



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Johanna Persson

Ortsnamn som kännetecken

Examensarbete
20 poäng

Per Jonas Nordell

Immaterialrätt
Marknadsrätt

Ht 2003

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRKORTNINGAR	3
1 INLEDNING	5
1.1 Bakgrund	5
1.2 Syfte	5
1.3 Avgränsningar	6
1.4 Metod	7
1.5 Disposition	7
2 VARUMÄRKESRÄTTSLIGT SKYDD FÖR ORTSNAMN	9
2.1 Inledning	9
2.2 Direkt skydd	9
2.3 Indirekt skydd	11
2.3.1 Registrering av ortsnamn	11
2.3.1.1 Disclaimer	13
2.3.2 Inarbetning av ortsnamn	14
2.4 Särskiljningsförmågan hos ortsnamn	16
2.4.1 EG-domstolens praxis	19
2.4.2 Svensk praxis	21
2.5 Vilsedande av allmänheten	24
2.5.1 EG-domstolens praxis	25
2.5.2 Svensk praxis	26
2.5.2.1 Utländska namn	26
2.5.2.2 Svenska namn	31
2.6 Analys av berörda avgöranden	31
2.6.1 Särskiljningsförmåga	31
2.6.2 Vilsedande av allmänheten	34
3 MARKNADSRÄTTSLIGT SKYDD FÖR ORTSNAMN	38
3.1 Inledning	38
3.2 MFLs goodwillskydd för otillbörligt beteende	39
3.2.1 Renommésnyltning	39

3.2.2	Vilseledande om geografiskt ursprung	42
3.2.3	Vilseledande efterbildning	44
3.2.4	Jämförande reklam	46
3.3	Analys av berörda avgöranden	48
3.3.1	Renommésnyltning	48
3.3.2	Vilseledande om geografiskt ursprung	50
4	AVSLUTANDE ANALYS	54
	LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING	57
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	59

Sammanfattning

Ensamrätt till ortsnamn som kännetecken och immateriell rättighet kan, inom den svenska varumärkesrätten, uppnås genom antingen registrering eller inarbetning av kännetecknet. Primärt gäller att ensamrätt till ortsnamn inte kan erhållas. Det beror på att en ursprungsangivande beteckning anses sakna särskiljningsförmåga. Men om särskiljningsförmåga, som är en nödvändig förutsättning för både registrering och inarbetning, föreligger så bryts presumtionen. Om en platsangivelse således främst uppfattas som ett kännetecken för en viss produkt, har en näringsidkare lyckats arbeta upp en relation till platsen och då anses kännetecknet ha särskiljningsförmåga. För inarbetning av ortsnamn gäller, utöver särskiljningsförmåga, också de allmänna förutsättningarna för inarbetning. Kosta och Ramlösa är exempel på svenska ortsnamn som har ansetts vara skyddade som kännetecken. Att kännetecknet inte vilseleder allmänheten är ett absolut skydd och därmed också en förutsättning för erhållande av skydd för ortsnamn. Det har emellertid fastslagits i åtskilliga rättsfall, att utländska ortsnamn, som inte har något känt samband med produkten, inte anses vilseleda allmänheten, eftersom namnet inte uppfattas såsom en ursprungsangivelse. Risken för utländska ortsnamns vilseledande i Sverige anses uppenbarligen elimineras för namn på orter som är belägna i en helt annan del av världen, som en följd av avståndet, eller om orten ifråga är väldigt liten och okänd.

Den svenska marknadsföringsrätten gör det också möjligt för näringsidkare att hävda rätten till ett ortsnamn i förhållande till annan näringsidkare i det enskilda fallet. Emellertid påverkas naturligtvis även annan näringsidkares framtida användning av utgången i det enskilda fallet. Genom marknadsrättens goodwillskydd är det möjligt att förhindra annan från användande av ett ortsnamn på grund av otillbörlig marknadsföring. Ortsnamn kan exempelvis aktualiseras inom marknadsföringsrätten om användandet av en viss ursprungsangivelse anses vara vilseledande. Ett av

de senaste målen i Marknadsdomstolen, MD, avseende ortsnamn, vilket gällde ortsnamnet Mora, handlade just om hinder mot att marknadsföra en produkt som vilseledde om det geografiska ursprunget.¹

Trots att det är ett allmänt intresse att ursprungsangivelser, såsom ortsnamn, inte skall tillhöra en enskild näringsidkare, är det viktigt att ortsnamn som i realiteten fungerar som ett kännetecken för en viss näringsidkares produkter också kan skyddas. Skyddet för ortsnamn enligt varumärkesrätten beror på i vilken utsträckning annan näringsidkare är i behov av att kunna använda ortsnamnet. Enligt marknadsföringsrätten beror skyddet för ortsnamn på om en annans handlande kan anses vara otillbörligt eller inte.

¹ MD 2003:13, MORA.

Förkortningar

AlkoholL	Alkohollag (1994:1738)
EEG	Europeiska ekonomiska gemenskapen
EG	Europeiska gemenskapen, även förkortning för Amsterdamfördraget; det nya europeiska fördraget som trädde i kraft den 1.5.1999
EU	Europeiska unionen
FL	Firmalag (1974:156)
HD	Högsta domstolen
ICC	International Chamber of Commerce (Internationella Handelskammaren)
KO	Konsumentombudsmannen
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslag (1995:450)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv, avd. I, Högsta domstolens domar
OHIM	Office of Harmonisation for the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Harmoniseringskontoret i Alicante)
PBR	Patentbesvärsrätten
PK	Pariskonventionen för industriellt rättsskydd
Prop.	Regeringens proposition
RegR	Regeringsrätten
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
SHV	Stockholms Handelskammares Varumärkesnämnd
SOU	Statens offentliga utredningar
TR	Tingsrätten

TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods
WIPO	World Intellectual Property Organization (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten)
VML	Varumärkeslag (1960:644)

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Märkesprodukters geografiska ursprung har många gånger en stor betydelse som identitetsbärare. Det geografiska ursprunget kan vara av olika slag, till exempel nationellt, regionalt eller lokalt. En produkts geografiska ursprung kan påverka ett varumärkes identitet genom att det förmedlar härstamning av kommersiell eller historisk karaktär. Ett varumärke som anknyter till en tradition eller det renommé som en specifik nation eller region har, gör det oftast för att skapa positiva associationer till varumärket och därmed öka konsumenternas förtroende.

En aktuell fråga inom känneteckensrätten² är i vilken utsträckning det är möjligt att hävda ensamrätt till Ortsnamn som kännetecken. Samtidigt som det i samhället finns ett stort behov av att hålla Ortsnamnen fria för användning av vem som helst, finns det också ett stort intresse av att med ensamrätt inneha Ortsnamn som varumärke.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utreda vilket skydd som enligt känneteckensrätten existerar för Ortsnamn som kännetecken.

Ortsnamn har som huvudsyfte att ange namnet på en viss geografisk plats. Ortsnamn som kännetecken är emellertid också vanligt förekommande. I den svenska lagstiftningen finns regler som anger att ett företag har rätt att, såsom kännetecken för sina varor, använda uppgifter om varans eller produktens geografiska ursprung. En ensamrätt till Ortsnamn är av stort

² Sammanfattande benämning för varumärkes- och firmarätten och numera även marknadsrätten.

intresse för näringsidkare, eftersom varumärket som immateriell rättighet värderas högt på dagens marknad.

1.3 Avgränsningar

Denna uppsats behandlar det indirekta skyddet för geografiska namn i form av Ortsnamn, inom ramen för varumärkeslagen (1960:644), VML, inklusive det tillhörande EG-direktivet 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, och marknadsföringslagen (1995:450), MFL. Trots begränsningen till Ortsnamn kommer jämförelser med andra geografiska namn att göras. (Se om definition under kap. 2). Geografiska ursprungsbeteckningar som skyddas enligt EGs förordning 2081/92/EEG om skydd för geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, samt generiska beteckningar, nämns dessutom för tydlighetens skull under 2.2.

Gränsen mellan firma- och varumärkesrätten håller på att försvinna som en följd av firmadominansens varumärkesfunktion. De båda rättsområdenas likheter är ett resultat av dels den ekonomiska och industriella utvecklingen, dels av e-handeln och Internetutvecklingen. Medan varumärket framförallt utgör företagets upparbetade värde, är firman ett medel för särskiljande av den verksamhet som bedrivs. Eftersom det råder likartade regler inom både varumärkes- och firmarätten, samt att utvecklingen går mot endast ett kännetecken, såsom bland annat företagen Volvo, Asea och Emmaljunga är exempel på, är det överflödigt att i uppsatsen behandla firmarätten. Kopplingen mellan varumärke och firma framgår bland annat av 3 § 2 st VML, och 5 § firmalagen (1974:156), FL.

Registrering av gemenskapsvarumärken inom EU behandlas inte närmare i uppsatsen.

1.4 Metod

Under arbetet med denna uppsats har huvudsakligen använts sedvanlig rättsvetenskaplig metod för att utreda det redan nämnda syftet, nämligen vilket skydd som enligt känneteckensrätten existerar för Ortsnamn som kännetecken. Inhämtning av litteratur inom varumärkesrätten har skett för att få en övergripande kunskap och förståelse om känneteckensrätt i allmänhet och om geografiska namn i synnerhet. Rättsfall på området, från både svenska domstolar och EG-domstolen, har studerats, liksom relevanta betänkanden, lagförarbeten och lagtext till VML, MFL, och FL. Vidare har inhämtats information ur speciallitteratur och artiklar inom varumärkes- och marknadsrätten. Avsteg från sedvanlig rättsvetenskaplig metod har gjorts genom användning av rättssakkunnigutlåtanden från aktuella och principiella rättsfall från MD och andra domstolar. Redogörelse och diskussion avseende rättssakkunnigutlåtanden skiljer sig från sedvanlig rättsvetenskaplig metodik genom att sådana utlåtanden inte alltid kan tillmätas samma värde, eftersom argumenten ofta är skrivna till förmån för en viss part och då kanske inte alltid kan antas ge uttryck för gällande rätt.

1.5 Disposition

Inledningsvis behandlas det varumärkesrättsliga skyddet för Ortsnamn. Det direkta skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar enligt EG-förordningen 2081/92/EEG behandlas kortfattat. (Registreringsskyddet för geografiska ursprungsbeteckningar enligt den nämnda EG-förordningen innehåller inga sanktioner. Istället bedöms otillbörliga marknadsföringsåtgärder mot sådana ursprungsbeteckningar, i Sverige, enligt MFL.) Trots förordningens och det direkta skyddets samband med marknadsrätten, har valts att med anledning av uppsatsens övriga uppbyggnad kort behandla de skyddade ursprungsbeteckningarna i anslutning till det varumärkesrättsliga skyddet under kap. 2. Vidare i kap. 2 behandlas det indirekta skyddet av geografiska namn, i synnerhet Ortsnamn.

Olika alternativ för att skydd skall uppkomma redovisas. Därefter behandlas mer ingående särskiljningsförmågan hos Ortsnamn, samt vilseledande av allmänheten. EG-rättslig och svensk praxis tas upp. Kapitel 3 behandlar skyddet för Ortsnamn ur marknadsrättslig synvinkel. Det marknadsrättsliga skyddet för Ortsnamn är dels ett goodwillskydd för otillbörligt beteende som blir aktuellt först när produkten lanserats / väl är satt i omlopp, dels ett skydd mot vilseledande av allmänheten. De olika skydd som behandlas är renommésnyltning, vilseledande om geografiskt ursprung, vilseledande efterbildning och jämförande reklam. Tonvikten i det marknadsrättsliga kapitlet ligger på skyddet mot vilseledande om geografiskt ursprung. Analys av innehållet behandlas delvis fortlöpande i texten, men avseende berörda avgöranden i slutet av kapitel 2 respektive kapitel 3. Den avslutande analysen i kapitel 4, återspeglar och innehåller de ytterligare reflektioner som kunnat göras.

2 Varumärkesrättsligt skydd för ortsnamn

2.1 Inledning

Ett geografiskt namn kan inte av en näringsidkare användas som ett individualiseringsmedel för en viss vara på vilket sätt som helst. Ett geografiskt namn är ett egennamn som denoterar och konnoterar ett geografiskt begrepp. Det geografiska namnet denoterar och konnoterar varans geografiska ursprung istället för det kommersiella ursprunget som alltså är näringsidkarens rörelse. Ett geografiskt namn värderas och uppfattas som beskrivande. Geografiska namn uppfyller inte kraven för ett ordmärke eftersom särskiljningskriterierna generellt sett inte uppfylls. Dels är de inte ägnade att uppfatta som ett ordmärke för de angivna produkterna, dels kan inte alltid ensamrätt till ett geografiskt deskriptivt ord ges, eftersom det får negativa konsekvenser för andra näringsidkare inom samma bransch.³

2.2 Direkt skydd

Om en produkt är skyddad som en geografisk ursprungsbezeichnung för jordbruksprodukter och livsmedel enligt EG-förordningen 2081/92/EEG uppkommer rätten att utnyttja en sådan endast om produkten härstammar från området som omfattas och dessutom uppfyller de för varan utlovade egenskaperna. Samtidigt som beteckningen är en geografisk ursprungsbezeichnung är, den också en sort- och kvalitetsbeteckning, en slags konsumentgaranti.⁴

³ Holmqvist, L, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, s. 312 f.

⁴ Koktvedgaard, M, Levin, M, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 321 f.

Det speciella med det gemenskapsrättsliga skyddet för geografiska ursprungsbeteckningar är att det tillkommer / kan ianspråkats av alla näringsidkare som uppfyller kriterierna för en viss beteckning. Det är alltså inte möjligt att hävda ensamrätt till en skyddad beteckning.⁵ Exempel på skyddade varor är Champagne, Sveciaost och Skånsk spettekaka och Svensk Vodka.

Det ursprungliga syftet med speciellt skydd för geografiska namn för jordbruksprodukter och livsmedel var att stimulera jordbrukspolitiken och att ge konkurrensskydd åt mindre producenter på landsbygden vilka tidigare hade tagit skada av konsumenternas kvalitetsmedvetenhet och haft stora konkurrenssvårigheter på marknaden. De mindre producenterna ges genom skyddet för ursprungsbeteckningarna en chans att utveckla sina produkters kvalitet och på så sätt kan de öka sina inkomster. Produkter med hög kvalitet leder till en ännu högre kvalitetsmedvetenhet hos konsumenterna och resultatet blir ökande efterfrågan och ökad konkurrens.⁶

I förordning 2081/92/EEG art. 3.1 stadgas att geografiska namn som blivit generiska inte får registreras som en skyddad ursprungsbeteckning. I förordningen avses med namn som har blivit generiska namn på en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som, visserligen har samband med den ort eller den region där produkten eller livsmedlet från början framställdes eller marknadsfördes men har blivit den allmänna benämningen på produkten eller livsmedlet i fråga. Sådana generiska beteckningar som anger geografiskt ursprung skyddas från registrering enligt TRIPs⁷-avtalets bestämmelser. TRIPs-avtalet har till syfte att förhindra degeneration / försvagning av geografiska ursprungsbeteckningar. Som en följd av degeneration / försvagning kan beteckningen inte längre kvalitetsskyddas, utan blir allmän egendom. Falukorv, som ursprungligen kommer från Falun, är ett exempel på en generisk beteckning som anger geografiskt ursprung.

⁵ Levin, M, *Noveller i varumärkesrätt*, s. 13.

⁶ Preambeln till förordning 2081/92/EEG.

Andra exempel på sådana generiska beteckningar är vichyvatten, wienerkorv, wienerbröd och schweizerost.⁸ Falukorv är emellertid också ett exempel på en "Garanterat Traditionell Specialitet". Det innebär inte att den måste ha tillverkats i Falun, utan istället att all korv som uppfyller produktspecifikationen för falukorv får lov att kallas för falukorv, oavsett varifrån den kommer.

2.3 Indirekt skydd

2.3.1 Registrering av orsnamn

Det finns tre alternativ för att uppnå giltigt varumärkesskydd genom registrering i Sverige. Sökanden kan registrera ett svenskt nationellt varumärke i Sverige hos Patent- och registreringsverket, PRV, eller registrera ett EG-varumärke hos Office of Harmonisation for the Internal Market, OHIM. Den tredje möjligheten är att hos World Intellectual Property Organization, WIPO, registrera ett internationellt varumärke enligt det s. k. Madridprotokollet.

Den svenska lagregeln om registrering av geografiska beteckningar såsom varumärken bygger på EGs varumärkesdirektiv (89/104/EEG) och skall tolkas mot bakgrund av detta. I 1 § VML, anges att ensamrätt till ett varumärke kan erhållas genom registrering. Kännetecknet skall avse varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Skydd genom registrering omfattar alltid hela Sverige.⁹ Enligt 2 st. samma paragraf kan ett varumärke bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor, som tillhandahålls i en näringsverksamhet, från sådana som

⁷ Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in counterfeit Goods.

⁸ Holmqvist a. a. s. 314.

⁹ Bonthron, M, m fl, *Sveriges rikes lag, lagbokscommentaren – immaterialrätt*, s. 593.

tillhandahålls i en annan. PRV gör en bedömning innan ett varumärke registreras och om det anses föreligga hinder för registrering så avslås ansökan. Efter att (positivt) beslut fattats i enlighet med ansökan finns det, enligt 20 § 2 st. VML, under en viss period en möjlighet, för den som önskar, att inom två månader invända mot den aktuella registreringen.

Av 3 § VML (art. 6.1 b i direktivet) framgår att var och en får i näringsverksamhet, under förutsättning att det är i överensstämmelse med god affärssed, som kännetecken för sina varor, använda bland annat uppgifter om varans geografiska ursprung. Anledningen härtill är att sådant kännetecken anses sakna särskiljningsförmåga och därmed kan varumärkesinnehavaren inte hindra någon från att använda sig av angivande av geografiskt ursprung.¹⁰

Den yttre gränsen för varumärkesinnehavarens ensamrätt anges i 4 § VML (art. 4 i direktivet). I angiven paragraf stadgas att annan än varumärkesinnehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, inklusive muntlig användning. Det bör observeras att ensamrättens begränsning tar sikte särskilt på användningen av varukännetecknet som just varukännetecken inom näringsverksamhet. Ett intrång kan aldrig anses föreligga i en situation där någon använder ett ord i sin vanliga språkliga betydelse. Samma regel gäller för en figur som används på ett sätt som gör att den inte uppfattas som om den vore ett varumärke.¹¹

Enligt 13 § 1 st. VML (art. 3.1 c och 3.3 i direktivet) får ett varumärke inte registreras om det uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger en varas art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, eftersom kännetecknet enskilt / i sig då anses sakna särskiljningsförmåga. Vidare framgår av paragrafen att

¹⁰ Prop. 1992/93:48, EES-avtalen och immaterialrätten, s. 85 f.

vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga, hänsyn skall tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.

Ett absolut hinder för registrering föreligger enligt 14 § 1 st. 2 VML (art. 3.1 g i direktivet) om märket i fråga om geografiskt ursprung är ägnat att vilseleda allmänheten. Registreringshindret avser märken som är ägnade att ge en oriktig uppfattning om bland annat varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller ursprungsart.¹²

Förutom registreringshinder för bristande särskiljningsförmåga och vilseledande kännetecken, finns det också hinder mot registrering av förväxlingsbara kännetecken. Förväxlingsrisken i samband med geografiska namn kan aktualiseras när en näringsidkare vill registrera eller använda ett redan s. a. s. upptaget namn. Enligt 14 § 1 st. 6-9 p. VML är det inte möjligt att registrera två varumärken som är förväxlingsbara med varandra. Det är enligt prioritetsprincipen den som först registrerar varumärket som har rätt till detsamma. Det följer av samma bestämmelse att det inte heller är möjligt att registrera ett kännetecken som redan är upptaget på grund av att en annan näringsidkare upparbetat ett inarbetningsskydd för just det kännetecknet.

2.3.1.1 Disclaimer

I 15 § VML stadgas att ensamrätten till ett registrerat varumärke, i form av ord eller utstyrlar, inte innefattar en beståndsdel i varumärket som enskilt inte uppfyller kraven på registrering. När en s. k. disclaimer används utesluts vissa element från registreringen för att en begäran om ensamrätt till varumärket överhuvudtaget skall kunna medges. En registrering beviljas i sådant fall endast om sökanden godkänner inskränkningen. Om en beståndsdel utgörs av ett ord som måste vara fritt för var och en att använda, är det emellertid inte nödvändigt med disclaimer. Exempel på sådana

¹¹ Bonthron, a. a. s. 599.

uppenbara fall kan vara generiska eller rent deskriptiva ord. Av 15 § 2 st. VML framgår att disclaimer skall begäras av sökanden endast om det föreligger risk för att omfattningen av ensamrätten är oviss. Emellertid är det annorlunda i verkligheten. Det är mycket vanligt att disclaimer både begärs och beviljas. Disclaimer kan vidare upphöra att gälla om beståndsdelarna lyckas uppnå särskiljningsförmåga.¹³

Syftet med att införa disclaimer var enligt förarbetena att, för konkurrenter och konsumenter, kunna redovisa skyddsomfånget för märken som i sig innehåller oregistrerbara moment. Ytterligare en anledning till införandet var att försöka förhindra onödiga tvister om varumärken som kunde förväxlas på grund av de oregistrerbara momenten.¹⁴

Disclaimer kan införas avseende geografiska namn. Om registreringen av ett geografiskt namn kan antas föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning, är det möjligt att denna uttryckligen undantas från skyddet.

2.3.2 Inarbetning av ortsnamn

Ensamrätt till ett kännetecken kan, oavsett om märket är registrerat eller inte, enligt 2 § 1-2 st. VML uppnås genom inarbetning. Ett grundläggande krav som ställs på märket är att det skall vara ibruktage.¹⁵ Därutöver krävs enligt 2 § 3 st. VML, för att ett märke skall anses vara inarbetat, att det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.

Rekvisitet som anger att märket skall vara känt *här i landet* betyder inte att märket måste vara känt i hela landet. Det är tillräckligt att det är känt i en

¹² SOU 1958:10, Varumärkeskommitténs betänkande, s. 280 f.

¹³ Alm, A, Starell, J, i Levin, M, Bonnier, S, *Praktisk varumärkesrätt*, s. 107 ff, samt Bonthron, a. a. s. 619 f.

¹⁴ SOU 1958:10, s. 290 ff.

¹⁵ Koktvedgaard a. a. s. 332.

del av landet. Inte heller behöver märket vara använt i landet, utan det räcker att det är känt.¹⁶

Med *den krets som märket riktar sig till* avses omsättningskretsen och den består dels av dem som distribuerat och därmed är verksamma inom den bransch som varan tillhör, dels dem som kan tänka sig köpa produkter av det aktuella slaget. Bedömning måste göras från fall till fall.¹⁷

Den tredje förutsättningen för skydd genom inarbetning är att märket skall vara känt i en *betydande del* av omsättningskretsen. Förarbetena anger att det enskilda fallets omständigheter får avgöra hur mycket som torde utgöra en betydande del.¹⁸ Dock är det inte realistiskt, för att inarbetningsskydd skall föreligga, att majoriteten av omsättningskretsen uppfattar det som annat än ett kännetecken.¹⁹ Också enligt praxis från EG-domstolen framgår det att, för att ett företag under alla omständigheter skall anses ha uppfyllt kravet för inarbetning och därmed även registrering, är tillräckligt med att en betydande del av den berörda omsättningskretsen kan ange att varan kommer från ett visst företag.²⁰ Ett organ som har till uppgift att undersöka och uttala sig om huruvida kännetecken är inarbetade är Stockholms Handelskammars Varumärkesnämnd, SHV. SHV anser som huvudregel att ett märke uppfyller kändhetskravet om cirka en tredjedel av de personer som omfattas av omsättningskretsen har vetskap om det. Om kännetecknet är beskrivande anser SHV istället att kännetecknet måste uppfattas som ett sådant av fler än hälften av dem som ingår i omsättningskretsen.²¹ Det är den som påstår att ett märke är inarbetat som har bevisbördan för att så är fallet. Vanligen görs undersökningarna om inarbetning genom marknadsundersökningar och procentsatser. I allmänhet vägs också andra

¹⁶ A. a. s. 333.

¹⁷ SOU 1958:10 s. 222.

¹⁸ Prop. 1994/95:59 med förslag till ändring i VML, s. 43 ff.

¹⁹ Kocktvedgaard a. a. s. 333.

²⁰ Bernitz, U, rättsutlåtande till advokatbyrån Ormonde Goldie avseende MDs avgörande 2003:13, MORA, Stockholm, 2002-04-14, s. 1 ff.

²¹ SOU 2001:26, Ny VML och ändringar i FL, s. 222.

saker in såsom uppgifter om hur många varor som sålts och i vilken utsträckning varumärket förekommit i olika typer av reklam.²²

Slutligen krävs också att märket måste vara känt som just en beteckning *för de varor som tillhandahålls*. Märket skall alltså ha särskiljningsförmåga och det betyder att det måste kunna fungera som ett individualiseringsmedel.²³

2.4 Särskiljningsförmågan hos Ortsnamn

Som ovan nämnts, stadgas i 13 § 1 st. VML att ett varumärke inte får registreras om det uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger en varas geografiska ursprung, eftersom kännetecknet då anses sakna särskiljningsförmåga. En näringsidkare borde alltså inte genom registrering få ensamrätt till en geografisk ursprungsbeteckning som varumärke enligt svensk rätt. 13 § VML är dock endast en presumptionsregel, vilket innebär att alla märken kan registreras som varumärke om de visat ha kunnat förvärva särskiljningsförmåga. Enligt 13 § 1 st. in fine VML skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid som märket har varit i bruk.

Kravet på särskiljningsförmåga kan antingen uppnås genom enbart inarbetning eller också genom att innehavaren av sådant kännetecken registrerar det först när han / hon efter inarbetning kan bevisa att kravet på särskiljningsförmåga är uppfyllt.²⁴

De två olika motiven till kravet på särskiljningsförmåga är följande.

- 1) Skyddet för varumärken innebär att när särskiljningsförmåga föreligger så skall andra näringsidkare inte få använda kännetecknet, eftersom kännetecknet då kan individualisera näringsidkarens produkter.

²² Bonthron, a. a. s. 596.

²³ Prop. 1994/95:59 s. 43 ff.

²⁴ Koktvedgard a. a. s. 347 f.

- 2) Om andra näringsidkare inte otillbörligen inskränks i sin frihet att använda sina varor genom beskrivning, avbildning eller marknadsföring, är det ett tecken på att beteckningen inte behöver vara fri att användas av andra. Det saknas därmed ett frihållningsbehov.²⁵

Trots att det finns ett allmänt intresse av att deskriptiva beteckningar, såsom geografiska ursprungsangivelser, skall vara tillgängliga för alla, är det viktigt att det också är möjligt att till viss del skydda en angivelse som i praktiken fungerar som ett kännetecken. Om en platsangivelse uppfattas främst som ett kännetecken för en viss produkt, har en näringsidkare lyckats uppbygga en relation till platsen och då anses kännetecknet ha särskiljningsförmåga. Deskriptiva beteckningar som inte från början har varit avsedda att användas som kännetecken, såsom mindre svenska orter som inte ansetts registrerbara, kan efter en inarbetningsbedömning förvärva en giltig ensamrätt enligt lag.²⁶

I och med att ett geografiskt namn som ordmärke redan har namnegenskaper, krävs en försvagning av dessa för att kunna uppnå särskiljningsförmåga. Exempel på försvagning är att de anger varans ursprung. Det som händer i en sådan situation är att de kommersiella dragen framträder tydligare, vilket gör det möjligt att uppfylla kriterierna för särskiljningsförmåga.²⁷ Om ett ortsnamn efter en tid av användning inte främst uppfattas som ett ortsnamn, utan ett kännetecken för en viss näringsidkares varor, innebär det att ortsnamnet rent språkligt har fått en sekundär betydelse. Kosta som varumärke är ett exempel på ett ortsnamn som har börjat beteckna föremål som är i glas, istället för att endast utgöra ett ortsnamn. Kosta som varumärke måste också anses ge konnotationer, eftersom gemene man dessutom associerar en viss typ av stil och kvalitet med namnet Kosta, en image. Namnet Kosta är således inte bara ett ortsnamn, utan även ett kännetecken för glasprodukter.

²⁵ Holmqvist a. a. s. 109 ff.

²⁶ Koktvedgaard a. a. s. 347 f.

²⁷ Koktvedgaard a. st.

För flera geografiska namn finns ett mycket stort frihållningsbehov. Det leder till att det är svårt att få PRV att godkänna geografiska ord som består av världsdelar, länder, delar av länder eller städer. Däremot visar praxis att det är enklare att få igenom en ansökan som avser namn på floder, sjöar och berg, såsom MONT BLANC för pennor. Generellt sett är det lättare att registrera namn ju mindre sannolikheten är att namnet skulle vara ursprungsangivande för en viss vara.²⁸ Anledningen härtill borde vara att risken att allmänheten vilseleds är minimal (se under 2.5.1 om vilseledande). Det måste anses osannolikt att ett berg skulle vara en ursprungsangivelse för en specifik vara, eftersom fabriker lokaliserade i bergen är mycket sällsynta, likadant gäller avseende sjöar och floder. En stor sjö eller en lång flod kan knappast vara ursprungsangivande för en vara, eftersom ingen tror att varorna kommer ifrån sjön eller floden. Det finns nämligen ingen specifik plats som det anspelas på.

Namn på mindre betydande orter utomlands, som inte redan är kända för någon speciell vara, har inte ansetts vara hindrade från registrering i Sverige. Allmänheten uppfattar inte sådana namn som ursprungsangivelser.²⁹ Härutöver har även geografiska ord som inte tidigare varit kända utanför geografernas krets varit möjliga att registrera, exempelvis DEEP SOUTH för södra delarna av USA, och INDOCHINE som är en gammal kolonial beteckning för föredetta franska Indokina (Sydostasien). Gårdsnamn har ansetts registrerbara eftersom de inte har ansetts ange ett geografiskt ursprung.³⁰ I och för sig har en gård ett visst geografiskt läge och kan därmed också fungera för att ange ett visst geografiskt ursprung. Med ett gårdsnamn anges endast en viss gårds namn, vilket innebär att det bara är de som just bor på gården som behöver använda sig av namnet. Det torde alltså inte finnas någon anledning till

²⁸ Bernitz, rättsutlåtande 2002-04-14, s. 1ff.

²⁹ SOU 1958:10 s. 272 f.

³⁰ Alm, A, Starell, J, i Levin, Bonnier, a. a. s. 115.

frihållningsbehov. Således torde det heller inte finnas något hinder för innehavaren av en gård att registrera denna som ett varumärke.

2.4.1 EG-domstolens praxis

I CHIEMSEE-fallet³¹ prövades just särskiljningsförmågan avseende geografiskt namn. EG-domstolen kom fram till att Chiemsee, som är Bayerns största sjö och ett stort turistmål under sommaren, genom bruk av den geografiska ursprungsbeteckningen icke desto mindre kunde registreras som ett varumärke för ett företag som säljer sportprodukter. EG-domstolen ansåg i sin domsmotivering att ett geografiskt namn fått en utökad räckvidd och betydelse om det efter bruk lämpar sig som identifikationsmedel då varan kommer från ett visst företag och kan särskiljas från andra företags varor. Det geografiska namnet är då inte längre beskrivande och detta rättfärdigar att namnet registreras som varumärke. Namnet kan således inte beaktas som tillgängligt för att brukas av andra företag (p. 47-48 i domsmotiveringen). CHIEMSEE-fallets utgång stred mot tidigare tysk praxis.³²

EG-domstolens bedömning av CHIEMSEE-fallet innebär bland annat att ett i praktiken använt geografiskt namn som fungerar som ett individualiseringsmedel för vissa varor och tjänster också skall anses uppfylla kraven på särskiljningsförmåga i art 3.1 c för registrering, trots andras behov att använda namnet (p. 25). Enligt domstolen framgår det av art. 3.1 c i EGs varumärkesdirektivet (89/104/EEG) att de geografiska namn som kan komma att användas av företag också skall finnas tillgängliga för dessa så att de kan brukas som geografiska ursprungsbeteckningar för den berörda kategorin varor (p. 30). Enligt domstolen får egentligen inte sådana namn registreras som utpekar en plats, vilken omsättningskretsen, antingen just nu kopplar samman med varorna i fråga, eller som det är rimligt att anta att denna krets i framtiden kan komma att kopplas samman med varorna (p. 31

³¹ Mål C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE.

och 37). Hänsyn måste vid en sådan bedömning tas till hur stor vetskap omsättningskretsen har om namnet, samt karaktären på den plats namnet utpekar och på den kategori av varor som det rör sig om (p. 32). Domstolen bekräftar samtidigt att det inte finns något hinder mot registrering av ett geografiskt namn som inom en viss krets är okänt eller inte alls uppfattas som ursprung för de aktuella varorna (p. 33). Domstolen har vidare funnit att art. 6.1 b, som bland annat avser de fall när ett varumärke helt eller delvis består av ett geografiskt namn, inte innebär att någon annan har rätt att använda ett sådant namn som varumärke. Istället medför det endast en rätt att använda namnet i upplysningssyfte om så sker enligt god affärssed (p. 28). Domstolen har dessutom uttalat sig avseende art. 3.3. Den har kommit fram till att en differentierad särskiljningsförmåga, beroende på vilket intresse som finns av att i fortsättningen låta det geografiska namnet vara tillgängligt för andra näringsidkare att använda, inte kan anses vara förenligt med direktivet (p. 48). Kännetecknet måste alltså, för att kunna erhålla erforderlig särskiljningsförmåga, genom användning fungera som ett individualiseringsmedel för vissa varor och tjänster. Vidare skall en helhetsbedömning göras avseende varumärkets funktion som individualiseringsmedel för de varor som det avser (p. 49). Det har dessutom konstaterats att särskild hänsyn skall tas till det geografiska namnets karaktär. Enligt domstolen kan ett mycket välkänt geografiskt namn anses ha förvärvat särskiljningsförmåga endast om det intensivt använts som varumärke under en lång tid. Det ställs vidare, utöver de redan nämnda kraven, särskilda krav på den som vill registrera ett namn som tidigare är känt som en geografisk ursprungsbeteckning för en viss typ av varor (p. 50). Domstolen kommer också fram till att vid en bedömning av särskiljningsförmågan skall varumärkets marknadsandel beaktas, samt hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt område som varumärket använts. Marknadsinvesteringar och omsättningskretsens uppfattning bör också vägas in (p. 51). Om inarbetningskriterierna är uppfyllda skall kravet på särskiljningsförmåga under alla omständigheter anses uppfyllt.

³² Bernitz, rättsutlåtande 2002-04-14, s. 1 ff.

Emellertid får inte marknadsundersökningar i form av abstrakta fakta om procentsatser vara den enda bedömningsgrunden (p. 52-53).³³

EG-domstolen har i LLOYD-fallet³⁴ hållit sig till samma resonemang som i CHIEMSEE-fallet. Dessutom tillade domstolen att hänsyn skall tas till märkets inneboende egenskaper, inklusive till om det saknar sådana element som är deskriptiva för de varor eller tjänster som omfattas av registreringen (p. 23).

2.4.2 Svensk praxis

Från början var det oftast så att en orts första fabrik automatiskt kännetecknades med ortens namn. Exempel på sådana orter är de småländska glasbruken Kosta och Orrefors.

Besvärsavdelningen fann i fallet KOSTA³⁵ att näringsidkaren var berättigad till att inneha Ortsnamnet Kosta med ensamrätt. Både särskiljningsförmåga och inarbetning ansågs vara uppfyllda. Besvärsavdelningen kom också fram till att en varumärkesregistrering av Ortsnamnet Kosta kunde göras utan hinder av att det samtidigt är namnet på en post- och järnvägsstation. Även PRVs varumärkesbyrå hade, som första instans, kommit fram till att Ortsnamnet Kosta kunde registreras som varumärke för glasvaror. Ortsnamnet Kosta ansågs enligt SHV ha inarbetats som kännetecken på marknaden för näringsidkarens produkter och därmed konstaterade PRV att näringsidkaren måste kunna inneha ensamrätt till namnet. Det poängterades emellertid att annan inte utesluts från att använda Ortsnamnet som enbart adressuppgift. Glassliperiernas Branschförening gjorde en invändning mot registreringen och överklagade dessutom PRVs beslut.³⁶

³³ Mål C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE.

³⁴ Mål C-342/97, LLOYD.

³⁵ Besvärsavdelningen mål 12/1964, KOSTA.

³⁶ NIR 1964 s. 86, KOSTA.

Ett annat intressant rättsfall angående kravet på särskiljningsförmåga är tvisten om det geografiska namnet ARLANDA.³⁷ Luftfartsverkets namn, Arlanda, på flygplatsen i Stockholm, ansågs enligt HD, trots att namnet därefter utvecklats till en geografisk beteckning, inte ha förlorat sin särskiljningsförmåga. Luftfartsverkets ensamrätt till det geografiska namnet som firma ansågs därför inte ha gått förlorad. I både TRns dom och Bernitz' utlåtande i målet hävdades dock motsatsen, att Luftfartsverket inte borde ha ensamrätt till Arlanda. TRn kom till slutsatsen att namnet Arlanda tidigt började användas som en allmän geografisk beteckning och att namnet således var en benämning främst på en ort och därmed hade karaktären av ett Ortsnamn.

ALASKA³⁸ som varumärke ansågs registrerbart enligt Patentbesvärsrätten, PBR. Emellertid ansågs Alaska såsom beskrivande beteckning först sakna särskiljningsförmåga eftersom det, som så många andra geografiska namn som det ansökts om att få registrera, angav varans geografiska ursprung. Andra sådana geografiska namn som kommer att behandlas under 2.5.3 avseende vilseledande av allmänheten är CHRYSLER MONACO³⁹, ASPEN⁴⁰ och WATERFORD⁴¹.

Den enligt EG-förordningen 2081/92/EEG skyddade ursprungsbeteckningen PARMIGIANO REGGIANO⁴² ansågs enligt Regeringsrätten, RegRn, möjlig att registrera såsom varu- eller kollektivmärke i Sverige enligt den nationella varumärkeslagstiftningen. PRV kom emellertid till den motsatta slutsatsen. Verket ansåg bland annat att trots att en viss beteckning skulle kunna anses vara beskrivande för varan enligt den nationella varumärkeslagstiftningen, så är det likväl möjligt att beteckningen skulle kunna skyddas som ursprungsbeteckning på gemenskapsnivå. Enligt

³⁷ NJA 1988 s. 209, ARLANDA.

³⁸ PBR 00-334, ALASKA.

³⁹ PBR 92-593, CHRYSLER MONACO.

⁴⁰ PBR 98-202, ASPEN.

⁴¹ Besvärssavdelningen mål 37/1968, WATERFORD.

⁴² RÅ 2003 ref. 26, samt Nordell, NIR 2004 s. 95, PARMIGIANO REGGIANO.

förordningen ges ingen ensamrätt för beteckningen till en viss näringsidkare, utan skyddet måste ses som en kvalitetsbeteckning. Eftersom beteckningen betydde parmesanost från Reggio Emilia och den svenska definitionen var ”ett slags parmesanost”, ansåg PRV att beteckningen måste anses vara beskrivande och angivande av geografiskt ursprung för de varor som den avsåg. Därför ansågs den inte ha uppnått tillräcklig särskiljningsförmåga. PBR resonerade likadant som PRV och biföll därför inte överklagandet. RegR, i sin tur kom fram till följande. En nationell registrering av ett varumärke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg angav en varas art eller geografiska ursprung, inte i och för sig skulle anses ha särskiljningsförmåga enligt VML. Emellertid måste, när det gäller geografiska namns särskiljningsförmåga, hänsyn tas också till hur det italienska namnet uppfattades i den omsättningskrets som den aktuella varan avsåg. Avseende beteckningen Parmigiano Reggiano konstaterade RegRn att det måste antas att endast en mycket begränsad del av den avsedda kundkretsen i Sverige uppfattade varumärket såsom angivande av varans art och geografiska ursprung. Eftersom RegR dessutom konstaterade att vad som gäller för varumärke också skall gälla för kollektivmärke, förelåg inte hinder mot registrering.

Beslutet om registrering av varumärket MORA⁴³ för knäckebröd har hävts. PRV prövade efter invändning av Leksandbröd om Ortsbeteckningen Mora för knäckebröd från Wasabröd kunde anses sakna särskiljningsförmåga enligt 13 § VML.⁴⁴ PRV ansåg att särskiljningsförmåga saknades på grund av att det fanns en möjlighet att Mora skulle kunna komma att utgöra en skyddad ursprungsbeteckning för brödsorten i framtiden. Knäckebröd anses bestämt härstamma från just dessa trakter av Dalarna. PRV kom till slutsatsen att Mora inte kunde anses ha uppnått särskiljningsförmåga för knäckebröd. Anledningen härtill var att Mora redan innan varit en känd ort,

⁴³ PRVs beslut om upphävande av registrering av nr 338762 efter invändning nr 2000 0156 0001, 2003-03-26.

⁴⁴ Med anledning av att få själva användandet prövat stämde Leksandbröd även i MD, se nedan under 3.1.2.

bland annat som målplats för Vasaloppet och som turistort med hantverkstradition.

2.5 Vilseledande av allmänheten

Det krävs, förutom särskiljningsförmåga, enligt 14 § 1 st. 2 VML också att benämningen inte vilseleder allmänheten. Kravet att inte vilseleda allmänheten är absolut. Registrering är således omöjlig om vilseledande föreligger, oavsett uppnådd särskiljningsförmåga. Ortsnamn (framförallt utländska) som inte är välkända för befolkningen i det land som registreringen är avsedd för, har inte ansetts vilseleda allmänheten. Om ortsnamnen inte är kända så associerar allmänheten vanligen inte någon annan vara / produkt med benämningen. Om en ort är känd eller inte är alltså inte endast en, av de svenska domstolarna, vanlig bedömningsgrund avseende särskiljningsförmåga, utan även när det gäller vilseledande av allmänheten om geografiskt ursprung. Emellertid borde det vara mer befogat att beakta välkändhet vid bedömning om vilseledande, än vid bedömning om särskiljningsförmåga. Det finns en poäng med att titta på vilseledandet ur en realistisk synvinkel. Det är lättare att bli vilseledd av ett ortsnamn som är allmänt känt än ett som är okänt. Om ortsnamnet är okänt associeras det inte med någonting särskilt och därmed utesluts risken att bli vilseledd. För den händelse ingen i realiteten vilseleds, torde varumärket ifråga inte heller anses vara ägnat att vilseleda allmänheten. Det som enligt praxis bör vara avgörande är alltså om orten förknippas med en redan etablerad vara eller tjänst, eller på något annat sätt är välkänd för allmänheten.

Anledningen till att det är lättare att registrera avlägsna orter måste vara att de som är närbelägna är mer kända för allmänheten. Dessutom är det lättare att associera närbelägna orter med redan känd handel med viss vara / produkt. Av rättspraxis går också att utläsa att risken är större att allmänheten tror att varumärket är ursprungsangivande om orten i fråga är

mycket känd för allmänheten. Det ligger också ett större intresse i att hålla närbelägna ortsnamn fria, eftersom ett land naturligtvis vill skydda den befintliga handeln inom sitt eget territorium.

Vilseledandet enligt 14 § 1 st. 2 VML avseende geografiska namn torde röra sig framförallt om geografiska indikationer, såsom namn, text eller figurinslag som anger geografiskt ursprung. Förutom ett ortsnamn, kan alltså ett adjektiv som anger ett geografiskt ursprung eller en avbildning av en symbol eller kända byggnader, också leda till att vilseledande föreligger. Ett varumärke kan vara geografiskt vilseledande om uppfattningen avseende varans geografiska ursprung är oriktigt och framkallas genom att det geografiska namnet som varumärket innehåller, inte har något samband med ursprunget.⁴⁵ Vilseledande torde inte vara ett registreringshinder om produkten tillverkas eller har annan faktisk anknytning till den ort som kännetecknet avser. Inte heller om firman är belägen på den ort som den marknadsför sig under.⁴⁶ Det räcker normalt sett inte att endast viss beståndsdel av varan härstammar från det geografiska ursprung som anges.⁴⁷ Prioritetsprincipen, som uttrycks i 7 § VML, tillämpas vid registrering av varumärke. Den innebär att den som först registrerar ett varumärke har förtur till användandet av det.⁴⁸

2.5.1 EG-domstolens praxis

Användningen av ortsnamnet WARSTEINER⁴⁹ för öl ansågs strida mot EGs regler om illojal konkurrens. Förordning 2081/92/EEG om skydd för geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel ansågs inte hindra att nationell lagstiftning förbjuder bruk av en geografisk härkomstbeteckning. Risk för vilseledande enligt 14 § VML ansågs inte

⁴⁵ Holmqvist a. a. s. 315.

⁴⁶ SOU 1958:10 s. 280 f.

⁴⁷ I fallet CALIFORNIA, RÅ 1971 H 29, som redovisas nedan under 2.5.2.1, godkände domstolen registrering endast om tobaken uteslutande kom från Kalifornien. Domstolen uppfattade först ansökan som om endast en liten del av tobaken kom från Kalifornien och menade att i sådant fall måste varumärket anses vilseleda om det geografiska ursprunget.

⁴⁸ Kocktvedgaard a. a. s. 334.

⁴⁹ Mål C-312/98, WARSTEINER.

föreligga när inget samband mellan produktens egenskaper och geografisk härkomst fanns. Ölets namn ansågs vilseleda om det geografiska ursprunget då det inte tillverkades i orten Warsteiner i Tyskland, utan 40 mil därifrån. Inte heller någon annan anknytning till Warsteiner ansågs föreligga.

2.5.2 Svensk praxis

2.5.2.1 Utländska namn

Namn på mindre betydande orter utomlands, som inte är välkända för den svenska allmänheten eller inte redan är kända i samband med tillverkning och handel med viss vara, har som tidigare nämnts, inte ansetts vilseleda om det geografiska ursprunget. De har således varit tillåtna att registrera, trots att de inte anger varans riktiga geografiska ursprung.⁵⁰

Registrering av varumärket LIMERICK⁵¹ för öl har inte ansetts möjligt, eftersom Limerick är namnet på ett grevskap samt en stad på Irland. Irland är redan välkänt för sin bryggeriindustri och därför ansågs ordet LIMERICK ange varans geografiska ursprung. Namnet LIMERICK ansågs vilseledande om geografiskt ursprung eftersom den sökande var ett svenskt företag.

Texten WATERFORD⁵² som en del av ett figurvarumärke för tobaksvaror har inte ansetts vara registrerbart när sökanden, som var ett amerikanskt bolag, motsatte sig en disclaimer. Waterford är dels namnet på ett grevskap på Irland, dels en hamnstad i samma land. Namnet ansågs ange varans geografiska ursprung. Det ansågs inte vara osannolikt att en cigarettfabrik skulle kunna förläggas till orten Waterford. Därför måste märket anses utgöra en risk att allmänheten vilseleddes om det geografiska ursprunget.

RegR kom i CHANTILLY-fallet⁵³ fram till att det franska ortsnamnet Chantilly inte kunde anses vara så känt av den svenska befolkningen att den

⁵⁰ SOU 1958:10 s. 272.

⁵¹ Besvärsavdelningen mål 185/1969, LIMERICK.

⁵² Besvärsavdelningen mål 37/1968, WATERFORD.

⁵³ RÅ 1971 H. 61, CHANTILLY.

som varumärke för bordssilver och tallrikar, skulle uppfattas såsom angivande av varans geografiska ursprung. Chantily ansågs inte vara ägnat att vilseleda allmänheten. Domstolen konstaterade därmed att varumärket var registrerbart.

Det engelska Ortsnamnet Windsor, tillika det engelska kungahusets familjenamn, ansågs enligt RegRn vara registrerbart för varumärket WINDSOR DOOR⁵⁴ på grund av att det, även om det närmast förde tankarna till England, inte kunde anses vara ägnat att vilseleda allmänheten. Underinstanserna kom först till motsatt slut, nämligen att varumärket uppenbarligen var ägnat att vilseleda allmänheten om varornas geografiska ursprung. Deras beslut grundade sig på att de ansåg att orten Windsor var ett så välkänt geografiskt begrepp och hade en så klar anknytning till England, att det inte kunde registreras.

MÜNCHENER BAYERSKT LAGERÖL⁵⁵ som varumärke har inte ansetts möjligt att registrera för öl när sökanden var en svensk öltillverkare. Namnet ansågs uppenbarligen leda tanken till den tyska delstaten Bayern och dess huvudstad München. Området var för den svenska allmänheten bland annat mycket välkänt för sin tillverkning och försäljning av maldrycker. Sökanden hävdade att vilseledande inte var för handen, eftersom den geografiska beteckningen Münchener måste ses som en beskrivning av varan, som en så kallad generisk beteckning för en viss typ av öl. PBR konstaterade att huruvida ordet uppfattades i dess egentliga geografiska eller i dess överförda generiska betydelse berodde på hur det i praktiken brukades i det särskilda fallet. PBR kom slutligen fram till att namnet Bayeriskt lageröl förstärkte vilseledandet av beteckningen Münchener, i vart fall på det sätt som texten förekom i märket. Varumärket för ett svensktillverkat öl ansågs därför vilseleda allmänheten om det geografiska ursprunget.

⁵⁴ RÅ 1971 H. 62, WINDSOR DOOR.

⁵⁵ PBR mål 91-084, MÜNCHENER BAYERSKT LAGERÖL.

Varumärket LENINGRAD COWBOY⁵⁶ för öl har inte ansetts registrerbart. PBR vidhöll PRVs bedömning om att namnet Leningrad, som tidigare var namnet på den ryska staden St Petersburg, var vilseledande angående ölets geografiska ursprung. Sökanden var finländsk. Sökanden menade att beteckningen i första hand är att uppfatta som namnet på en finsk musikgrupp.

AUSTRALIAN GOLD⁵⁷ som varumärke för kosmetiska preparat, bland annat medel för att åstadkomma solbränna, har inte varit möjligt att registrera för en amerikansk näringsidkare. Eftersom beteckningen Australian betyder australiensisk var det ägnat att vilseleda angående varornas geografiska ursprung.

SANTA MONICA⁵⁸ som varumärke för vin, när sökanden var ett chilenskt företag, har ansetts ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varornas geografiska ursprung. PBR ansåg att orten Santa Monica i Kalifornien måste betraktas som en välkänd ort bland den svenska allmänheten, liksom att Kalifornien har en egen omfattande vinproduktion. Sökanden hade inte lyckats visa att märket använts i sådan utsträckning och på ett sådant sätt att varorna av allmänheten uppfattas som chilenska och därför inte skulle anses vilseledande.

RegR vidhöll PBRs beslut i målet ANGELO LITRICO ROMA.⁵⁹ PBR konstaterade att ordet Roma i sökandens märke tillsammans med det italienska namnet Angelo Litrico var ägnade att vilseleda allmänheten om att varorna tillverkades i staden Rom eller i alla fall i Italien. På grund av att sökanden var av tysk härkomst, bedömdes förekomsten av Roma vara uppenbart vilseledande om varornas geografiska ursprung. En disclaimer ansågs inte heller kunna eliminera vilseledandet.

⁵⁶ PBR mål 94-546, LENINGRAD COWBOY.

⁵⁷ PBR mål 95-253, AUSTRALIAN GOLD.

⁵⁸ PBR mål 98-038, SANTA MONICA.

⁵⁹ RÅ 1984 2:71, NIR 1985 s. 621, ANGELO LITRICO ROMA.

Varumärket CHINA SEAS⁶⁰ ansågs registrerbart för textilvaror och kläder. RegR konstaterade att bedömningen om märket var ägnat att vilseleda allmänheten skulle avse märket i dess helhet, exempelvis vilken typ av varor eller tjänster som det rörde sig om. RegR kom efter en samlad bedömning till slutsatsen att det inte kunde anses att varumärket var ägnat att vilseleda allmänheten om att varorna kom från Kina. Två skiljaktiga förde ett i förhållande till majoriteten annorlunda resonemang. De ansåg att orden China Seas inte på något sätt kan förbindas med någon bestämd geografisk ort och därför inte borde bedömas med utgångspunkt i sådana. Istället ansåg de skiljaktiga att bedömningen om vilseledande borde göras med utgångspunkt i omständigheterna i det särskilda fallet. De menade att varumärket istället måste anses innehålla en vagare koppling till asiatiska områden i närheten av Kina. De skiljaktiga i målet kom till slutsatsen att varumärket i fråga var ägnat att vilseleda allmänheten om det geografiska ursprunget. Namn av den här typen härstammade vanligen från Kina eller angränsande områden.

Registrering av varumärket CHRYSLER MONACO⁶¹ ansågs möjligt för ett amerikanskt bilföretag. Monaco är namnet på ett mycket välkänt furstedöme vid Medelhavet och skulle visserligen kunna anses ange det geografiska ursprunget för bilarna. PBR ansåg emellertid att det knappast kunde anses föreligga risk för att allmänheten skulle vilseledas att tro att de bilar som märket avsåg skulle ha sitt ursprung i det kända furstedömet Monaco. Någon bilproduktion finns nämligen över huvud taget inte i Monaco.

Det geografiska namnet CALIFORNIA⁶² har ansetts registrerbart som varumärke för en tysk sökande. Domstolen konstaterade att sökanden förvisso var av tysk härkomst, men de tobaksvaror som märket avsåg att

⁶⁰ RÅ 1980 2:46, CHINA SEAS.

⁶¹ PBR mål 92-593, CHRYSLER MONACO.

⁶² RÅ 1971 H. 29, CALIFORNIA.

känneteckna var framställda av tobak från Kalifornien och namnet kunde därmed inte anses vilseleda allmänheten om det geografiska ursprunget.

Varumärket ESSEX⁶³ ansågs enligt PBR registrerbart trots att det är en geografisk benämning på ett känt grevskap i södra England med ett betydande antal invånare. Benämningen ansågs i och för sig vilseleda om det geografiska ursprunget, men eftersom sökanden medgav disclaimer för det geografiska namnet, kunde det som en följd av dess särskilda utformning ändå registreras.

JAÏPUR⁶⁴ som varumärke för parfym m. m. har ansetts registrerbart trots att sökanden var från Frankrike. PBR konstaterade att Jaipur visserligen var namnet på en stad i Indien, men att märket inte var ägnat att vilseleda allmänheten. Staden torde inte vara så känd för den svenska allmänheten att det skulle kunna komma att uppfattas som angivande av varans geografiska ursprung.

Varumärket ASPEN⁶⁵ har ansetts möjligt att registrera för parfymvaror och liknande varor även om näringsidkaren var tysk. PBR drog slutsatsen att den amerikanska skidorten inte kunde anses så känd bland den svenska allmänheten att varumärket var ägnat att vilseleda om varornas geografiska ursprung.

PBR konstaterade att varumärket ALASKA⁶⁶ var registrerbart för rör och rågummi m. m., trots att den amerikanska delstaten Alaska vid beslutet var välkänd i Sverige. Varumärket kunde alltså inte anses vilseledande, trots att sökanden var från Italien, eftersom det inte verkade troligt att allmänheten skulle uppfatta det som om varorna kom från Alaska. Namnet Alaska ansågs inte associera till något som var ägnat att knyta an till de sökta varornas

⁶³ PBR mål 92-223, NIR 1993 s. 639, ESSEX.

⁶⁴ PBR mål 95-068, JAÏPUR.

⁶⁵ PBR mål 98-202, ASPEN.

⁶⁶ PBR mål 00-334, ALASKA.

kvalitet eller andra egenskaper som har med det geografiska namnet Alaska att göra. PBR kom också fram till att det inte kan anses troligt att den typen av varor som det rör sig om i framtiden skulle komma att kopplas samman med Alaska som varornas geografiska ursprung. En skiljaktig i målet angav emellertid att varumärket Alaska i framtiden skulle kunna komma att uppfattas såsom angivande av varornas geografiska ursprung, eftersom delstaten Alaska är känd för sina pipelinesystem, naturgas och olja. Han ansåg vidare att det därför inte alls var osannolikt att röranordningar och rågummi skulle kunna produceras i området i framtiden och namnet skulle då behöva vara fritt för att kunna användas som ursprungsbezeichnung.

2.5.2.2 Svenska namn

Mindre orter i Sverige, som vilseleder allmänheten om varans geografiska ursprung, har inte ansetts vara registrerbara.⁶⁷

Beteckningen MORA⁶⁸ ansågs, enligt PRV, vilseleda allmänheten om det geografiska ursprunget och därför hävdades registreringen. Knäckebrödet som gick under namnet Mora tillverkades inte på orten och näringsidkaren Wasabröd lyckades inte heller visa på annan anknytning till orten.

2.6 Analys av berörda avgöranden

2.6.1 Särskiljningsförmåga

Följande reflektioner kan göras avseende fallet ARLANDA.⁶⁹ Även om människor är bosatta i området runt flygplatsen Arlanda borde ändå flygplatsen vara den som flest människor främst associerar till namnet Arlanda. Namnet förknippas kanske ännu mer med flygplatsen eftersom det innehåller ordet ”.landa”. Dessutom är det lättare att uppfatta namnet som

⁶⁷ Kocktvedgard, a. a. s. 348.

⁶⁸ PRVs beslut om upphävande av registrering av nr 338762 efter invändning nr 2000 0156 0001, 2003-03-26.

⁶⁹ NJA 1988 s. 209, ARLANDA.

ett flygplatsnamn om man inte bor i närheten, på grund av att det då främst är flygplan som väcker associationer till namnet och inget annat. Emellertid torde, som en följd av allmänhetens vetskap om flygplatser, även flygplatser som är belägna i områden som är mycket välkända för en viss person, väcka associationer till en plats för flygplans avresa och ankomst. Som en följd av att Arlanda först blev benämningen på flygplatsen och därefter även blev namnet på en ort, en geografisk plats (om än väldigt snabbt), torde det vara en viss skillnad mellan Arlanda och flygplatser som uppkallats efter den ort de har förlagts till. (I bedömningen borde det vara utan betydelse att namnet Arlanda härstammar från en gammal historisk plats kallad Husarby Arlandi.) Namnet Arlanda borde därför å ena sidan kunna ses som ett kommersiellt ursprung, snarare än ett geografiskt. Å andra sidan skulle flygplatsen Arlanda också kunna ses som en viss plats, som en följd av att det är *en plats* som flygplan landar och lyfter ifrån. Enligt en sådan tolkning torde namnet Arlanda snarare vara ett geografiskt ursprung än ett kommersiellt sådant. Det faktum att flygplatsen bildades före den nuvarande orten Arlanda torde tyda på att namnet endast borde vara av kommersiell art, inte geografiskt. Numera kallas orten för Arlanda stad.

EG-domstolen kom i CHIEMSEE-fallet till slutsatsen att särskiljningsförmåga förvärvad genom inarbetning måste väga tyngre än frihållningsbehovet av en viss varukategori geografiska ursprung.⁷⁰ Bedömningen som PRV gjorde avseende särskiljningsförmågan för beteckningen Mora skiljer sig från bedömningen avseende Kosta.⁷¹ Kosta ansågs emellertid, till skillnad från Mora, ha särskiljningsförmåga.

Varumärkesdirektivet och EG-domstolens praxis enligt CHIEMSEE-avgörandet skiljer sig åt i förhållande till svensk äldre rätt. Enligt den EG-rättsliga bedömningen borde det, vid bedömning av särskiljningsförmåga, trots allt sakna betydelse om den geografiska ursprungsbeteckningen är

⁷⁰ Mål C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE.

⁷¹ Besvärsavdelningen mål 12/1964, KOSTA.

känd eller inte. Välkända orter ansågs tidigare vara uteslutna från varumärkesregistrering i Sverige.⁷²

Bernitz menar att ett skydd för kända orter är ett föråldrat synsätt som inte kan anses stämma överens med EG-domstolens praxis. Han gör vidare gällande att det i domsmotiveringen inte finns något som tyder på att EG-domstolen särskilt skulle ha lagt vikt vid om det geografiska namnet Chiemsee var känt eller inte.⁷³ Tvärtemot Bernitz anser Rosén av principiella skäl, i linje med äldre praxis, att välkända orter inte bör vara tillgängliga för registrering som en följd av bristande särskiljningsförmåga.⁷⁴

Jag instämmer med Bernitz om att det är uppfyllande särskiljningsförmåga som bör vara avgörande för om Ortsnamnet i fråga uppfyller kravet för registrering, inte hur pass känd orten är. En ort som är mycket känd måste också kunna komma att användas som ett kännetecken om näringsidkaren lyckats uppbygga särskiljningsförmåga och en relation till orten. Visserligen är det så att resultatet i praktiken gör att det är svårare att uppnå särskiljningsförmåga om orten redan är välkänd. Ortsnamn torde ha svårare för att denotera och konnotera en annan betydelse, eftersom så starka associationer redan finns till namnet genom det den redan är känd för. Det skall emellertid inte tas för givet att det inte är möjligt. Därmed borde det vara av stor vikt att hålla isär begreppen känd och särskiljningsförmåga.

Mora är ett exempel på en ort som sedan tidigare är mycket känt som målplats för Vasaloppet och även annars en känd turistort med hantverkstradition. Moras välkändhet borde väl ändå inte ha någon betydelse för själva avgörandet om Mora uppfyller kravet på särskiljningsförmåga som kännetecken för knäckebröd. PRV menade emellertid att det bestämt bör spela roll i vilken utsträckning orten tidigare

⁷² Jmf CHANTILLY-fallet, RÅ 1971 H 61.

⁷³ Bernitz, rättsutlåtande 2002-04-14, s. 1 ff.

är känd i andra sammanhang.⁷⁵ Detta torde inte stämma överens med EG-rätten. EG-domstolen uttalade i CHIEMSEE-fallet att det inte är nödvändigt, för att inarbetning skall föreligga, att ordets betydelse som ortsangivelse helt trätt i bakgrunden.

2.6.2 Vilseledande av allmänheten

Majoritetens resonemang i ALASKA-fallet⁷⁶ går helt i EG-domstolens riktning angående tolkningen av å ena sidan frihållningsbehovet för en framtida ursprungsbeteckning avseende en viss kategori av varor och å andra sidan behovet av att skydda varumärken som utgör ett identifikationsmedel.⁷⁷ Dessutom torde det ur ALASKA-avgörandet kunna gå att utläsa följande princip. Om det inte kan antas att allmänheten associerar några särskilda kvalitetsegenskaper till en viss ort, så anses inte heller vilseledande föreligga.

Det är alltså, enligt bland annat ALASKA-avgörandet, inte endast namnets anknytning till viss handel som borde ligga till grund för en bedömning om vilseledande, utan även den svenska allmänhetens associationer till ett visst Ortsnamn. Med tanke på praxis efter fallet ASPEN,⁷⁸ såsom ALASKA-avgörandet (bara två år senare), kan det uppfattas som märkligt att domstolen kunde komma fram till att orten Aspen i slutet av 1990-talet inte var så känd bland den svenska allmänheten att varornas geografiska ursprung kunde anses vara vilseledande. Även för dem som inte utövar skidsport, torde det, hos den svenska allmänheten, finnas en relativt omfattande kännedom om Aspen som just en amerikansk skidort. Det gäller inte minst på grund av betydelsen i landet av främst amerikansk film, men också litteratur (något som i och för sig kanske har blivit mer påtagligt efter

⁷⁴ Rosén, J, utlåtande till advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog avseende MDs avgörande 2003:13, MORA, Stockholm, 2001-09-24, s. 1 ff.

⁷⁵ PRVs beslut om upphävande av registrering av nr 338762 efter invändning nr 200001560001, 2003-03-26.

⁷⁶ PBR mål 00-334, ALASKA.

⁷⁷ Mål C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE.

det aktuella avgörandet). Ett varumärke såsom Aspen för en parfym, borde väl därför kunna anses vilseledande. Det gäller då kanske inte direkt på grund av att orten kan förknippas med just parfym, utan snarare på grund av att det ligger nära till hands att förknippa den med lyx och flärd. Aspen har bland annat genom amerikanska filmer så ofta kommit att förknippas med rikedom och lyx. Vidare måste PBRs beslut om godkännande av registrering av varumärket Aspen tyckas märkligt, eftersom RegR redan tidigare kom fram till att ortsnamnet Roma (Rom) i varumärket Angelo Litrico Roma ansågs vilseleda om parfymens geografiska ursprung, som var Tyskland.

När varumärkesregistreringen avser en svensk ort noterar jag, i enlighet med MORA-beslutet, att anknytningen förefaller vara ett definitivt krav för registrering.⁷⁹ Om en näringsidkare istället velat använda Mora som varumärke för något som inte alls har något känt samband med orten Mora, torde vid en jämförelse med tidigare praxis,⁸⁰ avseende utländska geografiska namn, eventuellt inget vilseledande anses föreligga och därmed inget registreringshinder. Om inget känt samband finns mellan produkten och orten har domstolen ansett att det inte är troligt att allmänheten skulle uppfatta ortsnamnet som en ursprungsangivelse. Emellertid borde det vara svårare att få igenom en registrering av svenska ortsnamn utan samband med produkten, än vad det är avseende utländska namn där orten eller det geografiska området finns långt från Sverige. Risken för vilseledande anses uppenbarligen elimineras som en följd av det långa avståndet mellan Sverige och en plats som är belägen i en annan del av världen, eller om platsen / orten ifråga är väldigt liten och okänd.

Ett vilseledande anses vara för handen när produkten i fråga inte är tillverkad på den ort som ett varumärke i form av ortsnamn ger sken av att vara. Emellertid kan man ställa sig frågan var gränsen för anknytning går.

⁷⁸ PBR mål 98-202, ASPEN.

⁷⁹ PRVs beslut om upphävande av registrering av nr 338762 efter invändning nr 200001560001, 2003-03-26.

⁸⁰ Exempelvis registrering av CHANTILLY för bordssilver, MONT BLANC för pennor, JAÏPUR för parfym.

Vilken typ av anknytning krävs egentligen till orten? Enligt PRVs bedömning i fallet MORA framgår endast att Wasabröd inte visat att verksamheten på annat sätt har anknytning till orten Mora. Ett exempel på en produkt som har ansetts vara registrerbar är ölet Mariestads Export. Det har anknytning till Mariestad i och med receptet som härstammar från det tidigare existerande Mariestads bryggerier AB. Bryggeriet köptes upp av ett annat bryggeri, Spendrups, som senare fortsatte att brygga det för Mariestads bryggerier ABs mest kända ölet "Old ox", som numera alltså heter Mariestad Export. Här anses det föreligga en anknytning till Mariestad, trots att tillverkningen idag sker på en helt annan ort. Avseende beteckningen Mora har tillverkningen av just de här knäckebröden aldrig skett i Mora varför anknytning genom tidigare tillverkning saknas. I fallet CALIFORNIA,⁸¹ se ovan, ansågs inget vilseledande föreligga, eftersom tobaken kom från delstaten Kalifornien i USA, medan produkten tillverkades i Tyskland. I fallet CHIEMSEE konstaterades att tillverkning på platsen i fråga inte var en nödvändig anknytning. Där ansågs det istället tillräckligt att varan hade utvecklats och formgetts på platsen (p. 36 och 37).

År 1976 kom konsumentombudsmannen, KO, fram till att det från konsumentsynpunkt var av ringa intresse om knäckebrödet Mora tillverkades i Värmland, eftersom receptet ändå härstammade från Dalarna.⁸² Nu har det emellertid inte visats styrkt att anknytning genom recept föreligger. Vidare måste i enlighet vad EG-domstolen uttalat i CHIEMSEE-fallet⁸³ sådana namn som i framtiden skulle kunna registreras som ursprungsbeteckning för en viss kategori varor hållas fria. PRV har ansett att Mora är en sådan sannolik beteckning för knäckebröd.

⁸¹ RÅ 1971 H. 29, CALIFORNIA.

⁸² PRVs beslut om upphävande av registrering av nr 338762 efter invändning nr 2000 0156 0001, 2003-03-26.

⁸³ Mål C-108/97 och C-109/97, CHIEMSEE.

⁸⁴ PBR mål 94:546, LENINGRAD COWBOY.

PBR synes ha gjort en något märklig bedömning avseende avgörandet LENINGRAD COWBOY.⁸⁴ Eftersom det redan innan registreringen fanns en finsk musikgrupp med samma namn, torde det, framförallt som en följd av den något motsägelsefulla ordkombinationen, vara det som allmänheten associerar ölets namn till. Dessutom torde detta intryck förstärkas då Ortsnamnet Leningrad inte längre används som namn på den ryska staden St Petersburg. Allmänhetens kännedom om att namnet Leningrad dessutom är namnet på ett ryskt "län" nära St Petersburg torde vara ringa och därför sakna relevans i bedömningen.

3 Marknadsrättsligt skydd för ortsnamn

3.1 Inledning

MFL, och VML, bygger på en gemensam grund om illojal konkurrens. Grunden består av artikel 10bis i 1883 års Pariskonvention för industriellt rättsskydd (PK). Artikeln innebär att unionsländerna skall ha ett skydd mot illojal konkurrens. Trots en gemensam grund har de svenska lagarna egentligen skilda syften. Medan VML skyddar ett objekt, försvarar MFL marknadskonkurrensen. I Sverige finns inget generellt skydd mot illojal konkurrens i samband med immaterialrättsintrång. MFL har emellertid kommit att utgöra ett komplement, i form av ett förstärkt skydd, till immaterialrätten.⁸⁵

Syftet med marknadsföringslagstiftningen har varit att skydda marknadskonkurrensen genom att reglera otillbörlig marknadsföring och MDs uppgift har varit att ta ställning i sådana mål.⁸⁶ Numera har utvecklingen inom rättsområdet lett till att MD i praktiken fått en mycket större uppgift genom att också ta ställning till känneteckensrättsliga frågor. Känneteckensrätten har vidgats och innefattar till stor del även marknadsrätten. Terminologin inom de båda rättsområdena är lika varandra och tenderar alltmer att tolkas på liknande sätt.⁸⁷

Kravet på särskiljningsförmåga ligger oerhört nära kravet på särprägel i 8 § MFL. Ett inarbetat kännetecken enligt VML kallas för ett renommé när det faller inom MFLs ramar.

⁸⁵ Nordell, P J, *Marknadsrättens goodwillskydd*, s. 11 ff.

⁸⁶ Prop. 1970:57, angående otillbörlig konkurrens, s. 89 f.

⁸⁷ Nordell a. a. s. 125 f.

3.2 MFLs goodwillskydd för otillbörligt beteende

Genom att rättsligt skydda de immateriella varumärkesuttryckens stora ekonomiska värde i form av reklamvärde och goodwill, är det möjligt att bevaka ensamrätten till dem.⁸⁸

3.2.1 Renommésnyltning

Renommésnyltning bedöms enligt generalklausulen i 4 § 1 st MFL och innebär att marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Med god marknadsföringssed i 4 § åsyftas enligt 3 § god affärssed eller andra vedertagna normer, som i sin tur särskilt tar sikte på ICC:s Grundregler för reklam och säljfrämjande åtgärder.⁸⁹

Renommésnyltning innebär, enligt MDs praxis, att en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares kända kännetecken, symboler, produkter m. m. genom att skapa oberättigade associationer. Detta förfarande kan klassas som otillbörligt eftersom ”den snyltande” till sin ekonomiska fördel drar nytta av det värde, goodwill, som en annan näringsidkare redan upparbetat gentemot konsumenterna. Ett sådant utnyttjande skadar inte bara den utsatte näringsidkaren, utan leder också till att konsumenternas marknadsöverblick försämras.⁹⁰ Eftersom geografiska ursprungsbezeichnungar vanligen står för starka varumärken som tillhandahåller kvalitetsvaror med gott anseende, är det attraktivt för andra näringsidkare att vilja utnyttja denna upparbetade goodwill. Det krävs ytterligare ett kriterium enligt MFL för att renommésnyltning skall anses föreligga, nämligen att det som utnyttjas måste vara välkänt på marknaden så att det förknippas med den andre näringsidkaren.

⁸⁸ Kockvedgaard, a. a. s. 309.

⁸⁹ Nordell a a s. 31.

Den skyddade ursprungsbeteckningen Champagne råkade ut för renommésnyltning av sitt varumärke genom att Arla kallade en av sina yoghurtsmaker för CHAMPAGNESMAK.⁹¹ Champagne ansågs vara en produkt med särskilt högt renommé, eftersom det var en högkvalitetsprodukt som förknippades med festliga tillfällen och som hade ett synnerligen högt uppmärksamhetsvärde. MD konstaterade att Arlas marknadsföring av yoghurt med champagnesmak, som dessutom innefattade uppklädda personer på en fest, associerade till de franska champagneproducenternas och champagneföretagens inarbetade varukännetecken Champagne. MD ansåg genom en helhetsbedömning⁹² att Arla hade utnyttjat den speciella goodwill som det väl ansedda varumärket innehade.

I målet ULLARED⁹³ finns ett tydligt exempel på renommésnyltning av Ortsnamn. I domen har MD funnit att Göran Karlsson, genom sina nystartade affärsverksamheter, utnyttjade det uppmärksamhetsvärde som hans tidigare affärsverksamhet Ge-Kås (som han sålde drygt tio år tidigare) skapat hos konsumenterna. Detta ansågs han göra, eftersom hans nya verksamheter, under bland annat namnet Ullared2, snyltade på Ge-Kås verksamhet. Enligt MDs marknadsundersökning har Ge-Kås verksamhet ansetts ha särprägel och därmed vara ett inarbetat / väl känt näringskännetecken under namnet Ullared. MD har efter marknadsundersökning ansett att ortnamnet Ullared som beteckning på företaget Ge-Kås', till följd av dess marknadsföringsinsatser, genom uppfyllt krav på särprägel genom inarbetning, blivit bärare av ett renommé för bolaget.⁹⁴ MD har tidigare uttalat att ett renommé enligt MFLs mening kan skapas och innehas gemensamt av flera näringsidkare.⁹⁵ Göran Karlsson

⁹⁰ MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK.

⁹¹ MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK.

⁹² MD konstaterade i ROBINSON-avgörandet, MD 1999:21, att hänsyn vid renommésnyltning bör tas till helhetsbilden av marknadsföringen.

⁹³ MD 2003:25, ULLARED.

⁹⁴ MD 2003:25, ULLARED.

⁹⁵ MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK.

hade emellertid inte hävdats att så var fallet här. Även inom varumärkesrätten har det ansetts möjligt att flera näringsidkare kan skapa och inneha ett kännetecken gemensamt, bland annat i fallet CHAMPAGNE FÖR SOLGLASÖGON⁹⁶

I fallet MORA⁹⁷ har käranden Leksandbröd bland annat hävdats att Wasabröds marknadsföring med den geografiska beteckningen Mora snyltade på dels ortens goda renommé, dels andra, i Dalarna, knäckebrödstillverkarens goda renommé. Leksandbröd ansåg därmed att Wasabröds marknadsföring med anknytande till Dalarna utgjorde en förväxlingsrisk med andra knäckebröd från Dalarna. Ett exempel är Leksandbröds knäckebröd. Genom ett sådant förfarande kunde det alltså anses att Wasabröd snyltade, och därmed drog en otillbörlig nytta av övriga knäckebrödsföretags goda renommé, särskilt som knäckebrödstraditionen i Sverige härrör från området kring Dalarna. MD tog aldrig ställning i frågan om renommésnyltning, eftersom den i första hand kom fram till att vilseledande om geografiskt ursprung förelåg.

I fallet GLOBEN⁹⁸ (Sambandet till geografiska namn är att Globen är en byggnad, således också en plats) kom MD fram till att ingen renommésnyltning enligt 4 § MFL ansågs föreligga av byggnaden Globen. MD konstaterade att den av Statoil utsatta annonsen som innehöll en bild av arenan Globen och texten: ”Globen för sex personer. Hos Statoil” , avseende en picnickorg, inte kunde anses snylta på byggnadens renommé, eftersom det av utredningen i målet inte framkommit att byggnaden Globen vid denna tidpunkt skulle ha ett kommersiellt renommé eller överhuvudtaget uppfattas såsom ett kännetecken enligt MFL.

⁹⁶ PBR mål 99-004, CHAMPAGNE FÖR SOLGLASÖGON.

⁹⁷ MD 2003:13, MORA.

⁹⁸ MD 1988:19, GLOBEN.

3.2.2 Vilseledande om geografiskt ursprung

Reklam får enligt 6 § 2 st. 2 MFL inte vilseleda om produktens geografiska ursprung. Vilseledandet torde enligt praxis innefatta alla typer av framställningar, såsom uttryck, symboler och andra beteckningar som vilseleder om varifrån en produkt härrör i geografiskt hänseende.

6 § 2 st. 2 MFL är tillämplig endast om vilseledandet avser produkter av lika slag. I CHAMPAGNESMAK-fallet⁹⁹ kom därför MD fram till att inget vilseledande om det geografiska ursprunget förelåg. Yoghurt och Champagne är väsensskilda produkter.

ST.LOUIS LIGHT¹⁰⁰ som kännetecknen på en viss förpackning för det svenskbryggda ölet, förbjöds att användas. Namnet, tillsammans med förpackningen, ansågs ge ett vilseledande intryck om att ölet kom från USA.

I HONUNG-fallet¹⁰¹ konstaterades det att Svenska Biodlares Riksförbunds Honungsförmedling AB inte fick marknadsföra utländsk honung i burkar med etiketter liknande dem som de tidigare haft för svensk honung. MD kom fram till att förpackningarna var förväxlingsbara med varandra. MD anförde att när det gällde honung var ursprunget av stor betydelse för konsumenterna. Det kunde därmed antas att konsumenterna värderade svensk honung högre än utländsk. Den förväxlingsbara förpackningen ansågs således förknippas med svensk honung. Med anledning av att det inte tydligt framgick av etiketten att honungen var av utländskt ursprung, konstaterade MD att det utöver förväxlingsrisken var fråga om indirekt vilseledande av det geografiska ursprunget.

⁹⁹ MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK

¹⁰⁰ MD 1983:22, ST LOUIS LIGHT.

¹⁰¹ MD 1976:17, HONUNG

Benämningen SVENSKEN¹⁰² för cyklar ansågs vilseleda om det geografiska ursprunget. Cyklarna sattes i och för sig samman i Sverige. Varumärket ansågs ändå vilseleda konsumenterna eftersom de innehöll ett betydande antal utländska delar.

Praxis angående geografiskt vilseledande rör främst situationer där produkten är tillverkad i ett annat land än vad den ger sken av att vara. Det har efter MDs dom i MORA-fallet dessutom klargjorts att vilseledande kan föreligga också när en produkt ger sken av att komma från viss ort i ett land, men egentligen kommer från en annan ort i samma land. Se även ovan under 2.5.1 avseende fallet WARSTEINER.¹⁰³

I MORA-fallet¹⁰⁴ konstaterade MD att marknadsföringen av knäckebröd genom användande av benämningen Mora ensam eller i förening med andra påståenden och framställningar var ägnad att ge konsumenten uppfattningen att varan tillverkades eller annars hade sitt ursprung i Mora eller Dalarna, när så inte var fallet. Marknadsföringen var därför att anse som vilseledande om det geografiska ursprunget. Wasabröds användning av olika attribut, som förknippas med Dalarna, ansågs ha varit ägnade att motverka att den geografiska innebörden hos benämningen Mora hade trätt i bakgrunden. Istället talade användningen av attributen för en förstärkning av den geografiska platsen. Bedömningen ansågs inte ändras av den anledningen att Wasabröd i sin marknadsföring använt benämningen under en längre tid. MD ansåg inte heller att Wasabröd hade visat att benämningen var inarbetad. MD fann emellertid att ett vilseledande skulle kunna neutraliseras genom att ett kännetecken visat sig vara inarbetat. Dock uteslöt inte MD att ett inarbetat kännetecken skulle kunna vara vilseledande och att en innebörd av ursprung kan finnas kvar avseende namnet i sig eller i förening med andra påståenden eller framställningar. Wasabröds tidigare tillverkning i annan ort i Dalarna ansågs inte heller vara tillräcklig anknytning till

¹⁰² MD 1987:6, SVENSKEN.

¹⁰³ Pehrson, L, kompletterande utlåtande till advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog avseende MDs avgörande 2003:13, MORA, Stockholm, 2001-10-01.

regionen. En skiljaktig i målet ansåg att beteckningen Mora ensam, utan andra associationer, måste kunna anses stå för ett kännetecken för de aktuella knäkebrödsprodukterna.

I BÅSTAD-fallet¹⁰⁵ konstaterade MD att inget vilseledande om det geografiska ursprunget förelåg vid Båstad-gruppens marknadsföring av trätofflor. Uttrycket ”Båstad original” ansågs inte vilseleda eftersom konsumenter i första hand uppfattade uttrycket såsom en modellbeteckning och inte som en uppgift om det geografiska ursprunget. Utredningen i målet har inte heller för övrigt visat något stöd för antagandet att det i marknadsföringssammanhang finns ett positivt samband mellan tillverkning av de aktuella trätofflorna och orten Båstad. Det har inte heller visats att anknytningen till orten skulle kunna påverka konsumenten.

3.2.3 Vilseledande efterbildning

Enligt 8 § MFL får en näringsidkare vid marknadsföringen av en produkt inte använda efterbildningar som är vilseledande. De kan nämligen lätt förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter.

Om en produkt anses vara förväxlingsbar med en annan näringsidkares kända och särpräglade produkt kan ett ingripande alltså ske enligt 8 § MFL mot utnyttjande av efterbildningar som är vilseledande. Enligt svensk rätt krävs det att produkten i fråga både har *särprägel* och är *känd* för att vilseledande efterbildning skall anses föreligga. Kändhetskravet innebär att produkten måste vara känd på marknaden på sådant sätt att den associeras med ett visst kommersiellt ursprung, det vill säga en viss näringsidkares produkter. Kravet på särprägel i sin tur innebär att produktens utformning, ur ett estetiskt perspektiv, måste kunna särskiljas från andra varor. Utöver kravet på särprägel och kravet på att varan skall vara känd på marknaden,

¹⁰⁴ MD 2003:13, MORA.

måste det också föreligga en *risk för förväxling* mellan originalprodukten och efterbildningen. Av 8 § MFL följer vidare att sådana förpackningar som är av teknisk eller funktionell art inte anses vara särpräglade. De har först och främst som syfte att göra produkten praktisk och användbar.¹⁰⁶

Objekt, prestationer och kännetecken som inte skyddas av den immaterialrättsliga lagstiftningen är i huvudsak tillåtna att efterbilda. Användande av icke skyddade objekt kan dock utgöra otillbörlig marknadsföring enligt MFL. 8 § MFL har sin grund i Pariskonventionen, PK, art 10 bis p. 3.1, som stadgar att förbud skall meddelas mot ”alla handlingar av beskaffenhet att, genom vilka medel det vara må, framkalla förväxling med en konkurrents företag, varor eller verksamhet inom industri eller handel”.¹⁰⁷

Flera remissinstanser har velat se att 8 § också omfattar varukännetecken och firma. Bland annat har Sveriges Marknadsförbund yttrat sig om att vilseledandet också borde omfatta förväxlingsbara firmor. Enligt C A Svensson torde efterbildning i 8 § MFL inte endast avse en produkts utformning eller dess förpacknings utformning, utan även ett varukännetecken.¹⁰⁸ En sådan tolkning skulle kunna innebära att 8 § skulle kunna tillämpas även på kännetecknet Ullared eller på något annat kännetecken i form av ett Ortsnamn, så länge paragrafens tre rekvisit är uppfyllda. Om produkterna som säljs genom en känd och särpräglad beteckning, exempelvis Ullared, skulle kunna förväxlas med någon annan näringsidkares produkter av samma typ, som en följd av kännetecknets utformning och namn, skulle det möjligen kunna ses som vilseledande efterbildning. Konkurrentens efterbildning av den kända näringsidkarens kännetecken medför en risk för vilseledande av det kommersiella ursprunget. Det finns äldre praxis från MD som tyder på att även

¹⁰⁵ MD 2004:10, BÅSTAD.

¹⁰⁶ Nordell a. a. s. 59, samt Svensson, C A, *Den svenska marknadsföringslagstiftningen*, s. 66 f.

¹⁰⁷ Prop. 1994/95:123, s. 57 ff.

¹⁰⁸ Svensson, a. a. s. 67.

varukännetecken skall omfattas av ett efterbildningsskydd, bland annat MD 1987:30, SELECT.

Om 8 § MFL enbart anses gälla för produkter, så är det troligt att paragrafen endast kan bli tillämplig på en geografisk ursprungsbeteckning om produkten dels kännetecknas av det geografiska namnet och dels antingen består av en originell förpackning eller att själva produkten har en särskild utformning.

3.2.4 Jämförande reklam

Jämförande reklam regleras i 8 a § MFL. Paragrafen motsvarar Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EEG om ändring i direktiv 84/450/EEG om vilseledande reklam, art. 3 a p. 1, som även innefattar jämförande reklam. I 8 a § MFL uppställs en rad krav för jämförande reklam, även avseende ursprungsbeteckningar, 1 st. 6-7. En näringsidkare får i sin reklam direkt eller indirekt peka ut en annan näringsidkare eller dennes produkter, bara om jämförelsen i fråga om varor med ursprungsbeteckning alltid avser varor med samma beteckning (p. 6), och inte drar otillbörlig fördel av en annan näringsidkares varumärkes, firmas, eller andra känneteckens renommé eller varas ursprungsbeteckning (p. 7).

I CHAMPAGNESMAK-avgörandet¹⁰⁹ var inte bestämmelsen om jämförande reklam i 8 a § tillämplig, enligt MD, eftersom produkterna, yoghurt och champagne, inte ansågs konkurrera på samma marknad. Enligt 8 a § 1 st. 2 MFL måste jämförelsen avse produkter som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål. EG-direktivet om jämförande reklam tillämpar däremot en mycket vidare definition av vad som skall avses med jämförande reklam. Bernitz har i en artikel i NIR konstaterat att det enligt direktivet måste föreligga en konkurrensrelation mellan näringsidkarna. Vidare menade Bernitz att avgränsningen till en

¹⁰⁹ MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK.

konkurrensrelation egentligen inte är det väsentliga. Istället torde det vid jämförelser i reklam falla sig naturligt att om en jämförelse sker, så sker den just med en konkurrerande produkt.¹¹⁰

Skyddet för varor med ursprungsbeteckning i samband med jämförande reklam enligt 8 a § 1 st. 6-7 MFL är jämförbart med det särskilda tilläggskydd som stadgas i TRIPs-avtalet art. 23.1 avseende geografiska ursprungsbeteckningar för vin och sprit. I art. 23.1 anges sammanfattningsvis följande. Om medlemmar inom ett visst territorium, region eller ort, som innehar rätten till att använda en viss geografisk ursprungsbeteckning för någon vin- eller spritvara, utsätts för att en annan näringsidkare använder deras beteckning som kännetecken för en vara som inte härstammar från just det angivna ursprungsområdet, så har de rätt att förhindra sådant användande. Vidare innefattar rättigheten också förhindrande av ett användande där varans riktiga ursprung anges, eller om den geografiska ursprungsbeteckningen används i översättning eller tillsammans med uttryck såsom ”slag”, ”typ”, ”stil”, ”efterbildning” eller liknande. Motsvarande tilläggskydd avseende geografiska ursprungsbeteckningar för vin och sprit är också särskilt infört i svensk lagstiftning i 4 kap. 13 § Alkohollagen, AlkoholL. Dock är det regeringens uppgift, med avseende på främmande stat, att bestämma att paragrafen skall gälla. I paragrafens 2 st. anges att det vid marknadsföring av alkoholdrycker är förbjudet att använda oriktiga eller vilseledande ursprungsbeteckningar, genom vilka dryckerna direkt eller indirekt anges vara frambragta eller tillverkade i den främmande staten. Detta anses gälla även om det äkta ursprunget anges eller om beteckningen används bara i översättning eller åtföljs av uttryck som ”art”, ”sort”, ”typ”, ”kopia”, eller liknande uttryck. I 3 st. anges vidare att en handling som strider mot 2 st. vid tillämpning av MFL skall anses vara otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Till skillnad från 8 a § MFL, tar TRIPs-avtalet och AlkoholL endast sikte på alkoholhaltiga drycker. Således skulle inte någon av dessa särskilda

¹¹⁰ Bernitz, NIR 1998 s.188 och s. 195.

regleringar vara tillämpliga på avgörandet CHAMPAGNESMAK, eftersom det där rör sig om alkoholhaltig dryck och yoghurt.

3.3 Analys av berörda avgöranden

3.3.1 Renommésnyltning

MD har genom CHAMPAGNESMAK-avgörandet¹¹¹ konstaterat att skyddet enligt förordning 1493/99/EEG, som gäller skydd för ursprungsbeteckningar för vin, vars huvudsyfte är att förhindra vilseledande om ursprunget, ligger helt i linje med vad som gäller enligt MFL. Eventuellt kunde det därför ha varit enklare att genomföra marknadsföringsutredningens förslag om en särskild bestämmelse i MFL avseende vilseledande geografiska ursprungsbeteckningar. Det hade troligen underlättat bedömningen om användningsförbud av den skyddade beteckningen Champagne. Ett sådant direkt skydd av geografiska ursprungsbeteckningar, som är skyddade enligt EG-förordningarna 2081/92/EEG, 2082/92/EEG och 1493/99/EEG måste anses vara syftet med förordningarna. Det borde inte på något sätt vara osäkert att en sådan beteckning måste erhålla skydd. Emellertid är det kanske i praktiken så att de skyddade ursprungsbeteckningarna alltid anses vara välkända. Oavsett hur det må vara så torde det vara onödigt att gå den omvägen för att skydda ursprungsbeteckningar enligt förordningen.

GLOBEN-avgörandet¹¹² kan te sig något märkligt avseende domskälen. Det kan vara svårt att förstå hur en så pass känd byggnad som Globen inte ansågs ha ett kommersiellt renommé eller ens ansågs vara ett kännetecken. Anledningen till detta var att Globen vid den här tidpunkten var under byggnation. Namnet Globen torde i alla fall numera anses vara ett kännetecken, eftersom namnet används i marknadsföringen av den

¹¹¹ MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK.

¹¹² MD 1988:19, GLOBEN.

globformade byggnaden och dess tillhörande verksamhet. Det arrangeras bland annat en hel del sportevenemang och konserter där.

Nyligen begränsades användningen av ortsnamnet Ullared, vilket rent allmänt kan tyckas drastiskt. Lågprisvaruhuset Ge-Kås i Ullared har efter MDs avgörande fått möjligheten att hindra annan näringsidkares användning av ortsnamnet.¹¹³ Det är inte på något sätt förvånande att Ullared som kännetecken ansågs vara ett väl känt / inarbetat kännetecken efter en inarbetningsbedömning. Vidare håller jag med MD om att det inte finns någon som helst tvekan om att Göran Karlsson utnyttjade det uppmärksamhetsvärde som Ge-Kås lyckats uppnå avseende Ullared. I detta samband kan man emellertid undra över om målets utgång skulle blivit annorlunda om det istället hade varit en annan person eller företag som hade använt sig av ortsnamnet Ullared i sin marknadsföring. Det var nämligen en något speciell situation som förelåg, eftersom det var Göran Karlsson som var den tidigare och ursprunglige ägaren till Ge-Kås. Han förknippas därigenom med ortsnamnet Ullared. Ett mindre uppmärksammat användande av ortsnamnet Ullared kanske inte hade lett till samma utgång. MDs resonemang och konstaterande skiljer sig inte nämnvärt från tidigare avgörande, såsom ROBINSON¹¹⁴, gällande renommésnyltning. MDs beslut i ULLARED-målet medför emellertid, eftersom det gällde ett ortsnamn, påtagliga begränsningar för andra näringsidkare. En marknadsrättslig bedömning skall i och för sig göras i varje enskilt fall, men beslutet innebär indirekt att ingen annan näringsidkare kommer att kunna använda sig av beteckningen Ullared i ett kommersiellt syfte. Av MDs dom i målet kan således också konstateras att ett geografiskt namn i form av ett ortsnamn faktiskt kan inarbetas. Det kan vara så väl känt att andra näringsidkares användning av namnet kan anses vara vilseledande. Det positiva med en sådan regel är att om en näringsidkare upparbetat en anknytning till en viss ort så skall dess goda resultat ge någon form av

¹¹³ MD 2003:23, ULLARED.

¹¹⁴ MD 1999:21, ROBINSON.

¹¹⁵ MD 2003:13, MORA.

utdelning. Därmed är det inte mer än rätt att det är möjligt för näringsidkaren att hindra andra näringsidkare från att använda kännetecknet. Samtidigt är det negativt att andra näringsidkare som har stort intresse av att använda en beteckning i form av Ortsnamn hindras från detta. I och med att allmänintresset för Ortsnamn är så stort, är det egentligen ett kännetecken som flera verksamheter borde kunna vara i stort behov av att använda sig av.

3.3.2 Vilseledande om geografiskt ursprung

En fråga som man kan ställa i anslutning till MORA-avgörandet¹¹⁵ är hur MD hade dömt om orten som Wasabröd tidigare hade haft tillverkning i var just Mora. Det torde hypotetiskt sett vara tveksamt om MD i så fall skulle komma fram till en annan bedömning. Det krävs alldeles säkert att det är samma sorts knäckebröd som i så fall kallas för Mora. Samtidigt borde tillräcklig anknytning föreligga om det var i Mora dessa tidigare tillverkats. Det skulle kunna ha lett till en annan bedömning.

I MORA-fallet följer att det är möjligt att ett inarbetat eller väl känt kännetecken skulle kunna eliminera ett vilseledande. Bernitz har i ett utlåtande till förmån för Wasabröd uttalat att kännetecknet Mora, efter en inarbetsundersökning, måste anses vara inarbetat / väl känt och därmed ha särprägel. Bernitz kom därefter också till slutsatsen att ett inarbetat / väl känt kännetecken måste anses eliminera ett vilseledande.¹¹⁶ Pehrson har till förmån för den motsatta sidan, Leksandbröd, avseende kännetecknet Mora, uttalat att det visst kan vara så att ett kännetecken är inarbetat / väl känt som följd av användning och därför inte vilseledande. Emellertid måste Ortsnamnet helt ha trätt i bakgrunden till förmån för kännetecknet. Pehrson ansåg vidare att benämningen Mora, med tanke på förpackningarnas dekor och uttrycket ”Knäckebröd från Mora”, inte kan ha trätt i bakgrunden till

¹¹⁶ Bernitz, 2002-04-14, s. 1 ff.

förmån för kännetecknet.¹¹⁷ Bernitz och Pehrson är därmed överens om möjligheten att eliminera ett vilseledande enligt MFL, men är av skilda åsikter avseende om beteckningen Mora kan anses inarbetad eller inte. Inarbetningsundersökningen som det i målet redovisats för har inte ansetts uppfylla de kriterier som normalt sätt ställs vid en sådan. Wasabröd styrkte därmed inte att inarbetning förelåg av beteckningen Mora. MD har i målet, som ovan nämnts, konstaterat att det bestämt är så att en långvarig användning av ett kännetecken kan medföra att ett vilseledande får minskad betydelse. Det är dock inte nödvändigt att det är så. MD tillade också att de olika dalaattributen som Wasabröd använt sig av emellertid har varit ägnade att motverka att den geografiska innebörden av benämningen Mora trätt i bakgrunden. Det tyder på att det geografiska ursprunget Mora har betydelse för marknadsföringen och därmed måste anses vara vilseledande. Angående vilseledandet har MD till viss del gått på Pehrsons linje vid bedömningen. Emellertid skulle en annan bedömning kunna föreligga avseende benämningen Mora som sådan. Det skulle kunna hävdas att orten Mora inte sedan tidigare är specifikt känd för någon knäckebrödstillverkning och att ett vilseledande därför i realiteten inte borde anses vara för handen. En skiljaktig i målet har anfört, att den svaga anknytning som benämningen Mora uppvisat, måste anses ha utsläckt de förväntningar som konsumenter kan tänkas ha haft i fråga om tillverkningsplatsen. Istället för att anses vara vilseledande måste produktnamnet Mora ensamt anses stå för ett kännetecken för de aktuella knäckebrödsprodukterna. Det borde emellertid vägas in att orten Mora är belägen i ett område som är särskilt känt för knäckebrödstillverkning. Om inte kännetecknet ens kan anses inarbetat torde det inte råda någon tvekan om att Wasabröd vilseleder om ursprunget. Kännetecknet är tydligt beroende av associationer till orten Mora vid marknadsföring, inte minst genom sponsring av orten Moras hockeylag som tillhör / tillhört division ett (högsta divisionen). En lösning skulle kunna vara att flytta tillverkningen! Antagligen är kostnaden för att flytta

¹¹⁷ Pehrson, L, Utlåtande till advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog avseende MDs avgörande 2003:13, MORA, Stockholm, 2001-09-24, 1 ff.

emellertid mycket större än förlusten för utebliven försäljning av knäckebröd under kännetecknet Mora.

Ikea använder sig av ortsnamn på sina produkter trots att ingen relevant anknytning till orterna föreligger. Exempelvis soffan Strömstad, pallen Halmstad, matrumsmöblemanget Nydala eller fåtöljen Öland. MD konstaterade i MORA-fallet att Wasabröd inte fick ge intryck av att deras knäckebröd kom från Mora, *om så inte var fallet*. Om man följer MDs spår så skulle det innebära att flera andra varumärken vilseleder om geografiskt ursprung. Exempelvis kan det innebära att Ikeas förfarande skulle kunna anses som vilseledande enligt MFL. Det är visserligen möjligt att hävda att det inte kan ses som vilseledande i lagens mening om ingen verkligen uppfattar det som ursprungsorten för den aktuella varan. Inom varumärkesrätten visar praxis tydligt på ett sådant resonemang av domstolen, eftersom om det inte finns något känt samband mellan produkten och orten så är det inte heller troligt att allmänheten skulle uppfatta ortsnamnet som en ursprungsangivelse. Eventuellt skulle uppfattningen av produkterna i Sverige kunna vara att ingen vilseleds, men det är inte alls säkert att det är så. Dessutom borde personer i andra till Sverige närbelägna länder kunna vilseledas, eftersom de kanske känner igen ortsnamnet men inte för övrigt förstår att Ikeas namn är slumpmässiga och därmed fantasikopplingar. Mindre kända svenska ortsnamn för varor som används i länder i andra delar av världen torde, som ovan nämnts, vara tillåtna. Risker är minimala att någon vilseleds när ett känt samband saknas och avståndet är stort. Emellertid skulle det vara möjligt att någon även i andra delar av världen känner till ett ortsnamn såsom huvudstaden Stockholm. Eftersom Ikea har en möbelserie som kännetecknas med namnet Stockholm, torde det finnas en viss risk för att exempelvis en amerikan tror att möbelserien har något ursprung eller samband med huvudstaden Stockholm. Det är nämligen inte helt självklart att en amerikan känner till att Ikeas kännetecken är fantasikopplingar. Om det skulle visa sig att Ikeas produkter har eller uppfattas ha samband med en viss ort så borde det kunna ses som vilseledande enligt MFL. Tillräcklig anknytning skulle antagligen inte

föreligga och dessutom har företaget Ikea sin anknytning till Småland. Därmed skulle det innebära att småländska orter kanske inte skulle anses vilseleda, medan andra torde kunna göra det. Även om man anser att Ikeas ortsnamn inte är geografiskt deskriptiva, och därmed inte vilseledande, så kan det vara intressant att nämna att Ikeas marknadsföring av produkter med andra namn än ortsnamn ofta är deskriptiva. Ett exempel är ”Pösig” för en sittkudde som är just pösig! Jag tror det är ett medvetet val som Ikea gör när svenska ortsnamn används. De är lätta att komma ihåg och dessutom kan ortsnamnet i fråga, om den omfattas av en positiv aura, säkert fördelaktigt påverka konsumenten. Åtminstone skapar konsumenten mycket lätt någon form av association. Hur tydligt angivet det riktiga ursprunget är på varan torde vara av intresse. Ju tydligare synligt det riktiga ursprunget är, desto mindre är risken att konsumenten vilseleds.¹¹⁸ Eftersom MD i MORA-avgörandet kom fram till att inte ens inarbetning helt säkert kan utsläcka risken att konsumenten vilseleds, torde det i Ikeas användande av ortsnamn åtminstone finnas en viss risk för vilseledande även om välkändhet / inarbetning skulle anses föreligga. Ett konstaterande om välkändhet / inarbetning, borde i sin tur också kunna ge uttryck för att konsumenten inte vilseleds. I BÅSTAD-fallet konstaterade domstolen att utredningen i målet inte hade visat något stöd för antagandet att det i marknadsföringssammanhang skulle kunna finnas ett positivt samband mellan tillverkning av de aktuella trätofflorna och orten Båstad. Inte heller den rent allmänna anknytningen till orten Båstad hade visat sig kunna påverka konsumenten. Domstolens konstaterande i fallet BÅSTAD bekräftar det man redan kunde ana, nämligen att det är ett mycket svårt bevisläge när det gäller att visa konsumenternas verkliga uppfattning. Därmed skulle det säkert också vara mycket svårt att nå framgång i domstol avseende Ikeas förfarande.

¹¹⁸ Enligt MDs praxis i MORA-fallet, MD 2003:13.

4 Avslutande analys

Ortsnamn och andra geografiska namn blir allt vanligare som kännetecken för näringsidkares varor. En förklaring till det är att näringsidkare söker efter mer svårödlade kännetecken när det blir ont om varumärken på marknaden. En annan är att den ökade internationaliseringen skapar ett större intresse och även värde för det geografiska ursprunget. Trots att det är viktigt att ett kännetecken som verkligen fungerar som ett individualiseringsmedel för en näringsidkares varor är möjligt att skydda, är det också av stor vikt att Ortsnamn hålls öppna för det allmännas intresse. Utöver det stora intresset för ensamrätt till Ortsnamn och allmänhetens intresse, finns det ytterligare aspekter som talar för respektive mot ensamrätt till Ortsnamn. Ett starkare skydd för Ortsnamn torde vara nödvändigt, eftersom om flera använder sig av samma kännetecken så kan det leda till att den näringsidkare som s. a. s. borde ha bäst rätt till ett särskilt Ortsnamn inte kan hålla sig kvar på marknaden. Ett starkt skydd för ensamrätt till Ortsnamn ökar på sätt och vis skyddsomfånget, eftersom ingen annan då kommer att kunna inkräkta i det skydd som tillhör viss näringsidkare. Samtidigt kan ett starkt skydd för Ortsnamn göra att skyddsomfånget för nya registreringar minskar. Det beror på att ju fler varumärken som finns registrerade desto närmare inpå varandra kommer deras respektive skydd. Mot ensamrätt till Ortsnamn talar alltså risken för märkesträngsel på marknaden. Alltför många skyddade Ortsnamn kan dels, som jag nämnde, påverka skyddsomfånget, dels göra att det s. a. s. går inflation i att använda Ortsnamn som kännetecken och då kan det bli mindre effektivt att marknadsföra sig genom sådant kännetecken. Ett svagt skydd för Ortsnamn kan i sin tur leda till att det inte blir lönsamt att investera i sådana kännetecken som av någon anledning förknippas med en ort.

Till olika Ortsnamn associerar vi skilda personliga erfarenheter och upplevelser. Det finns alltså inte endast en åsikt om en ort. Därmed borde

det inte enbart vara positivt att marknadsföra sig genom enbart ett Ortsnamn, utan det borde också finnas en viss risk med att marknadsföra sig på sådant sätt. Många gånger överväger säkert fördelarna, eftersom den upparbetade associationen till varorna i fråga antagligen väcker positiva känslor hos konsumenten. Det torde oftast vara en naturlig följd av uppnådd välkändhet / inarbetning att kännetecknet väcker positiva associationer hos konsumenten. Enligt VML leder inarbetning av varumärket till ensamrätt till den immateriella rättigheten. Enligt MFL leder produktens välkändhet på marknaden till rätten att förbjuda andras användning av kännetecknet. Det leder således också till viss ensamrätt.

Det är, efter domslut respektive beslut i MORA-fallen,¹¹⁹ möjligt att konstatera att det både enligt varumärkesrätten och marknadsföringsrätten föreligger hinder mot registrering respektive användning av namnet på en ort så att konsumenten får intrycket av att produkten ifråga har anknytning till den, om så inte är fallet.

Rätten till Ortsnamn som kännetecken tycks visa sig i enlighet med vad man kan utläsa genom den senaste tidens yttranden och rättsfall, exempelvis i fallet ULLARED,¹²⁰ innehålla ett starkt skydd för den som först lyckats upparbeta en relation till orten ifråga. Det går att utläsa en princip avseende Ortsnamn ur ULLARED-fallet. Nämligen att ett geografiskt namn enligt MFL kan inarbetas för en viss näringsidkare så att andra näringsidkares användning av namnet anses utgöra renommésnyltning och vilseleda om det kommersiella ursprunget. Skyddet för Ortsnamn har i vissa situationer troligen blivit starkare med anledning av MFLs utveckling från konsument- till konkurrensskydd. Det torde ha givit bättre möjlighet till att hävda sin rätt genom att kunna tillämpa både VML och MFL. Dessutom anser Rosén att MFL inte bara bör anses vara ett komplement till VML, utan istället bör ses som ett betydligt bredare alternativ. Exempelvis har 6 § 2 st. 2 MFL en

¹¹⁹ PRVs beslut om upphävande av registrering av nr 338762 efter invändning nr 2000 0156 0001, 2003-03-26, samt MD 2003:13, MORA.

¹²⁰ MD 2003:23, ULLARED.

vidsträckt innebörd och omfattar varje form av vilseledande, till skillnad från VML som omfattar endast vilseledande av allmänheten. Dessutom torde MFLs vederhäftighetskrav vara strängare än den praxis som föreligger avseende VML.¹²¹

Det marknadsrättsliga skyddet för ortsnamn verkar alltså, i och med utvecklingen till konkurrentskydd, ha blivit allt mer generöst. ULLARED-avgörandet är ett exempel på det. Även om en annan näringsidkares användning av Ge-Kås kända och särpräglade beteckning Ullared ansetts utgöra otillbörlig marknadsföring, är det långtifrån en självklarhet att ett varumärkesrättsligt ensamrättsskydd följer. De varumärkesrättsliga kraven på inarbetning och särskiljningsförmåga torde nämligen, enligt doktrinen, vara högre än de marknadsrättsliga kraven på välkändhet och särprägel.¹²² Dessutom är MD noggrann med att poängtera att den marknadsrättsliga bedömningen görs fristående från den immaterialrättsliga. Emellertid kan man ifrågasätta skillnaden mellan de marknads- och varumärkesrättsliga bedömningarna då MD allt mer tenderar att använda en icke-konsekvent terminologi. Termerna särprägel och särskiljningsförmåga blandas flitigt, liksom inarbetning och välkändhet.

¹²¹ Rosén, utlåtande 2001-09-24, s. 1 ff.

¹²² Nordell a. a. s. 136 ff.

Litteratur- och källförteckning

Offentligt tryck

SOU 1958:10 (Varumärkeskommitténs betänkande)

SOU 2001:26 (Ny varumärkeslagen och ändringar i firmalagen)

Prop. 1970:57 (Angående otillbörlig konkurrens)

Prop. 1992/93:48 (EES-avtalen och immaterialrätten)

Prop. 1994/95:59 (Förslag till ändring i varumärkeslagen)

Prop. 1994/95:123 (Ny marknadsföringslag)

Doktrin

Alm, Agnetha / Starell, Johan: *Disclaimer*, Levin, Marianne (Red.) / Bonnier, Susanne (Red.): *Praktisk varumärkesrätt*, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998, s. 107-115.

Bonthron, Malin / Danowsky, Peter / Essén, Eric W / Karlsson, Leif / Lundgren, Ragnar / Olsson, Henry / Pehrson, Lars / Öster, Karl Olov: *Sveriges rikets lag, Lagbokscommentaren – immaterialrätt*, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2001.

Bernitz, Ulf: *Direktivet om jämförande reklam och dess genomförande i Norden* (NIR 1998 s. 195).

Koktvedgaard, Mogens / Levin, Marianne: *Lärobok i Immaterialrätt*, 7 uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2002.

Levin, Marianne (Red.): *Noveller i varumärkesrätt*, 1 uppl, Juristförlaget, Stockholm, 1990.

Nordell, Per Jonas: *Marknadsrättens goodwillskydd*, 1 uppl, MercurIUS Förlagsaktiebolag, Stockholm 2003.

Nordell, Per Jonas: *Ur svensk rättspraxis*, PARMIGIANO REGGIANO, *Kommentar till RÅ 2003 ref. 26* (NIR 2004 s. 95).

Holmqvist, Lars: *Varumärkens särskiljningsförmåga*, 1:1 uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1999.

Svensson, Carl Anders: *Den svenska marknadsföringslagstiftningen*, 12 uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 79.

Ur svensk rättspraxis, Firmarätt – Fråga om hävande av firmaregistreringen ARLANDA LÅNGTIDSPARKERING AB och skyddet för benämningen ARLANDA, Kommentar till Högsta Domstolens dom den 11 april 1988 (NIR 1988 s. 464)

Ur svensk rättspraxis, Varumärkesrätt – Fråga om registrerbarheten av ordet KOSTA, Kommentar till Besvärsavdelningens beslut den 27 januari 1964 (NIR 1964 s. 86).

Rättssakkunnigutlåtanden

Bernitz, Ulf: Utlåtande till advokatbyrån Ormonde Goldie avseende Marknadsdomstolens avgörande 2003:13, MORA, Stockholm, 2002-04-14.

Pehrson, Lars: Kompletterande utlåtande till advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog avseende Marknadsdomstolens avgörande 2003:13, MORA, Stockholm, 2001-10-01.

Rosén, Jan: Kommentarer till advokatfirman Sylwan och Fenger-Krog avseende Marknadsdomstolens avgörande 2003:13, MORA, Stockholm, 2001-09-24.

Rättsfallsförteckning

Europeiska Gemenskapens Domstol

Mål C-108/97 och 109/97, CHIEMSEE, Domstolens dom den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör, REG 1999 s. I-2779

Mål C-342/97, LLOYD, Domstolens dom den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, REG 1999 s. I-03819.

Mål C-312/98, WARSTEINER, Domstolens dom den 7 november 2000, Schutzverband gegen Unwsen mot Warsteiner Brauerei Haus Cramer

Högsta Domstolen

NJA 1988 s. 209, ARLANDA

Regeringsrätten

RÅ 1971 H. 29, CALIFORNIA

RÅ 1971 H. 61, CHANTILLY

RÅ 1971 H. 62, WINDSOR DOOR

RÅ 1980 2:46, CHINA SEAS

RÅ 1984 2:71, ANGELO LITRICO ROMA

RÅ 2003 ref. 26, PARMIGIANO REGGIANO

Patentbesvärsrätten, inklusive Besvärsavdelningen

Besvärsavdelningen mål 37/1968, WATERFORD

Besvärsavdelningen mål 185/1969, LIMERICK

PBR mål 12-1964, KOSTA

PBR mål 91-084, MÜNCHENER BAYERSKT LAGERÖL

PBR mål 92-223, ESSEX

PBR mål 92-593, CHRYSLER MONACO

PBR mål 94-546, LENINGRAD COWBOYS

PBR mål 95-068, JAÏPUR

PBR mål 95-253, AUSTRALIAN GOLD

PBR mål 98-038, SANTA MONICA

PBR mål 98-202, ASPEN

PBR mål 99-004, CHAMPAGNE FÖR SOLGLASÖGON

PBR mål 00-334, ALASKA

Marknadsdomstolen

MD 1976:17, HONUNG

MD 1983:22, ST LOUIS LIGHT

MD 1987:6, SVENSKEN

MD 1987:30, SELECT

MD 1988:19, GLOBEN

MD 1999:21, ROBINSON

MD 2002:20, CHAMPAGNESMAK

MD 2003:13, MORA

MD 2003:25, ULLARED

MD 2004:10, BÅSTAD

Beslut av Patent- och Registreringsverket

PRVs beslut om upphävande av registrering av nr 338762 efter invändning nr 2000 01560001, den 26 mars 2003