

JURIDISKA FAKULTETEN vid Lundsuniversitet

Robin Hector Amilon Nilsson

Varumärkesrättsliga fel, kan innebära marknadsrättsliga rätt
Samspelet mellan varumärkes- och marknadsrätten - med fokus på renommésnyltning

JURM02 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet
30 högskolepoäng

Handledare: Birgitta Nyström

Termin för examen: Period 1 HT2017

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	3
FÖRKORTNINGAR	5
1 INLEDNING	6
1.1 Bakgrund	6
1.2 Syfte	7
1.3 Frågeställningar	8
1.4 Terminologi	8
1.5 Metod	9
1.6 Material	9
1.7 Avgränsning	10
1.8 Forskningsläge	11
1.9 Disposition	12
2 GRUNDLÄGGANDE IMMATERIALRÄTT	14
2.1 Introduktion	14
2.2 Överlappande skydd mellan immaterialrätten och marknadsrätten	15
3 VARUMÄRKESRÄTT	17
3.1 Bakgrund	17
3.2 Skyddsmöjligheter	18
3.2.1 Skydd genom registrering	18
3.2.2 Skydd genom inarbetning	19
3.3 Kvalifikationskrav	19
3.3.1 Särprägel	19
3.3.2 Ensamrätt	21
3.4 Skyddsomfång	22
3.4.1 Internationellt och EU-rättsligt	22
3.4.2 Nationellt	22
3.5 Okonventionella varumärken	23

3.6	Upphörande av kravet på grafisk återgivning	24
3.7	Kommentar på upphörandet av kravet på grafisk återgivning	25
3.8	Kategorisering av varumärke	27
3.8.1	Varumärken och dubbel identitet	27
3.8.2	Varumärken och förväxlingsrisk	29
3.8.3	Anseendeskydd	30
3.9	Kommentar avseende skyddsvärda funktioner	31
4	MARKNADSFÖRINGSRÄTT	34
4.1	Grundläggande fakta	34
4.2	Innebörden av marknadsföring	35
4.3	Marknadsföringslagens tillämplighet	37
4.3.1	Generalklausulen 5 § MFL	37
4.4	Renommésnyltning	38
4.5	Kommentar på den framtida utvecklingen av renommésnyltning	43
4.5.1	Kända koncept	45
4.5.2	Varumärkesrättslig snyltning och dess relation till marknadsrättslig renommésnyltning	46
4.5.3	Lagstridighetsprincipen	47
4.6	Kommentar på Marknadsdomstolens fristående prövning	48
5	SAMMANFATTANDE KOMMENTAR	50
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	54
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	58

Summary

It is not uncommon that different judicial areas can be administered at the same time. This is the case regarding trademark law and law of marketing. The main purpose with the law of marketing is to serve as an extended protection when the requirements within trademark law are not fulfilled. Since these two judicial areas run alongside each other important aspects within trademark law and law of marketing are highlighted to investigate uncertain legal questions.

The trademark law is one of few fully harmonized areas of law within the European Union. The demands that need to be fulfilled for a trademark to be registered includes the earlier demand of graphical representation combined with the still relevant criteria that a sign can be distinguished from other undertakings. The so-called unconventional trademarks, which must be perceived with one of the five human senses, have had difficulties meeting the requirement of graphical representation compared to common conventional trademarks. However, the demand of graphical representation was rescinded the 1st of October 2017. The new definition in the directive allows tools such as general technology to reproduce a trademark. The effect that this change of requirement will have is uncertain, but since general technology is a more widespread definition compared to graphical representation, it may be argued for that this change will have a positive effect for the part that wishes to register an unconventional trademark.

The constantly changing trademark law has resulted in that different questions have surfaced regarding how and when a trademark can be protected. The Court of Justice of the European Union has in important case law, without any motivation in particular, introduced several functions that can be protected in excess of the original function. However, the practical effect has in many aspects proven to be the same as before the functions were introduced.

The holders of trademarks with a reputation are often facing the problem that less established companies are trying to free-ride on these well known companies' trademarks. This phenomenon goes under the term passing-off which is regulated in 5 § Marknadsföringslagen, (2008:486), MFL, (the general clause). Consequently, there is no substantially section of law regarding passing-off as an infringement and the only way to deal with passing-off is through the general clause. The lack of a legal regulation of passing-off as a phenomenon has resulted in an insufficient law of marketing.

Regardless if passing-off should have its own legal regulation, passing-off includes far to high prerequisites compared to other infringement within the illegal marketing. A statement that is strengthened due to the fact that passing-off can be used as sole grounds for action and must not be combined with other deceiving marketing.

It is possible for business owners to succeed older business owners' reputation due to intense marketing, resulting in a higher value of attention for the new undertaking compared to the original trademark. Since case law indicates that such succession of reputation is possible, one may wonder if this should be legally acceptable.

Based on all evaluated questions, the thesis ends in the same way as it began, with grounds in the similarities between trademark law and law of marketing. These similarities constitute the core when answering if the legal trial of marketing is done free-standing from the legal trial of trademark, based on the likelihood of confusion, reputation, passing-off within well-known concepts and based on the application of the principle of illegality.

Sammanfattning

Det är inte ovanligt att olika rättsområden kan tillämpas samtidigt och omlott. Så är fallet gällande varumärkesrätt och marknadsrätt. Marknadsrätten fungerar ofta som ett utökat skydd när varumärkesrätten inte är tillämplig. Då dessa rättsområden löper parallellt med varandra har viktiga varumärkes- och marknadsrättsliga aspekter lyfts för att utreda oklara juridiska frågor.

Varumärkesrätten är ett av få fullständigt europeiserade rättsområde. Grundtanken är att varumärken accepteras för registrering så länge dessa uppnår kravet på särprägel och det tidigare kravet på grafisk återgivning. De så kallade okonventionella varumärkena, vilka kan uppfattas med våra fem sinnen, har många gånger inte uppfyllt kravet på grafisk återgivning jämfört med vanliga konventionella varumärken. Det varumärkesrättsliga registreringskravet gällande grafisk återgivning togs dock bort den 1 oktober 2017. Numera är det tillåtet att med hjälp av allmän teknik återge ett befintligt varumärke. Hur denna förändring kan komma att påverka förekomsten av okonventionella varumärken är öppet för spekulation, men då allmän teknik är ett krav med mer generell karaktär jämfört med kravet på grafisk återgivning, kan utfallet bli positivt för den som vill registrera ett okonventionellt varumärke.

Den ständigt föränderliga varumärkesrätten har inneburit frågetecken gällande när och hur ett varumärke kan skyddas. EU-domstolen har i viktiga rättsfall, utan någon egentlig motivering, introducerat diverse skyddsvärda funktioner som ett utökat skydd jämte skyddet för ett varumärkes ursprung. Den praktiska effekten har i många avseenden dock visat sig innebära oförändrade skyddsmöjligheter.

Innehavare av notoriska varumärken står ofta inför problemet att mindre företag försöker åka snålskjuts på väletablerade företags varumärke. Ett fenomen som går under beteckningen renommésnyltning vilket regleras i den allmänna generalklausulen, 5 § Marknadsföringslagen (2008:486), MFL. Följaktligen existerar inget uttryckligt lagrum gällande renommésnyltning. Konsekvensen av utevaron av en uttrycklig lagregel för renommésnyltning har resulterat i en otillräcklig marknadsföringslag.

Oavsett om en lagreglering av renommésnyltning borde införas eller inte förekommer det rekvisit sammankopplat med renommésnyltning vilka är för högt ställda jämfört med vad som krävs för annan otillbörlig marknadsföring. I synnerhet med hänsyn till att renommésnyltning inte längre behöver sammankopplas med vilseledande marknadsföring utan numera kan förekomma som ensam grund för talan.

Det är möjligt för näringsidkare att överta andra företags renommé på grund av intensiv marknadsföring, vilket i sin tur leder till att det nyare företaget erhåller ett högre uppmärksamhetsvärde än den ursprungliga näringsidkaren.

Det kan följaktligen ifrågasättas om ett sådant övertagande av renommé är legitimt.

Avslutningsvis, med samtliga frågeställningar besvarade avrundas uppsatsen på samma sätt som den började, med beaktande av diverse likheter rättsområdena emellan. Dessa likheter ligger i sin tur till grund för att ta ställning till om den marknadsrättsliga prövningen sker fristående från den varumärkesrättsliga med hänsyn till förväxlingsrisk, anseendeskydd, renommésnyltning vid kända koncept och till lagstridighetsprincipen.

Förkortningar

CJEU	Court of Justice of the European Union
ECJ	European Court of Justice
EG	Europeiska Gemenskapen
EU	Europeiska Unionen
EUIPO	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
ICC	International Chamber of Commerce
IIC	International Review of Intellectual Property and Competition Law
JT	Juridisk tidsskrift
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslagen
ML	Mönsterskyddslag
NIR	Nordiskt immateriellt rättsskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv
PL	Patentlag
Prop.	Proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
®	Registrerat
SFO	Svensk Forms Opinionsnämnd
SFS	Svensk författningssamling
SVT	Sveriges Television
TRIPS	Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
URL	Upphovsrättslag
VMD	Varumärkesdirektivet
VMF	Varumärkesförordningen
VML	Varumärkeslagen
WIPO	World Intellectual Property Organization

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Mitt intresse för immaterialrätt och marknadsföringsrätt upptäcktes när jag kom i egentlig kontakt med ämnet under termin två på juristprogrammet. Vid sidan av studierna hade jag under ett års tid egen näringsverksamhet där jag sålde och marknadsförde min design i form av kläder. Jag fick även privilegiet att under termin sju föreläsa i immaterialrätt vid fakulteten för modevetenskap vid Lunds universitet. Inte helt oväntat är ämnet därför något som intresserar mig både vardagligt och yrkesmässigt. Det var först vid skrivandet av min kandidatuppsats som jag kunde utreda intressanta immaterialrättsliga aspekter djupare, något som i sin tur resulterade i flertalet fördjupningskurser med immaterialrättslig och marknadsrättslig inriktning. I kandidatuppsatsen valde jag att fokusera på immaterialrättsligt skydd för modeprodukter, främst upphovsrättsligt samt mönsterskyddsrettsligt. Vid framtagandet av material för min kandidatuppsats påträffades intressant litteratur och intressanta rättsfall på det varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga området, men som inte omfattades av min kandidatuppsats frågeställningar. Redan i detta skede bestämde jag mig för att mitt examensarbete skulle innefatta varumärkes- och marknadsrätt. Följaktligen kommer därför detta examensarbete att fokusera på, inte bara modeprodukter, utan varumärke i dess helhet, samt de varumärkes- och marknadsrättsliga skyddsmöjligheterna. Det bör även nämnas att immaterialrätt och marknadsföringsrätt i princip är det enda jag vill arbeta med efter min examen, varför det föll sig naturligt att utreda intressanta frågeställningar på detta ämnesområde.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utreda vilka varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga skyddsmöjligheter som finns att tillgå för näringsidkare med välkända varumärken. Syftet är också att granska hur utvecklingen i praxis påverkat förordningar, direktiv och lagar. Denna aspekt väcker intresse då domstolar ofta tvingas göra en extensiv tolkning av direktiv och lagar på grund av att de relevanta bestämmelserna inte står i relation till samhällsutvecklingen. Utvecklingen i praxis kan följaktligen komma att påverka modernisering av direktiv och lagar i positiv bemärkelse då lagstiftaren uppmärksammar domstolars extensiva tolkningar av ”omoderna” bestämmelser. Parallellt med denna utredning syftas det även till att ta ställning till och problematisera om EU-domstolens introducerande av de utökade varumärkesrättsliga funktionerna (kvalitet-, kommunikations-, reklam- och investeringsfunktionen) inneburit ett utökat skydd för varumärkesinnehavare. Funktioner vars ändamål enligt EU-domstolen, var och är, ett komplement till ursprungsangivelsefunktionen.

Syftet är också att granska hur en förändrad lag kan påverka framtida praxis. Vid sådan utredning läggs fokus främst på hur borttagandet av det varumärkesrättsliga kravet gällande grafisk återgivning kan komma att påverka innehavare av kända varumärken samt vilken effekt denna förändring kan innebära avseende registrering av okonventionella varumärken i form av färg, doft, smak och ljud. För att uppfylla detta syfte jämförs konventionella varumärken (tvådimensionella) med okonventionella varumärken.

För att få en djupare prägel på ämnet fokuseras det på otillbörlig marknadsföring i form av renommésnyltning. Med renommésnyltning som grundtanke är ambitionen att utreda om ett uttryckligt lagrum gällande renommésnyltning borde införas i Marknadsföringslagen så att relevanta repressalier hade kunnat kopplas till en konkret bestämmelse. Denna aspekt är intressant att utreda då andra typer av otillbörlig marknadsföring (vilseledande marknadsföring och aggressiv marknadsföring) regleras i uttryckliga bestämmelser. Vidare undersökning vidtas gällande det överflödiga begreppet ”i märkbar mån”, vilket måste uppfyllas för att renommésnyltning ska bli av relevans. Syftet är att motivera varför begreppet ”i märkbar mån” bör förkastas med hänvisning till att samma krav inte förekommer vid vilseledande marknadsföring. Syftet är sedermera att granska om möjligheten finns för näringsidkare med välkända varumärken att överta en ursprunglig näringsidkares renommé på grund av stark känneteckensförmåga utifrån allmänheten som betraktare.

Slutligen syftar uppsatsen till att utreda om den marknadsrättsliga prövningen de facto sker fristående från den varumärkesrättsliga och vice versa, trots påtagliga likheter rättsområdena emellan. För att denna undersökning ska vara underbyggd jämförs varumärkes- och marknadsrättsliga krav med varandra. Dessa krav grundar i sin tur sig i varumärkes- och marknadsrättslig praxis där de relevanta kraven

förtydligats av såväl EU-domstolen som Marknadsdomstolen. I samband med denna undersökning är ändamålet att visa på olikheter mellan immaterialrättens och marknadsrättens område samt hur dessa olikheter förhåller sig till en fristående prövning.

1.3 Frågeställningar

För att uppfylla uppsatsens syfte ämnas följande frågeställningar besvaras:

- Har de skyddsvärda funktionerna som introducerats av EU-domstolen inneburit ett utökat skyddsomfång för innehavare av kända varumärken?
- Hur kommer borttagandet av det varumärkesrättsliga kravet på grafisk återgivning att påverka skyddsmöjligheterna för innehavare av notoriska varumärken?
- Borde renommésnyltning uttryckligen lagregleras?
- Borde rekvisitet ”i märkbar mån” tas bort som krav vid renommésnyltning?
- Är det rimligt att en part som anspelat på en ursprunglig näringsidkares renommé väcker talan mot en tredje part med renommésnyltning som grund?
- Sker den marknadsrättsliga prövningen fristående från den varumärkesrättsliga?

De olika frågeställningarna sker löpande genom uppsatsen och går allt som oftast in i varandra. Av detta skäl kommer svar på de befintliga frågeställningarna inte ske i inbördes ordning i de återkommande reflektionerna. Ett samlat svar på varje frågeställning, från den första till den sista i den ordning dessa presenteras, sker enbart i samband med en sammanfattande kommentar.

1.4 Terminologi

Genomgående i uppsatsen används begreppen varumärke och varukännetecken. Innebörden av dessa begrepp är i stort densamma men lagstiftaren har valt att använda olika termer gällande om varumärket är inarbetat eller registrerat. Skillnaden mellan de olika begreppen grundar sig således i att skapa tydlighet i lagar och direktiv.¹ Den enda egentliga skillnaden i praktiken är att begreppet varumärke har en snävare tolkning då ett varumärke kan registreras. Registrering är således inte möjligt vid ett varukännetecken då dessa enbart kan inarbetas.²

¹ Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika, *Grundläggande immaterialrätt*, 3 uppl., Malmö, Gleerups Utbildning, 2015, [i fortsättningen: Maunsbach & Wennersten, *Grundläggande immaterialrätt*, 2015] s. 133.

² Wessman, Richard, *Varumärkeslagen: en kommentar*, Stockholm, Norstedts juridik, 2014, [i fortsättningen: Wessman, *Varumärkeslagen: en kommentar*, 2014] s. 17.

1.5 Metod

För att besvara befintliga frågeställningar, för att utreda innebörden av relevanta EU-rättsliga förordningar och direktiv samt för att analysera och granska praxis från EU-domstolen har den EU-rättsliga metoden använts.³ I samband med skrivandet av denna uppsats har avgörande förändringar gjorts i EU-rättsliga direktiv där språkliga definitioner tagits bort och ersatts. Av förklarliga skäl finns begränsad forskning, ingen praxis och inga egentliga uttalanden att tillgå angående effekten av dessa förändringar. Den EU-rättsliga metoden har på så sätt inte varit fullständigt vattentät då utredning gällande förändringen av det relevanta direktivet i stora delar präglas av teorier från framstående immaterialrättsliga författare, parallellt med mina egna spekulationer.

I kombination med den EU-rättsliga metoden har den rättsdogmatiska metoden, de lege lata, använts för att besvara befintliga frågeställningar.⁴ Den rättsdogmatiska metoden har varit användbar eftersom materialet i uppsatsen främst består av lagstiftning, praxis och rättsdogmatisk doktrin, vilka alla faller under de allmänt accepterade rättskällorna.⁵ Även egna åsikter om hur lagen borde se ut, de lege ferenda, har förekommit för att besvara uppsatsens frågeställningar.

1.6 Material

Materialet som använts vid skrivandet av denna uppsats utgörs främst av såväl nationell som EU-rättslig litteratur, nationell och harmoniserad lagstiftning, praxis, direktiv och förarbeten. Avseende förarbeten faller främst propositioner under begreppet. Materialet som använts grundar sig i att på ett så utförligt sätt som möjligt introducera läsaren i ämnet och dess nödvändiga fakta. För att åstadkomma en sådan introduktion har hjälp tagits av domskäl från framförallt Marknadsdomstolen och EU-domstolen. I övrigt har framstående författare inom immaterial- och marknadsrätten, i verk av Marianne Levin och Ulf Bernitz med flera, varit viktiga informationskällor vid skrivandet av detta arbete.

³ Reichel, Jane, *EU-rättslig metod*, i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk metodlära*, Lund, Studentlitteratur, 2013, s. 131 ff.

⁴ Peczenik Aleksander, *Juridikens teori och metod*, Norstedts Juridik, Fritzes Förlag AB, 1995, s. 33 ff.

⁵ Åhman, Karin, *Grundläggande rättigheter och juridisk metod*, Stockholm, Nordstedts juridik, 2015, s. 18.

Ytterligare en viktig faktor med hänvisning till materialet är uppdelningen av uppsatsen. Bortsett från reflektioner består uppsatsen i stort av två olika deskriptiva kapitel, varav den första delen behandlar varumärkesrätten och den andra delen marknadsrätten. I den varumärkesrättsliga delen läggs större fokus på doktrin och i mindre mån på praxis. Den marknadsrättsliga delen däremot, där renommésnyltning är kärnan, består till större delen av praxis och till mindre del av doktrin. Skälet till att avsnittet om renommésnyltning stöds av praxis grundar sig i att marknadsföringslagen genomgick en förändring för lite drygt ett decennium sedan. En förändring som enbart påverkade lagligen reglerade bestämmelser i marknadsföringslagen. Då renommésnyltning inte erbjudits någon konkret bestämmelse i lag utan endast regleras i 5 § MFL (generalklausulen) hade denna förändring inte någon påverkan på fenomenet renommésnyltning. Effekten av en sådan utveckling har resulterat i att gammal praxis rörande renommésnyltning är relevant även i dagsläget.

Slutligen ska det poängteras att både vid förekomsten av varumärkesrätt och marknadsrätt har tidskriften nordiskt immateriellt rättsskydd (NIR) varit av relevans. NIR har varit vägledande då detta utgör en plattform för framstående författare att uttrycka sina åsikter om oklarheter på olika juridiska områden. Vägledning har även funnits att tillgå i djupare lagkommentarer avseende lagrum som är av relevans för att besvara uppsatsens frågeställningar. Lagkommentarerna har varit till hjälp vid tveksamheter om när lagrum är tillämpliga eller vad som krävs i praktiken för att lagliga bestämmelser ska aktiveras.

1.7 Avgränsning

För att uppsatsen ska uppfylla sitt syfte har vissa avgränsningar gjorts. Till att börja med kommer ingen vikt att fästas vid degeneration av varumärken. Degeneration i juridiskt sammanhang innebär att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga då allmänheten börjar använda ordet som beteckning för en vara.⁶ Inte heller själva förfånget av renommé, det vill säga den faktiska skadan på ett varumärke, i vilken omfattning ett varumärke skadats eller hur allvarligt ett varumärke skadats kommer att behandlas utförligt. Detta då fokus främst läggs på den otillbörliga fördel som kan vinnas då näringsidkare anspelar på ett annat varumärkes renommé. Renommésnyltning, vilket regleras i 5 § MFL (se avsnitt 4.4), är av störst betydelse för att besvara uppsatsens frågeställningar. Fokus kommer således inte att fästas vid 7 eller 8 §§ MFL (vilsedande eller aggressiv marknadsföring) i samma omfattning. Denna avgränsning är viktig att poängtera då 5, 7 och 8 §§ MFL utgör så kallade generalklausuler. Den jämförelse som görs mellan de olika generalklausulerna syftar enbart till att granska olikheterna mellan renommésnyltning och vilsedande

⁶ Se Nationalencyklopedin: NE, sökord: *degeneration*, [https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/degeneration-\(juridik\)](https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/degeneration-(juridik)), besökt 2017-12-01.

marknadsföring. Beslutet att utesluta aggressiv marknadsföring från en sådan jämförelse grundar sig i att vilseledande marknadsföring oavkortat har större praktisk betydelse än aggressiv marknadsföring.⁷

Vid genomgång av den marknadsrättsliga modellen, (se avsnitt 4.1), förklaras enbart innebörden av den svarta listan, de preciserade lagreglerna och 5 § MFL (generalklausulen). Någon redogörelse för innebörden av annexlagar och etiska regler förekommer således inte.

Av utrymmesskäl kommer uppsatsen inte behandla de EU-rättsliga bestämmelserna om jämförande reklam och dess samspel med renommésnyltning samt vilka konsekvenser ett sådant samspel kan resultera i för näringsidkare. EU-rätten kommer förvisso att prägla uppsatsen i vid omfattning, men stort fokus kommer således också att fästas vid nationell lagstiftning och nationella rättsfall. Det ska även poängteras att icke välkända varumärken behandlas i begränsad utsträckning, då det främst är notoriska varumärken som erbjuds utrymme i denna uppsats.

Vad gäller registreringshinder på det varumärkesrättsliga området förklaras dessa hinder enbart på grundnivå. Någon omfattande jämförelse och analys avseende innebörden och samspelet mellan olika registreringshinder faller utanför uppsatsens syfte.

Kravet på grafisk återgivning har i skivandets stund tagits bort. Genomgång av begreppet har dock varit en nödvändighet för att förstå den slutliga analysen och för att kunna följa den röda tråden vid besvarande av uppsatsens frågeställningar.

Relevant praxis introduceras i löpande text bortsett från MD 2002:28 (Santa Maria).⁸ MD 2002:28 (Santa Maria) presenteras under en egen rubrik då utevaron av en sådan pedagogisk och avskärmad förklaring annars kan innebära att rättsfallets kärna blir svår att förstå.

Slutligen ska det tilläggas att Patent- och marknadsdomstolen samt Patent- och marknadsöverdomstolen är två nya instanser. Förekomsten av dessa instanser befogenheter att pröva både marknadsrättsliga och immaterialrättsliga mål faller utanför uppsatsens omfång.

1.8 Forskningsläge

Forskning gällande såväl varumärkes- och marknadsföringsrätt finns att tillgå i brett omfång. Det har således inte förelegat några svårigheter att hitta källor på dessa områden. Endast förslag och spekulationer om hur rättsläget kan komma att utvecklas och se ut i framtiden har resonerats kring i litteraturen. Vad avser frågan om renommésnyltning i sig finns forskning att tillgå men utan något egentligt svar på hur rättsläget ska tolkas och

⁷ Bernitz, *Svensk och europeisk marknadsrätt del 2*, 2013, s. 43.

⁸ MD 2002:28, Santa Maria AB mot Sven P. Matkompaniet AB, Dnr C 31/01, [i fortsättningen: MD 2002:28 (Santa Maria)].

uppfattas. Att renommésnyltning numera kan användas som ensam grund för talan och inte behöver sammanlänkas med vilseledande marknadsföring (se avsnitt 4.4), är inte utrett särskilt väl i doktrin utan framgår främst av praxis. Inte heller marknadsrättens samspel med varumärkesrätten och om dessa två rättsområden prövas fristående från varandra är en fråga som det lagts mycket vikt vid i juridisk litteratur. Någon forskning på området vad gäller borttagandet av rekvisitet grafisk återgivning finns inte att tillgå med stöd av att denna förändring nyligen införts. Inte heller kravet vid renommésnyltning ”i märkbar mån” och dess egentliga innebörd och ändamål har utretts utförligt i doktrin. Om renommésnyltning borde regleras i lag råder det likväl delade meningar om bland framstående författare.

De olika skyddsfunktionerna (kvalitet-, kommunikations-, reklam- och investeringsfunktionen) som EU-domstolen introducerat i praxis, med syftet att ge varumärkesinnehavare utökade skyddsmöjligheter (se avsnitt 3.8.1), är också ett oklart juridiskt fenomen. Något givet svar på om dessa funktioner inneburit ett utökat skyddsomfång för varumärkesinnehavare finns inte att tillgå utan stöd får hämtas i olika författares teorier angående hur introduceringen av de olika funktionerna bör tolkas.

Sammanfattningsvis kan denna uppsats bidra till fortsatt forskning på relevanta områden då det finns många oklara frågor att utreda. Syftet med ett examensarbete får därför anses vara uppfyllt.

1.9 Disposition

För att läsaren ska ges en kortare introduktion kring vad olika immateriella rättigheterna är och dessa rättigheters samspel med marknadsrätten syftar kapitel två till att redogöra för sådan övergripande och nödvändig fakta.

Arbetets tredje kapitel berör vilka delar av ett varumärke en varumärkesinnehavare kan söka skydd för. En redogörelse som löper parallellt med vilken typ av varumärke, konventionellt eller okonventionellt, som lättast erhåller skydd.

Därefter följer en genomgång om *hur* ett varumärke kan skyddas, det vill säga genom registrering eller genom inarbetning samt vilka kvalifikationskrav som måste uppfyllas för att ett varumärke ska skyddas. Nästa delmoment i kapitel tre behandlar internationellt, EU-rättsligt och nationellt skyddsomfång.

En redogörelse om innebörden av okonventionella varumärken och dessa varumärkens framgång att registreras faller således också in under kapitel tre. Efter genomgång av olika typer av okonventionella varumärken följer en beskrivning av kravet på grafisk återgivning, dess innebörd och upphörande.

Efter introduktionen av samtliga fakta i första delen av kapitel tre följer en reflektion där ställning tas till om borttagandet av kvalifikationskravet grafisk återgivning kan komma att vara till fördel eller nackdel för en varumärkesinnehavare. Reflektionen präglas av en jämförelse mellan konventionella och okonventionella varumärken före och efter avskaffandet av det varumärkesrättsliga kravet på grafisk återgivning. När reflektionen är avslutad redogörs det för varumärke och dubbel identitet, varumärke och förväxlingsrisk samt för välkända varumärken. Parallellt med kategoriseringen av dessa olika typer av varumärken beskrivs olika skyddsvärda funktioner. Funktioner, vilka har introducerats sporadiskt av EU-domstolen. När de relevanta och nödvändiga fakta är redogjorda för, reflekteras det över om de utökade skyddsvärda funktionerna de facto har lett till ett mer omfattande skydd för varumärkesinnehavare samt hur dessa funktioner korrelerar med övriga varumärkesrättsliga skyddsmöjligheter.

Kapitel fyra behandlar främst marknadsföringsrätten. Ett avsnitt som bland annat förklarar vilka parter som omfattas av lagen. Även syftet med marknadsföringslagen och marknadsrätten i dess helhet är föremål för redogörelse. Efter det att grundläggande aspekter av ämnet introducerats för läsaren presenteras en modell där innebörden av marknadsrättslig hierarki förklaras. Med rötter i samma modell tydliggörs marknadsföringslagens tillämplighet. Innan en reflektion aktualiseras, behandlas renommésnyltning och dess förhållande till generalklausulen (5 § MFL) utförligt.

I reflektionen i kapitel fyra analyseras det om en uttrycklig lagreglering gällande renommésnyltning borde introduceras i svensk lag. Även en diskussion där begreppet ”i märkbar mån” jämförs med vilseledande marknadsföring presenteras. Slutligen förekommer tankar kring varför innehavaren av ett nytt varumärke, på grund av intensiv marknadsföring, kan överta den ursprungliga varumärkesinnehavarens renommé.

Som sista del i kapitel fyra fästs det fokus vid kända koncept där MD 2002:28 (Santa Maria) är kärnan. Varumärkesrättslig snyltning och dess relation till marknadsrättslig renommésnyltning samt lagstridighetsprincipen blir det sista som utvecklas innan en slutlig löpande reflektion företas. I reflektionen utreds det om det borde vara acceptabelt att koncept i dess helhet kan anses vara kända och om ett sådant känt koncept kan skyddas mot intrång. Slutligen poängteras och problematiseras eventuella likheter mellan den varumärkes- och marknadsrättsliga intrångsbedömningen.

Det sista och femte kapitlet är den slutgiltiga analysen där samtliga av uppsatsens frågeställningar presenteras och besvaras i inbördes ordning med hänvisning till tidigare introducerat material. Kapitel fem syftar också till att utgöra en plattform där slutgiltiga tankar och funderingar presenteras.

2 Grundläggande immaterialrätt

2.1 Introduktion

Det finns fyra olika lagligen reglerade immaterialrätter, vilka har sina rötter i civilrätten. Dessa är Mönsterskyddslagen, (1970:485), ML, Patentlagen (1967:837), PL, Varumärkeslagen, (2010:1877), VmL, samt Upphovsrättslagen, (1960:729), URL. Innehavaren av en eller flera immaterialrätter får ensamrätt till att nyttja sina immateriella rättigheter och skyddas från efterbildning och kopiering från konkurrenter.⁹ Det är således delar, hela produkter eller objekt som kan skyddas immaterialrättsligt. Idéerna som legat till grund för produkter eller objekt kan aldrig erhålla skydd varför det blir möjligt för en konkurrent att kopiera en idé eller en tanke så länge slutprodukten inte bryter mot immaterialrättsliga regler.¹⁰ Exempelvis kan en individ inte erhålla upphovsrättsligt skydd gällande idén att måla av en blomma, medan själva målningen i sig kan skyddas. På samma sätt kan varumärkesrätten inte ge skydd för utformningen av en funktionellt betingad produkt, så som en skruvmejsel.¹¹ Detta kan även förklaras med att ett varumärke utvecklas till något skyddsvärt först i en kommersiell miljö, då en viss omsättningskrets associerar varumärket (logotyp eller förpackning) med en vara eller en tjänst.¹²

Inom varumärkesrätten brukar det talas om att det existerar ett formskydd. En förutsättning för detta formskydd är att formen ska fungera särskiljande för varor eller tjänster. Formen i sig blir i sin tur inte skyddsvärd så som vid mönsterskydd eller upphovsrätt, utan det är formens marknadsmässiga funktion, dess ursprung, som erhåller skydd.¹³ Skilj formskyddet från upphovsrättsliga verk eller patenterade uppfinningar som skyddas som ett konkret objekt, det vill säga när något skapats självständigt (upphovsrättsligt) eller avseende tekniska nyskapelser (patenträttsligt).¹⁴

⁹ Bernitz, Ulf m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 14 uppl., Stockholm, Jure, 2017, [i fortsättningen: Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017] s 1.

¹⁰ Stenvik, Are, *Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og-metoder*, Norge, <<http://jura.ku.dk/njm/36/529stenvik.pdf>>, besökt 2017-09-27, s. s. 548.

¹¹ Maunsbach & Wennersten, *Grundläggande immaterialrätt*, 2015] s. 23, s. 56.

¹² Maunsbach & Wennersten, *Grundläggande immaterialrätt*, 2015, s. 134.

¹³ Schovsbo, Jens, *Varumaerketlig beskyttelse af industrielt design?* NIR 1996, s. 53-68, (s. 54).

¹⁴ Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, 11 uppl., Stockholm, Norstedts juridik, 2017, [i fortsättningen: Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017] s. 55, s. 417; Maunsbach, *Grundläggande immaterialrätt*, 2015, s. 197.

2.2 Överlappande skydd mellan immaterialrätten och marknadsrätten

Immaterialrätten har historiskt sett delats upp i två olika delar, upphovsrätt och industriella rättigheter (varumärkesrätt, mönsterskydd och patenträtt). Denna uppdelning är pedagogisk i teorin men i praktiken är de olika immaterialrättsliga skydden inte åtskilda, utan överlappar varandra. Som exempel kan det konstateras att en design kan skyddas såväl av upphovsrätt (skapande av ett verk) som av varumärkesrätten (särskiljande från andra varumärken).¹⁵

Ett rättsfall som exemplifierar förekomsten av hur olika immaterialrättsliga skydd kan överlappa varandra är NJA 2009 s. 159 (Mini-Maglite).¹⁶ I fallet konstaterade Högsta Domstolen att det är möjligt för en innehavare av en immaterialrätt att skyddas av olika immaterialrättsliga bestämmelser samtidigt.¹⁷ I NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite) redogjordes det inte enbart för överlappning av immaterialrättsliga skydd utan även för ett marknadsrättsligt sådant. Det huvudsakliga syftet med bland annat varumärkesrätten är att en viss kundkrets ska kunna skilja olika varumärken från varandra, vilket i sin tur leder till en minskad förvirring på marknaden. Denna varumärkesrättsliga tanke genomsyrar även marknadsrätten, då otillbörlig marknadsföring kan innebära att konsumentens marknadsöverblick försämras och förvirring ökar. Följaktligen är det inte ovanligt att både varumärkesrätten och marknadsrätten är parallella tillämpliga,¹⁸ varför immaterialrättsliga bestämmelser ofta kan sammanknytas med marknadsrätten.¹⁹

Forskningen gällande överlappning av olika skydd indikerar på att det främst är brukskonst som kan dra nytta av överlappande skyddsmöjligheter då upphovsrättsligt, mönsterrättsligt och varumärkesrättsligt skydd ofta löper omlott.²⁰ En teori som styrks av Svensk Forms Opinionsnämnd (SFO) där SFO:s utlåtande bekräftade att stolen TRIPP TRAPP uppfyllde kraven för upphovsrätt varför intrång också kunde argumenteras för.²¹ Med stöd av SFO:s utlåtande konstaterade Svea Hovrätt att TRIPP TRAPP-stolen uppfyllde kraven för att skyddas av upphovsrätten.²² Bifall blev också ett faktum för TRIPP TRAPP-stolen vid varumärkesrättsligt intrång²³, vilket stödjer förekomsten av ett överlappande immaterialrättsligt skydd. Att EU-

¹⁵ Maunsbach & Wennersten, *Grundläggande immaterialrätt*, 2015, s. 21.

¹⁶ NJA 2009 s. 159, Mag Instrument, Inc, mot IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag, mål nr T1421-07, [i fortsättningen: NJA 2009 s. 159 (Mini Maglite)].

¹⁷ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s 24.

¹⁸ Jfr Lidgard, Hans Henrik, *Swedish Copyright Evergreens Mini-maglite?*, Lund University Faculty of Law, Nätverket för Europarätt, bepress, 2010.

¹⁹ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 25.

²⁰ Borgenhäll, *Dubbelt och flerdubbelt skydd – överlappande rättigheter angående bruksvaror*, NIR, 2000, s. 559-564, (s. 559 ff).

²¹ SFO:s yttranden: 1992-2000, 2001, s. 46.

²² Jfr Hovrätten för Västra Sverige, dom 1998-12-07 (TRIPP TRAPP II) mål nr T 548-97.

²³ Jfr Ljungby Tingsrätt, dom 1997-12-16 (TRIPP TRAPP I) mål nr T 13-96.

domstolen besvarat tolkningsfrågor angående hur varumärkesrättsliga bestämmelser ska förstås med hänvisning till TRIPP TRAPP-stolen förändrar inte det faktum att immateriella skydd kan löpa omlott.²⁴ Övergångarna mellan olika immaterialrättsliga skydd blir på så sätt glidande, vilket kan förklaras med sänkta trösklar för att erhålla skydd.²⁵

På EU-rättslig nivå har överlappningen mellan olika immaterialrättsliga skydd likväl bekräftats. I mål C-337/95 (DIOR) konstaterade EU-domstolen varumärkesrättsligt intrång i DIORs varumärke, parallellt med upphovsrättsligt intrång i DIORs förpackningar.²⁶

²⁴ Jfr C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S, ECLI: EU:C:2014:2233.

²⁵ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 24.

²⁶ C-337/95, Parfums Christian Dior S A o c h Parfums Christian Dior B V mot Evora BV, ECLI: EU:C:1997:517, p. 49-59.

3 Varumärkesrätt

3.1 Bakgrund

Inledningsvis bör det påpekas att varumärkesrätten är den första immaterialrätten som är fullständigt europeiserad.²⁷ Den ursprungliga tanken har länge varit att ordmärken och symboler som huvudregel ska skyddas av varumärkesrätten. Varumärkesskydd kan i sin tur beviljas för olika utstyrselar. För det första kan skydd erhållas för den odekorerade formen. Detta innebär att hänsyn enbart tas till varu- eller förpackningsformen vid ställningstagande om skydd är av relevans. Figurativa element eller ordmärken tillmäts vid en sådan bedömning inte någon betydelse. För det andra kan skydd sökas för kombinationsmärke innefattande både form och dekoration på varan eller förpackningen. Varumärket skyddas då i sin helhet. För det tredje förekommer rent dekorskydd där skydd söks för olika typer av utsmyckning i form av färg eller figurer.²⁸ Syftet med ett varumärke kan på så sätt förklaras med grundtanken att förmedla ett budskap till den relevanta kundkretsen.²⁹ På senare tid har det dock skett en utveckling gällande användningen och försök till registrering av okonventionella varumärken så som färger, dofter och ljud.³⁰ Lagstiftningen har dock inte modifierats tillräckligt snabbt avseende den varumärkesrättsliga utvecklingen, varför dessa ”nyare” typer av varumärken ofta har svårt att erhålla skydd jämfört med de konventionella symbolerna och ordmärkena. Skälet till detta bakslag beror på att förekomsten av den nyare typen av varumärke många gånger inte uppfyller kraven på grafisk återgivning och därför inte heller kravet på särskiljningsförmåga.³¹ Kravet på grafisk återgivning kommer dock att upphöra från och med den 1 oktober 2017, (se avsnitt 3.6).

Det primära syftet med att näringsidkare försöker etablera varumärke är att konsumenter ska associera näringsidkarens varumärke med en viss typ av kvalitet, en så kallad garantifunktion, vilket i sin tur genererar en återkommande kundkrets.³² Denna kundkrets erbjuds i sig inget självständigt rättsskydd, utan det är förbindelselänken mellan ett företag och en kundkrets som skyddas. Skälet till denna fördelning av skydd beror på

²⁷ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 386.

²⁸ Lunell, Erika, *Okonventionella varumärken: form, färg, doft, ljud*, Stockholm, Norstedts juridik, 2007, [i fortsättningen: Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007], s. 58.

²⁹ Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 45.

³⁰ För dofter jfr C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI: EU:C:2002:748, [i fortsättningen: C-273/00 (Sieckmann)]; för färg jfr C-104/01, Libertei Groep BV mot Benelux-Merkenbureau, ECLI:EU:C:2003:244, [i fortsättningen: C104/01 (Libertei)]; för ljud jfr mål 95-491, Hjem-Is Europa A/S, PRV:s nummer: 92-11287, [i fortsättningen: mål 95-491 (Glassmelodi)].

³¹ Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 54 ff.

³² Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 255 f; C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed, ECLI: EU:C:2002:651, [i fortsättningen: C-206/01 (Arsenal)], p. 48-51.

konkurrensrättsliga aspekter då alla företag ska kunna vinna kundkretsar, förutsatt att det görs med respekt för existerande kommersiella tecken och med lojala medel.³³

För att uppnå ett giltigt varumärkesskydd i Sverige kan fyra metoder vidtas:

1. EU-varumärkesregistrering hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).
2. Registrering av ett internationellt varumärke enligt Madridprotokollet hos WIPO med giltighet för Sverige.
3. Registrering hos PRV av ett svenskt nationellt varumärke.
4. Inarbetning av tecknet i Sverige.³⁴

I dagsläget gäller varumärkeslag (2010:1877), VmL, vilken ersatte 1960 års lag, SFS 1960:644.³⁵ På EU-rättslig nivå gäller direktiv (2008/95/EG), VMD. Förordning (EG) nr (207/2009), VMF, har i sin tur implementerats i 1 kap. 3 § VmL.

3.2 Skyddsmöjligheter

3.2.1 Skydd genom registrering

Kravet på nationell registrering regleras i 1 kap. 6 § VmL samt i 2 kap. VmL, medan internationell registrering faller under 5 kap. VmL. Den nationella ansökan ska enligt 2 kap. 1 § VmL skickas skriftligen till Patent och Registreringsverket (PRV). En sådan ansökan kräver en återgivning av märket. För ordmärke krävs återgivning av det ord som vill registreras samt för figurmärke krävs en avbildning av varumärket. Det krävs även en varuklassifikation vilken ska korrelera med den internationella Niceklassificeringen.³⁶ Klassificeringen syftar till att varor och tjänster ska återges tillräckligt klart och precist.³⁷ Olika hinder för varumärkesregistrering kan exempelvis vara avsaknad av särskiljningsförmåga, stridighet mot allmänna intressen (absoluta hinder), konflikt med annans rätt (relativa hinder) eller att formen på varumärket enbart används för att uppnå ett tekniskt resultat.³⁸

³³ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 416.

³⁴ Se a.a., s. 407.

³⁵ Se a.a., s. 387.

³⁶ Se a.a., s. 410.

³⁷ C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys mot Registrar of Trade Marks, ECLI: EU:C:2012:361, p. 64.

³⁸ Jfr C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd, ECLI: EU:C:2002:377; Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 411.

3.2.2 Skydd genom inarbetning

Ett varumärke kan undgå registrering om varumärket är inarbetat enligt 1 kap. 7 § VmL. Kravet för inarbetning är att varumärket ska vara känt inom en viss omsättningskrets här i riket. Det är dock tillräckligt att varumärket enbart är känt i en del av landet. Varumärkets notoriska anseende i en viss del av ett land står i relation till hur omfattande ensamrätten blir. Är ett varumärke nationellt känt blir således ensamrätten rikstäckande. (se avsnitt 3.3.2). Gällande omsättningskretsen i sig måste varumärket vara notoriskt hos sina konsumenter, alltså de individer som varumärkesinnehavaren riktar sig till. Kombinationen av dessa krav leder till att varumärket skall vara känt i en *betydande del av omsättningskretsen*, vilken enligt mål C-109/97 (Chiemsee) ansetts vara ungefär en tredjedel.³⁹ Det inarbetade skyddet ska inte förväxlas med det mer omfattande skyddet för välkända varumärken (se avsnitt 3.8.3), enligt artikel 5.2 VMD.⁴⁰ Skulle ett varukännetecken anses vara inarbetat får denna inarbetning inte upphöra hos omsättningskretsen. Skulle ett sådant upphörande realiseras föreligger inte längre skydd för varukännetecknet.⁴¹

3.3 Kvalifikationskrav

3.3.1 Särprägel

I vanligt språkbruk kan särskiljningsförmåga förklaras med att konsumenten har möjlighet att upprepa sitt förvärv av varor och tjänster efter en positiv konsumeringserfarenhet, alternativt undvika konsumtionen av samma varor eller tjänster om den första upplevelsen var negativ.⁴²

Juridiskt innebär kravet på särprägel att om ett kännetecken visar på särskiljningsförmåga är detta kännetecken skyddsvärt.⁴³ För att särskiljningsförmåga ska uppnås krävs det att varukännetecknet har ett eller flera inhysta särdrag som bidrar till distinktivitet.⁴⁴ Denna distinktivitet uppnås när varor och tjänster kan särskiljas från varandra och därmed visar

³⁹ Se prop. 1994/95:59, *Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet*, s. 45; Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 414 f; jfr C-109/97, *Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Franz Attenberger*, ECLI: EU:C:1999:230, [i fortsättningen: C-109/97 (Chiemsee)].

⁴⁰ Jfr 1 kap. 10 § 3p. VmL.

⁴¹ Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 31 f.

⁴² Mål T-128/01, *DaimlerChrysler Corporation mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden*, p. 31; Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 16.

⁴³ Se 1 kap. 5§ samt 2 kap. 5 § VmL; jfr artikel 7.1 b-d) Varumärkesförordningen (Rådets förordning (EG) Nr. 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken) samt artikel 3.1 b-d) Varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar), [i fortsättningen: Varumärkesdirektivet 2008/95/EG].

⁴⁴ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 427.

på eget kommersiellt ursprung.⁴⁵ Oavsett om ett varumärke registrerats eller inarbetats är kravet på särskiljningsförmåga fundamentalt då olika varor och tjänster inom näringsverksamhet måste kunna särskiljas för att undvika förvirring på marknaden.⁴⁶ För att undvika förvirring och för att ta ställning till om ett varumärke innehar särskiljningsförmåga ska utgångspunkt tas i hur en normalt informerad och skäligen upplyst genomsnittskonsument skulle uppfatta situationen.⁴⁷ Genomsnittskonsumenten ska, utan ett analyserande och jämförande synsätt samt utan att fästa betydelsefull uppmärksamhet vid ett varumärke, kunna skilja olika företags varor från varandra.⁴⁸ Hänsyn ska tas till genomsnittskonsumentens oklara minnesbild då denne sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse av olika varumärken.⁴⁹ Beroende på vilken typ av varor och tjänster det rör sig om tillmäts konsumentens uppmärksamhetsvärde olika betydelse.⁵⁰ Utgångspunkten vid bedömningen av om särskiljningsförmåga föreligger hos ett ursprungligt varukännetecken enligt omsättningskretsen, ska grunda sig i varukännetecknets position vid införandet av det nya varukännetecknet.⁵¹ För att återkoppla till förekomsten av konventionella varumärken i relation till okonventionella varumärken i form av färg, form och ljud, har EU-domstolen uttalat att kravet på särskiljningsförmåga är detsamma oavsett om det rör konventionellt eller okonventionellt varumärke, men att det får antas vara svårare för innehavare av okonventionella varumärken att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga.⁵² Detta tankesätt har motiverats i praxis, närmare bestämt i de förenade målen C-468/01 och P 472/01 (Procter & Gamble). EU-domstolen konstaterade i målen att på grund av bristande bekantskap med okonventionella varumärken har genomsnittskonsumenten svårighet att uppfatta en form eller förpackning *utan* symbol eller text som kännetecken för varans ursprung.⁵³

I mål C-218/01 (Henkel)⁵⁴ uttalade EU-domstolen att ett varumärke kan ha en inneboende särskiljningsförmåga om varumärket *visar på betydande avvikelser*, från vad som är vanligt förekommande i branschen samt att kravet på ursprungsangivelse är uppfyllt, (se avsnitt 3.8.1). Skulle ett varumärke av olika skäl inte uppfylla kraven för särskiljningsförmåga kan en omfattande

⁴⁵ Wessman, *Varumärkeslagen: en kommentar*, 2014, s. 24.

⁴⁶ Se prop. 2009/10:225, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen*, [i fortsättningen prop. 2009/10:225] s.105; Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 27.

⁴⁷ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 427; Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 272.

⁴⁸ Mål C-218/01, Henkel KGaA, ECLI: EU:C:2004:88, [i fortsättningen: C-218/01 (Henkel)], p. 53.

⁴⁹ Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 88.

⁵⁰ Mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV, ECLI: EU:C:1999:323, [i fortsättningen: C-342/07 (Lloyd)], p. 26.

⁵¹ Mål C-145/05, Levi Strauss & Co. mot Casucci SpA, ECLI: EU:C:2006:264, p. 20.

⁵² Jfr T-768-14, Swedish Match North Europe AB mot V2 Tobacco A/S, mål nr T 13352-11 & T 5357-12.

⁵³ Förenade målen C-468/01 och P 472/01 Procter & Gamble Company, ECLI:EU:C:2004:259, [i fortsättningen: C-468/01 och P 472/01 (Procter & Gamble)], p. 36.

⁵⁴ C-218/01 (Henkel), p. 49.

användning bota de ouppfyllda kraven och särskiljningsförmåga kan uppnås.⁵⁵

3.3.2 Ensamrätt

För att en varumärkesinnehavare ska kunna tillvarata sin rätt krävs det att denne har ensamrätt till varumärket. Innebörden av ensamrätten framgår av 1 kap. 10 § VmL. Ett fundamentalt krav för att ensamrätt ska råda är att varumärket avser särskiljande varor och tjänster som används i näringsverksamhet. Begreppet näringsverksamhet inom den varumärkesrättsliga ensamrätten omfattar även icke vinstdrivande verksamhet och offentligt företagande.⁵⁶ Ytterligare ett krav är som nämnts att ett varumärke måste registreras eller inarbetas enligt 1 kap. 6 och 7 §§ VmL. Kännetecken som grundar sig i en form som innebär ett betydande värde, ett tekniskt resultat eller som följer av varans art omfattas inte av ensamrätten.⁵⁷

För att varumärkesanvändning ska kunna förbjudas med hänvisning till ensamrätten krävs det att förväxlingsrisk råder mellan olika varumärken, det vill säga att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det existerar ett samband mellan innehavaren av det ursprungliga varumärket och konkurrenten som använder dennes tecken.⁵⁸ Utgångspunkt ska tas i hur genomsnittskonsumenten uppfattar den relevanta varan eller tecknet. Genomsnittskonsumentens uppfattning grundar sig i en helhetsbedömning där märkeslikhet, varuslagslikhet, faktisk användning och konsumentkretsen beaktas.⁵⁹ Vid en sådan helhetsbedömning bör den så kallade produktregeln (se avsnitt 3.8.2) poängteras. Produktregeln stadgar att ju större särskiljningsförmåga ett varumärke har, desto mer omfattande blir ensamrätten, vilket i sin tur leder till en högre förväxlingsrisk.⁶⁰

Det ligger i sin tur i varumärkesinnehavarens intresse att erhålla en varumärkesrättslig ensamrätt då denna mer eller mindre gäller utan tidsbegränsning vid korrekt förnyelse av registrering eller så länge varumärket används eller inarbetas aktivt.⁶¹ En förutsättning för detta obegränsade tidsskydd är att registreringen av varumärket förnyas vart tionde år. Det är således inte möjligt att ansöka om registrering enbart vid ett tillfälle och sedermera erhålla ett livslångt skydd.⁶²

⁵⁵ Wessman, *Varumärkeslagen: en kommentar*, 2014, s. 27.

⁵⁶ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 437.

⁵⁷ Wessman, *Varumärkeslagen: en kommentar*, 2014, s. 34.

⁵⁸ 1 kap 10 § 2p. VmL; artikel 5.1 b) Varumärkesdirektivet (2008/95/EG).

⁵⁹ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 461.

⁶⁰ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 288; C-342/07 (Lloyd), p. 28.

⁶¹ Maunsbach & Wennersten, *Grundläggande immaterialrätt*, 2015, s.149.

⁶² Jfr 2 kap. 32-33 §§ VmL.

3.4 Skyddsomfång

3.4.1 Internationellt och EU-rättsligt

Önskar varumärkesinnehavare uppnå internationellt skydd kan varumärket, med hjälp av WIPO, registreras genom Madridarrangemanget.⁶³ Sverige i sin tur har enbart anslutit sig till Madridprotokollet, vilket gör det möjligt att delta i internationella samarbeten inom varumärkesrätten.⁶⁴ Bortsett från Madridprotokollet är Sverige anslutna till TRIPS-avtalet, Pariskonventionen och Singaporekonventionen. Fördelen med att Sverige anslutit sig till dessa avtal är att varumärkesskyddet inte blir nationellt begränsat. Istället föds möjligheter för varumärkesinnehavare att erhålla skydd i en stor del av världen utan att behöva ansöka om registrering i varje enskild stat.⁶⁵

Enbart genom en ensam registrering kan ett EU-varumärke erhålla skydd inom hela EU. Skulle det dock föreligga hinder i en enda medlemsstat är en heltäckande EU-registrering inte möjlig. För att få till stånd en registrering måste en ansökan om registrering av EU-varumärke lämnas in till nationell registreringsmyndighet (PRV) eller till EUIPO.⁶⁶ EUIPO:s uppgift är att granska om det finns några absoluta registreringshinder, så som avsaknad av särskiljningsförmåga, vid ansökan om EU-varumärkesregistrering. Skulle sådana hinder uppdagas kan varumärkesinnehavaren övervinna dessa genom att visa på exempelvis inarbetning inom EU.⁶⁷ Vid uppfyllda registreringskrav är den konkreta användningen av ett EU-registrerat varumärke enligt artikel 51 VMF en förutsättning för att varumärket ska vara skyddat. Efter det att registreringsförfarandet avslutats måste ett varumärke tas i bruk inom fem år för att inte förlora sitt skyddsvärde. Detsamma gäller i enlighet med artikel 15 VMF då en varumärkesanvändning ”frysts” men sedan inte upptagits inom de närmsta fem åren.⁶⁸

3.4.2 Nationellt

Oavsett om ett varumärke är registrerat eller inarbetat är skyddsomfånget i princip detsamma.⁶⁹ De avgörande skillnaderna ligger i att enbart registrerade varumärke kan förses med symbolen ®⁷⁰, samt att ett registrerat

⁶³ Se prop. 2009/10:225, s. 456.

⁶⁴ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, 397 f.

⁶⁵ Carlson, Per, Kommentar till varumärkeslagen (2010:1877), *Karnov: svensk lagsamling med kommentarer* 2012/13, 17 uppl., Stockholm 2012, [i fortsättningen: Carlson, Karnov, 2012/13.] s. 1166.

⁶⁶ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 390.

⁶⁷ Se a.a., s. 391.

⁶⁸ Se a.a., s. 394.

⁶⁹ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 258 f.

⁷⁰ Jfr MD 2001:22, Red Bull mot SM Group AB, Dnr C 23/00 och C 27/00.

varumärke kommer att skyddas i hela landet, oavsett hur notoriskt det är, medan ett inarbetat varumärke enbart skyddas i den delen av landet där inarbetning skett (se avsnitt 3.2.2). För att ett inarbetat varumärke ska erhålla ett heltäckande nationellt skydd krävs inarbetning i en väsentlig del av landet i enlighet med 2 kap. 8 § 2 st. 3 p. VmL. Som nämnts ovan lämnas en nationell registrering in till PRV som därefter ex officio kontrollerar att sökta varumärkesregistreringar inte inkräktar på redan befintliga varumärken, de så kallade relativa hindren.⁷¹ Utöver detta är PRV:s uppgift att granska att varumärket som är föremål för registrering inte strider mot de absoluta hindren i 2 kap. 7 § 1 st. VmL, vilka syftar till att värna om allmänna intressen.⁷²

Som konstaterats förekommer inget tvång gällande användning av ett varumärke i svensk rätt. Istället kan ett registrerat varumärke upphävas enligt 3 kap. 2 § VmL, om varumärket inte använts efter det att registreringen godkänts.⁷³ Skilj detta från att hävning av registrering inte får ske om det finns acceptabla skäl till varför ett varumärke inte har brukats.⁷⁴ För inarbetade varumärken är användningskravet uppfyllt så länge varumärket är inarbetat.⁷⁵

3.5 Okonventionella varumärken

Okonventionella varumärken som fenomen, även kallat multisensory branding, innebär att varumärkesinnehavare försöker etablera sig på marknaden genom att påverka mottagarens sinnen i form av syn, doft, ljud, smak eller känsel. Skälet till varför dessa typer av varumärken får allt mer positivt gehör beror på den tekniska utvecklingen i dagens samhälle. På grund av dagens teknik föds möjligheterna för varumärkesinnehavare att skydda ett varumärke trots dess okonventionella prägel. Låt vara att utvecklingen enbart är i sitt startskede och att dessa typer av varumärke är långt färre än de tvådimensionella.⁷⁶ EU-domstolen har med beaktande av den tekniska utvecklingen poängterat att ett tecken aldrig kan uppfattas som ett varumärke och därmed inte heller erhålla skydd, om tecknet inte kan uppfattas med något av människans fem sinnen.⁷⁷

Registrering av färg har accepterats av EU-domstolen, något som också fått genomslagskraft i Sverige.⁷⁸ Utmärkande för samtliga fall var att varumärkena var inarbetade innan registrering för färg kunde erhållas.⁷⁹ Ljudmärken har i viss mån beviljats varumärkesrättsligt skydd med

⁷¹ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 409, s. 435.

⁷² Se a.a., s. 434.

⁷³ Se a.a., s. 413.

⁷⁴ Wessman, *Varumärkeslagen: en kommentar*, 2014, s. 108.

⁷⁵ Maunsbach & Wennersten, *Grundläggande immaterialrätt*, 2015, s. 149.

⁷⁶ Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 15.

⁷⁷ Mål C-321/03, Dyson Ltd mot Registrar of Trade Marks, ECLI: EU:C:2007:51, p. 29 f.

⁷⁸ Jfr C104/01 (Libertel).

⁷⁹ Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 124.

motiveringen att ljuden kan särskiljas vid grafisk återgivning.⁸⁰ Vad avser dofter har EU-domstolen konstaterat att dessa har svårt att uppfylla kravet på grafisk återgivning. Detta med motiveringen att ett varumärke måste vara klart och precist (exakthetskriterium). Den grafiska återgivningen måste också vara begriplig för dem som granskar registreringsregistret (begriplighetskriterium).⁸¹ Vad gäller smak har EU-domstolen i enlighet med Sieckmann-kriterierna (se avsnitt 3.6) konstaterat att smaker inte kan återges grafiskt på ett precist och begripligt sätt.⁸²

3.6 Upphörande av kravet på grafisk återgivning

Det tidigare kravet på grafisk återgivning i 1 kap. 4 § VmL, upphävs gällande alla EU-varumärkesansökningar från och med den 1 oktober 2017. Formuleringen med avsaknad av kravet på grafisk återgivning kommer till uttryck med att kännetecknen får

”återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, så länge som återgivningen är klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.”⁸³

Uppfylls dessa nyligen införda krav kan ett varumärke registreras utan förekomsten av grafisk återgivning. Detta kan jämföras med riktlinjerna som ställdes upp i mål C-273/00 (Sieckmann) för grafisk återgivning med definitionen

”att ett tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, varvid återgivningen skall vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.”⁸⁴

Ett uppfyllt krav på grafisk återgivning har förklarats med att ett märke måste kunna återges i synlig beskaffenhet vid införandet i registret för ansökan om varumärkesregistrering.⁸⁵ Oavsett med vilket sinne ett varumärke kan uppfattas måste återgivning ske grafiskt, så att märket kan uppfattas visuellt. Detta krav vållar inga större svårigheter för ord- och

⁸⁰ Jft C-283/01, Shield Mark BV mot Joost Kist h.o.d.n. Memex, ECLI: EU:C:2003:641.

⁸¹ Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 161; jfr även C-273/00 (Sieckmann).

⁸² Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 183.

⁸³ EUIPO, *Grafisk återgivning – typer av varumärken*, Law & practice, <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/elimination-of-graphical-representation-requirement>>, besökt 2017-09-12.

⁸⁴ C-273/00 (Sieckmann), p. 55.

⁸⁵ Sandri, Stefano & Rizzo, Sergio, *Non-conventional trade marks and community law*, Thurmaston, Marques, 2003.

figurmärken på samma sätt som det har inneburit komplikationer för okonventionella varumärken, då det har visat sig vara mycket svårt att återge okonventionella varumärken med grafisk precision och exakthet. Ett konkret svar på hur och om okonventionella varumärken kan uppfylla kravet på grafisk återgivning är fortfarande outforskad mark.⁸⁶

Skillnaden på den nya och gamla formuleringen avseende kraven som måste uppfyllas vid varumärkesansökan är att tekniska hjälpmedel numera accepteras samt att de tidigare kraven på figurer, linjer eller bokstäver inte längre är nödvändiga. Utsmäckning eller prydnad kan dock aldrig vara särskiljande och faller på så sätt utanför ensamrätten.⁸⁷ Utvecklingen var väntad sett till skäl 9 i ingressen till förordning nr (EU) 2015/2424 där begreppet grafisk återgivning exkluderats.⁸⁸ Inte heller kvarstår kravet på grafisk återgivning i skäl 13 i ingressen till direktiv 2015/2436⁸⁹, vilket ska var införlivat i svensk nationell rätt i januari 2018.⁹⁰

Oregistrerade kännetecken kan liksom tidigare skyddas genom inarbetning i enlighet med 1 kap. 7 § VmL oberoende av kravet på grafisk återgivning.

3.7 Kommentar på upphörandet av kravet på grafisk återgivning

Först och främst ska det konstateras att för att innehavaren av ett varumärke ska ”säkra” sina skyddsmöjligheter borde fokus enligt mål C-468/01 och P 472/01 (Procter & Gamble) fästas vid tvådimensionella varumärken. EU-domstolens ställningstagande i de förevarande målen grundar sig i att genomsnittskonsumenten har svårt att uppfatta okonventionella varumärken då dessa påträffas sällan.

Enligt min mening grundar sig ett sådant ställningstagande från EU-domstolen i regler där kravet på grafisk återgivning varit avgörande. I takt med rättsutvecklingen och det nyligen borttagna kravet på att varumärken ska kunna återges grafiskt är jag inte så säker på att detta uttalande har samma innebörd i dagsläget. Skillnaden ligger i begreppet ”allmänt tillgänglig teknik”. Denna omformulering, som indikerar på tekniskt välkomnande, öppnar för möjligheter att registrera okonventionella varumärken, något som tidigare enbart i undantagsfall gjorts framgångsrikt. Låt vara att utvecklingen av ett fullständigt erkännande av allmän teknik

⁸⁶ Lunell, *Okonventionella varumärken*, 2007, s. 51.

⁸⁷ Mål C-408/01, Adidas-Salomon AG mot Fitnessworld Trading Ltd, ECLI: EU:C:2003:582, [i fortsättningen: C-408/01 (Adidas II)] p. 40 f.

⁸⁸ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke.

⁸⁹ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.

⁹⁰ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 419.

kommer att ta tid men att den nya formuleringen indikerar på att även okonventionella varumärken ska kunna erhålla skydd på samma sätt och med samma "lätthet" som tvådimensionella varumärken. Jag anser att borttagandet av kravet på grafisk återgivning visar på ett öppet sinne för det moderna samhället vilket sin tur kommer resultera i att innehavare av varumärken kan angripa intrångsgörare från flera olika håll då fler skyddsmöjligheter utvecklas i takt med samhällsutvecklingen. Att konsumenten tidigare haft bristfällig bekantskap med okonventionella varumärken grundar sig naturligtvis i att kraven varit svåra att nå för att kunna registrera ett konventionellt varumärke. I takt med att dessa krav inte blir en omöjlighet att uppnå, kommer bekantskapen och acceptansen för okonventionella varumärken öka hos genomsnittskonsumenten.

Noteras bör att möjligheten att skydda okonventionella varumärken enbart gäller vid registrering varför skyddsmöjligheterna för inarbetade varukännetecken står sig oförändrade.

För välkända varumärken, som många gånger kan anses vara inarbetade hos en väsentlig del av allmänheten, spelar borttagandet av kravet på grafisk återgivning inte fullt så stor roll som för mindre etablerade företag. Detta då innehavaren av välkända varumärken kan falla tillbaka på det inarbetade skyddet likväl som på det utökade skyddet för kända varumärken (för vidare läsning om kända varumärken se avsnitt 3.8.3).

Med hänvisning till de fakta som presenterats i avsnitt 3.5 verkar det som att innehavare av okonventionella varumärken måste kunna visa på inarbetning för att registrering av detsamma ska kunna accepteras. Min förhoppning är att denna inställning upphör när grafisk återgivning inte längre är ett krav. Om ett sådant upphörande inte aktualiseras innebär detta att företag måste visa på inarbetning för registrering av okonventionella varumärken, något som kan komma att bli mycket svårt. För välkända varumärken innebär ett eventuellt inarbetningskrav inte lika fördömande konsekvenser, då kända företag har lättare att uppfylla kraven på inarbetning.

Visar det sig att okonventionella varumärken kan registreras oberoende av inarbetning innebär detta en positiv rättsutveckling, då registreringsmöjligheter baserat på allmän teknik vidgas jämfört med den smala inkörspåret för registreringsskydd som erbjöds när grafisk återgivning var ett krav.

3.8 Kategorisering av varumärke

3.8.1 Varumärken och dubbel identitet

För att det ska bli tal om varumärke och dubbel identitet krävs det att det eventuella intrånget kan härledas till kommersiell verksamhet.⁹¹ Ett varukännetecken som är identiskt med ett ursprungligt varukännetecken anses alltid vara förväxlingsbart förutsatt att det rör varor och tjänster av samma slag.⁹² Visar sig ett yngre varumärke vara identiskt med ett äldre varumärke är den grundläggande tanken att intrång förekommit oberoende av snyltning, skada eller förväxlingsrisk. Dubbel identitet regleras i artikel 5.1.a VMD, ett lagrum som förser varumärkesinnehavaren med möjligheten att tillvarata sin ensamrätt när tredje man använder ett tecken som är identiskt med den ursprunglige varumärkesinnehavarens. Vidare föreligger det inget krav på att det inkräktande tecknet ska användas i direkt anslutning till tredje mans varor eller tjänster.⁹³

Skyddet vid dubbel identitet är *absolut*,⁹⁴ varför någon bedömning gällande förväxlingsrisk inte behöver göras.⁹⁵ För att det absoluta skyddet ska bli av relevans krävs det att en eller flera funktioner hos det ursprungliga varumärket skadas. Dessa funktioner är ett oreglerat fenomen som EU-domstolen enbart har exemplifierat och redogjort för i praxis. Det var i mål C-487/07 (L'Oréal) som dessa funktioner konkretiserades uttryckligen för första gången. I fallet hade ett konkurrerande företag kopierat en parfym från L'Oréal samt skapat en näst intill identisk flaska jämfört med originalet. Det konkurrerande företaget marknadsförde sedermera sig själv genom att jämföra originalparfymen med sin egna, billigare variant.

Konsekvensen av C-487/07 (L'Oréal) var i teorin ett utökat syddomfång för varumärke. I fallet kom EU-domstolen fram till att ursprungangivelsefunktionen inte var den enda funktion som skulle skyddas vid dubbel identitet. Sådana funktioner som garanterade varan eller tjänstens kvalitet-, kommunikations-, reklam- och investering, skulle också falla in under skyddsomfånget i artikel 5.1.a VMD.⁹⁶ Känneteckensrätten har även ansetts vara en skyddsvärd funktion inom juridisk doktrin. Detta då känneteckensrätten bidrar till individualisering vid marknadsföring samt att konkurrensen på marknaden främjas när olika tecken kan skiljas från

⁹¹ Maunsbach & Wennersten, *Grundläggande immaterialrätt*, 2015, s. 150.

⁹² Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 443.

⁹³ Wessman, *Varumärkeslagen: en kommentar*, 2014, s. 36.

⁹⁴ Björkenfeldt, Mats, *Till frågan om varumärkets funktioner. Kommentar till Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 (T 301/12) (Mon.Zon)*, [i fortsättningen: Björkenfeldt, NIR, 2014] s. 289-294, (s. 289).

⁹⁵ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 443.

⁹⁶ Mål C-487/07, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd, ECLI: EU:C:2009:378, [i fortsättningen: C-487/07 (L'Oréal)] p. 58.

varandra.⁹⁷ En omfattande känneteckenskraft innebär att tecken får ett bredare skyddsomfång.⁹⁸

L'Oréal-fallet har inneburit delade meningar om hur de kompletterande skyddsvärda funktionerna egentligen ska tolkas. Magnus Nilsson är av uppfattningen att praxis visar på att gränsen har förflyttats gällande vad som anses vara accepterad användning av ett äldre varumärke i nyare företags marknadsföring. Konsekvensen efter att EU-domstolen uttalande sig om kvalitet-, reklam-, investerings- och kommunikationsfunktionen, har lett till att skyddsomfånget för en varumärkesinnehavare blivit mer diffust. Nilsson motiverar detta med att skyddsmöjligheterna i artikel 5.1.a VMD expanderat, dock utan någon konkret definition i vilken omfattning.⁹⁹

Advokat Mats Björkenfeldt är av åsikten att EU-domstolen, sett till utvecklingen i praxis efter L'Oréal-avgörandet, verkar ställa högre krav på skada vid reklam- och investeringsfunktionen än vid ursprungsangivelsefunktionen. Björkenfeldt menar att vid prövning om skada förekommit på reklam- och investeringsfunktionen beaktas inte *risk*en för skada utan fokus läggs enbart på konkret skada.¹⁰⁰

Annette Kur, professor i immaterialrätt, menar att EU-domstolens introducerande av nya funktioner inte har inneburit ett utökat skyddsomfång över huvud taget utan enbart är ett resultat av en ökad konkurrens företag emellan.¹⁰¹ Kur är av uppfattningen att varumärkesinnehavares ensamrätt alltså inte har fått ett bredare omfång bara för att EU-domstolen kommit fram till att fler funktioner än ursprungsangivelsefunktionen kan skyddas. Kur menar att förekomsten av fler skyddsvärda funktioner enbart har introducerats för att skydda varumärkesinnehavare då tredje man brustit i att iaktta lojal och förnuftig konkurrens.¹⁰²

I MD 2012:15 (Elskling) exemplifierades vad som krävs för att ursprungsangivelsefunktionen och investeringsfunktionen ska ta skada. Skada på ursprungsangivelsefunktionen kan vara ett faktum även om strid mot god marknadsföringssed inte föreligger. Det krav Marknadsdomstolen ställde upp var att användaren måste förstå att olika varumärken inte har ett kommersiellt samband till varandra, utan att det ena varumärket är ett alternativ till det andra. Först då denna distinktion inte kan göras av

⁹⁷ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 346.

⁹⁸ Wessman, Richard, *Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Stockholm, Norstedts juridik, 2002, [i fortsättningen: Wessman, *Varumärkeskonflikter*, 2002] s. 198.

⁹⁹ Nilsson, Magnus, *Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys*, NIR, 2014, s. 67-79, (s. 76).

¹⁰⁰ Björkenfeldt, NIR, 2014, s. 291.

¹⁰¹ Kur, Annette, *Harmonization of intellectual property law in Europe: The ECJ trade mark case law 2008-2012*, *Common Market Law Review*, Volym 50 (3), 2013, s. 790.

¹⁰² Kur, Annette, *Trade Marks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*, i IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law, Volym. 45(4), 2014, s. 443.

användaren riskerar ursprungangivelsefunktionen att skadas.¹⁰³ I MD 2012:15 (Elskling) konstaterades det även att skada på den så kallade investeringsfunktionen är ett faktum om ett nytt, liknande eller identiskt varumärkes kännetecken motverkar ett äldre varumärkes möjlighet att bibehålla ett gott rykte samt att lojalitet från befintliga konsumenter förhindras.¹⁰⁴ I samma mål konstaterade Marknadsdomstolen, liksom i frågan om skada på ursprungangivelsefunktionen, att inventeringsfunktionen inte kan ta skada om ett nyare varukännetecken enbart är ett alternativ till ett äldre varumärke.

3.8.2 Varumärken och förväxlingsrisk

Skulle sådan dubbel identitet vara för handen som nämnts i föregående kapitel kan förväxlingsbedömningen slopas.¹⁰⁵ Vid bedömning om förväxlingsrisk faktiskt föreligger mellan två varumärken ska det ursprungliga varumärkets ställning på marknaden och de föreställningar som varumärket framkallar beaktas.¹⁰⁶ Hänsyn ska också tas till om det finns risk för uppfattningen att det föreligger samband mellan det nya tecknet och det ursprungliga varukännetecknet.¹⁰⁷ Ett sådant samband kan innebära att den relevanta kundkretsen oriktigt drar slutsatsen att olika varor och tjänster härstammar från samma företag, företag som går under samma koncern eller företag som har ett samband på grund av licensförhållande,¹⁰⁸ trots att kundkretsen förstår att varorna eller tjänsterna kommer från olika ursprungsplatser.¹⁰⁹

Även produktregeln måste uppmärksammas.¹¹⁰ Produktregeln innebär att märkeslikhet och varuslagslikhet jämförs med varandra och att kravet på särskiljande produktnamn intensifieras om det råder en omfattande produktlikhet olika tecken emellan.¹¹¹ Konsekvensen av denna jämförelse innebär att produkter med liten varuslagslikhet tillåter större märkeslikhet

¹⁰³ Se MD 2012:15, Elskling AB mot Kundkraft Sverige AB, mål nr C 26/11, [i fortsättningen: MD 2012:15 (Elskling)] p. 94 ff; MD 2011:29, Sony Computer Entertainment Europe Limited mot Wechip Handelsbolag, P. M. med enskild firma PM och Krusan AB (tidigare Rejoy AB), Dnr C 17/10, Dnr C 18/10, Dnr C 19/10, [i fortsättningen: MD 2011:29 (Sony)].

¹⁰⁴ Jfr C-323/09, Interflora Inc. mot Marks & Spencer plc, ECLI: EU:C:2011:604, [i fortsättningen: C-323/09 (Interflora)] p. 62 f.

¹⁰⁵ 1 kap 10 § 1p VmL; jfr Varumärkesdirektivet (2008/95/EG), preambel p. 11. Se C-323/09 (Interflora) och EU-domstolens resonemang kring varumärkets funktioner; Björkenfeldt, NIR, 2014, s. 289 ff.

¹⁰⁶ Varumärkesdirektivet, 2008/95/EG 2015, preambel 11.

¹⁰⁷ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 443; Jfr C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc., ECLI: EU:C:1998:442, [i fortsättningen: C-39/97 (Canon)].

¹⁰⁸ Wessman, *Varumärkeslagen: en kommentar*, 2014, s. 37.

¹⁰⁹ Wessman, *Varumärkeskonflikter*, 2002, s. 352 f.

¹¹⁰ Carlson, Karnov, 2012/13, s. 1169 f.

¹¹¹ Maunsbach & Wennersten, *Grundläggande immaterialrätt*, 2015, s. 153.

och vice versa.¹¹² De olika begreppen kan förklaras med att varor och tjänster av samma slag (varuslagslikhet) kan förhindras av den ursprungliga varumärkesinnehavaren om det nya varumärket är identiskt med, eller liknar det äldre varumärket (märkeslikhet).¹¹³

Vid bedömningen om särskiljningsförmåga föreligger ska fokus fästas vid konsumentens minnesbild. Detta eftersom att genomsnittskonsumenten inte kan antas ha tillgång till båda varumärkena samtidigt vid en förväxlingsbedömning.¹¹⁴ Ett varumärke med stor särskiljningsförmåga innebär en ökad risk för förväxling.¹¹⁵ Lika så ökar risken för förväxling om varumärket är notoriskt på marknaden.¹¹⁶ Anledningen till varför förväxlingsrisken ökar om ett varumärke är känt, beror på att detta varumärke innehar en mer framträdande särskiljningsförmåga, vilket resulterar i ett mer omfattande skydd.¹¹⁷ Vid bedömningen om förväxlingsrisk råder mellan två varumärken ska som nämnts en helhetsbedömning göras i kombination med konsumentens minnesbild. I denna helhetsbedömning ska fokus fästas vid ”särskiljningsförmåga, inarbetning, faktisk användning, likhet i skrift och tal, varornas beskaffenhet, köpkretsens sammansättning osv.”¹¹⁸ Någon hänsyn till detaljer ska inte förekomma vid den befintliga helhetsbedömningen.¹¹⁹ Att faktisk förväxling förekommer är inte en nödvändighet då enbart risken för förväxling är tillräcklig för att aktivera 1 kap. 10 § VmL.¹²⁰

3.8.3 Anseendeskydd

Kända varumärken har ett mer omfattande skydd enligt artikel 5.2 VMD.¹²¹ EU-domstolen har konstaterat att anseendeskydd blir av relevans om varumärket är känt i en betydande del av den relevanta omsättningskretsen¹²² samt att den berörda allmänheten uppfattar ett samband mellan det ursprungliga varumärket och det nyintroducerade.¹²³ Innehavare av anseendeskyddet har således ett vidare skyddsomfång än innehavare av varumärke med enbart normalt anseende.¹²⁴ Anseendeskyddet sträcker sig således längre än skydden som råder vid förväxlingsrisk och

¹¹² C-342/97 (Lloyd), p. 19, 21, 28. Se även Varumärkesdirektivet, 2008/95/EG, preambel 11.

¹¹³ Maunsbach & Wennersten, *Grundläggande immaterialrätt*, 2015, s. 152.

¹¹⁴ C-342/97 (Lloyd), p. 25 f.

¹¹⁵ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 461 f; jfr C-39/97 (Canon); C-342/97 (Lloyd);

¹¹⁶ C-425/98, *Marca Mode CV mot Adidas AG*, ECLI: EU:C:2000:339, p. 38 ff.

¹¹⁷ Varumärkeslagen, en kommentar, wessman, 2002, s. 355. Jfr C-342/97 (Lloyd) p. 20.

¹¹⁸ Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 461.

¹¹⁹ Wessman, *Varumärkeskonflikter*, 2002, s. 27.

¹²⁰ Wessman, *Varumärkeslagen: en kommentar*, 2014, s. 38.

¹²¹ Jfr 1 kap. 10 § 3p. VmL.

¹²² Wessman, *Varumärkeskonflikter*, 2002, s. 362; Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 443; C-375/97, *General Motors Corporation mot Yplon SA*, ECLI: EU:C:1999:408, p. 26.

¹²³ C-408/01 (*Adidas II*), p. 31.

¹²⁴ Wessman, *Varumärkeskonflikter*, 2002, s. 35.

dubbel identitet.¹²⁵ Anseendeskydd är enbart menat för uppenbart välkända varumärken i de fall som en annan näringsidkare snyltar på den ursprungliga näringsidkarens renommé.¹²⁶ Skillnaden på ”vanligt skydd” och det utökade skyddet för välkända varumärken är att ensamrätten för kända varumärken omfattar *andra* varor och tjänster, vilka inte riskerar att skada det ursprungliga varumärkets särskiljningsförmåga.¹²⁷ Kravet på samma produktmarknad har således suddats ut.¹²⁸

Vid anseendeskydd talas det inte om risk för förväxling utan om associationsrik.¹²⁹ För risk för association krävs det snyltning, nedsvärtning eller urvattning av det kända varukännetecknet samt att användningen innebär att otillbörlig fördel för innehavaren av det yngre märket.¹³⁰ Otillbörlig fördel har förklarats med att locka till sig köparens uppmärksamhet genom att utnyttja den goodwill hos ett redan etablerat varumärke på marknaden. Tolkningen av anseendeskyddet i praxis har formulerats med avsikten att särskilt skydda kända varumärken. I RÅ 2001 ref 14 (II) (Champis-målet) ville innehavaren av märket Champis för läskedrycker stoppa att klädesföretag som använde sig av samma märke (Champis). Trots den påtagliga olikheten mellan läsk och kläder ansåg Regeringsrätten att klädesföretaget hade dragit otillbörlig fördel av läskedrycksföretaget på grund av den senares starka särskiljningsförmåga.¹³¹

3.9 Kommentar avseende skyddsvärda funktioner

En stor del av uppsatsen går ut på att granska vilka skyddsmöjligheter som finns att tillgå för varumärkesinnehavare av kända varumärken. Det kan således konstateras att ett känt varumärke kan skyddas på tre sätt, genom registrering, inarbetning och genom det utökade skyddet för välkända varumärken. Dessa tre möjligheter förgrenar sig sedermera i olika förutsättningar för att skydd ska erhållas.

Som nämndes i föregående reflektion sker det en utveckling på varumärkesrätten område, där olika typer av varumärken successivt börjar ges samma förutsättningar för registrering.

¹²⁵ Spångberg, *Investeringskyddet inom varumärkesrätten. Är skyddet för kända märken bara imaginärt?* s. 610-619, (s. 610 f.)

¹²⁶ Maunsbach & Wennersten, *Grundläggande immaterialrätt*, 2015, s 154.

¹²⁷ Jfr 1 kap. 10§ 1 st, p. 3 VmL.

¹²⁸ Jfr C-408/01 (Adidas II) p. 22.

¹²⁹ Wessman, *Varumärkeslagen: en kommentar*, 2014, s. 43; jfr Hovrätten för Västra Sverige, Absolut Rent mot Absolut Vodka, mål nr T 78-97 där Svea Hovrätt inte tillmätte förväxlingskravet någon som helst betydelse i sin bedömning om Absolut Rent innebar intrång i Absolut Vodkas rättigheter.

¹³⁰ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 294; Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, 2017, s. 443.

¹³¹ Wessman, *Varumärkeskonflikter*, 2002, s. 59 f; RÅ 2001 ref 14 (II) (Champis).

Inarbetning i sin tur är ett bra kompletterande skydd om kraven för registrering inte är uppfyllda. Dock gäller det inarbetade skyddet enbart där inarbetning skett. För mindre etablerade företag kan det bli svårt att dra fullständig nytta av det inarbetade skyddet om inarbetning inte skett i stor omfattning.

För kända varumärken blir givetvis ett inarbetat skydd ett bra skyddsnät och argument för att skydda ett befintligt varumärke parallellt med skyddsmöjligheterna som existerar vid registrering.

Som nämnts ovan i C-487/07 (L'Oréal) råder det delade meningar om de sporadiskt introducerade skyddsvärda funktionerna har lett till ett utökat skyddsomfång eller inte. Enligt Kur och Björkenfeldt innebär de utökade skyddsfunktionerna enbart ett komplement till lojal konkurrens på den EU-rättsliga marknaden och har egentligen inget med skyddsomfånget att göra. Min uppfattning är att konkurrensen säkerligen kan ha påverkats i positiv bemärkelse tack vare införandet av de nya funktionerna, men jag anser ändå att anledningen till varför EU-domstolen bestämde sig för att introducera dessa funktioner främst har att göra med ytterligare möjligheter att aktivera artikel 5.1.a VMD. Följaktligen rör det sig om ett utökat skyddsomfång för varumärkesinnehavare i teorin.

Utökat skydd eller inte, om Björkenfeldts teorin stämmer beträffande att skaderekvisitet de facto ligger högre för reklam- och investeringsfunktionen är detta till varumärkesinnehavarens nackdel, framförallt om det utökade skyddet i artikel 5.2 VMD inte är möjligt för varumärkesinnehavaren att falla tillbaka på. Denna hypotes stöds av att varumärkesinnehavaren teoretiskt sett har ett utökat skyddsomfång men som i praktiken kan vara mycket svårt att uppnå. Även det faktum att EU-domstolen uttryckt förekomsten av utökade skyddsfunktioner utan något egentligt stöd i lag bidrar till en osäkerhet gällande om fler funktioner kommer att introduceras. På så sätt har avsikten med utökade skyddsmöjligheter för varumärkesinnehavare fått ett bakslag där innehavare av ett varumärke aldrig kan vara säkra på när skydd föreligger, vilka funktioner som egentligen är skyddsvärda samt vart gränsen går gällande lojal konkurrens. EU-domstolen har därför misslyckats med att uttryckligen klargöra om de utökade funktionerna innebär ett utökat skyddsomfång och i så fall på vilket sätt.

Följaktligen blir det i sin tur upp till varje medlemsstat att tolka ensamrättens gränser med fokus på varumärkesdirektivet och de skyddsvärda funktionerna därtill, utan att något konkret svar finns att tillgå. En sådan utveckling och osäkerhet är förrädisk då den fullständiga harmoniseringen för varumärken inom EU riskerar att luckras upp när varje medlemsstat tvingas tolka EU-rätten allt mer självständigt på grund av sporadiskt introducerade och ofullständigt motiverade funktioner från EU-domstolen.

I MD 2012:15 (Elskling) gjorde Marknadsdomstolen ett försök att förklara när främst ursprungangivelse- och investeringsfunktionen kan ta skada. Det enda riktlinjer som gavs var att dessa två funktioner *inte* skadas om ett nytt varumärke enbart utgör ett alternativ till det ursprungliga varumärket. Min slutsats är, precis som det redogörs för i litteraturen, att genomsnittskonsumenten inte får tro att det föreligger ett kommersiellt samband mellan två olika produkter eller varor. Att Marknadsdomstolen använder sig av begreppet ”alternativ” ger inte en klarare bild av rättsläget.

Slutsatsen som kan dras sett till såväl EU-rättsliga- och nationella avgöranden är att rättsläget är oklart avseende innebörden av de utökade skyddsvärda funktionerna.

4 Marknadsföringsrätt

4.1 Grundläggande fakta

Dagens marknadsföringslag (2008:486), MFL, ersatte lagen (1995:450). Den nya marknadsföringslagen är uppbyggd på så sätt att en preciserad rättsregel i lagen enbart kan tillämpas på den överträdelse som regeln avser, medan en allmän formulering kan tillämpas på all typ av otillbörlig marknadsföring.¹³² MFL baseras huvudsakligen på direktiv 2005/29/EG.¹³³ Det bör konstateras att det så kallade näringsidkarskyddet faller utanför direktiv 2005/29/EG.¹³⁴ Näringsidkarskyddet innebär att direktivet inte omfattar affärsmetoder som uteslutande skadar näringsidkares ekonomiska intressen.¹³⁵ Förhållanden näringsidkare *emellan* skyddas således inte av direktivet.¹³⁶ Utformningen av näringsidkarskyddet har på så sätt kunnat formuleras fritt i Sverige och någon enhetlig lag, vare sig EU-rättsligt eller internationellt, finns att tillgå.¹³⁷ Nackdelen med en sådan frihet innebär att EU-domstolen inte befattar sig med tolkningsfrågor gällande en marknadsföringsåtgärd som berör näringsidkare.¹³⁸ Från denna regel undantas situationer gällande jämförande reklam.¹³⁹ Det svenska genomförandet av ovan nämnda direktiv ledde till utvecklingen av tre generalklausuler, en allmän klausul och två specifika.¹⁴⁰ Den allmänna generalklausulen kommer till uttryck i 5 § MFL (god marknadsföringssed), medan de specifika klausulerna regleras i 7 § MFL (aggressiv marknadsföring) och 8 § MFL (vilseladande marknadsföring).¹⁴¹ Enligt 1 § MFL är det huvudsakliga syftet med marknadsföringslagen att förhindra otillbörlig marknadsföring riktad mot konsumenter och näringsidkare samt att marknadsföring från företag ska främja det befintliga näringslivets intressen. Enligt Levin har otillbörlig marknadsföring i form av oetiska beteenden innefattande renommésnyltning, vilseladande, efterbildning, misskreditering och oriktiga jämförelser visat sig vara uppe

¹³² Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, [i fortsättningen: prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*] s. 102.

¹³³ Direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av direktiven 84/450/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG och förordning (EG) nr 2006/2004, [i fortsättningen: Direktiv 2005/29; Levin, Marianne, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, Stockholm, Karnov Group, 2014, [i fortsättningen: Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014] s. 1.

¹³⁴ Jfr Direktiv 2005/29; prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 1, s. 53.

¹³⁵ Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 54.

¹³⁶ Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 2.

¹³⁷ Gerhard, Peter, *Marknadsrättens grunder*, 4 uppl., Malmö, Gleerups utbildning, 2016, [i fortsättningen: Gerard, *Marknadsrättens grunder*, 2016] s. 13.

¹³⁸ Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 13 f.

¹³⁹ Se a.a., s. 14, s. 172.

¹⁴⁰ Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 61.

¹⁴¹ Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 3; Gerard, *Marknadsrättens grunder*, 2016, s. 23.

för prövning i över hälften av fallen rörande konkurrensrättslig marknadsföring.¹⁴² En teori i doktrin om varför oetiska beteende allt oftare förekommer har att göra med den digitala utvecklingen. Förekomsten av en uppsjö av olika mediaplattformar som kan användas för marknadsföring gör det svårt för mindre företag att nå ut till konsumenter då dessa hamnar i skuggan av giganterna på den relevanta marknaden. Resultatet blir att allt fler små företag väljer att åka snålskjuts på väletablerade näringsidkare för att slippa bygga upp sin egen kundkrets på den hårt konkurrerande marknaden.¹⁴³

För att förmedla en någorlunda klar bild över marknadsrättens uppbyggnad kan modellen nedan figurera som vägledning.

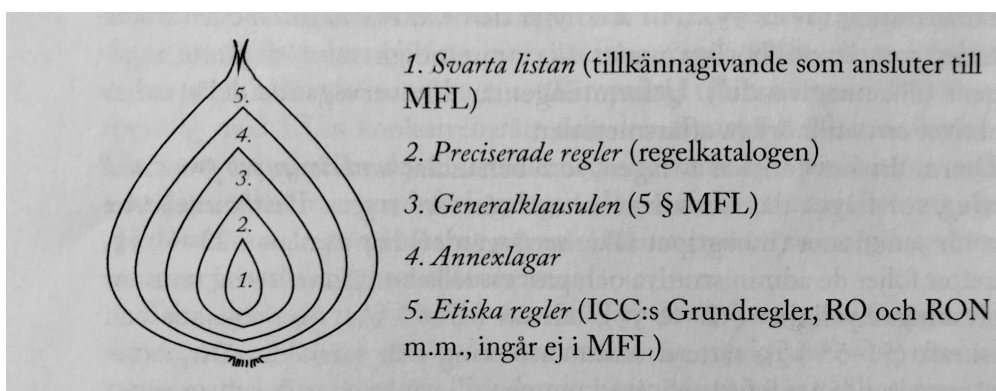


Bild: *Marknadsrättslig modell.*¹⁴⁴

Enligt bilden ovan utgör svarta listan ett absolut förbud utan undantag. Detta kan klassas som kärnan till vad som alltid är oacceptabel marknadsföring. De preciserade reglerna kommer till uttryck i 7 och 8 §§ MFL och omfattar aggressiv och vilseledande marknadsföring, vilka är kopplade direkt till förbudssanktioner. Vid uppnådda krav avseende svarta listan och de preciserade lagreglerna kan hjälp tas av generalklausulen som fungerar som ett komplement till svarta listan och regelkatalogen.¹⁴⁵

4.2 Innebörden av marknadsföring

Kravet på kommersiellt syfte är ett grundläggande krav för att marknadsföring ska anses bedrivas. Marknadsföring genom olika mediala kanaler, oavsett i vilken form, innebär kommersiell marknadsföring.¹⁴⁶ Dock föreligger inget krav på att verksamheten ska ske med vinstsyfte.¹⁴⁷ I 3 §, 6 st. MFL definieras marknadsföring som:

¹⁴² Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 13.

¹⁴³ Gerard, *Marknadsrättens grunder*, 2016, s. 49 f.

¹⁴⁴ Bildkälla: Bernitz, *Svensk och europeisk marknadsrätt del 2*, 2013, s. 42.

¹⁴⁵ Bernitz, *Svensk och europeisk marknadsrätt del 2*, 2013, s. 42 ff.

¹⁴⁶ Se a.a., s. 47.

¹⁴⁷ Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014.

*”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter inbegripet en näringsidkares handlande, underlåtenhet eller någon annan åtgärd eller beteende i övrigt före, under eller efter försäljning eller leverans av produkter till konsumenter eller näringsidkare.”*¹⁴⁸

En gråzon gällande vad som är tillåten marknadsföring, sett till definitionen ovan, är således vanligt förekommande. För att skapa någorlunda klarhet har den nyss nämnda svarta listan introducerats i direktiv 2005/29/EG som i sin tur införlivats i 4 §, 1 st. MFL. Av störts relevans för denna uppsats är punkt 13, vilken stadgar att det råder ett förbud för en yngre tillverkare att sälja en produkt som liknar en annan vara, vilket får konsumenten att tro att samma tillverkare står bakom de båda produkterna, trots att så inte är fallet.¹⁴⁹

Bortsett från renomménlytning, (se avsnitt 4.4), bör innebörden av vilseledande marknadsföring enligt 8 § MFL förklaras. För att marknadsföring ska klassas som vilseledande och därmed vara förbjuden måste marknadsföringen vara otillbörlig på så sätt att den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Ett välgrundat affärsbeslut innebär nödvändigtvis inte att konsumenten måste utföra ett köp, utan kan likväl innebära att konsumenten på grund av den relevanta marknadsföringen avstår från att konsumera en viss produkt eller tjänst. Lika så anses konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut påverkad om marknadsföringen får konsumenten att ta sig från punkt A till B även om ingen konsumering sker när punkt B väl är nådd.¹⁵⁰ För att komma till denna slutsats används transaktionstestet,¹⁵¹ där utgångspunkt tas i en fiktiv genomsnittskonsument.¹⁵² Genomsnittskonsumenten är ”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst i beaktande av de omgivande sociala, kulturella och språkliga faktorerna.”¹⁵³ Syftet med transaktionstestet är att få klarhet i hur konsumenten påverkas i sitt handlande eller valfrihet samt om konsument eller näringsidkare fattar ett sämre beslut än vad denne i vanliga fall skulle ha fattat vid olika typer av marknadsföring.¹⁵⁴ Av denna anledning måste transaktionstestet göras i två led. Först ska ställning tas till om marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed samt om marknadsföringen är vilseledande. Därefter måste ställning tas till om marknadsföringen påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta det välgrundade affärsbeslutet.¹⁵⁵ Gemensamt för all reklam är att den

¹⁴⁸ Jfr 3 §, 6 st MFL.

¹⁴⁹ Direktiv 2005/29, punkt 13 svarta listan.

¹⁵⁰ Svensson, Carl Anders, *Praktisk marknadsrätt*, 8 uppl., Stockholm, Norstedts juridik, 2010, [i fortsättningen: Svensson, *Praktisk marknadsrätt*, 2010] s. 150.

¹⁵¹ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 351 f; Bernitz, *Svensk och europeisk marknadsrätt del 2*, 2013, s. 45 f.

¹⁵² Direktiv 2005/29/EG, preambel 18.

¹⁵³ Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 6.

¹⁵⁴ Se a.a., s. 84 f.

¹⁵⁵ Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 86; prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 110 f; Svensson, *Praktisk marknadsrätt*, 2010, s. 23.

som marknadsför något, inte får missbruka kundens förtroende gällande en vara eller tjänst samt att fördel inte får tas av kunders bristande kunskap. Inte heller anspelning på kunders rädsla får förekomma.¹⁵⁶

4.3 Marknadsföringslagens tillämplighet

Inledningsvis poängterades det att marknadsföringslagen ofta löper parallellt med en eller flera immaterialrätter. Detta ska dock inte missförstås med att marknadsföringslagen faller *inom* den immaterialrättsliga familjen. En bedömning om åtgärder strider mot marknadsföringslagen görs således oberoende av immaterialrättsliga bestämmelser.¹⁵⁷ Skilj detta ifrån att Marknadsdomstolens oberoende prövningar gärna inspireras av varumärkesrättsliga bedömningar.¹⁵⁸ Denna skillnad brukar förklaras med att marknadsrätten skyddar näringsidkare och konsumenter mot otillbörlig marknadsföring, medan varumärkesrätten skyddar en befintlig ensamrätt.¹⁵⁹ Marknadsrätten har kommit att ge ett vidare skydd än varumärkesrätten och på så sätt blivit ett eftersträvarvärt alternativ då någon typ av immaterialrättsligt skydd inte är möjligt att erhålla.¹⁶⁰ Det marknadsrättsliga skyddet anses således sträcka sig längre än det varumärkesrättsliga. Detta får som konsekvens att en varumärkesinnehavare kan skyddas mot renommésnyltning med hjälp av marknadsrättsliga regler när varumärkesrättsliga bestämmelser är otillräckliga eller då höga varumärkesrättsliga krav inte är uppfyllda.¹⁶¹

4.3.1 Generalklausulen 5 § MFL

All marknadsföring ska som nämnts stämma överens med god marknadsföringssed,¹⁶² enligt 5 § MFL (generalklausulen). Någon konkret definition av vad god marknadsföringssed omfattar finns inte att tillgå. Vägledning får hämtas i ICC:s grundregler där så kallad soft law reglerar vilken standard som uppfyller kraven för god marknadsföringssed. Den

¹⁵⁶ Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 70; ICC:s *regler för reklam och marknadskommunikation*, Stockholm, ICC Sweden, artikel 1-3, http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf, besökt 2017-11-09.

¹⁵⁷ Se domskälen i MD 2011:1, WeSC AB mot KappAhl Sverige AB, Dnr C 6/10, [i fortsättningen: MD 2011:1 (KappAhl/WeSC)]; MD 2011:27 Stiftelsen S. & Carl Malmstens Minne mot Norrgavel E. R. Aktiebolag, Dnr C 26/10, p 32; domskälen i MD 2006:3, LEGO System A/S mot S. S., med firma B. S. Handel, Dnr C 33/04; jfr Nordell, Per Jonas, *Marknadsrättens goodwillskydd*, Stockholm, Norstedts juridik, 2003, s. 125 f.

¹⁵⁸ Nordell, *Efterbildningar och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. En kommentar till MD 2006:19 (Vi)*, NIR, 2007, [i fortsättningen: Nordell, NIR, 2007] s. 213-217, (s 213).

¹⁵⁹ Se prop. 2007/08:115 s. 62.

¹⁶⁰ Borgenhäll, H. & Levin, M., Infotorg, *Företagens designskydd - en strategisk tillgång, PointLex Legala Affärer*, nummer 2/2006.

¹⁶¹ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s 374 f.

¹⁶² Jfr 3 §, 4 st MFL för definition av god marknadsföringssed.

svenska generalklausulen baseras i sin tur på ICC:s grundregler.¹⁶³

Generalklausulen är ett komplement till katalogbestämmelserna, vilka är detsamma som de specifikt reglerade generalklausulerna. Marknadsföringslagens femte paragraf blir således tillämplig när det föreligger brister i att uppfylla katalogbestämmelserna men då marknadsföringen till trots bör anses vara otillbörlig. På så sätt får den allmänna generalklausulen ett omfattande tillämpningsområde då syftet med denna bestämmelse är att fånga upp de situationer som faller utanför aggressiva eller vilseledande marknadsföringsåtgärder.¹⁶⁴ Parallellt med god marknadsföringssed ska även god yrkessed uppfyllas.¹⁶⁵ Kravet på god yrkessed förklaras med

”den nivå av fackmässighet och aktsamhet som en näringsidkare eller en grupp av näringsidkare skäligen kan förväntas visa gentemot konsumenterna motsvarande hederlig markandspraxis och/eller den allmänna principen om god tro i näringsidkarens bransch.”¹⁶⁶

Skulle kraven i MFL:s generalklausul vara uppfyllda tillämpas som nämnts transaktionstestet i 6 § MFL,¹⁶⁷ (se avsnitt 4.2). Vid de fall som rekvisiten i både 5 § och 6 § MFL är uppfyllda behöver ingen bedömning göras angående förekomsten av eventuell förväxlingsrisk eller vilseledande hos konsumenten.¹⁶⁸

4.4 Renommésnyltning

Förekomsten av renommésnyltning är ett fenomen som ligger mycket nära varumärkesrättens område.¹⁶⁹ Otillbörlig fördel av notoriska varumärken på det varumärkesrättsliga området kan liknas vid marknadsrättslig renommésnyltning.¹⁷⁰ Skyddet mot renommésnyltning kan i korthet förklaras med att det innebär en möjlighet för näringsidkare att försvara sin marknadsposition,¹⁷¹ utan att påverka konkurrensen i negativ riktning.¹⁷² Renommésnyltning i sig innebär att en näringsidkare i sin marknadsföring, utan att det föreligger vilseledande eller förväxlingsrisk, obehörigen anknyter till annan näringsidkares verksamhet.¹⁷³ Innebörden av

¹⁶³ Bernitz, *Svensk och europeisk marknadsrätt del 2*, 2013, s. 55.

¹⁶⁴ Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 68.

¹⁶⁵ Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 70.

¹⁶⁶ Direktiv 2005/29, artikel 2 h).

¹⁶⁷ Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 112.

¹⁶⁸ Bernitz, *Svensk och europeisk marknadsrätt del 2*, 2013, s.129.

¹⁶⁹ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 354.

¹⁷⁰ Wessman, *Varumärkeslagen: en kommentar*, 2014, s. 47.

¹⁷¹ Wainikka, Christina, *Att skydda innovationer: affärer, risker och möjligheter*, Lund, studentlitteratur, 2013, s. 87.

¹⁷² Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 112.

¹⁷³ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 371; jfr MD 2012:11, Apoteket Aktiebolag mot Datoteket Sweden, Dnr C 3/12, [i fortsättningen: MD 2012:11

renommésnyltning har förklarats utförligt i MD 2008:8 (Villa Villekulla), där innehavaren av ett hotell marknadsförde sig under namnet Hotell Villa Villekulla vilket Saltkråkan AB hävdade utgöra renommésnyltning och vilseledande marknadsföring på grund av innehav av Astrid Lindgrens rättigheter. Marknadsdomstolen konstaterade att MFL blir tillämplig om marknadsföring sker genom reklam eller annan åtgärd i näringsverksamhet för att öka försäljningen av produkter eller tjänster. Lagen begränsas till att det måste råda viss aktivitet, ett aktivitetskrav som dock är relativt lågt ställt. Planering av att aktivt utföra en åtgärd faller således utanför lagens tillämpningsområde. Marknadsdomstolen poängterade att för att renommésnyltning ska anses föreligga förutsätts det att det som utnyttjas ska vara

”känt på marknaden så att det förknippas med en annan näringsidkares verksamhet. Det som utnyttjas måste ha ett kommersiellt renommé, dvs. ett gott anseende eller ett positivt uppmärksamhetsvärde som är förknippat med ett visst kommersiellt sammanhang. Ytterligare förutsätts att en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, symboler eller annat som är bärare av renommé. Det otillbörliga i dessa fall består i att den som anses snylta på renomméet till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren. Utnyttjandet är typiskt sett ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och försämra konsumenternas marknadsöverblick. För att en marknadsföringsåtgärd på detta sätt ska anses otillbörlig krävs inte att det föreligger någon förväxlingsrisk.”¹⁷⁴

För att association över huvud ska föreligga till en annan näringsidkares renommé, måste det objekt eller föremål som utnyttjas således vara *känt* på marknaden.¹⁷⁵ Kraven som ska uppfyllas för att en vara ska klassas som känd har enbart givits en allmän förklaring i MD 2011:1 (KappAhl/WeSC).¹⁷⁶ De riktlinjer som finns att tillgå i föregående fall är att formen eller utstyrelsen på en vara måste förknippas med ett kommersiellt ursprung, det vill säga att omsättningskretsen antar att den ursprungliga varan kan härledas till en viss näringsidkare.

(Apoteket)] p. 17; MD 2013:18, SMEKAB AB mot QR International AB, mål nr C 22/12, p. 139.

¹⁷⁴ Se domskälen i MD 2008:8, Saltkråkan AB mot Hotell Villa Villekulla AB, Dnr C 18/06, [i fortsättningen: MD 2008:8 (Hotell Villa Villekulla)].

¹⁷⁵ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 374; jfr domskälen i MD 2000:25, Hästens Sängar AB mot Skeidar Möbler & Interiör AB, mål nr T 8-1410-97, [i fortsättningen: MD 2000:25 (Hästens)]; jfr domskälen i MD 2003:16, V&S Vin & Sprit Aktiebolag mot J&J Nordic Aktiebolag och L O Smith AB, Dnr C 25/01; jfr MD 2012:11 (Apoteket), p 17.

¹⁷⁶ Se domskälen i MD 2011:1 (KappAhl/WeSC).

I MD 2008:8 (Villa Villekulla) konstaterade Marknadsdomstolen att namnet Villa Villekulla hade sina rötter i barnberättelsen Pippi Långstrump, en saga som genom tiden exponerats för allmänheten i många olika former. Villa Villekulla fick därför anses vara mycket känt. Det faktum att allmänheten i hög grad förknippade Villa Villekulla med Atrid Lindgrens verk innebar att Hotell Villa Villekulla hade anspelat på Villa Villekullas starka ställning och dragit en ekonomisk fördel av densamma.

Kravet på kommersiellt renommé måste som nämnts vara ett faktum för att förbudsbestämmelserna i marknadsföringslagen ska kunna aktiveras.¹⁷⁷ För att renommésnyltning ska vara förhanden krävs det att den som snyltar på den ursprunglige näringsidkaren drar en ekonomisk fördel genom denna handling, främst genom att åka snålskjuts på den ursprunglige näringsidkarens insatser för att stärka sin ställning på den relevanta marknaden.¹⁷⁸ Det krävs således att den ursprunglige näringsidkaren erhåller en viss uppmärksamhet, ett så kallat uppmärksamhetsvärde. Renommésnyltning ska i sin tur skada detta uppmärksamhetsvärde samt försämra konsumenternas översikt av marknaden.¹⁷⁹ Med innebörden av begreppet skada avses inte bevisad konkret skada utan det räcker med att det ursprungliga tecknet riskerar att urvattnas på lång sikt.¹⁸⁰ Avsaknaden av uppsåt spelar i renommésnyltningssituationer ingen roll då renommésnyltning kan förekomma med eller utan uppsåt.¹⁸¹

Slutligen ska otillbörliga affärsmetoder ”i märkbar mån” påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Denna förmåga har ansetts vara påverkad i negativ riktning vid förekomsten av renommésnyltning.¹⁸² Att mottagaren ska påverkas ”i märkbar mån” är ett absolut krav och renommésnyltning kan inte förekomma enbart vid konkurrensskada, låt vara att en försämrad marknadsöversikt de facto ofta leder till försämrad förmåga för mottagaren att fatta ett välgrundat affärsbeslut.¹⁸³

En viktig skillnad på 8 § MFL och 6 § MFL, varav den senare reglerar otillbörlig marknadsföring som skett i strid med generalklausulen (5 § MFL) är just frasen ”i märkbar mån”. Kraven i 6 § MFL är således högre ställda på genomsnittskonsumenten än vad som är fallet i 8 § MFL. Vem

¹⁷⁷ Jfr MD 1988:19 (Globen) där marknadsdomstolen kom fram till att Globen inte var bärare av renommé avseende Stockholm Arena AB:s varor eller tjänster. Vid uteslutande av att Globen var sådan bärare av renommé var det tillåtet för konkurrerande näringsidkare att använda sig av namnet Globen; Svensson, *Praktisk marknadsrätt*, 2010, s. 442.

¹⁷⁸ Se prop. 2007/08:15, *Ny marknadsföringslag*, s. 112.

¹⁷⁹ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 371; Nordell, Per Jonas, *Renommésnyltning i Marknadsdomstolen*, Juridisk tidskrift, 1999-2000, s. 651-658, (s. 653 ff.); jfr MD 2000:25 (Hästens).

¹⁸⁰ Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 75.

¹⁸¹ Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 75.

¹⁸² Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 145; se domskälen i MD 2008:15, Rusta AB mot Mag Instrument, Inc, Dnr C 14/07.

¹⁸³ Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 112; Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s.77.

genomsnittskonsumenten är måste bestämmas i varje enskilt fall, det vill säga hur en genomsnittskonsument uppfattar den relevanta marknadsföringen i den specifika situationen.¹⁸⁴

Som nämnts förekommer ingen laglig reglering gällande renommésnyltning, utan renommésnyltning får uteslutande angripas med hjälp av den allmänna generalklausulen (5 § MFL).¹⁸⁵ Följaktligen är renommésnyltning, till skillnad från aggressiv eller vilseledande marknadsföring, inte kopplat till varken 29 § MFL om marknadsföringsavgift eller till 37 § MFL om skadestånd. Användningen av 5 § MFL blir relevant då god marknadsföringssed inte företagits. God marknadsföringssed kan förklarats med att god affärssed och andra vedertagna normer för att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av varor och tjänster iakttagits.¹⁸⁶ Det existerar inget krav gällande att varumärkesanvändning måste vara ett faktum för att marknadsrättsliga bestämmelser ska kunna tillämpas. Däremot avstår Marknadsdomstolen allt som oftast att pröva frågan gällande renommésnyltning om vilseledande efterbildning konstaterats.¹⁸⁷ Den bakomliggande tanken för skydd mot renommésnyltning är att näringsidkare ska erhålla ett skydd mot otillåten anknytning till dennes varukännetecken när de varumärkesrättsliga bestämmelserna är otillräckliga. Marknadsföringslagen ger således ett vidare skydd jämfört med varumärkeslagen.¹⁸⁸ Låt vara att otillåten renommésnyltning i vissa fall kan innebära ett varumärkesintrång samtidigt som ett marknadsrättsligt intrång.¹⁸⁹

Utvecklingen på arenan för renommésnyltning har genom åren varit relativt omfattande. En viktig milstolpe är MD 1999:21 (Robinson) där Marknadsdomstolen konstaterade att renommésnyltning kan förekomma som ensam grund för talan, något som tidigare varit främmande då renommésnyltning skulle sammankopplas med någon typ av vilseledande i marknadsföringslagen.¹⁹⁰ Fallet rörde OLW och SVT där OLW under det pågående programmet Expedition Robinson marknadsfört chipspåsar med titeln ”Robinson Chips”. Toppen av chipspåsarna var försedda med en bild på en ö med en grön palm mot en blå bakgrund kombinerat med OLW:s röd- och vita logga. Chipspåsarnas baksida var försedda med information om Robinson Crusoe och möjligheten för konsumenter att vinna en resa till en ”Robinson Crusoe ö”.

För att marknadsdomstolen ens skulle kunna avgöra om renommésnyltning var förhållandevis i det förevarande målet, var domstolen tvungen att granska om TV-program över huvud kunde vara bärare av renommé. Svaret var

¹⁸⁴ Jfr MD 2012:15 (Elskling).

¹⁸⁵ Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag* s. 111; Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 69.

¹⁸⁶ Jfr 3 §, 4 st MFL.

¹⁸⁷ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 372.

¹⁸⁸ Se a.a., s. 374 f.

¹⁸⁹ Bernitz, *Svensk och europeisk marknadsrätt del 2*, 2013, s. 129.

¹⁹⁰ MD 1999:21, Sveriges Television AB mot OLW-SNACKS AB, Dnr C 3/99, [i fortsättningen: MD 1999:21 (Robinson)].

således jakande men med motiveringen att program förlorar sitt renommé, när programmet inte längre är relevant. Marknadsdomstolen förklarade att romanen Robinson Crusoe fick anses vara allmänt känd samt att programmet i fråga ansågs vara välkänt bland allmänheten då serien väckt stor uppmärksamhet. Det faktum att SVT i sin tur knutit an till romanen Robinson Crusoe innebar att deras utsiktmöjligheter att föra talan mot annan näringsidkare som huvudregel torde vara små. Dock hade programmet uppmärksammats i så pass hög grad att Marknadsdomstolen var av uppfattningen att allmänheten hellre förknippade Robinson Crusoe med SVT:s program och inte med den ursprungliga romanen. På grund av att programmet utvecklats till att bli mycket känt hade SVT fog för sin talan avseende renommésnyltning mot OLW. OLW:s marknadsföring, som hade ett tidsmässigt samband med Expedition Robinson, kunde antas associeras till programmet då det förekom en stark anknytning till Expedition Robinson.

Utvecklingen av renommésnyltning står sig med hänsyn till MD 2012:11 (Datoteket) där renommésnyltning användes som ensam grund för talan. Utvecklingen till trots kan renommésnyltning enbart resultera i vitessanktionerade förbuds- eller informationsföreläggande, då någon uttrycklig lagreglering av renommésnyltning inte finns att tillgå.¹⁹¹ Konsekvensen blir att samtliga påföljdsbestämmelser i MFL inte kan bli verkningfulla på grund av utevaron av ett särskilt lagrum som reglerar fall rörande renommésnyltning, oberoende av den allvarligare synen på renommésnyltning i praxis.¹⁹²

I motsats till de nyss redogjorda fallen har Marknadsdomstolen i bland annat MD 2015:11 (Fredagsmys) kommit fram till en omvänd slutgiltig uppfattning. I MD 2015:11 (Fredagsmys) skulle Marknadsdomstolen ta ställning till om begreppet "fredagsmys" var känt inom kategorin för snacksprodukter och därmed kunde anses ha ett kommersiellt ursprung och vara bärare av renommé. Marknadsdomstolen konstaterade först och främst att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § MFL är att anse som otillbörlig enligt 6 § MFL om marknadsföringen i "*märkbar mån eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.*"¹⁹³ Marknadsdomstolen definierade i fallet att renommé ska förklaras med den goodwill en viss kommersiell produkt har. Snyltning är sedermera för handen om en näringsidkare utnyttjar konsumenters positiva inställning till ett äldre kännetecken eller produkt på samma kommersiella marknad. Som konstaterats i MD 1999:21 (Robinson) ska ett begrepp vara känt för att kunna inneha renommé. Marknadsdomstolen konstaterade att för att OLW skulle ha fog för sin talan krävdes det att begreppet "fredagsmys" kopplades till OLW:s snacksprodukter av en betydande del av omsättningskretsen. Marknadsdomstolen ansåg att OLW förvisso var ett

¹⁹¹ Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s 87.

¹⁹² Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 112; Nordell, NIR, 2007, s. 218.

¹⁹³ Se MD 2015:11, Orcla Confectionery & Snacks Sverige AB mot Fredagsmys AB, Mål nr C 13/14, p. 84.

välkänt företag men att OLW inte lyckats *visa* att allmänheten förknippade ”fredagsmys” med OLW.

Avslutningsvis ska det poängteras att liksom inom all juridik förekommer diffusa gränser. Gällande marknadsrätten, i likhet med varumärkesrätten, är det tillåtet att ange en annan märkesvara om vederbörande säljer reservdelar till samma vara. Vid sådana situationer blir inte renommésnyltning relevant, om att den information som kopplas till ett känt varumärke är nödvändig för att allmänheten ska förstå ändamålet med den befintliga varan.¹⁹⁴

4.5 Kommentar på den framtida utvecklingen av renommésnyltning

Innan någon utförlig diskussion företas måste det klargöras att renommésnyltning blir av relevans först om varumärket är känt på den relevanta marknaden. Följaktligen innebär detta att mindre etablerade företag inte kan dra nytta av den aktuella bestämmelsen.

Levin menar att oetiska beteende vid marknadsföring är ett vanligt problem och ofta uppe för prövning i rättslig bemärkelse. Enligt min mening indikerar denna omständighet på en omfattande problematik. Då lagreglering förekommer gällande aggressiv och vilseledande marknadsföring ser jag inget hinder till att införa en bestämmelse gällande renommésnyltning, där repressalier kopplas direkt till ett specifikt lagrum. Att i dagsläget enbart kunna förlita sig på en generalklausul vilken kan resultera i vites- och förbudssanktioner, indikerar på renommésnyltning kan uppfattas som en slasktratt avseende situationer som inte anses vara viktiga nog att uttryckligen lagreglera. Det faktum att renommésnyltning borde lagregleras är inte synonymt med att generalklausulen ska tas bort i dess helhet, utan enbart att renommésnyltning ska frigöras från generalklausulen, då generalklausulen fortfarande fungerar som ett viktigt komplement vid bristfällig god marknadsföringssed. En lagreglering av renommésnyltning kommer således inte innebära att generalklausulen inte kan tillämpas överlappande mellan olika rättsområden.

En positiv aspekt med att låta renommésnyltning falla under generalklausulen kan förklaras med att den intrångsdrabbades intresse enbart ligger i att intrångsgöraren upphör med sitt uppförande. Något krav på ekonomisk ersättning önskas således inte att realiseras. Vid uppkomst av sådana situationer är generalklausulen en fullt tillräcklig bestämmelse att förlita sig på. Oavsett om många näringsidkare nöjer sig med att intrångsgöraren upphör med sitt förfarande ställer jag mig positiv till att en uttrycklig reglering hade bidragit till en allmänpreventiv verkan. Att renommésnyltning inte uttrycks specifikt i lag kan leda till uppfattningen att denna typ av intrång inte är lika allvarligt som resterande brott i

¹⁹⁴ Bernitz, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 2017, s. 376; jfr C-228/03, The Gillette Company mot LA-Laboratories Ltd Oy, ECLI: EU:C:2005:177.

marknadsföringslagen.

En viktig skillnad som också måste uppmärksammas är begreppet ”i märkbar mån” gällande renommésnyltning kontra utevaron av samma definition vid vilseledande marknadsföring. Någon uttrycklig anledning till varför denna skillnad existerar har inte förklarats av lagstiftaren, eller i relevant praxis eller i litteraturen. Enligt mig är denna differens stelbent och omodern med hänvisning till bland annat MD 1999:21 (Robinson), då Marknadsdomstolen för första gången accepterade renommésnyltning som ensam grund för talan. Att tillåta ett högre krav vid förekomsten av renommésnyltning, något som tidigare inte kunde vara för handen, utan att vilseledande marknadsföring förekom samtidigt (vilket inte innehåller det högre kravet) är motsägelsefullt och ogenomtänkt. Följaktligen kan slutsatsen dras att lagstiftningen inte hängt med i takt med utvecklingen av praxis på området, dels i form av utevaron av en uttrycklig lagreglering och dels i form av omotiverade rekvisit för fenomen som tidigare löpte i symbios. Konsekvensen, med beaktande av motiveringen i MD 1999:21 (Robinson) och MD 2012:11 (Datoteket), är att Marknadsdomstolen uttryckligen har ändrat synen på renommésnyltningen till den strängare för intrångsgöraren. Denna slutsats drar jag då bland annat SVT i MD 1999:21 (Robinson) kunde vinna framgång med stöd av renommésnyltning, utan att vilseledande marknadsföring var av relevans.

Det bör även påpekas att i fallet från 2015, MD 2015:11 (Fredagsmys) fäste Marknadsdomstolen större fokus på bevisbördan än på begreppet ”i märkbar mån”. En omständighet som i sig tyder på att frasen ”i märkbar mån” inte tillmäts omfattande betydelse.

Av doktrin och praxis framgår det att Marknadsdomstolen ofta väljer att avstå från att pröva frågan om renommésnyltning vid konstaterande av vilseledande marknadsföring. Detta blir näst intill paradoxalt då rekvisiten i renommésnyltning är högre ställda än rekvisiten i vilseledande marknadsföring. Samtidigt fungerar generalklausulen om god marknadsföringssed som ett komplement till katalogbestämmelserna, (se modellen i avsnitt 4.1). Om renommésnyltning ska användas som ett komplement till katalogbestämmelserna får det anses vara anmärkningsvärt att denna bestämmelse innefattar högre rekvisit än en katalogbestämmelse som innehåller allvarliga repressalier vid eventuellt intrång. Sammanfattningsvis borde kravet ”i märkbar mån” vid renommésnyltning tas bort samtidigt som renommésnyltning uttryckligen lagregleras.

Ett uttalande som jag finner intressant med hänvisning till MD 1999:21 (Robinson) och som fortfarande står sig i enlighet med resterande praxis är begreppet ”känd”. Marknadsdomstolen har konstaterat att om allmänheten hellre förknippar en nyare förekomst av ett ord eller ett begrepp, vars notoriska prägel uppkommit på grund av anspelande på ett äldre varumärke, kan innehavaren av det nyare varumärket vinna bifall med stöd av renommésnyltning som grund för talan. Så kan bli fallet om en tredje part snyltar på det renommé som den andra parten har uppnått på grund av alluderande på den ursprungliga varumärkesinnehavarens renommé. Denna

utveckling är skev och oförutsägbar. För att en ny användare av ett tidigare renommé ska kunna väcka talan om intrång mot en tredje part krävs det att den allra äldsta rättighetsinnehavaren inte väcker talan mot den snyltande varumärkesinnehavaren. Följaktligen blir det möjligt för den snyltande varumärkesinnehavaren (med anspelande på den ursprunglige innehavaren av ett varumärke) att marknadsföra sitt varumärke med sådan intensitet att varumärket blir mycket känt. Så pass känt att talan kan väckas mot en tredje part avseende samma renommé som har utvecklats till att hellre förknippas med den part som från början anspelade på det ursprungliga varumärkets renommé.

För att återkoppla till MD 1999:21 (Robinson) och göra mina åsikter tydliga blir utfallet av situationen den som följer. SVT har från början anspelat på romanen Robinson Crusoe för att marknadsföra programmet Expedition Robinson. Innehavaren av rättigheterna till romanen Robinson Crusoe väckte inte talan mot SVT med renommésnyltning eller annan vilseledande marknadsföring som grund. SVT marknadsförde sig sedermera mycket väl och deras program blev så pass känt, med hjälp av någon annans varumärke, att SVT ”övertog” den ursprungliga innehavarens rättigheter. Följaktligen kunde SVT i sin tur väcka talan mot en tredje part (OLW) gällande renommésnyltning. Detta oberoende av att SVT:s program Expedition Robinson från början hade anspelat på romanen Robinson Crusoe.

Jag ställer mig kritisk till denna utveckling då renommésnyltning enbart borde kunna göras gällande av den ursprungliga innehavaren av ett varumärke. Att en ny part verkar kunna överta en annan innehavares rättigheter skapar enbart en bredare ovisshet än den som redan råder gällande fenomenet renommésnyltning. Följaktligen borde ett ”övertagande” av annan näringsidkares renommé inte vara möjligt.

4.5.1 Kända koncept

I fallet MD 2002:28 (Santa Maria) uppkom frågan om ett helt koncept kunde skyddas mot marknadsrättsligt intrång. Parterna i målet var Matkompaniet, vilka sålde köttflarn med texmex-prägel samt Santa Maria, vilka sålde texmex-tillbehör. Santa Maria ansåg att Matkompaniet hade använt sig av vilseledande efterbildning, samt att renommésnyltning förelåg då Matkompaniet hade anspelat på Santa Marias kända förpackningar. Marknadsdomstolen tog först ställning till frågan gällande vilseledande efterbildning. Rekvisitetet för att vilseledande efterbildning ska vara ett faktum är att förväxling kan ske med en annan näringsidkares kända produkter samt att särdragen inte enbart är funktionellt betingade. I målet konstaterade Marknadsdomstolen att Santa Maria inte hade ändrat sin typ av förpackning sedan 1992 samt att samma företag innehade en marknadsandel om 60 %. Slutligen konstaterades det att Santa Maria hade haft reklamkostnader motsvarande ett belopp om 10 miljoner kronor de senaste två åren. Med hänvisning till dessa omständigheter drog Marknadsdomstolen slutsatsen att Santa Maria var ett välkänt företag på

marknaden. Beträffande Santa Marias förpackning konstaterade Marknadsdomstolen att en rektangulär förpackning anses vara funktionellt betingad. Även Santa Marias färgsättning, det vill säga rött och gult för mexikanska produkter, fick anses vara vedertaget för diverse företag att använda sig av. Dock fick Santa Marias utformning av förpackning anses ha särprägel i enlighet med MFL tack vare ”den enhetliga bottenfärgen, produktnamnen i gula bokstäver, Santa Marias firma i mörkblå oval och framträdande kant av gula taggar.”¹⁹⁵

För att två förpackningar ska anses vara förväxlingsbara ska dessa jämföras. Denna jämförelse grundar sig i att konstatera om förpackningar skapar väsentligen samma minnesbild hos konsumenten, sett till en helhetsbedömning av förpackningarnas särdrag. Marknadsdomstolen har tidigare konstaterat att när det gäller varor i självbetjäningbutiker ska helhetsbedömningen grundas i *flyktigt påseende* oavsett om förpackningar kan särskiljas sedda samtidigt. I MD 2002:28 (Santa Maria) ansåg Marknadsdomstolen att det förekom påfallande likheter mellan Matkompaniets och Santa Marias förpackningar och att dessa förpackningar därför riskerade att förväxlas vid ett flyktigt påseende. Det faktum att produkterna, (köttfärsflarn kontra texmex-tillbehör) inte var *utbytbara* resulterade dock i att någon förväxlingsrisk enligt 8 § MFL inte var ett faktum.

Angående frågan om renommésnyltning ska sådan otillbörlig marknadsföring resultera i en ekonomisk fördel på grund av utnyttjande av det ursprungliga företagets positiva föreställning på marknaden. Då Santa Maria var och är välkända på den relevanta marknaden hade företagets produkter ett renommé enligt MFL. Matkompaniet anknöt således till Santa Marias produkter vilket innebar en ekonomisk fördel för Matkompaniet. Följaktligen kunde Matkompaniet åka snålskjuts på konsumenters positiva föreställning om Santa Marias ursprung, varför kraven för renommésnyltning ansågs vara uppfylla trots att det rörde sig om olika produktmarknader.

4.5.2 Varumärkesrättslig snyltning och dess relation till marknadsrättslig renommésnyltning

Även detta samspel har förklarats i MD 2012:15 (Elskling). I varumärkesrättslig mening talas det om urvattning eller snyltning. Det tidigare begreppet förklarar med att det ursprungliga varumärkets särskiljningsförmåga försämras då kundens associationsförmåga påverkas i negativ bemärkelse på grund av ett nyare varumärkes etablering på marknaden.¹⁹⁶ Snyltning i sin tur kan förklarar med att det sker ett

¹⁹⁵ MD 2002:28 (Santa Maria), s. 11.

¹⁹⁶ C-487/07 (L'Oréal), p. 39.

utnyttjande av ett äldre varumärkes kölvatten då innehavaren av ett nytt, identiskt eller liknande varumärke kan dra nytta av de egenskaper ett äldre varumärke har för att i sin tur erhålla framgång.¹⁹⁷ Föreligger möjligheten för en normalt informerad och skäligen uppmärksam användare att förstå att det ena företaget enbart erbjuder ett alternativ till ett annat företag så ska inte det ursprungliga varumärkets särskiljningsförmåga anses vara påverkad.¹⁹⁸ Står det klart för konsumenten att ett varumärke enbart utgör ett alternativ till ett annat varumärke föreligger som huvudregel inte heller snyltning då det äldre varumärkets egenskaper inte kan anses ha överförts till det nya identiska eller liknande varumärket.¹⁹⁹

I MD 2012:15 (Elskling) togs det också sikte på förekomsten av renommésnyltning i enlighet med MFL. Marknadsdomstolen konstaterade att renommésnyltning inte kan föreligga om det finns en konkret skillnad mellan ett varumärkes anseende och den varumärkesrättsliga renommé som tillkommer ett varumärke. Uppdags inte en sådan skillnad brister inte heller kravet på god marknadsföringssed och generalklausulen (5 § MFL) blir inte tillämplig. Marknadsdomstolen har vidare konstaterat i MD 2012:15 (Elskling) att om ett varumärke enbart utgör alternativ till ett annat varumärke förekommer inget intrång i ett varumärkes anseende. Förekommer inget intrång i ett varumärkes anseende kan inte heller ett varumärkes renommé påverkas negativt. Således brister inte kravet på god marknadsföringssed i sådana situationer.

4.5.3 Lagstridighetsprincipen

Marknadsföring som strider mot annan lag än marknadsföringslagen *får* (min kurs.) stoppas med hjälp av 5 § MFL, om marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed.²⁰⁰ Vitessanktionen i marknadsföringslagen kan således komma att användas parallellt med de sanktioner som råder vid speciallagstiftning.²⁰¹ Detta fenomen går under begreppet lagstridighetsprincipen, vilken har ett brett tillämpningsområde inom ramen för den allmänna generalklausulen.²⁰² Den väl inarbetade förekomsten av lagstridighetsprincipen har resulterat i att lagstiftaren funnit att en uttrycklig reglering är överflödig.²⁰³ Huvudregeln är som nämnts ovan att Marknadsdomstolens marknadsrättsliga prövning sker oberoende av immaterialrätten, vilket också är huvudregeln sett till lagstridighetsprincipen.²⁰⁴ I MD 2011:29 (Sony) fann Marknadsdomstolen

¹⁹⁷ Jfr C-487/07 (L'Oréal), p. 41.

¹⁹⁸ C-323/09 (Interflora) p. 81.

¹⁹⁹ MD 2012:15 (Elskling), p. 112 ff.

²⁰⁰ Se prop. 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag*, s. 70; Bernitz, *Svensk och europeisk marknadsrätt del 2*, 2013, s. 149; Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 71. Marknadsrättens grunder, Gerhard, 2016, s. 24.

²⁰¹ Bernitz, *Svensk och europeisk marknadsrätt del 2*, 2013, s. 149.

²⁰² Levin, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, 2014, s. 72.

²⁰³ Svensson, *Praktisk marknadsrätt*, 2010, s. 172.

²⁰⁴ MD 2012:15 (Elskling), p 92.

att det intrångsgörande bolagets marknadsföring hade stridit mot upphovsrätten och på så sätt varit otillbörlig och därmed stridit mot lagstridighetsprincipen och därför mot god marknadsföringssed enligt punkt 9 i svarta listan.²⁰⁵ Trots att det främst rörde sig om upphovsrätt kunde 5 § MFL tillämpas. Även i MD 2012:15 (Elskling) konstaterade Marknadsdomstolen att förfarande som strider mot någon immaterialrättslig bestämmelse, vilken inte uppfyller kraven på god marknadsföringssed, kan förhindras med hjälp av 5 § MFL.

4.6 Kommentar på Marknadsdomstolens fristående prövning

Med hänvisning till MD 2002:28 (Santa Maria) läggs det fokus på två viktiga frågor, förväxlingsbedömningen vid vilseledande efterbildning och bedömningen gällande renommésnyltning inom marknadsrätten.

Marknadsdomstolen har i diverse avgöranden varit noga med att poängtera att en marknadsrättslig prövning sker fristående från den varumärkesrättsliga. Då begreppet förväxlingsrisk förekommer i både varumärkes- och marknadsrätten kan tydliga likheter urskiljas. Vid prövning av förväxlingsrisken inom varumärkesrätten ska vikt fästas vid genomsnittskonsumentens minnesbild och det förekommer inget krav på att konsumenten ska ha tillgång till båda varumärkena samtidigt. I kombination med detta ska hänsyn tas till bland annat hur känt varumärket är, särskiljningsförmåga samt inarbetning. Ser vi till det marknadsrättsliga kravet på vilseledande efterbildning grundar sig helhetsbedömningen utifrån genomsnittskonsumenten i minnesbilden hos konsumenten i kombination med särdrag hos varumärket. Inte heller i dessa fall krävs det att de olika produkterna måste ses samtidigt. Vidare måste de olika produkterna vara utbytbara för att intrång ska föreligga. Att just begreppet utbytbara produkter inte används inom varumärkesrätten betyder inte att detta inte kan utrönas implicit. Det framgår av litteraturen att det utökade skyddet för välkända varumärken omfattar även andra typer av varor och tjänster. Således kan slutsatsen dras att det vanliga skyddet som uppkommer vid registrering eller inarbetning enbart reglerar intrång gällande varor och tjänster av samma slag. Denna iakttagelse är intressant då det utökade varumärkesrättsliga skyddet för kända varumärken kan liknas vid skyddet för renommésnyltning då de båda skydden spänner över olika produktmarknader. Den uttryckliga förekomsten av begreppet renommé i artikel 5.2 VMD stödjer observationen att varumärkesrätten och marknadsrätten har ett samband. Att sedan olika krav för skada förekommer, beroende på vilken bestämmelse som tillämpas, bidrar naturligtvis till att den marknadsrättsliga prövningen sker fristående från den varumärkesrättsliga och vice versa. Låt vara att mycket inspiration kan hämtas från båda rättsområdena då många likheter förekommer.

²⁰⁵ MD 2011:29 (Sony), p. 71; jfr MD 2012:15 (Elskling).

Enligt Marknadsdomstolens nutida tolkning av lagstridighetsprincipen visar denna tillämpning på nytänkande och ett öppet sinne för förändring. Detta är en förändring i rätt riktning då innehavare av varumärkesrätt eller annan immaterialrätt egentligen inte ska behöva förlita sig på antingen det ena eller det andra skyddet. Att kunna avvända sig av generalklausulen (5 § MFL) trots att frågan till större del rör varumärkesrätt menar jag öka möjligheten för innehavare av immateriella ensamrätter att tillvarata sin rätt när intrång begåtts. Följden av denna moderniserade syn och tillämpning av lagstridighetsprincipen innebär inte att en marknadsrättslig prövning inte sker fristående från en immaterialrättslig. Konsekvensen resulterar enbart i att en extra prövning företas av Marknadsdomstolen för att försäkra sig om att god marknadsföringssed respekteras inom immaterialrätten, såväl som marknadsrätten.

En annan viktig iakttagelse som bekräftar Marknadsdomstolens påstående om att den immaterialrättsliga prövningen sker fristående från den marknadsrättsliga stöds av MD 2012:15 (Elskling). I fallet poängterades det att intrång inte förekommer i ett ursprungligt varumärkes anseende om ett nytt varumärke enbart utgör ett alternativ till ett redan existerande varumärke. Utevaron av ett anseendeintrång medför att det ursprungliga varumärkets renommé inte heller kan påverkas i negativ bemärkelse då kravet på god marknadsföringssed får anses vara uppfyllt. Någon hjälp av lagstridighetsprincipen i den förevarande situationen blir inte av relevans. Anledningen till detta beror på att lagstridighetsprincipen enbart realiserar om situationen skulle varit den omvända, det vill säga om god marknadsföringssed inte varit uppfyllt i ett varumärkesrättsligt fall där bristande god marknadsföringssed företagits.

5 Sammanfattande kommentar

Nedan följer svar på samtliga frågeställningar i den ordning de presenterats i avsnitt 1-3.

- Har de skyddsvärda funktionerna som introducerats av EU-domstolen inneburit ett utökat skyddsomfång för innehavare av kända varumärken?

De varumärkesrättsliga skyddsmöjligheterna är relativt många till antalet vilka syftar till att skydda förbindelselänken mellan företag och företagets kunder. Registrering av varumärke kan ske på tre nivåer, nationell, EU-rättslig och internationell. Bortsett från de tre möjligheterna att registrera ett varumärke kan ett varumärke även inarbetas i olika omfattning. Slutligen kan varumärkesrättsligt skydd uppnås med hjälp av de skyddsvärda funktionerna, vilka introducerats i praxis av EU-domstolen. Att det råder oenighet mellan framstående författare på varumärkesrättens område beträffande om dessa funktioner inneburit ett mer omfattande skyddsomfång för varumärkesinnehavare bekräftar att inget givet svar finns att tillgå angående vad de skyddsvärda funktionerna innebär. Det blir således upp till EU-domstolen att ge ett klart och tydligt svar gällande vilka skyddsvärda funktioner som existerar och om dessa resulterat ett bredare skyddsomfång för varumärkesinnehavare.

- Hur kommer borttagandet av det varumärkesrättsliga kravet på grafisk återgivning att påverka skyddsmöjligheterna för innehavare av notoriska varumärken?

Att nya möjligheter föds för registrering av okonventionella varumärken bör uppfattas som en positiv utveckling oavsett om varumärket är notoriskt eller inte. Anledningen till detta ställningstagande beror på att nytänkande och nyskapande uppmuntras vilket i sin tur får en konkurrensfrämjande effekt. När nymodigheter främjas, på grund av en positiv förändring i lagstiftningen fungerar detta som en morot för företag att satsa sina resurser på marknadsföring av okonventionella varumärken. Följden blir i sin tur att dessa okonventionella varumärken, som tidigare betraktats som ett undantag hellre än en huvudregel, kommer förefalla som allt mer naturliga när denna typ av varumärke ökar. Parallellt med en sådan utveckling torde även acceptansen för okonventionella varumärken öka då dessa korrelerar med lagstiftningen på ett rättsenligt sätt jämfört med lagstiftningens tidigare lydelse.

En negativ effekt med hänvisning till borttagandet av grafisk återgivning kan komma att innebära att kraven för att uppnå det varumärkesrättsliga skyddet skjuter i höjden på grund av att många olika typer av varumärken accepteras. Skulle en sådan teori bekräftas föreligger risken att innehavare

av varumärken i allt större bemärkelse kommer behöva förlita sig på marknadsrättsliga bestämmelser.

- Borde renommésnyltning uttryckligen lagregleras?

Med hänvisning till främst MD 1999:21 (Robinson) har det konstaterats att renommésnyltning kan vinna bifall utan förekomsten av någon annan typ av vilseledande marknadsföring. Övrigt material i uppsatsen bekräftar att olika typer av otillbörlig marknadsföring regleras i konkreta lagrum, dock inte renommésnyltning. Utvecklingen gällande att vissa typer av otillbörlig marknadsföring lagregleras kan ifrågasättas, i synnerhet till Levins ställningstagande om att otillbörlig marknadsföring i alla dess former är ett återkommande problem i domstol. Enbart företeelsen att otillbörlig marknadsföring är en växande problematik borde figurera som en varningsklocka, varför problemet måste hanteras på ett noga och utförligt sätt. Att enbart reglera renommésnyltning i generalklausulen kan innebära att företag drar sig från att förlita sig på renommésnyltning som ensam grund för talan. Samtidigt kan utevaron av en lagreglering av renommésnyltning resultera i att intrångsgörare inte avskräcks från att snylta på ett annat varumärke. Sammanfattningsvis ser jag inget hinder till att renommésnyltning frigörs från generalklausulen och regleras i en uttrycklig bestämmelse kopplat till uttryckliga repressalier.

- Borde rekvisitet ”i märkbar mån” tas bort som krav vid renommésnyltning?

Som poängterats tidigare förekommer kravet ”i märkbar mån” inte vid någon typ av vilseledande marknadsföring. Innan avgörandet i MD 1999:21 (Robinson) kunde renommésnyltning inte vinna bifall utan att vilseledande marknadsföring förekom. Med hänvisning till modellen i avsnitt 4.1 kan det för det första ifrågasättas varför en bestämmelse av lägre rang (regleringen av renommésnyltning i generalklausulen) innehåller ett högre krav än en allvarligare bestämmelse (vilseledande marknadsföring). Ett sådant samband är fullkomligt ologiskt då utformningen borde vara den motsatta.

För de andra, i MD 2002:28 (Santa Maria), berörde Marknadsdomstolen inte frågan om genomsnittskonsumenten hade påverkats ”i märkbar mån”, vilket jag tolkar som att begreppet inte tillmäts stor betydelse. Med beaktande av dessa omständigheter kan slutsatsen dras att lagstiftningen inte moderniserats på samma nivå som utvecklingen av praxis varför kravet ”i märkbar mån” borde slopas i sin helhet vid renommésnyltning.

- Är det rimligt att en part som anspelat på en ursprunglig näringsidkares renommé väcker talan mot en tredje part med renommésnyltning som grund?

För att renommésnyltning ska bli av relevans måste det röra sig om kommersiell verksamhet. Intrångsgöraren måste i sin tur bedriva någon typ av aktivitet parallellt med att intrångsgörarens marknadsföringsåtgärder i

märkbar mån påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Vidare måste det ursprungliga varumärket vara känt på marknaden samt bärare av ett positivt uppmärksamhetsvärde.

Samtliga av kraven i föregående stycke var uppfyllda i MD 1999:21 (Robinson). Både kravet på kommersiellt ursprung och aktivitetskravet var ett faktum då SVT marknadsförde sig på bekostnad av romanen Robinson Crusoe. Romanen Robinson Crusoe var i sin tur en känd roman och hade ett positivt uppmärksamhetsvärde. Att SVT anspelade på någon annans renommé och lyckades bli så pass kända att talan kunde väckas mot tredje part är enligt mig en missvisning av hur juridik bör tillämpas. Omständigheterna i fallet indikerar på att anspelande på annans varumärke kan vara acceptabelt så länge den snyltande näringsidkaren lyckas bli tillräckligt känd. Ett beteende som varken är rimligt eller bör uppmuntras och inte heller ett beteende som på lång sikt hanterar det växande problemet med renommésnyltning på ett effektivt sätt.

- Sker den marknadsrättsliga prövningen fristående från den varumärkesrättsliga?

Att likheter har konstaterats mellan varumärkes- och marknadsrätten och att Marknadsdomstolen kan hämta vägledning ur varumärkesrättsliga bestämmelser vid marknadsrättsliga intrång (jfr MD 2012:15 (Elskling)) är inte synonymt med att den fristående prövningen har slopats. Att en mer generös tillämpning av lagstridighetsprincipen vuxit fram där 5 § MFL kan tillämpas vid bristande god marknadsföringssed i immaterialrättsliga situationer, med koppling till marknadsrätten, innebär inte heller att den fristående prövningen exkluderats. Även det faktum att lagstridighetsprincipen enbart aktiveras och kan anpassas i en riktning indikerar på att en fristående prövning alltid måste ske för att komma till en rättfärdigad slutsats.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det råder förvirring vad kvalitet-, kommunikations-, reklam- och investeringsfunktionen har haft för praktisk betydelse vad gäller ett utökat varumärkesrättsligt skyddsomfång. Denna förvirring kan enbart botas med hjälp av konkreta förklaringar från EU-domstolen. Oavsett om det rör sig om ett känt varumärke eller inte, kommer borttagandet av kravet på grafisk återgivning bidra till att okonventionella varumärken med tiden kan erhålla skydd på samma premisser som tvådimensionella. Förvirring kan även anses råda vid förekomsten av renommésnyltning, dels i form av att renommésnyltning inte uttrycks i lag och dels i form av en otydlig innebörd av begreppet ”i märkbar mån”. För att komma till rätta med denna förvirring och för att komma till rätta med det ständigt växande problemet med renommésnyltning borde renommésnyltning uttryckligen lagregleras och därmed frigöras från generalklausulen. Begreppet ”i märkbar mån” borde i sin tur tas bort som rekvisit för renommésnyltning, då en sådan justering hade resulterat i förtydligande av hur renommésnyltning förhåller sig till annan otillbörlig marknadsföring. Som sista synpunkt avseende renommésnyltning borde inte

en näringsidkare på grund av omfattande marknadsföring kunna överta en annan näringsidkares renommé, något som i dagsläget är möjligt (jfr MD 1999:21 (Robinson)). Slutligen kan det konstateras att med beaktande av det material som företagits för att ge svar på de fem första frågeställningarna gör Marknadsdomstolen alltid en fristående prövning på det marknadsrättsliga och varumärkesrättsliga området.

Käll- och litteraturförteckning

Förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke.

Varumärkesförordningen (Rådets förordning (EG) Nr. 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken).

Direktiv

Direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av direktiven 84/450/EEG, 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG och förordning (EG) nr 2006/2004.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.

Varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar).

Propositioner

Proposition 1994/95:59, *Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet.*

Proposition 2009/10:225, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.*

Proposition 2007/08:115, *Ny marknadsföringslag.*

Litteratur

Bernitz, Ulf m.fl., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 14 uppl., Stockholm, Jure, 2017.

Bernitz, Ulf, *Svensk och europeisk marknadsrätt del 2*, Stockholm, Norstedts juridik, 2013.

Björkenfeldt, Mats, *Till frågan om varumärkets funktioner. Kommentar till Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 (T 301/12) (Mon.Zon)*, s. 289-294.

Borgenhäll, *Dubbelt och flerdubbelt skydd – överlappande rättigheter angående bruksvaror*, NIR, 2000, s. 559-564.

Borgenhäll, H. & Levin, M., Infotorg, *Företagens designskydd - en strategisk tillgång*, *PointLex Legala Affärer*, nummer 2/2006.

Carlson, Per, *Kommentar till varumärkeslagen (2010:1877)*, *Karnov: svensk lagsamling med kommentarer 2012/13*, 17 uppl., Stockholm 2012.

EUIPO, *Grafisk återgivning – typer av varumärken*, Law & practice, <<https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/elimination-of-graphical-representation-requirement>>, besökt 2017-09-12.

Gerhard, Peter, *Marknadsrättens grunder*, 4 uppl., Malmö, Gleerups utbildning, 2016.

ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation, Stockholm, ICC Sweden, artikel 1-3, http://reklamombudsmannen.org/shared-media/media/final_marketing_code_swe.pdf, besökt 2017-11-09.

Kur, Annette, *Harmonization of intellectual property law in Europe: The ECJ trade mark case law 2008-2012*, *Common Market Law Review*, Volym 50 (3), 2013, s. 790.

Kur, Annette, *Trade Marks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*, i *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law*, Volym. 45(4), 2014, s. 443.

Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, 11 uppl., Stockholm, Norstedts juridik, 2017.

Levin, Marianne, *Marknadsföringslagen: en kommentar*, Stockholm, Karnov Group, 2014.

Lidgard, Hans Henrik, *Swedish Copyright Evergreens Mini-maglite?*, Lund University Faculty of Law, Nätverket för Europarätt, bepress, 2010.

Lunell, Erika, *Okonventionella varumärken: form, färg, doft, ljud*, Stockholm, Norstedts juridik, 2007.

Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika, *Grundläggande immaterialrätt*, 3 uppl., Malmö, Gleerups Utbildning, 2015.

Nationalencyklopedin: NE, sökord: *degeneration*,
[https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/degeneration-\(juridik\)](https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/degeneration-(juridik)),
besökt 2017-12-01.

Nordell, *Efterbildningar och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. En kommentar till MD 2006:19 (Vi)*, NIR, 2007, s. 213-217.

Nilsson, Magnus, *Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys*, NIR, 2014, s. 67-79.

Nordell, Per Jonas, *Marknadsrättens goodwillskydd*, Stockholm, Norstedts juridik, 2003.

Nordell, Per Jonas, *Renommésnyltning i Marknadsdomstolen*, Juridisk tidskrift, 1999-2000, s. 651-658.

Peczenik Aleksander – *Juridikens teori och metod*, Norstedts Juridik, Fritzes Förlag AB, 1995.

Reichel, Jane, EU-rättslig metod, i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk metodlära*, Lund, Studentlitteratur, 2013.

Sandgren, Claes - *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare*, 3 uppl., Norstedts Juridik, 2015.

Sandri, Stefano & Rizzo, Sergio, *Non-conventional trade marks and community law*, Thurmaston, Marques, 2003.

Schovsbo, Jens, *Varumaerketlig beskyttelse af industrielt design?*, NIR 1996, s. 53-68.

Spångberg, *Investeringskyddet inom varumärkesrätten. Är skyddet för kända märken bara imaginärt?* s. 610-619.

Stenvik, Are, *Rettsbeskyttelse av forretningskonsepter og-metoder*, Norge, <<http://jura.ku.dk/njm/36/529stenvik.pdf>>, besökt 2017-09-27.

Svensson, Carl Anders, *Praktisk marknadsrätt*, 8 uppl., Stockholm, Norstedts juridik, 2010.

Wainikka, Christina, *Att skydda innovationer: affärer, risker och möjligheter*, Lund, studentlitteratur, 2013, s. 87.

Wessman, Richard, *Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Stockholm, Norstedts juridik, 2002.

Wessman, Richard, *Varumärkeslagen: en kommentar*, 2014, Stockholm, Norstedts juridik, 2014.

Åhman, Karin, *Grundläggande rättigheter och juridisk metod*, Stockholm, Nordstedts juridik, 2015.

Rättsfallsförteckning

EU-domstolen

C-104/01, Libertei Groep BV mot Benelux-Merkenbureau, ECLI:EU:C:2003:244.

C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Franz Attenberger, ECLI: EU:C:1999:230.

C-145/05, Levi's Strauss & Co. mot Casucci SpA, ECLI: EU:C:2006:264.

C-205/13, Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S, ECLI: EU:C:2014:2233.

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

C-218/01, Henkel KGaA, ECLI: EU:C:2004:88.

C-228/03, The Gillette Company mot LA-Laboratories Ltd Oy, ECLI: EU:C:2005:177.

C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI: EU:C:2002:748.

C-283/01, Shield Mark BV mot Joost Kist h.o.d.n. Memex, ECLI: EU:C:2003:641.

C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd, ECLI: EU:C:2002:377.

C-307/10, Chartered Institute of Patent Attorneys mot Registrar of Trade Marks, ECLI: EU:C:2012:361.

C-321/03, Dyson Ltd mot Registrar of Trade Marks, ECLI: EU:C:2007:51.

C-323/09, Interflora Inc. mot Marks & Spencer plc, ECLI: EU:C:2011:604.

C-337/95, Parfums Christian Dior S A o c h Parfums Christian Dior B V mot Evora BV, ECLI: EU:C:1997:517.

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

C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA, ECLI: EU:C:1999:408.

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

C-408/01, Adidas-Salomon AG mot Fitnessworld Trading Ltd, ECLI: EU:C:2003:582.

C-425/98, Marca Mode CV mot Adidas AG, ECLI: EU:C:2000:339

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

Förenade målen C-468/01 och P 472/01 Procter & Gamble Company, ECLI:EU:C:2004:259.

Harmoniseringsbyrå

T-128/01, DaimlerChrysler Corporation mot Byrå för harmonisering inom den inre marknaden, den 6 mars 2003*.

Högsta Domstolen

NJA 2009 s. 159, Mag Instrument, Inc, mot IKEA Svenska Försäljnings Aktiebolag, mål nr: T1421-07.

Marknadsdomstolen

MD 1988:19, Stockholms Arena AB mot Svenska Statoil AB.

MD 1999:21, Sveriges Television AB mot OLW-SNACKS AB, Dnr C 3/99.

MD 2000:25, Hästens Sängar AB mot Skeidar Möbler & Interiör AB, Mål nr T 8-1410-97.

MD 2001:22, Red Bull mot SM Group AB, Dnr C 23/00 och C 27/00.

MD 2002:28, Santa Maria AB mot Sven P. Matkompaniet AB, Dnr C 31/01.

MD 2003:16, V&S Vin & Sprit Aktiebolag mot J&J Nordic Aktiebolag och L O Smith AB, Dnr C 25/01.

MD 2008:8, Saltkråkan AB mot Hotell Villa Villekulla AB, Dnr C 18/06.

MD 2008:15, Rusta AB mot Mag Instrument, Inc, Dnr C 14/07.

MD 2006:3, LEGO System A/S mot S. S., med firma B. S. Handel, Dnr C 33/04.

MD 2011:1, WeSC AB mot KappAhl Sverige AB, Dnr C 6/10.

MD 2011:27, Stiftelsen S. & Carl Malmstens Minne mot Norrgavel E. R. Aktiebolag, Dnr C 26/10.

MD 2011:29, Sony Computer Entertainment Europe Limited mot Wechip Handelsbolag, P. M. med enskild firma PM och Krusan AB (tidigare Rejoy AB), Dnr C 17/10, Dnr C 18/10, Dnr C 19/10.

MD 2012:11, Apoteket Aktiebolag mot Datoteket Sweden, Dnr C 3/12.

MD 2012:15, Elskling AB mot Kundkraft Sverige AB, mål nr C 26/11.

MD 2013:18, SMEKAB AB mot QR International AB, mål nr C 22/12.

MD 2015:11, Orcla Confectionery & Snacks Sverige AB mot Fredagsmys AB, mål nr C 13/14.

Patent- och registreringsverket

Mål 95-491, Hjem-Is Europa A/S, PRV:s nummer: 92-11287.

Regeringsrätten

RA 2001 ref 14 (II) (Champis).

Svea Hovrätt

DT 32, Absolut Rent mot Absolut Vodka, mål nr T 78-97.

T-768-14, Swedish Match North Europe AB mot V2 Tobacco A/S, mål nr T 13352-11 & T 5357-12.

Dom 1998-12-07, mål nr T 548-97 (TRIPP TRAPP II).

Ljungby Tingsrätt

Dom 1997-12-16, mål nr T 13-96 (TRIPP TRAPP I).

Svensk Forms Opinionsnämnd

Svensk Forms Opinionsnämnd, Upphovsrättsligt skydd för brukskonst,
Yttranden: 1992-2000, 2001, s. 46.