



JURIDISKA FAKULTETEN

VID LUNDS UNIVERSITET

Filippa Jagorstrand

Priset för förväxling

En rättsvetenskaplig analys avseende förväxlingsbara

läkemedelsvarumärken

JURM02 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet

30 högskolepoäng

Handledare: Ulrika Wennersten

Termin: HT23

Innehåll

Summary	5
Sammanfattning	6
Förord	7
Förkortningar	8
1 Inledning	10
1.1 Bakgrund	10
1.2 Syfte och frågeställning	11
1.3 Avgränsningar	12
1.4 Metod och material	13
1.5 Forskningsläge	17
1.6 Terminologi	18
1.7 Disposition	19
2 Varumärkesrättens funktioner	20
2.1 Vad är ett varumärke?	20
2.2 Varumärkesrättens internationella prägel	20
2.2.1 Allmänt	20
2.2.2 Internationell varumärkesrätt	21
2.2.3 Europeisk varumärkesrätt	21
2.2.4 Svensk nationell varumärkesrätt	22
2.3 Varumärkesrättens grundläggande funktioner	23
2.3.1 Allmänt	23
2.3.2 Ursprungsfunktionen	24
2.3.3 Ursprungsfunktionen idag	25
2.3.4 Övriga funktioner	26
2.4 Analys	28
3 Läkemedelsindustrin inom ramen för varumärkesrätt	29
3.1 Hälsoaspekter kopplade till namngivning av läkemedel	29
3.1.1 Patientsäkerhet	29
3.1.2 Problem med förväxlingsbara läkemedelsnamn	29
3.2 Namngivning av läkemedel	30
3.2.1 Vikten av ett läkemedelsnamn	30
3.2.2 Läkemedelsnamnkomponenter	30
3.2.3 Europeiska läkemedelsmyndighetens granskning av produktnamnet	32
3.2.4 Varumärkesrättslig reglering för ordvarumärken	33
3.3 Analys	35

4	Förväxlingsbara varumärken	36
4.1	Vad innebär en förväxling?	36
4.2	Regelverket kring varumärkesförväxling	37
4.2.1	Allmänt.....	37
4.2.2	Förväxlingsprövning vid registrering av ett varumärke..	37
4.2.3	Förväxlingsprövning vid varumärkesinträång	38
5	Fastställande av risken för förväxling.....	41
5.1	Registrering av varumärke jämfört med varumärkesinträång	41
5.2	Omfattningen av begreppet förväxling.....	41
5.3	Olika aspekter av förväxlingsbedömningen	42
6	Förväxlingsbedömningen	44
6.1	Genomsnittskonsumenten	44
6.1.1	Att definiera den relevanta konsumenten.....	44
6.1.2	Att definiera graden av uppmärksamhet	44
6.1.3	Genomsnittskonsumenten för läkemedel	45
6.1.4	Analys	47
6.2	Äldre varumärkets särskiljningsförmåga.....	48
6.2.1	Allmänt om varumärkets särskiljningsförmåga	48
6.2.2	Läkemedels särskiljningsförmåga.....	48
6.3	Varuslagslikhet	49
6.3.1	Allmänt om varuslagslikhet	49
6.3.2	Klassificering av varor och tjänster enligt Nice- klassificeringen	49
6.3.3	Canon-testet	50
6.3.4	Varuslagslikhet inom läkemedel	51
6.3.5	Analys	52
6.4	Märkeslikhet	53
6.4.1	Allmänt om märkeslikhet.....	53
6.5	Andra relevanta faktorer.....	55
6.5.1	Allmänt om andra relevanta faktorer	55
6.5.2	Patientsäkerhet en annan relevant faktor?.....	55
7	Rättsfallsstudie.....	57
7.1	Betydelsen av rättspraxis på området	57
7.2	C-412/05 TRIVASTAN/TRAVATAN	57
7.2.1	Bakgrund.....	57
7.2.2	EU-domstolens bedömning.....	58
7.2.2.1	Omsättningskretsen	58
7.2.2.2	Varuslagslikhet	58
7.2.2.3	Märkeslikhet	59

7.2.2.4	Helhetsbedömning.....	60
7.2.3	Kommentarer	60
7.3	Mål T-202/04 ECHINACIN/ECHINAID	60
7.3.1	Bakgrund.....	60
7.3.2	Tribunalens bedömning.....	61
7.3.2.1	Omsättningskretsen	61
7.3.2.2	Varuslagslikhet	61
7.3.2.3	Märkeslikhet	61
7.3.2.4	Helhetsbedömning.....	62
7.3.3	Kommentarer	63
7.4	PMÖD 2019:20 WARTNIX/ WARTNER.....	63
7.4.1	Bakgrund.....	63
7.4.2	PMD bedömning	63
7.4.3	PMÖD bedömning	64
8	Sammanfattande slutsatser och avslutande synpunkter	65
8.1	Farmaceutiska varumärken.....	65
8.2	Ser förväxlingsprövningen annorlunda ut för läkemedelsvarumärken?	66
8.3	Avvikelser mellan svensk och EU-rättslig praxis?.....	69
8.4	Avslutande synpunkter	70
	Källförteckning	71

Summary

Annually, around 100,000 patients in Sweden encounter healthcare-related injuries within hospital care, with an estimated 18,000 suffering from injuries attributed to incorrect medication treatment. Notably, nearly one-third of these injuries stem from medication confusion, often arising due to similarities in appearances or names of different medications.

Trademark law primarily aims to prevent consumer confusion regarding the origin or economic connections of a product. However, when it comes to medications, a question emerges about the true nature of the risk. Is it the potential confusion in commercial origin, or is it the risk of consumers misunderstanding the medication itself, potentially exposing themselves to health risks?

This essay seeks to delve into whether the assessment of confusion for pharmaceutical trademarks incorporates specific health considerations that distinguish it from the evaluation of other goods. It is especially crucial to explore whether Swedish legal practices align with those of the EU, given indications in Swedish preparatory works suggesting a more stringent assessment for pharmaceuticals.

The investigation brings to light that pharmaceutical trademarks constitute a unique category within the confusion assessment framework, differing significantly from other trademarks. The EU Court of Justice has clarified that factors unrelated to the commercial origin of the trademark should not be considered in a confusion assessment. However, the same court acknowledges the significance of potential health risks, incorporating them into various aspects of the confusion assessment.

Sammanfattning

Varje år drabbas ungefär 100 000 patienter i Sverige av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården. Av dessa beräknas omkring 18 000 patienter drabbas av skador till följd av felaktig läkemedelsbehandling. I dessa fall anses ungefär en tredjedel av skadorna bero på förväxling av läkemedel. Många gånger har förväxling av läkemedel uppstått på grund av att olika läkemedel har liknande utseende eller liknande ljudande namn.

Varumärkesrätten tjänar huvudsakligen till att förhindra att konsumenter felaktigt tror att en produkt kommer från ett annat företag än det som faktiskt producerar den, eller att produkten har ekonomiska kopplingar till ett annat företag. När det kommer till läkemedel väcks dock en intressant fråga om var risken egentligen ligger. Handlar det om att konsumenten kan förväxla det kommersiella ursprunget, eller är det snarare risken att konsumenten kan missförstå själva läkemedelspreparatet och därmed utsätta sig för en potentiell hälsorisk?

Uppsatsen ämnar granska om förväxlingsprövningen för läkemedelsvarumärken inkluderar specifika hälsoaspekter som skiljer bedömningen från andra varor. Det är av särskild relevans för uppsatsens syfte att utforska om svensk rättspraxis överensstämmer med EU-rättspraxis, särskilt med tanke på att de svenska förarbetena antyder en strängare bedömning vid läkemedel.

Utredningen visar att läkemedelsvarumärken utgör en särskild kategori inom ramen för en förväxlingsprövning och skiljer sig åt i flera aspekter jämfört med andra varumärken. EU-domstolen har fastställt att förväxlingar som beror på faktorer som inte har någon koppling till varumärkets kommersiella ursprung inte kan beaktas vid en förväxlingsbedömning. Däremot beaktar EU-domstolen de potentiella hälsoriskerna inom ramen för flera olika aspekter som utgör förväxlingsprövningen.

Förord

Jag vill rikta ett varmt tack till alla de personer som har stöttat och inspirerat mig under alla mina år i Lund. Jag vill rikta ett speciellt tack till min familj för deras konstanta stöd och kärlek. Utan ert engagemang och tro på mig hade detta inte varit möjligt.

Jag vill också passa på att tacka min handledare Ulrika Wennersten för hennes värdefulla bidrag och insikter till uppsatsen.

Jag vill även rikta ett stort tack till alla mina fantastiska vänner som funnits där för mig under hela studietiden. Ert stöd och vänskap är ovärderlig och jag kan inte tacka er nog. Ni vet vilka ni är, och jag är tacksam för varje ögonblick vi har delat under denna resa.

Lund januari 2024,

Filippa Jagorstrand

Förkortningar

EMA	Europeiska läkemedelsmyndigheten
EU	Europeiska unionen
EUIPO	Europeiska unionens immaterialrätts myndighet
Harmoniseringsbyrå	Byrå för harmonisering inom den inre marknaden
INN-namn	International Nonproprietary Names
LV	Läkemedelsverket
Läkemedelsdirektiv	Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskskapsregler för humanläkemedel
Läkemedelsförordning	Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av unionsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet
Niceöverenskommelsen	Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken
NRG	Name Review Group
PBR	Patentbesvärsrätten
PMD	Patent- och marknadsdomstolen

PMÖD	Patent- och marknadsöverdomstolen
PRV	Patent- och registreringsverket
TRIPs	Avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter
Varumärkesförordning	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU varumärken
Varumärkesdirektivet	Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning
VmL	Varumärkeslag (2010:1877)
WHO	Världshälsoorganisationen
WIPO	Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten
WTO	Världshandelsorganisationen

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Orden Lamisil¹ och Lamictal² delar en mycket stor likhet när det kommer till utseende och uttal. Båda utgör varumärkesnamn för två receptbelagda läkemedel.³ Att använda dessa varumärken på ett sätt som vilseleder människor kan skada företagets goodwill och hota rättvis konkurrens.⁴ Precis som med andra varor eller tjänster behöver således reglering av läkemedelsnamn säkerställas för att garantera en rättvis konkurrens. Utöver detta är minimering av förväxlingsrisk mellan namnen på läkemedel av stor vikt för att undvika patientskador och rädda liv.⁵

Förekomsten av förväxlingsbara läkemedel är en av de vanligaste orsakerna till felmedicinering, och är ett problem som drabbar patienter i hela världen. Med tiotusentals olika läkemedel på marknaden är riskerna för felmedicinering på grund av förväxlingsbara läkemedel mycket stora.⁶ Enligt Institute for Safe Medication Practices är 25 procent av alla felmedicineringar relaterade till namn och förpackningar.⁷

År 1990 rapporterades ett antal medicinska incidenter i USA som involverade förväxling mellan läkemedlen Losec⁸ och Laxis⁹. Flera patienter led allvarliga skador, och en patient avled till följd av förväxlingen. Som en direkt konsekvens av dessa händelser ändrades varumärkesnamnet Losec till Prilosec i USA. Det är dock viktigt att notera att namnändringen endast gäller i USA, och i Europa behåller läkemedlet fortfarande namnet Losec.¹⁰

Problem kan uppstå när olika läkemedel har liknande namn. Läkemedel består av tre namn; ett varumärkesnamn, ett generiskt namn och ett kemiskt namn. Varumärkesnamnet, också kallat för produktnamn eller handelsnamn är det namn som används vid benämning av läkemedlet. Det generiska namnet bestäms av en särskild kommitté inom WHO och används för läkemedel som innehåller samma verksamma ämnen. Det kemiska namnet beskriver hur molekylerna är uppbyggda. Ett exempel är Alvedon; Alvedon är

¹ Ett antimykotiskt läkemedel med brett spektrum för dermatologiskt bruk.

² Ett anti epileptika som används för att behandla epilepsi och bipolar sjukdom.

³ Se Herberholz (2006) s. 98.

⁴ Se Wessman, Kraus och Lukins (2019) s. 44.

⁵ Se Herberholz (2006) s. 98.

⁶ Se World Health Organisation, "Look-Alike, Sound-Alike Medication Names" (besökt 2023-11-02).

⁷ Se Institute for Safe Medication Practices, "List of Confused Drug Names" (besökt 2023-11-05).

⁸ Ett läkemedel som används hos vuxna för korttidsbehandling av refluxsymtom.

⁹ Ett läkemedel som används vid vätskeansamling i kroppens vävnader samt vid högt blodtryck.

¹⁰ Se The Lancet, "Vira something: a taste of the wrong medicine" (besökt 2023-10-11).

varumärkesnamnet, paracetamol är det generiska namnet och det kemiska namnet är N-Acetyl-p-aminofenol.¹¹

Varumärkesrätten tjänar huvudsakligen till att undvika förväxling bland konsumenter när det gäller en produkts kommersiella ursprung. Med andra ord handlar det om att förebygga att konsumenter felaktigt tror att en produkt kommer från ett annat företag än det som faktiskt producerar den, eller att produkten har ekonomiska kopplingar till ett annat företag.¹² När det kommer till läkemedel, uppstår dock en intressant fråga om var risken egentligen ligger. Handlar det om att konsumenten kan förväxla vem som äger varumärket för produkten, eller är det snarare risken att konsumenten kan misstolka själva läkemedelspreparatet och därmed utsätta sig för en potentiell hälsorisk?

Med andra ord handlar varumärkesrätten för läkemedel om att balansera dessa två viktiga aspekter: att förhindra förväxling som kan leda till hälsorisker och att skydda tillverkarens ekonomiska intressen och varumärkesrykte.¹³

En av de främsta utmaningarna inom hälso- och sjukvården, både för sjukvårdssektorn och patienterna, rör läkemedelsskador och särskilt i ljuset av den åldrande befolkningen i Sverige. Den ökade livslängden och möjligheten att behandla fler sjukdomar innebär att en betydande andel av befolkningen konsumerar allt större mängder läkemedel under allt längre perioder, kanske till och med under decennier. Inom loppet av 20 år har antalet personer över 65 år som tar mer än fem läkemedel fyrdubblats, varför det bara blir till ett växande problem.¹⁴

1.2 Syfte och frågeställning

Uppsatsen har som syfte att kartlägga och analysera det rättsliga regelverket för varumärkesrättsligt skyddade läkemedel. Särskild fokus kommer att ägnas åt förväxlingsprövningen av läkemedel i både registreringsförfaranden och intrångsmål. Särskild vikt läggs vid att undersöka om förväxlingsbedömningen mellan två läkemedel är strängare jämfört med andra varor.

Detta görs särskilt med hänsyn till de potentiellt skadliga hälsokonsekvenserna som kan uppstå vid förväxling av läkemedel. Uppsatsens syfte inkluderar en undersökning av överensstämmelsen mellan

¹¹ Se Läkemedelsverket, "Svensk namngivning av läkemedelssubstanser" (besökt 2023-10-14).

¹² Se Wessman, Varumärkeslagen: En kommentar, (2020-04-17, version 1C, JUNO) 1 kap. 10 § underrubriken förväxlingsrisk.

¹³ Se Levin och Nilsson (2008) s. 183.

¹⁴ Se Lif, "Nya tider ställer nya krav på arbetet med läkemedelssäkerhet" (besökt 2023-09-25).

svensk nationell praxis och EU-praxis, särskilt med tanke på de svenska förarbetena som har förespråkat en strängare bedömning av förväxlingsbarheten för läkemedel.¹⁵

Syftet uppnås genom att följande frågeställningar besvaras:

1. Hur ser regelverket ut för farmaceutiska varumärken och vilken relation finns mellan läkemedelsnamn och varumärken inom detta ramverk?
2. Vilka faktorer beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisk för läkemedelsvarumärken samt finns det särskilda aspekter, med särskilt fokus på de potentiellt livshotande konsekvenserna av en förväxling av läkemedel, som skiljer denna bedömning från andra varumärken?
3. Skiljer sig bedömningen av förväxlingsrisken i varumärkesrättsliga tvister om läkemedel mellan svensk och EU-rättslig praxis samt finns det några avvikelser mellan rättssystemen som kan påverka rättsskyddet för läkemedelsvarumärken?

1.3 Avgränsningar

Uppsatsens omfattning är begränsad till gällande rätt, och historiska beskrivningar används endast för att förklara framväxten av lagstiftningen. Undersökningen genomförs med utgångspunkt i det nationella varumärkesrättsliga regelverket. Sveriges medlemskap i EU innebär att EU-rätt utgör svensk rätt, varför även lagstiftningen inom EU:s varumärkesområde har beaktats. Utöver detta finns flera olika internationella konventioner som reglerar varumärkesrätten. Dessa faller dock utanför ramen för uppsatsen och har endast nämnts översiktligt för att illustrera den internationella karaktären hos varumärkesrätten.

Uppsatsens huvudfokus ligger på läkemedelsvarumärken, det vill säga varumärken som har registrerats för läkemedelspreparat som ingår i klass fem¹⁶ enligt Nice-överenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken (Nice-överenskommelsen). Som en naturlig följd av detta behandlar uppsatsen enbart varor som utgör läkemedel, och berör inte tjänster. Det innebär dock inte att beslut som rör andra varor än läkemedel inte har studerats för att erhålla en överblick över bedömningen av förväxling som en helhet. Klass fem i Nice-överenskommelsen täcker både farmaceutiska, medicinska och veterinära preparat. Av utrymmesskäl har omfattningen av uppsatsen begränsats till att

¹⁵ Se SOU 1958:10 s. 187 -200.

¹⁶ Klass fem omfattar huvudsakligen läkemedel och andra preparat för medicinska eller veterinära ändamål. För att se särskilt vad klassen omfattar se kapitel 6.3.2.

enbart inkludera humanläkemedel, i enlighet med definitionen som anges i avsnitt 1.2.

Uppsatsens huvudfokus ligger på förväxlingsprövning av varumärken varpå uppkomsten av skyddet och kvalifikationskraven enbart behandlas överskådligt. De grundläggande kraven enligt 1 kap. 4 § varumärkeslagen (2010:1877), fortsättningsvis VmL, såsom särskiljningsförmåga nämns endast kortfattat för att ge läsaren en övergripande bakgrund. Vidare har uppsatsen begränsats till att endast omfatta ordmärken, det vill säga varumärken som består av ett enskilt ord. Denna begränsning har införts eftersom uppsatsen enbart behandlar läkemedelsnamn, vilka till största del utgörs av ett enskilt ord.

Uppsatsen granskar rättspraxis från EU-domstolen gällande sannolikheten för förväxling i enlighet med artikel 8.1.b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU varumärken (varumärkesförordning) och artikel 5.1.b i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (varumärkesdirektiv). Uppsatsen berör däremot inte bedömningen som omfattas av den centraliserade marknadsgodkännandeprocessen som administreras av europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Processen hos EMA redovisas endast översiktligt för att ge läsaren en förståelse för den tvåstegsprocess som varumärken för läkemedel måste genomgå.

Vidare har en begränsning införts när det gäller bedömningen av varuslagslikhet. Det framgår av avsnitt 6.3 att humanläkemedel faller inom samma varuslagskategorier, vilket är anledningen till att en detaljerad analys av de olika kriterierna som beaktas vid varuslagslikhet inte har genomförts.

1.4 Metod och material

För att kunna uppfylla uppsatsens syfte och att kunna besvara frågeställningarna har uppsatsförfattandet utförts med ett par olika metoder.

Den rättsdogmatiska metoden utgör föremål för intensiva diskussioner, och det råder oenigheter kring innebörden av begreppet.¹⁷ Enligt Mattias Hjertstedt innebär den rättsdogmatiska metoden en analys av vad som utgör gällande rätt inom ett visst område genom att tolka innehållet i de rättskällor som har auktoritet.¹⁸ I linje med detta resonemang argumenterar Karin Kulin-Olsson att en rättsdogmatisk metod kan betraktas som en beskrivning, systematisering och tolkning av gällande rätt.¹⁹ Trots de oenigheter som finns

¹⁷ Se Hjertstedt (2019) s. 166.

¹⁸ Se Hjertstedt (2019) s. 167.

¹⁹ Se Kulin-Olsson (2008) s. 54.

framstår rättsdogmatik som den mest etablerade termen för den allmänt accepterade metoden som används för att tolka och förstå gällande rätt.²⁰ Det är viktigt för läsaren att vara medveten om att den rättsdogmatiska metoden har sina begränsningar. Enligt Kleinman är metoden inte kapabel att bedöma effekterna av gällande rätt; den kan endast ge insikter om innebörden av normer. Utöver detta påpekar Kleinman att metoden ger begränsat utrymme för djupgående analyser av rättsliga förhållanden. Det är därför viktigt att komma ihåg att den rättsdogmatiska metoden inte täcker alla aspekter av rättslig bedömning och inte nödvändigtvis ger en fullständig förståelse av de praktiska konsekvenserna av gällande lagar och normer.²¹

Rättskällevärdet fastställer vilka rättskällor som utgör gällande rätt, deras hierarki och den inbördes relationen mellan dem.²² Värdet är inte statiskt och har över åren vidgats för att omfatta fler källor. Det bör även nämnas att rättskällevärdet kan variera beroende på det specifika rättsområdet.²³ Enligt Dahlman inkluderar rättskällevärdet följande källor i hierarkisk ordning: svenska grundlagarna, regler i internationella överenskommelser som Sverige har tillträtt, regler utfärdade av internationella organisationer där Sverige är medlem (EU), svenska författningar, svenska lagförarbeten, domstolspraxis från internationella domstolar som Sverige har erkänt (EU-domstolen), domstolspraxis från svenska domstolar, sedvana i internationella förhållanden, svensk sedvana och juridisk doktrin.²⁴ Med anslutningen till EU har de svenska förarbetens betydelse inom rättskällevärdet ifrågasatts. Rosén hävdar att i de fall där uttalanden i lagförarbeten tidigare utgjort en del av gällande svensk rätt och dessa regler numera har ersatts av EU-rättens regler, saknar de aktuella lagförarbetena numera relevans.²⁵ Eftersom EU-rätten nästan är helt harmoniserad inom varumärkesrätten, kan relevansen av svenska förarbeten på detta område ifrågasättas. Inom ramen för uppsatsen har Dahlmans rättskällevärdets ordning använts, med den specifika skillnaden att svenska förarbeten inte tillmätts högre auktoritet än EU-domstolens domar.

Eftersom varumärkesrätten i stor utsträckning regleras av EU-rätt kan den rättsdogmatiska metoden inte enbart baseras på svenska rättskällor utan måste även omfatta EU-rättsliga källor. Enligt Reichel kan EU-rätten betraktas som en autonom rättsordning i sig själv, vilket motiverar användningen av en EU-rättslig metod för en adekvat granskning av EU-rätten med dess särskilda rättskällevärdet.²⁶ Den EU-rättsliga metoden utgörs av den metodik och de tolkningsmetoder som används av EU-domstolen. Tolkningsmetoden som EU-domstolen använder är relativt fri och ändamålsorienterad. EU-domstolen ska göra en teologisk tolkning, vilket betyder att domstolen ska

²⁰ Se Hjertstedt (2019) s. 167.

²¹ Se Kleinman (2018) s. 24.

²² Se Kulin-Olsson (2008) s. 54.

²³ Se Sandgren (2021) s. 19.

²⁴ Se Dahlman (2010) s. 23.

²⁵ Se Rosén (1996) s. 10.

²⁶ Se Nääv och Zamboni (2018) s. 109.

tolka bestämmelser utifrån dess syfte och bakgrund och inte enbart utifrån dess lydelse.²⁷

Inom unionsrätten utgör den främsta rättskällan primärrätten, vilken utgörs av fördragen som skapas genom enhälligt beslut av medlemsländerna och godkänns av respektive medlemsland. Primärrätten inkluderar även bilagor som refereras till i fördragen, samt andra rättsakter som beslutas i motsvarande ordning. De sekundära rättskällorna består av rättsakter som kan utfärdas med stöd av fördragen. Hit hör främst förordningar, direktiv och beslut.²⁸ EU-domstolen har utvecklats till en institution som aktivt formar och utvecklar rättsprinciper för att fylla eventuella luckor i det EU-rättsliga systemet. Dessa principer har tilldelats en likvärdig status som själva fördragstexten, och har därmed företräde över sekundärrätten. Detta innebär att rättspraxis från EU-domstolen har en högre rangordning än internationella avtal som EU ingår med tredjeländer eller internationella organisationer.²⁹

Inom EU-rätten har domstolarnas rättspraxis en mycket betydelsefull roll, i synnerhet jämfört med den svenska rättsordningen. EU-domstolens och tribunalens rättspraxis anses i princip vara bindande rättskällor och utgör centrala element för tolkning och tillämpning av övrig EU-rätt. Även inom svensk rätt är rättspraxis från högsta instans av stor betydelse, men skillnaden ligger i förhållandet mellan regler skapade av rättspraxis och de som skapas av lagstiftaren. I svensk rätt domineras rättsordningen av skriven rätt, medan en väsentlig del av EU-rätten utvecklas genom domstolarnas praxis och oskrivna regler. I princip utgör rättspraxis den överordnande och styrande rättskällan inom EU-rätten.³⁰ Sammantaget kan konstateras att en rättsdogmatisk metod tillämpats, kombinerad med den rättskällelära som följer den EU-rättsliga metoden.

Uppsatsen bygger på en omfattande analys av olika rättskällor som i hög grad utgör gällande rätt enligt rättskälleläran. För att noggrant kartlägga den rättsliga kontexten har det ägnats särskild uppmärksamhet åt relevant lagstiftning, särskilt VmL, varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen³¹. Vid tolkningen av lagtext har särskilt fokus lagts på rättspraxis och riktlinjer från EU:s immaterialrättsmyndighet (EUIPO). En central frågeställning som uppstår vid användning av dessa källor är deras rättskällevärde och hur de vägs mot varandra för att uppnå en korrekt och välgrundad tolkning av lagbestämmelserna.

Som tidigare nämnts har EU-domstolens rättspraxis inom EU-rätten en övergripande och betydelsefull roll, långt bortom att bara vara ett

²⁷ Se Hettne & Otken Eriksson (2011) s. 158.

²⁸ Se Hettne & Otken Eriksson (2011) s. 41.

²⁹ Se Hettne & Otken Eriksson (2011) s. 44.

³⁰ Se Hettne & Otken Eriksson (2011) s. 41.

komplement till den skrivna rätten. Eftersom tribunalen fungerar som första instans, har EU-domstolen en överordnad ställning och tilldelas därmed ett högre prejudikatvärde. Samtidigt innehar tribunalens domar sitt eget prejudikatvärde, och dess praxis har en relativt stark ställning som rättskälla. Om EU-domstolen inte har uttalat sig i en specifik fråga, men tribunalen har gjort det, tilldelas tribunalens rättspraxis en betydande tyngd och ges högre auktoritet än andra rättskällor. Detta understryker tribunalens betydelse inom EU-rättens ramverk och dess bidrag till rättstillämpningen.³²

Samtliga EU-förordningar och direktiv inleds med en ingress där bakgrunden och syftet med rättsakten förklaras. EU-domstolen hänvisar frekvent till direktivens ingresser, men dess betydelse i förhållande till lagtexten är oklar. I ett avgörande konstaterade EU-domstolen att en direktiv-ingress inte kan fungera som en fristående rättsregel. Trots detta kan de användas som vägledning och erbjuda insikter i de övergripande intentionerna bakom de föreskrivna åtgärderna.³³ Svenska förarbeten tilldelas stor betydelse inom den svenska rättsordningen och fungerar som en vägledande källa. Det är dock viktigt att understryka att förarbeten inte har rättsligt bindande verkan och endast bör betraktas som en ledning för domstolen när det gäller tolkningen av en lagtext.³⁴ Riktlinjer från EUIPO är icke-bindande rättsakter och utgör en del av EU:s ”soft law”. Icke-bindande rättsakter är inte bindande och utgör enbart ett komplement till förordningarna och direktiven.³⁵

Utöver dessa källor har omfattande rättsvetenskaplig litteratur använts för att komplettera övriga rättskällor. Nationella domstolar refererar ofta till doktrin, men de är inte bundna av dessa tolkningar. Särskilt på områden där det finns begränsad prejudikatvägledning spelar rättsvetenskapen en betydande roll för rättstillämpningen. Detta är särskilt märkbart när det gäller förklaringen av begrepp och tolkningen av lagtexter.³⁶ EU-domstolen och tribunalen refererar tvärtom inte till doktrin.³⁷ I arbetet har även doktrin, i form av juridiska tidskrifter, tagits i beaktande³⁸ särskilt med hänvisning till "*Journal of Intellectual Property Law and Practice*." Dessa tidskrifter har bidragit till att fördjupa förståelsen av ämnet under uppsatsens progression.

EU-domstolens praxis gällande förväxlingsrisk är omfattande, vilket har krävt ett urval för att hantera utrymmesbegränsningar. Urvalet baseras på avgöranden som har haft central betydelse för utvecklingen av gällande rätt. För att uppnå detta har avgöranden som regelbundet refereras till i doktrin och som EU-domstolen kontinuerligt hänvisar till i senare avgöranden

³² Se Hettne & Otken Eriksson (2011) s. 56.

³³ Se C-215/88 *Casa Fleischhandels-GmbH mot Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung*, EU:C:1989:331 punkt 31.

³⁴ Se Kulin-Olsson (2008) s. 57.

³⁵ Se Hettne & Otken Eriksson (2011) s. 46–47.

³⁶ Se Kulin-Olsson (2008) s. 66.

³⁷ Se Hettne & Otken Eriksson (2011) s. 120–121.

³⁸ Se Kulin-Olsson (2008) s. 66.

använts. Mål som citeras i efterföljande praxis måste anses vara mer relevanta ur ett prejudikatshänseende. Inom rättsfallstudien har ett fall från tribunalen,³⁹ ett från EU-domstolen⁴⁰ och ett från Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD)⁴¹ valts för att ge en mångfacetterad och nyanserad blick över de olika instanserna. Vid detta urval har särskild vikt lagts vid avgöranden som regelbundet refereras till i praxis och doktrin. Inom den svenska rättspraxisen finns endast ett relevant avgörande från PMÖD som granskar förväxlingsrisken mellan två läkemedel inom klass fem. Detta avgörande har därför inkluderats för att erbjuda en specifik och relevant insikt inom det nationella regelverket.

Slutligen har även källor använts som faller utanför den traditionella rättskälleläran. Dessa källor omfattar främst vetenskapliga artiklar och statistik relaterad till läkemedel. Information från dessa källor har inte primärt använts för att kartlägga gällande rätt. I stället har de tjänat som kompletterande inslag för att belysa det övergripande samhällsproblemet som uppsatsen tar sin början ifrån, nämligen farorna med förväxlingsbara läkemedel.

1.5 Forskningsläge

Inom varumärkesrätten finns en omfattande mängd litteratur tillgänglig, särskilt när det gäller bedömningen av förväxlingsbara varumärken. Ett framstående verk i detta sammanhang är Wessmans avhandling "*Varumärkeskonflikter: Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*", som ger en grundlig analys av förväxlingsrisken. En annan betydande avhandling är Pehrsons arbete "*Varumärken från konsumentens synpunkt: en rättsvetenskaplig studie*", som utforskar de olika komponenterna i en förväxlingsbedömning. Vid sidan av dessa verk finns många andra som behandlar förväxlingsbedömningen, såsom Levins "*Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgivningsrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt*" och Bernitz med flera verk "*Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*".

När det gäller förväxlingsbara läkemedel finns flera studier som indikerar att detta är ett växande problem.⁴² Dessutom har flera ämneskunniga försökt att hitta lösningar utifrån ett samhällsperspektiv, såsom införandet av förbättrade rutiner på sjukhus.⁴³ Däremot finns det endast lite skrivet om förväxlingsbara

³⁹ Se T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106.

⁴⁰ Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252.

⁴¹ Se PMÖD 2019:20.

⁴² Se bland annat Inspektionen för vård och omsorgsrapport från 2019 där bristande läkemedelshantering uppmärksammas som ett stort problem och Socialstyrelsen, "När var tionde skadas i vården krävs handling" (besökt 2023-10-15).

⁴³ Se bland annat British Pharmacological Society, "The problem of look-alike, sound-alike name errors: Drivers and solutions" (besökt 2023-12-03).

läkemedel från ett juridiskt varumärkesrättsligt perspektiv. Ett examensarbete från 2007 berör ämnet, men uppsatsen fokuserar inte på de olika faktorer som ingår i förväxlingsbedömningen och EU-rätten behandlas i begränsad omfattning.⁴⁴ Några internationella artiklar har också diskuterat enskilda aspekter av förväxlingsbara läkemedel från ett juridiskt perspektiv.⁴⁵ Dessutom har författaren Marianne Levin bidragit med ett kapitel i *Läkemedel & Immaterialrätt* där en diskussion om förväxlingsbara läkemedel inom ramen för varumärkesrätt introduceras.⁴⁶ Kapitlet är dock kort och begränsat i omfattning, vilket innebär att det inte går in i detalj på några specifika områden.

Denna uppsats utgör den första djupgående analysen av de faktorer som beaktas vid en förväxlingsprövning av läkemedel och undersöker om nationell svensk rätt skiljer sig från EU-rätt.

1.6 Terminologi

Uppsatsens fokus är på läkemedel, och därför är det fördelaktigt att ha en tydlig definition av vad som klassificeras som ett läkemedel. Enligt europaparlaments och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel omfattar läkemedel både ”varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att behandla eller förebygga sjukdom hos människor”⁴⁷ eller ”varje substans eller kombination av substanser som kan användas på eller administreras till människor i syfte antingen att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller att ställa diagnos”⁴⁸. Enligt lagens formulering innefattar begreppet läkemedel många olika typer av läkemedel. I praktiken brukar de kategoriseras i olika grupper beroende på ändamål, såsom veterinärmedicinska läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel, naturläkemedel, homeopatiska läkemedel, traditionellt växtbaserade läkemedel och immunologiska läkemedel.⁴⁹ När begreppet läkemedel används i uppsatsen hänvisar det till definitionen enligt förordningen, vilken är mycket bred och omfattar allt från lindrande salvor till blodförtunnande piller.

Hänvisningar till begreppet "varor" förväntas innefatta både "varor och tjänster", om inte annat särskilt anges. Dessutom används termen "produkter"

⁴⁴ Se Måns Christensson examensarbete, "Behövs en strängare förväxlingsbedömning för varumärken för läkemedel?" (besökt 2023-09-12).

⁴⁵ Se bland annat Hanne (2011) och Mosback (2013).

⁴⁶ Se Levin & Nilsson (2008) kapitel 9.

⁴⁷ Se artikel 1.2 första strecksatsen i direktiv (EG) nr 83/2001.

⁴⁸ Se artikel 1.2 andra strecksatsen i direktiv (EG) nr 83/2001.

⁴⁹ Se Arash, *Läkemedelslag* (2015:315) 2 kap. 1 §, Karnov, besökt 2023-11-22 (JUNO).

som ett övergripande begrepp på de efterföljande sidorna för att inkludera både "varor och tjänster". I det tredje kapitlet behandlas relationen mellan ett läkemedelsnamn och dess varumärke. I de flesta fallen sammanfaller läkemedelsnamnet med varumärket, varför begreppen har använts som synonymer.

1.7 Disposition

Uppsatsen består av åtta kapitel där det första kapitlet utgör inledningen. I det andra avsnittet undersöks de grundläggande funktionerna inom varumärkesrätten, och det ges en överblick över de viktigaste regelverken för att belysa varumärkesrättens internationella prägel.

Det tredje kapitlet innehåller en redogörelse för uppbyggnaden av ett läkemedelsnamn samt de dubbla hindren som varumärken för läkemedel möter innan de kan marknadsföras. I detta kapitel presenteras även konsekvenserna som kan uppstå som ett resultat av förväxling av läkemedel. I det fjärde kapitlet beskrivs innebörden av förväxling samt det regelverk som styr en förväxlingsprövning inom både registrering och intrång av varumärken. I det femte kapitlet introduceras förväxlingsprövningen och de kriterier som har fastställts av EU-domstolen för bedömningen av förväxling.

I det sjätte kapitlet presenteras de aspekter som används vid en förväxlingsprövning för läkemedelsvarumärken. Varje aspekt som utgör en del av förväxlingsprövningen introduceras först i allmänna termer och därefter i samband med läkemedel. Detta görs för att ge läsaren en förståelse för hur bedömningen skiljer sig när det gäller läkemedel. I det sjunde kapitlet genomförs en rättsfallsstudie där sammanlagt tre rättsfall analyseras; ett från EU-domstolen, ett från tribunalen och ett från PMÖD. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en djupare förståelse för domstolarnas synsätt på läkemedelsvarumärken samt att undersöka om den svenska nationella praxisen skiljer sig från den europeiska praxisen.

I det avslutande kapitlet återkopplas till uppsatsens frågeställningar och sammanfattas de slutsatser som kan dras angående förväxlingsprövningen av läkemedelsvarumärken.

2 Varumärkesrättens funktioner

2.1 Vad är ett varumärke?

På den mest grundläggande nivån är ett varumärke ett kännetecken som indikerar ursprunget för en specifik produkt eller tjänst och särskiljer den från andra.⁵⁰ Ett varumärke ger kunden möjlighet att välja att köpa just COCA-COLA i stället för andra coladrycker, med vetskapen om att den berömda röda etiketten med vita bokstäver identifierar ett specifikt och välkänt colamärke. Genom detta underlättar varumärken i princip kommunikationen mellan tillverkare och konsumenter och gör det möjligt för konsumenterna att skilja mellan de olika produkterna på en marknad.⁵¹

Ett varumärke ger sina ägare en exklusiv rätt att använda det särpräglade kännetecknet.⁵² I motsats till andra former av immateriell egendom har varumärken inget inneboende värde i en icke-kommersiell miljö. Det är först när ett varumärke används i en affärsmässig kontext som det får sitt värde; annars fungerar det endast som en kommunikationskod.⁵³ Generellt sett är varumärkesrätten både en begränsning och en förutsättning för den fria konkurrensen.⁵⁴

2.2 Varumärkesrättens internationella prägel

2.2.1 Allmänt

Även om varumärken har funnits nästan lika länge som handeln själv, var det inte förrän industrialismens genombrott som det moderna varumärket uppstod.⁵⁵ I dagens samhälle är varumärkesrätten i hög grad internationell och regleras av ett omfattande antal lagar på internationell, regional och nationell nivå.⁵⁶ I enlighet med det som nämns i avsnitt 1.3 ämnar uppsatsen inte utforska hela det komplexa varumärkesrättsliga regelverket. Det är emellertid av betydelse för läsaren att inse att regelverket är sammansatt av flera olika lagar på olika nivåer. Den kommande delen kommer att presentera de centrala regelverken som styr området.

⁵⁰ Se 1 kap. 4 § VmL och C-329/02 *SatellitenFernsehen GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2004:532 punkt 41.

⁵¹ Se Herberholz (2006) s. 100.

⁵² Se 1 kap. 8 § VmL.

⁵³ Se Levin och Hellstadius (2019) s. 421.

⁵⁴ Se Wessman (2002) s. 14.

⁵⁵ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 248.

⁵⁶ Se Levin och Hellstadius (2019) s. 386.

2.2.2 Internationell varumärkesrätt

En grundläggande internationell konvention som har varit gällande sedan 1883 är Paris-konventionen för industriellt rättskydd (PK). Den omfattar skydd för patent, varumärken och design samt mot illojal konkurrens.⁵⁷ Administrationen av konventionen hanteras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO), en särskild internationell organisation för immaterialrättsfrågor. PK bygger på flera centrala principer, såsom principen om nationell behandling, minimiskydd, konventionsprioritet och självständighetsprincipen.⁵⁸ Trots att PK innehåller bestämmelser om konstruktionen av varumärkesskyddet i varje medlemsland ger den medlemsländerna betydande flexibilitet när det gäller att utforma detaljerna i regelverket.⁵⁹

En annan betydelsefull överenskommelse inom varumärkesområdet är avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPs). Det utarbetades inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) och omfattar ett omfattande regelverk som specificerar kraven för utformningen av immaterialrättsligt skydd. TRIPs-avtalet fastställer en minimistandard för sådant skydd.⁶⁰

Samtliga medlemsländer inom Europeiska unionen är ålagda att följa både Paris-konventionen och TRIPs-avtalet. Dessutom krävs det att varumärkesdirektivet inom EU harmoniserar fullständigt med bestämmelserna i dessa internationella överenskommelser.⁶¹

2.2.3 Europeisk varumärkesrätt

Den svenska immaterialrätten är starkt kopplad till unionsrätten, vilken strävar efter enhetlig lagstiftning för likartade konkurrensbetingelser bland medlemsländerna. År 1988 infördes det första varumärkesdirektivet för att harmonisera rättigheterna för varumärkesinnehavare och begränsa nationell lagstiftning som strider mot unionsrätten.⁶² Direktivet syftar till att skapa enhetliga regler för varumärkesskydd och inkluderar bestämmelser om vad som kan utgöra ett varumärke samt skäl för avslag eller ogiltighet. De uppsatta målen i varumärkesdirektivet ska uppnås genom svensk nationell lagstiftning, vilket resulterat i flera ändringar, inklusive i VmL. Svenska domstolar är bundna av principen om direktivkonform tolkning. Det innebär

⁵⁷ Se Patent och registreringsverket, "Ordlista P-R: Pariskonventionen" (besökt 2023-09-03).

⁵⁸ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 13.

⁵⁹ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 14.

⁶⁰ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 14.

⁶¹ Se skäl 41 i direktiv (EU) 2015/2436.

⁶² Se Prop. 2009/10:225 s. 76.

att de är förpliktade att tolka nationell lagstiftning i enlighet med EU-rätten i största möjliga utsträckning.⁶³

Varumärkesdirektivet har genomgått flera uppdateringar, och det senaste direktivet trädde i kraft 2015.⁶⁴ År 1993 infördes den första varumärkesförordningen, vilken senare ersattes av den nuvarande gällande varumärkesförordningen.⁶⁵ Förordningen är bindande och direkt tillämplig i alla EU-länder. Förordningen möjliggör registrering och rättsligt skydd för varumärken inom Europeiska unionen. Många bestämmelser i förordningen liknar de i varumärkesdirektivet, vilket skapar enhetligt varumärkesskydd på EU-nivå. Genom varumärkesförordningen har ett enhetligt varumärkesskydd på EU-nivå etablerats tillsammans med varumärkesdirektivet.⁶⁶ Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) är EU:s myndighet för varumärkes- och designskydd. Dess huvuduppgift är att främja och administrera registreringen av gemenskapsvarumärken. EUIPO spelar en central roll i att skapa en enhetlig och harmoniserad ram för immateriella rättigheter inom hela Europeiska unionen.⁶⁷

En betydande rättskälla vid sidan av EU:s lagstiftning är EU-domstolens rättspraxis. EU-domstolen består av två instanser: tribunalen och domstolen. Tribunalen är en underinstans som hanterar ärenden, inklusive överklaganden från enskilda parter som ifrågasatt beslut från överklagandenämnderna vid EUIPO angående registrering av varumärken. Domar från tribunalen kan överklagas till EU-domstolen, och enligt artikel 58a i EU-domstolens stadga krävs numera ett prövningstillstånd för att EU-domstolen ska behandla överklagandet.⁶⁸

2.2.4 Svensk nationell varumärkesrätt

De nationella bestämmelserna för varumärken regleras av varumärkeslagen, som först infördes år 1884.⁶⁹ Lagen har genomgått flera ändringar genom åren⁷⁰, och det var först 1961 som Sverige antog en modern varumärkeslag (1960:6449). När Sverige anslöt sig till EU år 1995 genomgick den svenska varumärkeslagen ytterligare ändringar för att anpassas till EU-rätten. År 2011 uppdaterades lagen, och den nu gällande varumärkeslagen är från 2010 (2010:1877). Som tidigare nämnts är medlemsländerna skyldiga att tolka nationell rätt i ljuset av EU-direktivens innehåll och syfte så långt som

⁶³ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 23.

⁶⁴ Se Europaparlaments och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

⁶⁵ Se Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

⁶⁶ Se Prop. 2009/10:225s. 77–79.

⁶⁷ Se Patent och registreringsverket, ”EUIPO” (besökt 2023-10-04).

⁶⁸ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 22.

⁶⁹ Se lagen den 5 juli 1884 om skydd för varumärken.

⁷⁰ Se SOU 1958:10 s. 31–32.

möjligt. Därmed måste de svenska immaterialrättsliga lagreglerna, som implementerar rättsregler från EU-direktiv, tolkas i enlighet med direktiven.

⁷¹

År 2016 etablerades Patent- och marknadsdomstolen (PMD) och Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD) som två specialiserade domstolar inom immaterialrätt och marknadsrätt för att säkerställa ökad expertis genom specialisering.⁷² PMÖD är normalt sett den sista instansen och anses som en prejudikatinstans. För att PMÖD ska behandla ett ärende som beslutats av PMD krävs ett prövningstillstånd. Även om PMÖD i princip utgör sista instans finns det en s.k. "ventil", som gör att PMÖD kan tillåta ett överklagande till Högsta domstolen om det anses vara av betydelse för rättstillämpningen.⁷³ Denna ventil används dock mycket restriktivt, vilket gör att PMÖD betraktas som en huvudsaklig prejudikatinstans. Inrättandet av PMD och PMÖD innebar att de ersatte två tidigare specialdomstolar: Patentbesvärsträtten (PBR), som hanterade överklagade beslut från Patentverket, och Marknadsdomstolen.⁷⁴

2.3 Varumärkesrättens grundläggande funktioner

2.3.1 Allmänt

I grunden är ett varumärke enbart en symbol. Utanför en konkret affärsmiljö har varumärket inget eget inneboende värde. I en kommersiell kontext tjänar varumärket som ett verktyg för konkurrens genom att tydligt särskilja olika varor och tjänster från varandra.⁷⁵ I enlighet med 1 kap. 4 och 5 §§ måste ett varumärke besitta särskiljningsförmåga, vilket innebär att produkter från en näringsidkare måste kunna identifieras och urskiljas från produkter från andra. Ett märke som inte uppfyller denna särskiljningsfunktion kan inte betraktas som ett varumärke över huvud taget.⁷⁶

Särskiljningsfunktionen i ett varumärke innefattar två huvudaspekter: identifiering och särskiljning. Identifieringsdelen innebär att varumärket pekar ut eller betecknar något, medan särskiljningsdelen kopplar det pekade objektet till en specifik grupp eller kategori.⁷⁷ Ett varumärke kan ha flera olika

⁷¹ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 23.

⁷² Se Bernitz m.fl. (2020) s. 25.

⁷³ När det gäller immaterialrättsliga brottmål så krävs ingen ventil enligt 1 kap. 3. § lagen om patent- och marknadsdomstolar.

⁷⁴ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 26.

⁷⁵ Se Nordell (2004) s. 72.

⁷⁶ Se Pehrson (1981) s. 33.

⁷⁷ Se Nordell (2004) s. 73–74.

funktioner, men särskiljningsfunktionen utgör en grundläggande förutsättning för att de andra funktionerna ska kunna realiserars.⁷⁸

2.3.2 Ursprungsfunktionen

Enligt definitionen skall ett varumärke särskilja sin innehavares varor från andra näringsidkares varor. Ursprungsfunktionen tar utgångspunkt i varan och pekar med varumärkets hjälp ut en härkomst. Det vill säga att alla varor som bär samma kännetecken skall utpeka ett gemensamt ursprung. Det råder dock delade åsikter om tolkningen av ursprungsfunktionen hos ett varumärke.⁷⁹ Enligt Pehrson är huvudsyftet med ett varumärke inte att identifiera den faktiska tillverkaren av varan, utan snarare att särskilja varan baserat på dess kommersiella ursprung, som hänvisar till den specifika varumärkesinnehavaren.⁸⁰ Samtidigt framhäver Pehrson att varumärket inte har i uppgift att direkt avslöja det kommersiella ursprunget, utan snarare att indikera ett visst men anonymt ursprung. Exempelvis varumärket TT, som säljer öl, avslöjar inte att det är Galatea AB som är varumärkesinnehavare.⁸¹ Däremot indikerar varumärket inte bara att det kännetecknar varor med ett visst, men anonymt, ursprung utan också att det finns en kommersiell koppling mellan olika varor som är märkta med samma varumärke.⁸²

Per Jonas Nordell hävdar att ursprungsfunktionen är mångtydig och att det är nödvändigt att skilja mellan faktiskt och kommersiellt ursprung. När Nordell talar om faktiskt ursprung avser han dels den som konkret har producerat varan, dels varans geografiska ursprung. Enligt Nordell är det primära syftet med ett varumärke inte att ge information om den faktiska tillverkaren av varan eller den som ansvarar för dess marknadsföring. I stället är det själva kännetecknet som representerar varans kommersiella ursprung i dess egentliga mening. Tidigare var det vanligt att det faktiska och det kommersiella ursprunget var detsamma, men med ökad globalisering och förändrade produktionsförhållanden har detta perspektiv förändrats.⁸³

I dagens globala sammanhang är det alltmer vanligt att ett specifikt varumärke inte är producerat på en enda plats eller av ett enskilt företag. I takt med dessa förändringar har innebörden av det kommersiella ursprunget gradvis förändrats över tid. Tidigare refererade det kommersiella ursprunget alltid till tillverkaren av varan eller den som ansvarar för marknadsföringen av produkten. Men med de förändrade produktions- och

⁷⁸ Se Pehrson (1981) s. 31.

⁷⁹ Se Pehrson (1981) s. 33.

⁸⁰ Se Pehrson (1981) s. 82.

⁸¹ I 1981 när Leif Pehrson skrev sin avhandling ägde företaget Pripps varumärket TT och i sitt exempel hänvisar Pehrson till Pripps. Varumärket TT såldes dock vidare till Galatea AB i 2001 och därför har jag ändrat denna uppgift i exemplet för att spegla dagens information.

⁸² Se Pehrson (1981) s. 34.

⁸³ Se Nordell (2004) s. 78.

distributionsmönstren har kopplingen mellan de olika aktörerna bakom produkter som marknadsförs under ett gemensamt varumärke blivit mer komplex och uppdelad.⁸⁴

I dagens affärsvärld är det vanligt att produktionen av en vara involverar flera olika företag, där ett eller flera kan vara ägda av innehavaren av varumärket. Dessutom sker det frekvent att företag säljer delar av sin verksamhet till andra företag, vilket kan leda till förändringar i ägandet av ett varumärke.⁸⁵ Ett exempel på detta är Rolls-Royce, som numera ägs av BMW.⁸⁶ Ett annat exempel är Marabou, som förvärvades av det norska företaget Freia, vilket i sin tur köptes upp av det multinationella livsmedelsföretaget Mondelez International.⁸⁷ Dessa förändringar i företagsstrukturer och ägande påverkar den kommersiella dynamiken och kopplingen till varumärken.

Förutom detta kan produkter som bärs av olika varumärken faktiskt ha samma kommersiella ursprung. I dagens affärsklimat är det mycket vanligt att en innehavare av ett varumärke äger och förvaltar flera olika varumärken och använder dem för att marknadsföra olika produkter. Ett tydligt exempel på detta är Coca Cola, som distribuerar drycker under flera olika varumärken, såsom Fanta, Sprite, Mer, och Bonaqua.⁸⁸ Denna strategi möjliggör för varumärkesinnehavaren att differentiera och målgruppsanpassa olika produkter, även om de har ett gemensamt kommersiellt ursprung. Att anta att samtliga produkter som bär samma varumärke alltid har ett gemensamt kommersiellt ursprung är felaktigt. Lagstiftningen syftar nämligen enbart till att förhindra användningen av identiska varumärken i de fall där varumärkesinnehavaren inte har gett sitt medgivande till sådan användning. Efter att ett medgivande har lämnats är det emellertid fullt möjligt att använda identiska varumärken på produkter med olika kommersiella ursprung. Ett sätt att ge ett sådant tillstånd är genom att bevilja en varumärkeslicens.⁸⁹

2.3.3 Ursprungsfunktionen idag

Ursprungsfunktionen är en av varumärkets äldsta och mest erkända funktioner inom EU-rätten. Redan år 1987 slog EU-domstolen fast att varumärkets grundläggande funktion är att säkerställa en vara eller tjänsts ursprungsidentitet.⁹⁰ Ursprungsfunktionen har sedan dess inkorporerats i varumärkesdirektivet där det klargörs att varumärkets främsta funktion framför allt är att garantera att varumärket indikerar ursprunget.⁹¹ I ett annat

⁸⁴ Se Nordell (2004) s. 79–81.

⁸⁵ Se Nordell (2004) s. 81.

⁸⁶ Se The Money, "Vad är märkena för BMW -gruppen?" (besökt 2023-12-05).

⁸⁷ Se Marabou, "Marabou idag" (besökt 2023-12-05).

⁸⁸ Se Coca Cola Sverige, "Våra varumärken" (besökt 2023-12-05).

⁸⁹ Se Nordell (2004) s. 82.

⁹⁰ Se Mål 102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, EU:C:1978:108 punkt 7.

⁹¹ Se skäl 16 i direktiv (EU) 2015/2436.

avgörande från EU-domstolen år 2001 uttalades att varumärkets grundläggande funktion är att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst garantera dess ursprung. Detta möjliggör att konsumenten utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung.⁹²

Ursprungsfunktionen är idag svår att entydigt definiera. Från konsumentens perspektiv kan ett varumärke anses representera mer än bara det kommersiella ursprunget, eftersom det också kan referera till en specifik men anonym varumärkesinnehavare. Detta innebär att konsumenter inte bara särskiljer varor baserat på deras kommersiella ursprung utan även med hänsyn till andra kriterier, såsom egenskaper hos varor eller tjänster. Det väcker en berättigad fråga om begreppet "kommersiellt ursprung" har någon verklig innebörd. Det kommersiella ursprunget måste dock vara en central del av varumärkets särskiljande grund, annars uppfyller det inte kriterierna för att vara ett varumärke.⁹³

2.3.4 Övriga funktioner

I samma EU-avgörande från 2001⁹⁴ framhöll domstolen att direktivet bör tolkas så att varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra tredje parts användning av ett varumärke om detta kan påverka någon av varumärkets funktioner. Denna tolkning öppnar upp möjligheten att identifiera ytterligare funktioner utöver ursprungsfunktionen. I L'Oreal-avgörandet fastslog EU-domstolen att direktivet avsåg att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda inte bara varumärkets ursprungsfunktion utan även andra funktioner.⁹⁵ Dessa ytterligare funktioner inkluderar garanti-, kvalitets-, kommunikations-, investerings- och reklamfunktionen.⁹⁶ Införandet av ytterligare funktioner har mötts av kritik. För det första råder fortfarande oenigheter om innebörden av kommunikationsfunktionen och ökningen av flera funktioner innebär att varumärket får ett starkare skydd. Detta är särskilt relevant eftersom det bara krävs att en av funktionerna skadas för att det ska anses vara ett intrång.⁹⁷

Varumärkets garantifunktion och kvalitetsfunktion har utvecklats i enlighet med beslutet i Hoffman-La Roche-målet⁹⁸ vid EU-domstolen. Dessa

⁹² Se C-206/01 *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*, EU:C:2002:651 punkt 48.

⁹³ Se Nordell (2004) s. 83.

⁹⁴ Se C-206/01 *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*, EU:C:2002:651 punkt 42.

⁹⁵ Se C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd*, EU:C:2009:378 punkt 58.

⁹⁶ Se C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd*, EU:C:2009:378 punkt 63.

⁹⁷ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 268.

⁹⁸ Se Mål 102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, EU:C:1978:108 punkt 7.

funktioner särskiljer sig från ursprungsfunktionen, vilken är inriktad på att ange det kommersiella ursprunget. Garantifunktionen fokuserar i stället på att säkerställa att varor med en specifik märkning, och därigenom ett definierat kommersiellt ursprung, garanterar en viss kvalitet. Med andra ord fungerar ett varumärke som en garanti för att alla produkter som bär samma kännetecken har tillverkats under kontroll av ett enda företag och att detta företag står ansvarigt för produktens kvalitet.⁹⁹

I L'Oréal-målet togs kommunikationsfunktionen upp som en betydelsefull aspekt, även om den inte utforskades närmare i detalj.¹⁰⁰ I generaladvokatens avgörande i Sieckmann-målet framkommer det att varumärket agerar som ett medel mellan marknadsaktörer genom att skapa en dialog mellan varumärkesinnehavaren och köparen. På så vis fungerar varumärket som ett kommunikationsmedium mellan de olika parterna.¹⁰¹

Reklamfunktionen för ett varumärke innebär att varumärket i sig har ett inneboende värde genom att locka köpare och därigenom öka varumärkesinnehavarens försäljning av produkter eller tjänster. Genom reklam tillför varumärkesinnehavaren olika aspekter till varumärket, såsom värderingar, stil och status. Reklamen ger köparen möjligheter att skapa en identifikation med varumärket som går utöver de faktiska egenskaperna hos den underliggande produkten eller tjänsten.¹⁰² Synen på reklamfunktionen har utvecklats genom EU-domstolens praxis, inklusive Dior-målet. I detta mål fastställde domstolen att skada kan uppstå för varumärkets reklamfunktion om en tredje part marknadsför sin vara eller tjänst på ett sätt som negativt påverkar den exklusiva bilden av lyx och prestige associerad med varumärket samt attraktionskraften hos de varor eller tjänster som säljs under detta varumärke.¹⁰³

Investeringsfunktionen är starkt förknippad med reklamfunktionen eftersom de ekonomiska satsningar som varumärkesinnehavaren gör syftar till att skapa och upprätthålla varumärkets image samt att säkra köparens lojalitet till varumärket.¹⁰⁴ I L'Oréal-målet betonade EU-domstolen att skyddet för investeringar kan göras gällande så fort en tredje part drar nytta av det välkända varumärkets attraktionskraft, rykte eller prestige, utan att

⁹⁹ Se Walther och Malmberg (2014) s. 69-70.

¹⁰⁰ Se C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd*, EU:C:2009:378 punkt 58.

¹⁰¹ GA Ruiz-Jarabo Colomer i C-273/00 *Sieckmann*, EU:C:2001:594 punkt 19-20.

¹⁰² Se Walther och Malmberg (2014) s. 70 -71.

¹⁰³ Se C-337/95, *Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV*, EU:C:1997:517 punkt 45.

¹⁰⁴ Walther och Malmberg (2014) s. 72-73.

kompensera varumärkesinnehavaren för den ekonomiska insats som gjorts för att bygga och befästa varumärkets image.¹⁰⁵

2.4 Analys

En central funktion som tydligt har etablerats i EU-domstolens praxis är ursprungsfunktionen. Genom denna funktion ges köparen försäkran om det specifika kommersiella ursprunget för varan eller tjänsten. Det möjliggör för köparen att särskilja en specifik produkt eller tjänst från andra med olika ursprung. I många fall är det varumärket som driver köpbeslutet, snarare än den specifika produkten eller tjänsten som marknadsförs. För att tillhandahålla adekvat skydd för de betydande kommersiella värden som varumärken idag representerar, kan man inte längre betrakta varumärket enbart som en indikator för kommersiellt ursprung. Varumärket är inte längre begränsat till den vara eller tjänst det representerar utan måste i stället ses som en central och avgörande tillgång för varumärkesinnehavaren.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att varumärkesrättens grundläggande funktion är att klargöra en produkts kommersiella ursprung. Det innebär att två varumärken inte får vara så lika att konsumenter får intrycket att produkterna har samma kommersiella ursprung. En intressant aspekt som väcks här är om varumärkesrätten också skyddar mot förväxlingar som inte nödvändigtvis handlar om det kommersiella ursprunget, utan snarare om att en konsument kan förväxla varor baserat på deras egenskaper. Detta är särskilt relevant inom läkemedelsbranschen där möjligheten till misstag kring en produkts egenskaper kan vara betydelsefull.

¹⁰⁵ Se C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd*, EU:C:2009:378 punkt 49.

3 Läkemedelsindustrin inom ramen för varumärkesrätt

3.1 Hälsospekter kopplade till namngivning av läkemedel

3.1.1 Patientsäkerhet

Varje år drabbas ungefär 100 000 patienter i Sverige av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården, och av dessa avlider cirka 1200 årligen till följd av skador orsakade av vården.¹⁰⁶ Enligt Socialstyrelsen definieras en vårdskada som en skada på en patient som skulle ha kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.¹⁰⁷ Förutom det mänskliga lidandet medför detta även ökade ekonomiska kostnader både för enskilda individer och samhället.¹⁰⁸

Av dessa 100 000 uppskattas runt 18 000 patienter skadas av felaktig läkemedelsbehandling. Av dem uppskattar man att ungefär en tredjedel av fallen beror på förväxling av läkemedel. De siffror som har rapporterats utgör endast en del av bilden, och det antas finnas en ännu större mängd förväxlingar som aldrig rapporteras. Dessutom är dessa endast indikationer på förväxlingar som inträffar inom sjukhusmiljön. Förväxlingar med läkemedel som sker på apotek och i hemmet saknar tydlig statistik.¹⁰⁹

3.1.2 Problem med förväxlingsbara läkemedelsnamn

Misstag vid medicinering kan uppstå när mediciner har liknande utseende eller liknande ljudande namn, och/eller delar liknande drag i förpackningsutformningen. Dessa fel kan inträffa vid förskrivning, expediering eller administrering av mediciner och kan resultera i att fel medicin administreras.¹¹⁰ Att fel medicin administreras kan få förödande effekter och till och med leda till en patients död. Även om två läkemedel delar samma aktiva ingrediens innebär det inte automatiskt att de är utbytbara eller kan användas på samma sätt. Läkemedel som behandlar samma hälsotillstånd kan skilja sig åt när det gäller sammansättning, biverkningar,

¹⁰⁶ Se Socialstyrelsen, "När var tionde skadas i vården krävs handling" (besökt 2023-09-22).

¹⁰⁷ Se Socialstyrelsen, "Termbank: vårdskada" (besökt 2023-09-22).

¹⁰⁸ Se Socialstyrelsen, "När var tionde skadas i vården krävs handling" (besökt 2023-09-22).

¹⁰⁹ Se Sveriges Kommuner och Regioner, "Skador i somatisk vård 2013–2021 på nationell nivå" (besökt 2023-09-23).

¹¹⁰ Se Bryan m.fl. (2020) s. 1.

absorptionshastighet i kroppen och andra vetenskapliga parametrar. Dessa variationer kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan.¹¹¹

3.2 Namngivning av läkemedel

3.2.1 Vikten av ett läkemedelsnamn

Som tidigare nämnts spelar varumärken en avgörande roll inom läkemedelsindustrin.¹¹² Läkemedelsföretag spenderar miljontals kronor på att marknadsföra sina produkter för att säkerställa att konsumenterna känner igen läkemedlet genom deras namn, färg och form. För ett läkemedelsnamn är det därför avgörande att namnet både är unikt samtidigt som det är lätt att kommunicera. Det är även fördelaktigt om namnet kan ge en indikation om dess relation till andra läkemedel, samtidigt som det tydligt markerar dess särprägel. I dagens globala samhälle är det också viktigt att namnet är internationellt gångbart och samtidigt lätt att uttala på lokala språk.¹¹³

Innan ett läkemedel når marknaden krävs omfattande processer och tester. Det tar över 12 år innan ett läkemedel når marknaden, och om det rör sig om ett nytt medicinskt område kan processen ta uppemot 30 år innan det blir godkänt.¹¹⁴ En betydande del av denna långa process är valet av läkemedelsnamn. Läkemedelsnamn genomgår i princip en tvåstegsprocess.¹¹⁵ Först måste namnet få marknadsgodkännande från europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) som är en europeisk myndighet för utvärdering av läkemedel inom Europeiska unionen.¹¹⁶ Vid ett svenskt nationellt förfarande är det LV som tar hand om ett marknadsgodkännande.¹¹⁷ Dessutom måste läkemedelsnamnet registreras som ett varumärke. Detta kan göras genom ett nationellt förfarande hos Patent- och registreringsverket (PRV) eller genom ett internationellt förfarande hos EUIPO.¹¹⁸

3.2.2 Läkemedelsnamnkomponenter

Ett godkänt läkemedel har alltid tre officiella namn. Varje läkemedel har ett kemiskt namn, ett generiskt namn (INN-namn) och ett varumärkesnamn

¹¹¹ Se De-Coding property Law, "Pharmaceutical trademark confusion: Poison Pill or Public Health?" (besökt 23-12-03).

¹¹² Se Mosback (2013) s. 69.

¹¹³ Se Läkemedelsvärlden, "Läkemedelsnamn kan både hjälpa och stjälpa" (besökt 2023-12-07).

¹¹⁴ Se Vetenskap&Hälsa, "Ett läkemedels långa resa från labbet till apotekshyllan" (besökt 2023-11-28).

¹¹⁵ Se Mosback (2013) s. 69.

¹¹⁶ Se artikel 5 i direktiv (EU) 2015/2436.

¹¹⁷ Se läkemedelslagen 4 kap. 11 §.

¹¹⁸ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 274–275.

(handelsnamn).¹¹⁹ Som nämnts ovan är exempelvis Alvedon varumärkesnamnet för läkemedlet som har det kemiska namnet N-Acetyl-p-aminofenol och det generiska namnet paracetamol.¹²⁰ Ett läkemedels kemiska namn är för många obekant. Det kemiska namnet bestäms av hur läkemedelsmolekylen är uppbyggd och ger en beskrivning av hur molekylen ser ut. Läkemedel med samma aktiva substans har samma kemiska namn.¹²¹ Exempelvis många febernedsättande och smärtlindrande läkemedel såsom Alvedon och Panodil har det kemiska namnet N-Acetyl-p-aminofenol.¹²²

Ett läkemedels generiska namn är utformat för att underlätta kommunikationen om läkemedel. Dessa namn är oftast lätta att uttala och indikerar vilken slags läkemedelsklass läkemedlet tillhör. Idag består ett generiskt namn av tre olika komponenter; rot, infix och ett prefix. Roten identifierar läkemedlets kemiska natur. Infixen klassificerar ett läkemedel i en undergrupp och prefixet särskiljer läkemedlet från dess grupp. Förr i tiden baserades de generiska namnen utifrån exempelvis gudar eller forskarnas namn som bidrog till läkemedelsutveckling. Exempelvis den generiska termen morfin fick sitt namn från den grekiska drömguden Morfeus.¹²³ De generiska namnen fastställs och kontrolleras av Världshälsoorganisationen (WHO) och får ett internationellt erkänt INN-namn (International Nonproprietary Names).¹²⁴ För att underlätta kommunikation innehåller INN-namnen vanligtvis inte bokstäver så som (h, j, k, w) eftersom dessa kan leda till uttalsvårigheter i olika länder. Ett INN-namn kan inte registreras som ett varumärke.¹²⁵

Till skillnad från ett läkemedels generiska term, som har till uppgift att beskriva läkemedlets aktiva substans, är produktnamnet oftast ett påhittat namn avsett att öka erkännande och försäljning.¹²⁶ Som en författare på ett koncist sätt sammanfattade ”att skapa ett generiskt namn är en vetenskap; att skapa ett varumärkesnamn är mer av en konst”.¹²⁷ Läkemedelsföretagen ägnar mycket tid och pengar åt produktnamnet för att konsumenterna ska känna igen produkterna. Produktnamnet är således det namn som kommer att användas för reklam och distribution av produkten, det vill säga själva varumärket. Idag finns det flera läkemedel på marknaden där namnet kan kopplas till själva sjukdomen eller effekten av läkemedlet. Ett känt exempel är Viagra som härstammar från de kraftfulla Niagarafallen och samtidigt betyder ”vi(r)” manlighet och ”agra” bördig mark på latinska. Stor omsorg

¹¹⁹ Se Läkemedelsverket, ”Svensk namngivning av läkemedelssubstanser” (besökt 2023-10-23).

¹²⁰ Se Fass, ”Alvedon” (besökt 2023-11-28).

¹²¹ Se Alemanno och Bonadio (2016) s. 114-115.

¹²² Se Fass, ”Alvedon” (besökt 2023-11-28) och Fass, ”Panodil” (besökt 2023-11-28).

¹²³ Se Khilnani G, Khilnani AK och Thaddanee (2013) s. 95–96.

¹²⁴ Se World Health Organisation, ”International Nonproprietary Names Programme and Classification of Medical Products” (besökt 2023-11-02).

¹²⁵ Se Khilnani G, Khilnani AK och Thaddanee (2013) s. 95–96.

¹²⁶ Se Khilnani G, Khilnani AK och Thaddanee (2013) s. 97.

¹²⁷ Se Khilnani G, Khilnani AK och Thaddanee (2013) s. 97.

tas för att undvika bokstäver som har språkliga svårigheter eller som är svåra att komma ihåg. Många läkemedel innehåller någon av följande bokstäver; X, F, S, Z. Bokstaven "Z" anses vara markant och ljudligt kraftfull. Bokstaven "A" anses vara feminin, vilket reflekteras i namn som Progeva (progesteron) och Ferrinova (järn).¹²⁸

3.2.3 Europeiska läkemedelsmyndighetens granskning av produktnamnet

Godkännandet av ett läkemedel består av ett omfattande rättsligt regelsystem. Bestämmelser om namngivning av läkemedel finns både reglerat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskskapsregler för humanläkemedel (läkemedelsdirektiv) och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av unionsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet (läkemedelsförordning).

Enligt artikel 6 i läkemedelsdirektivet får ett läkemedel endast säljas i en medlemsstat om den behöriga myndigheten i medlemsstaten har beviljat godkännande för försäljning enligt detta direktiv eller om godkännandet har utfärdats enligt varumärkesförordningen. Vissa läkemedel med specifika ändamål, såsom orphan drugs, måste få godkännande enligt varumärkesförordningen.¹²⁹ För läkemedel som inte omfattas av detta obligatoriska krav har läkemedelsföretag möjlighet att i stället ansöka genom det nationella förfarandet.¹³⁰

Oavsett om godkännandet görs av EMA eller LV följer prövningen samma regelverk. Bestämmelserna kring produktnamnet är fastställda i artikel 1 punkt 20 läkemedelsdirektivet. Enligt denna artikel kan ett produktnamn bestå av:

”ett fantasinamn, som inte kan förväxlas med den gängse benämningen, eller en gängse eller vetenskaplig benämning tillsammans med ett varumärke eller namnet på innehavaren av godkännandet för försäljning.”¹³¹

Enligt artikeln ovan kan ett produktnamn vara ett fantasinamn, vilket vanligtvis är en unik och identifierande term som inte nödvändigtvis avslöjar något om den aktiva substansen eller dess egenskaper. Det företagen måste ta hänsyn till är att fantasinamnet inte får förväxlas med en generisk benämning. Enligt artikel 1.21 läkemedelsdirektivet innefattar generisk benämning det internationella generiska namnet som rekommenderats av WHO, eller om ett

¹²⁸ Se Khilnani G, Khilnani AK och Thaddanee (2013) s. 97–98.

¹²⁹ Se artikel 3 i förordning (EG) nr 726/2004.

¹³⁰ Se artikel 8 i direktiv 2001/83/EG.

¹³¹ Se artikel 1 punkt 20 i direktiv 2001/83/EG.

sådant inte finns, den vanligtvis använda benämningen. Företagen har också möjligheten att använda INN-namnet i kombination med varumärkesnamnet.¹³² Några exempel på denna typ av namnkombination inkluderar läkemedlen Ibuprofen Orifarm och Ibuprofen Apofri, där den aktiva substansen är ibuprofen.¹³³

EMA har etablerat en Name Review Group (NRG) vars uppgift är att granska samtliga föreslagna läkemedelsnamn med fokus på folkhälsa. NRG har utvecklat riktlinjer för att säkerställa folkhälsan och minimera potentiella säkerhetsrisker.¹³⁴ Det primära målet med NRG:s riktlinjer är att främja patientsäkerhet. Det är viktigt att betona att NRG inte genomför en granskning utifrån ett varumärkesrättsligt perspektiv.¹³⁵ Ett nationellt förfarande återspeglar samma prövning som utförs av EMA. Inom LV finns en särskild intern grupp som arbetar med granskningen av läkemedelsnamn, och de följer riktlinjerna som har upprättats av NRG.¹³⁶

3.2.4 Varumärkesrättslig reglering för ordvarumärken

Som tidigare nämns genomgår läkemedelsnamn en tvåstegsprocess innan de kan lanseras på marknaden. Förutom det nödvändiga försäljningstillståndet från antingen EMA eller LV krävs också registrering av läkemedelsnamnet som ett varumärke. Det är värt att notera att de specifika krav som krävs för att ett varumärke ska erhålla skydd behandlas inte inom ramen för denna uppsats. Därför kommer kvalifikationer kring detta endast att beröras kortfattat i detta avsnitt för att ge läsaren en grundläggande förståelse av de begränsningar som följer av varumärkesrättslig reglering.

På den mest grundläggande nivån finns två krav som måste uppfyllas för att ett varumärke ska erhålla varumärkesrättsligt skydd. Enligt 1 kap. 4 § VmL kan ett varumärke utgöras av alla tecken som besitter särskiljningsförmåga och som tydligt kan återges i PRV:s varumärkesregister. Enligt lagen kan ett tecken vara specifika ord, inklusive personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning.¹³⁷

Av de uppräknade registrerbara märkestyperna är ordmärken de som helt dominerar modern varumärkesanvändning. Det beror främst på att sådana inte bara kan nyttjas på själva varan men utan också i reklam i såväl muntliga som

¹³² Se Guideline on the acceptability of names for human medicinal products processed through the centralised procedure (NRG Guideline) s. 5-7.

¹³³ Se Fass, "Ibuprofen Orifarm" (besökt 2023-11-28) och Fass, "Ibuprofen Apofri" (besökt 2023-11-28).

¹³⁴ Se NRG Guideline s. 5.

¹³⁵ Se NRG Guideline s. 4.

¹³⁶ Se Läkemedelsverket, "Svensk namngivning av läkemedelssubstanser" (besökt 2023-10-23).

¹³⁷ Se 1 kap. 4 § andra stycket VmL.

skriftliga sammanhang.¹³⁸ Läkemedelsnamn är begränsade till en benämning som antingen utgör ett fantasinamn eller en generisk term med ett varumärke. Det vill säga ett läkemedelsnamn måste minst utgöra ett ordmärke, varför uppsatsens område har begränsats till att enbart omfatta ordvarumärken. Ett läkemedel kan välja att registrera varumärket som ett figurmärke i kombination med ett ord. Som framgår av avsnitt 1.3 har på grund av uppsatsens omfattning enbart ordvarumärken valts att studera.¹³⁹

Att ett tecken har särskiljningsförmåga innebär i huvudsak att kännetecknet måste vara så distinkt att det tydligt särskiljer de varor och tjänster som det representerar från andra liknande produkter på marknaden.¹⁴⁰ Enligt 1 kap. 5 § VmL tydliggörs att ”bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar 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, eller i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten”.¹⁴¹

I en dom från EU-domstolen fastställdes att kravet på särskiljningsförmåga är kopplat till intresset av att säkerställa konsumentens förmåga att identifiera varans eller tjänstens ursprung.¹⁴² Domstolen gick sedan vidare och konstaterade att ett tecken inte behöver uppvisa någon nivå av kreativitet eller konstnärlig fantasi. Det väsentliga kravet är att varumärket gör det möjligt för målgruppen att identifiera ursprunget för de varumärkesskyddade varorna eller tjänsterna och att särskilja dem från andra företags varor eller tjänster.¹⁴³

Den varumärkesrättsliga registreringen kan genomföras antingen genom ett nationellt förfarande, där PRV agerar som den granskande myndigheten, eller genom ett EU-förfarande där EUIPO har ansvaret.¹⁴⁴ Att EMA har godkänt ett läkemedelsnamn påverkar inte alls arbetet hos EUIPO eller PRV. Tribunalen har fastställt detta i ett mål där de uttalade att det är irrelevant om ett läkemedelsnamn har godkänts av EMA, eftersom ett sådant godkännande inte har någon betydelse för bedömningen av risken för förväxling enligt de varumärkesrättsliga lagarna.¹⁴⁵

¹³⁸ Se Levin och Hellstadius (2019) s. 425.

¹³⁹ Se NRG Guideline s. 7-10.

¹⁴⁰ Se Levin och Hellstadius (2019) s. 432–433.

¹⁴¹ Se 1 kap. 5 § andra stycke punkt 1 och 2 VmL.

¹⁴² Se C-329/02 *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2004:532 punkt 23 och 27.

¹⁴³ Se C-329/02 *SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2004:532 punkt 41.

¹⁴⁴ Se Levin och Hellstadius (2019) s. 409.

¹⁴⁵ Se T-130/03 *Alcon Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2005:337 punkt 79.

3.3 Analys

Värdet av ett läkemedelsnamn kan inte underskattas. Trots att patentskyddet är mycket viktigt för läkemedelsföretag, ökar betydelsen av varumärket avsevärt när konkurrensen från generiska alternativ ökar. Medan patentskyddet kan upphöra att gälla, förblir varumärket fortsatt viktigt och relevant.

Inblandningen av två avgörande processer sätter läkemedelsnamn i en unik ställning jämfört med andra varumärken. Först måste produktnamnet erhålla godkännande från antingen EMA eller LV, där hälsoaspekter står i fokus. Därefter genomgår namnet en ytterligare godkännandeprocess, denna gång hos EUIPO eller PRV, där granskningen nu riktar sig mot ett varumärkesrättsligt perspektiv. De två processerna är helt oberoende av varandra och påverkar inte varandra. Prövningen hos EMA sätter begränsningar på hur läkemedelsnamnet kan utformas. Det kan antingen vara ett fantasinamn eller en generisk term med ett varumärke. Namnet får dock inte leda till förväxling med den allmänt använda benämningen. I praktiken väljer de flesta företagen att använda ett fantasinamn för att skapa ett enkelt och minnesvärt namn.

Registreringsprocessen hos EUIPO har ett helt annat fokus, nämligen vad som krävs för att kännetecknet ska kunna erhålla skydd enligt det varumärkesrättsliga regelverket. Det centrala här är att tecknet kan återges i PRV:s varumärkesregister och att tecknet har särskiljningsförmåga. Här krävs det inte att tecknet i sig är konstnärligt kreativt, men det måste kunna identifiera ursprunget för de varumärkesskyddade varorna eller tjänsterna och särskilja dem från andra företags varor eller tjänster.

Betydelsen av varumärken inom läkemedelssektorn har lett till att klass 5 inom Nice-klassificeringen är en av de mest överbelastade varumärkesklasserna. Varje år introduceras många nya läkemedel på marknaden, vilket gör det allt svårare att hitta lämpliga läkemedelsnamn utan att riskera intrång i redan existerande varumärken.

4 Förväxlingsbara varumärken

4.1 Vad innebär en förväxling?

Skyddet för ett varumärke innebär enligt huvudregeln att tredje man inte i näringsverksamhet får använda ett tecken som kolliderar med andras skyddande varukännetecken.¹⁴⁶ Enligt VmL, varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen bör det skydd som ges av ett registrerat varumärke vara absolut när det föreligger identitet mellan varumärkena och de relaterade varorna eller tjänsterna.¹⁴⁷ Denna regel syftar främst till att bekämpa piratkopior och förfalskningar.¹⁴⁸ Det innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett tecken för varor eller tjänster om det är identiskt med varumärket och används för varor eller tjänster av samma slag.¹⁴⁹ Utöver skyddet för så kallad "dubbel identitet" fastställer VmL, varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen att det skydd som följer av ett registrerat varumärke också bör gälla vid likhet mellan märket och tecknet samt varorna eller tjänsterna. Denna regel är avsedd att täcka förväxlingsbara varumärken.¹⁵⁰

Enligt EU-domstolen anses två varumärken vara förväxlingsbara om märkeslikheten är så påtaglig att allmänheten kan förväxla dem när det gäller ursprunget för de aktuella varorna eller tjänsterna.¹⁵¹ Enligt förarbetena till VML fokuserar begreppet förväxling på att det föreligger en felaktig uppfattning av varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Med andra ord att en genomsnittlig köpare felaktigt tror att varor eller tjänster som marknadsförs under två olika varumärken härstammar från samma företag, olika företag inom samma koncern eller företag som är kopplade genom ett licensförhållande. Det krävs således inte nödvändigtvis att märkena eller varorna, eller eventuellt tjänsterna, förväxlas i strikt mening.¹⁵²

För att fastställa om två varumärken kan anses vara förväxlingsbara genomför domstolen en särskild bedömning, känd som förväxlingsprövning, där flera olika faktorer vägs in. Utförliga detaljer om hur denna förväxlingsprövning genomförs presenteras i avsnitt 6.

¹⁴⁶ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 289.

¹⁴⁷ Se 1 kap. 10 § andra punkten VmL och skäl 11 i förordning (EU) 2017/1001 och skäl 16 i direktiv (EU) 2015/2436.

¹⁴⁸ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 290.

¹⁴⁹ Se 1 kap. 10 § första stycket punkt 1 VmL och artikel 5.1.a i direktiv (EU) 2015/2436 och artikel 8.1.a i förordning (EU) 2017/1001.

¹⁵⁰ Se skäl 16 i direktiv (EU) 2015/2436.

¹⁵¹ Se C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, EU:C:1998:442 punkt 26.

¹⁵² Se Wessman, Varumärkeslagen: En kommentar, (202-04-17, version 1C, JUNO) 1 kap. 10 § underrubriken förväxlingsrisk.

4.2 Regelverket kring varumärkesförväxling

4.2.1 Allmänt

Kärnan i varumärkesskyddet är att ingen annan än rättshavaren eller någon med rättshavarens samtycke får använda ett kännetecken på ett skadligt sätt inom näringsverksamhet.¹⁵³ Ensamrättens omfattning och karaktär specificeras i 1 kap. 10 § VmL och inkluderar tre särskilda situationer. Den första skyddar mot så kallad dubbel identitet, den andra om förväxlingsbarhet och sambandsförväxling, och den tredje ger ett specifikt skydd för inarbetade varukännetecken.¹⁵⁴

Bestämmelser om förväxlingsbara varumärken återfinns i varumärkesdirektivet, varumärkesförordningen och VmL. Begreppet förväxlingsbara varumärken blir särskilt relevant i två olika sammanhang: vid ansökan om registrering av ett varumärke och vid bedömningen av ett påstått intrång i ett befintligt varumärke.¹⁵⁵ Varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet fastställer både absoluta och relativa registreringshinder. Absoluta hinder motiveras av allmänna intressen och relativa hinder motiveras av att det sökta varumärket inte får kollidera med en tidigare rättighet. Dessa bestämmelser om registreringshinder är uttömmande, vilket innebär att medlemsstaterna inte får införa andra hinder för registrering eller ogiltighet än de som anges i direktivet.¹⁵⁶ Skillnaden mellan ett relativt hinder och ett absolut hinder är att det relativa hindret upphör om den som innehar den tidigare rättigheten samtycker till registrering.¹⁵⁷

4.2.2 Förväxlingsprövning vid registrering av ett varumärke

I varumärkesdirektivet, varumärkesförordningen och VmL utgör förväxlingsbara varumärken ett relativt hinder vid registrering. Dock skiljer sig bestämmelserna något åt, då det i Sverige genomförs en förväxlingsprövning även vid registrering av ett varumärke, vilket inte är fallet för EU-varumärken.¹⁵⁸ När det kommer till EU-varumärken tillämpas varumärkesförordningen, och i artikel 8.1.b regleras förväxlingsbara varumärken som ett relativt registreringshinder. Artikel 8.1.b lyder som följer:

¹⁵³ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 288-289.

¹⁵⁴ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 289-292.

¹⁵⁵ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 1, avsnitt 2.3.

¹⁵⁶ Se Prop. 2020/21:125 s. 21.

¹⁵⁷ Se Prop. 2009/10:225 s. 175.

¹⁵⁸ Se Levin och Nilsson (2008) s. 197.

”Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.”¹⁵⁹

När det handlar om EU-varumärken genomförs en förväxlingsprövning endast om innehavaren av ett äldre varumärke lägger fram invändningar.¹⁶⁰ Med andra ord genomförs ingen sådan prövning ex officio, vilket skiljer sig från tillvägagångssättet inom nationell rätt.¹⁶¹ De nationella varumärkeslagarna är harmoniserade genom bland annat varumärkesdirektivet. I artikel 5.1.b av varumärkesdirektivet lyder bestämmelsen enligt följande:

”Ett varumärke ska inte registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.”¹⁶²

Ovanstående artikel utgör även ett relativt registreringshinder. Det som skiljer dessa två artiklar åt är att enligt direktivet krävs det inte att innehavaren av ett äldre varumärke framför invändningar för att initiera en förväxlingsprövning. I enlighet med nationell rätt finns det vissa grundläggande krav som måste uppfyllas för att ett varumärke ska vara registrerbart. Dessa krav regleras i andra kapitlet i VmL. Enligt 2 kap. 8 § första stycket andra punkten VmL framgår att förväxlingsbara varumärken utgör ett hinder för registrering. Denna paragraf motsvarar artikel 5.1.b i varumärkesdirektivet. Med andra ord innebär detta att PRV ex officio granskar både absoluta och relativa registreringshinder, och en förväxlingsprövning genomförs enligt 2 kap. 8 § första stycket andra punkten.¹⁶³

4.2.3 Förväxlingsprövning vid varumärkesintrång

De rättigheter som är kopplade till ett varumärke regleras genom artikel 9 i varumärkesförordningen och artikel 10 i varumärkesdirektivet. Dessa artiklar är i huvudsak identiska och utgör stommen för skyddet av varumärken inom Europeiska unionen. Artikel 9.2.b i varumärkesförordningen fastställer följande:

¹⁵⁹ Se artikel 8 första punkten andra strecksatsen i förordning (EU) 2017/1001.

¹⁶⁰ Se artikel 8 första punkten i förordning (EU) 2017/1001.

¹⁶¹ Se Levin och Nilsson (2008) s. 438-439.

¹⁶² Se artikel 5 första punkten andra strecksatsen i direktiv (EU) 2015/2436.

¹⁶³ Se Levin och Nilsson (2008) s. 438-439.

”Utan att det påverkar innehavares rättigheter som förvärvats före ansökningsdagen eller prioritetdagen för EU-varumärket ska innehavaren av ett EU-varumärke ha rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken om tecknet är identiskt med eller liknar EU-varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, om detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket”.¹⁶⁴

Följande bestämmelse återfinns i artikel 10.2.b i varumärkesdirektivet, med skillnaden att den inte tillämpas på EU-varumärket. Enligt denna bestämmelse ges innehavaren av ett varumärke rätt att förbjuda tredje part att använda ett identiskt eller liknande märke för identiska eller liknande varor eller tjänster, om det finns en risk för förväxling. Den som handlar i strid med artikeln begår varumärkesintrång. Det bör noteras att risken för association inte betraktas som en fristående grund enligt förordningen. Begreppet "risk för förväxling" används för att klargöra vilka situationer som omfattas av detta begrepp. Det inkluderar även scenarier där konsumenterna tror att varor eller tjänster härstammar från olika företag, men med ekonomiska band dem emellan.¹⁶⁵

En liknande bestämmelse återfinns i den svenska varumärkeslagen. Enligt 1 kap. 10 § VmL innebär ensamrätten till ett varumärke att ingen annan än innehavaren får använda ett tecken som är:

”identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet”.¹⁶⁶

Bestämmelsen i VmL skiljer sig från varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen när det gäller tolkningen av begreppet association. I VmDir och VmF används termen "risken för association", medan VmL uttrycker det som "användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av det." Lagstiftaren har medvetet valt denna formulering i VmL för att tydligare återspegla vad som enligt EU-domstolen bör inkluderas i bedömningen av risken för förväxling. EU-domstolen har specificerat att en enkel association mellan två varumärken, baserad på likheter i begrepps innehållet, inte i sig självt är tillräcklig för att konstatera en risk för förväxling. Enligt domstolen föreligger en sådan risk endast om det finns en möjlighet att allmänheten kan

¹⁶⁴ Se artikel 8 andra punkten andra strecksatsen i förordning (EU) 2017/1001.

¹⁶⁵ Se prop. 2009/10:225 s. 122.

¹⁶⁶ Se 1 kap. 10 § VmL.

tro att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 291.

5 Fastställande av risken för förväxling

5.1 Registrering av varumärke jämfört med varumärkesintrång

Det är värt att notera att bedömningen av förväxling som genomförs inom ramen för registreringsproceduren skiljer sig från den bedömning som görs vid ett varumärkesintrång. I en intrångsanalys görs en jämförelse mellan det registrerade varumärket och det påstådda intrångsgörande tecknet som används på marknaden. Det innebär att man tar hänsyn till information om varumärkets faktiska användning, något som inte görs i samband med registreringsärenden.¹⁶⁸

Utöver detta är det främst PRV som genomför förväxlingsbedömningar i registreringsärenden, medan en domstol ansvarar för förväxlingsprövningen i samband med intrångsmål. Processen hos PRV är avsedd att vara snabb och baseras på begränsad information. Detta innebär att bedömningen kan variera och leda till olika slutsatser, beroende på om det är ett intrångsmål eller en registrering.¹⁶⁹ Wessman hävdar att ärenden som rör registreringar ofta har en mer abstrakt och avskalad karaktär, men att de grundläggande reglerna och principerna för den juridiska bedömningen är desamma.¹⁷⁰

5.2 Omfattningen av begreppet förväxling

Risk för förväxling har i EU-domstolens definition fastställts som "när allmänheten kan missta sig vad avser ifrågavarande varors eller tjänsters ursprung."¹⁷¹ Enligt förarbetena till VmL inriktar sig begreppet förväxling på att det finns en förväxling avseende varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Det betyder att en genomsnittlig köpare potentiellt kan misstolka att varor eller tjänster som marknadsförs under motsatta varumärken härstammar från samma företag, olika företag inom samma koncern, eller företag som är kopplade genom ett licensförhållande. Det är alltså inte nödvändigt att varumärkena, varorna eller eventuella tjänster faktiskt förväxlas, utan det är tillräckligt att det finns en risk för att konsumenten felaktigt associerar dem med varandra.¹⁷²

¹⁶⁸ Se Annette och Senftleben (2017) s. 282–285.

¹⁶⁹ Se Levin och Hellstadius (2019) s. 468.

¹⁷⁰ Se Wessman (2002) s. 326.

¹⁷¹ Se C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, EU:C:1998:442 punkt 26.

¹⁷² Se Wessman, Varumärkeslagen: En kommentar, (202-04-17, version 1C, JUNO) 1 kap. 10 § underrubriken förväxlingsrisk.

I målet Sabèl mot Puma fastställde EU-domstolen begreppet för förväxling genom att särskilja tre olika situationer.¹⁷³ Den första situationen är när allmänheten förväxlar tecknet med det aktuella varumärket (direkt förväxling). Den andra situationen är när allmänheten kopplar samman innehavaren av tecknet med innehavaren av varumärket och förväxlar dem (risk för indirekt förväxling eller association). Det tredje fallet är när allmänheten ser en koppling mellan tecknet och varumärket eftersom tecknet framkallar minnesbilden av varumärket, även om de två inte förväxlas (risk för egentlig association).¹⁷⁴

EU-domstolen har fastslagit att en relevant risk för förväxling kan konstateras endast i de två första situationerna. Den första situationen innebär en direkt förväxling, där konsumenterna inte kan skilja mellan de två varumärkena och tror att de representerar samma ursprung av varor eller tjänster. Den andra situationen innebär en indirekt förväxling eller association, där det finns en risk för att konsumenterna, även om de inte förväxlar de faktiska varorna eller tjänsterna, ändå tror att de kommer från samma företag eller ekonomiskt länkade företag.¹⁷⁵ Dessa två grundläggande scenarier utgör de huvudsakliga ramarna för bedömningen av risken för förväxling enligt EU-domstolens praxis inom varumärkesfrågor. Det tredje scenariot, där endast minnet av varumärket åberopas, är emellertid inte tillräckligt.¹⁷⁶

5.3 Olika aspekter av förväxlingsbedömningen

I preambeln till varumärkesdirektivet fastställs att begreppet likhet måste tolkas med beaktande av risken för förväxling. Dessutom betonas att bedömningen av risken för förväxling måste beaktas i ljuset av olika faktorer, såsom märkets kännedom på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket skapar, graden av likhet mellan märket och tecknet, samt likheten mellan de aktuella varorna eller tjänsterna.¹⁷⁷ Enligt 1 kap. 10 § VmL krävs att varumärket används för varor eller tjänster av samma slag, och att kännetecknen i sig är likartade. Med andra ord måste både märkeslikhet och varuslagslikhet föreligga enligt dessa kumulativa kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls blir bestämmelsen inte tillämplig. Förväxlingsprövningen kan delas upp i två huvudkomponenter, nämligen märkeslikhet och varuslagslikhet. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att

¹⁷³ Se C-251/95 *SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, EU:C:1997:528.

¹⁷⁴ Se C-251/95 *SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, EU:C:1997:528 punkt 16.

¹⁷⁵ Se C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV*, EU:C:1999:323 punkt 17.

¹⁷⁶ Se C-251/95 *SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, EU:C:1997:528 punkt 16–26.

¹⁷⁷ Se skäl 16 i direktiv (EU) 2015/2436.

en helhetsbedömning måste göras. Det innebär att samtliga aspekter som rör varumärkena, från inarbetning till köparkretsen, tas i beaktande.¹⁷⁸

Lagstiftningen ger ingen exakt regel för när varumärken anses vara förväxlingsbara. Det saknas detaljerad vägledning utöver det som anges i preambelns punkt 16 till varumärkesdirektivet.¹⁷⁹ Bedömningen av förväxling kan verka subtil och subjektiv, men det finns omfattande praxis inom området som verkar normgivande och därmed objektiverande.¹⁸⁰ EU-domstolen har genom flera avgöranden utvecklat riktlinjer för hur bedömningen av förväxling bör utföras.

I det så kallade Lloyd-avgörandet¹⁸¹, som behandlade förväxlingen av varumärkena Loints och Lloyd, klargjorde EU-domstolen hur en förväxlingsbedömning av ordvarumärken ska genomföras. Domstolen fastslog att en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det specifika fallet krävs. Vid denna helhetsbedömning bör domstolen särskilt beakta likheten i varuslag mellan produkterna, likheten i bild, ljud eller ord hos de aktuella varumärkena och det äldre varumärkets särskiljningsförmåga. Vidare betonades att bedömningen av risken för förväxling bör göras från genomsnittskonsumentens synvinkel. I Lloyd-avgörandet fastställdes att genomsnittskonsumenten anses vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. EU-domstolen påpekade även att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster som diskuteras. Vidare underströk domstolen att ju högre särskiljningsförmåga ett märke har, desto större är risken för förväxling.¹⁸²

¹⁷⁸ Se Levin och Hellstadius (2019) s. 467.

¹⁷⁹ Se Bernitz m.fl. (2020) s. 292.

¹⁸⁰ Se Levin och Hellstadius (2019) s. 467.

¹⁸¹ Se C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV*, EU:C:1999:323.

¹⁸² Se Bernitz m.fl. (2020) s. 292–293.

6 Förväxlingsbedömningen

6.1 Genomsnittskonsumenten

6.1.1 Att definiera den relevanta konsumenten

I Lloyd-avgörandet slog EU-domstolen fast att förväxlingsbedömningen ska göras utifrån en genomsnittskonsumentens perspektiv. Den genomsnittliga konsumenten anses vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. EU-domstolen betonar i Lloyd-avgörandet att den genomsnittliga konsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena. I stället måste genomsnittskonsumenten förlita sig på en oklar bild hen har i minnet.¹⁸³ Förväxlingsbedömningen görs med hänsyn till inköpstillfället varför det är slutanvändarens uppfattning som generellt anses vara avgörande. För vissa kategorier av tjänster består den relevanta marknaden dock inte bara av slutanvändare. En vara kan även vara relevant för en mellanhand som kan påverka slutanvändarens beteende när det kommer till produktval. Detta är oerhört vanligt när det kommer till läkemedel, då en läkare ofta skriver ut ett läkemedel som slutkonsumenten sedan hämtar ut på ett apotek. En läkare kan därmed i stor utsträckning påverka vilken produkt som levereras till slutkonsumenten.¹⁸⁴ När det finns flera konsumentklasser måste risken för förväxling göras med hänsyn till den konsumentklass som har lägst uppmärksamhet.¹⁸⁵

6.1.2 Att definiera graden av uppmärksamhet

EU-domstolen har angett att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet varierar beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om.¹⁸⁶ Omfånget av uppmärksamheten, vare sig den är hög eller låg, kommer att bero på faktorer som arten av de relevanta varorna och tjänsterna samt den relevanta allmänhetens kunskapsnivå, erfarenhet och grad av köpintresse.¹⁸⁷ Att genomsnittskonsumenten utgörs av allmänheten innebär inte nödvändigtvis att graden av uppmärksamhet inte kan vara hög, och tvärtom gäller för specialister. Det faktum att varorna riktar sig till specialister inom ett område innebär inte nödvändigtvis att uppmärksamheten alltid är hög.¹⁸⁸

¹⁸³ Se C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV*, EU:C:1999:323 punkt 26.

¹⁸⁴ Se Muyldermans och Maeyart (2019) kapitel 3, avsnitt 3 och 4.

¹⁸⁵ Se T-220/09 *Ergo Versicherungsgruppe AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2011:392 punkt 21.

¹⁸⁶ Se C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV*, EU:C:1999:323 punkt 26.

¹⁸⁷ Se EUIPO:s riktlinjer för varumärken, del c, avsnitt 2, kapitel 3.

¹⁸⁸ Se EUIPO:s riktlinjer för varumärken, del c, avsnitt 2, kapitel 3, punkt 1.

Enligt EUIPO:s riktlinjer anses specialister inom ett område i princip alltid ha en hög grad av uppmärksamhet vid köp av varor. Detta beror på att de antas ha en bakgrundskunskap som är relaterad till de specifika varorna.¹⁸⁹ Trots att den genomsnittliga konsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan olika varumärken och måste förlita sig på en ofullständig minnesbild av dem, kan en hög grad av uppmärksamhet leda till slutsatsen att denne inte kommer att förväxla varumärkena, även i frånvaro av en direkt jämförelse.¹⁹⁰ Det är emellertid viktigt att komma ihåg att en hög grad av uppmärksamhet inte garanterar att risken för förväxling är obefintlig.¹⁹¹

En högre grad av uppmärksamhet är oftast förknippad med följande typer av köp; läkemedel, potentiellt farliga eller tekniska varor. En minskad grad av uppmärksamhet är särskilt förknippad med vardagliga varor som köps dagligen, såsom mjölk. Detta betyder emellertid inte att varor som köps impulsivt nödvändigtvis är förknippade med en låg grad av uppmärksamhet.¹⁹²

6.1.3 Genomsnittskonsumenten för läkemedel

När det gäller läkemedel uppstår frågan om vem som egentligen utgör konsumenten. Är det läkaren som förskriver läkemedlet, apotekaren som säljer det, sjuksköterskan som administrerar det, eller är det patienten? Dessutom väcker frågan om det finns någon skillnad när det gäller receptbelagda och receptfria läkemedel. Enligt EU-domstolen anses endast de mellanhänder som hanterar varor kommersiellt och som har potential att påverka allmänhetens beteende på marknaden vara relevanta.¹⁹³ Det är en fastställd praxis att när det gäller läkemedel utgörs den relevanta omsättningskretsen av både hälso- och sjukvårdspersonal samt patienterna.¹⁹⁴ Det har även fastslagits att enbart för att en förmedlare, såsom en läkare, kan påverka eller till och med bestämma slutanvändarens val, är det inte tillräckligt för att utesluta all risk för förväxling från patientens sida.¹⁹⁵ Dessutom har EU-domstolen fastställt att en slutanvändare, oavsett om läkemedlet är receptbelagt eller fritt tillgängligt, bör inkluderas i den genomsnittliga konsumenten.¹⁹⁶

Att inte inkludera slutanvändare i den relevanta målgruppen blir endast aktuellt när det gäller läkemedelspreparat som inte direkt riktar sig till dem, utan väljs och administreras enbart av medicinska yrkespersoner. Ett exempel

¹⁸⁹ Se EUIPO:s riktlinjer för varumärken, del c, avsnitt 2, kapitel 3, punkt 1.

¹⁹⁰ Se T-486/07 *Ford Motor mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2011:104.

¹⁹¹ Se EUIPO:s riktlinjer för varumärken, del c, avsnitt 2, kapitel 3, punkt 3.

¹⁹² Se EUIPO:s riktlinjer för varumärken, del c, avsnitt 2, kapitel 3, punkt 3.

¹⁹³ Se T-130/03 *Alcon Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2005:337 punkt 56.

¹⁹⁴ Se T-502/12 *Ferring BV mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2014:192 punkt 43.

¹⁹⁵ Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252 punkt 56–57.

¹⁹⁶ Se T-130/03 *Alcon Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2005:337 punkt 58.

på detta är anestetika som används endast i sjukhusmiljö. Vid en sådan bedömning beaktas endast medicinska yrkespersoner för utvärderingen.¹⁹⁷

När det gäller graden av uppmärksamhet har tribunalen konstaterat att hälso- och sjukvårdspersonal har en hög nivå av uppmärksamhet med hänsyn till sitt yrke.¹⁹⁸ Uppmärksamhetsgraden för slutanvändare/patienter har varierat över tid i EU-domstolens rättspraxis. I en dom från 2006 fastslog tribunalen att graden av uppmärksamhet måste bedömas från fall till fall, särskilt med hänsyn till de terapeutiska indikationerna för de aktuella varorna. I fall där det handlar om läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar konstaterade domstolen således att graden av uppmärksamhet hos slutanvändare är hög.¹⁹⁹ Två år senare fastslog tribunalen att slutanvändare av läkemedel uppvisar en hög grad av uppmärksamhet, på grund av att konsumentens hälsa påverkas och att det handlar om läkemedelsprodukter, oavsett om de är receptbelagda eller ej.²⁰⁰ Denna ståndpunkt har därefter bekräftats i flera EU-avgöranden från tribunalen. Resonemanget grundar sig i att konsumenter som köper läkemedel generellt är väl informerade och uppmärksamma, då dessa produkter direkt påverkar deras hälsotillstånd. Detta resulterar i en ökad försiktighet, vilket i sin tur minskar risken för att förväxla olika versioner av sådana produkter.²⁰¹

Kritik har framförts från olika håll mot antagandet att den slutgiltiga konsumenten alltid har en hög nivå av uppmärksamhet när det gäller läkemedel. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (Max Plank institution) fick i uppdrag av EU-kommissionen att genomföra en omfattande utvärdering av varumärkessystemets övergripande funktioner. Syftet var bland annat att identifiera potentiella områden för förbättring.²⁰² Inom ramen för sin utredning framhöll intuitionen att antagandet om en hög grad av uppmärksamhet riskerar att öppna upp för en närmare likhet mellan varumärken för läkemedel än vad som tolereras för andra varor. Detta, trots de allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid en förväxling av läkemedel. För att stödja sitt argument hänvisade de till statistik från EMA, där det framgick att över 50 procent av de inlämnade ansökningarna om läkemedelsnamn avvisas på grund av likhet med befintliga läkemedelsnamn. Trots detta har EUIPO i sin varumärkesrättsliga process godkänt flera av de avvisade läkemedelsnamnen.²⁰³

¹⁹⁷ Se T- 328/05 *Apple Computer, Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2008:238 punkt 21.

¹⁹⁸ Se T-106/07 *Alcon Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2008:340 punkt 26.

¹⁹⁹ Se T-256/04 *Mundipharma AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2007:46 punkt 46.

²⁰⁰ Se T-95/07 *Aventis Pharma SA mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2008:455 punkt 29.

²⁰¹ Se T-502/12 *Ferring BV mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2014:192 punkt 41.

²⁰² Se EU publication: Study on the overall functioning of the European Trade Mark System, s.1.

²⁰³ Se EU publication: Study on the overall functioning of the European Trade Mark System, s. 106.

Utöver detta har EUIPO framfört ståndpunkter som ifrågasätter antagandet att en hög nivå av uppmärksamhet alltid kan förväntas från slutanvändare när det gäller läkemedel. I en registreringsfråga kom EUIPO fram till att varumärkesregistreringen för läkemedlet IMPLAVEX skulle avslås eftersom det bedömdes vara för likt läkemedlet IMVAREX. I sitt beslut anförde EUIPO följande

”It is true that qualified members of the medical profession, by professional obligation and responsibility, can be deemed particularly attentive in connection with selecting, prescribing pharmaceutical products. This is not necessarily case with the average final consumer. Even if the average consumer’s attention is higher, such consumer cannot be assumed to possess a level of sophistication that would enable it to safely distinguish between pharmaceutical marks with smaller differences. Contrasting medical professionals, the average consumer is unlikely to have the relevant knowledge and experience and is not used to pharmaceutical trademarks, which often sound foreign and scientific, and as such, are difficult to remember.”²⁰⁴

6.1.4 Analys

När det gäller att fastställa vilka som omfattas av omsättningskretsen för läkemedel har EU-domstolen varit mycket tydlig i sina avgöranden. Det är inte bara hälso- och sjukvårdspersonal som omfattas, utan även slutkonsumenten. Detta gäller även om en läkare har påverkat eller till och med bestämt vilket läkemedel slutanvändaren ska köpa. Enligt EU-domstolen är dessa omständigheter inte tillräckliga för att utesluta risken för förväxling. EU-domstolen har också klargjort att detta gäller oavsett om det är ett receptbelagt läkemedel eller ett som kan köpas utan recept. EU-domstolen har konstaterat att hälso- och sjukvårdspersonal har en hög nivå av uppmärksamhet med tanke på sitt yrke. Jämfört med den genomsnittliga konsumenten som anses vara normalt informerad, skäligt uppmärksam och upplyst.

I fallet med läkemedel har EU-domstolen fastställt att graden av uppmärksamhet är ännu högre än normalt hos slutkonsumenterna. Detta beror på att konsumenter som köper läkemedel generellt är välinformerade och uppmärksamma, eftersom dessa produkter direkt påverkar deras hälsotillstånd. Detta resulterar i en ökad försiktighet. Det är värt att notera att EU-domstolen har fått kritik för detta antagande, då vissa anser att slutkonsumenterna inte bör åläggas en så hög grad av uppmärksamhet.

²⁰⁴ Se OHIM Opposition No. B 723 371, IMPLAVEX/ IMVAREX.

6.2 Äldre varumärkets särskiljningsförmåga

6.2.1 Allmänt om varumärkets särskiljningsförmåga

Fhima och Gangjee påpekar att särprägel hos det äldre varumärket är den minst förstådda aspekten av bedömningen av förväxlingsrisken. EU-domstolen har i flera avgöranden fastslagit att ju mer särpräglad ett varumärke är, desto större är risken för förväxling.²⁰⁵ Detta innebär att varumärken som har en hög grad av särprägel åtnjuter ett bredare skydd än varumärken med mindre särprägel. Ett teckens höga särprägel är endast relevant för det äldre varumärket och inte det senare varumärket.²⁰⁶

Lagtexten klargör inte entydigt att särskiljningsförmågan hos det äldre varumärket ska beaktas, men detta har utvecklats genom rättspraxis. I avgörandet *Sabel mot Puma* uttalade EU-domstolen att ju mer särpräglad det äldre varumärket är, desto större blir risken för förväxling.²⁰⁷ Enligt EUIPO:s riktlinjer är det viktigt att skilja mellan det äldre varumärkets särprägel som helhet, vilket bestämmer omfattningen av det varumärkets skydd, och särprägel hos en komponent av märkena. Medan den dominerande komponentens särprägel måste bedömas för både det äldre varumärket och det omstridda varumärket, bedöms särprägel för varumärket som helhet endast med avseende på det äldre varumärket.²⁰⁸

EU-domstolen klargjorde i *Canon*-domen att desto mer särpräglad det äldre varumärket är, desto större blir sannolikheten för förväxling, och att det äldre varumärket med en hög grad av särprägel åtnjuter ett bredare skydd än varumärken med en mindre särprägel.²⁰⁹ Följaktligen är det den äldre varumärkets särprägelgrad som helhet som bestämmer styrkan och omfattningen av dess skydd och måste beaktas vid bedömningen av sannolikheten för förväxling. Ett tecken kan exempelvis ha en låg grad av särprägel om den antyder på egenskaper hos varor och tjänster.²¹⁰

6.2.2 Läkemedels särskiljningsförmåga

När det gäller varumärken för läkemedel är det vanligt att ordet refererar till deras huvudsakliga sammansättning, den läkemedelsfamilj de tillhör eller

²⁰⁵ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 5, avsnitt 2.

²⁰⁶ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 5, avsnitt 3.

²⁰⁷ Se C-251/95 *SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, EU:C:1997:528 punkt 6.

²⁰⁸ Se EUIPO:s riktlinjer för varumärken, del c, avsnitt 2, kapitel 5.

²⁰⁹ Se C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, EU:C:1998:442 punkt 18.

²¹⁰ Se EUIPO:s riktlinjer för varumärken, del c, avsnitt 2, kapitel 5.

deras terapeutiska indikation. Bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga måste grundas på den relevanta målgruppen. För läkemedel kan det vara ett varumärke som enbart har en beskrivande innebörd som förstås av läkare eller en benämning som är känd av de flesta. Som nämnts tidigare brukar den slutgiltiga konsumenten räknas till målgruppen för läkemedel.²¹¹ När det gäller medicinska prefix som 'respi' och 'leuk' är det dock inte säkert att den slutgiltiga konsumenten är bekant med sådana termer. Av den anledningen kommer medicinska termer, trots en viss beskrivande karaktär, inte anses ha en låg särskiljningsförmåga.²¹²

6.3 Varuslagslikhet

6.3.1 Allmänt om varuslagslikhet

Som lagtexten själv anger krävs det att varorna är av samma eller liknande slag för att det ska föreligga en risk för förväxling.²¹³ Enligt artikel 33.1 VmF framgår det att en ansökan om registrering måste ansökas för vissa specifika varor eller tjänster. Ett registrerat varumärke skyddas endast för de varor och tjänster som anges i ansökningen, varför bedömningen av skyddets omfattning måste begränsas till de specifika varorna och tjänsterna för vilka registrering har begärts. Med undantag för väl ansedda kännetecken som behandlas i varumärkesdirektivet artikel 5.3.a innehåller ett varumärke enbart ensamrätt för de varor och/eller tjänster som anges i deras registrering. Som ett resultat av detta är det fullt möjligt för identiska varumärken att samexistera om de används för olika varor och tjänster. Detta gäller i synnerhet för ordvarumärken som inte motsvarar ett fantasibegrepp. Exempelvis varumärket 'LOTUS' finns registrerat och används för ett antal olika varor. Det finns bland annat registrerat för ett bilmärke, kexmärke och toalettpapper.²¹⁴

6.3.2 Klassificering av varor och tjänster enligt Nice-klassificeringen

Klassificeringen av varor ska ske i enlighet med det klassificeringssystem som fastställts genom Internationell klassificering av varor och tjänster (Nice-klassificeringen). Nice-klassificeringen grundar sig på en multilateral överenskommelse som inrättades 1957 och administreras av WIPO. Den utgör ett system för att klassificera varor och tjänster i syfte att registrera varumärken. Inom Nice-klassificeringen grupperas relaterade varor och tjänster under olika klasser, där varje klass har sin unika rubrik.

²¹¹ Se Hanne (2011) s. 49.

²¹² Se T-256/04 *Mundipharma AG mot mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2007:46 punkt 19.

²¹³ Se 1 kap. 10 § första stycke andra punkt.

²¹⁴ Se Muyldermans och Maeyaert (2019) kapitel 4, avsnitt 1.

Klassificeringen omfattar en lista över dessa klasser, ibland tillsammans med förklarande anteckningar och denna lista specificerar i vilken klass varje enskild vara eller tjänst hör hemma. Klassificeringen består av totalt 45 olika klasser; 34 för varor och 11 för tjänster.²¹⁵

Nice-klassificeringen har en rent administrativ funktion och utgör inte i sig själv grund för att dra slutsatser om likheten mellan varor och tjänster. EU-domstolen har betonat att det i varje fall måste göras ett motiverat övervägande och jämförelse av varornas egenskaper för att avgöra om de är lika eller inte, och att det är otillräckligt att endast hänvisa till deras klassificeringar.²¹⁶

Att två varor är i samma klass kan ibland betraktas som en informell utgångspunkt för jämförelsen mellan varor. Det ska dock nämnas att denna utgångspunkt måste behandlas med försiktighet. Artikel 33.7 i varumärkesförordningen specificerar att likhet eller olikhet mellan varor och tjänster inte kan antas enbart baserat på att de tillhör samma klass eller olika klasser. Det krävs en mer djupgående bedömning för att fastställa likheter eller olikheter. Detta innebär att enbart för att två varor hamnar under samma klassificering betyder det inte nödvändigtvis att de är likartade.²¹⁷ Även om bedömningen av varuslagslikhet i de flesta fall är mindre komplicerad än märkeslikheten, innefattar den ändå en bedömning och avvägning av flera faktorer som kan antyda motstridiga resultat.²¹⁸

6.3.3 Canon-testet

I det uppmärksamade Canon-målet framförde EU-domstolen att när man ska bedöma varuslagslikhet ska man beakta samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna och tjänsterna. Bland dessa faktorer ingår bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra.²¹⁹ Listan är endast tänkt som ett hjälpmedel och är inte uttömmande. I flera mål har inte alla faktorer undersökts för att komma fram till om det föreligger någon varuslagslikhet. Detta står i skarp kontrast till märkeslikheten där EU-domstolens faktorer för visuell, fonetisk och konceptuell likhet beaktas i varje fall. Det viktiga är att fastslå om genomsnittskonsumenten uppfattar varorna eller tjänsterna som förväxlingsbara utifrån en helhetsbedömning.²²⁰

²¹⁵ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 3, punkt 3.

²¹⁶ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 3, punkt 3.

²¹⁷ Se EUIPO:s riktlinjer för varumärken, del b, avsnitt 3, kapitel 2.

²¹⁸ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 3, punkt 1.

²¹⁹ Se C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc*, EU:C:1998:442 punkt 23.

²²⁰ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 4.

EU-domstolen har tenderat att använda de faktorer som slogs fast i Canon-målet, men har under senare tid även beaktat flera andra faktorer.²²¹ Faktorerna i Canon-avgörandet räknades upp utan någon indikation på samband eller hierarki mellan dem. För att bedöma om de varor och tjänster som omfattas av de två varumärkena är likartade eller identiska, måste alla relevanta faktorer som hänför sig till sambanden mellan dem beaktas.²²² EU-domstolen betonar vikten av att göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall, vilket gör det svårt att ge konkreta exempel på när två varor alltid anses vara likartade.²²³

6.3.4 Varuslagslikhet inom läkemedel

Inom läkemedelssektorn har EU-domstolen utvecklat en tydlig rättspraxis med en ganska inkluderande synvinkel. Enligt Fhima & Gangjee tyder detta på en önskan att ge kraftigt skydd mot förväxling av läkemedel, eftersom konsekvenserna av förväxling kan vara allvarliga.²²⁴

Klass 5 enligt Nice-överenskommelse har följande rubrik:

”Farmaceutiska, medicinska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska livsmedel och dietiska substanser som är anpassade för medicinskt eller veterinärt bruk, spädbarnsmat; dietiska tillskott för människor och djur; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.”²²⁵

Klass 5 är mycket omfattande och omfattar både läkemedel för människor och djur samt desinfektionsmedel. Som tidigare nämnts räcker det inte med att två varor är i samma klass för att de ska anses vara liknande eller identiska. Definitionen av läkemedel är mycket bred och omfattar alla möjliga slags preparat som syftar till att bota och lindra olika slags hälsoproblem. EU-domstolen har emellertid fastställt att alla läkemedel, oavsett typ, har det övergripande syftet att behandla eller bota hälsoproblem. Följaktligen, även om två läkemedel kan ha olika terapeutiska indikationer, räcker det att läkemedel som helhet har uppgiften att läka eller bota hälsoproblem för att anses vara likartade. EU-domstolen tar inte hänsyn till de olika substanserna som kan skilja läkemedel åt, eller de olika sätten ett läkemedel kan administreras på, eller om det är receptbelagt eller inte. Den primära hänsynen

²²¹ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 4.

²²² Se Muyldermans och Maeyaert (2019) kapitel 4, avsnitt 5.

²²³ Se Levin och Hellstadius (2019) s. 480.

²²⁴ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 6, punkt 2 och 3.

²²⁵ Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken, klass 5.

som beaktas är det gemensamma syftet med läkemedel, vilket är att bota eller lindra hälsoproblem.²²⁶

EUIPO:s riktlinjer ger också uttryck för en mycket bred liknelse av läkemedel. Enligt riktlinjerna anses läkemedel vara liknande andra läkemedel eftersom de alla är kemiska produkter, deras syfte är att läka eller bota, de säljs från samma försäljningsställen och har sitt ursprung från samma källa, det vill säga läkemedelsindustrin.²²⁷ EU-domstolen har till och med fastställt att farmaceutiska preparat för människor är likartade i natur och syfte som veterinärpreparat, eftersom båda är avsedda att behandla patologier,²²⁸ och riktlinjerna har gått så långt som att föreslå att sådana varor är identiska.²²⁹

Den generösa behandlingen av läkemedel har uppstått till följd av att EU-domstolen har en stor vilja att finna ett gemensamt syfte mellan olika sorters läkemedel som till sin natur skiljer sig mycket åt.²³⁰ Denna inkluderande behandling kan även observeras mellan läkemedel och andra varor. Till exempel har ett läkemedel för dammkvalster betraktats som liknande ett insektsmedel för dammkvalster, eftersom båda har som syfte att behandla en luftvägssjukdom.²³¹

6.3.5 Analys

Trots att läkemedel i regel skiljer sig åt i sin natur och har olika terapeutiska inriktningar, har EU-domstolen fastställt att alla läkemedel bör betraktas som att de har samma övergripande syfte, nämligen att bota eller lindra hälsoproblem. EU-domstolen har inte begränsat detta syfte till enbart behandling eller lindring av mänskliga hälsoproblem. Denna breda tolkning innebär att även veterinärmedicinska läkemedel omfattas av den omfattande definitionen. När det kommer till läkemedel, verkar tillämpningen av de olika faktorerna som fastställdes i Canon-målet vara mycket mer flexibel. Detta blir särskilt tydligt när det gäller kriterierna för varans art och användningsområde. EU-domstolen har konstaterat att två läkemedel kan anses vara likvärdiga även om de innehåller olika aktiva substanser och är avsedda att behandla olika typer av hälsoproblem. Även vid jämförelser mellan läkemedelspreparat och andra varor eller tjänster inom medicinska områden, såsom medicinska instrument i klass 10, som vanligtvis tillverkas av företag som inte är specialiserade inom läkemedelsindustrin, hävdar EU-domstolen att de kontrasterande varorna hör hemma inom det medicinska

²²⁶ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 6, punkt 2 och 3.

²²⁷ Se EUIPO:s riktlinjer för varumärken, kapitel 2, avsnitt 2, punkt 5.1.

²²⁸ Se T-97/11 *Rovi Pharmaceuticals GmbH mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2013:474 punkt 55.

²²⁹ Se EUIPO:s riktlinjer för varumärken, kapitel 2, avsnitt 2, punkt 5.1.

²³⁰ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 6, punkt 2 och 3.

²³¹ Se T-48/06 *Astex Astex Therapeutics Ltd mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2008:329 punkt 40.

området och är därför avsedda för användning i samband med terapeutisk behandling.

Det råder ingen tydlig vägledning i rättspraxis om varför en så pass generös tolkning har tillämpats när det gäller läkemedel. EUIPO:s riktlinjer ger heller ingen förklaring till denna generösa tolkning. På grund av bristen på konkret vägledning är det svårt att fastställa orsaken. Det kan dock antas att den generösa bedömningen troligen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för folkhälsan. Som tidigare nämnts stöds samma tolkning även i den rättsvetenskapliga litteraturen.

6.4 Märkeslikhet

6.4.1 Allmänt om märkeslikhet

Märkeslikhetens bedömning fastställdes av EU-domstolen i fallet SABEL mot Puma, och kriterierna har i stort sett förblivit oförändrade sedan dess.²³² I detta avgörande fastslog EU-domstolen att märkeslikheten bör utvärderas genom att mäta de visuella, fonetiska och konceptuella likheterna. Bedömningen av varumärkeslikheten bör utgå från det samlade intryck som varumärkena ger, och i en sådan bedömning bör de mest särskiljande och framträdande beståndsdelarna beaktas.²³³ EU-domstolen har även observerat att genomsnittskonsumenter har en tendens att betrakta varumärken som helheter och inte bryta ner dem i sina beståndsdelar. Den genomsnittlige konsumenten sägs lida av 'ofullkomlig minnesförmåga' eftersom hen sällan har möjlighet att jämföra de två varumärkena sida vid sida.²³⁴

Bedömningen av den visuella, fonetiska och konceptuella likheten leder inte till ett entydigt ja eller nej-svar. Domstolar tenderar att använda en skala för likhet, där likheten kan vara låg, genomsnittlig eller hög.²³⁵ I avgörandet SABEL mot Puma framgår det inte om det finns en hierarki mellan dessa komponenter, och det finns inget avgörande som antyder att en komponent skulle vara viktigare än en annan.²³⁶ EU-domstolen har emellertid fastställt att det räcker att en av de tre komponenterna är lik för att det ska finnas risk för förväxling.²³⁷ Det tycks som om den exakta tyngden som bör tillmätas varje element beror starkt på varumärkenas natur och det sammanhang där

²³² Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 1.

²³³ Se C-251/95 *SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, EU:C:1997:528 punkt 23.

²³⁴ Se C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV*, EU:C:1999:323 punkt 26.

²³⁵ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 1, punkt 2.

²³⁶ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 1, punkt 2.

²³⁷ Se C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV*, EU:C:1999:323.

köpbeslutet fattas. Därför går det inte att fastställa hur mycket vikt som bör läggas på de olika ljudmässiga, visuella och konceptuella elementen.²³⁸

När det gäller den visuella likheten lägger domstolen fokus på flera aspekter, inklusive antalet gemensamma bokstäver, ordningen av bokstäverna, positioneringen av gemensamma element och den övergripande strukturen hos tecknen.²³⁹ Å en sida har EU-domstolen i flera fall konstaterat att det finns en hög grad av visuell likhet mellan varumärken, exempelvis SEROSTIM och SEROSLIM²⁴⁰ samt COMIT och COMET²⁴¹. Å andra sidan har domstolen i fall som MEDINETTE och MESILETTE²⁴², samt FEMIBION och FEMIVIA²⁴³ funnit att det föreligger visuell likhet, men endast i viss mån.

När det gäller ordmärken är det ofta så att om de är visuellt lika, så är de också ljudmässigt lika, särskilt eftersom de delar en sekvens av bokstäver. Emellertid är detta inte alltid fallet. En enda avvikelse kan leda till en betydande skillnad i ljudet mellan märken som ser lika ut visuellt.²⁴⁴ Till exempel konstaterades att MERKUR och MERCURY var visuellt lika, om än svagt, men närvaron av det avslutande 'y' förhindrade att märkena var ljudmässigt lika.²⁴⁵

När det gäller den fonetiska aspekten har domstolen fastställt att särskild fokus bör läggas på varumärkets dominerande element, eftersom det är detta som konsumenten oftast kommer att lägga märke till vid ett köp. Detta har lett till att EU-domstolen i flera mål har ansett att konsumenter lägger störst vikt vid början och slutet av ett ord. Dessa antaganden utgör inte rättsligt bindande regler utan snarare en observation av hur konsumenter uppfattar varumärken. Det finns flera fall där början av två varumärken har varit lika, men inte slutet, och ändå har domstolen kommit fram till en fonetisk likhet.²⁴⁶ Några exempel är MUNDICOLOR och MUNDICOR²⁴⁷ samt INTERFOG och INTERFACE.²⁴⁸

Avslutningsvis bör de konceptuella likheterna också jämföras. Varumärken anses vara konceptuellt identiska eller likartade när allmänheten uppfattar de två tecknen som har samma eller liknande semantiskt innehåll. Märkets semantiska innehåll är vad det betyder, vad det väcker för associationer eller, när det är en bild eller form, vad det representerar. EU-domstolen har fastställt

²³⁸ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 1, punkt 2.

²³⁹ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 1, punkt 3.

²⁴⁰ Se T-201/08 *Market Watch Franchise & Consulting, Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2010:408.

²⁴¹ Se T-84/08 *Intesa Sanpaolo SpA mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2011:144.

²⁴² Se T-342/10 *Paul Hartmann AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2012:290.

²⁴³ Se T-324/13 *Endoceutics, Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2014:672.

²⁴⁴ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 3.

²⁴⁵ Se T-106/09 *adp Gauselmann GmbH mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2010:380.

²⁴⁶ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 3, punkt 3.

²⁴⁷ Se T-183/02 *El Corte Inglés, SA mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2004:79.

²⁴⁸ Se T-277/08 *Bayer Healthcare LLC mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2009:433.

att även om den genomsnittliga konsumenten normalt sett uppfattar ett varumärke som en helhet och inte går vidare till att analysera dess olika detaljer, kvarstår faktumet att när de uppfattar ett ord kommer de att bryta ner det i element som för dem antyder en specifik betydelse eller som liknar ord som de känner igen.²⁴⁹

6.5 Andra relevanta faktorer

6.5.1 Allmänt om andra relevanta faktorer

Den sista faktorn som bör beaktas öppnar upp för omständigheter som är relevanta för frågan om förväxlingsrisk men som inte omfattas av de tre första faktorerna. Här kan det exempelvis övervägas hur, när, var och i förhållande till vem varorna marknadsförs.²⁵⁰ När det gäller hälsorisker som kan uppkomma på grund av förväxling av läkemedel, väcks frågan om det är i slutkonsumenternas intresse att införa förändrade rättsliga standarder för bedömningen av sannolikheten för förväxling mellan olika varumärken för läkemedel.²⁵¹ En intressant fråga som uppstår här är om patientsäkerhet kan vara en annan relevant faktor att beakta.

6.5.2 Patientsäkerhet en annan relevant faktor?

Enligt förarbetena till VmL har det vid flera tillfällen framförts förslag om införande av vissa särregler för läkemedelsmärken.²⁵² I fråga om läkemedelsmärken har det påpekats att förväxlingsskyddet bör vara långtgående med hänsyn till de allvarliga konsekvenserna som kan uppstå om en konsument misstar sig angående själva preparatet.²⁵³ Vidare har det framförts att de flesta läkemedelsmärkena är på grund av sin särskilda uppbyggnad svåra att hålla i minnet och följaktligen svårare att skilja från liknande märken. I förarbetena anges att det föreligger en större risk för förväxling när det kommer till läkemedelsmärken och att detta bör hållas i åtanke vid en förväxlingsbedömning.²⁵⁴ Någon särregel infördes aldrig i VmL men däremot framfördes det att en striktare bedömning beträffande förväxlingsbarheten för läkemedel ska gälla.²⁵⁵

Ställningstagandet om en strängare förväxlingsprövning för läkemedelsmärken kommer inte till uttryck i harmoniseringsdirektivet för varumärkesrätten. Sveriges medlemskap i EU innebär en skyldighet att

²⁴⁹ Se Fhima och Gangjee (2019) kapitel 2, avsnitt 4.

²⁵⁰ Se Wessman, Varumärkeslagen: En kommentar, (202-04-17, version 1C, JUNO) 1 kap. 10 § underrubriken förväxlingsrisk.

²⁵¹ Se Hanne (2011) s. 43.

²⁵² Se SOU 1958:10 s. 192.

²⁵³ Se SOU 1958:10 s. 196.

²⁵⁴ Se SOU 1958: 10 s. 197 – 200.

²⁵⁵ Se SOU 1958:10 s. 187 ff.

tillämpa och följa bestämmelser som föreskrivs i unionen enligt EU-rätten. Varumärkesrätten är numera helt harmoniserad inom EU varför det är intressant och en mycket relevant fråga att se hur svensk nationell praxis skiljer sig från EU-domstolens praxis.

7 Rättsfallsstudie

7.1 Betydelsen av rättspraxis på området

I kapitel ett ovan understryks betydelsen av rättspraxis inom ramen för EU-rätten. EU-domstolens och tribunalernas rättspraxis anses i stort sett vara bindande och utgör centrala referenspunkter för tolkningen och tillämpningen av övrig EU-rätt. Inom bedömningen av förväxlingsrisk mellan liknande varumärken finner man begränsad vägledning i lagstiftningen. Därför utgör rättspraxis en avgörande roll, då den har formulerat de centrala principerna som styr bedömningen av förväxlingsrisken.²⁵⁶ Rättsfallsstudien omfattar avgöranden från både EU-domstolen och tribunalen. EU-domstolen innehar en överordnad ställning, men tribunalernas beslut har också ett betydande prejudikatvärde. I situationer där EU-domstolen inte har uttalat sig om en specifik fråga, men tribunalen har gjort det, tilldelas tribunalens rättspraxis en betydande tyngd och erhåller högre auktoritet än andra rättskällor.²⁵⁷ Därför har avgöranden från både EU-domstolen och tribunalen valts för studien.

De två inledande rättsfallen representerar beslut från EU, där det första avgjordes av tribunalen och det andra av EU-domstolen. Både tribunalen och EU-domstolen refererar till den ursprungliga bedömningen som gjordes vid EUIPO, vilket motiverar och åberopas i deras argumentation. Avsnitt 1.4 förklarar valet av dessa rättsfall och anledningen till att de har inkluderats i undersökningen.

Det sista beslutet utgör den enda rättsliga prövningen i PMÖD som undersöker risken för förväxling mellan två läkemedelsvarumärken inom klass fem enligt Nice-överenskommelsen. Även om det finns flera beslut från PRV som berör läkemedelsvarumärken har dessa inte överklagats. Dessutom har PRV inte utförligt förklarat bakgrunden till besluten, vilket är anledningen till att de inte har valts att användas här.

7.2 C-412/05 TRIVASTAN/TRAVATAN

7.2.1 Bakgrund

TRIVASTAN är ett läkemedel som tillhör Biofarma SA (Biofarma) och används främst vid behandling av kärlsjukdomar och vaskulära störningar i ögat och örat. Varumärket är registrerat som ett gemenskapsvarumärke enligt

²⁵⁶ Se Wessman (2002) s. 17.

²⁵⁷ Se Hettne & Otken Eriksson (2011) s. 56.

varumärkesförordningen och omfattar varor i klass 5 enligt Nice-överenskommelsen.²⁵⁸

Den 11 juni 1998 lämnade Alcon Inc (Alcon) in en ansökan om ett gemenskapsvarumärke för TRAVATAN. De aktuella varorna i ansökan faller under klass fem enligt Nice-överenskommelsen. Biofarma motsatte sig registreringen den 22 juni 1999 med hänvisning till risk för förväxling enligt artikel 8.1.b i varumärkesförordningen. EUIPO avslog ansökan med argumentet att det fanns en risk för förväxling. Alcon överklagade beslutet till tribunalen, som höll med om EUIPO:s bedömning. Målet överklagades sedan ytterligare till EU-domstolen.²⁵⁹

7.2.2 EU-domstolens bedömning

7.2.2.1 Omsättningskretsen

Alcons huvudargument var att omsättningskretsen hade felaktigt definierats, eftersom slutkonsumenter inte gör ett aktivt val när de köper en vara som ordinerats av en läkare. Alcon hävdade således att slutkonsumenten inte löper någon risk för förväxling. Alcon menade att endast läkare och farmaceuter borde utgöra omsättningskretsen.²⁶⁰ EU-domstolen påpekade dock att det faktum att en mellanhand, såsom en läkare, kan påverka eller till och med fatta slutkonsumentens val, inte utesluter risken för att dessa konsumenter kan förväxla varornas ursprung. Eftersom varorna säljs till slutkonsumenter på apotek, anses de vara en del av omsättningskretsen. Även om valet mellan varor påverkas eller avgörs av en läkare, kan slutkonsumenterna komma i kontakt med varorna vid inköp som sker vid olika tillfällen för var och en av varorna för sig. Därför måste slutkonsumenten räknas in i omsättningskretsen.²⁶¹

7.2.2.2 Varuslagslikhet

Enligt EUIPO bör alla relevanta faktorer beaktas som kännetecken för förhållandet mellan produkter. Dessa faktorer inkluderar särskilt deras natur, användning och deras konkurrerande eller komplementära karaktär. Båda produkterna faller inom klass 5 enligt Nice-överenskommelsen och utgör läkemedel. Den ena är avsedd för behandling av kärlsjukdomar i ögon och öron, medan den andra är specifikt för ögon.²⁶² Alcon hävdade att produkterna skiljer sig åt eftersom den ena presenteras som en tablett medan

²⁵⁸ Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252 punkt 11.

²⁵⁹ Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252 punkt 10.

²⁶⁰ Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252 punkt 48.

²⁶¹ Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252 punkt 56-58.

²⁶² Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252 punkt 23.

den andra är i vätskeform. EUIPO argumenterar att det inte spelar någon roll om produkterna presenteras på olika sätt, eftersom båda i slutändan är avsedda att behandla ögonproblem. Produkterna riktar sig till samma kategori av konsumenter som lider av synproblem. I båda fallen handlar det om farmaceutiska produkter som är tillgängliga i samma försäljningsställen.²⁶³

Domstolen konstaterade, i likhet med EUIPO och tribunalen, att det är oomtvistat att de aktuella varorna är läkemedel som kräver receptförskrivning av läkare innan de kan säljas till slutkonsumenter. För att bedöma likheten mellan dessa varor måste alla relevanta faktorer beaktas. Dessa faktorer inkluderar deras art, de avsedda köparna, användningsområdet samt om de konkurrerar med eller kompletterar varandra. I detta fall är båda varorna av samma art eftersom de utgör läkemedel och har samma ändamål, nämligen behandling av ett hälsoproblem. De säljs även genom samma distributionskanaler, nämligen apotek. Skillnaden i administrationsmetod spelar ingen betydande roll, då båda varorna är av samma art och har samma ändamål.²⁶⁴

7.2.2.3 Märkeslikhet

När det gäller märkeslikheten granskade EU-domstolen tribunalens argumentation. Enligt tribunalen består de två varumärkena av sju gemensamma bokstäver (t, r, v, a, t, a, n), och båda börjar med "t" och "r" samt slutar på "tan". Vid en visuell jämförelse ska helhetsintrycket bedömas för att avgöra om det finns likheter. I detta fall ansåg tribunalen att skillnaderna mellan varumärkena, främst vokalerna "i" och "a", samt att det äldre varumärket hade konsonanten "s", var visuellt svårmärkbara och att det fanns en visuell likhet. När det kommer till fonetisk aspekt menade tribunalen att varumärkena ger genomsnittskonsumenten intrycket av en fonetiskt likartad helhet. Det beror på att konsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan olika varumärken utan måste förlita sig på det ofullständiga fonetiska intrycket som denne har lagt på minnet. Dessutom noterade tribunalen att de två första stavelserna i de motstående kännetecknen är mycket likljudande, och den sista stavelsen är helt likljudande.²⁶⁵

EU-domstolen påpekade dock att tribunalens dom innehåller en brist i motiveringen, då de inte tillräckligt motiverade sin bedömning av visuell och fonetisk likhet. Trots denna brist ansåg EU-domstolen att den otillräckliga motiveringen inte var så allvarlig att den överklagade domen bör upphävas.

²⁶³ Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252 punkt 68 – 69.

²⁶⁴ Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252 punkt 74.

²⁶⁵ Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252 punkt 83-95.

Detta beror på att motiveringen i tribunalens dom ändå utgör tillräckliga skäl för domslutet, nämligen att det föreligger en förväxlingsrisk.²⁶⁶

7.2.2.4 *Helhetsbedömning*

Domstolen framhävde att bedömningen av risken för förväxling måste göras med beaktande av samtliga relevanta faktorer. Dessutom fastslog domstolen att konsumenten sällan har möjlighet att jämföra båda varumärkena sida vid sida och i stället måste lita på en ofullkomlig bild. Vidare betonade domstolen att konsumenter tenderar att minnas likheter mellan varumärken mer än skillnader. Sammanfattningsvis drog EU-domstolen slutsatsen att det föreligger en risk för förväxling i enlighet med artikel 8.1.b i varumärkesförordningen.²⁶⁷

7.2.3 Kommentarer

I sitt avgörande fastslår domstolen att slutkonsumenter ska anses vara en del av omsättningskretsen för läkemedel. Domstolen betonar vidare att det inte har någon betydelse om en mellanhand, såsom en läkare, har påverkat eller till och med fattat ett beslut åt slutkonsumenten. Dessutom understryker domstolen att formen på läkemedlet inte spelar någon roll vid bedömningen av varuslagslikhet. I det aktuella fallet var en av varorna i tablettform medan den andra var i flytande form. Enligt domstolen påverkar detta inte bedömningen av varuslagslikhet.

7.3 Mål T-202/04 ECHINACIN/ECHINAID

7.3.1 Bakgrund

ECHINACIN är beteckningen för ett örlläkemedel som används för att behandla förkylningar. Läkemedelsnamnet är varumärkesskyddat i enlighet med varumärkesförordningen, och ansökan omfattar produkter inom klass 5 enligt Nice-överenskommelsen. Ägaren av varumärket är Madaus AG (Madaus).²⁶⁸ Den 19 maj 2000 lämnade Optima Healthcare Ltd (Optima) in en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke i enlighet med varumärkesförordningen.²⁶⁹ Det aktuella varumärket i ansökan är ordmärket ECHINAID. De produkter som omfattas av registreringsansökan hänför sig

²⁶⁶ Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252 punkt 98-99.

²⁶⁷ Se C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252 punkt 104-106.

²⁶⁸ Se T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106 punkt 5.

²⁶⁹ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken är inte längre i kraft. Den upphävdes genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

till varor i klass 5 enligt Nice-överenskommelsen och utgör kosttillskott/vitaminer.²⁷⁰

Den 16 mars 2001 framförde Madaus en invändning mot registreringen med argumentet att det fanns en risk för förväxling mellan de två varumärkena enligt artikel 8.1 b i varumärkesförordningen. EUIPO konstaterade att det inte fanns någon risk för förväxling varpå Madaus AG överklagade beslutet till tribunalen.²⁷¹

7.3.2 Tribunalens bedömning

7.3.2.1 Omsättningskretsen

EUIPO hävdade att omsättningskretsen bestod av hälso- och sjukvårdspersonal med hög uppmärksamhet. Tribunalen modifierade bedömningen av omsättningskretsen genom att fastställa att även slutkonsumenter skulle omfattas. Trots detta ansåg domstolen att slutanvändarna, som utgjordes av konsumenter, är särskilt uppmärksamma när det gäller köp av medicinska varor. Eftersom varorna relaterade till hälsa antogs dessa konsumenter vara mindre benägna att förväxla olika varianter av produkterna. Med andra ord ansåg domstolen att den potentiella risken för felaktiga val och därmed felaktig användning av varorna kompensades av den höga medvetenheten hos de berörda genomsnittskonsumenterna.²⁷²

7.3.2.2 Varuslagslikhet

När det gäller likheten mellan varuslagen argumenterade EUIPO att en bedömning måste göras med hänsyn till flera faktorer, inklusive varornas karaktär, deras slutanvändare, användningssättet och om varorna konkurrerar med varandra. Båda varorna klassificeras som läkemedel enligt klass 5 i Nice-överenskommelsen, men en av dem utgör ett kosttillskott medan den andra utgör örtmedicin. Båda varorna kan kategoriseras som medicinska eller dietiska varor som används för att balansera eller bota brister i människokroppen. Därför ansågs dessa varor vara liknande. Tribunalen höll med om EUIPO:s bedömning och gjorde ingen ändring i detta avseende.²⁷³

7.3.2.3 Märkeslikhet

EUIPO hävdade att prefixet "Echina" är en bekant medicinsk term som härstammar från det latinska begreppet Echinacea, vilket är en släkt av örtartade blommande växter. Dessutom påstods att prefixet "Echina" har låg särskiljningsförmåga och enbart är deskriptivt, vilket innebär att det inte finns någon risk för förväxling. Tribunalen betonade att helhetsintrycket av varumärket måste bedömas, och man måste också beakta de olika

²⁷⁰ Se T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106 punkt 1.

²⁷¹ Se T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106 punkt 5.

²⁷² Se T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106 punkt 23.

²⁷³ Se T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106 punkt 33.

beståndsdelarna. Likheten mellan de aktuella varumärkena, både visuellt, ljudmässigt och begreppsmässigt, bör grundas på det övergripande intrycket av dem med hänsyn till deras särskiljande och dominerande element. Tribunalen fastställde att en deskriptiv beståndsdel i ett varumärke vanligtvis inte utgör en särskiljande och dominerande del av det övergripande intrycket. Prefixet "Echina", som är gemensamt för båda varumärkena, är av beskrivande karaktär.²⁷⁴

Eftersom prefixet "Echina-" har en beskrivande karaktär har det svag eller ingen förmåga att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företag. Genomsnittskonsumenter, som är normalt informerade och tillräckligt medvetna, kan därför inte förlita sig på prefixet för att särskilja konkurrerande varumärken. Det är osannolikt att genomsnittskonsumenterna tror att varumärkena ECHINACIN och ECHINAID kommer från samma företag enbart på grund av det gemensamma prefixet "Echina-". Prefixet utgör en tydlig och direkt hänvisning till sammansättningen och egenskaperna hos de aktuella varorna och ger ingen information om de specifika tillverkarna.²⁷⁵

7.3.2.4 *Helhetsbedömning*

Både EUIPO och tribunalen kommer fram till att det inte föreligger någon risk för förväxling enligt artikel 8.1.b varumärkesförordningen. Som argument för slutsatsen menar tribunalen att enligt fast rättspraxis anses det föreligga en risk för förväxling om det finns en möjlighet att allmänheten kan missta sig och tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Bedömningen bör göras utifrån ett helhetsperspektiv med hänsyn till hur omsättningskretsarna uppfattar de aktuella kännetecknen och varorna. Helhetsbedömningen måste vara objektiv och får inte grundas på överväganden som saknar samband med den aktuella varans kommersiella ursprung.²⁷⁶

Madaus hävdade att kriterierna för att bedöma risken för förväxling bör vara betydligt strängare än de som gäller för andra varor och tjänster, särskilt med tanke på att ett felaktigt val av läkemedel kan leda till allvarliga hälsorisker.²⁷⁷ I direkt respons på detta argument konstaterade tribunalen att eventuella skador i samband med felaktig användning av ett läkemedel beror på att konsumenten eventuellt kan förväxla de aktuella varorna eller deras egenskaper och inte på varans kommersiella ursprung i den mening som avses i artikel 8.1.b i varumärkesförordningen.²⁷⁸

²⁷⁴ Se T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106 punkt 44 – 45.

²⁷⁵ Se T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106 punkt 43.

²⁷⁶ Se T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106 punkt 66.

²⁷⁷ Se T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106 punkt 26.

²⁷⁸ Se T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106 punkt 33.

7.3.3 Kommentarer

Här fastställer tribunalen principen att egenskaper som saknar koppling till varornas kommersiella ursprung inte bör beaktas vid en bedömning av förväxling. Med andra ord, att förväxla läkemedel på grund av aspekter som inte hör till det kommersiella ursprunget bör inte tas i betraktande. Domstolen argumenterar för att bedömningen av den genomsnittliga konsumenten tar hänsyn till potentiella risker för förväxling av läkemedel. I detta specifika fall konstateras att den genomsnittliga konsumenten utgörs av individer som är särskilt uppmärksamma, särskilt när det gäller produkter som påverkar hälsan. Vidare framhåller tribunalen att ord med beskrivande karaktär inte har förmågan att särskilja varornas kommersiella ursprung. Inom ramen för läkemedel syftar beskrivande karaktärer oftast på varans egenskaper, vilket innebär att konsumenten inte kommer dra slutsatsen att två olika varumärken, endast för att de innehåller prefixet "echina-", delar ett gemensamt kommersiellt ursprung.

7.4 PMÖD 2019:20 WARTNIX/ WARTNER

7.4.1 Bakgrund

Wartner Europe B.V. (Wartner) innehar EU-varumärket WARTNER, som används för ett läkemedel för borttagandet av hand- och fotvårtor. Den 27 januari 2016 beviljade PRV registreringen av varumärket WARTNIX, vilket också används för ett preparat mot vårtor. Wartner motsatte sig registreringen och påstod att den utgjorde en risk för förväxling.²⁷⁹

7.4.2 PMD bedömning

PMD hävdade att frågan om förväxlingsrisk bör avgöras genom en helhetsbedömning av båda varumärkena. I den samlade bedömningen bör alla relevanta omständigheter beaktas. PMD underströk att fokus för bedömningen ligger på likheterna mellan varumärkena och de varor och tjänster de syftar till. Inom ramen för detta bör visuella, fonetiska och begreppsmässiga likheter mellan varumärkena undersökas med utgångspunkt i det övergripande intrycket av varumärkena, samtidigt som deras särskiljande och mest framträdande delar beaktas. Detta inkluderar en analys av beståndsdelarna i varumärkena, där PMD framhåller att "WART" utgör en gemensam del för båda och följaktligen de efterföljande delarna (-NER och -NIX).²⁸⁰

PMD fastställde att omsättningskretsen utgörs av normalt informerade, skäligt uppmärksamma och upplysta genomsnittskonsumenter. Enligt PMD

²⁷⁹ Se PMÄ 6310-17 stycke 1.

²⁸⁰ Se PMÄ 6310-17 stycke 11.

kommer dessa konsumenter att uppfatta orddelen "WART-" som en beskrivning av produkten.²⁸¹ Dessutom påpekade PMD att de efterföljande delarna av respektive varumärke tydligt skiljer sig åt när det gäller stavning, uttal och utseende. PMD framhävde även en begreppsmässig skillnad eftersom "NIX" uppfattas som synonymt med nej.²⁸² Sammantaget förmedlar varumärkena helt olika helhetsintryck och bedöms därmed inte vara förväxlingsbara.²⁸³

7.4.3 PMÖD bedömning

PMÖD ansåg att varumärkena omfattar vissa identiska varuslag eftersom båda inkluderar medel för behandling av vårtor.²⁸⁴ Omsättningskretsen innefattar både läkare och annan farmaceutisk personal samt genomsnittskonsumenter som förväntas vara normalt informerade, skäligt uppmärksamma och upplysta.²⁸⁵ Vidare hävdade PMÖD att orddelen "WART" i samband med farmaceutiska preparat för behandling av vårtor troligen kommer att uppfattas som en anspelning på det engelska ordet "WART".²⁸⁶ Den deskriptiva delen av orden ("WART") hamnar därför i bakgrunden, och fokus läggs i stället på efterleden, nämligen "NIX" och "NER".²⁸⁷ Sammanfattningsvis konstaterade PMÖD att "WART" i båda varumärkena bör betraktas som beskrivande inom ramen för varumärkesrätten. Därför, vid en helhetsbedömning, ansåg PMÖD att det inte finns någon risk för förväxling mellan varumärkena.²⁸⁸ Domen kan inte överklagas till Högsta domstolen.²⁸⁹

²⁸¹ Se PMÄ 6310-17 stycke 12.

²⁸² Se PMÄ 6310-17 stycke 13.

²⁸³ Se PMÄ 6310-17 stycke 14.

²⁸⁴ Se PMÖD 2019:20 stycke 13.

²⁸⁵ Se PMÖD 2019:20 stycke 14.

²⁸⁶ Se PMÖD 2019:20 stycke 15.

²⁸⁷ Se PMÖD 2019:20 stycke 17.

²⁸⁸ Se PMÖD 2019:20 stycke 20.

²⁸⁹ Se PMÖD 2019:20 stycke 22.

8 Sammanfattande slutsatser och avslutande synpunkter

8.1 Farmaceutiska varumärken

Inom läkemedelssektorn satsar företag betydande resurser på att tydligt skilja ut sina produkter från konkurrenterna. Ett läkemedelspatent fungerar som ett hinder för andra aktörer att lansera liknande produkter med samma aktiva substans under patentets giltighetstid. Det är dock viktigt att notera att patentet har en begränsad varaktighet, vilket innebär att möjligheten för andra att producera och sälja samma läkemedel öppnas när patentet löper ut. Av denna anledning har ett varumärke för läkemedel en avgörande betydelse inom branschen, då dess skydd inte löper ut på samma sätt som ett patent.

För att säkerställa att konsumenter identifierar ett läkemedel marknadsförs det under ett namn som är identiskt med det registrerade varumärket. Läkemedelsbranschen står inför specifika utmaningar när det gäller att välja vilket varumärke som ska användas för produkterna. Det beror på att ett varumärke inom läkemedelsindustrin inte bara behöver uppfylla kraven för varumärkesregistrering, utan det måste också motsvara de specifika krav som gäller för uppbyggnaden av ett läkemedelsnamn.

Ett läkemedel består av tre olika namn, där handelsnamnet representerar själva varumärket. Regleringar för handelsnamnet finns i både läkemedelsdirektivet och läkemedelsförordningen. EMA ansvarar för godkännandet av ett läkemedelsnamn, med särskilt fokus på folkhälsa. Ett läkemedelsnamn får inte likna ett annat läkemedelsnamn eller ett INN-namn. Läkemedelsvarumärken ställs därmed inför ett extra hinder eftersom de är begränsade av regleringarna inom läkemedelsområdet. Utöver processen hos EMA måste läkemedelsnamnet även godkännas som ett varumärke hos EUIPO. Processen hos EUIPO fokuserar inte på samma aspekter utan verifierar endast att varumärket uppfyller de varumärkesrättsliga kriterierna. Med andra ord måste ett varumärke ha särskiljande förmåga och kunna tydligt återges i ett varumärkesregister.

I båda processerna genomförs en bedömning av förväxling, men med olika fokus. Vid EMA granskar NRG aspekter som rör patientsäkerhet. De ser till att läkemedelsnamnet inte är för likt ett annat läkemedelsnamn eller en generisk benämning. Dessa bedömningar baseras på riktlinjer från EMA, som betraktas som "soft law". Dessa riktlinjer har inte samma auktoritet som lagtext, men de har ändå betydande inflytande. Inom ramen för EUIPO genomförs också en bedömning av förväxlingsrisk, vilken varierar beroende på om det är en EU-registrering eller en nationell registrering. EUIPO genomför en förväxlingsprövning endast om ägaren av ett äldre varumärke

invänder mot en ansökan. I jämförelse genomför PRV en förväxlingsprövning ex officio vid nationell registrering. Oavsett skiljer sig förväxlingsbedömningen åt vid EUIPO jämfört med EMA. Vid EUIPO är fokuset inte på patienthälsa utan i stället på att varumärket kan uppfylla sina grundläggande funktioner, nämligen att ange sitt kommersiella ursprung.

Särskiljande och förväxlingsriskbedömningar inom varumärkesrätten påverkar läkemedelsnamn på ett särskilt sätt med hänsyn till den kritiska roll de spelar inom läkemedelssektorn. För att ett läkemedelsnamn ska godkännas enligt dessa bedömningar måste det uppfylla specifika krav för att undvika förväxlingsrisk och tydligt särskilja sig från andra läkemedelsnamn. Bedömningen innebär att läkemedelsnamnet måste vara tillräckligt särpräglad för att undvika förväxling med andra varumärken och uppfylla varumärkesrättsliga kriterier, inklusive särskiljande förmåga och möjligheten att klart representeras i ett varumärkesregister. Dessutom måste det vara i linje med bestämmelserna inom läkemedelssektorn, och involverar godkännande från EMA för att säkerställa att det inte finns risker för patienternas säkerhet.

8.2 Ser förväxlingsprövningen annorlunda ut för läkemedelsvarumärken?

När det gäller bedömningen av förväxling mellan varumärken är det väsentligt att ha i åtanke den övergripande omfattningen av begreppet. Enligt EU-domstolen inträffar förväxling när allmänheten kan missta sig om ursprunget för de aktuella varorna eller tjänsterna. Vad som exakt omfattas av begreppet kommersiellt ursprung och varumärkets huvudfunktioner är inte helt klart definierat. Inom doktrinen har det förts flera diskussioner om ämnet, men det tycks finnas en samsyn om att ett varumärke är avsett att särskilja innehavarens varor från andra näringsidkares varor. Det innebär att alla varor som bär samma kännetecken indikerar ett gemensamt ursprung. Det råder däremot olika åsikter om att ett kännetecken inte nödvändigtvis avser att avslöja det kommersiella ursprunget utan snarare att indikera ett visst men anonymt ursprung. Det betyder att konsumenten inte nödvändigtvis behöver förstå det kommersiella ursprunget, men att varor med samma kännetecken kommer från samma kommersiella ursprung.

Det kommersiella ursprunget refererar helt enkelt till den som äger själva rättigheten till varumärket. Det är vanligt att konsumenter oftast inte har någon aning om vilken entitet som ligger bakom ett varumärke. Detta beror också på att det är vanligt att varumärken köps upp utan att konsumenterna märker det. Till exempel är det kanske inte alltid uppenbart att det kommersiella ursprunget för Marabou är Mondelēz International. Ändå kan en konsument förstå att alla varor märkta med Marabou härstammar från samma kommersiella ursprung.

När det gäller läkemedel är frågan om förväxlingsbedömningen särskilt viktig med tanke på de potentiella konsekvenser som kan härledas från en förväxling av läkemedel. Det är av betydelse att förstå att EU-domstolen tydligt har fastställt att förväxling mellan farmaceutiska varumärken är relevant endast i den utsträckning den är kopplad till det kommersiella ursprunget snarare än deras andra egenskaper. I stort sett innebär detta att varumärken för läkemedel inte åtnjuter ett starkare förväxlingskydd jämfört med andra varumärken. Detta beror på att förväxlingen av läkemedelsnamn huvudsakligen handlar om att en konsument misstar sig angående själva preparatet och inte dess kommersiella ursprung. EU-domstolen har klargjort i sina avgöranden att konsekvenserna av felaktig användning av farmaceutiska preparat är irrelevanta vid bedömningen av förväxling. Detta beror på att eventuella skador som uppstår vid felaktig användning av ett läkemedel hänförs till möjlig förväxling av de specifika produkterna eller deras egenskaper och inte till varans kommersiella ursprung enligt artikel 8.1.b i varumärkesförordningen. Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att en bedömning med fokus på hälsoaspekter, som görs av EMA, inte omfattas av bedömningen hos EUIPO.

Trots detta finns det komponenter i förväxlingsbedömningen som återspeglar specifika särregler när det gäller specifika farmaceutiska preparat. Vid bedömningen av förväxlingsrisk bör en helhetsbedömning göras där samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet beaktas. Genom rättspraxis från EU-domstolen har det fastställts att faktorer som varumärkets kändedom på marknaden, den association som det använda eller registrerade varumärket skapar, graden av likhet mellan varumärket och tecknet, samt likheten mellan de aktuella varorna eller tjänsterna bör vägas in. Denna bedömning ska också göras med utgångspunkt från genomsnittskonsumentens synvinkel, som anses vara normalt informerad, skäligen uppmärksam och upplyst. EU-domstolen har påpekat att genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsnivå kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster som diskuteras. Vidare har domstolen betonat att ju högre särskiljningsförmåga ett varumärke har, desto större är risken för förväxling.

När det kommer till bedömningen av varuslagslikhet har domstolen utvecklat en praxis där en skonsam bedömning tillämpas i förhållande till läkemedel. Trots att läkemedel generellt sett skiljer sig åt i sin natur och har olika terapeutiska inriktningar, har EU-domstolen fastställt att alla läkemedel bör betraktas som att de har samma övergripande syfte, nämligen att bota eller lindra hälsoproblem. Även vid jämförelser mellan läkemedelspreparat och andra varor eller tjänster inom medicinska områden, såsom medicinska instrument i klass 10, som vanligtvis tillverkas av företag som inte är specialiserade inom läkemedelsindustrin, hävdar EU-domstolen att dessa kontrasterande varor hör hemma inom det medicinska området och är därför avsedda för användning i samband med terapeutisk behandling.

I slutändan innebär detta, jämfört med andra varor, att det är enklare för två läkemedel att ha liknande varuslagslikhet trots att de kan skilja sig avsevärt åt. Sammanfattningsvis har EU-domstolen konstaterat att nästan alla läkemedel, inklusive de för djur, alltid bör anses utgöra liknande varor. Detta gäller inte för andra kategorier av varor, och en särskild bedömningskomponent har utvecklats som endast verkar omfatta läkemedel.

Vid bedömningen av genomsnittskonsumenten kan man observera inslag av särskilda bedömningar för läkemedel. Inom ramen för omsättningskretsen beaktas både hälso- och sjukvårdspersonal samt slutkonsumenter, trots att dessa kanske inte aktivt gör ett val vid köptillfället. Detta blir särskilt tydligt när en läkare påverkar eller till och med bestämmer vilken vara en konsument ska köpa. EU-domstolen har fastställt att när det är flera yrkesroller som omfattas av omsättningskretsen bör man utgå från den grupp som har lägst uppmärksamhet, vilket i detta fall är slutkonsumenten. EU-domstolen har konstaterat att hälso- och sjukvårdspersonal uppvisar en hög grad av uppmärksamhet. Eftersom slutkonsumenten ingår i omsättningskretsen bör dennes grad av uppmärksamhet i stället beaktas. Den genomsnittliga konsumenten anses vara normalt informerad, skäligen uppmärksam och upplyst. När det gäller graden av uppmärksamhet hos slutkonsumenter när det gäller läkemedel har praxis varierat över tid.

I början baserade domstolen bedömningen på behandlingsområdets allvarlighet, där läkemedel för behandling av allvarliga sjukdomar bedömdes ha en högre grad av uppmärksamhet hos slutkonsumenten. Dock har EU-domstolens bedömning ändrats över tid, och nu anses slutkonsumenten ha en högre grad av uppmärksamhet oberoende av läkemedlets art. Denna bedömning stöds av att konsumenter är mer medvetna när det gäller läkemedel på grund av produkternas påverkan på deras hälsa. Vissa kritiserar dock denna bedömning och hävdar att genomsnittskonsumenten, även om uppmärksamheten är högre, inte kan förväntas ha en så sofistikerad nivå som möjliggör säker åtskillnad mellan läkemedelsmärken med små skillnader. I slutändan innebär detta att även om bedömningen utgår från genomsnittskonsumentens uppmärksamhet är den likvärdig med om domstolen hade utgått från hälso- och sjukvårdspersonalens uppmärksamhet.

När det gäller bedömningen av märkeslikhet verkar det som att EU-domstolen inte har utvecklat en särskiljande bedömning. Det kan dock noteras att läkemedelsvarumärken har en nackdel när det kommer till den visuella och fonetiska aspekten av bedömningen. Detta beror på att läkemedelsnamn oftast består av sammansatta komponenter som ger indikationer på läkemedlets aktiva substanser. EU-domstolen har hävdats att sådana termer kan innehålla deskriptiva ord delar, vilket minskar deras särprägel. Exempelvis fann PMÖD att begreppet "WART" är deskriptivt, varför varumärkena "WARTNIX" och "WARTNER" inte var förväxlingsbara.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att EU-domstolen har utvecklat en praxis där förväxlingsbedömningen skiljer sig åt när det kommer till läkemedel jämfört med andra varor. Det framgår inte klart av EU-domstolens avgöranden varför vissa särdrag har gjorts när det gäller varumärken för läkemedel. Inom doktrinen har det dock argumenterats för att domstolen i viss mån kan ha beaktat de potentiella konsekvenserna som kan uppstå vid en förväxling av läkemedel. Det är dock viktigt att notera att detta inte har verifierats av EU-domstolen själv.

8.3 Avvikelser mellan svensk och EU-rättslig praxis?

I förarbetena till den tidigare VmL lades det fram förslag om att införa särregler som specifikt gällde läkemedelsvarumärken. Trots dessa förslag implementerades inga specifika regler för läkemedel. Däremot betonades i förarbetena att skyddet mot förväxling för läkemedel bör vara omfattande med tanke på de allvarliga konsekvenser som kan uppstå om man misstar sig angående ett läkemedel. Det påpekades även att de flesta läkemedelsmärken, på grund av sin särskilda uppbyggnad, är svåra att komma ihåg och därmed svårare att skilja från liknande varumärken. Detta ställningstagande gjordes dock inte inom ramen för EU-rätten. Även om varumärkesdirektivet inte innehåller specifika särregler för läkemedel har det genom rättspraxis utvecklats, vilket framgår enligt tidigare diskussioner. Med tanke på den begränsade praxisen från Patent- och marknadsöverdomstolen är det svårt att fastställa om bedömningen skiljer sig åt.

Även om varumärkesförordningen inte formulerar en striktare bedömning när det gäller läkemedelsvarumärken, har en sådan princip utvecklats genom rättspraxis från både EU-domstolen och tribunalen. Både den svenska nationella rätten och EU-rätten använder därmed en strängare bedömningsstandard när det kommer till förväxlingssituationer där läkemedelsvarumärken är inblandade. En avvikelse värd att nämna är att i enlighet med varumärkesförordningen genomförs ingen förväxlingsbedömning vid registreringen av ett varumärke om inte ett äldre varumärke väcker invändningar. Detta skiljer sig från svensk nationell rätt där en förväxlingsbedömning görs inom ramen för registreringsärenden oavsett om ett äldre varumärke invänder eller inte. En tolkning av detta är att svensk nationell rätt kan anses ha en strängare bedömning jämfört med EU-rätten. Detta eftersom man redan vid registreringsärendet undersöker om det finns en risk för förväxling. Med andra ord genomförs en dubbelförväxlingsprövning inom svensk nationell rätt, vilket indirekt resulterar i en strängare bedömning. Däremot skiljer sig inte själva bedömningen av förväxlingsrisk åt. Både PMÖD samt tribunalen och EU-domstolen tillämpar samma bedömningsaspekter och refererar ofta till varandras avgöranden.

8.4 Avslutande synpunkter

Sammanfattningsvis ger en överblick av rättsordningen tydligt uttryck för en strängare bedömning inom varumärkesrätten när det kommer till läkemedelsvarumärken. Denna strängare praxis har inte fastställts genom någon specifik regel utan har utvecklats genom rättspraxis. Vid första anblicken kan förväxlingsbedömningen av läkemedelsvarumärken verka likvärdig med andra varumärken, eftersom den inkluderar samma aspekter. Trots detta blir det tydligt vid närmare granskning att flera av dessa aspekter, inom ramen för förväxlingsbedömningen, innefattar särskilda regler när det kommer till läkemedel. Även om EU-domstolen tydligt har fastställt att egenskaper som saknar koppling till en varas kommersiella ursprung, såsom förväxling av ett läkemedels egenskaper, inte bör beaktas vid en förväxlingsbedömning, så tar förväxlingsprövningen ändå hänsyn till att läkemedel utgör en särskild kategori av varor. Detta beror på de allvarliga risker för liv och hälsa som en förväxling av läkemedel kan medföra. Varumärkesrätten är numera harmoniserad, vilket innebär att enhetliga tolkningsprinciper bör tillämpas i alla medlemsländer. Genom granskning av praxis från PMÖD tillsammans med EU-domstolen och tribunalen framgår det tydligt att samma principer används vid förväxlingsprövningar. Vid denna jämförelse framträder att svensk nationell rätt inte tillämpar en strängare bedömning jämfört med EU-domstolen. Däremot genomförs en dubbel prövning inom ramen för svensk nationell rätt, där PRV genomför en förväxling prövning ex officio vid registrering av varumärken.

Källförteckning

Offentligt tryck

Sverige

Utredningsbetänkande

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag.

Propositioner

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

Prop. 2020/21:125 Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro.

Europeiska unionen

Riktlinjer

EMA/CHMP/287710/2014 – Rev. 7 Guideline on the acceptability of names for human medicinal products processed through the centralised procedure.

EUIPO:s interna riktlinjer avseende granskning av EU-varumärken.

Europeiska kommissionen

Study on the overall functioning of the European Trade Mark System.

Rättspraxis

PMÖD

PMÖD 2019:20.

PMD

PMÄ 6310–17.

EU-domstolen

C-102/77 *Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, EU:C:1978:108.

C-215/88 *Casa Fleischhandels-GmbH mot Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung*, EU:C:1989:331.

C-251/95 *SABEL BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, EU:C:1997:528.

C-337/95, *Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV*, EU:C:1997:517.

C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, EU:C:1998:442.

C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV*, EU:C:1999:323.

C-273/00 *Sieckmann*, EU:C:2001:594.

C-206/01 *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*, EU:C:2002:651.

C-329/02 *SatellitenFernsehen GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2004:532.

C-412/05 *Alcon Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet*, EU:C:2007:252.

C-487/07 *L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd*, EU:C:2009:378.

Tribunalen

T-183/02 *El Corte Inglés, SA mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2004:79.

T-130/03 *Alcon Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2005:337.

T-202/04 *Madaus AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2006:106.

T-256/04 *Mundipharma AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2007:46.

T- 328/05 *Apple Computer, Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2008:238.

T-48/06 *Astex Astex Therapeutics Ltd mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2008:329.

T-95/07 *Aventis Pharma SA mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2008:455.

T-106/07 *Alcon Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2008:340.

T-486/07 *Ford Motor mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2011:104.

T-84/08 *Intesa Sanpaolo SpA mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2011:144.

T-201/08 *Market Watch Franchise & Consulting, Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2010:408.

T-277/08 *Bayer Healthcare LLC mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2009:433.

T-106/09 *adp Gauselmann GmbH mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2010:380.

T-220/09 *Ergo Versicherungsgruppe AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2011:392.

T-342/10 *Paul Hartmann AG mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2012:290.

T-97/11 *Rovi Pharmaceuticals GmbH mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2013:474.

T-502/12 *Ferring BV mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2014:192.

T-324/13 *Endoceutics, Inc. mot harmoniseringsbyrån*, EU:T:2014:672.

Litteratur

Alemanno, Alberto & Bonadino, Enrico (red.) (2016). *The new intellectual property of health: beyond plain packaging*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Bernitz, Ulf, Nordell, Per Jonas, Rosén, Jan & Sandgren, Claes (2020). *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*. Femtonde upplagan Stockholm: Jure.

Dahlman, Christian (2010). *Rätt och rättfärdigande: en tematisk introduktion i allmän rättslära*. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Fhima, Ilanah & Gangjee, Dev (2019). *The confusion test in European trade mark law*. First edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

Hanne, Stephan (2011). 'Case law on pharmaceutical trade marks from the Court of Justice of the European Union'. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2011, Vol. 6, No. 1.

Herberholz, Dana M. (2006), 'Curing Confusion: An Overview of the Regulatory Complexities of Obtaining Pharmaceutical Trademarks and a Prescription for Reform'. *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, vol. 8 nr 1, s. 98–122.

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

Hjertstedt, Mattias (2019). Beskrivningar av rättsdogmatisk metod [Elektronisk resurs] om innehållet i metodavsnitt vid användning av ett rättsdogmatiskt tillvägagångssätt. *Festskrift till Örjan Edström*. 165-173.

Khilnani, Gurudas, Kumar Khilnani, Ajeet, Thaddanee, Rekha (2013). 'Semantics of Drug Nomenclature'. *National Journal of Physiology, Pharmacy & Pharmacology*, volume 4, Issue, s. 95 – 98.

Kleineman, Jan (2018). Rättsdogmatisk metod, artikel i Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk metodlära*, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund.

Kulin-Olsson, Karin (2011). *Juridikens fundament: med grundläggande juridisk metodlära*. 6., [utök.] uppl. Stockholm: Jure.

Kur, Annette & Senftleben, Martin (2017). *European trade mark law: a commentary*. Oxford: Oxford University Press.

Levin, Marianne & Hellstadius, Åsa (2019). *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönster- och formgivningrätt, känneteckensrätt - i Sverige, EU och internationellt*. Tolfte upplagan Stockholm: Norstedts Juridik.

Levin, Marianne & Nilsson, Hanna (2008). *Läkemedel & immaterialrätt m.m.* Stockholm: Jure.

Mosback, Helen (2013). 'Protection of pharmaceutical trade marks in Europe: an overview'. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2013, Vol. 8, No. 1.

Muyldermans, Jeroen & Maeyaert, Paul *Likelihood of confusion in trade mark law: a practical guide to the case law of EU courts*. Apphen aan den Rijn: Wolters Kluwer.

Nordell, Per Jonas (2004). *Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets mening och referens*. Stockholm: Mercurius.

Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.) (2018). *Juridisk metodlära*. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur.

Pehrson, Lars (1981). *Varumärken från konsumentens synpunkt: [Trademarks from the consumer's point of view]: en rättsvetenskaplig studie*. Diss. Stockholm:Univ.

Rosén, Johan (1996). 'De svenska lagförarbetenas vara eller inte vara som rättskälla — effekter av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen'. SvJT 1996 s. 245.

Sandgren, Claes (2021). *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod, argumentation och språk*. Femte upplagan Stockholm: Norstedts Juridik.

Walther, Carolina & Malmberg, Paulina (2014). 'Varumärkesintrång – en fråga om varumärkets funktioner'. Ny Juridik 2:15.

Wessman, Richard (2002). *Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*. Diss. Stockholm: Univ., 2002.

Wessman, Richard, *Varumärkeslagen: En kommentar* (2020-04-17, version 1C, JUNO).

Wessman, Richard, Kraus, Jakob & Lukins, Ilze (2019). *Immateriellrättens struktur*. Första upplagan Stockholm: Norstedts Juridik.

Övrigt

Arash, Bobby, Karnov, kommentar till 2 kap. 1 § läkemedelslagen (besökt 2023-11-22).

British Pharmacological Society, 'The problem of look-alike, sound-alike name errors: Drivers and solutions' <<https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/bcp.14285>> (besökt 2023-12-03).

Coca Cola Sverige, 'Våra varumärken' <<https://www.coca-cola.com/se/sv/brands>>(besökt 2023-12-05).

De-Coding property Law, 'Pharmaceutical trademark confusion: Poison Pill or Public Health?' <<https://spicyip.com/2022/11/pharmaceutical-trademark-confusion-poison-pill-or-public-health.html>>(besökt 23-12-03).

Fass, 'Alvedon' <<https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19750613000031>> (besökt 2023-11-28).

Fass, 'Ibuprofen Apofri'
<<https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20180813000108>>
(besökt 2023-11-28).

Fass, 'Ibuprofen Orifarm'
<<https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=20060817000079>>
(besökt 2023-11-28).

Fass, 'Panodil' <<https://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19581215000033>> (besökt 2023-11-28).

Inspektionen för vård och omsorgårsrapport, 'Skador i somatisk vård 2013–2021 på nationell nivå' <https://skr.se/download/18.4810054185aaa3e03d6329d/1674478088939/Skador-i-somatisk-varld%202013-22_p%C3%A5-nationell-niva-TA.pdf> (besökt 2023-10-15).

Institute for Safe Medication Practices, 'List of Confused Drug Names' <<https://www.ismp.org/recommendations/confused-drug-names-list>> (besökt 2023-11-05).

Lif, 'Nya tider ställer nya krav på arbetet med läkemedelssäkerhet' <<https://www.lif.se/sa-funkar-det/lakemedelssakerhet/lakemedelsforetagens-arbete-med-patientsakerhet/nya-tider-staller-nya-krav-pa-arbetet-med-lakemedelssakerhet/>> (besökt 2023-09-25).

Läkemedelsverket, 'Svensk namngivning av läkemedelssubstanser' <<https://www.lakemedelsverket.se/sv/e-tjanster-och-hjalpmedel/substans-och-produktregister/nsl/svensk-namngivning-av-lakemedelssubstanser>> (besökt 2023-10-14).

Läkemedelsvärlden, 'Läkemedelsnamn kan både hjälpa och stjälpa' <<https://www.lakemedelsvarlden.se/blogginlagg/lakemedelsnamn-kan-bade-hjalpa-och-stjalpa/>> (besökt 2023-12-07).

Marabou, 'Marabou idag' <<https://www.marabou.se/om-marabou>> (besökt 2023-12-05).

Patent och registreringsverket, "EUIPO" <<https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/vanliga-ord-och-begrepp/euipo/>> (besökt 2023-10-04).

Patent och registreringsverket, 'Ordlista P-R: Pariskonventionen' <<https://www.prv.se/sv/kunskap-och-stod/prv-skolan-online/ordlista/ordlista-p-r/>> (besökt 2023-09-03).

Socialstyrelsen, 'När var tionde skadas i vården krävs handling' <<https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/debattartiklar/socialstyrelsen-nar-var-tionde-skadas-i-varden-kravs-handling/>>(besökt 2023-10-15).

The Lancet, 'Vira something: a taste of the wrong medicine' <[https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(05\)62071-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(05)62071-5/fulltext)> (besökt 2023-10-11).

The Money, 'Vad är märkena för BMW -gruppen?' <<https://themoney.co/sv/quelles-sont-les-marques-du-groupe-bmw/>>(besökt 2023-12-05).

Vetenskap&Hälsa, 'Ett läkemedels långa resa från labbet till apotekshyllan' <<https://www.vetenskaphalsa.se/ett-lakemedels-langa-resa-fran-labbet-till-apotekshyllan/>>(besökt 2023-11-28).

Wessman, Richard (Juno), kommentar till 1 kap. 10 § varumärkeslagen (besökt 2023-11-22).

World Health Organisation, 'International Nonproprietary Names Programme and Classification of Medical Products' <<https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn>>(besökt 2023-11-02).

World Health Organisation, 'Look-Alike, Sound-Alike Medication Names' <https://cdn.who.int/media/docs/default-source/patient-safety/patient-safety-solutions/ps-solution1-look-alike-sound-alike-medication-names.pdf?sfvrsn=d4fb860b_8>(besökt 2023-11-02).