

Åberopandet av annans varumärke i reklam för den egna varan

Av: Kristina Fäldt

Handledare: Ulf Petrusson

Innehållsförteckning

1. Inledning	4
1.1. Kort historik	4
1.2. Dagsläget	6
1.3. Gillettefallet	7
1.3.1. Bakgrund	7
1.3.2. Tingsrättens dom	7
1.3.3. Hovrättens dom	8
1.3.4. Rättsfallets innebörd	8
2. De förhärskande rättskonstruktionerna och deras tillämpning	10
2.1. Inledning	10
2.2. Kort om varumärkeslagen	10
2.3. Ensamrätten	11
2.4. Konsumtionsprincipen	12
2.5. Åberopandet av annans varumärke vid marknadsföring av parallellimporterade varor	13
2.5.1. Användningen av skyddade logotyper e dy	14
2.6. Åberopandet av annans varumärke vid marknadsföring av reservdelar och tillbehör	15
2.6.1. C-63/97 BMW	16
2.6.2. Icke-originalklausuler	17
2.7. Åberopandet av annans varumärke i jämförande reklam	18
2.8. Åberopandet av annans varumärke för att beskriva den egna varan	19
2.8.1. Rolls-målet	20
2.8.2. S E B	21
2.9. Åberopandet av annans varumärke som bakgrund eller i slogan	22
2.10. Åberopandet av annans varumärke i varumärkesparodi	22
2.11. Slutsatser	24
3. Två nyckelbestämmelser	27
3.1. Inledning	27
3.2. Kravet på befogat intresse, 4 § 2 stycket VmL	27
3.3. Skyddet för väl ansedda varumärken, 6 § 2 VmL	30
4. Kort om marknadsföringslagen	34
4.1. Inledning	34
4.2. MFL: s syn på renommésnyltning	34
5. Rättskonstruktionerna under omvandling?	36
5.1. Inledning	36
5.2. Skyddet för ett varumärkes olika funktioner	36
5.2.1. Varumärkets syften	37
5.2.2. Hur långt bör skyddet gå?	39
5.3. Nödvändig användning av någon annans varumärke?	39
5.3.1. Kan VmL användas för att angripa Metroreklamen?	41
5.3.2. Är VmL: s skyddsområde redan utvidgat?	42
5.4. Egna tankar	43

6. Avslutning 45

7. Källförteckning 46

Förkortningar

EGD Europeiska Gemenskapernas Domstol
HD Högsta domstolen
MD Marknadsdomstolen
MFL Marknadsföringslagen
NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA Nytt Juridiskt Arkiv (HD: s avgöranden)
Prop. Proposition
PRV Patent- och registreringsverket
SOU Statens offentliga utredningar
SvJT Svensk Juristtidning
VmL Varumärkeslagen

1. Inledning

“Dagens nyheter. När du har tid”. På det här sättet marknadsförs i skrivande stund gratistidningen Metro. Vad kan denna enkla slogan antyda? Jo, dels att Metro *är* Dagens Nyheter vilket någon som inte är klar över ägandeförhållandena inom mediasfären skulle kunna anta. Den tolkning som emellertid ligger närmast till hands, speciellt för mig som före detta illvillig morgontidningsprenumerant, är:

“Nu finns det inte längre någon anledning för mig att prenumerera på en tidning jag aldrig hinner läsa om morgonen, bara för att få upplysningar om vad som händer i stan och tv-tablån. Jag kan ju läsa Metro gratis på spårvagnen!”

Även om namnet på en av Sveriges morgontidningar bara är infogat i texten, som vanligt språkbruk, går det knappast någon förbi att reklamtexten inte syftar på de nyheter som kommer under dagen utan på tidningen Dagens Nyheter.

Hur reklamtexten än tolkas kan säkerligen alla vara överens om att DN:s varumärke finns med i reklam för gratistidningen Metro, om än i “redaktionell text”. Men åberopas det som varumärke? Är det fråga om varumärkesanvändning? Utgör handlandet varumärkesintrång?

Dessa frågeställningar utmynnar i en diskussion kring ensamrättens gränser och utvecklingen av den varumärkesrätt vi har idag. Användningen av varumärken går långt tillbaka i tiden och sedan dess har bruket av, och reglerna kring, känneteckensanvändning präglats av den rådande samhällssituationen. Förändringar på marknadsföringens område och skapandet av en gemensam marknad har påverkat varumärkesrätten och är bland annat orsaker till de frågor som skall behandlas. För att ge en bild av varumärkets utveckling fram till idag och för att påvisa samhällsutvecklingens betydelse för utvecklingen av reglerna i den varumärkesrättsliga lagstiftningen följer här en kort översikt av vad ett varumärke är och de regelverk som gällt fram till dags dato.

1.1. Kort historik

Redan i de äldsta kända kulturerna, orienten och antikens Grekland och Rom, märktes varor. Detta bruk minskade dock under medeltiden för att sedan återkomma då skråsamhället utvecklades. Under den tiden skapades även detaljerade regler för hantverkare och andra framställare att märka sina varor med stämplor eller märken. Detta för att en varas ursprung skulle vara lättdefinierat.

Under industrialismen övergick intresset av att märka varor från det allmänna till det privata. Staten ställde inte längre krav på varors märkning. Användningen av märken var nödvändig ändå för att kunna särskilja de varor som fanns på marknaden.

I Sverige användes varumärken redan under forntiden för att påvisa äganderätt eller besittningstagande, eller för att ange vem som tillverkat eller sålt en viss vara. En plikt

att på sin vara påföra märken vid försäljning av varor stadgades redan i Bjärkörätten från 1200-talet.

Skråväsendet förde även i Sverige med sig en plikt att märka sina varor för att på så sätt visa vem som tog på sig ansvaret för en varas kvalitet. I och med avvecklingen av skråväsendet försvann skyldigheten att använda varumärken. Det fanns dock ett undantag där skyldigheten kvarstod: järnhanteringen.

Före näringsfriheten nådde Sverige förelåg en skyldighet att märka varor med märken eller stämplor. Det offentliga tillsåg att så gjordes. Endast den rättmätiga innehavaren av ettärke fick använda det. Detta för att skydda den kontrollfunktion som märkestvånget innebar. I allmänhet betraktades märkestvånget som en skyldighet och inte en rättighet av tillverkaren, en syn som förändrades under industrialismen, då märken primärt användes för att vinna kunder, och plikten ansågs vara sekundär. En förskjutning från den offentliga till den privata sektorn ägde således rum.¹

Vilka rättigheter genererade märkningen av varor på den tiden? Ensamrätt till varumärken diskuterades redan innan lagstiftning skapades på området. En viss grad av ensamrätt kunde tillerkännas den som antagit och brukat ett visstärke. Då skråsamhället upplöstes blev det svårt att hålla reda på alla märken. På grund av detta började det allmänna att föra register. I samband med införandet av ett register kunde rättigheter knytas till införandet av märken däri. Bland dessa rättigheter kunde ensamrätten ses.

Ensamrätten grundas på ett förväxlingsbarhetskriterium. Skyddet för varumärken i den äldre varumärkeslagen, som tillkom 1884, täckte i princip alla varuslag. Det väsentliga vid en inträngsbedömning var således märkeslikheten. Från och med 1897 gällde ensamrätten endast inom det varuslag som varan registrerats. Detta kallas specialitetsgrundsatsen. På så sätt fick även varuslagslikheten betydelse vid bedömningen huruvida två varumärken var förväxlingsbara eller inte. Skyddet utanför varuslagen försvann helt.

Samspelet mellan märkeslikheten och varuslagslikheten fick betydelse inom praxis. Kravet på märkeslikhet minskade då varuslagslikheten var stor och vice versa (den så kallade produktregeln), vilket kom att präglade den lagstiftning som tillkom 1960 och som till stor del är gällande än idag.

Huvudregeln om förväxling präglades som sagt av den praxis som utvecklats under årens lopp. Regeln togs in i varumärkeslagens (VmL, 1960:644) 6 § och är fortfarande i stort sett oförändrad. I och med denna bestämmelse fick varukännetecken ett skydd mot användningen av yngre identiska eller liknande märken för varor av samma eller liknande slag.

Precis som på många andra områden inom juridiken föregår numera samhällsutvecklingen lagstiftandet. Då så sker hamnar de som skall tillämpa de existerande reglerna i en avvägningssituation. Skall reglerna tillämpas på det sätt som avseddes då de kom, fram till dess att ny lagstiftning upprättats, eller skall de tolkas extensivt, och på ett sätt som harmonierar med dagsläget?

¹ SOU 1958:10, s 29f.

1.2. Dagsläget

Den lagstiftning som råder på varumärkesrättens område idag skapades 1960 och är således drygt 40 år gammal. Under dessa år har vårt samhälle förändrats dramatiskt på handelns och näringslivets områden. Den marknad som vi idkar handel på idag är global, vilket ställer krav på de bestämmelser som skall reglera dessa förhållanden.

Det har blivit svårare att slå sig in på marknaden och det kräver stora insatser, inte minst på marknadsföringens område. Detta har lett till att marknadsföringskostnadernas andel av produkternas totalkostnad har ökat mycket. Företagens sätt att utnyttja sina varumärken har också förändrats.²

Att forska och utveckla nya produkter är dyrt och för att finansiera detta krävs att produkten produceras i stora volymer och att den sedan lanseras även på nya marknader. Denna tendens är ett av skälen till att marknadsföringens betydelse har ökat. För att svenska företag skall ha en chans mot stora transnationella företag som har medel att genomföra aggressiva marknadsföringskampanjer krävs att det finns en möjlighet att snabbt få skydd för en ny produkts varumärke.³

När varumärket väl är skyddat, är det viktigt att de marknadsföringskampanjer som ett företag presenterar för att lansera sin produkt och för att förse varumärket med önskade karaktärsdrag, inte undermineras av andra företags användande av kännetecknet. Naturligtvis kan gratis exponering i diverse sammanhang hjälpa ett varumärke, men det kan också stjälpa dess popularitet.

I dagens läge då vi ständigt matas med information av diverse slag är det viktigt för ett företag att deras marknadsföring är så pass stark att den inte försvinner i mängden, något som kräver noggrann planering och utförande. Då detta lyckas kan varumärket bli en självständig tillgång för näringsidkaren. Att sedan ett effektivt skydd krävs för denna tillgångs fortlevnad är självklart.

De investeringar som en näringsidkare lagt ned på sitt varumärke har på senare tid erkänts som skyddsvärda. Således har den som investerat mer tillerkänts ett mer effektivt skydd. Exempelvis tas denna faktor med i bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga och känneteckensskvalitet.

Skyddet för väl ansedda varumärken, som kan betraktas som en självständig tillgång, sträcker sig längre än till dess funktion som individualiseringsmedel eller ursprungsbeteckning, vilket tyder på ett skydd även för ett varumärkes reklamfunktion.

Det är ovan nämnda konstateranden som leder fram till frågan om dagens regler räcker till för att tillgodose näringsidkarnas intressen när det gäller skydd för deras varumärken. Sätten på vilka en näringsidkare kan använda någon annans varumärke i reklam för den egna varan är otaliga och skälen därtill likaså. För att exemplifiera en sådan situation följer en nyligen avkunnad dom från hovrätten rörande ett fall som till mångt och mycket inkorporerar de frågor som kommer att behandlas i den följande

² SOU 2001:26, s 141.

³ A.a., s 142.

texten. Även om fallet isig inte besvarar dem är det ändå en bra utgångspunkt för den diskussion som kommer att följa. Både tingsrättens och hovrättens domskäl ger upphov till funderingar. Omständigheterna i fallet är de följande.

1.3. Gillettefallet

1.3.1. Bakgrund

Kooperativa Förbundet (KF) har på förpackningen av Blåvitt rakkassetter angett att de även passar till andra moderna raxsystem. Med hjälp av en asterisk kopplas detta sedan samman med förklaringen "Passar även till rakhyvlar av typ Personna och Sensor" på baksidan av paketet. Sensor är Gillette Group Sverige Aktiebolags (Gillette) hyvel.

Gillette menade att KF genom sitt handlande gjort intrång i Gillettes ensamrätt till varumärket Sensor. De hävdade att användandet inte kan motiveras av något legitimt eller lojalt syfte vilket gör det otillåtet enligt 4 § andra stycket VmL. Som stöd för detta påpekade Gillette att andra försäljare av rakkassetter, till exempel Åhléns och ICA, som säljer samma slags kassetter som KF, gör detta utan att hänvisa till Gillettes varumärke.

KF, å andra sidan, bestred käromålet. Som stöd för sin ståndpunkt återopade de att hänvisningen på baksidan av förpackningarna med Blåvitt Flexblad inte utgör varumärkesanvändning i VmL: s mening varför intrång i Gillettes rätt till varumärket inte förelåg.

1.3.2. Tingsrättens dom

Utgångspunkten för tingsrättens bedömning var att ensamrätten, så som den uttrycks i VmL, har ansenlig bredd och att lagens bestämmelser måste läsas mot bakgrund av EG:s varumärkesdirektiv.⁴

Tingsrätten tog inte upp frågan, om huruvida KF: s användning av Gillettes varumärke var varumärkesanvändning enligt lagen, till diskussion. Domen dominerades istället av frågan om KF:s handlande kunde föranleda tillämpning av ett av ensamrättens få undantag.

Det undantag som kom i fråga var reservdelsregeln som stadgas i 4 § 2 stycket VmL. Kort sagt kan regeln sägas innebära att användningen av någon annans varumärke är otillåten, om den utförts på ett sådant sätt att det kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller att denne medgett tecknets användning. Denna regel har en motsvarighet i EG: s varumärkesdirektiv. I direktivet anges att en hänvisning till en annans varumärke måste vara nödvändig och gjord i enlighet med god affärssed för att accepteras. Det kan sägas att artikel 6.1c i EG:s varumärkesdirektiv preciserar innehållet i den svenska lagen.

⁴ Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

Tingsrätten konstaterade att rakkassetterna inte utgjorde en reservdel eller ett tillbehör eftersom den, och inte skaftet, utgör huvuddelen i den kompletta rakhyveln. Rätten jämförde detta med att "en bil kan exempelvis inte vara ett tillbehör till ett takräcke".

Trots detta fanns det ändå en chans att hänvisningen skulle kunna accepteras, om den hade varit nödvändig för att ange rakkassetternas avsedda ändamål. Det konstaterades emellertid att användningen inte var nödvändig eftersom antalet skaft på marknaden var begränsat. Dessutom klarade sig andra utan att göra en dylik hänvisning. KF:s förfarande innebar ett användande av det renommé som är förknippat med Gillettes varumärke och stred därför mot huvudregeln i 4 § VmL.

1.3.3. Hovrättens dom

Sättet på vilket KF hade infogat Gillettes varumärke i marknadsföringen för sina rakkassetter ansågs även av Hovrätten utgöra varumärkesanvändning. Undantaget för marknadsföring av reservdelar, tillbehör och dylikt kunde emellertid tillämpas trots att rakkassetterna inte kunde betraktas som reservdelar. De kunde insorteras under samma undantag men som en liknande produkt i stället.

Precis som i tingsrätten blev den avgörande frågan om KF:s hänvisning var nödvändig för att ange varans avsedda ändamål. Hovrätten konstaterade att hänvisningen inte var "absolut nödvändig" och bedömde att: "På samma sätt som vid försäljning av reservdelar och tillbehör, kan det anses angeläget att kunna informera köpare av rakkassetter om att dessa passar till en viss rakhyvel eftersom alla rakblad inte passar till alla rakhyvlar. Kunden får anses ha ett berättigat intresse av en upplysning som underlättar för honom att köpa rakblad som passar till den rakhyvel han har."

Då nödvändighetsrequisitet ansågs uppfyllt blev nästa fråga huruvida hänvisningen uppfyllde kraven på god affärssed. KF:s hänvisning till Gillettes rakkassetter var placerad på baksidan av paketet och stack inte ut grafiskt. Att rakkassetterna tillverkades av American Safety Razor (ASR) i USA, tillika KF:s varumärke angavs på baksidan av paketen. Hovrätten fann inget annat som skulle kunna tyda på att det förelåg ett kommersiellt samband mellan de två företagen och bedömde därför att varumärkesintrång inte förelåg.

1.3.4. Rättsfallets innebörd

Detta rättsfall berör flera relevanta frågor som i sin tur berör bedömningen om vart gränserna går för användning av någon annans varumärke i reklam för den egna varan.

KF hävdade att deras användning av Gillettes varumärke inte utgjorde varumärkesanvändning enligt varumärkeslagen, ett argument som inte uppmärksammades av vare sig tingsrätten eller hovrätten. Just detta argument är nyckeln till huvudfrågan eftersom varumärkesintrång bygger på obehörig varumärkesanvändning. För att veta vad varumärkesanvändning är krävs att definitionen av varumärke är klar. När båda dessa begrepp är utredda, först då kan en klar bild av vad som är tillåtet och således faller utanför varumärkesinnehavarens

ensamrätt, och vad som utgör varumärkesintrång avgörs. Även då kan naturligtvis gränsfall som är svåra att bedöma uppstå, men då finns i alla fall klara riktlinjer för hur bedömningen bör genomföras, något som är viktigt att veta vid bland annat utformningen av reklamkampanjer.

Det kan tyckas vid första anblick att frågorna om vad ett varumärke är och vad som utgör varumärkesanvändning är tämligen oproblematiska, men under ytan finns mer än en dimension på saken. Utgången i Gillettefallet kan sägas representera den rådande uppfattning som doktrinen ger uttryck för idag.

2. De förhärskande rättskonstruktionerna och deras tillämpning

2.1. Inledning

Precis som grunden till svaret på en juridisk fråga oftast finns att finna i den lagstiftning som finns på området, ger lagstiftningen och dess utformning i sig även upphov till frågor och ifrågasättanden. Detta är fallet vid ett försök att med VmL: s hjälp svara på frågan om hur och när en näringsidkare får återropa någon annans varumärke i reklam för den egna varan.

Vid första anblick verkar den systematik som varumärkesrätten ger uttryck för, med en huvudregel och ett antal klara undantag, logisk och lättförståelig. Det är den också, så länge det föreliggande problemet platsar i den ”mall” som redan existerar och dess utformning inte behöver ifrågasättas.

Lagstiftningen har skapats genom en avvägning mellan diverse intressen som måste tillgodoses för att skapa ett fungerande system. Tre skilda huvudintressen kan urskiljas: varumärkesinnehavarens intresse av skydd, konsumenters eller utomstående näringsidkares intresse av att inte bli vilseledda, samt det allmänna intresset av effektiv konkurrens. Samtidigt som ett effektivt varumärkesskydd eftersträvas måste det existera ett visst spelrum vid marknadsföring.⁵

Detta spelrum har skapats genom undantag från ensamrätten och de regler som finns kring utnyttjandet av dessa undantag. Förutom de tre situationer som representeras av lagstadgade eller icke-lagstadgade inskränkningar finns ytterligare situationer då annans varumärke syns i reklam för någon annans vara. Hur hanteras dessa fall?

2.2. Kort om varumärkeslagen

Den nu gällande varumärkeslagen definierar i 1 §, varumärken som särskilda tecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Ett varumärke kan bestå av tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen på en vara eller dess förpackning.

För att ett varumärke skall generera några rättigheter för dess innehavare krävs att det registreras hos Patent- och registreringsverket (PRV) eller att det inarbetats inom en kundkrets. Denna kundkrets kan vara lokal eller sträcka sig land och rike runt. I det hänseendet finns ingen begränsning. Registreringar av varumärken är nationella. Numera kan dock varumärken även registreras för skydd inom hela EU.

Efter det att ett varumärke inarbetats eller registrerats har innehavaren ensamrätt till detta märke. Ensamrätten beskrivs i 4 § VmL och innebär att ingen annan än innehavaren får i näringsverksamhet använda ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken för sina varor. Denne får inte anbringa ett sådant kännetecken på sina

⁵ Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare, 1993, s 178.

varor eller på dess förpackningar. Märket får heller inte användas i reklam eller affärshandling eller på annat sätt. Ensamrätten innebär även ett förbud mot muntlig användning av varumärket.

Som nämnts ovan baseras ensamrätten till ett varumärke på ett förväxlingsbarhetskriterium. Det vill säga, att för att varumärkesintrång skall föreligga, måste kännetecknen avse varor av samma eller liknande slag (6 § VmL). Detta kriterium utvidgas dock till förmån för varumärken vilka är väl ansedda. I ett sådant fall ifrågasätts istället om användningen av det liknande varumärket skulle innebära en otillbörlig fördel för dess användare, eller om användningen skulle vara till förfång för det väl ansedda varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende (6 § 2 stycket VmL).

2.3. Ensamrätten

Den till synes omfattande ensamrätten som uppställs i VmL har en del begränsningar. För det första omfattas bara varumärkesanvändning som sker i *näringsverksamhet*. Att en privatperson tillfogar ett märke på en vara för eget bruk kan således inte utgöra varumärkesintrång.

Ensamrätten skyddar också endast varumärkets funktion som *individualiseringsmedel*, det vill säga som tecken för att skilja varor från varandra. I NJA 1937 s 209 (Chalmersringen) hade Chalmers elevkår ingått ett avtal med en guldsmed att denne skulle tillverka ringar med ett särskilt mönster. Detta mönster registrerade guldsmeden sedan som sitt varumärke. Då Chalmers elevkår sedermera träffade avtal med en annan guldsmed om tillverkning av ringar med det ifrågavarande mönstret stämde en tredje guldsmed som förvärvat varumärkesrätten till mönstret denne för varumärkesintrång. HD konstaterade emellertid att användningen av ett figurmärke som prydnadsmönster inte var att betrakta som varumärkesintrång.

I doktrin anges att varumärkesrätten inom dessa ramar syftar till att skydda mot varje användning i näringsverksamhet, som inte har särskilt stöd i till exempel ett licensavtal. Nordell skriver i en artikel att intrång i en känneteckensrätt vanligtvis innebär att någon i näringsverksamhet använder ett kännetecken vars ensamrätt tillkommer en annan rättighetshavare. När det kan konstateras att ett åberopande har ägt rum uppkommer nästa fråga, om handlingen kan motiveras av *ett legitimt eller lojalt intresse*. Om så inte skulle vara fallet finns två möjligheter. Antingen är användningen immaterialrättsligt otillåten eller otillbörlig enligt marknadsföringslagstiftningen.⁶

De fall då utnyttjandet av någon annans varumärke kan motiveras av ett legitimt eller lojalt intresse ses som, både lagreglerade och icke-lagreglerade, inskränkningar i ensamrätten. De som är relevanta i det här sammanhanget gäller åberopanden av annans varumärke vid marknadsföring av service, tillbehör och reservdelar av icke-original tillverkning som passar till märkesprodukter, marknadsföring av parallellimporterade varor och jämförelser i reklam. Detta eftersom en näringsidkare

⁶ Nordell, Att åberopa, använda, begagna, eller utnyttja annans varukännetecken, NIR 1992 s 482.

använder en utomstående näringsidkares varumärke i syfte att marknadsföra den egna varan.

2.4. Konsumtionsprincipen

Den inskränkning som kan betraktas som mest omfattande från känneteckeninnehavarens ensamrätt, att i näringsverksamhet använda sitt varumärke som kännetecken för sina varor, är *konsumtionsprincipen*. Denna princip innebär att när varumärkesinnehavaren en gång överlåtit en märkt vara kan denna fritt överlåtas vidare, uthyras, eller på annat sätt förfogas över utan innehavarens tillstånd. Den som förvärvat varan och som sedan vill överlåta den vidare får också använda varumärket i sin marknadsföring av varorna för att han skall kunna informera om vad han säljer. En näringsidkares ensamrätt att sälja en vara som bär hans varumärke är således begränsad till den första överlåtelsen, efter vilken den är konsumerad.⁷

Principen infogades i den svenska varumärkeslagen år 2000 i paragraf 4 a. Bestämmelsen är utformad med utgångspunkt i artikel 7.2 i EU:s varumärkesdirektiv, med vilket svensk lagstiftning skall överensstämma sedan Sveriges inträde i EES. I paragrafen stadgas även ett undantag från konsumtionsprincipen. Detta undantag är skälet till att denna paragraf tillkom efter Sveriges övriga harmoniseringsåtgärder beträffande detta direktiv.

Konsumtionsbestämmelsen skall inte gälla när varumärkesinnehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter det att varorna har förts ut på marknaden. På grund av att det ansågs oklart om de fall som artikeln omnämnde bara var exempel på vad som kunde utgöra skälig grund, ändrades inte den svenska lagen direkt, då den redan betraktades överensstämma med direktivet. I ett rättsfall (C-337/95 Dior) uttalade emellertid EG-domstolen (EGD) att även sättet på vilket en vara marknadsförs kan utgöra skälig grund. Avgörandet klargjorde att artikel 7.2 endast var exemplifierande, och den svenska lagstiftningen anpassades efter detta.⁸

Parterna i Dior-målet var parfums Christian Dior BV och Evora BV. Den senare driver en butikskedja vilken bland annat säljer parallellimporterade varor. Dior ansåg i målet att Evora marknadsfört Diors produkter på ett sätt som inte motsvarade den lyx och prestige som förknippas med varumärket. Även om Evora inte fälldes uttalade EGD att vid marknadsföring av lyxiga och prestigefyllda produkter måste en återförsäljare anstränga sig för att undvika att hans reklam påverkar varumärkets värde, genom att skada produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx.⁹

Konsumtionsprincipen utmynnar sedan i de regler som ställts upp för marknadsföring av parallellimporterade varor.

⁷ Pehrsson, L., Varumärken från konsumentens synpunkt, 1981, s 309.

⁸ Prop. 1999/2000:93, s 17.

⁹ A.a., s 14.

2.5. Åberopandet av annans varumärke vid marknadsföring av parallellimporterade varor

Innehavaren av ett varumärke har ensamrätt till sitt märke inom Sverige om det registrerats hos PRV eller, om det inarbetats, inom det område där så skett. Detta hindrar att varor som blivit märkta utomlands, om än lagligen, med ett förväxlingsbart varumärke förs in i Sverige eftersom det skulle utgöra varumärkesintrång.

Detta är dock en sanning med modifikation. Om, inom EU och EES, innehavaren av ensamrätten är densamma i export- och importlandet kan inte innehavaren av ensamrätten förhindra att någon annan köper upp hans varor och för in dem i Sverige. Resultatet blir detsamma om någon annan i exportlandet marknadsfört varorna med varumärkesinnehavarens samtycke (se bland annat mål 16/74 Centrafarm v. Winthrop). Detta följer av EU:s varumärkesdirektiv, vilket baserats på praxis ifrån EGD.

I artikel 7.1 konstateras att en varumärkesinnehavare inte har rätt att förbjuda användningen av sitt varumärke för varor som antingen förts ut på marknaden av honom själv eller av någon som haft hans samtycke. I det så kallade Silhouette-målet (C-355/96 Silhouette v. Hartlauer) framgick att denna bestämmelse skall tolkas *e contrario* (motsatsvis) så att en varumärkesinnehavare i en medlemsstat *skall* kunna motsätta sig import av varor som han själv eller någon med hans samtycke marknadsfört *utanför* EU. I enlighet med principen om fördragskonform tolkning skall VmL tillämpas i ljuset av denna bestämmelse.¹⁰ I och med detta beslut fick Sverige ge upp sin tillämpning av global konsumtion. Numera gäller regional konsumtion i Sverige (4 a § VmL)

När de lagligen parallellimporterade varorna väl befinner sig i Sverige får de då marknadsföras med hjälp av sitt varumärke, eller faller detta innanför den förbuds rätt som innehavaren besitter?

Som nämdes under kapitlet om konsumtionsprincipen förlorar innehavaren ensamrätten till den vara som marknadsförts antingen av innehavaren eller med dennes samtycke, vilket innebär att varan får säljas vidare och varumärket får användas för att meddela vilken sorts varor som säljs. Hur varumärket får användas och i vilken utsträckning har utvecklats genom både inhemska rättsfall och fall från EGD.

NJA 1967 s 458, Polycolor-målet

Reglerna om hur rätten att marknadsföra parallellimporterade varor får utövas ha genomgått förändringar. Det första fallet som gav någon vägledning var Polycolor-målet från 1967 (NJA 1967 s 458). En näringsidkare hade själv importerat hårfärgningsmedel efter att ha blivit vägrad leverans av producenten. Han hade därefter salufört de importerade produkterna till detaljhandlare. I paketet hade han lagt en egenhändigt gjord bruksanvisning som han försett med varumärket. Det senare ansåg HD utgöra varumärkesintrång, medan själva saluföringen inte var det.

¹⁰ Bernitz, Karnell, Pehrsson, Sandgren, Immaterialrätt, 1998, s 193.

Domstolen menade att det följde av varumärkesrättsliga grundsatser att den som säljer varorna vidare har rätt att göra så under det av fabrikanten åsatta märket. I frågan om i vilken utsträckning vidareförsäljaren hade rätt att använda märket sade domstolen att användningen fick ske på ett "övligt sätt" i reklam och annonser. Att själv förse varan eller förpackningen med varumärket var dock, som sagt, inte tillåtet. Hade importören emellertid på bruksanvisningen endast angivit att denna avsåg Polycolor hårfärgningsmedel hade han troligtvis blivit frikänd.

Termen "övligt sätt" har sedan hänvisats till i andra senare svenska fall.

2.5.1. Användningen av skyddade logotyper e dy

Som konstaterats ovan får parallellimportörer i sin marknadsföring av importerade produkter ange att han säljer varor av ett visst märke. Av domen i Polycolor och förarbetsuttalandena framgick dock att användningen av skyddade logotyper, figurmärken, etc. inte kunde anses vara "övligt" användning. Således var näringsidkaren hänvisad till ett neutralt återgivande av varumärket i sin marknadsföring. Detta kom till uttryck även i ett senare rättsfall, NJA 1988 s 543 (Levis).

Levis, NJA 1988 s 543

I detta rättsfall hade en parallellimportör skickat ut postkort, på vilka Levis kända figurmärke för jeans fanns avbildat. I diskussionen om vad som kunde anses vara "övligt" användning angav HD att det bör vara tillåtet att låta varumärket synas i samband med att själva varan exponeras i annonser, skyltfönster eller andra reklamsammanhang. Detta innebär dock inte att han får använda produktens varumärke i sin marknadsföring på sådant sätt att han tillgodogör sig märkets goodwill för sin egen rörelses del genom att denna sammankopplas med varumärket.

C-337/95 Dior

Tillåtligheten av användningen av logotyper ändrades emellertid genom en dom från EGD. Domstolen uttalade i C-337/95 (Dior) att när märkesskyddade varor har förts ut på den gemensamma marknaden med märkesinnehavarens tillstånd har återförsäljaren inte bara rätt att sälja varorna vidare, utan även rätt att använda detta varumärke i sin marknadsföring av varorna. Rätten som tillerkänns en varumärkesinnehavare i artikel 7.2 i varumärkesdirektivet hindrar inte en parallellimportör att använda det varumärke som kännetecknar de parallellimporterade produkterna i överensstämmelse med vad som är vedertaget i den ifrågavarande branschen. Om det i den ifrågavarande branschen är brukligt att använda logotyper i marknadsföringen får således även en parallellimportör göra det.

Det är viktigt att påpeka att logotypen inte får användas på vilket sätt som helst. Återförsäljaren har en plikt att agera lojalt gentemot innehavaren, vilket innebär att han till exempel inte får använda varumärket på ett sådant sätt att det kan ge intryck av att det finns ett ekonomiskt eller annat samband mellan den oberoende återförsäljaren och varumärkesinnehavaren. Detta resonemang fördes även i det senare målet, C-63/97 (BMW). (Se 2.6.1.) Vidare kan sägas att den utsträckning som

en logotyp får användas delvis kan påverkas av den enskilde näringsidkaren. Det är trots allt bruket av logotyper i en bransch som styr. Tillåtligheten kommer således i viss utsträckning styras av vad som accepteras av aktörerna i den enskilda branschen.

2.6. Åberopandet av annans varumärke vid marknadsföring av reservdelar och tillbehör

Om en näringsidkare saluför varor som kan användas tillsammans med varor av ett visst fabrikat synes, det vara självklart att denna vill omtala detta i sin marknadsföring av produkten, för att på så sätt beskriva dess egenskaper och användningsområde. Utan den möjligheten skulle försäljningen av icke-originaldelar och dylikt vara omöjlig. Eftermarknaden av sådana produkter skulle i princip domineras av originaltillverkarna vilka innehar rätten att använda sig av varumärket. Detta är inte önskvärt, varken ur ett privat- och samhällsekonomiskt perspektiv, eller ur konkurrenshänseende. Resultatet av detta blir därför ytterligare ett undantag från varumärkesinnehavarens ensamrätt.

Ett monopol på eftermarknaden skulle troligtvis leda till höga priser för konsumenterna då det inte är ovanligt att producenter kompenserar ett lägre pris på original varan med högre priser på reservdelar. Det finns också en risk att varukvaliteten kompromissas. Om huvudproducenten får ekonomiska problem eller den rådande samhällssituationen leder till att denne måste minska, eller helt avbryta, sin produktion minskar utbudet av reservdelar vilket i hög grad skulle påverka konsumenterna.¹¹

Det faktum att andra än originalproducenterna får åberopa originalvarumärket i reklam för sina varor är emellertid en riskfylld situation för huvudproducenterna, vilka så långt som möjligt vill förhindra eller bromsa utbudet av icke-original delar. För det första påverkas han ekonomiskt på grund av konkurrensen på eftermarknaden. Om sedan de icke-original delar som tillhandahålls på marknaden är undermåliga riskerar huvudproducentens varor att råka i vanrykte. Konsumenterna ser bara att huvudprodukten inte fungerar, reparation till trots.¹²

Varumärkesinnehavarens rätt till sitt varumärke kan emellertid inte hindra marknadsföring av reservdelar, tillbehör och dylikt. Det föreligger här en risk för att det åberopade varumärket skall misstas som beteckning för den annonserade varan, samt att känneteckensinnehavaren godkänt varumärkets användning. Detta skulle leda till ett otillåtet användande av någon annans varumärke. För att markera denna risks existens och praktiska betydelse har en bestämmelse härom infogats i lagtexten (4 § 2 stycket), inte som ytterligare en självständig bestämmelse utan som en precisering av ensamrättens ramar, samt ett uttryck för allmänna varumärkesrättsliga principer.

Enligt lagmotiven bör det, för att ett åberopande av annans kännetecken i reklam för reservdelar och dylikt skall vara tillåtet, föreligga ett befogat intresse av att meddela att varan passar till ett visst fabrikat. Exempel som ges är färgband till skrivmaskiner och tändstift till bilar. Att däremot hänvisa till ett märke då produkten inte är avpassad

¹¹ Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt, 2000, s 362f.

¹² Koktvedgaard och Levin, a.a., s 363.

för ett specifikt märke anses inte utgöra lojal användning.¹³ Att använda ett märke som beteckning på den egna varan är självfallet heller inte tillåtet.

Efter Sveriges inträde i EES, och sedan i EU, skall den svenska lagstiftningen tolkas i ljuset av den lagstiftning som finns på området inom EG: s regelverk. Den svenska regeln har en motsvarighet i EG: s varumärkesdirektiv artikel 6.1c. De krav som ställs upp där är att hänvisningen skall vara nödvändig för att beskriva varans användningsområde och den skall vara gjord enligt god affärssed. Betydelsen av dessa två begrepp har diskuterats av EGD i ett rättsfall (C-63/97 BMW).

2.6.1. C-63/97 BMW

En bilreparatör och försäljare av begagnade bilar, som inte ingick i BMW: s nätverk av auktoriserade återförsäljare använde i sin marknadsföring för försäljning, reparation och underhåll av begagnade bilar, BMW-märket. BMW hävdade att detta utgjorde olovlig användning av märket, och att de påståenden återförsäljaren använde i sin marknadsföring kunde ge intryck av att han hade rätt att använda varumärket och att han ingick i BMW: s återförsäljarorganisation.

EGD ansåg att återförsäljarens användning av varumärket utgjorde två skilda fall:

- (1) dels användning av ett varumärke för att genom annonsering upplysa allmänheten om återförsäljning av varor som bär det ifrågavarande märket,
- (2) samt användningen av ett märke för att upplysa allmänheten om att annonsören reparerar och utför underhåll av varor som bär märket.

Det första fallet utgör fortsatt marknadsföring enligt artikel 7 i direktivet. Den typen av informativ marknadsföring ansågs nödvändig för att säkerställa den rätt till fortsatt marknadsföring av märkesskyddade varor som förts ut på marknaden av innehavaren av varumärket eller med dennes samtycke, vilket även påpekats i C-337/95 (Dior). Det vill säga att handlingen föll under konsumtionsprincipens tillämpningsområde.

Det betonades särskilt i domen att återförsäljningen måste ske i enlighet med branschpraxis. Återförsäljaren måste handla lojalt gentemot varumärkesinnehavaren och användningen får inte ske på ett sådant sätt att det kan ge intryck av att det föreligger ett ekonomiskt eller annat samband mellan de två.

Det senare fallet utgjorde användning som anger ändamålet med en tjänst i den mening som avses i artikel 6.1c. Denna typ av användning är tillåten i den mån användningen av varumärket är nödvändig "för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel". Användningen i det föreliggande fallet ansågs nödvändig eftersom en oberoende näringsidkare inte kan förmedla att den utför reparation och underhåll på till exempel BMW utan att använda varumärket. Inte heller i detta fall får dock användningen gå till på ett sådant sätt att det verkar som om det föreligger ett ekonomiskt eller annat samband mellan varumärkesinnehavaren och den oberoende användaren.¹⁴

¹³ SOU 1958:10, s 243.

¹⁴ EUrospective, nr 2 april 1999, s 3.

Domstolen fann det acceptabelt att den icke-auktoriserade återförsäljaren anförde att han var ”specialist på BMW”. Märkas bör även att återförsäljaren i detta fall använde sig av BMW: s logotyp i sin marknadsföring.

Användningen av annans logotyp har ansetts gå utanför den användningsrätt av varumärken som är tillåten i denna sortens marknadsföring. I VmL: s lagmotiv stadgas att återopandet skall ske helt neutralt, i samma typsnitt och storlek som resten av texten, eller med annat vanligt typsnitt. Rätten att utnyttja varumärket sträcker sig inte längre än vad som är nödvändigt.¹⁵

I BMW-fallet slog emellertid EGD fast att tredje mans användning av ett varumärke, för att genom annonsering upplysa allmänheten om att han utför reparationer och underhåll av produkter som bär detta varumärke skall vara tillåten på samma villkor som då varumärket används för att genom annonsering upplysa allmänheten om återförsäljning av produkter som bär detta varumärke.¹⁶ I enlighet med tidigare EGD praxis innefattar detta även användningen av logotyper. (Se 2.5.1. C-337/95 Dior)

2.6.2. Icke-originalklausuler

På grund av att näringsidkare som marknadsför varor av den föreliggande sorten ofta kan ha ett intresse av att försöka dölja att deras produkter inte är av originaltillverkning och därför speciellt betonar anknytningen till originalvaran ansågs risken för misstag i detta fall vara stor. Därför nämndes i lagmotiven användningen av icke-originalklausuler. Behovet av dess användning ansågs variera från fall till fall. Om det är brukligt i branschen att sälja reservdelar som inte är av originaltillverkning och kunderna därmed är införstådda med detta förhållande, minskar behovet av sådana klausuler och vice versa. I de situationer då det är viktigt att kunden tillhandahålls originaldelar, är tydliga icke-original klausuler nödvändiga, oavsett bransch.¹⁷

Användandet av icke-original klausuler har berörts i rättsfall som fortfarande är vägledande på området.

Mc Cormick och Deering, NJA 1936 s 118

Ett bolag som tillverkade och sålde icke-original delar till jordbruksmaskiner av märken McCormick och Deering hade märkt de lådor som reservdelarna levererades i med dessa företags varumärken. Detta förfarande ansågs utgöra varumärkesintrång. Förutom användningen på kartongerna hade märket även infogats i prislistor och kataloger. Då det i katalogerna angavs, i samma typsnitt som varumärkena, att alla produkter i katalogen inte var av originaltillverkning förelåg inte varumärkesintrång. Där det, däremot, saknades sådan information eller där den angivits i mindre stil blev utgången den motsatta.¹⁸

Volkswagen, NIR 1969 s 418 resp. 424

¹⁵ SOU 1958:10, s 244

¹⁶ Mål C-63/97, p 63.

¹⁷ SOU 1958:10, s 244.

¹⁸ Pehrsson, L., Varumärken från konsumentsynpunkt – en rättsvetenskaplig studie, 1981, s 339.

Vid marknadsföringen av reservdelar till och service av Volkswagens bilar hade två näringsidkare använt ordet Volkswagen och ett figurmärke vilket avbildade bokstäverna VW omslutna av en cirkel, dels i kataloger vilka innehöll såväl original och icke-original reservdelar, dels på skyltar på affärslokalerna samt på vissa tillbehör.

Då icke-original delar hade märkts betraktades detta som varumärkesintrång. En av näringsidkarna hade i sina prislistor använt förkortningar för att ange vilka av reservdelarna som var original och vilka som inte var det, han hade även använt uttrycket "Västtyska Reservdelsindustrin" av samma skäl. Vare sig förkortningarna eller uttrycket godtogs som icke-original klausuler.¹⁹

2.7. Åberopandet av annans varumärke i jämförande reklam

En situation där användningen av annans varumärke är viktig för att nå fram med det önskade budskapet är jämförande reklam. Det är till exempel omöjligt att konstatera att den egna varan är bättre eller lika bra som en konkurrents men billigare om det vore otillåtet att använda dennes varumärke. Naturligtvis finns det otaliga varianter på jämförelser. De kan både vara konkreta och mer flytande.

Att använda någon annans varumärke i jämförande reklam för den egna varan har varit kontroversiellt. Näringslivet var tidigare negativt inställt till en sådan användning, i synnerhet till direkta jämförelser med namngivna konkurrerande företag och av dem utbudna varor och tjänster. Detta var emellertid ur marknadsrättslig synvinkel.²⁰

Betraktat ut varumärkesrättslig synvinkel har det sedan länge varit accepterat att ange annans varumärke i jämförande reklam. Redan 1907 konstaterade HD i NJA 1907 B350 och 351, de så kallade Salubrinmålen, att en jämförelse utförd av en läkare som tryckts på en flasketikett inte utgjorde varumärkesintrång. Enligt etiketten var Lazarol 3 à 4 gånger starkare antiseptiskt än Salubrin. Lazarol och Salubrin var konkurrerande varumärken.²¹

Vid de ändringar och den ombyggnad av Varumärkeslagen som gjordes 1930 avvisades, av både sakkunnig och departementschefen, att åberopandet av annans varumärke i fullt sanningsenliga jämförelser, i sig, skulle utgöra varumärkesintrång.

I SOU 1958:10 anges att ett åberopande av annans varumärke i jämförande reklam inte i sig innebär en kränkning av ensamrätten. För att ett sådant användande skall anses vara tillåtet ur varumärkessynpunkt, krävs dock att den som tar del av reklamen inte uppfattar kännetecknet som åsyftande annonsörens varor.²² I den proposition som följde 1960 (1960:167) anslöt sig departementschefen till det resonemang som förts i utredningarna, och gick emot en remissinstans genom att konstatera att användandet

¹⁹ A.a., s 340.

²⁰ Prop. 1970:57, s 70.

²¹ Bernitz, U., a.a., s 191.

²² SOU 1958:10, s 237.

av texten, "Vår tandkräm XYZ har exakt samma sammansättning som Stomadont men är 25 öre billigare", i reklam inte kunde anses vara varumärkesintrång.²³

Där det jämförande elementet är det framträdande och det åberopade varumärket inte kan misstas för annonsörens är risken för varumärkesintrång således liten. Det är först då de jämförande elementen i marknadsföringen blir uttunnade som risken för varumärkesintrång ökar. Att till exempel åberopa annans varumärke för att ange vilken sorts vara som tillhandahålles kan inte anses utgöra godtagbar jämförande reklam. (2.8.1. Rolls-målet)

I propositionen angavs att faran för att missförstånd om det åberopade kännetecknet åsyftade annonsörens varor var förhållandevis stor. I och med att jämförande reklam numera är en tämligen utbredd marknadsföringsmetod har faran för att konsumenterna uppfattar de jämförda varorna som märken tillhörande en och samma tillverkare minskat. Om det emellertid är så att marknadsföringen faktiskt syftar till att missförstånd skall uppstå föreligger naturligtvis varumärkesintrång.²⁴

De begränsningar som gäller vid åberopande av annans varumärke vid marknadsföringen av reservdelar gäller som synes även vid åberopanden i jämförande reklam.

2.8. Åberopandet av annans varumärke för att beskriva den egna varan

Att i reklam åberopa ett varumärke som folk känner igen och förknippar med vissa specifika egenskaper, vilka även den egna varan besitter är ett bekvämt sätt att beskriva den egna varan. Denna metod används inte bara i reklam utan även i vanliga vardagssamtal. Vi har vant oss att beskriva varor genom dess varumärken, vi gör liknelser och jämför varor, allt med hjälp av deras varumärken. Att göra detsamma i reklam ligger därför nära till hands.

Risken med detta är att varumärket i fråga kan degenerera och till slut bli en allmän beteckning för en viss sorts varor. Det finns flera exempel på varumärken som degenererat och som vi till vardags använder som beteckningar för olika saker. Termos, Jeep och Dynamit är bara tre exempel. Även varumärket Glad Pak ligger på gränsen till att vara ett degenererat varumärke för plastfolie.

Degeneration leder till varumärkets förlust av särskiljningsförmåga, vilken är nödvändig för att ett märke skall upprätthålla status som varumärke och erhålla skydd i VmL. Ytterligare en risk är att de till vilka reklamen riktar sig, får en oriktig uppfattning om varornas härkomst, vilket i sin tur möjligtvis kan leda till en förlust av goodwill för det aktuella företaget.

Ett exempel som använts i motiven till VmL för att beskriva denna sorts åberopande är "likör av Benedictine-typ". En tänkbar enkel reklamfras skulle kunna vara "Likören X: en likör av Benedictine-typ". Slutsatsen som kan dras av denna, är att den ifrågasatt likören är en örtlikör med konjak som bas, möjligtvis från Frankrike,

²³ Prop 1960:167, s 70.

²⁴ Bernitz, U., a.a., s 192f.

liksom likören Benedictine. Detta verkar vara en fullgod beskrivning av varan, men för den som någon gång har smakat likören Benedictine är beskrivningen med varumärket mycket mer talande. Med den följer en automatisk association till smaken av Benedictine likören och till de egenskaper som förknippas med det märket.

Ett varumärke kan, som ovan, åberopas tillsammans med den annonserade varans kännetecken och då fungera som en beskrivning av varan, eller ensamt, till exempel Rolex-kopia eller likör av Benedictine-typ. I båda fallen kan det använda varumärket utgöra en beteckning på den annonserade varan.

Förutom associationen till eventuella positiva egenskaper det åberopade varumärket besitter, föreligger en risk eller kanske snarare en chans att allmänheten antar att det föreligger ett ekonomiskt eller annat samband mellan de två företagen. Det kan också tänkas att det åberopade företaget godkänt användandet och på så sätt "garanterar" den annonserade varan.

Motiven till VmL anger att ett användande av den här typen oftast inte grundas på ett legitimt eller lojalt intresse, och strider därför, enligt förslaget, mot ensamrätten. Det gör även användningen av någon annans kännetecken som en allmän beteckning på en vara.²⁵ Det föreligger dels en risk för att de utannonserade varorna sammankopplas med det nämnda varumärket och att det uppstår ett missförstånd om varifrån varan härrör, samt en risk för att det åberopade varumärket degenererar.

Användning av den här typen är oftast intressant vid marknadsföring av varor av samma varuslag. 4 § VmL är därför tillämplig. Om så inte skulle vara fallet utgör användandet ändå varumärkesintrång om förutsättningarna för tillämpningen av 6 § 2 stycket VmL är uppfyllda. Denna paragraf stadgar att ett väl ansett varumärke kan skyddas utöver varuslagsgränserna om annans användande av märket "drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende" (6§ 2 stycket VmL).

Ett varumärke som många vill använda på detta sätt är Rolls Royce. Det finns flera exempel på olika företag som i sin marknadsföring använt just detta märke, för att på så sätt förmedla att deras vara är exklusiv på ett eller annat sätt. När det gäller Rolls Royce har användningen även skett utanför varuslagets gränser. Det följande är emellertid ett exempel där en bilförsäljare använt sig av varumärket.

2.8.1. Rolls-målet

I det så kallade Rolls-målet (Uppsala Tingsrätt, dom 11 december, 1980²⁶) använde Olle Olson Bilimport AB (Olssonbolaget), i sin marknadsföring för Mazda 929 Legato, "Familjens nya Rolls" som slogan. Den syntes i broschyrer, tidningsannonser, mobiler som hängde i taket i försäljningslokaler samt på dekalerna. Målet med reklamkampanjen var att framhäva de kvalitativa egenskaperna hos bilmodellen. Reklamtexten kombinerades även med formuleringen: "Familjebil med lyxbilskomfort till Mazdapris."

²⁵ SOU 1958:10, s 237.

²⁶ Referat i NIR 1981 s 421f.

Rolls Royce åberopade att Olssonbolaget gjort sig skyldig till varumärkesintrång i det registrerade varumärket Rolls. De menade att användningen av Rolls, vilket är en kortform av Rolls Royce, skett på ett sådant sätt att allmänheten kunde få uppfattningen att det förelåg ett kommersiellt samband mellan Rolls Royce Ltd och Mazda, liknande samarbetet mellan British Leyland och det japanska bilföretaget Honda. Rolls menade också att märket använts som ett uttryck för högsta lyx för Mazda. Detta kunde skada märkets goodwillvärde och innebar en risk för så kallad dilution (urvattning) och degeneration.

Vidare anförde Rolls Royce att både varukännetecknet Rolls Royce och dess kortform Rolls är så pass inarbetade i Sverige och kända här i riket att de måste falla under Kodakdoktrinen²⁷ tillämpningsområde.

Olssonbolaget vitsordade de faktiska omständigheterna. De hävdade också att formuleringen kunde bedömas vara tillåten jämförande reklam, vilket Konsultbyrån i Marknadsrätt, vilken de anlitat innan kampanjens början, angivit. Avsikten med formuleringen var att framställa bilen som en billig men lyxig Mazda. De menade således att någon förväxlingsrisk aldrig funnits.

Tingsrätten i Uppsala uttalade att Olssonbolagets förfarande utgjorde otillåten användning av varukännetecknet och var att betrakta som varumärkesintrång. Till stöd härför angav rätten att användningen av ordet Rolls i sloganen utgjorde ett åberopande av annans varumärke i avsikt att åstadkomma en statushöjande effekt för det egna bilmärket, vilket innebar en risk för förlust av märkets särskiljningsförmåga och dess förvandling till en allmän beteckning för särskilt högklassiga lyxbilar.

2.8.2. S E B

I ett fall som avgjordes av Stockholms tingsrätt den 15 juni 2000, ansågs S E B skyldig till varumärkesintrång.²⁸ Under en reklamkampanj till presumtiva kunder för finansiella tjänster erbjöd banken kunderna en ficklampa av ”Maglitemodell”. Detta trots att ficklampan inte var av märket Maglite.

Banken menade att de inte begått något varumärkesintrång eftersom Mags varumärken Mag-Lite och Mini Maglite inte var registrerade för ficklampor. Den ansåg heller inte att varumärket var inarbetat och i vilket fall som helst skiljde sig det använda uttrycket så mycket från varumärkena att någon förväxlingsrisk aldrig förelegat. Den angav också att Mags varumärken inte var att anse som speciellt väl inarbetade. Vidare konstaterade banken att Mag och banken driver olika sorters verksamheter och att uttrycket inte använts som beskrivning av bankens varor eller tjänster.

²⁷ Kodakdoktrinen, som ersatts av 6 § 2 stycket VmL, var ett undantag från specialitetsgrundsatsen, det vill säga att kännetecknen anses ha skydd mot förväxling endast om de avser varor av samma eller liknande varuslag. Doktrinen innebar att användningen av ett varumärke, som var identiskt med eller liknade ett annat varumärke som uppnått en viss grad av kändedom, uteslöts även för varor av ett annat varuslag än det som märket traditionellt sett förknippades med.

²⁸ Referat i Lex Press, 17 augusti 2000.

Tingsrätten fastställde att både Mag-Lite och Mini Maglite var att anse som inarbetade varumärken. Det faktum att banken valt att marknadsföra sina lampor som lampor av ”Maglitemodell” talade för att varumärkena även kunde anses vara väl inarbetade. Rätten påpekade också att användningen av annans varumärke i kombination med uttryck som –typ, -modell, -slag etc. inte är tillåtna enligt varumärkeslagen.

2.9. Åberopandet av annans varumärke som bakgrund eller i slogan

Skälen till att låta någon annans vara synas i reklam för den egna varan, utan att göra en jämförelse eller marknadsföra reservdelar kan vara många. Placeringen kan även den variera beroende på syftet med reklamen. En del varor visas bäst under användning. Det är då av vikt att varan syns i ett naturligt sammanhang eller i en passande miljö där kanske andra varor och deras varumärken syns.

Det främmande varumärket kan också användas för att skapa en viss atmosfär i reklamen. Vid marknadsföringen av en vara som vill framstå som exklusiv kan den framställas omgiven av andra varor som allmänheten redan betraktar som exklusiva. Till exempel att vid marknadsföring av ett fint armbandsur, placera det i bild tillsammans med grillen på en lyxbil.²⁹ I marknadsföring för ett kök har en lyxbåt av ett visst märke syns i bakgrunden. Att kombinera någon annans varumärke med en slogan så att de tillsammans utgör en förstälilig enhet är ytterligare ett sätt.

Det är inte nödvändigt att de båda varorna är av samma varuslag. Avsikten är kanske bara att överföra en allmän egenskap på den egna varan, till exempel styrka, intensitet, eller som nämnts ovan exklusivitet.

Den här sortens användning är inte att betrakta som varumärkesintrång eftersom det inte rör sig om användning av det främmande varumärket. Om å andra sidan det främmande varumärket skulle ta upp så mycket plats, eller inta en så framträdande roll att den som annonserar verkar vara säljare av den andra produkten eller varumärket verkar representera annonsörens varor föreligger intrång under förutsättning att övriga rekvisit för varumärkesintrång är uppfyllda.³⁰

I reklam både för Apple, Volvo och för Citroën har en flaska Tabasco använts. Flaskan är i alla fallen framträdande, men det finns ändå ingen risk att annonsören skulle kunna framstå som säljare av Tabasco. Något varumärkesintrång har således inte skett men det kan ifrågasättas om denna sorts användning borde vara tillåten. Denna typ av användning kan sägas ligga nära varumärkesparodier.

2.10. Åberopandet av annans varumärke i varumärkesparodi

Den klassiska varumärkesparodin har två karaktärsdrag. För det första besitter det ursprungliga varumärket, det som skall parodieras, igenkännbara egenskaper vilka

²⁹ SOU 1966:71, s 246.

³⁰ Pehrsson, L., Kodakregeln och renommésnyltning, NIR 1989 s 531.

kombineras med ytterligare egenskaper som har som mål att driva med varumärket och på så sätt uppnå en humoristisk och provokativ effekt. För att detta skall fungera förutsätts även varumärket vara någorlunda känt i den krets till vilken den parodierande reklamen vänder sig.³¹

Om parodin är utformad på ett sådant sätt att någon annans varumärke, eller ett varumärke som är förväxlingsbart därmed, används kan det utgöra varumärkesintrång. Om det rör sig om skilda varuslag och det utnyttjade varumärket är väl ansett kan 6 § 2 stycket bli tillämpligt, och parodin kan således, även i det fallet, utgöra varumärkesintrång.

I Sverige finns några exempel på varumärkesparodi. Det mest välkända är kanske Adamssons reklam för kondomer paketerade i förpackningar vilka till stor del liknande förpackningar till kända cigaretter såsom Blend, Marlboro, Gitanes etc.³² Svenska Tobak AB, innehavaren till varumärket Blend valde att stämma Adamsson för varumärkesintrång. De hävdade att Blend kunde betraktas som ett Kodakmärke. Detta faktum kunde innebära vilseledanden beträffande varans kommersiella ursprung samt ett avsiktligt utnyttjande av den position som arbetats upp kring Blendsymbolen hos allmänheten.

Tingsrätten fastställde att den bevisning Tobaksbolaget fört fram om märkets inarbetningsgrad på marknaden med hjälp av en SIFO-undersökning, samt med beaktande av vissa andra omständigheter, räckte för att fastställa att Blend var ett Kodakmärke. Likheten mellan utformningen av de två produkternas förpackningar kunde leda till ett antagande bland konsumenter att ett samband förelåg mellan de två företagen, trots att det rörde sig om varor från två helt olika varuslag. Att båda produkterna såldes på samma ställen ökade sannolikheten för ett sådant oriktigt antagande. Adamsson fälldes för varumärkesintrång och Hovrätten fastställde sedan Tingsrättens dom.

Det finns även exempel på förfaranden som ligger nära varumärkesparodi. Till exempel har NK i reklam för Wolfords strumpor hävdats att de är Strumpornas Rolls Royce. Precis som Rolls Royce har varumärket Tabasco varit populärt att använda för att överföra egenskaperna styrka och kvalitet på den egna varan. Företag som Apple, Volvo och Citroën har alla utnyttjat detta på olika sätt vilket nämnts ovan.

Syftet med varumärkesparodin är naturligtvis att underhålla, men på någon annans bekostnad. Den parodierande syftar också till ekonomisk vinning för egen del.

För dessa fall gäller naturligtvis också reglerna om förväxling enligt VmL 4 till 6 § §. Trots att ett märke avser att vara humoristiskt kan det vara ett "liknande märke" enligt VmL och det riskerar att utgöra varumärkesintrång. Även om märket är liknande kan dock intrång undvikas om det sammanhang i vilket det används inte kan betraktas som varumärkesanvändning. Vart gränsen till varumärkesanvändning går är emellertid inte lätt att avgöra.³³

³¹ Levin, Varumärkesparodier och annan lek med andras kännetecken i ljuset av den nya Kodakregeln, SvJT 1992 s 712.

³² Referat i NIR 1989 s 82.

³³ Levin, SvJT 1992 s 720.

2.11. Slutsatser

Doktrinen anger att användningen av ett varumärke i reklam för parallellimporterade varor, för reservdelar och tillbehör, samt i jämförande reklam utgör undantag från ensamrätten. Som en konsekvens av detta kan antas att varumärkesanvändning utgör användning av ett varumärke inom näringsverksamhet, vare sig användningen utmynnar i varumärkets användning som kännetecken för annonsörens varor eller inte. Jag finner dock denna tolkning kan förbryllande efter att ha läst lagtexten och de utredningar som föregick den, och diverse ifrågasättanden aktualiseras.

Endast om ensamrätten är så vid att dessa fall redan från början faller inom dess skyddsområde kan det bli fråga om undantag och jag tvekar inför om ensamrätten sträcker sig så långt. Är undantag verkligen nödvändiga för dessa situationer eller är det så att det kan bli fråga om varumärkesintrång då marknadsföringen i ovan nämnda situationer utförs på ett olämpligt vis så att varumärkesinnehavarens rätt därför kränks? Svaret på dessa frågor ligger i definitionen av varumärkesanvändning.

I 4 § VmL anges att rätten till ett varukännetecken innebär att annan än innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet muntlig användning. I paragrafen preciseras inte vad som menas med användning för sina varor. En möjlig betydelse skulle kunna vara att det är otillåtet att i marknadsföring för sina egna varor åberopa annans varumärke jämte det egna varumärket. Det används trots allt i reklam *för* den egna varan.

I motiven anges emellertid att med uttrycket ”för sina varor” menas varor som annonsören tillhandahåller. Det spelar ingen roll om han tillverkat varorna själv, så länge de är föremål för hans rörelse. Det är således tillåtet att sätta sitt eget varumärke på andras varor, men inte tillåtet att märka sina egna varor med någon annans varumärke. Detta gäller vare sig vare sig varorna härrör från egen produktion eller om det är omärkta varor härrörande från varumärkesinnehavaren. Motiveringen till denna ordning är att skydda varumärkets funktion som individualiseringsmedel och ursprungsangivelse.

Som förklaring till vad som kan utgöra ”användning som kännetecken för innehavarens varor” angavs i motiven, att ett märke *i regel* används som kännetecken för en vara då det är anbragt på en vara eller där märket åberopas i reklamen för varan. Det vill säga att så inte alltid är fallet. Detta konstaterande efterföljdes av ett exempel.

Om en näringsidkare i jämförande reklam åberopar annans varumärke innebär detta inte, i och för sig, att ensamrätten till det åberopade varumärket kränks. För att det ur varumärkessynpunkt skall vara tillåtet att i en jämförelse hänföra sig till annans varukännetecken måste det emellertid ske på sådant sätt att inte den som tar del av reklamen uppfattar det som kännetecknande annonsörens varor.³⁴ Det påtalas således att det är nödvändigt att det föreligger en förväxlingsrisk beträffande varumärkets tillhörighet för att varumärkesanvändning skall vara i fråga.

³⁴ SOU 1958:10, s 237, Prop. 1960:167 s 62.

I 4 § 2 stycket exemplifieras en situation där gränsdragningen mellan tillåten och otillåten användning av annans varumärke kan vara problematisk. På grund av att tillhandahållandet av reservdelar och dylikt till någon annans vara och marknadsföringen därav betraktades som praktiskt intressant valde lagstiftaren att i lagen infoga en bestämmelse därom. Syftet var inte att skapa en fristående bestämmelse utan en bestämmelse som förtydligade huvudregeln i 4 § 1 stycket, det vill säga den paragraf som drar gränsen för ensamrättens omfattning. Samtidigt som paragrafen preciserar innehållet i första stycket uttrycker den även allmänna varumärkesrättsliga principer.

Otillåten varumärkesanvändning föreligger inte bara när en näringsidkare på ett oriktigt sätt ger sken av att en vara härrör från varumärkets innehavare. Även då han vilseleder konsumenterna om att varumärkesinnehavaren har lämnat sitt samtycke till varumärkets användande eller att det föreligger ett samband mellan känneteckeninnehavaren och den som åberopat varumärket föreligger varumärkesintrång. Det är således det oriktiga angivandet eller antydandet om ett kommersiellt samband med varumärkesinnehavaren som är det mest centrala.³⁵

I samband med förklaringen av denna paragraf anges att den som tillhandahåller reservdelar och dylikt är berättigad att omtala att delarna lämpar sig för ett visst originalfabrikat, och att detta inte utgör varumärkesanvändning om det sker på ett sådant sätt att misstag om huruvida varan är av originaltillverkning eller ej är uteslutet.³⁶ I ett remissvar önskades att regeln i 4 § 2 stycket skulle skärpas så att intrång skulle presumeras föreligga så snart ett kännetecken åberopades i en sådan här situation. Detta avvisade emellertid departementschefen.³⁷

De regler som ställts upp för registrering av varumärken, som följer i 14 § VmL, syftar till att förhindra användningen av just förväxlingsbara varumärken för att på så sätt även förhindra varumärkesintrång. Exempel på registreringshinder är till exempel att ett varumärke är ägnat att uppfattas som någon annans firma, släktnamn etc., att märket är förväxlingsbart med ett namn eller firma som någon annan använder i en näringsverksamhet, eller med någon annans varumärke som är registrerat efter tidigare ansökan eller med ett inarbetat varumärke.

Jag har funnit att ett av skälen till att det är så komplicerat att utröna vad som egentligen gäller är att de förklaringar av ensamrätten som ges inte är stringenta. I vissa fall uttalas att ensamrätten är begränsad till att gälla ett visst område, eller till en viss gräns. I andra fall hävdas att undantag görs från ensamrätten. Detta när förklaringarna gäller samma situation. Detsamma gäller då uttalanden som antyder att det föreligger ett undantag från ensamrätten föregås av ett konstaterande att det som följer utgör ytterligare en begränsning i ensamrätten. Såsom jag ser det kan undantag endast göras då något redan omfattas av en regel, medan en begränsning innebär att en regel från början inte täcker ett visst område.

Alla dessa ovanstående uttalanden i motiven till VmL och lagtextens utformning anser jag peka i den riktningen att varumärkesanvändning, i dess ”renaste”

³⁵ Bernitz, a.a., s 177.

³⁶ SOU 1958:10, s 243.

³⁷ Prop. 1960:167, s 72.

ursprungsform, enligt 4 § VmL föreligger då ett varumärke används som beteckning för den egna varan.

Om ensamrätten och begreppet varumärkesanvändning enligt lagens bokstav verkligen är så snäv blir dess tillämpningsområde följaktligen också snävt. Då kommer lagens syfte in i bilden. Om den skall kunna erbjuda ett adekvat skydd till näringsidkare måste den skada en handling kan åsamka ett varumärke tas in i bilden. Frågan är hur långt lagen bör tänjas och om de utsvävningar som görs alltid går i samma riktning.

3. Två nyckelbestämmelser

3.1. Inledning

Som redan nämnts finns det otaliga sätt på vilka en näringsidkare skulle kunna använda en annan näringsidkares varumärke. Under VmL: s livslängd har risken för exponering och det antal personer som kommer i kontakt med dylik reklam ökat avsevärt. Nya medier har skapats och tiden då människor kan nå och är mottagliga har utökats till, i princip 24 timmar om dygnet. Samhället har även blivit mer "imagekänsligt".

Detta bör innebära att det som visas har en chans att få avsevärt större genomslagskraft och i vissa fall orsaka skada, detta trots att människor överlag samtidigt även blivit mer eller mindre avtrubbade av alla "superlativer" som ständigt når dem överallt.

Lagstiftningens hänsynstagande till uppkomsten av sådana tendenser anser jag visas i två klara fall. Det ena är i skyddet för väl ansedda kännetecken i 6 § 2 stycket och det andra i bestämmelsen i 4 § 2 stycket angående befogat intresse att använda någon annans varumärke i reklam för reservdelar och tillbehör. De har emellertid avgränsats till att gälla, enligt mig, relativt snäva områden, allt medan de idéer som bestämmelserna representerar borde kunna tillämpas även i andra fall för att undanröja olyckliga konsekvenser av den gällande lagstiftningen, något som från början var och fortfarande är ett av deras ursprungliga syften.

3.2. Kravet på befogat intresse, 4 § 2 stycket

Att varumärkesanvändning inte föreligger då någon annans varumärke har åberopats i reklam för en reservdel och denna utformats på ett sådant sätt att det inte föreligger någon risk för att missförstånd skall uppstå beträffande vems varumärke det är, har konstaterats i motiven till VmL. Ett användande kan emellertid utgöra varumärkesintrång i alla fall om det inte föreligger något befogat intresse från annonsörens sida att åberopa varumärket i sin annons. Denna regel finns både i svensk lagstiftning och i varumärkesdirektivet.

De två aktuella reglerna är utformade på olika sätt. På de områden där EU medlemsstaternas lagstiftningar harmoniserats skall de lagregler som härrör från EU: s direktiv tolkas på samma sätt för att säkra rättssäkerheten och förutsebarheten inom unionen. Överensstämmer den svenska lagregeln och varumärkesdirektivets artikel med varandra trots diskrepansen i ordalydelsen och, framför allt, tolkas de på samma sätt i den inhemska och internationella domstolen?

Som angetts ovan skall den svenska bestämmelsen tolkas i ljuset av EG-rätten enligt principen om fördragskonform tolkning. De två reglerna har utformats olika, vilket innebär att artikeln i varumärkesdirektivet skall precisera innehållet i den svenska lagbestämmelsen.

De två bestämmelserna har följande lydelse:

4 § 2 stycket

Som otillåten användning enligt första stycket anses, att någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopar dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av att denne medgett kännetecknets användning.

Varumärkesdirektivet 89/104 Artikel 6

1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda (...)

c) varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.

Vid implementeringen av varumärkesdirektivet i svensk lag ansågs att lagen inte behövde förändras med avseende på artikel 6.1c eftersom den existerande svenska lagregeln ansågs motsvara direktivets regel om den tolkades e contrario.³⁸ Till skillnad från de flesta andra EU-länder överensstämmer således inte den svenska regeln ordagrant med direktivets.

Den svenska regeln har formen av ett förbud mot användande av annans varumärke om användningen av märket kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller av att denna medgett kännetecknets användning. Tolkad e contrario tillåter regeln en näringsidkare att åberopa annans varumärke vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande under den förutsättningen att det inte verkar som märkseinnehavaren till det åberopade varumärket även står för den marknadsförda varan. Detta gäller även, då en näringsidkare i sin information om att han utför service och dylikt, nämner annans varumärke (1 § 3 stycket VmL).

Andra stycket stadgar att otillåten användning är att ge sken av att varumärket gäller för den marknadsförda varan eller att varumärkesinnehavaren har lämnat tillstånd till kännetecknets användning, det vill säga som beteckning på den egna varan. Att det föreligger en risk för sådana missuppfattningar verkar vara tillräckligt för att förfarandet skall vara otillåtet, vilket kan anses framgå av användningen av uttrycket " kan ge sken av".³⁹

Det krav på befogat intresse som ställts upp i Sverige är inte inkorporerat i lagregeln utan beskrivs i lagens förarbeten. Där anges att för att åberopande av annans kännetecken i reservdelsfallet skall vara tillåtet bör fordras att det föreligger ett befogat intresse av att omtala att varan passar till ett visst fabrikat.

Direktivregeln, som tillerkänner tredje man en positiv rätt, uttrycker kravet på befogat intresse, fast i formen av ett krav på att användandet skall vara nödvändigt. Artikelns utelämnar emellertid en precisering av de krav som ställs på ett åberopande av annans

³⁸ Prop. 1992/93:48, s 86.

³⁹ Bernitz, U., a.a., s 180.

varumärke. I stället utgör begreppet ”god affärssed” riktmärke. Den närmare definitionen på detta begrepp skall fastställas av EGD. I BMW-fallet behandlades begreppet och där angavs att det har följande innebörd.

”Villkoret att varumärket skall användas i enlighet med god affärssed innebär i huvudsak en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarens berättigade intressen och överensstämmer med dem som återförsäljaren är underkastad då han använder någon annans varumärke för att annonsera om återförsäljning av varor som bär detta varumärke.”⁴⁰

Den som åberopar varumärket får inte utforma det på ett sådant sätt att:

(1) ”det kan förefalla som om det föreligger ett ekonomiskt samband mellan det tredje företaget och varumärkesinnehavaren,

(2) och särskilt att återförsäljarföretaget ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation

(3) eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen.”⁴¹

Vid en överskådning av de båda bestämmelserna synes de ha i princip samma komponenter, trots skillnaden i formulering. Innehållet i reglerna har behandlats både i svensk domstol och i EGD i två rättsfall med liknande innehåll. De fall som det rör sig om är NJA 1998 s 474 (Volvo) och C-63/97 (BMW).

Det svenska rättsfallet kom efter Sveriges implementering av varumärkesdirektivet men innan EGD: s dom i BMW-fallet.

Volvo-fallet, NJA 1998 s 474

En verkstad som utförde service, underhåll och reparation av främst Volvobilar, men som inte var särskilt auktoriserad av AB Volvo, hade i sin marknadsföring använt Volvos varumärke. På byggnadens fasad satt två skyltar, en med kännetecknet Volvo och en med ordet service. Bolaget svarade även ”Volvo-service” i telefon.

HD ansåg att besvarandet av inkommande samtal med ”Volvo-service” var en benämning på verksamheten och menade därför att verkstaden gjort intrång i Volvos firmarätt. Skyltarna med orden Volvo och service betraktades som ett kännetecken för de tjänster som verkstaden tillhandahöll och inte som en benämning under vilken verksamheten bedrevs.

Frågan om verkstadens handlande kunde falla under 4 § 2 stycket och artikel 6.1c: s tillämplighet prövades också. Det konstaterades att enligt 4 § 2 stycket får en icke-auktoriserad verkstad använda varumärket Volvo som märke för att upplysa om att de utför service på Volvobilar. Användningen är inte otillåten om den sker så att varje misstag om kommersiellt samband med innehavaren är uteslutet. Användandet får inte ge sken av att ett sådant samband föreligger. Eftersom domstolen ansåg att verkstaden hade använt Volvos varumärke som kännetecken för sina egna tjänster

⁴⁰ Mål C-63/97 BMW, p 61.

⁴¹ A.a., p 64.

kunde 4 § 2 stycket inte tillämpas och marknadsföringen betraktades således utgöra ett intrång i Volvos ensamrätt.

I det snarlika BMW-fallet fälldes inte återförsäljaren/reparatören, trots att han angett att han var specialist på BMW och använt BMW:s logotyper i sin marknadsföring och EGD klargjorde till viss del begreppet ”god affärssed”.

Volvo-reparatörens försvarsadvokat har i en artikel i Brand News⁴² uttryckt kritik mot HD för den inte fann något skäl att begära ett förhandsavgörande beträffande tolkningen av begreppet ”god affärssed”. I domen säger HD att varumärkesdirektivets artikel har ansetts kunna motsatsvis utläsas av 4 § 2 stycket, vilket delvis är sant. Det som uttrycks i den svenska lagen motsvaras till viss del av det i artikeln använda begreppet, men hur detta skulle tolkas var ännu oklart.

Vid avkunnandet av domen i BMW-fallet anser jag att det stod klart att direktivets regel har en bredare omfattning än den svenska lagregeln eftersom begreppet ”god affärssed” får tolkas från fall till fall och hänsyn skall tas till de omständigheter som föreligger i varje enskilt fall. Eftersom den EG-rättsliga regeln skall precisera innehållet i den nationella lagstiftningen och det är väsentligt för harmoniseringen inom EU att alla medlemsländer tillämpar direktivets regler på samma sätt vore ytterligare ett förtydligande av begreppet från EGD, av intresse.

3.3. Skyddet för väl ansedda varumärken, 6 § 2 VmL

Även om återopandning av ett varumärke i reklam för en reservdel eller ett tillbehör är utformad i enlighet med god affärssed kan den innebära ett varumärkesintrång om användningen inte är nödvändig. Som konsekvens av detta förhindras användningen av ett varumärke som skulle kunna dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det återopade kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende, en effekt som även åsyftas av en annan paragraf i VmL, 6 § 2 stycket.

Det finns varumärken som kräver ett mer långtgående skydd än det som garanteras i 4 §. Reglerna för dessa varumärken ändrades i och med Sveriges inträde i EES, då svensk lagstiftning skulle harmoniseras med EU:s varumärkesdirektiv 104/98/EEG. I direktivets 5:e artikel punkt 2 finns särskilda regler om det skydd ett kännetecken kan ha gentemot användningen av ett identiskt eller liknande kännetecken som beteckning på en vara utanför det varuslag som varumärket är registrerat eller används. För att detta skydd skall kunna tillämpas krävs att:

- (1) varumärket är känt i medlemsstaten och
- (2) att användningen av tecknet drar otillbörlig fördel av eller
- (3) är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Detta skydd är inte generellt utan utvidgningen av rättigheten är beroende av de omständigheter som råder i det specifika fallet. Kravet på att användningen skall leda

⁴² Björkenfeldt, M., Brand News 7-8/98, s 38-41.

till en otillbörlig fördel för användaren eller vara till förfång för rättighetsinnehavaren kan således uppfyllas på många olika sätt. Bland annat kan ett varumärkes goodwill urvattnas och allmänheten kan missledas om en varus ursprung.⁴³

Vad ”väl ansett” egentligen har för innebörd har lämnats till EGD att avgöra. I fallet C-375/97 (Chevy) uttalade sig domstolen i denna fråga. Varumärket Chevy var i Beneluxländerna registrerat för motorfordon. Parallellt användes varumärket av ett annat företag för diverse rengöringsprodukter samt deodorant och dylikt. General Motors, ägarna till varumärket Chevy motsatte sig denna användning och hävdade att deras varumärke var att betrakta som känt. Av detta skäl skulle det faktum att det rörde sig om olika varuslag inte ha någon inverkan på intrångsbedömningen.

Domstolen konstaterade att för att ett varumärke skall tillerkännas utvidgat skydd är det nödvändigt att varumärket är känt för de som kommer att komma i kontakt med det yngre varumärket, även om det rör sig om varor från olika varuslag. Det är i denna situation som ett samband kan antagas föreligga mellan de två produkterna och resultera i en negativ effekt för det äldre varumärket.

Till skillnad från den ursprungliga svenska regeln, vars krav i siffror i praktiken inneburit att 80-90 % av omsättningskretsen skulle känna till märket, som därtill skulle ha en generell notorietet om 20-25 %⁴⁴, ställs det i direktivet inte upp något krav på att en viss procentandel av allmänheten skall känna till märket. Istället skall det vara känt för den krets till vilken märket riktar sig, vare sig det rör sig om allmänheten i dess helhet eller endast en viss intressegrupp. Det nya rättsläget uppmärksammar i större utsträckning kvalitativa hänsyn. Det vill säga att sättet på vilket ett liknande eller identiskt kännetecken kan påverka det ursprungliga varumärket står i fokus.⁴⁵

Det äldre varumärket betraktas som tillräckligt känt när det är känt för en *betydande andel* av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket. Vid denna bedömning skall den nationella domstolen ta i beaktande alla de i fallet föreliggande omständigheterna, som marknadsandel, i vilken utsträckning företaget marknadsfört märket, både geografiskt och i vilken omfattning, hur länge varumärket varit i bruk samt hur stora investeringar som företaget gjort för att marknadsföra varumärket.

Vad är då en betydande andel av den allmänhet som berörs? I artikel 5.2 i varumärkesdirektivet sägs att märket skall vara känt ”i den medlemsstaten”. Domstolen menar att det inte är nödvändigt att märket är känt i medlemsstaten i dess helhet, utan att det är känt ”i en väsentlig del av medlemsstaten”, är tillräckligt⁴⁶.

I och med koncentrationen på kvalitativa hänsyn borde det inte vara omöjligt att tillämpa denna regel även vid användningen av varumärken som är lokalt väl ansedda. Den skada som bestämmelsen avser att förhindra är densamma för den drabbade näringsidkaren om än i mindre skala.

⁴³ Koktvedgaard och Levin, a.a., s 358.

⁴⁴ Levin, M., SvJT 1992, s 707.

⁴⁵ Wessman, R., Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1992 s 211.

⁴⁶ Koktvedgaard och Levin, a.a., s 358f.

Precis som 4 § 2 stycket VmL stämmer inte 6 § 2 stycket ordagrant överens med sin EG-rättsliga motsvarighet. En näringsidkare får inte använda ett liknande eller identiskt varumärke för en vara av skilt varuslag om:

”...detta är känt i medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljnings förmåga eller renommé.”

Förutom att bestämmelsen har omformulerats har, i den svenska versionen, rekvisitet ”utan skälig anledning” tagits bort. Detta på grund av att så gott som samtliga remissinstanser ifrågasatte om det fanns någon situation i vilken en näringsidkare kan ha skälig anledning att dra otillbörlig fördel av ett känt kännetecken.⁴⁷

”Utan skälig anledning” och ”otillbörlig” har emellertid inte samma innebörd i artikeln. ”Utan skälig anledning” leder till en intresseavvägning, en chans för rätten att ta hänsyn till de i det föreliggande fallet unika omständigheterna. Känneteckensinnehavarens intresse av att fortsätta sin användning av det liknande eller identiska varumärket vägs mot varumärkesinnehavarens intresse av att hindra denna användning. Intresseavvägningen påverkar *båda* de efterföljande rekvisiten.

Enligt den svenska lagregeln får en varumärkesinnehavare förbjuda användningen av ett liknande varumärke om den ”skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende”. ”Otillbörlig” till skillnad från ”utan skälig anledning” gäller endast rekvisitet ”fördel” och inte ”förfång”.⁴⁸ Vad som skulle kunna liknas vid den ”nödvändighetsbedömning” som företas i reservdelsfallen har således gjorts osynlig i den svenska lagstiftningen i och med utslutandet av ”utan skälig anledning”.

6 § 2 stycket resulterar i att förväxlingsbedömningen kommer i skymundan till fördel för andra bedömningsgrunder vilka är lika väsentliga för ett varumärkes överlevnad. Om ett liknande eller identiskt märke används som beteckning på en vara men ingen risk för förväxling föreligger kan åberopandet ändå utgöra varumärkesintrång om det skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Detta kommer till uttryck i Rolls-målet där tingsrätten i Uppsala uttalade att användningen av ordet ”Rolls” i reklamtexten utgjorde ett åberopande av annans varumärke i avsikt att åstadkomma en statushöjande effekt för det egna bilmärket, vilket innebar en risk för förlust av märkets särskiljningsförmåga och dess förvandling till en allmän beteckning för högklassiga lyxbilar. Rätten valde alltså inte att koncentrera sig på risken för förväxling utan bevarandet av det som gör Rolls Royce till ett starkt varumärke.

I Gillettefallet, vilket redogjordes för i början av arbetet, skrev *tingsrätten* i sin dom att användningen av Gillettes varumärke på förpackningen av Blåvitts rakkassetter inte var nödvändig på grund av att antalet skaft på markanden är starkt begränsat. KF: s önskemål att upplysa konsumenten om den möjliga kombinationen med konkurrentens skaft gjorde därför inte användningen godtagbar. Tingsrätten angav att: ”Vad KF gjort innebär i stället att för sin produkt använda det renommé som är förenat med Gillettes varumärke. Vid

⁴⁷ Prop. 1992/93, s 84.

⁴⁸ Wessman, R., NIR 1993 s 216.

denna bedömning innebär KF:s användning av varumärket Sensor, enligt huvudregeln i 4 § första stycket varumärkeslagen, intrång i Gillettes ensamrätt till varumärket.”

Båda dessa avgöranden kan sägas ha erbjudit skydd mot användning som skulle ha dragit otillbörlig fördel av eller som skulle ha varit till förfång för kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Detta utan att de varumärken som var ifråga använts av annonsören som beteckning på den egna varan och utan att någon förväxlingsrisk förelegat beträffande varornas ursprung.

4. Kort om Marknadsföringslagen

4.1. Inledning

Även om det inte är det skydd som marknadsföringslagen (1995:450, MFL) erbjuder näringsidkare och deras varumärken som denna uppsats skall behandla så är det ändå viktigt att påpeka denna lagstiftnings existens och förhållande till det som stadgas i varumärkeslagstiftningen. Exempelvis för att uppskatta problematiken kring uppdelningen av ett problemområde mellan två olika, men besläktade, rättsområden.

Det finns lika många incitament till att åberopa någon annans varumärke i sin egen reklam som det finns sätt att göra det på, och det har flerfaldiga effekter. Det påverkar förhållandet till konsumenter och andra näringsidkare, det påverkar konkurrensen på marknaden och det påverkar varumärket som sådant. Lagstiftningen har utformats för att täcka och reglera alla dessa effekter för att så långt det är möjligt begränsa eventuella negativa effekter. Det skydd dessa lagstiftningar, främst varumärkeslagen och marknadsföringslagen, erbjuder överlappar i flera fall. Samtidigt faller andra fall i genom lagstiftningens nät. Det kan ifrågasättas om åberopandet av annans varumärke i reklam för den egna varan utgör ett sådant fall.

4.2. MFL: s syn på renommésnyltning

Syftet med marknadsföringslagen är att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Vid en tillbakablick kan emellertid konstateras att i fall av renommésnyltning, det vill säga utnyttjandet av någon annans goda, kommersiella anseende har näringsidkarens intressen i flera fall kommit i skymundan.

I proposition 1970:57, som följde utredningen om otillbörlig konkurrens (SOU 1966:71), behandlades de slutsatser som utredningen dragit om det otillbörliga i att avbilda en högklassig främmande produkt i reklam för den egna varan, för att på så sätt skapa en gynnsam atmosfär åt den. Departementschefen uttalade att det kunde förekomma vissa fall av renommésnyltning som inte kunde beivras med hjälp av varumärkeslagen och som följaktligen borde kunna angripas med hjälp av lagstiftningen om otillbörlig konkurrens. Detta skulle bli möjligt genom införandet av den generalklausul som utredningen föreslog. Han framhöll dock att bedömningen i första hand borde bygga på intresset att skydda konsumenterna. ”Om förfarandet är ägnat att på ett förkastligt sätt suggerera allmänheten bör det sålunda kunna betraktas som otillbörligt i den av mig föreslagna generalklausulen.”⁴⁹

Vid tillämpningen av generalklausulen togs det som departementschefen uttalat till hjärta. Parallellt med Svenska Tobak AB: s stämning av Adamsson för varumärkesintrång, stämde Philip Morris Nils Adamsson för otillbörlig marknadsföring (MD 1985:11). Philip

⁴⁹ Prop. 1970:57, s 71f.

Morris menade att Adamssons marknadsföring inneburit ett utnyttjande av varukännetecknet Marlboro och dess goda anseende.

Med departementschefens uttalande i minne uttalade domstolen att vad som förekommit inte kunde likställas med den situation som anförts falla inom generalklausulens tillämpning. Båda de ifrågakvarande produkterna ansågs vara välkända och det var inte bara Marlboro som Adamsson åberopade i sin marknadsföring. Användningen ansågs därför inte vara klandervärd och antogs inte ha inneburit någon risk för skada för Philip Morris.

Marknadsdomstolens (MD) syn på generalklausulens tillämpning i förhållande till renommésnyltning ändrades i viss mån i MD 1988:19, Globen. Den framhöll att även om konsumentskyddet skall sättas främst hindrar detta emellertid inte ”att ingrepp kan ske även mot sådan renommésnyltning som kan anses otillbörlig mot en näringsidkare”. Dessutom uttalade domstolen att för att renommésnyltning skall vara otillbörlig i MFL: s mening krävs att det är fråga om användning av ett kommersiellt renommé. Ett anseende som är förknippat med ett visst kommersiellt sammanhang.

Detta har efterföljts av några rättsfall där annonsören har fällts för renommésnyltning. I den utredning som genomfördes inför skapandet av en ny marknadsföringslag föreslogs att en uttrycklig regel skulle införas ”om att näringsidkare inte får dra fördel av någon annans verksamhet, varor eller tjänster, så att han snyltar på dennes kommersiella anseende.”⁵⁰ Detta förslag gick emellertid inte i genom. I den mån utnyttjande av annans renommé betraktas som otillbörligt bör det kunna angripas med hjälp av generalklausulen.⁵¹

I kontrast till Marknadsdomstolens tidiga inställning kan Rolls Royce-målet (NIR 1981 s 421f) ställas. Där uttalade domstolen, som redogjorts för ovan, att varumärket Rolls Royce åberopades med avsikt att åstadkomma en statushöjande effekt för det egna varumärket. Detta handlade låg då närmare definitionen av renommésnyltning än varumärkesintrång men domstolen tolkade den tillämpliga lagstiftningen till fördel för käranden.

Förutsebarheten beträffande hur de två lagarna kommer att tillämpas och vad som kommer att falla innanför och utanför deras respektive tillämpningsområden är begränsad. Detta blev synligt vid Marknadsdomstolens dom i Gillettefallet. Gillette stämde inte bara KF för varumärkesintrång utan även för renommésnyltning och vilseledande reklam enligt MFL.

Efter tingsrättens fällande dom kom, i kontrast, en friande dom från MD. Resultatet blev två krockande domar. Tingsrätten dom ändrades sedan av hovrätten i detta fall. Att samstämmighet kommer att råda mellan domar rörande varumärkesintrång och renommésnyltning är emellertid inte säkert. Detta kan förklaras av att varumärkesmålet, till skillnad från marknadsföringsmålet, påverkas mycket av EG-rätten och EGD: s domar. En enhetlig svensk syn är därför inte ensam prioritet för de allmänna domstolarna.

Renommésnyltningsfallen och andra liknande fall kommer inte kategoriskt i kläm mellan de två lagarnas tillämpningsområden, men om ett företag inte, som Gillette, har råd att föra två processer, gäller det att välja rätt forum.

⁵⁰ SOU 1993:59, s 329.

⁵¹ Prop. 1994/95:123, s 76f.

5. Rättskonstruktionerna under omvandling?

5.1. Inledning

I många situationer erbjuder varumärkeslagstiftningen ett adekvat skydd mot annans användning av ett varumärke. I takt med att samhället har utvecklats har emellertid sätten på vilka ett varumärke kan utnyttjas ökat och de regler som redan finns är inte anpassade att hantera dessa fall. Detta innebär emellertid inte att det faktiskt inte går att finna en lösning på dessa problem i den redan existerande lagstiftningen. Idéerna finns där redan, inkorporerade i diverse bestämmelser. Naturligtvis vore det bättre om bestämmelserna anpassades till den nya situationen, men tills dess får tolkningar av det som finns att tillgå räcka.

5.2. Skydd för ett varumärkes olika funktioner

Med utgångspunkt i det som har anförts hittills anser jag att det finns två syner på varumärkesanvändning. Kortfattat, all användning som individualiseringsmedel inom en näringsverksamhet eller endast användning som eget varumärke inom en näringsverksamhet. Den förra har varit den förhärskande. Ändå betraktas inte användningen av någon annans varumärke i till exempel bakgrunden i reklam för den egna varan eller åberopandet av någon annans varumärke i en reklamtext eller slogan som varumärkesanvändning om inte det åberopade varumärket intar en så framträdande roll i annonsen att annonsören framstår som varumärkets innehavare. Detta kan ske antingen genom att annonsören verkar vara säljare av den andre näringsidkarens produkt eller genom att varumärket uppfattas som beteckning på annonsörens varor.⁵²

Eftersom det fortfarande rör sig om användning av ett varumärke inom näringsverksamhet måste skälet till detta vara att dessa fall brister i det avseendet att ensamrätten endast skyddar ett varumärkes individualiseringsfunktion och att användningen av ett varumärke i dessa fall inte syftar till dess funktion som beteckning på specifika varor, vilket det gör i alla tre ”undantagsfallen”. I jämförande reklam används det andra varumärket för att utpeka den vara som den annonserade varan jämförs med; i reklam för reservdelar, det fabrikat som reservdelen eller tillbehöret passar till; och vid marknadsföringen av parallellimporterade varor, den vara som det är fråga om.

I stället kanske det rör sig om ett varumärke vilket består av vanliga ord som är infogat i en text eller slogan, eller utgör den bara bakgrund, det vill säga att den används som en sorts rekvisita. Är begränsningen avseende varumärkets individualiseringsfunktion i så fall för snäv? Ett varumärke har trots allt fler användbara funktioner än endast som individualiseringsmedel.

⁵² Pehrsson, NIR 1989 s 531.

5.2.1. Varumärkets syften

Varumärkets primära funktion är att identifiera var en vara kommer ifrån, det vill säga skapa en förbindelselänk mellan ett företag och dess kundkrets. Varumärket symboliserar företaget och får en betydelse först då den används i en kommersiell miljö. Utanför denna miljö har den ingen självständig betydelse till skillnad från andra immateriella rättigheter som upphovsrätten och patenträtten.⁵³

Den funktion som varumärket har som länk mellan ett företag och dess kundkrets har många dimensioner. Om ett varumärke redan är känt på marknaden ses märket som en *ursprungsangivelse*. Om varan inte är känd på marknaden skiljer varumärket helt enkelt varan från andra varor av samma slag. Märket kan sägas ha en *individualiseringsfunktion*.⁵⁴ Det är denna funktion som VmL främst kan sägas skydda.

Det faktum att varumärket anger var en vara härrör ifrån innebär att den som är ansvarig för varan och dess kvalitet är synlig för konsumenten. Om varan är bra kan detta leda till goodwill för företaget och tvärtom. När konsumenter köper en vara av ett visst märke har de vissa förväntningar på varan. Om varan inte skulle leva upp till dessa förväntningar innebär det en eventuell förlust av goodwill för företaget. Detta vill företag naturligtvis undvika vilket leder till en jämn produktkvalitet. Varumärket kan då sägas få en *garantifunktion*. Det anses även vara brukligt att i marknadsföring uppmärksamma konsumenter på eventuella kvalitetsförändringar, vilket också bidrar till en minskad risk för förlust av goodwill för företaget.⁵⁵

Efter en tid ute på marknaden kan ett varumärke få ett egenvärde. Det vill säga att varumärket även utanför den kommersiella miljön har ett värde. Det kan användas självständigt även i andra sammanhang. I lagtexten beskrivs ett varumärke som uppnått sådan status med orden ”kännetecken som är väl ansett”.

Varumärkesrätten har traditionellt sett inte ansetts inte skydda goodwill i företagsekonomisk mening utan istället det värde som ligger i varumärket och dess uppbyggnad på marknaden. I och med mediernas utveckling har antalet sätt att bedriva marknadsföring på ökat och i den moderna marknadsföringen representerar varumärket ofta ett företags totala goodwillvärde och relationer på marknaden. Detta kan sägas innebära en ny och sammanfallande relation mellan det företagsekonomiska goodwillbegreppet och det varumärkesrättsliga. Förutom varumärkets goodwill bör även de känslor och associationer som varumärket framkallar respekteras i det varumärkesrättsliga sammanhanget.⁵⁶

Även om ett varumärke i reklam inte används med syfte att verka som individualiseringsmedel kan ändå andra av varumärkets attribut, som dess associationsskapande effekt eller de värden som märket representerar, utnyttjas av någon annan. I dagens samhälle är det just de egenskaperna som gör ett varumärke framgångsrikt. Åberopandet av ett varumärke för att komma åt dessa attribut, anser jag vara ”varumärkesanvändning” i lika hög grad som dess åberopande som

⁵³ Koktvedgard och Levin, a.a., s 318.

⁵⁴ A.a., s 318.

⁵⁵ A.a., s 319.

⁵⁶ SOU 2001:26, s 153.

individualiseringsmedel. Dessa egenskaper utgör så att säga ett varumärkes ”kärna” eftersom de möjliggör kännetecknets användning som framgångsrikt varumärke. Som jag ser på saken riskerar inte användningen av ett varumärke som individualiseringsmedel i, till exempel, jämförande reklam i lika hög grad att påverka ett varumärkes karaktär om den utförs på ett korrekt och vederhäftigt vis. I stället är den istället en reflektion av produkten på vilken varumärket används.

Om en vara märks med ett, med originalvaran, identiskt eller liknande varumärke och sedan inte överensstämmer med de egenskaper som det åberopade varumärket förknippas med kan den effekt det har på varumärket jämföras med den effekt som uppstår om varumärket syns i ett olämpligt sammanhang. En parallell kan dras mellan denna situation och den så kallade rättgiftsregeln.

Innan tillkomsten av den nya 6 § 2 stycket gällde den så kallade Kodakdoktrinen för väl ansedda varumärken. Förutom Kodakdoktrinen fanns även ytterligare ett undantag från specialitetsgrundsatsen, den så kallade rättgiftsregeln. Precis som Kodakdoktrinen var denna avsedd att användas undantagsvis. Den skyddade kännetecknen för varor som kunde betraktas som speciellt ömtåliga ur goodwill-synpunkt, till exempel vissa livsmedel, parfym och skönhetsmedel. Om samma eller ett liknande varumärke användes för varor som sammankopplades med exempelvis obehag kunde det skada varumärkets renommé. Rättgift var en av de varor som gavs som exempel, därav namnet rättgiftsregeln. Skälet till regelns tillkomst var naturligtvis att förhindra olyckliga associationer. Denna regel inkorporerades sedan i det nya, andra stycket, i sjätte paragrafen.

Precis på samma sätt kan ett varumärkes placering i reklam för någon annans vara få en associationsskapande effekt. Dessutom kan sättet på vilket marknadsföringen är utformad vara direkt ägnad att framkalla just sådana associationer.

Det skydd som erbjöds denna genre av varor kan jämföras med det integritetsskydd som upprättats för privatpersoner i lagen om namn och bild i reklam (1978:800). Integritetsskyddet innebär ett förbud för näringsidkare att använda privatpersoners namn och bild i reklam utan att först inhämtat personens samtycke. Syftet är att tillåta en person att själv välja var den vill synas och med vad den vill förknippas. En känd person kan och har jämförts med ett varumärke.

Lagstiftat skydd för varumärken utanför deras funktion som individualiseringsmedel finns i Beneluxländernas lagstiftning. Enligt denna lagstiftning kan innehavaren av ett varumärke hindra att någon annan i näringsverksamhet använder dennes märke eller ett liknande märke för något annat ändamål än att särskilja varor, om användningen utan skälig anledning innebär ett otillbörligt utnyttjande av, eller är till förfång för, märkets särskiljningsförmåga eller anseende.⁵⁷ Denna bestämmelse motsvaras också av varumärkesdirektivets artikel 5.5 vilken inte är obligatorisk för medlemsländerna att implementera. Samtidigt har även den beneluxiska lagstiftningen utgjort inspirationskälla för artikel 5.2 i varumärkesdirektivet, och som nämnts motsvaras den i sin tur av 6 § 2 stycket i den svenska VmL.

⁵⁷ SOU 2001:26, s 262.

5.2.2. Hur långt bör skyddet gå?

I Beneluxländerna har skyddet mot skada på varumärken fått en långtgående räckvidd. Den beneluxiska varumärkesrätten skyddar inte bara varumärken med utgångspunkt i dess ursprungsangivelsefunktion. Skyddet täcker även märkets reklamfunktion. Lagen gör heller inte någon skillnad mellan normala märken och välkända märken, även om ett varumärkes kännedomsgrad kan komma att spela en roll då det skall avgöras om originalmärkets säljkraft minskat. Detta eftersom det föreligger ett samband mellan säljkraften och bekanthetsgraden.⁵⁸

Det har i ett fall bedömts att användandet av en Coca Cola flaska som ”verktyg” i en porrfilm utgjorde en för innehavaren skadlig användning av varumärket och producenten dömdes för varumärkesintrång. Detta kan inte på något sätt anses utgöra ”traditionell” varumärkesanvändning och utan att känna till fallets alla detaljer antar jag att betydelsen av varumärket på flaskan troligtvis inte hade avgörande betydelse i det föreliggande fallet. Syftet med användandet var förmodligen inte att tillgodogöra sig någon av varumärkets funktioner, vare sig som individualiseringsmedel eller annat. Efter en överblick av omständigheterna i ett enskilt fall bör kunna avgöras om syftet är att tillgodogöra sig varumärket på något sätt eller om varumärkets existens i marknadsföringen inte är avgörande för dess budskap.

Jag anser att en gräns bör dras mellan de fall då ett varumärke åberopas just på grund av att det är ett varumärke med alla dess funktioner och de fall då detta inte ligger i förgrunden till motiveringen till varför varumärket syns i annonsen.

5.3. Nödvändig användning av någon annans varumärke?

Återgående till den dom som fälldes i Gillettefallet i *tingsrätten*. KF ansågs ha gjort sig skyldig till varumärkesintrång på grund av att det inte varit nödvändigt för angivandet av varans ändamål, att på förpackningen hänvisa till Gillettes varumärke, Sensor. Vid en objektiv bedömning kan nog de flesta komma överens om att det sätt på vilket varumärket åberopats inte på något sätt skulle kunna antyda att det förelåg ett kommersiellt samband mellan KF och Gillette.

Det har tidigare påpekats att en producent av reservdelar, tillbehör och dylikt är berättigad att omtala att delarna som han tillverkat lämpar sig för nämnda originalfabrikat och att detta *inte* är känneteckensanvändning såvida det sker på sådant sätt att misstag är uteslutet.⁵⁹ Detta faktum till trots, kunde KF i detta fallet dömas för varumärkesintrång med hänvisning till att deras åberopande av Gillettes varumärke inte var nödvändigt i enlighet med artikel 6.1c i varumärkesdirektivet.

Då ett varumärke används i bakgrunden i reklam för någon annans vara eller då varumärket åberopats i en reklamtext eller slogan har detta inte heller betraktats som varumärkesanvändning, men någon extra bedömning utifrån ett ”nödvändighetsperspektiv” utförs inte i de här fallen.

⁵⁸ Levin, M., *Noveller i immaterialrätt*, 1990, s 98f.

⁵⁹ SOU 1958:10, s 243.

Skillnaden mellan åberopandet av ett varumärke i reklam för en reservdel som inte bedöms vara missvisande och åberopandet av ett varumärke där dess karaktärsdrag och ”innebörd” utnyttjas av någon annan utan att för den sakens skull kunna misstas för annonsörens varumärke anser inte jag vara stor. Ändå företas i det förra fallet ytterligare en bedömning där annonsören kan fällas för varumärkesintrång om åberopandet inte är nödvändigt för att ange varans användningsområde.

Bör det inte vara möjligt att skapa en viss atmosfär kring den egna varan eller utrusta den med en viss karaktär utan att använda någon annans varumärke och dess utarbetade karaktärsdrag? Naturligtvis måste det vara möjligt att skapa en naturlig miljö för användandet av en vara inom ramen för dess marknadsföring, men detta bör vara fullt möjligt utan att exponera någon annans kännetecken på ett sätt som syftar till att dra nytta av detta.

I Dior-målet uttalade EGD att återförsäljare av parallellimporterade varor är skyldiga att anstränga sig för att undvika att hans reklam påverkar varumärkets värde genom att skada produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx. En sorts skada som kan uppstå även i andra fall då ett dylikt krav inte finns uppställt.

I 6 § 2 stycket, vilket är den paragraf som utökar det varumärkesrättsliga skyddet för varumärken som är ”väl ansedda”, anges att varumärkesanvändning kan påtalas, trots att varuslagslikhet inte föreligger, om användningen skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Dessa effekter kan emellertid uppstå även i en situation då varumärket inte används som individualiseringsmedel utan *på grund av* att det utgör ett individualiseringsmedel, det vill säga där en av varumärkets andra egenskaper utnyttjas. I dessa fall medges dock inget skydd.

I inledningen nämndes marknadsföringen av gratistidningen Metro. Reklamen, som visas i TV, är utformad på följande vis. En väckarklocka ringer och en man stiger upp ur sängen. Han går in i badrummet och företar vanliga morgonbestyr. Han lämnar sedan lägenheten trampandes på en oläst morgontidning. En grön bild följer med orden: ”Dagens nyheter. När du har tid.”. Efter följer Metros logotyp ensam i bild.

Det är troligtvis väldigt få svenskar som inte skulle associera till tidningen Dagens Nyheter vid en konfrontation med Metros reklam. Naturligtvis har orden en innebörd förutom som namnet på en av Sveriges morgontidningar, och i den kontext som orden används är användningen av orden naturlig; i tidningen Metro presenteras dagens nyheter. Att denna innebörd skulle vara den som reklammakarna åsyftade är föga troligt. Speciellt inte som TV-reklamen följer upp en tidningsannonserkampanj där Dagens Nyheter's typsnitt använts till följande slogan: ”Hann du verkligen läsa tidningen i morse?”

Som nämndes i inledningen kan reklamen tolkas på två olika sätt. Dels att Metro är kopplat till DN och att den information som presenteras i Metro är densamma som i DN, bara i ett annat, och förkortat format. Den andra, och mer troliga tolkningen är att en prenumeration på en morgontidning är överflödig nu när Metro existerar.

Orden används inte som individualiseringsmedel, men har infogats just på grund av att de faktiskt utgör ett individualiseringsmedel. Användningen av orden är inte

nödvändig för att förklara syftet med produkten och den kan underminera DN:s eventuella reklamkampanjer genom att antyda att prenumerering av en morgontidning är onödigt.

Till Metros försvar kan sägas att orden ”dagens nyheter” används i en meningsbyggnad och inte såsom ett varumärke, vilket i och för sig är sant. Men syftet med ordens placering i Metros reklam är inte som generiska ord utan som varumärke, oberoende av valt typsnitt.

Ytterligare ett exempel, som uppmärksammats i Brand News 02/2000, är en Porsche till hälften nedtryckt i en portmonnä. Som påpekats i tidningen ger bilden de kopplingar som annonsörerna, bland annat SEB och DN, eftersträvar, samtidigt som den utgör ett bra blickfång. Det anmärks även att Porsche troligtvis inte givit sitt tillstånd till användningen av sitt ”flaggskepp” i annonsen eftersom det skulle kunna leda till att Porsche förlorar kontroll över hur märket exponeras för allmänheten. De associationer som bilden ger bör heller inte vara eftersträvansvärda ur Porsches synvinkel.⁶⁰

5.3.1. Kan VmL användas för att angripa Metroreklamen?

De första kraven som måste vara uppfyllda för att varumärkesintrång skall föreligga är att varumärket använts i näringsverksamhet och att varumärket använts som individualiseringsmedel. Att det är fråga om användning i näringsverksamhet råder ingen tvekan om. Följande den argumentation som förts ovan kan även kravet på användning som individualiseringsmedel betraktas som uppfyllt eftersom orden ”dagens nyheter” har återopats just på grund av deras status som varumärke.

Nästa fråga blir om Metros återopande av Dagens Nyheter är att betrakta som varumärkesanvändning. Att det inte är fråga om varumärkesanvändning i ”traditionell” mening, det vill säga användning som beteckning på den egna varan är självklart. Den tidning som annonseras har ett eget namn: Metro. Å andra sidan har ensamrätten utvidgats att gälla i även i andra fall, där handlingarna anses kränka de rättigheter som varumärkesrätten upprättats för att skydda. Detta kan tyda på att gränsen för vad som egentligen omfattas av ensamrätten, och därmed också kan utgöra varumärkesanvändning är flytande, och kan utvidgas för att även omfatta andra fall.

Om Metrofallet ses ur det förstnämnda perspektivet, nämligen att Metro utgör en förkortad version av tidningen Dagens Nyheter bör det kunna angripas. Metro kan då sägas använda Dagens Nyheter's varumärke på ett sådant sätt att det antyder att det föreligger ett kommersiellt samband med varumärkesinnehavaren, vilket strider mot varumärkesrättsliga principer.

Nu är det inte den tolkning som ligger närmast till hands och det blir mer tveksamt om reklamen kan angripas med hjälp av VmL. Sträcker sig ensamrätten så långt?

⁶⁰ Brand News, 02/2000, s 7.

5.3.2. Är VmL: s skyddsområde redan utvidgat?

Ensamrättens kärna och egentliga syfte är att förhindra att ett och samma varumärke används för två varor från samma varuslag då detta skulle innebära risk för förväxling av de två varorna. Skyddet har emellertid utvidgats att gälla även utanför varuslagens gränser, för varor som är att betrakta som väl ansedda.

I ensamrättens gränsländ befinner sig situationer som inte i sig utgör varumärkesanvändning och därmed inte heller faller inom ensamrättens skyddsram, men som ändå anses kränka de rättigheter som varumärkesrätten upprättats för att skydda. I den här gruppen befinner sig reservdelsfallen, parallellimportsfallen och jämförandereklamfallen. Gränsen för ensamrätten har således blivit suddig.

Om ensamrätten är begränsad till att gälla användningen av ett varumärke som beteckning för den egna varan har ensamrätten och därmed också begreppet varumärkesanvändning utsträckts till att gälla i fall där sådan användning inte är i fråga. Motiveringen till detta är, som sagt, att andra förfaranden kan vara lika skadliga för en näringsidkares varumärke som användning som beteckning för den egna varan och det är dessa skadliga effekter som varumärkesrätten avser att begränsa. Kan det ifrågasättas, och andra liknande fall, placeras inom denna gråzon eller ej?

Det är, som ovan påpekats, knappast en självklarhet att till exempel Metroreklamen skall omfattas av VmL: s skyddsområde. Ytterligare en utväg är att åberopa generalklausulen i MFL avseende otillbörlig marknadsföring. Då det är näringsidkarens varumärke och dess syfte att verka som sådant som ställs i fokus och annans möjlighet att åberopa en näringsidkares varumärke direkt berör näringsidkarens kontroll över sitt märke tycker jag det ligger nära till hands att skyddet borde finnas i den varumärkesrättsliga lagstiftningen.

Det faktum att ensamrätten inte har begränsats till att gälla endast i fall då det föreligger en risk för förväxling beträffande den annonserade varans härkomst utan även till fall då ett varumärke åberopats i onödan eller utan skälig anledning tyder på att andra av varumärkets funktioner är skyddsvärda och anses vara det av lagstiftaren.

I artikel 5.2 i varumärkes direktivet, vilken skall motsvaras av den svenska lagens 6 § 2 stycke anges att en varumärkesinnehavare skall ha rätt att hindra någon som inte har hans tillstånd från att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet *utan skälig anledning* drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Detta leder automatiskt till ett skydd som sträcker sig längre än till varumärkets funktion som individualiseringsmedel. Den nödvändighetsbedömning som företas i enlighet med 4 § 2 stycket och artikel 6.1c går, även den, över denna gräns.

De möjligheter som finns att tolka befintliga regler extensivt har också utnyttjats i domstol. I till exempel Rolls-målet användes Rolls Royce varumärke, inte för att beteckna den bil som bär märket, utan som representant för den lyx och kvalitet som märket står för. Handlandet ledde, som påpekats ovan, till en fällande dom.

5.4. Egna tankar

Utifrån det som anförts ovan anser jag det vara klarlagt att varumärkesanvändning i varumärkeslagens mening utgör användning av någon annans varumärke såsom beteckning på den egna varan. Detta innebär att lagen har tolkats extensivt för att inkorporera fall som inte överensstämmer med de kriterier som lagen ställt upp men som ändå betraktas strida mot lagens syfte, att skydda en näringsidkares varumärke. Denna extensiva tolkning har lett till skapandet av en gråzon vars gränser inte är klart definierade.

Ensamrättens ursprungliga ”kärna”, användningen av annans varumärke som beteckning på den egna varan eller risken för missförstånd om en varas ursprung, kommer allt mer i skymundan. Till exempel aktualiserar det nödvändighetsrekvisit som ställts upp i artikel 6.1c i varumärkesdirektivet och i 4 § 2 stycket VmL ett skydd för varumärken utanför denna rätt och vidgar således begreppet ”varumärkesanvändning”: s omfång.

I den offentliga utredning som föregick lagen om otillbörlig marknadsföring 1966 uttalade departementschefen att ett exempel på snyltning på någon annans renommé som inte är åtkomlig med hjälp av känneteckenslagstiftningen är att använda en högklassig främmande produkt i sin reklam för att skapa en gynnsam atmosfär åt den egna varan. Vidare konstaterade han att endast stötande fall av denna sort borde kunna angripas med stöd av en lagstiftning mot otillbörlig konkurrens.

Någon riktigt klar gräns mellan de fall som lyder under MFL: s respektive VmL: s tillämpningsområde finns inte. Detta har orsakat att näringsidkare varit tvungna att välja mellan att föra sin process antingen inför marknadsdomstolen och åberopa sig på MFL, eller inför allmän domstol och åberopa sig på VmL. I Gillettefallet kan ses att en näringsidkare till och med valt att föra parallella processer, vilket är mycket kostsamt.

Resultatet av detta, som jag ser det, är att den domstol som blivit konfronterad med ett fall som kanske inte direkt uppfyller de kriterier som uppställs av den lag som domstolen är skyldig att tillämpa, men som ändå är såpass stötande att det skulle upplevas som orimligt att låta det passera, har blivit tvungen att tolka lagen extensivt. På så sätt har lagarnas tillämpningsområden närmast sig varandra. Ett exempel på då så har skett är Rolls-målet. De konkreta kriterierna som ställs upp i VmL har lämnats därhän och den fällande domen har motiverats på ett sätt som, enligt min mening, ligger närmare MFL än VmL.

Det skydd som den utvidgade ensamrätten erbjuder varumärkesinnehavare är emellertid inte orimligt. Varumärkeslagens uppgift är att skydda varumärken så att de även fortsättningsvis kommer att besitta de egenskaper som krävs för att utgöra ett varumärke och på så sätt erhålla skydd.

Numera har varumärket en stor ekonomisk betydelse för dess innehavare, speciellt då det uppnått sådan kännedomsgrad att det har ett värde även utanför kommersiella sammanhang. Detta värde har erhållit skydd i och med artikel 5.2 varumärkesdirektivet och 6 § 2 VmL, men även i fall där märket inte nödvändigtvis är väl känt. Jag tänker då på reglerna för marknadsföring av reservdelar.

Då kravet på att ett varumärke skall användas som beteckning på den egna varan i dessa fall i princip lämnats därhän och det faktum att åberopandet av ett varumärke inte är nödvändigt för att ange den annonserade varans ändamål kan leda till varumärkesintrång utmynnar detta i ett skydd för ett varumärkes renommé.

Denna sorts skydd anser jag vara påkallad även i andra fall. Till exempel då en näringsidkare uppenbarligen drar nytta av en annan näringsidkares varumärke för att nå fram med ett budskap som kan förmedlas lika väl utan åberopande av någon annans varumärke, eller för att slippa att själva arbeta upp sitt egna varumärkes karaktär. Följden blir att varumärket till exempel betraktas som "cool by association". För att förhindra överexponering, urvattning och för att skydda ett varumärkes upparbetade image är en nödvändighetsbedömning en smidig lösning, speciellt sedan den redan existerar fast i andra fall. För att en sådan bedömning över huvud taget skall komma i fråga bör åberopandet emellertid, på ett tydligt sätt, utnyttja någon av det använda varumärkets funktioner.

Även om det finns ett behov av att se över de existerande reglerna anser jag ändå att de innehåller idéer att ta vara på. Jag tänker då främst på den nödvändighetsbedömning som företas i fall som faller under 4 § 2 stycket och även till viss del i fall av väl ansedda varumärken. Andra "inspirationskällor" skulle kunna vara den beneluxiska lagstiftningen där väl ansedda och normala varumärken behandlas på samma sätt. En liknande tendens kan ses inom EG-rätten sedan den bedömning som företas i enlighet med artikel 5.2 har intagit en mer kvalitativ ståndpunkt, där den skada som ett varumärke åsamkats ligger i förgrunden. Det är trots allt sådan skada som lagstiftningen skall syfta till att förhindra.