningar och procentsatser för att visa inarbetning där finns undersökningsinstitut som åtar sig att undersöka ifall ett visst varumärkeskännetecken är inarbetat.²⁵

2.5 Kort om hinder mot registrering av varumärken

Det finns emellertid också några hinder mot registrering av varumärken. Ett varumärke får inte registreras om det utgörs av en form eller annan egenskap som följer av antingen av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat, eller ger varan eller tjänsten ett betydande värde enligt 2 kap. 4 § VmL.

Enligt 2 kap. 8 § får ett varumärke inte heller registreras ifall det är (1) Identiskt med ett äldre varumärke för varor eller tjänster av samma slag (2) Om det är identiskt eller liknar ett äldre varumärke för varor eller tjänster av samma slag ifall det finns risk för förväxling inkluderat risken för association som leder till

²² Domstolens dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertiebs GmbH (WSC), mål C-108/97, punkt 51.

²³ EU-domstolens dom, C-108/97, punkt 51.

²⁴ Levin, s.417.

²⁵ Levin, s.419,

uppfattningen om ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av det. (3) Om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen där användningen utan skälig anledning resulterar i att användaren av varukännetecknet drar otillbörlig fördel av användningen eller att användningen skulle vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Detta gäller oberoende ifall användningen avser varor och tjänster av samma slag, liknande slag eller annat slag. Mer djupgående om denna paragraf återfinns senare i uppsatsen i 3.2.

Även i 2 kap. 7 § VmL radas också det upp ett antal hinder mot registrering. Den registrering som varumärket avser får inte (1) Strida mot lag, annan författning, mot goda seder eller allmän ordning. (2) Den får inte heller vara ägnad att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens, art, kvalité eller annan omständighet. (3) Den får vidare inte utan tillstånd innehålla sådan statlig eller internationell beteckning alternativt ett sådant kommunalt vapen som enligt lag eller annan författning olovligen inte får användas som varumärke. (4) Registreringen får heller inte utan tillstånd vara ett sådant kännetecken som enligt lagen om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten inte får användas obehörigen som varumärke, eller något som kan förväxlas med ett sådant kännetecken. (5) Varumärket får vidare inte heller registreras ifall det innehåller en ursprungsbeteckning, geografisk beteckning, en beteckning för ett traditionellt uttryck för vin eller en beteckning för en traditionell specialitet, så länge beteckningen har skydd via unionsrätten. (6) Tecknet får inte innehålla eller bestå av något som avsiktligt är tänkt att uppfattas som en geografisk beteckning för vin eller spritdrycker och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung. (7) Tecknet får vidare inte innehålla eller till väsentliga delar återges en äldre växtsortsbenämning som avser en växtsort av samma eller närstående växtart i den uträkning växtsorten är skyddad enligt växtförädlarrättslagen eller unionsrätten.

2.6 Sammanfattning

På frågan vad ett varumärke är och vad som kan utgöra ett varumärke kan detta sammanfattas som ett tecken som används inom handeln för att identifiera produkter. Det handlar om att tecknet ska vara en symbol för att särskilja varor och

tjänster från andra varor och tjänster. Vad som kan utgöra ett varumärke är brett och ska tolkas extensivt. Kortfattat kan varumärken utgöra alltifrån tecken, ord, figurer eller något som former på en vara eller förpackning. Det behöver inte ens vara något som kan uppfattas med synen. Det viktigaste är att tecknet har förmågan att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster samt tydligt återges i registret hos PRV på ett sätt så att de behöriga myndigheterna och allmänheten klar och tydligt kan avgöra föremålet som innehavaren erhåller skydd för.

I fråga om registrering av varumärken är detta något som vid en godkänd registrering ger innehavaren av det nya varumärket ensamrätt till det varukännetecknet. Själva registreringsförfarandet inleds med att skicka in en ansökan i enlighet med 2 kap. 1 § VmL där det efterfrågas några uppgifter om exempelvis en tydlig återgivning av varumärket och en tydlig förteckning över de varor eller tjänster som varumärket avser och vilka klasser dessa tillhör. Vid ansökan om registrering av ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke finns ytterligare några uppgifter som efterfrågas. Med detta sagt finns det ett formkrav för hur denna ansökan ska se ut. Det går också att göra en internationell registrering av ett varumärke och därav förvärva ensamrätt internationellt. Denna registrering görs i enlighet med 5 kap. i VmL. Registrering ska göras i Madrid protokollet och avser de länder som är anslutna till detta protokoll, det går dock att ansöka om att endast erhålla ensamrätt i vissa länder av dem som är anslutna. Den som vill registrera ett varumärke internationellt skickar fortfarande in sin ansökan till PRV. Dock finns det några krav för att ha möjlighet att söka internationell varumärkesregistrering, detta är antingen en svensk varumärkesregistrering eller ansökan om sådan, och att den som söker är svensk medborgare, har sin hemvist eller driver rörelse i Sverige. Till sist ska denna ansökan också vara skriftlig på engelska. Vad som är viktigt är att det kännetecknet som avses i registrerar erhåller särskiljningsförmåga vilket går att läsa mer om i nästa del av uppsatsen.

Vidare hur ensamrätt nås genom inarbetning regleras detta i 1 kap. 7 § VmL. Förutsättningen för att ett varukännetecknet ska anses vara inarbetat i Sverige är att det är känt inom en betydande del av omsättningskretsen som beteckning för de varor eller tjänster vilken det riktar sig till. Vad som är viktigt att komma ihåg att

det inte endast räcker att använda varumärket för att det ska anses inarbetat utan att det också ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen enligt vad som föreskrivs ovan. Det måste nödvändigtvis inte heller ha använts heller, det räcker att det gjorts sig känt här i landet. Detta kan exempelvis vara fallet vid reklam innan saluföring. Även vid inarbetning gäller kravet att kännetecknet ska ha en särskiljningsförmåga och detta är något som förvärvas genom användningen av tecknet om tecknet inte har en ursprunglig sådan. Vid bedömningen ifall ett varumärke anses vara inarbetat ska samtliga relevanta omständigheter beaktas och en helhetsbedömning tillämpas.

Till sist finns det även hinder mot registrering som kan vara värt att nämna. Ett varumärke får inte registreras om det utgöra av en form eller annan egenskap ifall det är kopplat till varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan eller tjänsten ett betydande värde. Ett varumärke hindras också från registrering om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket med konsekvenser som förväxlingsrisk, risken för uppfattat samband mellan det nya och äldre varumärket, att användaren drar otillbörlig fördel eller risken för skada för särskiljningsförmågan för det äldre varumärket med mera. Till sist får inte heller ett varumärke registreras om, vad som kan sammanfattas med, ifall varukännetecknet är vilseledande eller/och strider mot lag och goda seder.

3 Vad innebär degenerering?

3.1 Inledning

För att förstå degenerering är dess innebörd viktigt dels för att förstå vad det är och vilka konsekvenser det ger. Den första frågan kommer att uppmärksammas i denna del av avsnittet, det vill säga innebörden av degenerering. För att öka förståelsen för detta kommer denna del att inledas med en beskrivning av begreppet särskiljningsförmåga som är viktigt för att i längden också förstå vad degenerering innebär. Senare kommer denna del även att se över vad den legala delen om degenerering fastslår och även vad man som varumärkesinnehavare kan gå miste om ifall varumärket degenereras. Detta både ur ett rättsligt och mer praktiskt perspektiv. Denna del av avsnittet kommer sammanfattningsvis således att sätta fokus på innebörden av degenerering genom att närmare reda ut begreppet särskiljningsförmåga, regleringen av degenerering och till sist vilka konsekvenser degenereringen mynnar ut i för innehavaren av varumärket.

3.2 Särskiljningsförmåga

Särskiljningsförmåga är en av de fundamentala grundstenarna för ett varumärkes registrerbarhet.²⁶ Ett varumärke kan som tidigare i uppsatsen nämnt bestå av alla tecken som har särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i Patent och registreringsverkets varumärkesregister enligt 1 kap. 4 § VmL.

För att ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga ska kännetecknet erhålla egenskapen att skilja de varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan vilket framgår av 1 kap. 5 § 1 st VmL. Kravet på särskiljningsförmåga bottnar i att garantera varans eller tjänstens kommersiella ursprung för konsumenter.²⁷ Varukännetecknet ska med andra ord lämpa sig som identifikationsmedel för att fastställa att en vara kommer

²⁶ Prop. 2009:10:225, s. 169.

²⁷ Prop. 2017/18:267, s. 168.

från ett visst företag och således att varukännetecknet kan särskiljas från andra företags varor.²⁸ Vid bedömningen om ett företag har förvärvat särskiljningsförmåga ska det göras en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa att varumärket kan fungera som identifikationsmedel för att fastställa om den aktuella varan eller tjänsten kommer från ett visst företag.²⁹

PRV belyser att särskiljningsförmågan är ett av varumärkes viktigaste funktioner och delar vidare upp särskiljningsförmåga i ursprunglig och förvärvad sådan. Den ursprungliga särskiljningsförmågan kännetecknas av att varumärkets utformning i sig är tillräcklig för att skilja varumärkets varor och tjänster från andras. Den förvärvade särskiljningsförmågan handlar om att varumärket använts så pass länge och i så pass stor omfattning att varumärket uppfattas som ett kännetecken för de aktuella varorna och tjänsterna av konsumenter.³⁰

Särskiljningsförmåga kan beskrivas som ett särdrag, alltså att kännetecknet ska ha förmågan att urskilja sig från andra kännetecken.³¹ Kravet på särskiljningsförmåga behöver inte nödvändigtvis rotas i kreativitet alternativt språklig eller konstnärlig fantasi utan det handlar om att ge förutsättningar för identifikation av varans ursprung och samtidigt ge möjlighet att särskilja det från andra företags varor och tjänster.³²

Ett varumärke kan också anses ha bristande särskiljningsförmåga och i 1 kap. 5§ 2 st VmL framgår det följande att en bristande särskiljningsförmåga kan bero på;

"[...] att ett varumärkeskännetecken endast består av tecken eller benämningar som 1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalité, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan är framställd eller tjänsten är utförd, eller

²⁸ EU-domstolens dom, C-108/97, punkt 46.

²⁹ EU-domstolens dom, C-108/97, punkt 49.

³⁰ PRV, *särskiljningsförmåga*, [Hämtad 2022-05-07].

³¹ Levin, s. 432.

³² Levin, s. 436

2. I dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig betäckning för varan eller tjänsten. (är ju detta som blir vid degenerering)³³

I det tredje stycket av paragrafen framgår det också att vid en bedömning ifall ett varumärkeskännetecken har särskiljningsförmåga ska det vägas in att detta kan förvärfvas genom användning. I Prop. 2009/10:225 exemplifieras att en bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken som är beskrivande eller tecken som är generiska.³⁴ För att uppnå särskiljningsförmåga räcker det inte att endast beskriva de varor eller tjänster som varumärket tillhandahåller. Det finns exempelvis somliga beskrivande begrepp som kan vara nödvändiga inom vissa branscher för att beskriva vad man faktiskt säljer. PRV tillhandahåller ett exempel på detta genom att alla som säljer kaffe måste kunna använda allmänt vedertagna begrepp såsom ”mörkrostat” och ”bryggmalet” i sin marknadsföring.³⁵ Anledningen till att detta kan ses i ljuset av att säkerställa en sund konkurrens på marknaden genom att tecken eller upplysningar som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster ska hållas fria för alla.³⁶

3.3 Degenereringens reglering

Den svenska varumärkesrätten bygger på de Europiska direktiven vilket gör att det är av vikt att se över både den svenska rättens ordalydelse och EU-direktivets ordalydelse. Nationell domstol i medlemsländerna ska i möjligaste mån tolka den nationella rätten i ljuset av direktivets ordalydelse och syfte. Detta med strävan efter att så långt som det är möjligt nå det resultat som avses i direktivet.³⁷

Det svenska lagrummet om degeneration av varumärken återfinns i 3 kap. 1 § 2 st VmL där ordalydelsen förefaller på ett snarlikt i jämförelse med EU-rättens direktiv. I det svenska lagrummet ser ordalydelsen ut enligt följande:

³³ 1 kap. 5 § 2 st VML

³⁴ Prop. 2009/10:225. s. 167.

³⁵ PRV, *särskiljningsförmåga*, [Hämtad 2022-05-07].

³⁶ Prop. 2017/18:267 s. 168.

³⁷ Domstolens dom av den 29 april 2004, *Björnekulla Fruktinger*, mål C-371/02, punkt 13.

*”Varumärket, till följd av innehavarens passiva handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser”.*³⁸

Degenerering regleras inom EU-rätten genom Direktiv (EU) 2015/2436 art. 20 punkt a. I denna artikel framgår det att ett varumärke kan upphävas, efter den dag det registrerades ifall kännetecknet blir en allmän beteckning för varan eller tjänsten på grund av innehavarens handlande eller icke handlande och ser ut enligt följande;

*”[...] ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat.”*³⁹

Degeneration avser omständigheter som inträffat efter att ett varumärke har registrerats. Det handlar således om att varumärket och dess kännetecken efter sin registrering har förlorat sin särskiljningsförmåga och där i sådant fall varumärket har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser.⁴⁰ Detta kan ses i bakgrund mot att ett varumärke ska göra det möjligt att säkerställa att den vara eller tjänst som avses med märket har ursprung i ett visst företag och därav gör det möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra företags varor eller tjänster.⁴¹ Förlorar däremot varumärket sin särskiljningsförmåga genom att det degenereras försvinner därmed också poängen med att säkerställa ursprunget.

Det är en är inte ett nytt fenomen att vissa ord som från början var särskilda namn för något med tiden som en naturlig utveckling har övergått till att bli generiska beteckningar.⁴² Detta är också grundprincipen med degenerering. Ett varumärke som en gång har haft särskiljningsförmåga och med tiden blivit allmän beteckning för en sådan vara eller tjänst vilket resulterat i att kännetecknet inte längre ses som

³⁸ 3 kap. 1 § 2 st VmL.

³⁹ Direktiv (EU) 2015/2436 art. 20 punkt a.

⁴⁰ Prop. 2009/10 s.225, s. 435.

⁴¹ Domstolens dom av den 6 mars 2017, *The Kornspitz Company*, mål C-409/12, punkt 20.

⁴² Levin, s. 500.

ett varumärkeskännetecken. Detta leder till som bekant till degenerering. Exempel på företag som har degenerats är grammofon och margarin som en gång var beteckningar för varumärken men har kommit att bli del av det svenska språket och har därigenom blivit allmän beteckning.⁴³

Med andra ord, vid degeneration förlorar varumärket sin särskiljningsförmåga och blir istället en allmän varubeteckning, så kallad generisk beteckning, vilket då kan resultera i att det registrerade varumärket blir degenererat och hävs.⁴⁴ Ett varumärke som en gång haft särskiljningsförmåga och med tiden har kommit att bli en allmän beteckning kan riskera att i ett sådant fall inte längre ses som ett varumärke. Detta är anledningen till att varumärket då i längden kan riskera att registreringen också hävs.⁴⁵

Vidare innan varumärket har blivit degenererat finns ett slags mellanläge som kallas för urvattning. När varumärkeskännetecknets särskiljningsförmåga försvagas handlar det om urvattning medans vid degenerering handlar det om att varumärkeskännetecknets särskiljnings går helt förlorad. Varumärkesregistreringen hävs först när varumärket har blivit degenererat och urvattningen kan beskrivas som en fallande skala av distinktivitet hos kännetecknet dessförinnan. Desto fler kommersiella ursprung som kännetecknet kommer att förknippas med och ju starkare förbindelsen med varumärkeskännetecknet dem har, desto svagare blir särskiljningsförmågan i förhållande till det ursprungliga kommersiella ursprunget.⁴⁶

3.4 Konsekvenser av degenerering

När ett varumärke blir degenererat blir således innehavaren av med ensamrätten. För att förstå innebörden av degenerering är det också viktigt att förstå konsekvenserna av att ett varumärke blir degenererat.

⁴³ Wessman, Varumärkeslag, kommentaren till 3 kap. 1 § 2 st.

⁴⁴ Nordell, s. 360.

⁴⁵ Wessman, Varumärkeslag, kommentaren till 3 kap 1 § 2st.

⁴⁶ Nordell, s. 360.

Ensamrätten regleras i 1 kap. 10§ 1 st VmL. I denna paragrafen fastslås att ensamrätten till ett varumärke innebär att ingen annan än innehavaren i näringsverksamhet får använda deras tecken för varor eller tjänster, så länge inte tillstånd medgivits. I det 3 st framgår det att sådan användning särskilt avser;

”1. att förse varor eller förpackningar med tecknet, bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagrum dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

2. Importera eller exportera varor under tecknet,

3. Använda tecknet som företagsnamn eller ett annat näringskännetecken eller som en del av företagsnamn eller ett annat näringskännetecken, och

4. Använda tecknet affärshandlingar och reklam.”⁴⁷

Som tidigare nämnt hävs denna ensamrätt vid degenerering. Hävs ensamrätten genom degenerering kan således innehavaren inte göra anspråk på de rättigheter som ensamrätten medför. Det går alltså inte längre att exempelvis förbjuda tredje man att använda varukännetecknet för varor eller tjänster i sin näringsverksamhet.

Den förlorade ensamrätten får en del praktiska betydelser för varumärkesinnehavaren. PRV menar att varumärket ofta utgör ett stort värde i företagen, ofta större än till exempel materiella tillgångar som varulager. Inte sällan är varumärket dessutom den enskilt mest värdefulla tillgången företaget har och kan säkerställa företagets finansiering och tillväxt. Varumärkets värde ökar generellt ju mer känt det blir.⁴⁸ Detta värdet av varumärket kan exempelvis få betydelse vid försäljning av ett företag och därigenom varumärket och rättigheterna. Eftersom varumärket i sig kan ha ett stort egenvärde kan säljaren av rättigheterna få bra mycket mer betalt om denne är medveten om vad varumärket faktiskt är värderat till. Här är det viktigt att analysera varumärket och dess immateriella rättighet utifrån dess användning, marknaden och konkurrenter.⁴⁹

⁴⁷ 1 kap. 10 § 3 st VmL.

⁴⁸ PRV, *värdering av immateriella tillgångar*, [Hämtad 2022-05-20]

⁴⁹ PRV, *värdering av immateriella tillgångar*, [Hämtad 2022-05-20]

Av Direktiv 2008/95/EG 2008 framgår det i 11 skälet att varumärkets funktion främst är till för att garantera ursprunget.⁵⁰ Detta hänger ihop med ursprungsangivelsefunktionen där varumärket gör att köparen kan skilja en vara eller tjänst från en annan, vilket i sin tur hänger ihop med särskiljningsförmågan.⁵¹ Ursprungsangivelsen ger inte minst köparen möjlighet att veta var denne köper sin vara eller tjänst ifrån. Om köparen är nöjd med vad den har konsumerat ökar sannolikheten att den väljer att konsumera från samma varumärke igen där ursprungsangivelsen ger köparen möjlighet att identifiera varumärket. Ursprungsangivelsen ger också företaget möjlighet att bli identifierat via varumärket. Blir däremot varumärket degenererat blir det svårare för kunden att identifiera vilket varumärke denne konsumerade ifrån vilket kan göra att företaget bakom varumärket som ett resultat av detta går miste om kunder som egentligen hade för avsikt att handla av dem.⁵²

Vidare finns där är en annan funktion som kallas reklamfunktionen. Reklamfunktionen anspelar på varumärkets egenvärde i sig som attraherar köparen till konsumtion och därigenom maximera varumärkesinnehavarens avsättning för sina varor och tjänster. Denna funktion ger köparen identifikationsmöjligheter utöver varans eller tjänstens faktiska egenskaper. Detta genom att reklamfunktionen tillför varumärket olika betydelser i form av värderingar, stil och status. Varumärkesinnehavarens positionering av sitt varumärke på marknaden och dess attraktionsförmåga är central för att få köparen att vara lojal till varumärket. Den ökade betydelsen av varumärkets egenvärde syns bland annat genom skyddet för inarbetade varumärken och det utökade skyddet för kända varumärken.⁵³ Med detta sagt kan man se varumärket som en slags reklam.

En annan ytterligare viktig aspekt är investeringsfunktionen. Här hamnar de investeringar som näringsidkaren gör i sitt varumärke i fokus. Detta kan exempelvis vara investeringar för att stärka varumärket, göra det mer inarbetat eller göra det mer känt för att med tiden kunna erhålla ett utökat skyddet som gäller för kända

⁵⁰ EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillämpningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version)

⁵¹ Walther, Malmberg, s. 65.

⁵² Walther, Malmberg, s. 70-71.

⁵³ Walther, Malmberg, s. 70-71.

varumärken. Inarbetning och kännedomsgraden av varumärke är ofta något som följer av kommersiella ansträngningar som varumärkesinnehavaren har gjort i varumärket. På detta sätt är varumärkets investeringsfunktion och reklamfunktionen tätt sammankopplade eftersom de investeringar som varumärkesinnehavaren gör i sitt varumärke syftar till att skapa och upprätthålla bilden varumärket samt att få köparen lojal till varumärket.⁵⁴

3.5 Sammanfattning och slutsatser

Särskiljningsförmåga är som framgått en av grundstenarna för att ett varumärke över huvud taget ska kunna existera. Särskiljningsförmågan fungerar som ett verktyg för att skilja på varor och tjänster i en näringsverksamhet från varor och tjänster i en annan näringsverksamhet. Med andra ord ska varumärket genom sin särskiljningsförmåga ge förutsättningar för konsumenter att identifiera varans eller tjänstens ursprung. Det finns emellertid två typer av särskiljningsförmåga. Den ena är ursprunglig särskiljningsförmåga vilken refererar till att varumärket av sig själv och från början genom sin utformning erhåller särskiljningsförmåga. Den förvärvade särskiljningsförmågan innebär att varumärket har använts så pass länge och i så pass stor omfattning att det uppfattas som ett kännetecken för de aktuella varorna och tjänsterna hos konsumenterna. Vid bedömningen om ett varumärke erhåller särskiljningsförmåga ska en samlad bedömning göras med uppgifter som kan styrka att kännetecknet fungerar som identifikationsmedel.

Desto mer särskiljningsförmåga desto starkare blir skyddet. Detta hänger ihop med logiken att desto lättare det är att särskilja något från något annat desto mindre är risken för förväxling med något annat. Däremot på andra sidan av denna skalan finns bristande särskiljningsförmåga. En bristande särskiljningsförmåga kan bero på att tecknet är beskrivande eller att tecknet med tiden har blivit en generisk beteckning för den aktuella varan eller tjänsten. Den generiska beteckningen uppstår genom att kännetecknet har blivit dagligt språkbruk för den aktuella varan eller tjänsten. Ett annat sätt är genom att det har blivit generisk beteckning via branschens vedertagna handelsbruk. Med detta sagt kan särskiljningsförmågan

⁵⁴ Walther, Malmberg, s. 70-71.

också med tiden bli bristande precis som den kan styrkas genom att konsumenter och andra aktörer inom branschen bidrar till detta.

I fråga om degenereringens reglering står det från lagrummet klart att en varumärkesregistrering kan upphävas ifall kännetecknet blir en allmän beteckning för varan eller tjänster på grund av innehavarens passivitet eller passiva handlande. I en sådan situation förlorar varumärket sin särskiljningsförmåga då det blir en allmän beteckning och kan i längden resultera i en degeneration av varumärket som i sin tur resulterar i att varumärkesregistreringen hävs. Att varumärkesregistreringen hävs vid degeneration kan ses i bakgrund mot ursprungsangivelsen som ska göra det möjligt för konsumenter att säkerställa att en viss vara eller tjänst har ursprunget i ett visst varumärke. Med andra ord ska varumärket med sin särskiljningsförmåga ge förutsättningar att identifiera ursprunget på varan eller tjänsten. Denna egenskap har inte ett varumärke som är degenererat längre. Ju mer denna särskiljningsförmåga minskar, desto större blir risken att varumärket blir degenererat.

Innan ett varumärke degenereras finns där ett mellanläge som kallas urvattning. Urvattning av ett varumärke handlar således om att särskiljningsförmågan försvagas utan att försvinna. Detta kan ses som en sluttande skala där särskiljningsförmågan bitvis blir sämre och sämre för att i vägens ände bli degenererat och då hävas. Detta hänger ihop med att om det blir fler kommersiella ursprung som förknippas med kännetecknet och desto starkare dessa förknippas med kännetecknet blir distinktiviteten sämre. Detta leder som bekant till att särskiljningsförmågan försvagas för det ursprungliga kommersiella ursprunget och det blir svårare för konsumenten att identifiera varumärket bakom varan eller tjänsten.

När ett varumärke väl har degenererats blir den direkta effekten att ensamrätten går förlorad. Ensamrätten innebär som framgått att ingen annan än varumärkesinnehavaren för använda kännetecknet för varor eller tjänster i näringsverksamhet. Detta gäller förutsatt att tillstånd inte medgivits, så därför bör man vara noga med vem man ger tillstånd till. Det finns även praktiska konsekvenser av att ett varumärke hävs. Varumärken har ofta ett stort värde inom

företag som finansiell tillgång. Detta är emellertid viktigt vid en företagstransaktion och således något man går miste om vid en eventuell degenerering. Vidare blir också varumärket av med ursprungsangivelsen vilket gör att konsumenter och näringsidkare får svårare att identifiera varumärket vilket i praktiken gör att företaget bakom varumärket förmodligen får ett bortfall av konsumenter och potentiella konsumenter. En ytterligare aspekt som går förlorad är reklamfunktionen vilken gör att potentiella köpare attraheras till konsumtion av varumärket vilket rotar sig i varumärkets egenvärde i sig. Detta ger köparen identifikationsmöjligheter utöver varans eller tjänstens faktiska egenskaper i form att varumärket ger en större betydelse i form av exempelvis status. Man kan härvid också argumentera för varumärket som en reklam som inkluderar positionering, attraktion och lojalitet hos köpare. Till sist finner vi investeringsfunktionen som också går om intet, om ett företag lägger resurser på att etablera varumärket vill de också vara den som drar nytta av investeringen. Blir varumärket degenererat så kan andra aktörer dra nytta av och snylta på denna investeringen. Då blir emellertid investeringen en utgift för företaget som de går miste om genom nedlagda resurser jämte de eventuella fördelarna investeringen var ämnad att generera.

4 Hur kan företag agera för att förhindra degenerering?

4.1 Inledning

Som framgått av ovan kan ett varumärke degenereras och det kan få icke önskvärda konsekvenser för varumärkesinnehavaren. Men utöver att veta att ett varumärke kan degenereras, vad degenerering är och att det kan få betydande konsekvenser blir den följande frågan hur varumärkesinnehavaren kan agera för att förhindra degenerering. Med detta sagt kommer denna del att se över åtgärder som kan vidtas via ensamrätten, andra åtgärder genom att utforma förbud för tredje mans användning i näringsverksamhet, begreppen passivitet och omsättningskrets och mer generella åtgärder och orsaker till degenerering.

4.2 Åtgärder att vidta genom ensamrätten

I enlighet med 2 kap. 8§ VmL första stycket har den som har registrerat ett varumärke ensamrätt till sitt varukännetecken. Detta innebär att innehavaren dessutom har rätt att förhindra användning av tredje man, så länge inte tillstånd medgivits, att i näringsverksamhet för varor eller tjänster använda tecken i situationerna som återfinns nedan ifall tecknet är:

*”a) identiskt med ett äldre varumärke och används för varor eller tjänster av samma slag,”*⁵⁵

Detta är vad som kallas för dubbel identitet.⁵⁶ För att denna bestämmelsen ska vara tillämplig krävs det att det handlar om identiska tecken för samma slags varor och tjänster.⁵⁷

⁵⁵ 2 kap. 8 § VmL

⁵⁶ Levin, s. 466.

⁵⁷ Prop. 2009/10:225 s. 404.

”b) är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor och tjänster av samma slag och används för varor eller tjänster av samma slag, om det finns risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet, [...]”⁵⁸

Denna bestämmelse tar sikte på användning av tecken som är identiska eller liknar varukännetecknet för varor och tjänster av samma eller liknande slag, förutsatt att det finns risk för förväxling.⁵⁹ Förväxlingsrisken i denna bestämmelse ska grunda sig i märkeslikheten och varuslagslikheten och i fråga om förväxlingsrisken ska en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer tas i beaktning i det enskilda fallet.⁶⁰ Förväxlingsbedömningen avser samtliga faktorer som rör märkena såsom särskiljningsförmåga, inarbetning, faktisk användning, likheter i skrift och tal, varornas beskaffenhet, köpkretsens sammansättning med mera. Mellan varuslagslikheten och märkeslikheten antas dock att det finns ett visst inre samband.⁶¹ Förväxlingsrisken kan föreligga om det finns risk för allmänheten att uppfatta varorna och tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller samma ekonomiska band.⁶² Med det sagt om det föreligger en risk för förväxling mellan registrerade varumärket och ett liknande tecken vid den tidpunkt då det berörda tecknet började användas, kan innehavaren förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda detta tecken.⁶³

”c) är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag ”⁶⁴

⁵⁸ 2 kap. 8 § VmL.

⁵⁹ Prop. 2009/10:225 s. 404.

⁶⁰ Prop. 2009/10:225 s. 404.

⁶¹ Levin, s. 467.

⁶² Prop. 2009/10:225 s. 404

⁶³ EU-domstolens dom, mål C-409/12, punkt 22.

⁶⁴ 2 kap. 8 § VmL.

Här kan vi se att det är fråga om att tecknet är identiskt eller liknar varumärket oberoende ifall det används för varor eller tjänster som är identiska eller liknar dem för vilka varumärket är registrerat. För att bestämmelsen ska vara tillämplig krävs det att varukännetecknet är identiskt med eller liknar det äldre varukännetecknet. Bestämmelsen är dock tillämplig oavsett om tecknet används för varor eller tjänster av samma, liknande eller annat slag. Här måste det finnas ett visst mått av likhet som gör att det nya varukännetecknet förknippas med det gamla av omsättningskretsen. Det ska dock tilläggas att det inte finns krav på risk för förväxling i detta läget. Kravet är att kännetecknet här i landet ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Ett varumärke ska anses vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen när det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket. Det behöver emellertid inte vara känt inom hela landet. En sista förutsättning för att denna punkt ska vara tillämplig är att användningen av tecknet i fråga genererar otillbörlig fördel för användaren eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Vid bedömningen av ifall dessa rekvisiten är uppfyllda ska en helhetsbedömning göras av samtliga relevanta faktorer i enskilda fallet.⁶⁵

Varumärkesinnehavarens underlåtenhet och därmed passivitet kan bestå av att denne inte ansöker om att den behöriga myndigheten ska förbjuda tredje man att använda det tecknet som innebär risk för förväxling med detta varumärke, eftersom en sådan ansökan just syftar till att bevara varumärkets särskiljningsförmåga.⁶⁶ Efter att slagits fast att det finns skäl att häva varumärket, vilket det finns om innehavaren agerat passivt, kan den behöriga domstolen inte förbjuda användning av det berörda tecknet även om det fanns en förväxlingsrisk när tecknet började användas.⁶⁷ I bakgrund mot detta är att inte agera vid tredje mans användning av varukännetecknet enligt ovan bör vara att anse som underlåtenhet och därav passivt.

⁶⁵ Prop. 2009/10:225 s. 405.

⁶⁶ Domstolens dom av den 27 april 2006, *Levis Strauss, mål C-145/05*, punkt 34.

⁶⁷ EU-domstolens dom, mål C-145/05, punkt 36.

4.3 Åtgärder som kan vidtas för att säkerställa skydd och inte agera passivt

Som tidigare nämnt i uppsatsen kan ett varumärke ogiltigförklaras efter den dag det registrerades efter att ha blivit allmän beteckning för en vara eller tjänst som varumärket är registrerat för. Detta som ett resultat av innehavarens verksamhet/passiva handlande eller passivitet. Detta ställer emellertid ett krav på att inte agera passivt. I Direktiv (EU) 2015/2436 ges några exempel i anknytning till artikel 10 punkt 2 på åtgärder man kan vidta för att säkerställa skydd och inte agera passivt genom att förbjuda den tredje man att bland annat;

- ”a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.*
- b) Att utbjuda försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.*
- c) Att importera eller exportera varor under tecknet.*
- d) Att använda tecknet som firma- eller företagsnamn eller som del av ett firma- eller företagsnamn.*
- e) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.*
- f) Att använda tecknet i jämförande reklam på ett sätt som strider mot direktiv 2006/114/EG.”⁶⁸*

Detta är åtgärder som syftar till att säkerställa innehavarens skydd. Samtidigt påpekar EU-domstolen att denna listan med uppräknade åtgärder inte ska anses vara uttömmande vilket framgår i fallet med Levis Strauss C-145/05, som visserligen refererar till ett äldre.⁶⁹ Det ges vidare inte heller något formkrav för man som varumärkesinnehavare ska gå till väga för att verkställa dessa åtgärderna.⁷⁰ Även om innehavaren av ett varumärke har skydd påverkar vederbörandes uppträdande skyddets omfattning.⁷¹ Om ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga på grund av sin verksamhet eller passivitet och på så sätt blivit allmän beteckning, kan således inte innehavaren inte längre göra sina rättigheter gällande.⁷² Vidare

⁶⁸ Artikel 10.3 i direktiv (EU) 2015/2436.

⁶⁹ EU-domstolens dom, mål C-145/05, punkt 23

⁷⁰ EU-domstolens dom, mål C-145/05, punkt 33

⁷¹ EU-domstolens dom, mål C-145/05, punkt 27

⁷² EU-domstolens dom, mål C-145/05, punkt 33

poängteras att förlusten av särskiljningsförmåga endast kan åberopas mot innehavaren om förlusten beror på dennes verksamhet eller passivitet. Om särskiljningsförmågan däremot inte skulle bero på innehavarens verksamhet eller passivitet och beror på tredje mans användning som innebär intrång ska skyddet fortsatt erhållas.⁷³

Skyddet för varumärkesinnehavarens rättighet är inte absolut, eftersom det ibland är begränsat, i syfte att väga varumärkesinnehavarens intresse av varumärkets grundläggande funktion mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller tjänster ska hållas fria, till det fall att näringsidkaren är uppmärksam nog att anmärka på andra näringsidkares användning av tecken som kan innebära intrång i vederbörandes varumärke.⁷⁴

4.4 Passivitet

För att illustrera ett passivt agerande kan detta exemplifieras genom målet om Kornspitz.⁷⁵ Detta fallet hade företaget Kornspitz en ”viss brödblandning” under varumärket Kornspitz som var känt för återförsäljare men inte för slutkunderna. Kornspitz hade inte uppmanat slutförsäljarna att tydliggöra varumärket Kornspitz vid försäljning till slutkunderna som då endast fick en bakelse gjord av denna brödblandning.⁷⁶ I fallet ställdes bland annat frågan ifall varumärkesinnehavaren avstår från att uppmana dem som säljer varan för vilket varumärket är registrerat att i större utsträckning använda detta varumärke vid saluföringen och om det då är ett passivt agerande att inte göra det. Detta trots att mellanleden är medvetna om varumärket.⁷⁷

Här poängterade EU- domstolen att i de fall dem som säljer en vara som har tillverkats med hjälp av ingredienser från varumärkesinnehavaren i allmänhet underlåter att underrätta sina kunder om att det används kännetecknet för den

⁷³ EU-domstolens dom, mål C-145/05, punkt 19

⁷⁴ EU-domstolens dom, mål C-145/05, punkt 30

⁷⁵ EU-domstolens dom, mål C-409/12.

⁷⁶ EU-domstolens dom, mål C-409/12, punkt 31.

⁷⁷ EU-domstolens dom, mål C-409/12.

aktuella varan är ett registrerat varumärke och på detta sätt bidrar till att märket blir en allmän beteckning kan varumärkesinnehavarens underlåtenhet att på eget initiativ att se till att förbjuda dessa försäljare att använda varumärket vid sin saluföring betecknas som passivitet vilken bidrar till den allmänna beteckningen.⁷⁸ Begreppet passivitet ska som ses i ljuset mot intresseavvägningen mellan innehavaren och resterande marknaden. Med det sagt ska begreppet inte endast ses mot bakgrund av passiviteten nämnd ovan utan omfattar alla former av underlåtenhet som innebär att varumärkesinnehavaren visar bristande vaksamhet för att bevara varumärkets särskiljningsförmåga.⁷⁹

Begreppet passivitet återfinns också i två paragrafer i den svenska lagstiftningen vilka är i 1 kap. 14§ VmL för registrerade varumärken och 1 kap. 15§ VmL för inarbetade varumärken. I 1 kap. 14§ föreskrivs att rätten till ett registrerat varumärke ska gälla vid sidan av ett äldre varumärke som är identiskt eller likartat ifall ansökan om registrering har gjorts i god tro och varumärkesinnehavaren trots kännedom inte inom 5 år har gjort invändningar mot användningen och därav anses ha funnit sig i att varukännetecknet används här i landet. För inarbetade varumärken gäller rätten vid sidan av ett äldre varukännetecken som är identiskt eller liknar om innehavaren av det äldre varumärket inte inom rimlig tid vidtar åtgärder för att hindra användningen av det yngre tecknet. Frågan huruvida innehavaren ska anses ha agerat i rimlig tid ska prövas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Om det är så att det äldre kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen kan man i normala fall ha som utgångspunkt att ett agerande inom fem år är att anse som rimlig tid.⁸⁰ Detta hänger ihop med Artikel 9 punkt 1 i Direktiv (EU) 2015/2436 var det framgår att om innehavaren av ett äldre varumärke under 5 år i följd har funnit sig i att ett yngre varumärke, som är registrerat i medlemsstat, har använts i medlemsstaten och innehavaren har haft kännedom om det, har innehavaren inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket ska ogiltigförklaras med avseende på de varor eller tjänster för vilka de har använts, förutsatt att ansökan om registrering av det yngre varumärket inte har gjorts i ond tro.

⁷⁸ EU-domstolens dom, mål C-409/12, punkt 31 och 34.

⁷⁹ EU-domstolens dom, mål C-409/12, punkt 31 och 33.

⁸⁰ Prop. 2009/10:225 s. 403.

4.5 Omsättningskrets

Med omsättningskrets menas avses den krets vilket kännetecknet riktar sig till.⁸¹ Omsättningskretsen är viktig att hålla reda på, detta eftersom det är den innehavaren måste göra särskiljningsförmågan tydlig för.

I allmänhet är det konsumenternas eller slutanvändarnas uppfattning som är mest avgörande i fastställandet av omsättningskretsen. Detta tar avstamp i att själva saluföringsprocessen till sist syftar till att varan eller tjänsten ska förvärvas av någon inom denna krets. Mellanledens uppgift är lika mycket att upptäcka och förutsäga efterfrågan på varan som att öka eller styra denna efterfrågan men kan inte för den delen uteslutas som del av omsättningskretsen.⁸² Med det sagt består omsättningskretsen i huvudsak av konsumenter och slutanvändare. Däremot, beroende på vad som kännetecknar marknaden för den varan som säljs, ska hänsyn även tas till mellanledens påverkan på inköpsbeslut och därmed hur dessa uppfattar varumärket.⁸³ Även ifall varumärkets funktion bygger på att ange varans ursprung i första hand riktar sig mot konsumenter eller slutanvändare så är den även viktig för mellanleden vid saluföringen av varan.⁸⁴ I sådana fall det finns flera led i distributionskedjan innan för varan vilken varumärket är registrerat när konsumenten eller slutanvändaren, skall kretsen tolkas så att den relevanta omsättningskretsen för den ifrågavarande varan utgörs av samtliga konsumenter eller slutanvändare och beroende på vad som kännetecknar marknaden för den ifrågavarande varan även samtliga näringsidkare som saluför den.⁸⁵

Vid fråga huruvida tillämpning av rekvisitet ”allmän beteckning i handeln” bör det beaktas att de varor som omfattas av varumärket inte alltid marknadsförs till samma kundkrets.⁸⁶ Detta var också något som togs upp i Kornspitz fallet. I detta fallet tog EU-domstolen upp frågan ifall registreringen kunde hävas om det som ett resultat

⁸¹ Prop. 2009/10 225 s. 405

⁸² EU-domstolens dom, mål C-371/02, punkt 24.

⁸³ EU-domstolens dom, mål C-371/02, punkt 25

⁸⁴ EU-domstolens dom, mål C-371/02, punkt 23

⁸⁵ EU-domstolens dom, mål C-371/02, punkt 26.

⁸⁶ EU-domstolens dom, mål C-409/12, punkt 17

av innehavarens verksamhet eller passivitet blivit allmän beteckning för denna vara som varumärket var registrerat för, fast endast enligt uppfattningen av slutanvändarna.⁸⁷ I detta fallet underrättade i allmänhet Kornspitz inte sina kunder om att det var dem som låg bakom varumärket.⁸⁸ Detta gjorde att varumärket förlorade sin ursprungsangivelse enligt EU-domstolen.⁸⁹ Även om det i allmänhet är slutanvändarnas uppfattning som är central huruvida ett varumärke har fått en allmän beteckning för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat ska uppfattningen även hos yrkessamma inom branschen, som säljare, beroende på vad som kännetecknar den relevanta marknaden också tas i beaktande.⁹⁰

4.6 Allmänt att vara uppmärksam på som varumärkesinnehavare i fråga om degenerering

Degenerationsrisken är mer påtaglig inom vissa branscher eller vissa varuslag än andra. Nordell menar att en särskilt stor sådan är kemisk tekniska och farmaceutiska varor. Han framhäver också att det finns påtagliga risker även inom livsmedels-, textil- och byggnadsbranschen. Det ska dock visserligen poängteras att risken för degeneration troligen finns inom alla branscher.⁹¹ I prop. 2009/10 fastslås att det är viktigt att vara uppmärksam vid nya och innovativa varor där det inte är helt ovanligt allmänheten börjar använda märket på ett mer beskrivande sätt utan innehavarens medverkan, detta i sin tur ökar som bekant risken för degenerering. Har varan i fråga ett monopol är risken också särskilt hög för degenerering.⁹² Detta kan emellertid tid innehavaren av varumärket förhindra genom att exempelvis i sin marknadsföring använda ett beskrivande namn för den nya varan vid sidan av varumärket. Anledningen till att göra detta är för inte gå om miste om särskiljningsförmåga.⁹³ Innehavaren kan också, som inledande åtgärd eller som en ytterligare åtgärd, för att undvika att särskiljningsförmågan går

⁸⁷ EU-domstolens dom, mål C-409/12, punkt 24

⁸⁸ EU-domstolens dom, mål C-409/12, punkt 26

⁸⁹ EU-domstolens dom, mål C-409/12, punkt 28

⁹⁰ EU-domstolens dom, mål C-409/12.

⁹¹ Nordell, s. 361.

⁹² Levin, s. 501.

⁹³ Prop. 2009/10 s. 225

förlorad behöva utverka förbud för tredje man att använda ett varukännetecken som är förväxlingsbart med innehavarens som konstaterat i uppsatsen.⁹⁴

Ett handlande som kan leda till att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga är också om innehavaren själv använder märket på ett beskrivande sätt som resulterar i att det snarare beskriver varan eller tjänsten i sig snarare än att utgöra kännetecken för det kommersiella ursprunget. Kontentan blir att innehavaren bör man undvika att använda varumärket som en typ av beteckning genom att exempelvis böja ord som ingår i varumärket, använda ord som adjektiv eller liknande ord i reklam.⁹⁵

I fråga om nya material som har nya och revolutionerande egenskaper finns det också en särskild risk för degeneration. Exempel på sådana är Nylon, Masonite och Kevlar. Något företagen som innehavare av varukännetecknet kan göra är att lansera ett ord för själva varuslaget i samband med kännetecknet för varan. Idag är detta ofta en väsentlig komponent i en modern varumärkesstrategi.⁹⁶

4.7 Sammanfattning och slutsatser

Som innehavare av ett varumärke finns det som framgått av ovan en del åtgärder som kan vidtas för att dels hävda sina rättigheter men även för att hindra och minska risken för degenerering av varumärket.

Ensamrätten ger rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda sig av varukännetecknet förutsatt att varukännetecknet uppfyller de krav som ställs i 2 kap. 8 § VmL. Med detta sagt får varumärkesinnehavaren rätt att hindra kännetecken som har dubbel identitet genom att vara identiskt med dennes varumärke och används för varor och tjänster av samma slag. Vidare får varumärkesinnehavaren förhindra att tredje man som använder tecken som liknar dennes varukännetecken för varor och tjänster av samma slag. Här finns emellertid några krav vilka är att det ska finnas en förväxlingsbarhet i samband med att användningen av varumärket som leder till uppfattningen att det finns ett samband

⁹⁴ Prop. 2009/10 s. 436

⁹⁵ Prop. 2009/10 s.225 s. 436).

⁹⁶ Nordell, s. 361–362.

mellan den som använder varukännetecknet och innehavarens varukännetecken. Förväxlingslikheten grundar sig här i märkeslikheten och varuslagslikheten där bedömningen av förväxlingsrisk görs i bakgrund mot en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer beroende på det enskilda fallet. En ytterligare situation som innehavaren kan invända mot är ifall ett tecken är identiskt med eller liknar innehavarens varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen där användningen drar otillbörlig fördel av eller är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Detta oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknade eller annat slag. Det måste dock finnas ett visst mått av likhet som att det nya varukännetecknet förknippas med det gamla av omsättningskretsen. Gör man inte som varumärkesinnehavare åtgärder i situationer som dessa fallen ökar risker för underlåtenhet från dennes sida och därmed en passivitet genom att inte ansöka hos behörig myndighet att förbjuda tredje man att använda tecken som innebär riskerna som är föreskrivna ovan. Detta i bakgrund mot att en sådan ansökan just syftar till att bevara särskiljningsförmågan.

Förutom att hävda sin ensamrätt och förhindra tredje mans användning av varumärket kan innehavaren också för att inte agera passivt och säkerställa skydd utforma förbud gentemot tredje man från att använda kännetecknet på de sätt som beskrivs i artikel 10 punkt 2 i Direktiv (EU) 2015/2436. På den listan finns förslag på att bland annat att förbjuda tredje man att använda tecknet på varor eller på deras förpackning, att importera eller exportera varor under tecknet alternativt att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam. Denna listan ska inte ses som uttömmande och i detta fallet föreskrivs heller inga formkrav för hur man som innehavare ska gå till väga för att förbjuda tredje mans användning. Men det är viktigt att komma ihåg att innehavarens uppträdande i ett sådant här läge är avgörande för skyddets omfattning, alltså är det viktigt att agera. Detta i ljuset av att innehavarens förlust av särskiljningsförmåga endast kan åberopas om det beror på dennes verksamhet eller passivitet. Att skyddet inte är absolut ska ses i bakgrund mot övervägandet av innehavarens intressen gentemot marknadens intresse av att kännetecknen för varor och tjänster ska hållas fria.

Begreppet passivitet är viktigt för att förstå hur man inte ska vara passiv. Som vi kunde se i fallet med Kornspitz där varumärket var känt för återförsäljare men inte för slutkunden och det medförde att innehavaren agerade passivt vilket bidrar till degenerering. I detta rättsfall fastslogs det att passivitet kan bestå i att inte aktivt själv informera eller förmå återförsäljare att i sin tur informera slutkunderna. Genom att inte på eget initiativ förmå återförsäljarna att tydliggöra varumärket vid deras saluföring kan betecknas som passivt och därmed bidra till den allmänna beteckningen. Vidare om man ser till intresseavvägningen mellan innehavaren och marknaden omfattar passivitet alla former av bristande verksamhet för att bevara särskiljningsförmågan. Med detta sagt skulle slutsatsen kunna dra att begreppet passivitet kan tolkas relativt extensivt och kanske snarare kan beskrivas som ett krav på aktivitet. Vad som bortom tvivel verkar vara att agera passivt är att inte vidta åtgärder inom 5 år. Det föreskrivs att om ett äldre varumärke under denna tidsfrist funnit sig i att ett yngre märke som är registrerat i medlemsstaten, har använts i medlemsstaten och innehavaren av det äldre varumärket har varit medveten om detta har innehavaren inte längre rätt att begära ogiltigförklaring av det yngre varumärket. Detta så länge ansökan av det yngre varumärket har gjorts i god tro.

Ett annat viktigt begrepp för innehavaren att hålla koll på för att förhindra degenerering är omsättningskretsen. Omsättningskretsen är den krets vilket kännetecknet riktar sig till. Detta på grund utav att det är denna grupp innehavaren måste göra särskiljningsförmågan tydlig för. I huvudregel är det slutanvändarna som är omsättningskretsen. Det ska dock inte uteslutas att det kan vara mellanleden eller en kombination av båda grupperna också som utgör omsättningskretsen. Detta är delvis beroende på vad som kännetecknar varan eller tjänsten och marknaden för varan eller tjänsten i fråga. Att ta med sig här är att försöka vara medveten om sin omsättningskrets och göra särskiljningsförmågan tydlig för denne.

För att gå in mer generellt är som nämnt i texten degenerationsrisken mer påtaglig inom somliga branscher eller vissa varuslag än andra. Om man har ett varumärke inom dessa branscher kan det vara fruktbart att vara extra uppmärksam och extra tydlig med att det är ett varumärke och inte allmän beteckning för varuslaget. Det ska dock påpekas att risken förmodligen finns inom alla branscher och varuslag och

att därför uppmärksamhet kan vara bra oavsett. I fråga om nya och innovativa varor är det inte helt ovanligt att allmänheten börjar använda märket på ett mer beskrivande sätt utan innehavarens medverkan. Detta är något innehavaren kan förhindra genom att tillsätta ett nytt beskrivande namn vid sidan av varan. Tilläggsvis är det också viktigt att som varumärkesinnehavare själv också vara försiktig med att själv använda varumärket på ett sätt som beskriver varan eller tjänsten snarare än att påvisa det kommersiella ursprunget.

5 Analyser och slutsatser

5.1 Inledning

Denna uppsats handlar som bekant om degenerering och har genom uppsatsen gång undersökt vad som är ett varumärke och hur ett varumärke registreras. Vi har vidare kollat närmare på vad degenerering innebär och hur man som innehavare kan undvika degenerering av varumärket. Med det sagt avser denna delen att besvara frågeställningarna vad degenerering innebär och hur man som innehavare av ett varumärke kan agera för att förhindra degenerering av sitt varumärke.

5.2 Vad innebär degenerering?

Enligt lagens ordalydelse är degenerering att varukännetecknet har blivit allmän beteckning för en vara eller tjänst på grund av innehavarens passivitet eller passiva handlande. Det går att argumentera för degenerering i korta drag handlar om att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga till följd av innehavarens passiva handlande eller passivitet. Särskiljningsförmågan är som framgått i 3.2 egenskapen ett varumärke har för att deras varor och tjänster ska kunna identifieras och särskiljas från andra företags varor och tjänster. Med avstamp i detta innebär degenerering att varumärkets varor och tjänster inte längre kan särskiljas från andra företags varor och tjänster. Då blir nästa fråga varför varukännetecknet inte längre kan särskiljas från andra varukännetecken och anledningen till detta är att varukännetecknet har blivit allmän beteckning. Detta sker när kännetecknet har blivit dagligt språkbruk för den aktuella varan eller tjänsten eller blivit en generisk beteckning genom handelns vedertagna handelsbruk vilket också i sig själv kan ses som en innebörd av degenerering.

Vad som också går att konstatera är att degenerering också innebär att varukännetecknet har gått förbi urvattningsstadiet. Under urvattningsstadiet handlar det om att kännetecknet gradvis blir mer och mer bristande i sin

särskiljningsförmåga. Under denna tid urvattnas kännetecknet och vid degenereringspunkten är varukännetecknet urvattnat.

En ytterligare innebörd av degenerering är också att innehavarens ensamrätt till varumärket går förlorad. Ensamrätten går förlorad genom att registreringen hävs. Att registreringen hävs ger i sig upphov till att innebära en rad konsekvenser för innehavaren. Dels att varumärkets upparbetade värde går förlorat, investeringar går förlorade vilket innebär att onödigt spenderande av resurser och att fördelarna investeringarna var avsedda att generera går om intet, ursprungsangivelsen går förlorad vilket innebär att konsumenter inte längre kan avgöra om produkten kommer från den ursprungliga innehavaren eller någon annan. En förlorad ursprungsangivelse kan emellertid både innebära konsekvenser för innehavaren som går miste om kunder såväl som konsumenter som önskar att handla av den ursprungliga innehavaren inte längre hittar rätt. Även reklam funktionen går förlorad där varumärket inte längre fungerar som en reklam för varumärket.

En ytterligare innebörd från en annan synvinkel är att degenereringen också öppnar upp för andra företag att använda sig av varukännetecknet. Detta kan kopplas till att också att upprätthålla en rättvis konkurrens på marknaden och att varukännetecknen hålls fria. Med det sagt kan man också säga att degenerering innebär en balansgång mellan innehavarens intressen och marknaden av att varukännetecknen hålls fria för användning.

Den slutliga slutsatsen är att innebörden är relativt mångfacetterad. Men om degenererings innebörd verkligen ska kokas ner skulle det kunna sammanfattas som ur en innehavares perspektiv som att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga vilket resulterar i att registreringen hävs som i sin tur resulterar i att ensamrätten går förlorad med de konsekvenser som det för med sig.

5.3 Vad kan företag göra för att undvika degenerering av varumärket?

Ett sätt att för innehavaren att hindra degenerering är genom att använda sig av sin ensamrätt till varukännetecknet genom att förhindra tredje man att i

näringsverksamhet använda sig av kännetecknet så länge användandet av tredje man är på ett sätt som vad som föreskrivs i 2 kap. 8§ VmL. Under de förutsättningarna får tredje man hindra användning av tecken som är identiskt med dennes varumärke och används för varor av samma slag. Detta gäller också ifall tredje man använder tecken som liknar dennes varukännetecken och använder det för varor och tjänster av samma slag. Här krävs dock att användningen ska riskera en förväxling och en uppfattning om samband mellan det nya och ursprungliga varumärkeskännetecknet. Genom ensamrätten kan innehavaren också förhindra tredje man att använda ett tecken som är identiskt eller liknar innehavarens tecken. Det krävs dock att tecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och att användningen drar otillbörlig fördel eller är till skada för det ursprungliga tecknets särskiljningsförmåga. Här kan man förslagsvis eventuellt försöka underrätta tredje man om vad som gäller eller/och ansöka om förbud hos behörig myndighet. Det är dock viktigt att vidta åtgärder som innehavare om man upptäcker en sådan användning som föreskrivs ovan för att inte riskera att agera passivt. Som bekant kan passivitet från innehavarens sida bidra till degenereringen. Att agera här är således ett sätt att bevara sin särskiljningsförmåga.

Ett annat sätt att agera är att utforma förbud för tredje man att använda varumärkeskännetecknet och därigenom förbjuda denne att exempelvis använda tecknet på deras varor eller importera alternativt exportera varor under tecknet. Det finns ytterligare förslag på förbud som man skulle kunna tillämpa mot tredje man i Direktiv(EU) 2015/2436 artikel 10 punkt 2. Det ska också tilläggas att det inte finns något uppställt formkrav för hur detta förbud ska utformas och att listan i direktivet inte ska ses som uttömmande. Återigen är det viktigt att faktiskt agera för att inte vara handla passivt.

För att åberopa förlust av särskiljningsförmåga krävs det att innehavaren har agerat passivt. Begreppet passivt är alltså viktigt att förstå för att inte agera på ett sådant sätt. Vi har ätt att det är viktigt att göra tydligt för omsättningskretsen med särskiljningsförmågan. Vi har också sett att det kan räknas som passivt att inte aktivt se till att det är tydligt för slutkonsumenterna vilket varumärke som står bakom trots att mellanhänderna är medvetna. Med detta sagt skulle passivitet kunna tolkas

relativt extensivt och att det kanske snarare är en fråga om ett krav på aktivitet snarare. Ett annat viktigt begrepp är omsättningskretsen. Omsättningskretsen är den krets som varukännetecknet riktar sig till. Omsättningskretsen är således den grupp som särskiljningsförmågan ska göras tydlig för och om särskiljningsförmågan är på väg att urholkas i denna kretsens uppfattning är det viktigt att agera. I huvudregel är omsättningskretsen slutkonsumenterna men det ska inte uteslutas att mellanleden kan vara del av eller utgöra denna krets. Återigen kan det vara fruktbart att aktivt uppmärksamma denna krets på vad som särskiljer innehavarens varukännetecken från andra varor och tjänsters.

Mer generellt om man skulle vara innehavare av ett varukännetecken på ett utsatt sätt som exempelvis att varumärket har monopol, är nytänkande eller innovativa. Då kan det vara bra att vara extra uppmärksam och extra tydlig med att det varukännetecknet inte är en allmän beteckning för sådana varor och tjänster. Att vara uppmärksam och tydlig är givetvis bra i vilket fall då möjligheten till degenerering förmodligen finns inom alla branscher. Ett sätt att förhindra detta är genom att tillsätta ett beskrivande namn vid sidan av varan och som innehavare själv vara försiktig med att använda sitt varukännetecken på ett beskrivande sätt.

Summeringsvis är det konstaterbart att det är viktigt att agera ifall varukännetecknet används på ett sätt som kan resultera i degenerering. Som innehavare kan man agera genom att aktivt göra tydligt för omsättningskretsen att varukännetecknet inte är en allmän beteckning för varan eller tjänsten. För att boosta detta ytterligare kan innehavaren själv utveckla ett beskrivande begrepp vid sidan av sitt varukännetecken. Det är även viktigt att vara uppmärksam på ifall varukännetecknet börjar bli en allmän beteckning. En innehavare av ett varumärke kan också genom att utnyttja sin ensamrätt och förbjuda tredje mans användning såsom föreskrivet ovan enligt förutsättningarna, utforma förbud för tredje man i fråga om användningen av varukännetecknet.

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Sverige

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

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

Europeiska

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillämpningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnämning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning).

Litteratur

Bernitz, Ulf, m.fl., *Finna rätt: Juristens källmaterial och arbetsmetoder*, (Nordstedts Juridik, 15 uppl.,2020)

Carlsson, Per, *Varumärkeslag (2010:1877), Karnov lagkommentar (JUNO)*. [Hämtad: 2022-05-10].

Hettne, Jörgen, Eriksson, Ida, *EU-rättslig metod*, 2 Uppl. (Stockholm: Nordstedts Juridik.,2011)

Jareborg, Nils, *Rättsdogmatik som vetenskap*, SvJT 2004.

<https://svjt.se/svjt/2004/1> [Hämtad: 2022-04-30]

Levin, Marianne, Hellstadius, Åsa, *Lärobok i immaterialrätt*, 12 Uppl. (Stockholm: Nordstedts Juridik.,2019)

Nordell, Jonas, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, (Stockholm:MercurIUS, 2004)

Walther, Carolina & Malmberg, Paulina, *Varumärkesintrång – en fråga om varumärkets funktioner*, (Karnov Group)

Wessman, Richard, Varumärkeslag (2010:1887), Nordstedts juridik lagkommentar (JUNO). [Hämtad: 2022-05-15]

Internetkällor

EUIPO, *Definition av varumärke*,
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/trade-mark-definition?TSPD_101_R0=085d22110bab20004ca6f86200482c6fab54224fabdd62b1ac86a46b0810ad45cd36060296417aa808930e171e143000f95e3a62a8dfa9d08e447d94a0211275bb7028ff84f08a00737b02c7b3515927d57c7513ffc93b851a8909ecd9a62b8a [Hämtad: 2022-04-31]

PRV, *Bra att veta om varumärken*,
<https://www.prv.se/sv/varumarke/bra-att-veta-om-varumarken/> [Hämtad: 2022-04-30]

PRV, Statistik om varumärken,
<https://www.prv.se/sv/om-oss/statistik/statistik-om-varumarke/> [Hämtad:2022-04-27]

PRV, särskiljningsförmåga,
<https://www.prv.se/sv/varumarke/forbered-dig-infor-varumarkesansokan/riktlinjer-for-varumarke/sarskiljningsformaga/> [Hämtad:2022-05-07]

PRV, Värdering av tillgångar,
<https://www.prv.se/sv/foretagare/strategi-for-immateriella-tillgangar/vardering-av-immateriella-tillgangar/>
[Hämtad: 2022-04-20]

Rättsfallsförteckning

Sverige

Nytt juridiskt arkiv

Patensbesvärslättens dom 2011-10-28 i mål 10-214.

Europeiska unionen

EU-domstolen

Domstolens dom av den 4 maj 1999, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertiebs GmbH (WSC)*, mål, C-108/97.

Domstolens dom av den 6 mars 2017, *The Kornspitz Company*, mål C-409/12,

Domstolens dom av den 29 april 2004, *Björnekulla Fruktindustrier*, mål C-371/02.

Domstolens dom av den 27 april 2006, *Levis Strauss*, mål C-145/05.