

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Juridiska Institutionen
Tillämpade studier 20 p
Handledare: Ulf Petrusson

Inarbetning av varumärken

Kerstin Nilsson

Innehåll

Förkortningar 4

1. Inledning 5

1.1 Syfte och disposition 5

1.2 Definitioner och terminologi 5

1.3 Problemställning 6

2. Varumärkesskydd 6

2.1 Allmänt om varumärkesskydd 6

2.2 Inarbetning 7

2.2.1 Omsättningskretsen 10

2.3 Bevisproblematiken 11

2.3.1 Marknadsandel 12

2.3.2 Marknadsundersökningar 13

3. Inarbetning som alternativ till registrering 14

3.1 Att förhindra registrering eller användning av förväxlingsbara varumärken 16

4. Inarbetning utanför det registrerbara området 17

4.1 Tecken som inte kan återges grafiskt 17

4.1.1 Hemglass 19

4.2 Särskiljningsförmåga 20

4.3 Frihållningsbehov 22

4.4 Särskiljningsförmåga – praktiskt 25

4.4.1 Allmänt 25

4.4.2 Ordmärken 25

4.4.3 Figurmärken 26

4.4.4 Bokstavs- och siffermärken 27

4.4.5 Slagord eller slogan	28
4.4.6 Varu- och förpackningsutstyrselar	29
4.5 1960 års VmL och praxis före 1993	29
4.5.1 Praxis före 1993	30
4.6 VmL efter lagändringen 1993	34
4.6.1 Praxis efter 1993	35
4.7 Disclaimer	36
4.7.1 Möjlighet att övervinna disclaimer genom inarbetning	37
4.7.1.1 När disclaimer tidigare accepterats	38
4.7.1.2 När disclaimer inte tidigare accepterats	38
5. Inarbetning som förstärkning av registrerbarhet och registrering	39
5.1 Förväxlingsprincipen	39
5.1.1 Märkeslikhetsbedömningen	40
5.1.2 Varuslagslikhets bedömningen	43
5.2 Huvudregeln	44
5.3 Väl ansedda varumärken	45
5.3.1 Skyddet för väl ansedda varumärken enligt tidigare rätt	45
5.3.2 Skyddet för väl ansedda varumärken enligt gällande rätt	46
5.4 Varumärkets egenvärde	48
5.4.1 Egenvärdets beståndsdelar	49
5.4.2 Förhållandet mellan egenvärdets två beståndsdelar	49
5.5 Bedömningen av ett varumärkes anseende och frågan om notoritet	51
5.5.1 Andra ledet	52
5.5.1.1 Förfång	52
5.5.1.2 Fördel	53
5.5.1.3 Otillbörlighetsrekvisitet (och det saknade ”utan skälig anledning”)	53

6. Degeneration 54

6.1 Allmänt om degeneration 54

6.2 Orsaker till degeneration 55

6.2.1 Behov av en generisk term 55

6.2.2 Varumärkets ordklass 57

6.3 Att motverka degeneration 58

6.4 Regeneration 59

7. Avslutning – sammanfattning 59

7.1 Inarbetningens situationer 60

7.1.1 Inarbetning som alternativ till registrering 61

7.1.2 Inarbetning utanför det registrerbara området 61

7.1.3 Inarbetning som förstärkning av registrerbarhet och registrering 62

7.2 Degeneration 63

Åberopade källor 63

Förkortningar

Besv avd	Besvärsavdelningen
Ds	Departementsserien
EG	Europeiska Gemenskapen
EG-domstolen	Europeiska Gemenskapens domstol
EU	Europeiska Unionen
HD	Högsta domstolen
MD	Marknadsdomstolen
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv, avd I, Högsta domstolens domar
PBR	Patentbesvärsrätten
Prop	Regeringens proposition

PRV	Patent- och registreringsverket
RegR	Regeringsrätten
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
SOU	Statens Offentliga Utredningar
TR	Tingsrätten
VmL	Varumärkeslagen (1960:644)

1. Inledning

1.1 Syfte och disposition

I Sverige kan en varumärkesrättighet uppkomma såväl genom inarbetning som genom registrering. På senare år har området av märken som kan registreras expanderat. Detta har lett till att inarbetning av varumärken delvis har kommit i skymundan. Syftet med denna uppsats är att redogöra för de situationer där inarbetning fortfarande är aktuellt och undersöka vad inarbetning egentligen är, vilken betydelse den spelar och hur inarbetningsprocessen ser ut.

Uppsatsen inleds med ett inledande kapitel som översiktligt behandlar varumärkesskyddet, främst inarbetning. Här redogörs även för den bevisproblematik som uppkommer beträffande inarbetade varumärken.

I de tre följande kapitlen tas sedan de situationer där inarbetningsprocessen aktualiseras upp en i varje kapitel. Situationerna är inarbetning som alternativ till registrering, inarbetning utanför det registrerbara området samt inarbetning som förstärkning av registrerbarhet och registrering.

I det därefter följande kapitlet behandlas problematiken med degeneration. Här tas bland annat frågan om en aktiv inarbetningsprocess i slutändan kan leda till degeneration upp.

Arbetet avslutas sedan med en sammanfattande och utvecklande analys av vad inarbetning egentligen är.

1.2 Definitioner och terminologi

Varumärket beskrivs i 1 § VmL som ett kännetecken med funktion att symbolisera de varor och tjänster som varumärkes innehavaren tillhandahåller i sin näringsverksamhet. För varumärken som endast kännetecknar tjänster används också beteckningen service märken, dessa kommer dock inte att behandlas närmare.

I VmL används inte bara beteckningen varumärke utan även beteckningen varukännetecken. Beteckningen varumärke används för sådana tecken som kan registreras oavsett om registrering faktiskt skett. Termen varukännetecken används när både registrerbara och icke registrerbara typer av tecken avses. Nu när nästan alla typer av tecken kan registreras och inarbetade och registrerade märken erhåller samma skydd har skillnaden mellan dessa två begrepp inte någon större praktisk betydelse.¹ I det följande kommer jag att använda dessa begrepp synonymt med varandra när inget annat framgår av omständigheterna.

Som framgår ovan avses med beteckningen varumärke såväl varor som tjänster. För enkelhetens skull kommer jag i det följande normalt sett endast använda termerna varor eller produkter. När dessa termer fortsättningsvis används inkluderar de dock även tjänster om ingenting annat framgår av sammanhanget.

1.3 Problemställning

Temat för denna uppsats är att se på den inverkan användning eller närmare bestämt inarbetning har på ett varumärkes ”liv”. Till skillnad från registrering, som bygger på ett statiskt system, innebär inarbetning en dynamisk process med glidande gränser för skydd. Genom att använda sitt varumärke på olika sätt kan märkesinnehavaren påverka märkets skyddsomfång. Denna påverkan kan i vissa fall vara såväl kvalitativ som kvantitativ. Problematiken beträffande inarbetning är att veta vilka faktorer det är som påverkar inarbetningsprocessen i positiv riktning och får ett märke att gå från att inte vara skyddat alls till att, vid en viss tidpunkt, besitta fullvärdigt varumärkesrättsligt skydd eller att gå från vanligt till utökat skydd.

2. Varumärkesskydd

¹ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 168

2.1 Allmänt om varumärkesskydd

Ensamrätt till ett varumärke kan, som framgår av 1 och 2 §§ VmL, uppkomma antingen genom registrering eller genom inarbetning av ett märke. Internationellt sett finns tre system för varumärkesskydd. Det är det deklarativa, det konstitutiva och det kombinerade systemet. Det vanligaste systemet är det kombinerade, som vi har i Sverige, där ensamrätt kan byggas på inarbetning såväl som registrering. Det deklarativa systemet tar endast hänsyn till inarbetningskriteriet medan det konstitutiva systemet bygger på registrering.²

Varumärkesskyddet är i princip lika omfattande oavsett om det baserar sig på registrering eller inarbetning. I praktiken kan det emellertid i vissa avseenden vara mer fördelaktigt för varumärkesinnehavaren att ha märket registrerat än att enbart förlita sig på inarbetning. Se mer i kap 2.3 samt 3. Varumärkesskyddet innebär i stora drag att ingen annan än märkesinnehavaren, i näringsverksamhet, får använda det skyddade kännetecknet eller något som är förväxlingsbart med detta. Även muntlig användning omfattas av skyddet. Som huvudregel är skyddet begränsat till varor av samma eller liknande slag som de varor varumärket är registrerat eller inarbetat för.³

Utgångspunkten för varumärkesskydd är att alla former av symboler och objekt som kan fungera särskiljande också kan utgöra varukännetecken. Alla kännetecken kan dock inte registreras. Enligt 1 § VmL krävs för att ett varumärke ska kunna registreras att det kan återges grafiskt och att det har särskiljningsförmåga. Detta innebär att symboler som enbart vänder sig till luktsinnet eller hörseln normalt sett inte är registrerbara.⁴ I de fall då ett varumärke inte kan registreras får man istället förlita sig på inarbetning.

2.2 Inarbetning

Enligt 2 § VmL kan man genom inarbetning förvärva ensamrätt inte bara till ett varumärke utan också till andra särskilda varukännetecken som används i näringsverksamhet. Ett kännetecken anses inarbetat, *om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor*

² Urde och Melin, Varumärket – en hotad tillgång s 74 f

³ 4 och 6 §§ VmL

⁴ Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 309

som tillhandahålls under kännetecknet. Som framgår av lagtexten är alltså det avgörande för inarbetning hur känt märket är inom en viss personkrets. Av den ovan givna definitionen framgår indirekt att inarbetning åstadkoms genom att, inom ett visst *geografiskt område*, använda en bestämd benämning eller symbol med *adress till* vissa personer eller grupper som ett *kännetecken* på eller i samband med en *vara*.⁵ Användningen består vanligen i att märket används såväl på de varor man säljer som i reklam för dessa. I teorin är det i och för sig möjligt att inarbeta ett märke enbart genom användning i reklam men i praktiken är det ovanligt.⁶

För en ordentlig förståelse av inarbetningsskyddet följer här en genomgång av de förutsättningar som enligt 2 § VmL måste vara uppfyllda för att en giltig varumärkesrätt ska uppkomma. För det första krävs enligt lagtexten att ett märke är *känt här i landet*. Detta innebär dock inte att det behöver vara känt i hela Sverige utan det räcker att märket är känt lokalt inom en del av landet.⁷ Här bör också observeras att uttrycket *känt* inte nödvändigtvis innebär att märket har använts i landet utan det räcker med att det faktiskt blivit känt här, t ex genom användning i reklam som förberedelse för lansering av en viss produkt. Det kan också hända att en produkt är så känd utomlands att den även blivit känd här. Det senare torde dock endast ske i rena undantagsfall.⁸

För det andra ska märket vara känt inom *den krets till vilken det riktar sig*. Denna krets benämns vanligtvis *omsättningskrets* och behandlas nedan.

För det tredje ska märket vara känt *inom en betydande del* av omsättningskretsen. Detta är en liberalisering i förhållande till vad som gällde innan lagändringen den 1 januari 1995 då det krävdes att märket skulle vara *allmänt känt*. Då t ex Stockholms Handelskammars varumärkesnämnd som regel satte minimikravet för allmänt känt på 50 %⁹ ansåg många att detta var ett alltför högt ställt krav som fick till följd att många oregistrerade varumärken som uppnått ett betydande ekonomiskt värde inte åtnjöt någon form av skydd¹⁰. Bestämmelsen i sin nya lydelse innebär alltså ett lägre krav på

⁵ Holmqvist, Om inarbetning av varukännetecken s 266

⁶ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 173

⁷ SOU 1958: 10 s 221

⁸ Koktvedgaard och Levin, Lärobok i Immaterialrätt s 304 f

⁹ Synnerstad, Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden s 18

¹⁰ Kummelsten och Lautmann i Praktisk varumärkesrätt s 197

kännedom än tidigare. I förarbetena framhåller man att det inte går att generellt fastställa något visst procenttal som krav för inarbetning utan att det istället får bero av omständigheterna i det enskilda fallet.¹¹ Av doktrin framgår dock att gränsen för inarbetning ligger vid ungefär en tredjedel av omsättningskretsen.¹² Om det rör sig om varor som riktar sig till i stort sett hela befolkningen kan en tredjedel däremot vara i mesta laget likaväl som det kan vara i minsta laget om det rör sig om specialiserade produkter som riktar sig till en begränsad användargrupp.¹³ Vid bedömningen av om ett varumärke är inarbetat eller inte måste hänsyn även tas till andra aspekter som t ex hur länge ett varumärke varit i bruk. Generellt kan man säga att ju längre ett varumärke använts desto lägre kännedomsfrekvens krävs och tvärtom.¹⁴ Däremot krävs inte att omsättningskretsen vet vem som är innehavare till märket.

Slutligen är det en förutsättning för inarbetningsskydd att omsättningskretsen uppfattar märket som just ett varumärke, d v s som en symbol *för de varor* som en viss näringsidkare tillhandahåller och inte som en allmän beteckning för varans art eller egenskaper, oberoende av varans ursprung. Kännetecknet ska alltså uppfattas som ett individualiseringsmedel. Detta innebär att kännetecknet måste ha särskiljningsförmåga, distinktivitet.¹⁵ Bernitz m fl uttrycker kritik mot lagtextens lydelse i detta fall och hävdar att ordalydelsen kan ge upphov till problem. För att illustrera detta använder de sig av följande exempel: ”Antag att 85 % av omsättningskretsen känner till ett ordmärke, att 40 % uppfattar ordmärket just som ett sådant men att övriga 45 % uppfattar ordet som en generisk beteckning, d v s som en beteckning för varuslaget i fråga.”¹⁶ Av detta följer att ordmärket är tillräckligt känt för att anses inarbetat. Men som Bernitz m fl påpekar kan man av såväl känneteckensrättsliga som konkurrensrättsliga skäl rimligtvis inte ge ensamrätt till ord som de flesta som känner till det uppfattar som en generisk beteckning. Bernitz m fl anser vidare att inarbetningsregeln därför måste tolkas så att det alltid måste vara fler som uppfattar en beteckning som ett varukännetecken än som en beskrivande

¹¹ prop 1994/95: 59 s 43 ff

¹² Se bl a Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 305 samt Bernitz m fl, Immaterialrätt s 173

¹³ Levin, Immaterialrätten. En introduktion s 46

¹⁴ Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varumärkesrätt s 23

¹⁵ Sou 1958 :10 s 223

¹⁶ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 174

beteckning för att kännetecknet ska vara inarbetat och att lagtexten borde kompletteras med en uttrycklig regel med denna innebörd.¹⁷

2.2.1 Omsättningskretsen

Sammansättningen av omsättningskretsen, som kan definieras som varumärkets målgrupp, varierar beroende på det eller de varuslag kännetecknet gäller. Vanligtvis kan omsättningskretsen dock delas in i två huvudgrupper: förbrukargrupp och branschgrupp.

I förbrukargruppen ingår de personer som skulle kunna tänkas köpa den aktuella varan, ofta konsumenter. Det rör sig här alltså om både faktiska och potentiella köpare. Om märket t ex används för försäljning av rengöringsmedel utgörs förbrukargruppen inte bara av de personer som använder det aktuella märket utan även av de som använder konkurrerande märken. Som exempel på detta kan nämnas att förbrukarkretsen för kännetecknet LJUNGLÖFS för snus har ansetts bestå av ”konsumenter av snus”¹⁸ och för kooperativa förbundets firmaförkortning KF av ”stora delar av befolkningen”.¹⁹

Branschgruppen består av alla personer som är verksamma inom den bransch som handlar med den aktuella produkten. Detta oavsett om de är tillverkare, distributörer, agenter, expeditör o s v.²⁰ Bristande kännedom hos en av grupperna kan uppvägas av högre kännedom hos den andra gruppen.²¹ Värt att nämna är också att all kännedom inom omsättningskretsen väger lika tungt. Kännedom hos en storförbrukare väger alltså lika tungt som kännedom hos en person som sällan använder produkten.²²

När man i undersökningstekniska sammanhang talar om omsättningskretsen använder man i stället termen målpopulation. Eftersom det i praktiken kan vara relativt svårt att fastställa vilka personer som ingår i omsättningskretsen och det i slutändan är registreringsmyndigheten och domstolarna som fattar det avgörande beslutet i frågan är det oerhört viktigt att man vid en varumärkesrättslig marknadsundersökning riktar

¹⁷ Se även Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 305 som instämmer i denna tolkning.

¹⁸ RÅ 1970 s 74 (NIR 1971 s 328)

¹⁹ NJA 1941 s 672 (NIR 1942 s 91)

²⁰ SOU 1958: 10 s 222

²¹ Kummelsten och Lautmann i Praktisk varumärkesrätt s 198

²² Pehrson, Varumärken från konsument synpunkt s 162

sig till den målpopulation som senare kommer att utgöra omsättningskretsen.²³ Ett för stort glapp mellan målpopulationen och omsättningskretsen innebär att undersökningen saknar rättslig relevans och registreringsmyndigheten eller domstolen bortser då från undersökningen.

2.3 Bevis problematiken

En av de svagheter som inarbetade märken har i förhållande till registrerade märken är att det i många avseenden är svårare att bevisa att man har en rättighet som blivit kränkt eller som utgör ett hinder för registrering av ett liknande varumärke.

Eftersom ett inarbetat varumärke skyddar det anseende som märkets innehavare byggt upp måste han, innan han överhuvudtaget kan hävda intrång i sin rätt till varumärket, visa att varumärket verkligen är inarbetat. Eller rättare sagt att märket, vid tiden för intrånget, var inarbetat som symbol för hans varor. Om ett varumärke däremot är registrerat behöver innehavaren, vid en eventuell intrångstalan, enbart visa att intrångsgöraren verkligen använt märket och hänvisa till sin registrering.

Under senare år har marknadsundersökningar fått allt större betydelse för avgörandet av om ett kännetecken är inarbetat. Pehrson tycker att då huruvida inarbetning föreligger eller inte är ett faktiskt förhållande bevisas detta bäst genom direkt bevisning som marknadsundersökningar.²⁴

Av uppenbara skäl är det dock uteslutet att använda marknadsundersökningar för att visa att ett kännetecken var inarbetat vid ett tidigare datum. Detta begränsar i viss utsträckning betydelsen av marknadsundersökningar i denna typ av mål. Detta, men även kostnadsskäl, gör att indirekt bevisning får mycket stor betydelse för inarbetningsbedömningen.²⁵ Vid värderingen av indirekt bevisning är det viktigt att tänka på att olika kännetecken kan behöva olika omfattande användning för att bli inarbetade.²⁶ Enligt Holmqvist²⁷ är de bevisfakta som måste värderas följande:

I fråga om *användningen*:

- omsättningen (antalet försålda enheter, pris per enhet, total försäljningssumma)

²³ Synnerstad, Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden s 50

²⁴ Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s 159

²⁵ Synnerstad, Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden s 9

²⁶ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 174 f

²⁷ Holmqvist, Om inarbetning av varukännetecken, NIR 1975 s 277 f

- den tid märket varit i bruk
- intensiteten (omfattningen i förhållande till tiden och även kontinuiteten)
- sättet för kännetecknets spridning (på annat sätt än genom reklam)
- den geografiska täckningen (som beror på förekomsten i media)

I fråga om *reklamen*:

- användningen av olika typer av reklam
- intensiteten
- kostnaderna
- inriktning på viss demografisk målgrupp (t ex ålder eller kön)

Övriga bevisfakta som kan beaktas är:

- målgruppens sätt att uppfatta kännetecknet
- märkets presentation och marknadsföring
- konsumenternas märkesmedvetenhet och perceptionsförmåga
- sättet för köp av varan
- varans förekomst i städer respektive på landsbygden
- användningen av samma märke genom flera näringsidkare

2.3.1 Marknadsandel

Eftersom det finns ett samband mellan märkeskänedom och marknadsandel kan ett märkes marknadsandel användas som indirekt bevisning för inarbetning. Det vanligaste är att marknadsandel mäts som försäljning av märket i procent av den totala försäljningen av varuslaget, sk overall market share.²⁸

Vissa typer av märken, främst exklusiva sådana, kan emellertid ha en liten marknadsandel men en mycket hög märkeskänedom. För denna typ av märken kan det vara lämpligare att mäta marknadsandelen på den del av marknaden som utgör företagets målgrupp, sk served market share.²⁹

²⁸ Kotler, Marketing Management s 747

²⁹ Kotler, Marketing Management s 747

Att använda sig av marknadsandel som bevis för inarbetning är mindre kostsamt än att beställa en marknadsundersökning. Liksom övrig indirekt bevisning finns marknadsandel och andra marknadsdata ofta också dokumenterade för förfluten tid.³⁰

Ett känneteckens marknadsandel säger dock inget om hur omsättningskretsen uppfattar märket, d v s om detta uppfattas som ett varumärke eller en generisk beteckning. Detta innebär att marknadsandel som bevisning bör kompletteras med bevisning om särskiljningsförmåga. Sådan bevisning kan t ex vara reklambroschyrer som visar hur ett märke använts.³¹

2.3.2 Marknadsundersökningar

I de situationer som tas upp i detta arbete används främst den typ av marknadsundersökning som kallas inarbetningsstudie. Med hjälp av denna typ av studie kan registrerbarhet, inarbetning, degeneration och i viss utsträckning även Kodak-status visas. När det gäller inarbetningsstudier grundar sig det rättsliga avgörandet, att ett kännetecken är inarbetat, på ett faktiskt förhållande, märkeskänedom. Det juridiska inarbetningsbegreppet korresponderar därför väl med vad som kan mätas genom inarbetningsstudier.³²

Problemet med varumärkesrättsliga marknadsundersökningar är annars att det som är tekniskt mätbart inte alltid är detsamma som det som ska bevisas juridiskt.³³

Kritiken mot marknadsundersökningar går i allmänhet ut på att resultatet av dessa inte är tillförlitligt. Även en korrekt utförd undersökning har begränsningar när det gäller att spegla verkligheten. Till detta kommer risken att man styr verkligheten genom de frågor man ställer och hur dessa ställs.³⁴

Marknadsundersökningar medför också höga kostnader för beställaren. Detta leder till att den finansiellt starkare parten i varumärkesmål sannolikt kommer att gynnas av en ökad betydelse av marknadsundersökningar som bevismedel.³⁵ Principen om fri bevisprövning och fri bevisvärdering är emellertid grundläggande för svensk

³⁰ Synnerstad, Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden s 11f

³¹ RÅ 1971 H 27, Borrhackan, RÅ 1971 H 94, Thermoservice

³² Synnerstad, Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden s 47

³³ Synnerstad, Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden s 46

³⁴ Synnerstad, Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden s 141f

³⁵ MD 1977:25, NIR 1978 s 243 FISKARS

processrätt. Detta gör att det i slutändan blir domstolarna som avgör hur utbredd användningen av marknadsundersökningar kommer att vara genom den vikt de tillskriver dessa i sina avgöranden.

3. Inarbetning som alternativ till registrering

Ensamrätt till ett varukännetecken kan som ovan nämnts uppstå utan registrering då varukännetecknet har inarbetats. Denna möjlighet till skydd är viktig inte minst då många varumärken uppkommer mer eller mindre slumpartat. Det kan t ex röra sig om varumärken som från början inte alls var tänkta att fungera särskiljande som arbetsnamn på produkter eller beställningsnummer i kataloger³⁶. Nya märken kan också uppkomma genom att konsumenterna ger produkterna smeknamn eller använder förkortningar av produktnamn. Ett exempel på detta är det nu registrerade varumärket COKE för COCA-COLA.³⁷ Att det finns ett behov av inarbetningsskydd framgår enligt min mening särskilt klart när det gäller tredimensionella varumärken. Typiskt för varu- och förpackningsutstyrlar är att dessa normalt sett inte från början varit avsedda att fungera som kännetecken för näringsidkarens produkter, utan senare blivit det p g a inarbetning. Även om det rör sig om en speciell design har näringsidkaren troligtvis då inte brytt sig om att söka mönsterskydd för produkten eller förpackningen redan vid dess lansering och varumärkesrätten kan då vara hans enda möjlighet till skydd.³⁸ Utan inarbetningsskyddet skulle det stå var och en fritt att utnyttja det kännetecken ett annat företag har arbetat upp och därmed snylta på företagets goodwill.

En stor fråga när det gäller ensamrätt genom inarbetning blir då i vilken utsträckning man kan förlita sig på det skydd som uppkommer därigenom. En viktig skillnad mellan ett registrerat och ett inarbetat varumärke är att registrering ger nationellt skydd. Inarbetning ger däremot endast lokalt skydd. Detta innebär att man genom registrering förvärvar ensamrätt till märket i hela landet. Denna ensamrätt skyddar då både mot nya registreringar och mot att någon annan börjar använda märket. Om man istället har förvärvat ensamrätten genom inarbetning skyddar denna i

³⁶ Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 300 (toalettvattnet 4711)

³⁷ Kummelsten och Lautmann i Praktisk varumärkesrätt s 196

och för sig mot registrering av märket. Men man kan aldrig förhindra att någon annan börjar använda märket inom ett annat geografiskt område än det man själv har inarbetat märket i. En ensamrätt som grundar sig på inarbetning skyddar alltså bara märket i det område t ex den stad eller region där märket är inarbetat. Om märkesinnehavaren senare vill lansera sitt märke i en annan del av landet kan han t ex vara förhindrad att göra så p g a att någon annan innehar rätten till samma märke i den delen av landet.

När det gäller skydd mot registrering av EG-varumärke ser situationen lite annorlunda ut. Enligt artikel 8, 4³⁹ kan innehavaren av ett oregistrerat varumärke som används i *mer än bara lokal omfattning*, invända mot och hindra registrering av ett EG-varumärke som är förväxlingsbart med det äldre oregistrerade varumärket. Enligt artikel 52 och 53 har innehavaren till ett märke som uppfyller kraven i artikel 8, 4 även rätt att inom fem år kräva att en registrering som strider mot artikel 8, 4 ogiltigförklaras.⁴⁰

De varumärken som endast är lokalt inarbetade kan däremot inte hindra registrering av ett EG-varumärke. Detta betyder däremot inte att lokalt inarbetade varumärken är helt oskyddade mot EG-varumärken. Lokalt inarbetade varumärken skyddas istället av speciella regler i artikel 107⁴¹. Rättigheter till dessa märken ger alltså varken rätt att invända eller föra ogiltighetstalan, men innehavaren får rätt att motsätta sig bruket av EG-varumärket inom det geografiska område där han har skydd för varumärket. Detta gäller i den mån den nationella lagstiftningen tillåter det. Även här förlorar innehavaren sin rätt om han inte invänt mot användningen inom fem år.⁴²

En annan viktig skillnad mellan inarbetning och registrering är att det i praktiken krävs mer för att förhindra registrering av ett förväxlingsbart varumärke när man grundar sin ensamrätt på inarbetning än när den grundas på registrering. En av anledningarna till detta är att den som påstår att hans märke är skyddat har bevisbördan för att så är fallet och det är svårare och mer kostsamt att styrka inarbetning än att

³⁸ Levin, Noveller i varumärkesrätt s 159 f

³⁹ 89/104 EEG

⁴⁰ Sturevold Lassen, Krav för skydd av oregistrerade kännetecken och oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkes förordningen, NIR 1996 s 41

⁴¹ 89/104 EEG

⁴² Sturevold Lassen, Krav för skydd av oregistrerade kännetecken och oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkes förordningen, NIR 1996 s 41

hänvisa till en registrering.⁴³ En annan orsak är att PRV vid en varumärkesansökan ex officio prövar att det sökta märket inte är för likt ett tidigare registrerat märke.⁴⁴ Denna förprovning skyddar det egna märket utan att man själv behöver vidtaga några åtgärder.

Ett ibland lite bortglömt område där inarbetning kan skydda ett varumärke är efter det att registrering upphört. Ett starkt varumärke kan fortsätta att vara skyddat många år efter det upphört att vara registrerat eller efter det slutat användas. Ett exempel på det senare är varumärket Ljunglöfs för snus som ansågs inarbetat trots att det inte använts på 50 år.⁴⁵

3.1 Att förhindra registrering eller användning av förväxlingsbara varumärken.

För att skydda ett inarbetat varumärke mot registrering av ett förväxlingsbart märke krävs noggrann bevakning publiceringen av registrerade märken. Att som innehavare själv sköta bevakningen är tidskrävande och det är dessutom lätt att missa ett förväxlingsbart märke bland den stora mängd märken som publiceras. Om man inte själv vill stå för bevakningen finns det numera företag som erbjuder bevakningstjänster. Man kan då välja vilka klasser man vill ha bevakade och hur omfattande bevakningen i övrigt ska vara.

Om man finner en registrering som man vill invända emot har man en frist på två månader från publiceringsdagen. Om PRV bortser från invändningen och registrerar märket trots denna kan man överklaga beslutet till PBR inom två månader från beslutsdagen. I så gott som alla invändningsärenden fattar PRV trots invändning beslut om registrering.⁴⁶ Anledningen till detta kan vara att PRV ställer höga krav på inarbetning eller att de gärna överlåter den definitiva bedömningen till PBR, men troligtvis är det så att invändaren i många fall inte tillhanda håller lika starka bevis på inarbetning redan i PRV som i PBR. Om man får ett negativt beslut i RegR eller inte får prövningstillstånd är den sista möjligheten att ansöka om hävning i allmän domstol. Detta förfarande kan dock medföra stora kostnader vid förlust.

⁴³ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 172

⁴⁴ Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varumärkesrätt s 24

⁴⁵ RÅ 1970 s 74, NIR 1971 s 328, Ljunglöfs snus

⁴⁶ Kummelsten och Lautmann i Praktisk varumärkesrätt s 199

Om ett förväxlingsbart märke redan är registrerat får man vända sig till allmän domstol för att häva registreringen. Även vid användning av ett förväxlingsbart märke får man vända sig till allmän domstol med en intrångstalan.

Problemet med att använda ett inarbetat märke som invändningsgrund mot en registrering är, som påpekats ovan i kap 2.3, att man måste visa att märket var inarbetat *vid tiden för ansökan om registrering* av det förväxlingsbara märket. Detta innebär t ex att man inte kan göra en marknadsundersökning eftersom den inte visar om märket var inarbetat vid den aktuella tidpunkten.

4. Inarbetning utanför det registrerbara området

Som jag nämnt ovan är utgångspunkten för varumärkesskydd att alla typer av tecken som kan fungera särskiljande också kan åtnjuta varumärkesrättsligt skydd. Det skydd som baseras på registrering är emellertid begränsat till vissa typer av tecken. I detta kapitel ska jag behandla dessa begränsningar och hur inarbetning av kännetecken påverkar och kompletterar dessa. Jag ska dessutom ta upp kravet på särskiljningsförmåga och huruvida inarbetning kan bota brister i detta avseende.

4.1 Tecken som inte kan återges grafiskt

Enligt 1 § VmL kan ett tecken registreras som varumärke om det kan återges grafiskt och kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor eller tjänster. Denna bestämmelse bygger på EG direktivet⁴⁷ och innebär en betydande utvidgning av de typer av tecken som kan registreras. Innan lagändringen kunde t ex slogans och liknande överhuvudtaget inte registreras. Vidare kunde bokstavs- och siffermärken endast registreras efter inarbetning⁴⁸ och varu- och förpackningsutstyrselar endast registreras om de var säregna. Detta medför att äldre registreringspraxis på området inte längre är aktuell.

Ett varumärke kan numera bestå av *alla typer av tecken* som uppfyller de ovan ställda kraven. Enligt propositionen ska ordet tecken uppfattas i vid betydelse och inget slag av tecken kan därmed av sig själv anses vara uteslutet från registrering som

⁴⁷ 89/104/EEG

⁴⁸ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 170

varumärke. Enligt propositionen torde VmL inte utesluta att färger, lukter, ljud och annat ska kunna utgöra varumärken och också registreras, förutsatt att övriga krav är uppfyllda.⁴⁹

Ett krav för att ett tecken ska kunna vara ett registrerbart varumärke är dock att det kan återges grafiskt. Här anføres i propositionen att ett varumärke, för att vara registrerbart, måste kunna återges i synlig form på ett sätt som möjliggör att det kan avbildas på papper och publiceras. Det räcker inte att det kan återges på ett icke beständigt sätt. Hur detta rekvisit ska tolkas har i övrigt lämnats åt de rättstillämpande myndigheterna att tolka.⁵⁰ I lagtexten nämns som registrerbart särskilt ”ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning”⁵¹ Frånsett dessa typer av tecken kan även t ex utformningen av plastkassar samt utstyrlar av affärslokaler och skyltfönster registreras.⁵² Levin hävdar, liksom man gör i propositionen, att rekvisitet ”kunna återges grafiskt” innebär att kännetecknet ska kunna uppfattas med synsinnets och kunna återges på papper.⁵³ Hon säger däremot att sådana symboler som enbart vänder sig till luktsinnet eller hörseln därmed normalt sett inte är registrerbara. Levin säger vidare att noter i och för sig kan framställas grafiskt och i princip registreras men hon förefaller tveksam till hur långt skyddet egentligen sträcker sig, om notbilden verkligen omfattar ljudbilden? Denna tveksamhet om skyddets räckvidd omfattar också te x kemiska formler som anger hur en parfym eller något annat luktar. Även om en viss osäkerhet kan råda om utsträckningen av skyddet för ljudmärken står det nu i alla fall klart att melodislingor kan registreras. Se Hemglass nedan.

Vissa kännetecken är alltså uteslutna från registrering för att de inte kan återges grafiskt. Om man vill skydda dessa kännetecken får man istället förlita sig på inarbetning. Detta gäller då främst de märken som riktar sig till andra sinnen än synsinnets i och med att registrering numera ska beviljas för alla typer av tecken som kan återges grafiskt. I mina ögon förefaller det dock svårare att såväl inarbete som bevisa inarbetning av ljud och framför allt lukter än ord och figurer.

⁴⁹ Prop. 1992/93:48 s 71

⁵⁰ Prop 1992/93:48 s 71

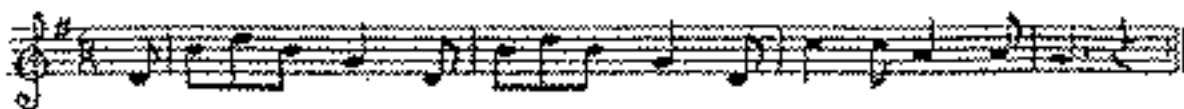
⁵¹ VmL 1 § 2 st

⁵² Bernitz m fl, Immaterialrätt s 170

⁵³ Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 309

4.1.1 Hemglass

Som sagts ovan är huvudregeln när det gäller registrering av varumärken att alla kännetecken som kan återges grafiskt också kan registreras som varumärken. Detta förutsätter naturligtvis att de uppfyller övriga krav så som att de har särskiljningsförmåga. När det gäller ljudvarumärken var Hemglass först med att ansöka om registrering. Märket återgavs grafiskt i ansökan genom en notrad. Som komplement till denna lämnades även ett kassettband med melodislingan.



PRV avslog ansökan sedan man konstaterat att ljud i sig inte är uteslutet från registrering men att en notrad inte innebär att märket uppfyller kravet på att kunna återges grafiskt. Anledningen till detta var bl a att märken måste uppfattas på samma sätt av alla betraktare och att ljudåtergivningen blir olika beroende på vem och vad som återger notraden. PRV nämnde också att alla människor inte klarar av att transformera en notrad till ljud.

PRV ansåg inte heller att melodislingan hade tillräcklig särskiljningsförmåga. Detta berodde på att notraden kunde tolkas olika av olika personer. Det inlämnade kassettbandet innebar ingen annan bedömning. Slutsatsen i PRV blev alltså att melodislingan inte kunde registreras.

PBR gjorde dock en annan bedömning och tog i plenum ett principbeslut som innebär att ljud kan registreras genom återgivning i notskrift. PBR gjorde bedömningen att eftersom ljud inte kan uteslutas från registrering och det är genom notskrift ljud identifieras, så innebär notskrift ett grafiskt återgivande av ljud som i sig uppfyller kraven på registrerbarhet. PBR tog upp de olika delarna i notbilden som utgör ramarna för och individualiserar melodin så som t ex tonhöjd och takt och sa att ju mer detaljerade anvisningarna är desto mer individualiseras melodin. Enligt PBR torde dock även en tämligen enkel notskrift normalt med tillräcklig precision kunna

återge märket. Det krävs inte att man lämnar in ett kassetband tillsammans med notbilden men det skadar inte heller enligt PBR.

När det gäller särskiljningsförmåga blir synintrycket av notbilden av underordnad betydelse eftersom relativt få människor kan läsa noter. Det blir istället hörselintrycket och i viss mån föreställningsinnehållet som får ligga till grund för bedömningen av särskiljningsförmåga. PBR påpekade också att det ju faktiskt inte är som notrad varumärket kommer att användas.

Vidare säger PBR att det inte ska ställas strängare krav på ljudmärkens inneboende särprägel än på andra märkens och att det i princip inte ska krävas att ljudmärken kan visa på särskiljningsförmåga genom användning.

Bedömningen av Hemglass melodislinga blev att ”melodin ger ett pregnant fonetiskt intryck av signalkaraktär och är lätt att minnas. Melodin får därför anses ha en tämligen tydlig inneboende särprägel”. PBR nämnde också att melodin dessutom är väl känd.⁵⁴

4.2 Särskiljningsförmåga

En av de situationer där inarbetning är mest betydelsefull är när ett märke saknar den särskiljningsförmåga, distinktivitet som krävs för registrering. Inom varumärkesrätten är det en grundläggande förutsättning att ett kännetecken äger särskiljningsförmåga och kan skilja olika näringsidkares varor från varandra. Detta gäller för såväl registrerade som inarbetade varumärken. Om ett kännetecken inte har särskiljningsförmåga skyddas det inte. Ett kännetecken som inte har tillräcklig ursprunglig särskiljningsförmåga kan nästan alltid förvärva sådan genom inarbetning. Genom inarbetning kan man säga att det faktiskt har visats att ett märke har särskiljningsförmåga. Om kännetecknet inte hade fungerat särskiljande hade ju omsättningsgruppen inte känt till det och uppfattat det som ett kännetecken. När ett kännetecken genom inarbetning väl har förvärvat särskiljningsförmåga, kan det också registreras. Att så är fallet följer av 13 § 1 st VmL. Av varumärkesrätten följer att ju

⁵⁴ Brand News nr 1/1999, s 24 f

starkare ett märke inarbetats, desto starkare blir också det varumärkesrättsliga skyddet.⁵⁵

I kravet på särskiljningsförmåga ligger för det första ett krav på att kännetecknet måste ha ett inneboende eller förvärvat särdrag. Kännetecknet måste kunna skilja ut sig, det vill säga ha distinktivitet för att skyddet överhuvudtaget ska vara meningsfullt. I kravet på särskiljningsförmåga ligger också en strävan efter att behålla vardagliga ord och symboler allmänt tillgängliga. Dessa ord och symboler behöver vara fria att användas av var och en och kan därför inte förbehållas en viss näringsidkare, så att han får monopol på ett visst ord eller en viss symbol och därmed avskärmar andra ifrån att använda dessa.⁵⁶ När det gäller varumärkesrätt, som ju inte är tidsbegränsad utan i princip kan vara för evigt, är det speciellt viktigt att inte andra hindras att beskriva sina varor.

I 13 § VmL ges exempel på märken som omfattas av frihållningsbehovet och därmed är uteslutna från registrering. Det rör sig om märken som ”uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande”⁵⁷. Märket får med andra ord inte vara *deskriptivt* för någon av de varor som ska registreras. Märken av denna typ kan dock på sikt inarbetas och när de väl har inarbetats även registreras. Skyddsomfånget för dessa märken är dock vanligtvis snävt. Ett exempel på inarbetning av ett i sig inte särskiljande kännetecken är varumärket KARLSSONS KLISTER, ett namn utan särskiljningsförmåga åtföljt av en varubeskrivning. Efter ett halvt sekel av inarbetning erhöles också registrering. Men skyddsomfånget för KARLSSONS KLISTER är snävt. Innehavaren av varumärket får inte ensamrätt till ordet klister utan endast till ordet klister i kombination med namnet Karlsson.⁵⁸

Om ett märke är deskriptivt gäller det att avgöra om märket är känt som en typbeskrivning eller om det verkligen uppfattas som varukännetecken. Det är endast i det senare fallet som märket kan skyddas med hjälp av varumärkesrätten. En

⁵⁵ Levin, Immaterialrätten. En introduktion s 43

⁵⁶ Levin, Immaterialrätten. En introduktion s 43

⁵⁷ VmL 13 § 1 st

⁵⁸ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 176

tankeväckande illustration är varukännetecknet KEXCHOKLAD. Kravet på särskiljningsförmåga är rimligt och bra i teorin. I praktiken är bedömningen emellertid svår att göra.⁵⁹ På området finns en omfattande praxis som jag kommer gå in på mer nedan.

För att kunna bedöma ett ords särskiljningsförmåga måste ordet betraktas i samband med den vara som ordet är tänkt att användas som varumärke för. Detta hänger ihop med att varumärken registreras i klasser och att skydd även genom inarbetning normalt endast uppstår för varor av samma eller liknande slag som den aktuella varan. Detta innebär att ord som är generiska eller deskriptiva inom vissa områden kan ha hög särskiljningsförmåga inom andra områden. Det viktiga är att den aktuella omsättningskretsen uppfattar ordet som ett kännetecken och inte ett varuslag. Varumärket APPLE är t ex på sin höjd associativt för kunskap i samband med datorer men beskrivande och därmed oregistrerbart för frukt.⁶⁰

4.3 Frihållningsbehov

När det gäller särskiljningsförmågans två kriterier, distinkviteten och frånvaro av frihållningsbehov har lagtextens formulering sin tyngdpunkt i det första kriteriet. Detta har lett till att perspektivet vid prövning av ett märkes registrerbarhet övervägande är inriktat på det första kriteriet. Av förarbetena till 13 § VmL kan emellertid utläsas att de båda kriterierna är lika betydelsefulla och kumulativa, det vill säga båda måste vara uppfyllda för att ett märke ska vara registrerbart.⁶¹ När det gäller inarbetade varumärken är det viktigt att observera att dessa kriterier också är självständiga i förhållande till varandra och att uppfyllandet av det ena kriteriet inte oundvikligen också innebär att det andra är uppfyllt. Störst betydelse torde detta ha vad gäller frihållningsbehovet. 13 § VmL reglerar i och för sig inte inarbetning direkt, utan registrering, men då dessa två krav är de enda som är uppställda för när ett märke har särskiljningsförmåga finns det god grund att också tillämpa dem vid prövning om ensamrätt på grund av inarbetning.⁶²

⁵⁹ Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 315

⁶⁰ Levin, Immaterialrätten. En introduktion s 44

⁶¹ SOU 1958:10 s ff

⁶² Holmqvist, Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov s 9

Enligt Holmqvist⁶³ är uppdelningen på distinktivitet och frihållningsbehov praktiskt användbar när man ställs inför ett märke som ligger i gränsområdet mellan generisk beteckning och ordmärke med mycket ringa distinktivitet. Detta eftersom det kan vara svårt att avgöra om ordet är en generisk beteckning eller ett deskriptivt ordmärke och det bara är generiska beteckningar som har ett verkligt frihållningsbehov.

Holmqvist anför vidare att det ur lingvistisk-semantic synpunkt förvisso endast är generiska beteckningar som har ett verkligt frihållningsbehov men att verkan av lagreglerna anses göra det nödvändigt att låta gränsen mellan det som måste hållas fritt tillgängligt och det som kan innehåsa med ensamrätt ha en bred frihållningsmarginal. Holmqvist förefaller skeptisk till denna ”buffertzonen” och säger att anledningen till att man valt en säkerhetsmarginal mellan det registrerbara och det oregistrerbara ”torde vara att man inte har ansett sig kunna eller behöva skilja mellan begreppen generisk karaktär och deskriptivitet, sannolikt därför att man inte har insett att dessa grupper representerar två olika språkliga kategorier”⁶⁴.

När det gäller inarbetning av varumärken tar Holmqvist upp en intressant teori. Han hävdar att det finns två typer av frihållningsbehov, ett absolut och ett icke absolut. Skillnaden mellan dessa är att varumärken som omfattas av ett icke absolut frihållningsbehov kan inarbetas medan de märken som omfattas av ett absolut frihållningsbehov aldrig ska kunna skyddas. Säkerhet mot att ett varumärke som har ett absolut frihållningsbehov felaktigt registreras uppnås enligt Holmqvist genom att varumärken som mer eller mindre indirekt betecknar vissa begrepp inte anses tillräckligt distinktiva för att kunna registreras förrän de har inarbetats. Dessa märken anses bli registrerbara då de använts och blivit kända genom att man då visat att inget äkta frihållningsbehov föreligger. Denna typ av märken har alltså ett icke absolut frihållningsbehov.

Att varken lagtext, förarbeten eller rättspraxis gör någon skillnad mellan verkligt och endast förmodat frihållningsbehov leder lätt till uppfattningen att det endast finns ett förmodat frihållningsbehov och att detta kan avhjälpas genom inarbetning. Enligt Holmqvist är detta antagande dock ogrundat. En ökad användning och kännedom om en generisk beteckning förvandlar inte denna till ett varumärke utan förstärker bara

⁶³ Holmqvist, Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov s 10

kännedomen om den generiska beteckningen som just sådan.⁶⁵ Den slutsats som Holmqvist drar här är alltså att ingen aldrig så omfattande användning av en generisk beteckning som varumärke, t ex i visst figurutförande, ger någon grund för ensamrätt till denna beteckning, om ensamrätten skulle stå i strid med det andra registrerbarhetskriteriet. Generiska beteckningar, som har ett absolut frihållningsbehov, kan alltså aldrig förvärva särskiljningsförmåga genom inarbetning medan andra beteckningar, som bara har ett förmodat frihållningsbehov, mycket väl kan förvärva särskiljningsförmåga genom inarbetning.

Det absoluta frihållningsbehovets inverkan på distinkтивiteten kommer nog tydligast till uttryck genom fenomenet degeneration, det vill säga omvandlingen från varumärke till generisk beteckning på vissa produkter av visst slag därför att egenskaperna hos denna produkt är gemensamma för alla produkter av detta slag, oavsett deras kommersiella ursprung. Den starkaste degenerations kraften borde då komma från det absoluta behovet av en generisk beteckning. Omfånget på degenerationen kan variera beroende på hur omfattande behovet av en generisk beteckning är. Den generiska beteckningen kan efter degenerationen antingen utgöra ett appellativ i allmänspråket, som t ex dynamit, nylon eller termos, eller vara en beteckning på en viss vara i en viss bransch, som t ex Earl Grey's för te, Marie för kex eller Boxer för shorts. Dessa "branschbeteckningar" är då fria att användas av alla näringsidkare i den speciella branschen.⁶⁶ För mer om degeneration se kap 6.

För att kunna registreras får ett varumärke inte vara deskriptivt. Även om det är deskriptivt kan det dock skyddas genom inarbetning och därefter även registreras. För att ett märke överhuvudtaget ska kunna skyddas krävs dock enligt Holmqvist att märket inte är föremål för ett absolut frihållningsbehov.⁶⁷ D v s att de inte är t ex ett ordmärke som har karaktär av generisk beteckning och därmed behöver hållas fritt tillgänglig för alla näringsidkare. Enligt Pehrson finns inget krav på särskiljningsförmåga som förutsättning för skydd genom inarbetning. Han hävdar istället att inarbetning med nödvändighet har sådan förmåga.⁶⁸ Förarbetenas krav på

⁶⁴ Holmqvist, Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov s 12

⁶⁵ Holmqvist, Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov s 12

⁶⁶ Holmqvist, Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov s 14

⁶⁷ Holmqvist, Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov s 8 ff

⁶⁸ Pehrson, Varumärken från konsument synpunkt s 163 f

särskiljningsförmåga tar enligt Pehrson bara sikte på oanvända märken. Om ett märke genom inarbetning förvärvat särskiljningsförmåga kan det också registreras. Övriga näringsidkares intresse av att kunna använda märket får då vika. Detta kräver dock att märket fått en ny innebörd vid sidan av sin ursprungliga och det är bara den nya betydelsen som innehavaren får ensamrätt till.

4.4 Särskiljningsförmåga – praktiskt

4.4.1 Allmänt

Som framgått ovan kan ett märke som saknar särskiljningsförmåga inte registreras utan endast skyddas genom inarbetning.

Man kan säga att inarbetning faktiskt visar att ett märke har särskiljningsförmåga. Enligt 13 § 1 st VmL, som behandlar registrering av varumärken, anses varumärken som uteslutande eller endast med mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris, geografiska ursprung eller tiden för dess framställande inte i sig äga särskiljningsförmåga. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till den omfattning och den tid märket varit i bruk. Man kan således säga att inarbetning kan ”bota” bristande särskiljningsförmåga.

4.4.2 Ordmärken

När det gäller ordmärken kan man rent allmänt säga att rena fantasiord som inte har någon betydelse i språket, t ex IKEA, och ord som visserligen har en betydelse men som inte är beskrivande för varan, t ex GRANIT för förvaring, har särskiljningsförmåga. Denna typ av ord behöver alltså inte inarbetas för att kunna registreras. Däremot saknar värdeladdade ord, t ex prima och extra, som kan tänkas vara beskrivande för många olika typer av varor särskiljningsförmåga.

Suggestiva märken, d v s märken som antyder någon egenskap hos varan, kan ha särskiljningsförmåga genom att, utan att vara beskrivande, leda tanken till den vara det är frågan om eller till en egenskap hos denna vara. Som exempel kan nämnas SMOKELESS⁶⁹ för snus och LÄTT OCH LAGOM för bordsmargarin. Ordmärken som är suggestiva anses vara väl ägnade som varumärken. Det kan dock vara svårt att

⁶⁹ RÅ 1974:21, SMOKELESS

fastställa var gränsen mellan suggestivitet och deskriptivitet går. HIMLAGOTT för bl a bröd, konditorvaror, godsaker och glass ansågs av PRV betyda att något smakar väldigt gott medan PBR ansåg att det avser något gott som emanerar från himlen och således enbart är suggestivt.⁷⁰

Märket MARÄNGCUP för bl a glassprodukter som anger varans art och beskaffenhet är ett utmärkt exempel på ett deskriptivt märke som saknar särskiljningsförmåga.⁷¹ Andra exempel på märken som vägrats registrering på grund av att de ansetts deskriptiva är MAT FÖR ALLA för livsmedel, SKOLABBET för bl a sportkläder och DUNKA DUNKA för musikgruppsverksamhet.⁷² Också märken som består av ord som ingår i andra språk än svenskan anses deskriptiva om ordens betydelse kan anses vara känd i Sverige. Som exempel på märken som vägrats registrering kan nämnas NICE CHANGE för hårfärgningspreparat och CHAPS för kläder.⁷³ När det gäller märken bestående av franska ord har Regeringsrätten dock intagit en mer liberal ståndpunkt.⁷⁴ Varumärket PEAUDOUCÉ ansågs kunna registreras för bl a tvål och hudvårdsmedel, då Regeringsrätten ansåg att endast en obetydlig del av den svenska kundkretsen kunde antas känna till att peau som regel betyder hud eller skinn och douce bl a mjuk, len eller mild.⁷⁵ Däremot avslogs märket PRÊT À PORTER för damkläder eftersom detta franska uttryck utgör en i modebranschen vedertagen beteckning på färdigsydd konfektion.⁷⁶

4.4.3 Figurmärken

Det klassiska varumärket, som funnits ända sedan antiken, är figurmärket. Figurmärken är fortfarande vanliga men ses nu framförallt i kombination med ett eller flera ord. Det är t ex vanligt att ett ord skrivs med ett visst typsnitt och används som logo eller utsmyckas med ornament. Det är helhetsintrycket av figurmärket som

⁷⁰ PBR 95/732, HIMLAGOTT

⁷¹ Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varumärkesrätt s 30

⁷² RÅ 1986 not 118 MAT FÖR ALLA, RÅ ref 85 =NIR 1992 s 135 SKOLABBET samt NIR 1993s 643 DUNKA DUNKA

⁷³ Besv.avd 59/1965 NICE CHANGE och PBR 94/419 CHAPS

⁷⁴ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 177

⁷⁵ RÅ 1997 not 17 PEAUDOUCÉ

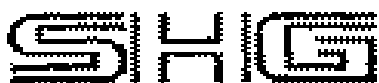
⁷⁶ PBR 94/411 PRÊT À PORTER,

bedöms, d v s hela kombinationen, inte de enskilda elementen. Vid bedömningen läggs dock ofta stor vikt vid ord- eller bokstavsdominanterna.⁷⁷

För att ett figurmärke ska anses ha särskiljningsförmåga krävs antingen att det är utfört på ett särpräglat sätt eller att det har åtminstone en beståndsdel, t ex ett ord, som i sig är ägnad att särskilja varan ifrån andra varor.⁷⁸

Figurmärken som är av mycket enkel beskaffenhet så som enkla geometriska figurer, cirklar, rektanglar och kvadrater ingår i det som de administrativa myndigheterna kallar det allmänna formförrådet. Dessa saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Figurmärken som består av rena avbildningar av den vara de kännetecknar anses också sakna särskiljningsförmåga. Däremot kan en stiliserad bild av varan ha särskiljningsförmåga.⁷⁹

När det gäller figurmärken som enbart består av mer eller mindre stiliserade ord eller bokstavskombinationer är det svårt att avgöra när de har tillräcklig särskiljningsförmåga. Här kan man t ex jämföra YOUNG LINE, som ansågs sakna särskiljningsförmåga, och QUICK NEWS-LINK som ansågs ha särskiljningsförmåga.⁸⁰ Kravet på särskiljningsförmåga verkar dock vara lägre när det gäller figurmärken som innehåller bokstavskombinationer än för figurmärken som består av ord. Jämför SFT och SHG som båda ansågs ha särskiljningsförmåga med YOUNG LINE.⁸¹

The logo for 'QUICK NEWS-LINK' is rendered in a bold, blocky, pixelated font. The letters are thick and closely spaced, with a slightly irregular, hand-drawn appearance.The logo for 'YOUNG LINE' features the word 'YOUNG' in a stylized, outlined font above the word 'LINE', which is written in a similar but more dynamic, slanted font. The overall style is reminiscent of 1980s or 1990s branding.The logo for 'SHG' consists of the letters 'S', 'H', and 'G' in a bold, blocky, pixelated font, similar to the 'QUICK NEWS-LINK' logo.The logo for 'SFT' features the letters 'S', 'F', and 'T' in a bold, blocky, pixelated font, with small dots placed between the letters.

4.4.4 Bokstavs- och siffermärken

⁷⁷ Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 309 f

⁷⁸ Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varumärkesrätt s 33

⁷⁹ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 178

⁸⁰ PBR 94/751 YOUNG LINE samt PBR 94/618 QUICK NEWS-LINK

⁸¹ PBR 93/602 SFT samt PBR 94/203 SHG

Varumärkeslagstiftningen i Sverige har traditionellt sett intagit en restriktiv attityd till registrering av bokstavs- och siffermärken. Före 1993 års lagändring kunde dessa märken endast skyddas efter inarbetning. Bokstavs- och siffermärken ansågs vara mindre distinktiva och lättare att förväxla än ord- och figurmärken och därmed mindre önskvärda. Dessa märken ansågs därför generellt sakna särskiljningsförmåga och kunde då inte registreras förrän de inarbetats och därmed visats äga särskiljningsförmåga.⁸²

I och med lagändringen behandlas bokstavs- och siffermärken på samma sätt som ordmärken.⁸³ I förarbetena till 1993 års lag sägs dock att det när det gäller just siffror eller bokstäver ”torde krävas vissa särskilda omständigheter för att de i sig skall anses äga särskiljningsförmåga”.⁸⁴ Något exempel på vad dessa särskilda omständigheter skulle kunna bestå i ges inte.

Klart är i alla fall att de administrativa myndigheterna successivt ändrat sin bedömning av bokstavs- och siffermärkens särskiljningsförmåga. PBR har i ett pleniavgörande anfört att en huvudregel bör vara att märken som består av minst tre bokstäver eller siffror i och för sig ska anses ha särskiljningsförmåga.⁸⁵ Numera krävs inte heller inarbetning, utan det räcker med en mer eller mindre omfattande användning.⁸⁶

4.4.5 Slagord eller slogan

Före 1993 kunde slagord eller slogans endast skyddas genom inarbetning som s k särskilt varukännetecken. I och med lagändringen ska varumärken av denna typ bedömas på samma sätt som övriga märken vad gäller särskiljningsförmåga, och kan nu även registreras. Registreringsmyndigheten ställer dock särskilda krav på denna typ av varumärken. En slogan ska, för att vara registrerbar, vara slagkraftig och ha någon form av ”knorr”.⁸⁷ Ett exempel på en slogan som ansetts äga särskiljningsförmåga och kunnat registreras utan inarbetning är TRYCKTA TRÖJOR BEHÖVER INTE

⁸² SOU 1958:10 s 274 f

⁸³ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 177

⁸⁴ Prop 1992/93:48 s 72

⁸⁵ PBR 96/02650 RSL

⁸⁶ PBR 95/098 ACD och PBR 95/728501

⁸⁷ Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varumärkesrätt s 31

KOSTA SKJORTAN för annons- och reklamverksamhet.⁸⁸ Ansökan för slogan WORKS OF ART YOU CAN WALK ON för bl a tegel och golvbeläggingsmaterial avslogs däremot av både PRV och PBR.⁸⁹ Fallen ovan visar att det är svårt att avgöra om en slogan har särskiljningsförmåga eller inte.

4.4.6 Varu- och förpackningsutstyrslar

Varu- och förpackningsutstyrslar har blivit mer och mer betydelsefulla vid försäljning av varor och utgör numera ofta ett av de viktigaste elementen för att särskilja en viss vara från andra varor. Redan i motiven till 1960 års VmL konstaterades att den moderna varudistributionen och dess förskjutning mot självbetjäning medförde att varornas utstyrsel i allt större utsträckning skulle kunna utnyttjas som individualiseringsmedel och att mycket omsorg och stora kostnader lades ner på att skapa varu- och förpackningsutstyrslar som kunde tilltala konsumenterna. I motiven konstaterades vidare att köparen i en självbetjäningsaffär torde känna igen den önskade varan lika mycket, om inte mer, genom utseendet på varan eller dess förpackning som genom det varumärke under vilket varan såldes.⁹⁰

I åtskilliga länder ser man fortfarande varu- och förpackningsutstyrslar som tillhörande en slags lägre skyddskategori, som inte kan registreras. I och med EG-direktivet⁹¹ har utstyrslar däremot fått ett fullvärdigt skydd i Europa. Som nämnts ovan är kravet för registrering att kännetecknet kan återges grafiskt, och det är oomtvistat att en tvådimensionell avbild av ett tredimensionellt föremål tillfredställer detta krav.

4.5 1960 års VmL och praxis före 1993

Före lagändringen 1993 skulle en vara eller dess förpackning vara *säregen* för att kunna registreras. Även tredimensionella varukännetecken kunde dock inarbetas. Genom att uppställa ett krav på säregenhet ville lagstiftaren speciellt accentuera kravet på distinktivitet och markera att strängare krav ställs på tredimensionella varukännetecken än på övriga registrerbara varumärken.⁹² Enligt förarbetena kunde

⁸⁸ PBR 95/424 TRYCKTA TRÖJOR BEHÖVER INTE KOSTA SKJORTAN

⁸⁹ PBR 95/021 WORKS OF ART YOU CAN WALK ON

⁹⁰ SOU 1958:10 s 104 f

⁹¹ 89/104/EEG

⁹² SOU 1958:10 s 106 och 218 samt Levin, Noveller i varumärkesrätt s 171

varuutstyrslar utgörs av den säregna form man givit varan eller dess färg eller dekoration, dess säregna inpackning eller på annat sätt av förpackningens form, färg eller dekoration. Även olika kombinationer av dessa element kunde anses utgöra varuutstyrslar.⁹³

I administrativ praxis ställdes högre krav på distinktivitet för egentliga varuutstyrslar än för förpackningsutstyrslar. Dessa värderingar av distinktivitet gällde bara vid prövningen av kännetecknets registrerbarhet. Möjligheten till skydd genom inarbetning var därför viktig eftersom det i och för sig var möjligt att registrera egentliga varuutstyrslar utan inarbetning, men enligt administrativ praxis tycks detta förutsätta en formgivning som var helt associationsfri.⁹⁴

En varuutstyrslar kan även innehålla vissa tekniska eller funktionella element. I förarbetena betonades att varumärkesrätten inte får användas för att skapa oberättigade monopol på dessa.⁹⁵ För element av detta slag finns ju andra, tidsbegränsade, immaterialrättsliga skyddsmöjligheter. För att förhindra varumärkesrättsligt skydd för tekniska och funktionella element infördes en regel som begränsar skyddet till sådan del av kännetecknet som inte *huvudsakligen* tjänar till att göra varan mera ändamålsenlig eller har en annan funktion än att vara kännetecknet.⁹⁶

4.5.1 Praxis före 1993

På grund av de höga krav som ställdes på säregenhet för förpackningsutstyrslar har endast ett fåtal registreringar beviljats enligt VmL äldre lydelse. Gemensamt för de fall då registrering beviljats är att utstyrseln inte hade något samband med produktens tekniska och funktionella egenskaper samt att registrering i samtliga fall beviljats först i PBR.⁹⁷

Som exempel på utstyrslar som kunnat registreras utan föregående inarbetning kan t ex nämnas tandkrämen SIGNAL, en behållare uppbyggd av upp och nedvända A:n, mönster av DIOR på bl a väskor samt telefonen DIABELLE.⁹⁸ Även flaskan för

⁹³ SOU 1958:10 s 218

⁹⁴ Holmqvist, Varans form som kännetecknet s 46 f

⁹⁵ SOU 1958:10 s 248 f

⁹⁶ 5 § 1960 års VmL

⁹⁷ Levin, Noveller i varumärkesrätt s 175 ff

⁹⁸ Signal (reg nr 104 178), Behållare (reg nr 174 735), Dior (reg nr 167 999) och Diabelle (reg nr 196 972)

vodkan ABSOLUT beviljades registrering efter att man visat viss användning.⁹⁹ Ansökan om registrering av de tre ränderna på sportskon ADIDAS beviljades först sedan sökanden begränsat ansökan till en färg och visat inarbetning.¹⁰⁰ Även beträffande det pilformade fickclipset på pennor från PARKER krävdes omfattande inarbetning.¹⁰¹ Exempel på utstyrslar som inte beviljats registrering enligt tidigare praxis är flaskan för rengöringsmedlet AJAX, en fyrkantig konservburk samt flaskan för schampot CLERASIL.¹⁰²

Det mest kända och omtalade fallet angående registreringsansökan för varuutstyrslar är det s k PHILISHAVE-fallet som avgjordes av regeringsrätten 1966.¹⁰³ Philips, som sökte registrering för utstyrseln av rakapparaten PHILISHAVE, anförde att utstyrseln, även om den tidigare varit huvudsakligen funktionellt betingad, blivit inarbetad. Samtliga instanser avlog Philips ansökan. Regeringsrätten anförde att rakapparaten form inte kunde anses utgöra sådan säregen utstyrsel av vara som avses i 1 § VmL, och därför inte, oavsett vilken särskiljningsförmåga rakapparaten kunde ha vunnit under marknadsföringen, kunde registreras som varumärke.

Regeringsrättens mycket knapphändiga motivering har lämnat stort tolkningsutrymme åt doktrinen. Enligt Pehrson tyder regeringsrättens motivering på att regeringsrätten ansåg att i vart fall en mer påtaglig brist i ursprunglig särskiljningsförmåga hos en egentlig varuutstyrsel i princip aldrig går att avhjälpa oavsett i hur stor utsträckning utstyrseln har använts. Enligt Pehrson är detta förvånande eftersom han menar att bristande ursprunglig särskiljningsförmåga i princip alltid är möjlig att avhjälpa. Pehrson anser vidare att det inte finns något som tyder på att 5 § VmL tillmäts någon vikt och att det också är korrekt att i ett registreringsärende i princip bortse från 5 § VmL, eftersom stadgandet för sin tillämpning förutsätter att en giltig varumärkesrätt finns. Lagrummet är alltså inte något registreringshinder. Besvärshöjningen har däremot enligt Pehrson felaktigt grundat sitt avslag på 5 § VmL.¹⁰⁴

⁹⁹ Absolut Vodka-flaskan (reg nr 243 192)

¹⁰⁰ Adidas (reg nr 137 460)

¹⁰¹ Parker (reg nr 189 666)

¹⁰² Ajax (V-ans 2352/69), konservburk (V-ans 4268/80) och Clerasil (V-ans 7399/83)

¹⁰³ Philishave (RÅ 1966 s 35), se även NIR 1966 s 165.

¹⁰⁴ Pehrson, Lego-fallet, Nir 1988 s 387 f

Levin har däremot presenterat ett annat tolkningsförslag enligt vilket departementschefens uttalande om egenskaper hos en skyddsvärd utstyrsel i propositionen under 1 § 2 st VmL, vilket primärt anslöt sig till begreppet säregen, tillmäts stor betydelse. Enligt Levin skulle säregenhetsbegreppet blivit ytterligare definierat av departementschefen. En tolkning som enligt Levin också skulle stämma väl överens med regeringsrättens uttalande i vilket 1 § VmL åberopades. Frågan i det aktuella fallet komplicerades som sagts ovan av att besvärsavdelningen åberopade 5 § VmL och inte 1 § 2 st VmL för att vägra skydd. Regeringsrätten berörde däremot överhuvudtaget inte 5 § VmL. Enligt Levins tolkningsförslag skulle departementschefen alltså ha preciserat kravet på säregenhet i 1 § 2 st VmL mot bakgrund av undantagen i 5 § VmL, vilket skulle innebära att beståndsdelar som huvudsakligen var tekniskt eller funktionellt betingade inte uppfyllde de särskilda distinktivitetskraven för utstyrslar enligt 1 § 2 st VmL. Förklaringen skulle då enligt Levin kunna vara att distinktivitet inte kunde förvärfvas till vad som i sig inte var just säregen utstyrsel, eftersom detta i utstyrselfallet var själva grundbegreppet jämfört med övriga uppräknade möjliga varumärkes objekt så som figurer, ord, bokstäver eller siffror.¹⁰⁵

Gemensamt för den praxis jag redogjort för ovan är att den rör registrering av utstyrslar. När det gäller avgöranden från allmän domstol beträffande skydd för inarbetade varuutstyrslar finns det egentligen bara ett prejudicerande avgörande att presentera – Lego-målet¹⁰⁶. Frågan i målet var om byggklotsen Lego, en plastklots med rektangulära sidor och åtta s k nabbar på ovansidan, utgjorde ett för Lego inarbetat varumärke. Klotsen hade varit föremål för patentskydd men sedan detta löpt ut började en enskild näringsidkare marknadsföra en klots som var i det närmaste identisk med Legos. Om klotsen ansågs utgöra ett inarbetat varumärke kunde svarandes försäljning anses utgöra varumärkesintrång. Tillämpningen och tolkningen av 5 § VmL var här av avgörande betydelse. HD började med att konstatera att om en varuutstyrsel både medför en teknisk fördel och fungerar som kännetecken för varan, måste dessa funktioner vägas mot varandra. Delar som huvudsakligen fyller en teknisk funktion omfattas då inte av en ensamrätt till varuutstyrsel. Att en teknisk utformning

¹⁰⁵ Levin, Noveller i varumärkesrätt s 176 ff

kan varieras utan att den avsedda funktionen går förlorad ansåg HD sakna betydelse. En teknisk funktion, som inte är föremål för patentskydd, måste vara allmänt tillgänglig även om alternativa tekniska lösningar finns. HD fann att klotsen i skydd av det beviljade patentet kommit att bli allmänt känd som en s k ”lego-klots” men att en varuutstyrsel, som är huvudsakligen funktionellt betingad, i enlighet med ovan nämnda dom i Philishave-målet, inte kan bli föremål för ensamrätt oavsett om utstyrseln blivit inarbetad. HD konstaterade att Legos klots har samma form som en tegelsten och att den i sig utgör ett funktionellt betingat byggelement. De åtta nabbarna fungerar som fästelement och fyller därför enligt HD en teknisk funktion. Enligt HD var det enda som inte var funktionellt betingat färgsättningen. Denna ansågs dock sakna särskiljningsförmåga och klotsen ansågs inte kunna tillerkännas ensamrätt som varumärke.

Enligt Pehrson medförde Lego-avgörandet ett förtydligande av rättsläget för egentliga varuutstyrselar både när det gäller förutsättningarna för att en egentlig varuutstyrsel ska kunna inarbetas och hur 5 § VmL ska tolkas.¹⁰⁷

När det gäller förutsättningarna för inarbetning av egentliga varuutstyrselar tyder HDs motivering enligt Pehrson klart på att något krav på att en utstyrsel ska vara säregen för att kunna inarbetas inte uppställs. HD gör visserligen inte något uttryckligt uttalande i frågan men enligt Pehrson förefaller det osannolikt att HD efter konstaterandet att klotsen ”blivit allmänt känd som en ’legoklots’ i skydd av det patent som tidigare hade gällt för klotsen” inte skulle ha uttalat att klotsen även ansetts säregen om detta hade uppställts som en förutsättning för inarbetningskydd. Enligt Pehrson är denna tolkning också rimlig från rättspolitisk ståndpunkt. Vid registrering av ett oanvänt varumärke måste ju registreringsmyndigheten göra en prognos av i vilken utsträckning det ansökta märket verkligen kan fungera som ett varumärke. Kravet på säregenhet gör då att risken för att bevilja registrering åt varumärken som sedan inte har tillräcklig särskiljningsförmåga för att fungera som varumärken minskar. Detta gäller dock inte vid inarbetning. Varumärken kan ju endast inarbetas om de har tillräcklig särskiljningsförmåga.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Lego NJA 1987 s 92, NIR 1988 s 321

¹⁰⁷ Pehrson, Lego-fallet s 390 ff

¹⁰⁸ Pehrson, Lego-fallet s 391

Pehrson hävdar vidare att HDs motivering innebär att det står helt klart att utstyrselar som vid sidan av att vara kännetecken även fyller andra funktioner kan omfattas av varumärkesskydd så snart känneteckensfunktionen är den *huvudsakliga* och att man därmed kan lägga mindre vikt vid departementschefens ovan angivna uttalande i förarbetena om att endast utstyrselar som *uteslutande* fungerar som kännetecken kan vara föremål för ensamrätt.¹⁰⁹ Denna slutsats har dock i viss utsträckning kritiserats av Levin, som anser att man inte kan dra ett *e contrario*-slut av domstolens motivering. Levin instämmer i och för sig i att det inte krävs någon uttalad säregenhet för inarbetningsskydd av utstyrsel. Hon menar däremot att departementschefens uttalande enbart avsåg registrering av utstyrsel. Vad gäller den praktiska avvägningen mellan en utstyrsels känneteckenrättsliga funktion och dess tekniska funktion verkar Levin vara av den uppfattningen att de konkurrensbegränsande aspekterna avgör om ensamrätt kan tillerkännas eller inte. Hon anser att HDs motivering tyder på att bedömningen kommer att vara sträng även i inarbetningsfallen. Inarbetning skulle därför endast kunna åberopas med reparerande verkan i den mån utstyrseln inte är funktionsbetingad, men ändå saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. I övriga fall kommer frihållningsbehovet att ta över.¹¹⁰

4.6 VmL efter lagändringen 1993

VmL har som nämnts ovan ändrats 1993 på grund av EGs varumärkesdirektiv. Den första lagändringen som berör skyddet för utstyrsel är att man i 1 § VmL tagit bort kravet på säregenhet för att utstyrselar ska kunna registreras. Numera gäller endast det allmänna kravet på särskiljningsförmåga för utstyrselar likaväl som för övriga kännetecken. Den andra ändringen är det registreringshinder som införts i 13 § 2 st VmL. Registreringshindret i 13 § 2 st VmL har införts främst för att hindra tillverkningsmonopol och liknar det generella undantaget i 5 § VmL. Förhållandet mellan dessa lagrum har gett upphov till tolkningssvårigheter.

Enligt motiven till 1993 års ändringar i VmL skulle den nya lydelsen av 13 § 2 st VmL *i sak* motsvara 5 § VmL.¹¹¹ Det är dock så att lydelsen i 5 § VmL uppställer

¹⁰⁹ Pehrson, Lego-fallet s 392 ff

¹¹⁰ Levin, Noveller i varumärkesrätt s 180 f

¹¹¹ Jfr Ds 1992:13 s 94

strängare krav för skydd än kraven för registrering i 13 § 2 st VmL. Enligt 13 § 2 st VmL är det inte möjligt att registrera ett kännetecken som ”uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde”.¹¹² Enligt 5 § VmL omfattar ensamrätten emellertid inte ”sådan del av kännetecknet, som *huvudsakligen* tjänar att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest fylla annan uppgift än att vara kännetecken”. En tolkning av de båda bestämmelserna utifrån deras lydelse, ger att registrering kan beviljas i enlighet med 13 § 2 st VmL för sådant som överhuvudtaget inte kan erkännas som kännetecken enligt 5 § VmL. Eftersom ändringen i 13 § 2 st VmL föranletts av EG direktivet finns det en obligatorisk begränsning av vad som kan utgöra eller får uteslutas från ett registrerat varumärke i EU länderna. Detta innebär att 5 § VmL inte kan tilläggas någon självständig betydelse för registrerade kännetecken. Då lagens utgångspunkt är skydd på lika villkor framstår det som det enda tänkbara att 5 § VmL ska tolkas mot bakgrund av 13 § 2 st VmL även när det gäller inarbetade varumärken.¹¹³ Denna tolkning förefaller rimlig då följderna annars skulle bli att en utstyrsel skulle kunna registreras men inte inarbetas.

4.6.1 Praxis efter 1993

Ändringarna i VmL har i praxis inneburit en betydande lättnad i möjligheten att få varumärkesskydd för utstyrselar och det registreras också fler utstyrselar än före lagändringen. Det verkar ovanligt att utstyrselar nekas registrering med hänvisning till att utstyrseln uteslutande består av en form som krävs för att uppnå ett visst tekniskt resultat eller som ger varan ett betydande värde. Men sådana utstyrselar torde också vara relativt ovanliga. Det som diskuteras i registreringsärenden är istället frågan om ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga. När det gäller denna bedömning verkar det som om en del utstyrselar som sannolikt inte skulle kunnat registreras före lagändringen faktiskt registrerats.¹¹⁴

Från registreringspraxis kan t ex nämnas att registrering beviljats dels för godis i form av en sportbil och dels för en halvcyindrisk chokladkaka, vars mönster uppgavs

¹¹² 13 § 2 st VmL. Obs min kursivering.

¹¹³ Levin, Varumärkesrättsligt ”designskydd” ur ett svenskt perspektiv, NIR 1996 s 304

¹¹⁴ Berggren, Hogman och Wallström i Praktisk varumärkesrätt s 94

efterlikna stensättningen på ett inkatempel. Nämnas bör också att viss användning visades för godisbilen. Dessa båda fall kan jämföras med att, i ett avgörande från PBR strax före ikraftträdandet av de nya reglerna, registreringshinder ansågs föreligga för en relativt säregen chokladbit med randig ytstruktur som givits formen av en stiliserad anka.¹¹⁵

När det gäller skydd för varuutstyrsel vill jag avsluta med att nämna att Philips efter lagändringen på nytt ansökt om och beviljats registrering för en del av rakapparatens form, närmare bestämt kåpan med skärhuvuden. Philips kunde då påvisa femton års användning.¹¹⁶ Vidare har Stockholms TR den 25 april 1997 tillerkänt PHILISHAVES rakhuvud skydd mot ett liknande japanskt rakhuvud. I motiven till domen sägs att utstyrseln kan varieras och ändå uppnå samma tekniska funktion d v s att den av Philips registrerade utstyrseln inte krävs för att uppnå det tekniska resultatet.¹¹⁷

4.7 Disclaimer

En disclaimer är ett uttryckligt undantag i visst fall från varumärkesskydd. Undantaget kan avse antingen visst element i själva märket eller vissa varuslag som på grund av varuuppgiften annars skulle ha omfattats av skyddet.¹¹⁸ I det senare fallet anges alltså uttryckligen i varuförteckningen att registreringen inte avser visst eller vissa varuslag. Denna typ av disclaimer har alltså inget med distinktivitetsfrågan att göra, varför jag endast kommer att behandla den förra typen av disclaimer.

Termen disclaimer förekommer inte i lagtexten till ”disclaimerregeln” i 15 § VmL. Här stadgas att om märket innehåller oregistrerbar beståndsdel och särskild anledning finns att antaga, att märkets registrering kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning, må vid registreringen denna beståndsdel uttryckligen undantagas från skyddet. För att disclaimer ska införas krävs alltså att två rekvisit är uppfyllda. Närmare bestämt att märket innehåller en *oregistrerbar beståndsdel* samt att det finns

¹¹⁵ Godisbil PBR 16 mars 1993 (v ans nr 91-10973), Inkachoklad PBR 22 mars 1995 (v ans nr 92-5416) och Chokladanka PBR 7 december 1992 (v ans nr 90-2688) se Nordell, Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrsel i svensk känneteckens- och marknadsrätt i NIR 1998 s 214 f

¹¹⁶ Philishave (v ans nr 92-05425)

¹¹⁷ Berggren, Hogman och Wallström i Praktisk varumärkesrätt s 95

¹¹⁸ SOU 1958:10 s 290

särskild anledning att antaga att märkets registrering kan *föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning*.

Syftet med disclaimerregeln är att klargöra gränserna för det beviljade registreringskyddet. Med hjälp av disclaimern ska eventuell ovisshet om ensamrättens omfattning undanröjas.¹¹⁹ Genom att disclaimern antecknas i varumärkesregistret och på bevis som utfärdas över registreringen blir den också känd för tredje man.¹²⁰

De moment i ett märke som kan bli föremål för disclaimer är ord och utstyrslar. Figurmoment kan alltså aldrig, hur beskrivande de än må vara, bli föremål för disclaimer.¹²¹ Enligt lagtexten kan *sådan beståndsdel av märket, som ej ensam för sig kan registreras* göras till föremål för disclaimer. Som nämnts ovan krävs emellertid även att registreringen kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning. Av detta framgår att disclaimer inte ska begäras i uppenbara fall som vid t ex generiska ord. Denna bestämmelse upprätthålls dock inte alltid i PRVs handläggning.¹²² Disclaimer kan också behöva införas till följd av degeneration.

Accept av en disclaimer innebär att sökanden fransäger sig ensamrätten till en eller flera delar av sitt märke. Detta innebär i sin tur att delen i fråga utan hinder av registreringen kan användas av envar. Märket är däremot skyddat i sin helhet, även där helhetsintrycket i väsentlig grad är beroende av den oregistrerbara delen.¹²³

4.7.1 Möjlighet att övervinna disclaimer genom inarbetning.

Även om bestämmelsen om disclaimer endast avser ensamrätt som vinnes genom registrering spelar inarbetning en avgörande roll när det gäller att undvika PRVs krav på disclaimer. Man kan här tänka sig två situationer. Den första är när märkesinnehavaren har ett registrerat märke som han accepterat disclaimer för och senare vill få en registrering utan disclaimer. Den andra situationen är att PRV vid ansökan om registrering av ett nytt märke vill att sökanden ska acceptera disclaimer. Det aktuella märket har alltså inte tidigare varit föremål för disclaimer. Dessa två situationer kommer nedan behandlas var för sig.

¹¹⁹ Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s 598

¹²⁰ SOU 1958:10 s 292

¹²¹ Alm och Starell i Praktisk varumärkesrätt s 108

¹²² Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga s 598

¹²³ Melin, Varumärkets särskiljningsförmåga s 40

Innan dessa situationer behandlas vill jag dock påpeka att den del av ett märke som varit föremål för disclaimer naturligtvis också kan ha blivit skyddad genom inarbetning utan att märkesinnehavaren försökt få till stånd en registrering utan disclaimer. Detta situation kan t ex aktualiseras vid en intrångsbedömning.

4.7.1.2 När disclaimer tidigare accepterats

Ord som anses oregistrerbara och varit föremål för disclaimer kan, efter inarbetning bli registrerbara då märket blivit så känt att det förknippas med och har särskiljningsförmåga för de produkter märket används för. Denna möjlighet framgår av lagtexten i 15 § 3 st VmL.

PRV ställer höga krav på inarbetning för att frånfalla en disclaimer som en märkesinnehavare först accepterat. Det är i stort sett omöjligt att få PRV att acceptera att ord som tidigare varit föremål för disclaimer förvandlats från t ex beskrivande ord till varumärken som självständigt tjänar som kännetecken för vissa varor.¹²⁴

Ett exempel på inarbetning av disclaimer är dock varumärket KINDER för chokladvaror.¹²⁵ Ordet Kinder hade ingått som del i ett flertal registreringar där sökanden i samtliga fall fått acceptera disclaimer för ordet KINDER. Så småningom ansåg innehavaren av märket att ordet KINDER borde vara inarbetat och sökte därför registrering för ordet ensamt. För att märket skulle anses registrerbart krävde PRV en omfattande marknadsundersökning med minst 400 intervjuer. PRV sade också redan från början att man krävde en mycket hög igenkänningsgrad för att märket skulle anses registrerbart. Efter genomförd marknadsundersökning, där det visade sig att 70 procent av omsättningskretsen förknippade ordet KINDER med chokladprodukter från en särskild tillverkare, godkände PRV registreringen för varumärket KINDER för chokladvaror. Sökanden innehar numera ytterligare varumärkesregistreringar där ordet KINDER ingår utan disclaimer.

4.7.1.2 När disclaimer inte tidigare accepterats

Det är något enklare att undvika disclaimer för ord som i princip inte anses registrerbara, men som inte tidigare varit föremål för disclaimer i tidigare

¹²⁴ Alm och Starell i Praktisk varumärkesrätt s 132

registreringar, än att få en tidigare disclaimer registrerad. Hur stark inarbetningen måste vara varierar naturligtvis från fall till fall, beroende av varför ordet inte anses registrerbart.¹²⁶

När det ord som önskas registreras utan disclaimer är ett beskrivande ord är omfattningen av det material som måste lämnas in för att visa inarbetning beroende av hur pass beskrivande ordet är. Ett exempel på ett ord som ansetts beskrivande men som godkänts efter visad inarbetning är WINDOWS.¹²⁷ För att få ansökan registrerad visade sökanden på en i det närmaste ”mördande inarbetning”, inte bara i Sverige utan även internationellt. Även om PRV fäster störst vikt vid inarbetning här i landet kan det även löna sig att visa internationell inarbetning.

5. Inarbetning som förstärkning av registrerbarhet och registrering

5.1 Förväxlingsprincipen

Själva kärnan i varumärkesskyddet är att ingen annan än rättsinnehavaren, utan dennes tillstånd, får utnyttja ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken, 4 § 1 st VmL. Förväxlingsprincipen aktualiseras i två fall. Det första är i intrångsbedömningen. Det är bara förväxlingsbara märken som kan göra intrång. Den andra situationen är i registreringsärenden. I 14 § 1 st 6 p VmL stadgas nämligen att ett varumärke inte får registreras om det är förväxlingsbart med någon annans varumärke. Förväxlingsbedömningen ska vara densamma i intrångsavgöranden respektive vid registreringsprövningen.¹²⁸

Även om förväxlingsbedömningen är uppdelad i två huvudkomponenter, som nedan förklaras var för sig, ska en helhetsbedömning göras vid värderingen av huruvida två märken är förväxlingsbara.¹²⁹ I denna bedömning ingår alla moment som rör märkena bl a särskiljningsförmåga, inarbetning, faktisk användning, likhet i tal och skrift,

¹²⁵ Kinder (reg nr 248 791)

¹²⁶ Alm och Starell i Praktisk varumärkesrätt s 133

¹²⁷ Windows (reg nr 266 475 och 263 519)

¹²⁸ Bonthron m fl, Sveriges Rikes Lag kommentarer immaterialrätt s 562

¹²⁹ Se RÅ 1991 ref 10 (NIR 1992 s 136 MTV)

varornas beskaffenhet, köparkretsens sammansättning o s v. De viktigaste komponenterna är ändå märkeslikhet och varuslagslikhet.¹³⁰

Bedömningen av dessa två huvudkomponenter görs inte isolerade ifrån varandra, utan förväxling anses vara en produkt av likhet i dessa båda hänseenden. Kravet på märkeslikhet är mindre, om varorna är i stort sett desamma. Omvänt är kravet på varuslagslikhet mindre om märkena är i det närmaste identiska. Detta enligt den s k produktregeln. Ett betydande mått av likhet måste dock som huvudregel alltid föreligga i dessa båda hänseenden.¹³¹

Utrymmet för skönsmissiga bedömningar är relativt stort när det gäller att avgöra om två varumärken är förväxlingsbara eller inte och bedömningen får därmed en viss subjektiv prägel. Men det finns en omfattande praxis på området som verkar normerande och objektiviserande.

Kravet på att förväxlingsbara märken ska röra samma eller liknande varuslag är som nämnts ovan en huvudregel. Då vissa varumärken har ett särskilt skyddsbehov som går utanför konkurrensrelationen p g a att de har ett särskilt anseende på marknaden kan det bli tal om att avvika från huvudregeln. Dessa märken har en igenkännandekvalitet som frestar till illojalt utnyttjande av märket. En användning som kan skada märkesinnehavaren genom att det urvattnar hans märke. Se mer om skydd för väl ansedda kännetecken nedan i kap 5.3.

5.1.1 Märkeslikhetsbedömningen

Vid bedömning av märkeslikhet är det avgörande inte om märkena är lika utan om de har en likhet som är förväxlingsbar. Denna gräns är naturligtvis svår att dra och det finns inte någon schablonregel för hur märkeslikhet fastställs.

När det gäller att avgöra huruvida förväxlingsbar märkeslikhet föreligger ska de utseendemässiga, uttalsmässiga och associationsmässiga intrycken jämföras för respektive märke. Detta gäller oavsett om det gäller rena ordmärken, kombinerade ord- och figurmärken, bokstavsmärken eller slogans. Trots att ordmärket är den viktigaste märkestypen överväger normalt sett det utseendemässiga intrycket. Men uttalet spelar

¹³⁰ Koktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 332

¹³¹ Bonthron m fl, Sveriges Rikes Lag kommentarer immaterialrätt s 562 samt SOU 1958:10 s 251ff

också en viktig roll. Det associationsmässiga intrycket, d v s märkets föreställningsbild, aktualiseras däremot mera sällan.¹³²

Bedömningen av förväxlingsbarhet ska göras mot bakgrund av märkenas antagliga skydd och hur de uppfattas i den dagliga handeln. Av detta följer tre principer: principen om helhetsbilden, principen om den bleknande minnesbilden och principen om att likhetsbedömningen inte ska vara densamma för alla varumärken.¹³³

Principen om helhetsbilden grundar sig på att konsumenterna normalt sett ser ett märke som en helhet och inte gör någon noggrann granskning av märkets detaljer. Denna princip har kommit till uttryck i ett flertal fall men principen ger ingen lösning på vad som ska anses väsentligt eller oväsentligt.¹³⁴

Principen om den bleknande minnesbilden bygger på att allmänheten normalt sett inte ser de båda märkena samtidigt. Det avgörande blir därför om det yngre märket kan förväxlas med minnesbilden av det äldre märket. Detta kan dock bli svårt i praktiken då domstolen eller registreringsmyndigheten sitter med båda märkena framför sig. Det reella resultatet av denna bedömning verkar då bli ganska likt helhetsbedömningens, d v s man ska inte vara för nogräknad med detaljskillnader.

Principen om att likhetsbedömningen inte ska vara densamma för alla slags märken redovisas ofta i praxis. Man ska inte använda samma måttstock för olika märken. När det är fråga om varor där allmänheten förväntas vara särskilt märkesmedveten tillåts mer lika kännetecken än annars. Exempel på varor där köparna antas ha hög märkesmedvetenhet är skönhetsprodukter, tobak och alkohol.¹³⁵

Såvitt gäller *ordmärken* (och kombinerade figur-ordmärken, där figurdelen är av underordnad betydelse) tas framför allt hänsyn till likhet i utseende och uttal.¹³⁶ Huvudvikten läggs vid den del av märket som har särskiljningsförmåga och dominans och man bortser ofta ifrån allmänna ord och stavelser. Som exempel kan nämnas att PBR fann att varumärket COMBIVIT inte var förväxlingsbart med märket COMBIVENT på grund av att de båda märkenas förled Combi- har ringa distinktivitet

¹³² Koftvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 335 f

¹³³ Levin, Immaterialrätten En introduktion s 47 f

¹³⁴ Se b l a NJA 1979 s 121 (NIR 1979 s 382 BI/BIc) samt NJA 1977 s 415 (NIR 1978 s 230 QVINNY)

¹³⁵ Se RÅ 1967 s 32 (NIR 1968 s 240) Där Valentine för vin inte ansågs förväxlingsbart med Ballentine's whisky samt RÅ 1970 H 24 ELISABETH OF SWEDEN ej förväxlingsbart med ELISABETH ARDEN.

¹³⁶ T ex RÅ 1972 H 51 (NIR 1973 s 110 ENCO förväxlingsbart med NK) samt PBR 5.6.1997 nr 94-10279 IZUMO förväxlingsbart med MIZUNO

och att efterleden -vent respektive –vit både uttals- och associationsmässigt skiljer sig betydligt från varandra.¹³⁷

Av varumärkeslagens förarbeten framgår att ”I allmänhet bör ord, som icke består av annat än en karaktäristisk del av ett äldre märke, anses förväxlingsbart med detta.”¹³⁸ T ex har regeringsrätten funnit CERALUX förväxlingsbart med LUX och PBR funnit KRONETTE förväxlingsbart med KRON. Däremot har varken MAGNETMAN funnits förväxlingsbart med MAN eller YOGOLINE med YOGGI.¹³⁹

Vid bedömningen av den uttalsmässiga förväxlingsrisken läggs vikten normalt sett vid det svenska uttalet. T ex har TENDERELLE ansetts förväxlingsbart med TEND och BiC med BI trots att det franska uttalet gör ljudskillnaden mellan märkena påtaglig.¹⁴⁰

Att översätta ord till ett främmande språk brukar normalt sett inte heller hjälpa. SOLSTRÅLEN har t ex ansetts förväxlingsbart med SUNBEAM och COUGAR med PUMA. Däremot ansågs WEISSES RÖSSL för vin inte förväxlingsbart med WHITE HORSE för whisky.¹⁴¹ Det senare kan eventuellt bero på att det rör sig om alkoholprodukter och tyska.

För *figurmärken* är det naturligtvis i första hand synintrycket som är avgörande för förväxlingsbedömningen. För figurmärken, som i hög utsträckning måste bedömas från fall till fall, är bedömningen ganska sträng. Också vid figurmärken ska vikt läggas vid de delar av märket som har dominans och särskiljningsförmåga även om man till sist alltid gör en helhetsbedömning av märket.

Det finns ingen regel som säger att märken som har samma motiv automatiskt är förväxlingsbara. Det finns i och för sig ett visst utrymme för motivskydd i varumärkesrätten men detta måste alltid avgränsas ganska snävt. Annars skulle andras lojala märkesanvändning hindras i alltför stor utsträckning. Normalt sett är det också vid märkens rent konkreta utformning och inte dess begreppslikhet som tyngdpunkten läggs.

¹³⁷ PBR 95/429 COMBIVIT, se även RÅ 1972 A 68 TEAMIX ej förväxlingsbart med TRIMIX

¹³⁸ SOU 1958:10 s 253

¹³⁹ RÅ 1984 2:2 (NIR 1985 s 622), PBR (NIR 1993 s 645), RÅ 1983 2:29 (NIR1985 s 491) och PBR (NIR1993 s 638)

¹⁴⁰ Besv avd 153/69 resp NJA 1979 s 121 (NIR 1979 s 382)

¹⁴¹ RÅ 1911 not Ju 46, RÅ 1984 Ab 141 samt Besv avd 72/74

Märkets *färger* kan också spela en viktig roll. I allmänhet kan man säga att märken i svart/vit täcker alla färger och färgsammansättningar. Detta innebär alltså att en färgangivelse vid registrering innebär en inskränkning i varumärkesskyddet. I vissa fall kan denna inskränkning dock vara nödvändig.¹⁴²

Förväxling kan också förekomma mellan olika typer av märken, t ex mellan ord och figurmärken. Exempelvis har ordet ENCO ansetts förväxlingsbart med Nordiska Kompaniets figurmärke, förkortningen NK i en ring, och dess bokstavsmärke NK. Vidare har ett figurmärke innehållande bl a bilden en elefant ansetts förväxlingsbart med ordmärket HIAB ELEFANT liksom ett figurmärke bestående av en tiger ansetts förväxlingsbart med ett kombinerat ord och figurmärke bestående av ordet TIGER jämte bilden av en tiger.¹⁴³

Gemensamt för ord- och figurmärken är att vikt läggs vid märkenas särskiljningsförmåga. Starka märken har ett större skyddsomfång än svaga. Denna styrka kan vara ursprunglig men den kan också förvärfvas genom inarbetning av märket. Som exempel på ett märke som blivit starkt och fått ett stort skyddsomfång på grund av att det använts och fått stor uppmärksamhet kan nämnas varumärket THE BODY SHOP.

THE BODY SHOP säljer parfym- och kosmetika som har karaktären av naturprodukter som inte är allergitestade genom djurförsök. Affärsidén har rönt stor internationell framgång och företaget har blivit känt bland allmänheten genom bl a artiklar i media. Den stora användningen av varumärket och dess starka inarbetning gjorde att företaget kunde hindra en registrering av märket BODY BOUTIQUE. Ansökan godkändes först av PRV men efter invändning fann PBR att märkena var förväxlingsbara. Som motivering sa PBR att de båda märkena hade samma betydelse, var uppbyggda kring ordet body och avsåg samma varor. Detta tillsammans med det faktum att märket THE BODY SHOP hade använts i stor utsträckning gjorde att PBR avvisade BODY BOUTIQUES ansökan.¹⁴⁴

5.1.2 Varuslagslikhetsbedömningen

¹⁴² Kocktvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 339

¹⁴³ RÅ 1972 H 51 (NIR 1973 s 110), RÅ 1974 A 318 (NIR 1974 s 323) samt RÅ 1980 Ab 97

¹⁴⁴ Body Boutique (ans nr 91/03591)

Som nämnt ovan är inte märkeslikhet det enda huvudkriteriet för att fastställa om förväxlingsrisk föreligger eller inte. Så snart man konstaterat att det föreligger en viss märkeslikhet, det vill säga viss utseende-, uttals- eller associationsmässig likhet mellan två märken finns det all anledning att undersöka om de aktuella märkena avser varor av samma eller liknande slag.

5.2 Huvudregeln

Enligt 6 § 1 st VmL ska varukännetecknen anses förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Varuslagslikhet är ett vidsträckt begrepp. Varor som i andra sammanhang inte skulle anses likartade kan mycket väl anses vara det varumärkesrättsligt. Avgörande för om varuslagslikhet ska anses föreligga är om det finns en sådan beröring mellan varuslagen att omsättningskretsen kan få uppfattningen att två varor som kännetecknas av förväxlingsbara varumärken härstammar från samma företag eller företag som har ett ekonomiskt samband. Här bör också observeras att förväxling även kan uppkomma mellan varor och tjänster om dessa har ett samband.

Vid prövning av varuslagslikhet är den rent tekniska likheten mellan varorna av underordnad betydelse. Viktiga faktorer är istället vilka varor som normalt ingår i ett visst sortiment, distributioneras av samma företag, är framställda av samma råmaterial, är avsedda för samma ändamål eller som används inom samma verksamhetsområde.¹⁴⁵

Det finns också en promemoria om varuslagslikhet från 1949 som kan ge visst stöd för bedömningen. Enligt Koktvedgaard och Levin är det dock viktigt att tonvikten i modern varumärkesrätt läggs på helhetsbedömningen.¹⁴⁶ Från promemorian kan man dock inhämta att varor som används för samma eller praktiskt taget samma ändamål är likartade. Som exempel nämns bland annat att preventivmedel av gummi är likartade med kemiska preventivmedel, risgryn med havregryn och skolväskor med portföljer. Vidare framgår att likhetsförhållandet mellan råvaror och halvfabrikat å ena sidan och den färdiga produkten å andra sidan är beroende av den grad av bearbetning av råvaran/halvfabrikatet som krävs för att framställa den färdiga produkten samt i vilken utsträckning omsättningskretsen, med hänsyn till den färdiga produktens kvalitet och

¹⁴⁵ SOU 1958:10 s 254 f

värde, fäster avseende vid råvaran/halvfabrikatet. Med beaktande av detta har t ex järn bedömts vara likartat med spik och balkar men inte med maskiner.¹⁴⁷

Promemorian slår också fast att delar och tillbehör borde anses likartade med huvudföremålet i de fall där tillbehören uppfattas som osjälvständiga på grund av att de normalt sett endast används tillsammans med huvudföremålet. Gummiklackar - skor nämns som exempel på osjälvständiga delar som uppvisar varuslagslikhet medan radioapparater - bilar ses som mer självständiga och alltså inte uppvisar varuslagslikhet. Det som eftersträvas är en praktisk och naturlig syn på de samband som finns mellan olika varor. Detta innebär att även varor som används för praktiskt taget motsatta ändamål, t ex färger och färgborttagningsmedel, anses likartade.¹⁴⁸

Det förhållande att två varumärken är registrerade för varor i samma klass medför inte automatiskt att varuslagslikhet föreligger. Å andra sidan kan varuslagslikhet föreligga trots att varorna tillhör olika klasser. Som exempel kan nämnas att en registrering i klass 9 av märket KRISTALL för datorprogram normalt sett inte hindrar en senare registrering av samma märke för glasögon, som även de tillhör klass 9. Däremot kan den ursprungliga registreringen för datorer sannolikt hindra en senare registrering av samma märke för skrivmaskiner i klass 16. Det naturliga sambandet i praktiken och inte klassindelningen är alltså avgörande för varuslagslikheten.¹⁴⁹

5.3 Väl ansedda varumärken

Från kravet på varuslagslikhet finns ett viktigt undantag till förmån för väl ansedda varukännetecken. Detta undantag återfinns i 6 § 2 st VmL och ersatte från och med den 1 januari 1993 de tidigare gällande s k kodak- och rättgiftsreglerna. För att ett märke ska få detta utvidgade skydd krävs att det används och inarbetas i så hög grad att det når upp till att vara väl ansett. Den närmare innebörden av detta stadgande kommer jag gå djupare in på nedan. Först ska jag dock kort ta upp vad kodak- och rättgiftsreglerna innebär.

¹⁴⁶ Kockvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 341

¹⁴⁷ Promemoria s 1, citerad i SOU 1958:10 s 255

¹⁴⁸ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 188

¹⁴⁹ Nygren och Willquist i Praktisk varumärkesrätt s 223 f

5.3.1 Skyddet för väl ansedda varumärken enligt tidigare rätt

Huvudregeln i 6 § 1 st VmL var som sagts ovan tidigare försedda med två undantag. Det första undantaget kallades Kodakregeln på grund av ett engelskt rättsfall som fastslog att varumärket KODAK för cyklar var förväxlingsbart med samma märke för fotoartiklar och att cykelmärket därmed riskerade att vilseleda konsumenterna att tro att det hade samma kommersiella ursprung som fotovarumärket KODAK.¹⁵⁰ Reglerna om skydd för välkända varumärken över varuslagsgränserna har allt sedan dess allmänt kommit att kallas för Kodakregler.

Den tidigare Kodakregeln krävde att kännetecknet skulle vara synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket. Dessutom skulle användandet av ett annat liknande kännetecken uppenbarligen förringa det förra märkets goodwill.

Det andra undantaget var den s k rättgiftsregeln som gick ut på att skydda ett varumärke även utanför varuslagslikhet om det, med hänsyn till den särskilda arten av de varor märket fungerade som kännetecken för, skulle ta skada genom att dess goodwill uppenbarligen skulle förringas om någon annan än märkesinnehavaren tilläts använda ett liknande varumärke. För att det äldre märket skulle skyddas av regeln krävdes det dock att märket var inarbetat.

Som dessa regler kom att användas av domstolarna fick de dock ringa praktisk betydelse. De krav som uppställdes av domstolarna var i praktiken så svåra att uppfylla att skydd över varuslagsgränserna sällan medgavs. För det första krävdes att det yngre märket var i stort sett identiskt med det äldre. För att ett märke skulle anses synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten krävdes dessutom i praxis att det var känt av 80 procent av aktörerna i omsättningskretsen och av 20 – 25 procent av allmänheten.¹⁵¹ För att rättgiftsregeln skulle bli tillämplig räckte det däremot att inarbetningskravet på 50 procent i omsättningskretsen uppfylldes. När det gäller rättgiftsregeln låg svårigheten istället i att bevisa att användningen av det yngre märket uppenbarligen förringade det äldre märkets goodwill, som när t ex ett varumärke för parfym kom att användas för rättgift.¹⁵²

¹⁵⁰ Eastman Photographic Materials Co Ltd v John Griffiths Cycle Corp Ltd [1898] 15 RPC

¹⁵¹ Levin, Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU, NIR 1995 s 464-476

¹⁵² Levin, Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU, NIR 1995 s 473

5.3.2 Skyddet för väl ansedda varumärken enligt gällande rätt

Efter skarp kritik i doktrin, för att kodak- och rättgiftsreglerna inte gav tillräckligt skydd till väl ansedda varumärken, och i och med EG-anpassningen det mycket restriktiva kodak- och rättgiftsreglerna ersatts med ett skydd för väl ansedda märken.¹⁵³ Den nu gällande regeln innebär att förväxling föreligger trots avsaknad av varuslagslikhet om :

- det äldre kännetecknet är väl ansett här i landet och
- användningen av ett annat liknande kännetecken
- skulle dra otillbörlig fördel eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

De krav som ställdes på den tidigare kodakregeln hade, även om det var svåra att uppfylla, den praktiska fördel att de var krav på mätbara egenskaper. Man hade en viss standardprocent vid vilkens uppnående lagens krav ansågs uppfyllda och märket åtnjöt kodakskydd.

I och med lagändringen har ett nytt uttryck införts. Nämligen att ett märke ska vara ”väl ansett här i landet”. Detta uttryck präglas av en förrädisk självklarhet men vad innebär det egentligen? Vilka egenskaper eller funktioner döljer sig bakom dessa ord och vilka mer påtagliga egenskaper måste ett märke besitta för att anses ”väl ansett”?

Ur de svenska förarbetena kan utläsas att med uttrycket avses ”ett lägre ställt krav än det i VmL använda ’synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten’”¹⁵⁴ samt att det skyddsbara kommersiella värde som omfattas av 6 § 2 st VmL kan föreligga oberoende av om inarbetning i den mening som avses i 2 § VmL föreligger.¹⁵⁵

I doktrin har framförts olika åsikter om hur känt ett märke måste vara för att vara väl ansett. Bernitz m fl anser att det är oklart hur känt märket måste vara men tror att det kanske är tillräckligt om märket är känt av 50% av omsättningskretsen, förutsatt att det är kännedom inom omsättningskretsen som är avgörande. I annat fall är kravet på

¹⁵³ 6 § 2st VmL

¹⁵⁴ Prop 1992/93:48 s 84

¹⁵⁵ Prop 1994/95:59 s 44

kännedom sannolikt ännu lägre. Bernitz m fl är också öppna för möjligheten att rekvisitet inte heller är begränsat till ett krav på viss kännedomsnivå utan att ett märke som inte är så känt kanske ändå kan anses väl ansett, om kännetecknet representerar varor av särskilt hög kvalitet.¹⁵⁶

Grundén drar den slutsats att det är rimligt att tolka 6 § 2 st så att ett kännetecken åtminstone i regel är väl ansett då det blivit känt inom en betydande del av den relevanta personkretsen och å andra sidan att detta krav i allmänhet inte är uppfyllt då så inte är fallet.¹⁵⁷

Enligt Levin är kravet på att ett märke ska vara väl ansett inte ett krav på en viss grad av inarbetning utan främst ett kvalitativt rekvisit. Liksom Grundén har hon dock svårt att föreställa sig ett gott anseende som skulle riskera att utnyttjas eller skadas/urvattnas utan att den relativt låga grad av kännedom som krävs för inarbetning är uppnådd.¹⁵⁸

Av den nya lagregeln framgår att det äldre märket måste vara väl ansett. Vad som inte framgår är inom vilken grupp av personer som det äldre märket ska vara väl ansett för att regeln ska bli tillämplig. Enligt Bernitz m fl står valet i praktiken mellan det äldre märkets omsättningskrets och det liknande yngre märkets omsättningskrets. Även om Bernitz m fl säger att frågan är svårbedömd och ytterst får avgöras av EG-domstolen tycker de ändå att övervägande skäl talar för att det är kännedomen inom det äldre märkets omsättningskrets som är avgörande.¹⁵⁹

5.4 Varumärkets egenvärde

Liksom lagstiftaren med uttrycket goodwill i gamla kodakregeln medgav att ett varumärke kan ha mer än en särskiljande funktion bör även uttrycket ”väl ansett” anses medge att så är fallet. Både ”goodwill” och ”väl ansett” hänvisar till de kvalitativa värden ett varumärke kan vara bärare av.

Uttrycket ”väl ansett” är ett försök till översättning av engelskans ”reputation” och just ”reputation” illustrerar kärnan i varumärkets funktion. Ett anseende är egentligen

¹⁵⁶ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 189

¹⁵⁷ Grundén, Skyddet för kända och ansedda kännetecken, NIR 1995 s 236

¹⁵⁸ Kockvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 343 samt Levin, Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU, NIR 1995 s 471

¹⁵⁹ Bernitz m fl, Immaterialrätt s 189

en sammanfattning av de egenskaper som ett föremål eller en person anses representera för en viss grupp. I detta sammanhang, då det rör sig om ett varumärke som ska anses särskilt skyddsvärt, har ”reputation” även en inbyggd positiv klang.

Det finns ett samband mellan det faktum att det är nödvändigt att i vissa fall göra undantag från specialitetsgrundsatsen och det faktum att ett varumärke kan ha ett annat värde än endast det som dess särskiljande förmåga betingar. De egenskaper som skapar detta andra värde kan till viss del vara oberoende av de varor och varutyper som varumärket för tillfället representerar. Det kan därför benämnas varumärkets fristående värde eller egenvärde.¹⁶⁰

5.4.1 Egenvärdets beståndsdelar

Som framgått ovan kan ett varumärke ibland överskrida sin primära funktion, att tjäna som symbol för en vara, och få ett innehåll som inte är direkt kopplat till den betecknade varan. Märket får då ett egenvärde.

Ett varumärke som är slagkraftigt, lätt fångar konsumentens uppmärksamhet och dröjer sig kvar i dennes minne har tack vare sin ändamålsenliga utformning ett starkt ursprungligt egenvärde. Detta skiljer sig från det förvärvade egenvärde eller mervärde som ett märke kan erhålla genom inarbetning.¹⁶¹ Detta förvärvade mervärde ökar tack vare varumärkets exponering och spridning på marknaden.

Från att ha varit symbol för en viss vara blir det varumärke som förvärvar ett egenvärde symbol för vissa, allmänna egenskaper. Varumärket frigör sig från den vara det betecknar och antager ett självständigt värde i den betydelse att adressaterna medvetet eller omedvetet förknippar märket med något gott, eller i alla fall välbekant, oavsett de omständigheter under vilka märket förekommer. Varumärket, det betecknande, blir en vara i sig själv.¹⁶²

5.4.2 Förhållandet mellan egenvärdets två beståndsdelar

¹⁶⁰ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1993 s 204 f

¹⁶¹ Medghoul, Den ”nya Kodakregeln”, Aktuell varumärkesrätt s 5 Se även Koktvedgaard, s 161 ff

¹⁶² Levin, Noveller i varumärkesrätt s 9

I artikeln ”Kodakdoktrinen under förändring”¹⁶³ analyserar Wessman rekvisitet ”väl ansett”. Wessman framhåller att ett varumärke kan komma att besitta ett ”annat värde än endast det som dess särskiljande förmåga betingar”¹⁶⁴ Det är detta särskilda värde som ska värnas av det utökade skyddet utanför varuslagslikhetsområdet. Man kan här känna igen tankarna om egenvärdet. Wessman har dock valt termen fristående värde.

Wessmans fristående värde bildas av betraktarens associationer och reaktioner. Dessa är i sin tur uppbyggda av två beståndsdelar, nämligen erfarenhetsbaserad, representativ association (reaktion av typ 1) och direkt estetisk reaktion (reaktion av typ 2).¹⁶⁵ Dessa två beståndsdelar utgör tillsammans det fristående värdet. ”Typ 1 + Typ 2 = varumärkets fristående värde”¹⁶⁶ Här återfinns tanken om förvärvat respektive ursprungligt egenvärde. Fördelen med Wessmans terminologi är att den påminner oss att varumärkets värde endast återfinns i konsumentens öga i den bemärkelsen att märkets värde inte är något annat än dess förmåga att framkalla vissa reaktioner hos betraktaren. Wessman påpekar även att alla varumärken äger något mått av fristående värde, vilket kan variera i betydelse.¹⁶⁷

Följdfrågan blir här då om det ur rekvisitet ”väl ansett” ska utläsas ett krav på att ett märke ska äga fristående värde i någon särskild grad för att erhålla skydd enligt 6 § 2 st VmL? Eller rättare sagt vilka krav som ställs på ett varumärke för att det ska vara väl ansett? Till detta har Wessman inget tydligt svar. Han menar dock att rekvisitet inte kan begränsas till ett enkelt notoritetskrav. Han framhåller vidare att bedömningen om ett märke är väl ansett inte ska göras separat utan att det riktiga är att göra en samlad bedömning.¹⁶⁸ När det gäller betydelsen av de olika beståndsdelarna av fristående värde skriver Wessman i alla fall att: ”Det kan konstateras att ett ’väl ansett’ kännetecken normalt bör ha höga värden (...)av typ 1. Värdena (...)av typ 2 kan däremot vara lägre. Det är tveksamt om ett kännetecken med den motsatta konstellationen t ex ett i sig mycket slagkraftigt ord som inte väcker några starkare

¹⁶³ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1992 s 202 ff

¹⁶⁴ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1992 s 205

¹⁶⁵ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1992 s 206

¹⁶⁶ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1992 s 206

¹⁶⁷ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1992 s 206

¹⁶⁸ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1992 s 211

associationer vad gäller produktionsbakgrund mm, kan anses som 'väl ansett' och därmed åtnjuta skydd enligt nya 6§ 2 st".¹⁶⁹

5.5 Bedömning av ett varumärkes anseende och frågan om notoritet

Vid en första läsning av 6§ 2 st VmL kan det tyckas att bedömningen av om ett varumärke är väl ansett eller inte ska göras separat. Vid en närmare granskning verkar så dock ej vara fallet utan rekvisiten i 6§ 2 st påverkar i viss mån varandra och detta gör en samlad bedömning nödvändig.

Vid bedömningen av ett varumärkes anseende måste nästan den största frågan ändå vara vilka påtagliga egenskaper ett "väl ansett" varumärke ska ha. Här kan man ha användning av att snegla på stadgandets andra led. Man kan då anta att ett varumärke för att kunna lida förfång av annans användning av samma eller liknande kännetecken åtminstone måste besitta ett visst mått av egenvärde och ha en viss spridning.

I departementspromemorian uttalar juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet att det avgörande rekvisitet i EU-stadgandet skulle vara "risken för skada eller förfång antingen med avseende på märket i form av urvattning eller för konsumenterna i form av vilseledande"¹⁷⁰ Fakultetsnämnden ansåg vidare att det ligger i sakens natur att ett varumärke knappast kan vare sig urvattnas eller vilseleda beträffande kommersiellt ursprung om det inte är inarbetat.¹⁷¹

Medghoul påstår i "Den 'nya Kodakregeln'" att man trots den oklarhet som idag speglar begreppet "väl ansett" trots allt kan ställa upp följande absoluta minimikrav för att ett märke ska vara "väl ansett":

- Märket får inte vara helt okänt. Inga krav på notoritetsgrad ställs, men det ligger i sakens natur att ett märke inte kan ha ett anseende om ingen känner till det.¹⁷²
- Märket får inte heller väcka negativa eller obehagliga associationer hos betraktaren.¹⁷³

¹⁶⁹ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1992 s 212

¹⁷⁰ Prop 1992/93:48 s 83

¹⁷¹ Prop 1992/93:48 s 83

¹⁷² Medghoul, Den "nya Kodakregeln", Aktuell varumärkesrätt s 29

¹⁷³ Medghoul, Den "nya Kodakregeln", Aktuell varumärkesrätt s 39

Varje uttalande om det väl ansedda varumärkets beskaffenhet måste göras med försiktighet. Detta oklara stadgande kommer så småningom få ett mer precist innehåll genom praxis. I och med att direktivets regler måste ges en enhetlig europeisk betydelse kommer EG domstolen i sista hand ha ett avgörande inflytande över den närmare innebörden av stadgandet. Som påpekats ovan förutsätter nog en riktig tolkning av 6 § 2 st VmL att ”väl ansett”- rekvisitet läses i förening med stadgandets andra led: ”...om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga”.

5.5.1 Andra ledet

6 § 2 st andra ledet är uppbyggt av två självständiga rekvisit, av vilka ett måste vara uppfyllt för att annans användning av ett väl ansett varumärke ska kunna förbjudas. Denna användning måste antingen dra otillbörlig fördel av det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

5.5.1.1 Förfång

Användning av ett kännetecken som är liknande eller identiskt med ett väl ansett märke kan påverka det väl ansedda märkets egenvärde i negativ riktning. Enligt Wessman bör man här skilja på förfång för märket och skada för märkets innehavare.¹⁷⁴ Förfång beskriver han som ett slags negativ påverkan på ett varumärkes associations- och reaktionsskapande egenskaper medan den följande ekonomiska skadan för varumärkets innehavare bara är en effekt av förfånget.

Att tolka stadgandet så att förfång kan föreligga även utan att någon påtaglig, materiell skada uppstått verkar också riktigt med beaktande av de uttalanden som gjorts i förarbetena om sänkta krav för Kodakskydd. Att tolka förfångsrekvisitet som ett krav på att faktisk skada uppstått skulle innebära en skärpning av vad som gällde under den äldre Kodakregeln.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1992 s 211

¹⁷⁵ Medghoul, Den ”nya Kodakregeln”, Aktuell varumärkesrätt s 32

Även om det i grund och botten är rättighetsinnehavarens intressen som är skyddsföremål i varumärkesrätten, förfånget är ju egentligen det samma som den negativa förändring av betraktarens reaktioner som leder till försämrad kommers för innehavaren, har ”förfångsrekvisitet” den fördelen att det betonar egenvärdet som skyddsobjekt. Detta upplägg tillåter ingripande mot typiskt skadliga förfaranden redan innan påvisbar skada inträffat.

5.5.1.2 Fördel

Användningen av ett kännetecken som är liknande eller identiskt med ett väl ansett märke kan inte bara förbjudas om det är till förfång för det väl ansedda märket utan även i de fall användandet av ett liknande märke skulle ”dra otillbörlig fördel av” det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Fördel enligt 6 § 2 st VmL uppkommer när betraktarens erfarenheter från tidigare kontakter med originalet flyttas över till det liknande eller identiska kännetecknet och en fiktiv erfarenhetsbas därmed skapas.¹⁷⁶ För att detta ska vara till fördel för det nya märket krävs det troligtvis att det väl ansedda märket förknippas med goda egenskaper. Liksom vid förfångsrekvisitet anser Wessman att den ekonomiska vinning som spridaren av efterbildningen sedan alstrar ur denna användning endast bör ses som en effekt av fördelen.¹⁷⁷

Förfång och fördel är onekligen ofta två sidor av samma mynt. Fördelarna som står att vinna genom användningen av ett märke liknande ett annat, väl ansett sådant, är att man kommer i åtnjutande av det väl ansedda märkets fördelaktiga associationsväckande förmåga och eventuella ursprungliga egenvärden i form av slagkraftighet. Som visats ovan medför just detta förfång för det väl ansedda märket genom urvattning av det samma.¹⁷⁸

Det är svårt att överhuvudtaget tänka sig ett fall av praktisk betydelse där man skulle kunna påstå att någon dragit fördel av ett väl ansett märke utan att detta även varit till förfång för detta märke.

¹⁷⁶ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1992 s 212

¹⁷⁷ Wessman, Kodakdoktrinen under förändring, NIR 1992 s 212

¹⁷⁸ Medghoul, Den ”nya Kodakregeln”, Aktuell varumärkesrätt s 33

5.5.1.3 Otillbörlighetsrekvisitet (och det saknade ”utan skälig anledning”)

6 § 2 st andra ledet kvalificeras genom ytterligare ett krav. Närmare bestämt kravet på att den fördel som utnyttjandet av ett väl ansett varumärke ger ska vara *otillbörlig*. Kravet på otillbörligt utnyttjande syftar, på grund av andra ledets alternativa uppbyggnad, endast på fördels- inte förfångsrekvisitet. Denna alternativa ställning gör att rekvisitet ”otillbörligt utnyttjande” tycks sakna självständig betydelse. Det är som sagts ovan svårt att tänka sig en situation av praktisk betydelse, i vilken ett utnyttjande av ett väl ansett märke (även om utnyttjandet inte skulle vara otillbörligt) inte skulle vara till förfång för detta.

Då förfång i form av förlust av särskiljningsförmåga nästan alltid uppstår i samband med att det liknande eller identiska kännetecknet drar fördel av det väl ansedda märkets ställning på marknaden blir rekvisitet ”otillbörligt” i praktiken ofta lätt att neutralisera. Istället för att hävda att det liknande/identiska märket drar otillbörlig fördel väljer innehavaren av det ursprungliga märket att hävda vad som att säga finns på andra sidan myntet– förfång.

I direktivet finns ett annat rekvisit, ”without due cause”. Detta motsvarades av promemorieförslaget ”utan skälig anledning”. Genom uteslutning av detta rekvisit, som åsyftade både fördel- och förfångsrekvisiten beskars möjligheterna till individuell skälighetsbedömning. Här har alltså skett en avvikelse från konventionstextens materiella innehåll trots att direktivets fakultativa bestämmelse inte tillåter avvikelser.
Jfr Claeryn/Klarein

6. Degeneration

6.1 Allmänt om degeneration

Den rättighet till ett varukännetecken som uppkommer till följd av inarbetning bör jämföras med den förlust av en rättighet som uppstår till följd av degeneration. Degeneration innebär att ett varumärke från att ha varit ett särskiljande kännetecken utvecklats till en allmän eller generisk beteckning för det varuslag som märket varit

skyddat för. Genom degeneration förlorar varumärket sin särskiljningsförmåga.¹⁷⁹ Detta kan drabba såväl registrerade som inarbetade märken.

Varumärkesdegeneration är i Sverige en relativt ovanlig företeelse. Detta hindrar dock inte att den då den inträffar för med sig allvarliga konsekvenser för märkesinnehavaren.¹⁸⁰ Resultatet av degeneration är att märkesinnehavaren förlorar sin exklusiva rätt till märket. Ensamrätten upphör och varumärket blir en generisk term som det står var och en fritt att använda. Välkända exempel på varumärken som degenererat är dynamit, grammofon och nylon. De har alla ursprungligen varit varumärken, men uppfattas nu allmänt som helt vanliga varubeteckningar. Ordmärken är den typ av märke som är mest utsatt för degeneration. Degeneration drabbar normalt mycket starkt inarbetade och därmed mycket värdefulla varumärken.¹⁸¹

6.2 Orsaker till degeneration

Majoriteten av alla varumärken lyckas behålla och förstärka sin särprägel genom det sätt på vilket de används. Det är väldigt få varumärken som förlorar sin individualkaraktär och förvandlas till allmänna varubeteckningar till följd av användning. Detta är i sig bevis för att ett varumärkes liv inte är linjärt där början är okänd och sedan blir det mer och mer välkänt tills det degenererar.¹⁸² Redan lingvistiskt föreligger en uppenbar skillnad mellan skapande av egennamn och appellativisering. Känneteckensrättsligt är det fråga om två klart motsatta begrepp.¹⁸³ Klart är dock att degeneration är en realitet. Man kan då fråga sig om användning inte leder till degeneration, vad är det då som gör det? Vilka faktorer påverkar ett varumärkes degeneration?

Till att börja med måste här påpekas att det finns en skillnad mellan varumärkesbruk och generiskt bruk. Medan användning av ett varumärke i dess varumärkes karaktär resulterar i förvärv av sekundärbetydelse, d v s i en förstärkning

¹⁷⁹ Kockvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 352

¹⁸⁰ Melin och Urde, Varumärket – en hotad tillgång s 9

¹⁸¹ Kockvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 352

¹⁸² Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 166

¹⁸³ Holmqvist, Om inarbetning av varukännetecken, NIR 1975 s 277

av märkets egennamnskaraktär, resulterar det generiska bruket i förlust av särskiljningsförmåga, d v s degeneration.¹⁸⁴

6.2.1 Behov av en generisk term

Den ojämförbart starkaste degenerationsfaktorn torde komma från behovet av en generisk beteckning för ett visst varuslag.¹⁸⁵ Allmänheten behöver en beteckning på varan. Om det inte finns någon lämplig generisk term för varuslaget i fråga är det naturligt att varan i brist på annat går under varumärkets beteckning.

Orsakerna till att det finns ett behov av en generisk term varierar, men degeneration drabbar vanligen nya, unika produkter. Faran för degeneration förstärks ytterligare när produkten skyddas av patent. Så länge monopolställningen föreligger märks inte degenerationsfaran. När ensamrätten löper ut och ”kopierande” produkter benämns likadant blir den däremot uppenbar.¹⁸⁶

En orsak till att allmänheten börjar använda ett varumärke som varubeteckning kan vara att företaget som lanserar produkten vid lanseringen underlåter att introducera en generisk term för varuslaget. Detta misstag gjorde DuPont då företaget marknadsförde ”cellophane” i USA.¹⁸⁷ DuPont undlät inte bara att använda en generisk term i kombination med cellophane man använde dessutom varumärket som generisk term i marknadsföringen. Resultatet av detta blev att varumärket degenererade till en generisk term.¹⁸⁸

En annan orsak kan vara att företaget visserligen introducerar en generisk term men sedan underlåter att använda denna. Ett exempel på detta är varumärket Aspirin.¹⁸⁹ När läkemedelsföretaget Bayers introducerade det smärtstillande medlet Aspirin hade detta även en generisk term, acetylsalicylsyra. Denna substans patenterades i USA år 1900 och patentet upphörde 1917. Mellan 1905 och 1915 marknadsförde Bayer Aspirin på olika sätt till den professionella marknaden respektive till konsumenterna. Till den professionella marknaden lanserades Aspirin som ett varumärke från Bayer

¹⁸⁴ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 163

¹⁸⁵ Holmqvist, Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov, NIR 1992 s 14

¹⁸⁶ Melin, Varumärkets särskiljningsförmåga s 33

¹⁸⁷ Leavenworth, Lost Monopolies, The Trademark Reporter, Vol. 61, s 28

¹⁸⁸ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 272

¹⁸⁹ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 271f

tillsammans med den generiska beteckningen, acetylsalicylsyra. Till konsumenterna marknadsfördes Aspirin däremot som ett medel mot huvudvärk, utan koppling till den generiska beteckningen.

1915 då Bayer upptäckte sitt misstag och försökte rädda sitt varumärke var det för sent. Aspirin hade redan blivit integrerat i det allmänna språkbruket som en generisk term för huvudvärkstabletter. 1917 då Bayers patent löpt ut förlorade företaget, i en process, ensamrätten till märket p g a att märket förlorat sin särskiljningsförmåga och utvecklats till en produktbeteckning istället för ett varumärke.

Slutligen kan orsaken till att allmänheten börjar använda ett varumärke som en generisk beteckning vara att ett företag visserligen introducerar en generisk term men att allmänheten förkastar denna till förmån för varumärket. Ett varumärke verkar ibland rent lingvistiskt vara mer tilltalande i allmänhetens ögon. Det faller sig då helt naturligt för allmänheten att använda sig av varumärket som generisk term.¹⁹⁰ Som exempel på detta kan nämnas Parker Brothers varumärke Monopoly.¹⁹¹ Den generiska termen var ”real estate trading game”. Trots att företaget i sin marknadsföring flitigt använde sig av den generiska termen ratades denna av allmänheten som tyckte mycket bättre om Monopoly. Det hela resulterade i att varumärket blev en produkt beteckning och Monopoly är således idag en generisk term i USA.

6.2.2. Varumärkets ordklass

De flesta ord som används som varumärken är substantiv, men även ord från andra ordklasser används. Exempelvis kan nämnas HENNES (pronomen), TILL (preposition) och HEJ (interjektion). Denna typ av varumärken kan sägas vara suggestiva, då HENNES antyder varor av intresse för kvinnor, TILL som representerar öl antyder ”ta en till” och HEJ som är ett varumärke för alkoholfria drycker antyder ungdomlig gemenskap. Att dessa ord inte är substantiv hindrar inte att de kan fungera som varumärken.¹⁹²

Beträffande adjektiv kan sägas att de i allmänhet anses olämpliga som varumärken eftersom de anses deskriptiva. Detta ska dock inte tas för givet. I varje enskilt fall

¹⁹⁰ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 100

¹⁹¹ Melin och Urde, Varumärket – en hotad tillgång s 94

¹⁹² Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 93 f

måste hänsyn tas till den vara varumärket representerar. Även om t ex mjuk kan anses deskriptivt för sköljmedel, schampo, balsam m fl kan det knappast anses vara deskriptivt för t ex maskiner.¹⁹³

Verb anses dock generellt sett mindre lämpliga som varumärken. Detta beror på att det torde vara semantiskt obekvämt att låta ett ord som betecknar en aktivitet symbolisera en produkt. Det är också svårt att utveckla en sekundär betydelse för ett verb. Olika typer av fantasi verb som skulle kunna vara lämpliga som varumärken har den nackdelen att de lätt uppfattas som tekniska termer. Tekniska termer har regelmässigt inga individualiserande egenskaper. Detta resulterar i att de verb som kan fungera som varumärken har relativt lätt att degenerera.¹⁹⁴

Vid studier av de varumärken som faktiskt har degenererat finner man att de flesta faktiskt är substantiv men att det även finns vissa verb. En naturlig fråga blir då om även ord från andra ordklasser kan degenerera. Här kan påpekas att i de fall ord utanför substantiv klassen valts som varumärken så har ordet i fråga oftast gjorts om till ett substantiv. Det finns också ord som inte verkar fungera som generiska termer. Adverb, prepositioner och interjektioner är exempel på ordklasser som verkar vara i det närmaste degenerationssäkra. Anledningen till detta är att ord ur dessa klasser verkar fungera mycket dåligt som generiska termer. Om ett varumärke inte kan övergå till en generisk term kan det ju inte heller degenerera.¹⁹⁵

6.3 Att motverka degeneration

Som framgått ovan är degeneration något högst beklagligt för varumärkesinnehavaren. Varumärket är inte minst ekonomiskt en mycket viktig tillgång för innehavaren. Det finns dock vissa åtgärder varumärkesinnehavaren kan vidta för att motverka degeneration.

Vid varumärkesinnehavarens egen användning av märket är det viktigt att han inte använder ordet som varubeteckning utan enbart som beteckning för den egna produkten. Att aldrig böja märket eller på annat sätt behandla det som ett vanligt ord samt att se till att det finns en generisk beteckning tillgänglig som används

¹⁹³ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 94 f

¹⁹⁴ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 95

¹⁹⁵ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 96

tillsammans med varubeteckningen i t ex marknadsföring är också viktigt. Det senare är särskilt viktigt i en eventuell monopolsituation. Märkesinnehavaren bör också alltid använda ett särskilt typsnitt (logo), alternativt alltid skriva märket med versaler. Märkesinnehavaren har dock ingen möjlighet att ålägga andra exempelvis journalister att respektera hans sätt att skriva varumärket.¹⁹⁶

Det finns också en lagregel till skydd mot degeneration i 11§ VmL. Där stadgas att författare, utgivare och förläggare av lexikon, handbok, eller annan liknande tryckt skrift är skyldiga att, på begäran av den som innehar registrerat varumärke, tillse att varumärket inte återges i skriften utan att det framgår, att det är fråga om ett registrerat varumärke.¹⁹⁷ Rent praktiskt kan märkets känneteckensfunktion visas genom att det förses med tecknet eller ”reg. VM” eller genom att det alltid skrivs med versaler. Man kan naturligtvis även använda den internationella förkortningen för varumärke, TM (trade mark).

6.4 Regeneration

Regeneration innebär att ett varumärke återfår den särskiljningsförmåga och individualiseringsförmåga som det haft innan det en gång degenererade. Likaväl som en generisk term eller ett diskriptivt ord kan förvärva en sekundär betydelse och därmed fungera som ett varumärke kan ett ord som degenererat även regenerera, d v s återfå en individualiserande betydelse.¹⁹⁸ Ett varumärke som lyckats regenerera efter lång tid av degeneration är OLGA som kännetecknen för matbestick.¹⁹⁹

7. Avslutning – sammanfattning

Syftet med uppsatsen är att beskriva den påverkan som användning eller inarbetning har på ett varumärkes liv samt att illustrera hur inarbetningsprocessen ser ut och fungerar. En tanke har också varit att redogöra för de situationer där inarbetning aktualiseras.

¹⁹⁶ Kockvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 353

¹⁹⁷ Kockvedgaard och Levin, Lärobok i immaterialrätt s 353

¹⁹⁸ Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s 233

¹⁹⁹ Norén Roeck Hansen och Hyltner, Registrerbara varumärken, Praktisk varumärkesrätt s 25

Ett varumärke är ett kännetecken med funktion att symbolisera de varor och tjänster som varumärkets innehavare tillhandahåller i sin näringsverksamhet. Utgångspunkten i varumärkesrätten är att alla symboler och objekt som kan fungera särskiljande också kan utgöra varukännetecken. Varumärkesskydd kan uppkomma såväl genom inarbetning som registrering. Skyddet är i princip lika omfattande oavsett vilket system det baserar sig på.

Det finns alltså två separata system för den som vill skydda sitt varumärke. Trots att dessa system i princip ger likvärdigt skydd är det mycket som skiljer dem åt.

Registrering bygger på ett statiskt system där ett varumärke antingen är registrerat och därmed skyddat eller inte registrerat och därmed står utan skydd. I detta system är det själva registreringen som är den kritiska skyddspunkten.

När det gäller inarbetning ser bilden lite annorlunda ut. Inarbetning är inget statiskt system utan snarare en dynamisk process där det är svårare att peka på en bestämd tidpunkt där ett kännetecken får varumärkesrättsligt skydd. Rent lagtekniskt är ett kännetecken inarbetat och därmed skyddat då det "här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet"²⁰⁰. I praktiken är det dock i stort sett omöjligt att avgöra exakt när ett varumärke blir inarbetat. Omsättningskretsens kännedom om märket kan dessutom variera t ex på grund av märkets exponering i media. Inarbetningsprocessen är med andra ord känslig för varumärkesinnehavarens användning av märket. Genom använda sitt varumärke på ett bestämt sätt med ett bestämt syfte kan innehavaren påverka märkets skyddsomfång i positiv riktning. Denna påverkan kan vara såväl kvalitativ som kvantitativ.

Sammanfattningsvis kan skydd genom registrering uppnås genom ansökan härom medan skydd genom inarbetning uppnås genom att inom ett visst geografiskt område använda en bestämd benämning eller symbol med adress till vissa personer eller grupper som ett kännetecken på eller i samband med en vara.

7.1 Inarbetningens situationer

²⁰⁰ 2 § 3 st VmL

Inarbetning aktualiseras i tre olika situationer. För det första kan inarbetningen användas som alternativ till registrering. För det andra kan inarbetning användas utanför det registrerbara området när registrering inte är möjlig. Den tredje situationen där inarbetning aktualiseras är som förstärkning av registrering eller registrerbarhet, det vill säga för att nå upp till den grad av skydd som ett väl ansett märke är föremål för.

7.1.1 Inarbetning som ett alternativ till registrering.

Då registrering har ökat i betydelse har denna inarbetningssituation numer störst betydelse när det gäller varumärken som uppkommit mer eller mindre slumpartat. Det kan till exempel röra sig om arbetsnamn på produkter som inte från början var avsedda att fungera som varumärken eller smeknamn som konsumenterna givit en produkt. Även för varu- och förpackningsutstyrslar är inarbetning ett viktigt alternativ då ofta inte heller dessa från början varit avsedda att fungera som varumärken och därmed inte registrerats.

7.1.2 Inarbetning utanför det registrerbara området.

Alla varumärken kan inte registreras. För att ett tecken ska kunna registreras krävs för det första att det kan återges grafiskt och för det andra att det har särskiljningsförmåga. En grundläggande förutsättning för ett varumärke är att det äger särskiljningsförmåga och kan skilja olika näringsidkares varor från varandra. Denna förutsättning gäller inte bara för registrerade utan även för inarbetade varumärken. Anledningen till att inarbetning är betydelsefull för icke registrerbara varumärken som saknar särskiljningsförmåga är att nästan alla märken som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga kan förvärva sådan genom inarbetning. Om ett märke inte har tillräcklig särskiljningsförmåga får innehavaren använda märket på ett sådant sätt att det förvärvar det. När ett märke väl är inarbetat kan det även, om så önskas, registreras.

I kravet på särskiljningsförmåga ligger för det första ett krav på inneboende eller förvärvat särdrag och för det andra en strävan efter att behålla vardagliga ord och

symboler allmänt tillgängliga. Det senare kan även uttryckas så att vissa ord och symboler har ett frihållningsbehov.

Det finns två typer av frihållningsbehov, ett absolut och ett icke absolut. Märken som omfattas av ett absolut frihållningsbehov kan aldrig få varumärkesrättsligt skydd. Märken som omfattas av ett icke absolut frihållningsbehov kan däremot inarbetas och därefter även registreras.

Säkerhet mot att ett märke med absolut frihållningsbehov felaktigt registreras uppnås genom att märken som mer eller mindre indirekt betecknar vissa begrepp inte anses tillräckligt distinktiva för att kunna registreras förrän de har använts och blivit inarbetade genom att man då visat att inget äkta frihållningsbehov föreligger.

Generiska beteckningar som har ett absolut frihållningsbehov kan däremot aldrig förvärva särskiljningsförmåga genom inarbetning. Ingen aldrig så omfattande användning av en generisk beteckning som varumärke, t ex i visst figurutförande, ger någon grund för ensamrätt till denna beteckning om ensamrätten skulle stå i strid med frihållningsbehovet.

7.1.3 Inarbetning som förstärkning av registrerbarhet och registrering

Kärnan i varumärkesskyddet är att ingen annan än rättighetsinnehavaren, utan dennes tillstånd får utnyttja ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken. Även om en helhetsbedömning ska göras vid värderingen av huruvida två märken är förväxlingsbara finns det två huvudkomponenter. Dessa är märkes- och varuslagslikhet. Bedömningen anses vara en produkt av likhet i dessa båda hänseenden. Kravet på märkeslikhet är mindre, om varorna är i stort sett desamma. Omvänt är kravet på varuslagslikhet mindre om märkena är i det närmaste identiska.

Kravet på att förväxlingsbara märken ska röra samma eller liknande varuslag är emellertid endast en huvudregel. Eftersom vissa varumärken har ett särskilt skyddsbehov som går utanför konkurrensrelationen på grund av att de har ett särskilt anseende på marknaden som frestar till illojalt utnyttjande kan det bli tal om att avvika från huvudregeln.

För att ett märke ska få detta utvidgade skydd krävs att det använts och inarbetats i så hög grad att det når upp till att vara "väl ansett". "Väl ansett" verkar vara ett

kvalitativt rekvisit mer än ett kvantitativt. Det verkar emellertid svårt att föreställa sig ett gott anseende som skulle riskera att utnyttjas eller skadas/urvattnas utan att den relativt låga grad av kännedom som krävs för inarbetning är uppnådd.

Det finns ett samband mellan det faktum att det är nödvändigt att i vissa fall göra undantag från specialitets grundsatsen och det faktum att ett varumärke kan ha ett annat värde än endast det som dess särskiljande förmåga betingar. De egenskaper som skapar detta andra värde kan till viss del vara oberoende av de varor och varutyper som varumärket för tillfället representerar. Det kan därför benämnas varumärkets fristående- eller egenvärde. Detta värde kan antingen vara ursprungligt eller förvärvat.

När ett märke är ”väl ansett” skyddas det mot användningen av annat liknande kännetecken om detta skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Förfång eller fördel är onekligen ofta två sidor av samma mynt. Fördelarna som står att vinna genom användandet av ett märke liknande ett annat, väl ansett sådant, är att man kommer i åtnjutande av det väl ansedda märkets fördelaktiga associationsväckande förmåga och eventuella ursprungliga egenvärden i form av slagkraftighet. Just detta medför förfång för det väl ansedda märket genom urvattning av det samma.

7. 2 Degeneration

Den rättighet till ett varukännetecken som uppkommer till följd av inarbetning bör jämföras med den förlust av rättighet som uppstår till följd av degeneration. Degeneration innebär att ett varumärke från att ha varit ett särskiljande kännetecken utvecklats till en allmän beteckning för det varuslag som märket varit skyddat för. Genom degeneration förlorar varumärket sin särskiljningsförmåga. Detta kan drabba såväl registrerade som inarbetade varumärken. Resultatet av degenerationen är att innehavaren förlorar sin exklusiva rätt till märket. Ensamrätten upphör och varumärket blir en generisk beteckning som det står var och en fritt att använda. Den ojämförligt starkaste degenerationsfaktorn torde komma från behovet av en generisk beteckning för ett visst varuslag.

Av detta kan man dra den slutsats att ett varumärke påverkas av det sätt som innehavaren använder det på. Om innehavaren använder märket som en generisk term

förlorar märket särskiljningsförmåga och löper risk att degenerera. Om innehavaren i stället använder varumärket i dess varumärkes karaktär resulterar användandet i stället i förvärv av sekundärbetydelse det vill säga förstärkning av märkets egennamns karaktär.

Åberopade källor

Offentligt tryck

Betänkanden:

SOU 1958: 10 (Varumärkeskommitténs betänkande)

Ds 1992:13 (Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet)

Propositioner:

Prop 1992/93:48 (om ändring i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet)

Prop 1994/95:59 (översyn av varumärkeslagen mm Madridsystemet)

EG-direktiv:

89/104/EEG Rådets första direktiv av den 21 december 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar

Praxis:

Högsta Domstolen:

NJA 1941 s 672

NJA 1977 s 451

NJA 1979 s 121

NJA 1987 s 92 LEGO

Regeringsrätten:

RÅ 1911 not Ju 46

RÅ 1966 s 35, PHILISHAVE

RÅ 1967 s 32

RÅ 1970 H 24
RÅ 1970 ref 74, LJUNGLÖFS
RÅ 1971 H 27, BORRHACKAN
RÅ 1971 H 94, THERMOSERVICE
RÅ 1972 A 68
RÅ 1972 H 51
RÅ 1974 A 318
RÅ 1974:21, SMOKELESS
RÅ 1980 Ab 97
RÅ 1983 2:29
RÅ 1984 2:2
RÅ 1984 Ab 141
RÅ 1986 not 118, MAT FÖR ALLA
RÅ 1990 ref 85, SKOLABBET
RÅ 1991 ref 10, MTV
RÅ 1997 not 17, PEAUDOUCE

Patentbesvärsträtten:

Besv avd 59/1965, NICE CHANGE

Besv avd 72/74

Besv avd 153/69

PBR 93/602, SFT

PBR 94/203, SHG

PBR 94/411, PRÊT À PORTER

PBR 94/419, CHAPS

PBR 94/618, QUICK NEWS-LINK

PBR 94/751, YOUNG LINE

PBR 95/021, WORKS OF ART YOU CAN WALK ON

PBR 95/098, ACD

PBR 95/424, TRYCKTA TRÖJOR BEHÖVER INTE KOSTA SKJORTAN

PBR 95/429, COMBIVIT

PBR 95/728, 501

PBR 95/732, HIMLAGOTT

PBR 96/02650, RSL

PRV – ansöknings- och registreringsnummer:

ans nr 4490/60	reg nr 104 178	SIGNAL
ans nr 2352/69		AJAX
ans nr 2764/70	reg nr 137 460	ADIDAS
ans nr 4012/77	reg nr 167 999	DIOR
ans nr 3902/78	reg nr 174 735	BEHÅLLARE
ans nr 4268/80		KONSERVBURK
ans nr 0554/82	reg nr 189 666	PARKER
ans nr 2658/83	reg nr 196 972	DIABELLE
ans nr 7399/83		CLEARASIL
ans nr 11658/90	reg nr 243 192	ABSOLUT VODKA
	reg nr 248 791	KINDER
ans nr 91/03591		BODY BOUTIQUE

Marknadsdomstolen:

MD 1977:25, FISKARS

Utländska avgöranden:

Storbritannien:

Eastman Photographic Materials Co Ltd v John Griffiths Cycle Corp Ltd [1898] 15
RPC

Litteratur

- **Alm och Starell:** Disclaimer i Praktisk varumärkesrätt, red Levin och Bonnier, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998

- **Berggren, Hogman och Wallström:** Utstyrskydd i Praktisk varumärkesrätt, red Levin och Bonnier, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998
- **Bernitz m fl:** Immaterialrätt 6:e uppl. Juristförlaget, Stockholm 1998
- **Bonthron m fl:** Sveriges Rikes Lag kommentar immaterialrätt. Norstedts juridik, Stockholm 1999
- **Grundén:** Skyddet för kända och ansedda kännetecken. NIR 1995 s 227
- **Holmqvist:** Degeneration of Trade Marks. Jurist- och samhällsvetarförbundets Förlags AB, Malmö 1971
- **Holmqvist:** Om inarbetning av varukännetecken. NIR 1975 s 255
- **Holmqvist:** Varans form som kännetecken NIR 1987 s 43
- **Holmqvist:** Varumärkens särskiljningsförmåga. Norstedts Juridik, Stockholm 1999
- **Holmqvist:** Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov. NIR 1992 s 8
- **Koktvedgaard och Levin:** Lärobok i Immaterialrätt 5:e uppl. Norstedts Juridik AB, Stockholm 1997
- **Kotler:** Marketing Management: analysis, planning and control 5 ed. Prentice-Hall, London 1984
- **Kummelsten och Lautmann:** Relativa registreringshinder: oregistrerade kännetecken i Praktisk varumärkesrätt, red Levin och Bonnier, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998
- **Leavenworth:** Lost Monopolies, The Trademark Reporter, Vol 61
- **Levin:** Immaterialrätten, En introduktion. Norstedts Juridik AB, 1999
- **Levin:** Noveller i varumärkesrätt. Juristförlaget, Stockholm 1990
- **Levin:** Skyddet utanför varuslagslikhetsgränserna i EU. NIR 1995 s 464
- **Levin:** Varumärkesrättsligt ”designskydd” ur ett svenskt perspektiv
- **Medghoul:** Den ”nya Kodakregeln” i Aktuell varumärkesrätt, Skrifter utgivna av Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholmsuniversitet nr 79, Juristförlaget distr, Stockholm 1994
- **Melin och Urde:** Varumärket – en hotad tillgång. Liber Ekonomi, Malmö 1990

- **Melin:** Varumärkets särskiljningsförmåga i Aktuell varumärkesrätt, Skrifter utgivna av Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholmsuniversitet nr 79, Juristförlaget distr, Stockholm 1994
- **Norén Roeck Hansen och Hyltner:** Registrerbara varumärken i Praktisk varumärkesrätt, red Levin och Bonnier, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998
- **Nygren och Willquist:** Relativa registreringshinder: förväxlingsbara varumärken i Praktisk varumärkesrätt, red Levin och Bonnier, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998
- **Pehrson:** Lego-fallet. NIR 1988 s 378
- **Pehrson:** Varumärken från konsument synpunkt. Liber Förlag, Helsingborg 1981
- **Sturevold Lassen:** Krav för skydd av oregistrerade kännetecken och oregistrerade kännetecken som registreringshinder, nationellt och enligt varumärkesförordningen. NIR 1996 s 35
- **Synnerstad:** Marknadsundersökningar som bevismedel i varumärkesrättsliga mål och ärenden, Skrifter utgivna av Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholmsuniversitet nr 65, Juristförlaget distr, Stockholm 1992
- **Wessman:** Kodakdoktrinen under förändring. NIR 1993 s 202