

# Varumärken från konsument- synpunkt 35 år senare

MARIANNE LEVIN\*

## 1. Ensamrätten till varukännetecken

Långt före Sveriges tillträde till EU konstaterade Lars Pehrson i sin avhandling år 1981 att "Det specifika för varumärket är att det fyller en konkurrensfunktion genom att särskilja olika varor och tjänster från varandra, ...".<sup>1</sup> Det understryks då som nu av en enhetlig doktrin och praxis att varumärkets grundläggande funktion är att garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung genom att göra det möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från samma eller liknande med ett annat ursprung.<sup>23</sup> Eller som det står på EUIPO:s hemsida:<sup>4</sup> "Varumärken talar om för konsumenterna varifrån olika produkter kommer".<sup>5</sup> En sådan ursprungsgaranti utgör en värdefull förmögenhetstillgång som är både angelägen att förvärva och vårda. Ju längre ett varumärke har funnits på marknaden, desto större är normalt dess värde. Det kommunicerar effektivare, och skyddsomfång och skyddsanspråk brukar utsträckas med tiden. Inget i det hittills sagda förefaller att märkbart skilja ut gårdagens varumärkesrätt mot dagens. Men vi har ny lag, fler uppkomstsätt,<sup>6</sup> ny rättspraxis och nya rättskällor, inte minst genom EU-rätten. I det följande belyses därför dagens varumärken från konsumentssynpunkt utifrån EU-domstolens aktuella praxis för att identifiera eventuella nya trender.

\* Professor Stockholms universitet, jur. dr, fil. dr *h.c.*

<sup>1</sup> Varumärken från konsumentssynpunkt En rättsvetenskaplig studie, Liber 1981 s. 31.

<sup>2</sup> Se EU-domstolen i mål C-39/97, REG 1998 s. I-5507 (Canon) p. 28 och från senare praxis bl.a. mål C-120/04, REG 2005 s. I-8551 (Medion) p. 23, de förenade målen C-235–238/08, REU 2010 s. I-2417 (Google och Google France) p. 82. Jfr även mål C-371/02, REG 2004 s. I-5791 (Björnekulla Fruktindustrier) p. 20.

<sup>3</sup> Jfr Pehrson a.a. s. 42 f.

<sup>4</sup> Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet/EUIPO, European Union Intellectual Property Office, ex OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Design)).

<sup>5</sup> <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/sv/intellectual-property>, och jfr Pehrson a.a. s. 42 f.

<sup>6</sup> Utöver EU-rätten har Sverige också år 1995 i tillträtt Madridprotokollet (1989) för internationell varumärkesregistrering.

Numera kan som bekant ensamrätt till varukännetecken i Sverige uppkomma på tre sätt, nämligen genom registrering av ett nationellt varumärke hos Patent- och registreringsverket enligt VML, eller genom registrering av ett EU-varumärke hos den europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, EUIPO,<sup>7</sup> eller genom inarbetning av ett tecken nationellt. När 2010 års VML ersatte 1960 års varumärkeslag (SFS 644) var syftet att lägga svensk rätt tätt in på harmoniseringsdirektivet<sup>8</sup> och EU-domstolens praxis. Av 1 kap. 10 § första stycket VML framgår att innehavarens ensamrätt till ett tecken i näringsverksamhet kan åberopas till skydd mot skada i tre olika situationer, som är desamma både enligt 1 kap. 10 § VML och artikel 9.2 i EU:s varumärkesförordning:<sup>9</sup>

- vid dubbel identitet utan någon närmare förväxlingsprövning<sup>10</sup>;
- vid förväxlingsrisk, inbegripet risken sambandsuppfattning mellan den som använder ett så kallat associationsskapande tecken<sup>11</sup>; och
- vid risk för skada på kända teckens anseende även utan förväxlingsrisk<sup>12</sup>.

<sup>7</sup> European Union Intellectual Property Office, ex OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market).

<sup>8</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (nedan direktivet). Jfr det nya europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, som ska genomföras i nationell rätt år 2019.

<sup>9</sup> 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 m.m. som trädde i kraft den 23 mars 2016.

<sup>10</sup> Se om identitet från EU-domstolens i praxis mål C-48/05, REG 2007 s. I-101 (Adam Opel) p. 28 och 29 och mål C-533/06, REG 2008 s. I-4231 (O2 Holdings och O2 (UK)) p. 34. Efter EU-domstolens avgörande i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google m.fl. och mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 59 m. hänv. betonas skaderekvisitet för intrång.

<sup>11</sup> Jfr EU-domstolen i mål C-251/95, REG 1997 s. I-6191 (SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport).

<sup>12</sup> Se EU-domstolen i mål C-408/01, REG 2003 (Adidas-Salomon och Adidas Benelux) s. I-12537 domslutet p. 2, jfr mål C-292/00, REG 2003 s. I-389 (Davidoff) p. 25 och mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 34 ff.

## 2. Förväxlingsbara varukännetecken

### 2.1 Direkt och indirekt förväxling

En förväxlingsrisk har av EU-domstolen definierats som "risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företaget med ekonomiska band."<sup>13</sup> Det är inte varje förväxlingsbart tecken som kan förhindras med hjälp av varumärkesrätten, utan i princip bara sådan användning av tredje man som (skadligt) påverkar eller kan påverka varumärkets grundläggande ursprungsangivande funktion.<sup>14</sup> Därför kan enligt 1 kap. 5 § VML andra stycket inte vare sig tecken eller upplysningar om varors eller tjänsters art, kvalitet, kvantitet, geografiska ursprung med flera andra egenskaper hos produkten eller sedvanliga beteckningar förbehållas en enskild näringsidkare<sup>15</sup> – om de inte blivit inarbetade som just varukännetecken.<sup>16</sup> Men begreppet varumärkesanvändning framstår numera omfattande.

Högsta domstolen (HD) har i NJA 2014 s. 580 (Layher) konstaterat att varumärken har ett lagstadgat skydd mot skada på bland annat investeringsfunktionen, eller varje annan grundläggande funktion som riskerar att skadas genom annans oauktoriserade utnyttjande.<sup>17</sup> Det överensstämmer med att i senare praxis har utan närmare definitioner omtalats garanti- samt kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner, som intensivt diskuterats i doktrinen.<sup>18</sup> För mig tjänar främst sådana rubriceringar syftet att beskriva och nyansera varumärkets användning och skydd i en konkret situation, särskilt beträffande kända märken.<sup>19</sup> Det kan därför på goda grunder diskuteras hur många av de uppräknade varumärkets funktioner

<sup>13</sup> Se EU-domstolen i mål C-342/97, REG 1999 s. I-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 17 och mål C-120/04, REG 2005 s. I-8551 (Medion) p. 24 och 26.

<sup>14</sup> Se ursprungligen EU-domstolen i mål C-63/97, REG 1999 s. I-905 (BMW) p. 38 samt vidare EU-domstolen i mål C-206/01, REG 2002 s. I-10273 (Arsenal Football Club) p. 51, mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 58, de förenade målen C-236/08–C-238/08, REU 2010 s. I-2417 (Google France och Google) p. 76 i mål C-278/08, REU 2010 s. I-2517 (BergSpechte) p. 29–37 och mål C-323/09, REU 2011 s. I-8625 (Interflora och Interflora British Unit) p. 37.

<sup>15</sup> Jfr EU-domstolen i de förenade målen 53–55/01, REG 2003 s. I-3161 (Linde m.fl.) p. 73 och domslutet p. 2 andra stycket.

<sup>16</sup> Jfr EU-domstolen i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, REG 1999 s. I-2779 (Windsurfing Chiemsee).

<sup>17</sup> Jfr NJA 2014 s. 580 (Layher), särskilt p. 14 ff. samt beträffande investeringsfunktionen p. 28.

<sup>18</sup> Jfr Per Jonas Nordell, NIR 2010 s. 264 ff., Håkan Borgenhall, NIR 2013 s. 3 ff., särskilt s. 4 och 17 f. och Mikael Spångberg, NIR 2013 s. 609 ff.

<sup>19</sup> Se mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 58.

som är så rättsligt självständiga att de kan skadas och därmed sanktioneras som sådana.<sup>20</sup>

Av första meningen i skäl 11 i ingressen till direktivet framgår att eftersom varumärkets funktion framför allt är att garantera att varumärket anger (det rätta) ursprunget,<sup>21</sup> bör skyddet vara absolut om det råder identitet mellan varumärket och tecknet samt mellan varorna eller tjänsterna. Eftersom det finns en intrångspresumtion är skyddet vid dubbel identitet (enligt 1 kap. 10 § första stycket punkt 1) mer omfattande än det som följer av 1 kap. 10 § första stycket punkt 2. Men eftersom regleringen är speciell bör den inte kunna utvidgas utöver sin ordalydelse.<sup>22</sup> Enligt 1 kap. 10 § första stycket gäller som förutsättning för intrång enligt både punkt 1 och punkt 2 en risk för skada på varumärkets funktion<sup>23</sup> med en nyanserad prövning av den indirekta förväxlingsrisken enligt punkt 2. Det understryks också genom att skäl 11 i ingressen till direktivet fortsätter:

”Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer...”

Skyddsförutsättningarna enligt i 1 kap. 10 § första stycket punkt 2 innebär således en prövning av förväxlingsrisken, inklusive uppfattat samband mellan ursprung, som en rättshavare kan göra anspråk på skydd mot både med avseende på identiska eller liknande tecken och samma eller liknande verksamheter (varor eller tjänster). Förväxlingsbarhet bland allmänheten och/eller slutanvändarna ska avgöras genom en helhetsbedömning.<sup>24</sup> Det betyder att åtminstone en risk för förväxling mellan tecknet och varumärket måste kunna visas.

<sup>20</sup> Skada på investeringsfunktionen har visserligen getts en viss effektmässig definition i mål C-323/09, REU 2011 s. I-8625 (Interflora och Interflora British Unit) p. 60 ff, nämligen att användningen i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket. Men en sådan definition förefaller svår att avgränsa till just dubbel identitet. Den tycks snarare generellt höra ihop med anseende och risk för degradering av ett märke, inom eller utanför varuslagslikheten.

<sup>21</sup> Jfr EU-domstolen i mål C-323/09, REU 2011 s. I-8625 (Interflora och Interflora British Unit) p. 40.

<sup>22</sup> Jfr EU-domstolen i mål C-291/00, REG 2003 s. I2799 (LTD Diffusion), som uttalar i domen att även så små skillnader som en genomsnittskonsument inte uppfattar utgör grund för dubbel identitet.

<sup>23</sup> Se t.ex. C-206/01, REG 2002 s. I-10273 (Arsenal Football Club) p. 51, mål C-48/05, REG 2007 s. I-101 (Adam Opel) p. 21 och 22 och mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 58. Se om användning som kan skada varumärkets funktion(er) EU-domstolen i de förenade målen C-236–238/08 Google France and Google p. 77.

<sup>24</sup> Marianne Levin, Lärobok i immaterialrätt 10 uppl., Norstedts Juridik 2011 s. 468.

## 2.2 Närmare om helhetsbedömningen

En risk för förväxling mellan två varukännetecken, och därmed ett intrång enligt 1 kap. 10 § första stycket punkt 2 VML, träffas enligt EU-domstolens fasta rättspraxis mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.<sup>25</sup> Helhetsbedömningen omfattar bland annat varumärkets bekantskap på marknaden, den association som tecknet framkallar, graden av likhet mellan tecknen samt mellan de aktuella varorna eller tjänsterna.<sup>26</sup> I bedömningen dras således in såväl särskiljningsförmåga som märkeslikhet och varuslagslikhet, märkens art och beskaffenhet, köparna, försäljningskanaler osv.<sup>27</sup>

Helhetsbedömningen av förväxlingsrisk mellan två tecken avser vilket intryck de sammantaget gör på genomsnittskonsumenten av produktkategorin i fråga,<sup>28</sup> dvs. på ”en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten konsument”.<sup>29</sup> Då ska också beaktas dels att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer,<sup>30</sup> dels att konsumentens minnesbild är bleknad.<sup>31</sup> Att särskilt de berörda konsumenterna lyfts fram

<sup>25</sup> Se t.ex. EU-domstolen i mål C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497 (Specsavers International Healthcare and others) p. 34 samt vidare EU-domstolen i mål C 251/95 REG. 1997 s. I-6191 (SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport) p. 22, i mål C-120/04, REG 2005 s. I-8551 (Medion) p. 27 och i mål C-334/05, REG 2007 s. I-4529 P (EUIPO mot Shaker) p. 34.

<sup>26</sup> Se EU-domstolen i mål C-39/97, REG 1998 s. I-5507 (Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer) p. 17 ff.

<sup>27</sup> Se EU-domstolen i mål C-251/95, REG 1997 s. I-6191 (SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport) p. 22, mål C-342/97, REG 1999 s. I-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 18, mål C-425/9, REG 2000 s. I-4861 (Marca Mode) p. 40 och i mål C-3/03 P, REG 2004 s. I-3657 (Matratzen Concord mot EUIPO) p. 28. Jfr även NJA 2003 s. 555 (Checkpoint).

<sup>28</sup> Se t.ex. EU-domstolen i mål C-342/97, REG 1999 s. I-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 26 och i mål C-361/04 P, REG 2006 s. I-6431 (Ruiz-Picasso m.fl. mot EUIPO) p. 38.

<sup>29</sup> Se beträffande genomsnittskonsumenten EU-domstolen 1998 i mål C-210/96, REG 1998 s. I-4657 (Gut Springenheide och Tusky mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt) p. 31 och 37. Det har senare förts över som en norm i varumärkesrätten; första gången i mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 27.

<sup>30</sup> Se EU-domstolen i mål C-342/97, REG 1999 s. I-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 26, vidare EU-domstolen i mål C 251/95, REG. 1997 s. I-6191 (SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport) p. 23, mål C-342/97, REG 1999 s. I-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 25, C-120/04, REG 2005 s. I-8551 (Medion) p. 27 och 28 och i mål C-334/05, REG 2007 s. I-4529 P (EUIPO mot Shaker) p. 34 och 35, mål C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497 (Specsavers International Healthcare and others) p. 35 samt beslutet i mål C-3/03 P, REG 2004 s. I-3657 (Matratzen Concord mot EUIPO) p. 29.

<sup>31</sup> Se EU-domstolen i mål C-342/97, REG 1999 s. I-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 26: ”Hänsyn skall dock även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han har i minnet. Det bör även beaktas att genomsnittskonsumentens

som norm följer naturligt av att märkesuppmärksamheten kan vara olika för olika varor eller tjänster.<sup>32</sup> Det gäller typen av varor men också inköps-sättet.

### 2.2.1 Den centrala märkeslikheten och det flexibla kravet på särskiljningsförmåga

Genom EU-domstolens mål C-251/95 (SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport) framhölls principen om känneteckenskraft: ”ju större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara desto större är risken för förväxling”.<sup>33</sup> Ett varumärke som har en stark ursprunglig särskiljningsförmåga eller som har förvärvat en stark särskiljningsförmåga erhåller som bekant ett större skyddsomfång. Det slogs åter fast i domstolen genom mål C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer).<sup>34</sup> Där underströks också betydelsen av att ett märke är känt och mycket känt.

Helhetsbedömningen av märkeslikhet avser hur konsumenten upplever två märken i den dagliga varuomsättningen. Då brukar tre principer särskilt framhållas: helhetsintrycket, den bleknande minnesbilden och en individualiserad bedömning i det aktuella fallet.<sup>35</sup> En sådan bedömning tar traditionellt särskilt sikte på risken för förväxling med avseende på bland annat tecknens särskiljande och dominerande beståndsdelar,<sup>36</sup> varvid enbart ett gemensamt begreppsnehåll hos två tecken knappast grundar en förväxlingsrisk enligt 1 kap. 10 § första stycket punkt 2.<sup>37</sup> Principen om den bleknande minnesbilden understryker, liksom den om helhetsintrycket, betydelsen av att tecken med en stark särskiljningsförmåga måste ges ett vidare skyddsomfång, eftersom tecken som liknar ett sådant lätt uppfattas som det kända märket eller i varje fall ha ett samband med detta.

Enligt 1 kap. 4 § VML följer i enlighet med artikel 2 i direktivet att

uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om.”

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> REG 1997 s. I-6191 p. 24.

<sup>34</sup> REG 1998 s. I-5507 p. 17 ff.

<sup>35</sup> Se EU-domstolen i mål C-342/97, REG 1999 s. I-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 25 och 26 m. hänv.

<sup>36</sup> Se EU-domstolen i mål C-342/97, REG 1999 s. I-3819 (Lloyd Schuhfabrik Meyer) p. 27 och i mål C-120/04, REG I-8851 (Medion) p. 26.

<sup>37</sup> Jfr artikel 5.1 b i direktivet och från praxis EU-domstolen i mål C-251/9, REG 1997 s. I-6191 (SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport) p. 20–22, där det slagits fast att enbart ett gemensamt begreppsnehåll inte är ett sådant samband som ger en förväxlingsrisk.

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken ...,<sup>38</sup> särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga.”

Den vidsträckta definitionen anses svara mot den moderna tidens krav på särskiljande tecken och ta adekvata hänsyn till konsumenternas konsumtionsvanor och perceptionsförmåga, inklusive att varu- och förpackningsutstyrelse spelar en stor roll i dagens självbetjäningssamhälle och inte sällan associeras med en särskild näringsidkare. Att tecknen veckligen kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en verksamhet från dem som tillhandahålls i en annan, se 1 kap. 5 § första stycket, är så självklart i ett varumärkessammanhang att det nästan känns genant att nämna; utan särskiljningsförmåga inga varumärken (som pekar ut ett kommersiellt ursprung).<sup>39</sup> Men därtill tjänar varumärken till att avgränsa ensamrätt till sådana ord och uttryck som alla kan behöva använda.

Som framgår av 1 kap. 5 § tredje stycket VML är särskiljningsförmåga ett rörligt begrepp genom att särskiljningsförmågan inte behöver vara en ursprunglig egenskap utan kan förvärfvas. Det är i stället en viktig och typisk aspekt för bedömningen av ett varukänneteckens särskiljningsförmåga att ta hänsyn till den distinktivitet som kan ha förvärvats genom användning.<sup>40</sup> Som princip kan alla tecken som inte faller på det absoluta registreringshindret i 1 kap. 9 § VML, i varje fall, teoretiskt, förvärva särskiljningsförmåga genom inarbetning och vara föremål för ensamrätt.<sup>41</sup>

### 2.2.2 *Det relativt oväsentliga kravet på varuslaglikhet*

Medan märkeslikhet är den jämförelse som brukar tilldra sig uppmärksamhet i varumärkesrättslig praxis ur skilda aspekter, visuell likhet, ljudlighet och begreppslikhet, kan en förväxlingsrisk först uteslutas om det inte finns någon risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.<sup>42</sup> Inte förrän då kommer varuslaglikheten in. Eftersom varumärkesskyddet bygger på dubbla förutsättningar med märkeslikhet

<sup>38</sup> Kravet på grafisk återgivning försvinner nu ur lagen ur lagen och ersätts med att ett krav på att ett registrerbart varumärke ska kunna återges i varumärkesregistret.

<sup>39</sup> Jfr EU-domstolen i mål C-299/99, REG 2002 s. I-5475 (Philips) och i mål C-48/09 P, REU 2010 s. I-8403 (Lego Juris).

<sup>40</sup> Exempelvis EU-domstolen i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, REG 1999 s. I-2779 (Windsurfing Chiemsee) p. 46.

<sup>41</sup> Se EU-domstolen i de förenade målen 53–55/01, REG 2003 p. I-3161 (Linde m.fl.) p. 67 ff. och domslutet p. 2 första stycket.

<sup>42</sup> Se EU-domstolen i mål C-39/97, REG 1998 s. I-5507 (Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer) p. 30.

och varuslagslikhet, inklusive samspelet dem emellan, blir konkurrensförhållandet en slutlig vattendelare för en förväxlingssituation. Bedömningen av varuslagslikhet avser med andra ord att fastställa om omsättningskretsen är helt eller delvis densamma.

Vid stor märkeslikhet brukar det vidare uttalas att kravet på varuslagslikhet är mindre.<sup>43</sup> Men medan märkeslikheten utreds mycket ingående, i både administrativ och judiciell praxis, uppkommer sällan diskussioner om varuslagslikhet i rättspraxis. Det är inget nytt för dagen eller för EU-rätten, utan så har det nog alltid varit. Exempelvis finner Lars Pehrson efter en omfattande genomgång av förväxlingsbarhet i avhandlingen att varuslagslikhet sällan eller aldrig diskuteras i rättspraxis.<sup>44</sup> Och samma slutsats har dragits från norsk praxis.<sup>45</sup> Undantaget som bekräftar regeln är i så fall NJA 2003 s. 555 (Checkpoint), där en strikt tolkning av verksamheten under användningsfristen blev utslagsgivande för intrångsbedömningen.<sup>46</sup>

Efter att ha ägnat 78 sidor åt märkeslikhet och fem åt varuslagslikhet konstaterar Pehrson att det inte varit så lätt att göra någon granskning av bedömningen av varuslagslikhet i domstolarnas praxis. Varuslagslikhet hade ansetts föreligga i samtliga granskade fall.<sup>47</sup> Han vågar ändå dra slutsatsen av NJA 1979 s. 121 (BI/Bic) att det förefallit som att administrativ praxis och judiciell överensstämt i sina värderingar. I NJA 1979 s. 121 hänvisade hovrätten till att den bedömning som fastställdes av HD stod i "samklang med rådande administrativ praxis". Detta förefaller också att vara en given utgångspunkt, om inte kännetecknen i bruk på marknaden ger grund för en annan uppfattning.

Den förhållandevis ringa uppmärksamheten på varuslagslikhet kan förklaras med det uppenbara förhållandet att det – till skillnad från märkeslikhet – inte på ett meningsfullt sätt går att värdera varuslags- eller tjänstelikheter isolerat och abstrakt.<sup>48</sup> Prövningen av varuslagslikhet i ett visst fall kan visserligen erbjuda stora svårigheter. Men som framhölls redan år 1940 av Gösta Eberstein i Om skydd för individualiteten s. 62 ff. är det betydelselöst om varorna som sådana kan förväxlas. Varukännetecknen syftar "inte till att skilja olika varuslag från varandra utan att skilja den ene näringsidkarens varor från den andres."<sup>49</sup> I stället är det en självklarhet i

<sup>43</sup> EU-domstolen i mål C-39/97, REG 1998 s. I-5507 (Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer), särskilt p. 17 och 19.

<sup>44</sup> Pehrson a.a. s. 244 ff.

<sup>45</sup> Birger Stuevold Lassen och Are Stenvik, Kjennetegnsrett 3 uppl. Universitetsforlaget 2011 s. 323.

<sup>46</sup> Jfr även HD:s beslut av den 3 december 2015 i mål nr T 3403-14, som innebär att EU-domstolen får ta ställning till skyddets omfattning med avseende begärda på varu- och tjänsteslag under användningsfristen.

<sup>47</sup> Pehrson a.a. s. 291 f. och 296.

<sup>48</sup> Lassen och Stenvik *ibid.*

<sup>49</sup> SOU 1958:10 s. 254.



nationell och europeisk rätt att fråga om varumärkesintrång uppkommer först om två tecken är lika.<sup>50</sup> Om de då också avser liknande varor eller tjänster, så kan diskussionen som sagt börja om ett eventuellt intrång. Fråga om intrång kan helt enkelt inte uppkomma utan (viss) märkeslikhet.<sup>51</sup>

Det just sagda illustreras även av det uppenbara förhållandet att vid fråga om utvidgat skydd får kända märken inte ytterligare skydd mot märken som är olika; märkeslikheten behöver således vara ganska stor. Men de får skydd mot skada också i andra avseenden. Utanför varuslagslikheten sker utvidgningen av skyddet genom att olika varuslag kan föras samman under märket och ändå göra intrång som en följd av att märket är känt också utanför sin målgrupp eller omsättningskrets.<sup>52</sup> Inom varuslagslikheten tillkommer en bedömning av otillbörliga utnyttjanden utan en risk för att det skulle ske en varuförväxling. Effekterna av samspelet mellan märkeslikhet och varuslagslikhet diskuterades särskilt ingående av EU-domstolen i mål C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer),<sup>53</sup> som HD hänvisade till i NJA 2003 s. 555 (Checkpoint). Detsamma gällde i NJA 2003 s. 123 (Jägermeister), där HD även tog stöd i EU-domstolens mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).<sup>54</sup>

En rent teknisk likhet mellan varor kan ofta vara av underordnad betydelse,<sup>55</sup> eftersom den normalt är okänd för konsumenten. Avgörandet fällt i stället på en helhetsbedömning av en mängd helt andra faktorer. Vid prövning av varuslagslikhet kan särskilt beaktas om varorna ingår i samma sortiment, och inte minst om varor säljs och distribueras av samma företag eller är framställda av samma råmaterial eller avsedda för samma ändamål eller används inom samma verksamhetsområde. Och fortfarande återopas Patent- och registreringsverkets promemoria (1949) för sådana exempel.<sup>56</sup>

Liksom på många andra håll är det en traditionell inställning också i svensk rätt att om varumärkena är identiska, så finns en presumtion om likhet mellan varu- eller tjänsteslag som det inte är osannolikt att de aktuella varorna ingår i.<sup>57</sup> Detta blir än mer betonat idag då gränserna mellan 1 kap. 10 § första stycket punkt 2 och punkt 3 framstår som flytande, dvs. mellan förväxlingsbara tecken och ett utvidgat skydd. I varje fall beträff-

<sup>50</sup> Jfr bedömningen av varumärken i reklam enligt artikel 2 c) och 4 d), f) och h) i europaparlamentets och rådets direktiv 2006/111/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam, som alltid förutsätter en konkurrenssituation.

<sup>51</sup> Se EU-domstolen i mål C-558/12 P, ECLI:EU:C:2014:22 (EUIPO mot WeserGold Getränke), Jfr även EU-domstolen i mål C-234/06 P, ECLI:EU:C:2007:514 (Il Ponte Finanziaria mot EUIPO).

<sup>52</sup> Jfr Lassen och Stenvik a.a. s. 326.

<sup>53</sup> REG 1998 s. I-5507.

<sup>54</sup> REG 1999 s. I-3819.

<sup>55</sup> SOU 1958:10 s. 254.

<sup>56</sup> Citerad i bl.a. SOU 1958:10 s. 255 ff.

<sup>57</sup> Pehrson a.a. s. 262.

fande sådana tecken som är mycket kända för en bred allmänhet blir det lite av en smaksak vilken av bestämmelserna som ska tillämpas. Risken för en otillbörlig fördel finns i princip alltid genom konsumenters sammankoppling. Den skäligen anledning som krävs för en undantag kan bara avgöras i det enskilda fallet.<sup>58</sup>

Från konsumentsynpunkt har det traditionellt ansetts viktigt att begreppet varuslagslikhet tolkas vidsträckt.<sup>59</sup> Ett minst sagt välkänt exempel är att cyklar och kameror ansågs varuslagslika 1898 i Storbritannien eftersom de båda hörde till sportsliga verksamheter i det berömda Kodakavgörandet.<sup>60</sup> Varumärkesskyddet ska vara effektivt, och konsumenterna ska inte riskera att bli vilseledda. I Norge har inte endast barer ansetts vara varuslagslika med alkoholhaltiga drycker, utan också med drivmedel och tankningsservice. Restauranger kan vara av liknande slag som färdiglagad mat och kennelklubbar av liknande slag som hundmat.<sup>61</sup> I Sverige har Regeringsrätten ansett att mat för människor och djurmat är varuslagslika.<sup>62</sup> Och Patentbesvärsträtten (PBR) fann den 15 mars 1999 i mål nr 97-437 grund för att bifalla invändning av Swedish Meat Ek. för. mot varumärkesregistreringen DELISS i visst utförande för hund- och kattmat (i klass 29), som upphävdes. Med endast en bokstavsskillnad ansåg domstolens majoritet (Carlson och Halvorsen) det finnas ”en påtaglig risk för att omsättningskretsen får uppfattningen att det råder ett samband mellan märkena och i den meningen förväxlar dem.” Prövningstillstånd medgavs inte.

### 2.2.3 Övriga omständigheter

Helhetsbedömningen av en förväxlingsrisk eller annan skada på ett varumärke omfattar som framkommit samtliga relevanta omständigheter. I enlighet med helhetsbedömningen bör det också göras en realistisk bedömning av den verkliga konfliktrisen.<sup>63</sup> Även det äldre märkets kvaliteter och egenskaper spelar roll utöver särskiljningsförmåga, som kan vara

<sup>58</sup> När direktivet och förordningen förhandlades anfördes förhållande mellan (oregistrerad) firma och varumärke i belgisk rätt som kunde innebära att det fanns likalydande äldre firmor parallellt med varumärken med en således skälig grund; jfr även EU-domstolen i mål C-17/06, REG 2007 s. I-07041 (Céline).

<sup>59</sup> Jfr Sture Heiding, Om registrerade varumärken och inarbetade kännetecken, Uppsala 1946, s. 77 ff. Se även Gösta Eberstein, Om skydd för individualiteten, P.A. Norstedt & söner, Stockholm 1940 s. 65.

<sup>60</sup> Eastman v. Griffiths Cycle (1898), 15 RPC s. 105 (Kodak Bicycles).

<sup>61</sup> Lassen och Stenvik a.a. s. 309.

<sup>62</sup> Se RÅ 1977 Ab 483. De tvistiga tecknen var ”Kit-E-Kwick” mot ”Kwick”.

<sup>63</sup> Se EU-domstolen i mål C-383-12 P ECLI:EU:C:2013:741 (Environmental Manufacturing mot EUIPO) samt uppföljningen i mål T-570/10 RENV, ECLI:EU:T:2015:76. Jfr även NJA 2003 s. 555 (Checkpoint).

förstärkt genom bekantskap på marknaden, och graden av likhet, inklusive associationsskapande, mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Detsamma gäller motpartens kännetecken-s användning.<sup>64</sup> Därmed har bedömningen i stort lämnats till rättspraxis,<sup>65</sup> och vägningen blir en fråga för domstolens ”varumärkeskänsla”.<sup>66</sup>

Till sådana omständigheter som slutligt ska beaktas hör hela den miljö där varukännetecken ska fungera inklusive deras estetiska och andra egenskaper som kan spela roll för konsumenternas uppfattning liksom förpackningsutstyrsel och uppskyltningar. Var produkter som påstås vara i konflikt säljs, dvs. är det huvudsakligen samma distributionskanaler eller olika, kan naturligtvis avgöra om det finns en reell konflikt på marknaden. I föregående avsnitt har diskuterats den ofta begränsade roll som varuslagslikheten spelar, samtidigt som risken för konflikt mellan två tecken minskar med avståndet mellan varorna. Det gäller utom i ett avseende, ansedda, dvs. kända och mycket kända varumärken har ett ganska omfattande anspråk på skydd mot skada.

## 2.3 Skydd utanför varuslagslikhetsgränserna

### 2.3.1 *Från Kodakskydd till anseendeskydd*

Grunden för ett utvidgat skydd för varumärken finns i artikel 6*bis* i Pariskonventionen om industriellt rättsskydd från 1883. Konventionen ålägger medlemsstaterna att upprätthålla ett skydd mot registrering och användning av varumärken, som i den berörda staten redan är ett välkänt märke i en konventionsstat och som används för identiska eller liknande varor. Det är således ett gränsöverskridande skydd i geografisk mening inom varuslagslikheten. Genom artikel 16.3 i avtalet om handelsrelaterade immaterialrätter (TRIPs-avtalet) har det internationella skyddet för väl ansedda (numera kända) varumärken utvidgats till ett åtagande utöver varuslagslikheten.<sup>67</sup> Skyddet enligt artikel 6*bis* i Pariskonventionen ska i kraft av TRIPs även gälla beträffande varor och tjänster som inte är samma eller liknande, om användningen av varumärket skulle skapa en sambandsuppfattning mellan dessa och märkeshavaren som därmed skadar märkeshavaren.<sup>68</sup>

<sup>64</sup> Jfr skäl 11 i ingressen till direktivet och SOU 1958:10 s. 254 f.

<sup>65</sup> SOU 1958:10 s. 272.

<sup>66</sup> Richard Wessman, Varumärkeskonflikter, Norstedts Juridik 2002 s. 359.

<sup>67</sup> Se Levin i Festskrift till Gunnar Karnell, Efi, Handelshögskolan 1999 s. 425 ff.

<sup>68</sup> I nationell rätt får ett sådant skydd göras beroende av registrering. Se Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System presented by Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich, p. 2.122 s. 69 på: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/indprop/docs/tm/20110308\\_allensbach-study\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf). MPI

Sedan 1960 års varumärkeslag har svensk rätt innehållit ett visst utvidgat skydd, först i vad man skulle kunna kalla konsumentskyddande syfte för de synnerligen kända varukännetecknen enligt den så kallade Kodak-doktrinen i viss inspiration av 1898 års engelska rättsfall<sup>69</sup>. Senare genomfördes artikel 5.2 i direktivet som idag finns i 1 kap. 10 § första stycket punkt 3 och täcker in Sveriges alla internationella åtaganden.<sup>70</sup> Det är ett utvidgat skydd för kända märken i varumärkeshavarens intressen, som riktar sig mot skada på ett sådant märkes känneteckenskraft och mot snyltande konkurrens på nedlagda marknadsinvesteringar.

Förutsättningen för ett utvidgat skydd mot identiska eller liknande tecken är en utarbetad goodwill, eller som det framgår av lagtexten att varukännetecknet här i landet "är känt inom en betydande del av omsättningskretsen" och användningen "drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende". Ett sådant käntärke har traditionellt varit Sveriges sätt att leva upp till artikel 6*bis* i Pariskonventionen.<sup>71</sup> Det var för övrigt ett liknande uttryck som EU-domstolen år 1999 använde för att slå fast tröskeln för anseendeskydd. I det fallet avsåg formuleringen att en betydande andel av den berörda allmänheten i en väsentlig del av Beneluxområdet var tillräcklig för att svara mot anseendekravet; kanske räckte också redan en del av ett av Benelux-länderna.<sup>72</sup>

### 2.3.2 Urvattning, degradering eller snyltning

Även om det klassiska och "normala" är att ensamrätt till varukännetecken kräver en förväxlingsrisk,<sup>73</sup> så är som framkommit förväxlingsbarhet ingen förutsättning för utvidgat skydd. Enligt 1 kap. 10 § första stycket punkt 3 ska i stället graden av likhet mellan det kända varumärket och tecknet riskera att den berörda allmänheten får uppfattningen av ett samband mellan tecknet och varumärket.<sup>74</sup> Det utvidgade skyddet kan därför ses

Study on the Overall Functioning of the Trade Marks System. Se även artikel 4 och 5 i WIPO Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks (2000).

<sup>69</sup> Ovan not 61.

<sup>70</sup> Prop. 2009/10:225 s. 122.

<sup>71</sup> Jfr 3 § tredje stycket i 1960 års varumärkeslag (SFS 644).

<sup>72</sup> Se EU-domstolen i mål C-375/97 REG 1999 s. I-5421 (General Motors).

<sup>73</sup> Jfr EU-domstolen i de förenade målen C-236/08–C-238/08, REU 2010 s. I-02417 (Google France) p. 78 m. hänv. t. mål C-292/00, REG 2003 s. I-389 (Davidoff) p. 28 och i mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 59.

<sup>74</sup> Se EU-domstolen i mål C-408/01, REG 2003 s. I-12537 (Adidas-Salomon och adidas Benelux) s. I-12537 domslutet p. 2.

som en del av skyddet mot illojal konkurrens i en marknadsekonomi.<sup>75</sup> Ett sådant utvidgat skydd kan normalt tillkomma varukännetecken som funnits länge på marknaden, eller som det har satsats mycket på så att de blivit kända inom en betydande andel av omsättningskretsen.<sup>76</sup> Beroende av situationen kan ett sådant utvidgat skydd åberopas mot risk för skada som måste visas, eller genom att tredje man drar otillbörlig fördel av ett varumärke som är känt,<sup>77</sup> dvs. har ett anseende ("reputation"/ "renommé") här i landet.<sup>78</sup>

Skyddet mot intrång i kända märken har successivt utvecklats av EU-domstolen bland annat i målen: C-425/98 (Marca Mode), C-292/00 (Davidoff), C-408/01 (Adidas-Salomon och Adidas Benelux), C-102/07 (Adidas et adidas Benelux), C-252/07 (Intel Corporation) och C-487/07 (L'Oréal and others). Sedan mål C-292/00 (Davidoff) gäller ett sådant utvidgat skydd även inom varuslagslikhet.<sup>79</sup> Från svensk praxis märks främst NJA 2003 s. 163 (Jägarbrännvin). I målen C-252/08 (Intel Corporation) punkt 24 ff. och C-487/07 (L'Oréal and others) punkt 37 ff. identifierar och sammanfattar EU-domstolen de närmare förutsättningarna för ett utvidgat skydd inom eller utanför varuslagslikheten som ett utflöde av otillbörlig konkurrens eller en falsk sambandsuppfattning. Intrånget består i något av följande:

- förfång för varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning),
- förfång för varumärkets renommé (degradering), eller att
- otillbörlig fördel dras av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning).

Det räcker med ett av dessa slags intrång för att det utvidgade skyddet enligt artikel 5.2 i direktivet ska vara tillämpligt.<sup>80</sup> Men det finns inget som hindrar att flera av otillbörlighetskriterierna identifieras som skadliga i en och samma situation.

<sup>75</sup> Jfr tidigare i svensk varumärkesrätt enligt 6 § andra stycket i 1960 års lag (SFS 644) och dessförinnan införandet år 1942 av 9 § i 1931 års lag (SFS 152) om illojal konkurrens.

<sup>76</sup> Det ska också noteras att med dagens sociala medieutbud kan det ibland gå otroligt snabbt och behöver inte heller kosta så mycket att göra ett kännetecken välkänt.

<sup>77</sup> Jfr diskussionen om kriteriet känt i prop. 2009/10:225 s. 122 ff.

<sup>78</sup> Jfr mål C-252/07, REG 2008 s. I-8823 (Intel Corporation), särskilt p. 37 och 39.

<sup>79</sup> Bestämmelsen var ursprungligen sannolikt inte tänkt att som en förstärkning av förväxlingssituationen. Nu ville rättspraxis annorlunda, se EU-domstolen i mål C-292/00, REG 2003 s. I-389 (Davidoff) p. 24–30 och i mål C-102/07, REG 2008 s. I-2439 (Adidas och adidas Benelux) p. 37.

<sup>80</sup> Se EU-domstolen i mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal) p. 42 m. hänv. t. mål C-252/08, REG 2008 s. I-8823 (Intel Corporation) p. 28 samt förstainstansrätten i mål T-47/06, REG 2007 s. II-42 (Nasdaq) p. 54 och jfr särskilt p. 64.

*Urvattning*, eller uttunning, innebär som direkt hörs att varumärkets särskiljningsförmåga försvagas genom tredje mans användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket. Urvattningen medför att en tidigare stark koppling mellan märkta varor och deras ursprung upplöses i allmänhetens medvetande. Skadan sker när användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke minskar dess förmåga att särskilja innehavarens varor eller tjänster från andra med annat ursprung. I slutet av urvattningsprocessen kan konsumenterna inte längre omedelbart associera märket med ett visst kommersiellt ursprung. Därför är det viktigt att innehavaren av ett känt varumärke tillåts förbjuda användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar detta och som minskar varumärkets särskiljningsförmåga innan urvattningsprocessen nått slutet.<sup>81</sup>

*Degradering*, eller nedsvärtning, uppkommer om identiska eller liknande kännetecken används av tredje man på ett sätt som minskar varumärkets attraktionsförmåga hos allmänheten, exempelvis genom sådana varor eller tjänster som kan medföra ett negativt inflytande på bilden av varumärket.<sup>82</sup> Det är numera denna regel som kommer till användning i stället för den tidigare så kallade rättgiftsregeln.<sup>83</sup> Att ett känt märke genom tredje mans användning plötsligt skuggas av en obehagskänsla strider uppenbart mot den EU-baserade regeln som syftar till att skydda det kända märkets attraktionsförmåga.<sup>84</sup>

*Snyltning*, eller "free-riding", handlar om imageöverföring och fäster vikten vid den fördel tredje man haft av att använda ett kännetecken som liknar eller är identiskt med ett som är känt.<sup>85</sup> Ett sådant intrång omfattar bland annat ett klart ingrepp i det kända varumärket genom en oauktoriserad överföring av positiva värden eller egenskaper på det liknade tecknet.<sup>86</sup> Av rättspraxis att döma förefaller den otillbörliga fördelen i sådana fall vara det avgörande – och lättare att visa än urvattning och nersvärtning. För att få framgång med utvidgat skydd enligt detta kriterium krävs vis-

<sup>81</sup> Se EU-domstolen i mål C-323/09, REU 2011 s. I-8625 (Interflora och Interflora British Unit) p. 76 och 77.

<sup>82</sup> Se EU-domstolen i mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 40.

<sup>83</sup> Jfr SOU 20011:26 s. 251 angående "förväxlingsbara" märken enligt dåvarande 6 § andra stycket p. b).

<sup>84</sup> Möjligtvis ansågs nuvarande regel innehålla ett slags etikkrav av Svea hovrätt den 8 april 2014 i mål T 11273-12 när Folkia för snabbblån ansågs göra intrång i det kända försäkringsbolaget FOLKSAM. För mig var utgången annars obegriplig, bl.a. eftersom Folkia var ett filialnamn i Sverige, som borde ha beaktats ex officio.

<sup>85</sup> Jfr mål T-570/10 RENV, ECLI:EU:T:2015:76 (Environmental Manufacturing mot EUIPO) p. 57.

<sup>86</sup> Se EU-domstolen i mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 41.

serligen också att en skadeeffekt kan visas av snyltningen,<sup>87</sup> eller åtminstone en sådan risk. Men det krävs varken "risk för förväxling eller risk för förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller, mera allmänt, för varumärkesinnehavaren".<sup>88</sup> Skaderisken i form av snyltning kan så gott som alltid identifieras vid oauktoriserad användning av annans kända märke, även om det slutliga avgörandet först kan träffas efter en helhetsbedömning.

### 3. Bevisregler

#### 3.1 Allmänna principer

Det ligger i förväxlingsbarhetens natur att ett intrång alltid innebär skada på varumärkets särskiljningsförmåga. Dessutom kan som just diskuterats i avsnitt 2.3 intrång i ett känt och ansett varumärke innebära förfång för varumärkets renommé, som avser en delvis annorlunda bedömning av en eventuellt uppkommen skada. I en konfliktsituation finns det därför anledning att uppmärksamma vem som ska bevisa vad, med vilken kraft och med avseende på vem eller vilka. Själva bevisbördan följer svensk rätt, medan vad och hur kan påverkas av eventuella tolkningsförklaringar och principer från EU-domstolen för just varumärkesintrång.<sup>89</sup>

Samtliga tänkbara intrångssituationer kräver åtminstone risk för skada. De allmänna kriterierna för förväxlingsrisk har slagits fast av EU-domstolen i en serie tolkningsförklaringar, särskilt i mål C-39/97 (Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer),<sup>90</sup> mål C-342/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer),<sup>91</sup> mål C-425/98 (Marca Mode)<sup>92</sup> och mål C-120/04 (Medion).<sup>93</sup> Vid direkt förväxling, dvs. dubbel identitet, finns som framkommit en intrångspresumtion; förväxling behöver inte visas men en skaderisk måste styrkas.<sup>94</sup> För indirekt förväxling måste den varumärkesrättsliga helhetsbedömningen leda till åtminstone en risk för sambandförväxling. Genomsnittskonsumenten eller slutförbrukaren av produkten i fråga måste med

<sup>87</sup> Se EU-domstolen i mål C-252/07, REG 2008 s. I-8823 (Intel Corporation) domslutet p. 6.

<sup>88</sup> Se *op. cit.* p. 50 och domslutet p. 1.

<sup>89</sup> Jfr skäl 11 i ingressen till direktivet sista meningen: "Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan bör regleras av nationella procedurregler ..."

<sup>90</sup> REG 1998 s. I-5507.

<sup>91</sup> REG 1999 s. I-3819.

<sup>92</sup> REG 2000 s. I-4861.

<sup>93</sup> REG 2005 s. I-8551.

<sup>94</sup> Se bl.a. EU-domstolen i de förenade målen C-235–238/08, REU 2010 s. I-2417 (Google och Google France) p. 76 m. hänv.

andra ord och i enlighet med varumärkesrättens huvudsyfte uppfatta ett gemensamt ursprung eller ett ursprung med samband.

Enligt svensk rätt gäller som allmän princip i dispositiva tvistemål att den part som framför ett påstående också har bevisbördan för detta sakförhållande. Enligt den raka bevisbördan ska varumärkeshavaren kunna "visa" eller "styrka" att en viss omständighet föreligger.<sup>95</sup> Det är ett ganska strängt beviskrav, som kan motiveras av att effekterna av ett förbud mot användning av ett visst varukännetecken som man byggt upp eller investerat i normalt blir ganska allvarliga. Kriterierna ska vidare tillämpas strängt så att de inte ger utrymme för att näringsidkare på ett otillbörligt sätt hämmar konkurrensen.<sup>96</sup> En svarande ska inte med orätt åläggas en ersättningsskyldighet.<sup>97</sup>

Avgörande för den slutliga värderingen av allt det framlagda bevismaterialet, och därmed för utgången i ett mål, är hur väl kändan lyckas med sin raka och äkta bevisbörda.<sup>98</sup> Den falska eller "hoppande bevisbördan" underlättar för domstolen: "Om den äkta bevisbördan innebär att det riktas ett strängt beviskrav mot kändan behöver svarandens motbevisning inte väga särskilt tungt för att den falska bevisbördan skall gå tillbaka till kändan" och vice versa. Bevisbördans tyngd blir beroende av hur långt till vänster eller till höger om 0-punkten som kändan anses stå med sitt material,<sup>99</sup> men ger inget stöd för att kasta om bevisbördan.

Att vända på den bevisbörda som följer av de allmänna civilrättsliga principerna vore systemfrämmande för varumärkesrätten, och skulle i oproportionerlig grad begränsa innehavarens exklusiva rätt. Detta skulle i sin tur på ett omotiverat sätt gynna den som begått intrång.<sup>100</sup> Den raka bevisbördan motsäger inte att domstolen efter omständigheter i enlighet med HD:s praxis ibland kan slå av på beviskrav, exempelvis vid komplicerade orsakssamband,<sup>101</sup> andra särskilda bevissvårigheter eller vid ojämlika parter som kan uttryckas på lite olika sätt. Det är sammanfattningsvis inget särskild med kändans bevisbörda vid varumärkesrättsliga intrångsfall i förhållande till andra civilrättsliga tvistemål. Bevisbördan för ett visst förhållande ligger givetvis alltid endast på en part, dvs. i detta fall på kändan. Men tyngden av den bevisning som krävs för att styrka ett förhållande

<sup>95</sup> EU-domstolen i mål C-252/07, REG 2008 s. I-8823 (Intel Corporation) p. 37–39, jfr prop. 2000/01:150 s. 187 (Lagrådet).

<sup>96</sup> Jfr mål C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741 (Environmental Manufacturing mot EUIPO) p. 34 ff. samt mål T-570/10 RENV ECLI:EU:T:2015:76.

<sup>97</sup> Jfr Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV Norstedts Juridik uppl. 7 s. 98.

<sup>98</sup> Se Ekelöf, Edelstam, Heuman, Rättegång IV Norstedts Juridik uppl. 7 s. 88.

<sup>99</sup> Ibid. Jfr Robert Nordh, SvJT 2012 s. 781 ff.

<sup>100</sup> Jfr generaladvokaten i mål C-244/00, REG 2003 s. I-3051 (van Doren + Q) p. 25 och 80.

<sup>101</sup> Det gäller särskilt för kändans bevisning av orsakssamband. Se t.ex. Mårten Schultz, SvJT 2011 s. 490, 492, Roberth Nordh, SvJT 2011 s. 648 f., 654 och Lars Heuman, Bevisbörda och beviskrav i tvistemål, Norstedts juridik 2005 s. 79, 186.



varierar stegvis med parternas förmåga att faktiskt belägga sina påståenden. I ett upphovsrättsligt mål kan en kärande ha att först styrka ensamrättens existens,<sup>102</sup> medan en registrerad varumärkesrätt innebär en presumption om rättsskyddets existens. En sådan presumption för industriella rätter gäller för övrigt oavsett om rättsförvärvet skett efter en förprövning eller inte.<sup>103</sup> Därmed kan käranden i ett intrångsmål direkt fokusera på själva förväxlingsrisken, dvs. likhet och risk för skada.

### 3.2 Särskilda principer vid utvidgat skydd

När varukännetecken blivit mycket kända förväxlar konsumenter i princip inte märkta varor med andra, och kanske inte heller ursprung. Men det betyder varken att sådana kända och särskild värdefulla tecken inte skadas av tredje mans oauktoriserade användning, eller att likhet inte kan ge en oförtjänt konkurrensfördel. Just därför utvecklades i stället ett särskilt skydd mot just skada på kända varumärken utan förväxlingsbarhet.<sup>104</sup> Också då är det viktigt av att göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.<sup>105</sup> De typiska skadorna av att ett yngre tecken drar otillbörlig fördel av ett känt och ansett varukänneteckens särskiljningsförmåga eller renommé har beskrivits tidigare i avsnitt 2.3 som urvattning, degradering och/eller snyltning.<sup>106</sup>

#### 3.2.1 Urvattning

Den grundläggande förutsättningen för ett utvidgat skydd i samband med urvattning formulerades av EU-domstolen i mål C-252/07 (Intel Corporation):<sup>107</sup> En skadlig snyltning förutsätter åtminstone en risk för förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster som det äldre märket är registrerat för och som beror på användningen av det yngre. Det ska med andra ord kunna visas en risk

<sup>102</sup> Se exempelvis Hovrätten över Skåne och Blekinge den 11 juni 2008 i mål nr Ö 1186-08, RH:2009:6.

<sup>103</sup> Jfr härtill EU-domstolen i mål C-345/13, ECLI:EU:C:2014:2013 (Karen Millen Fashions) angående en presumption till förmån för oregistrerad gemenskapsformgivning.

<sup>104</sup> Se Marianne Levin, 1995 s. 464 ff.

<sup>105</sup> Se EU-domstolen i mål C-252/07, REG 2008 s. I-8823 (Intel Corporation) domslutet p. 4, i mål REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 41 och 44 och EU-domstolen i mål C-100/11 P, ECLI:EU:C:2012:285 (Helena Rubinstein and L'Oréal mot EUIPO) p. 94.

<sup>106</sup> Jfr främst EU-domstolen i mål C-487/07, REG 2009s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 38 och i mål C-252/07, REG 2008 s. I-8823 (Intel Corporation) p. 27.

<sup>107</sup> REG 2008 s. I-8823, se särskilt p. 6 i domslutet.

för förändring av den genomsnittliga konsumentens köpbeteende, och det räcker inte att peka på subjektiva omständigheter som konsumenternas igenkänning.<sup>108</sup> Däremot kan ett förfång anses uppkomma genom en enda användning och även på ett varumärke som inte är unikt.<sup>109</sup>

I mål C-383/12 P (Environmental Manufacturing mot EUIPO) underströk EU-domstolen att de kriterier som lagts fast i mål C-252/07 (Intel Corporation) gäller.<sup>110</sup> Därmed krävs en verklig risk för förändring i det ekonomiska beteendet för att en skada i form av förlust av särskiljningsförmåga ska anses styrkt.<sup>111</sup> Ett strängt beviskrav ska således tillämpas, om inte redan en förekommande märkeslikhet skapar förvirring hos konsumenterna (dvs. det föreligger förväxlingsbarhet). Däremot krävs inte någon konkret bevisning av skada eller förfång. EU-domstolen har nämligen slagit fast att det ska vara tillräckligt att kunna visa på en sådan risk genom "att använda sig av logiska slutledningar", under förutsättning att de grundas på "en sannolikhetsbedömning, med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omständigheter i det enskilda fallet".<sup>112</sup> Enbart lösa antaganden duger inte.

Utgången av mål C-383/12 P (Environmental Manufacturing mot EUIPO), som rörde invändning mot ett figurvarumärke med ett varghuvud och ordet WOLF,<sup>113</sup> kan ses som en realistisk bedömning av avsaknad av verklig konfliktrisk med en viss (nyttig) nyansering av innehavarens av välkända märkesvaror position i mål C-487/07 (L'Oréal and others).<sup>114</sup> Men man bör samtidigt vara på det klara med skillnaden mellan de allmänna domstolarnas större frihet att göra marknadsbaserade överväganden i intrångsmål och den formella bundenhet och det snävare perspektiv som präglar ett registreringsmål.

### 3.2.2 Degradering

En degradering sker när annans användning av ett identiskt eller liknande varumärke sker på ett sådant sätt att det är till skada för varumärkets

<sup>108</sup> Se EU-domstolen i mål C-100/11 P, ECLI:EU:C:2012:285 (Helena Rubinstein and L'Oréal mot EUIPO) p. 94 ff. och mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal m.fl.) p. 44.

<sup>109</sup> Se mål C-252/07, REG 2008 s. I-8823 (Intel Corporation) p. 75 och domslutet p. 6.

<sup>110</sup> ECLI:EU:C:2013:741 (Environmental Manufacturing mot EUIPO) p. 34 ff.

<sup>111</sup> Jfr REG 2008 s. I-8823 (Intel Corporation) p. 77 och 81 samt p. 6 i domslutet.

<sup>112</sup> EU-domstolen i mål C-383/12 P, ECLI:EU:C:2013:741 (Environmental Manufacturing mot EUIPO) p. 40 ff.

<sup>113</sup> ECLI:EU:C:2013:741, jfr tribunalen i mål T-570/10 RENV, ECLI:EU:T:2015:76 (Environmental Manufacturing mot EUIPO).

<sup>114</sup> REG 2009 s. I-5185.

renommé.<sup>115</sup> Ett sådant förfång uppkommer när de varor eller tjänster som säljs av tredje man under ett identiskt eller liknande kännetecken kan uppfattas av allmänheten på ett sätt som minskar varumärkets attraktionsförmåga. Risk för sådant förfång kan bland annat uppstå när de varor eller tjänster som erbjuds av tredje man har en egenskap eller kvalitet som kan medföra ett negativt inflytande på bilden av varumärket.<sup>116</sup> Men det gäller naturligtvis även varor som ger artfrämmande och nedvärderande associationer i enlighet med den klassiska rättgiftsregeln, som avsåg det omöjliga i att tillåta samma varumärke för rättgift och parfym.

EU-domstolen har inte uppställt något särskilt beviskrav för degradering. Redan en sådan risk bör räcka oavsett hur eller när effekterna kommer till uttryck i konsumentbeteende. Det framstår som högst naturligt, eftersom tiden från den dag ett varumärke träffas av en degraderande effekt är väldigt kort innan varumärket är helt förstört. En sådan negativ förändring av konsumentattityder ger tvivel om ett drabbat tecken alls kan återupprättas. Redan risken för degradering innebär ett potentiellt stort och irreparabelt ekonomiskt tapp.

### 3.2.3 Snyltning

EU-domstolen har särskilt utvecklat kriterierna och den bevisning som krävs för skydd mot snyltning eller en imageöverföring i mål C-487/07 (L'Oréal and others) med hänvisning till sin ståndpunkt i mål C-252/07 (Intel Corporation)<sup>117</sup> och något senare även till mål C-100/11 P (Helena Rubinstein and L'Oréal mot EUIPO)<sup>118</sup>. Som framgår av målnumren är det sistnämnda målet ett administrativt avgörande med de eventuella begränsningar som då kan finnas. Men utformningen och utvecklingen av beviskraven görs i liknande termer som i de tidigare målen. När kriterierna vidare diskuteras i mål C-487/07 (L'Oréal and others) ställer EU-domstolen intressant nog inte ett motsvarande uttryckligt krav på visad skada vid snyltning som vid urvattning.<sup>119</sup> Definitionen av att dra otillbörlig fördel av ett äldre varumärke tas åter upp i mål C-323/09 (Interflora and Interflora British Unit), där domstolen ytterligare utvecklar att:<sup>120</sup>

Snyltning fäster inte vikten vid det förfång varumärket utsatts för, utan vid den fördel det inneburit för tredje man som använt ett identiskt eller liknande kännetecken.

<sup>115</sup> Se EU-domstolen i mål C-323/09, REU 2011 s. I-8625 (Interflora och Interflora British Unit) p. 75.

<sup>116</sup> Se EU-domstolen i mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 40.

<sup>117</sup> REG 2008 s. I-8823.

<sup>118</sup> ECLI:EU:C:2012:285.

<sup>119</sup> REG 2009 s. I-5185.

<sup>120</sup> C-323/09, REU 2011 s. I-8625 (Interflora and Interflora British Unit) p. 74.

Uttrycket omfattar bland annat "de fall då det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten, på grund av att bilden av varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs på de varor som omfattas av det identiska eller liknande kännetecknet..."

Beviskravet för om tredje mans tecken drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé innebär att käranden ska kunna belägga en framtida risk, som inte är hypotetisk, för att varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket. Ett sådant belägg kan bland annat grundas på logiska slutledningar av en sannolikhetsbedömning med beaktande av sedvanlig praxis i den relevanta kommersiella sektorn och av alla andra omständigheter i det enskilda fallet, inklusive att dra fördel av den image och särskiljningsförmåga som är förbunden med varumärket på marknaden.<sup>121</sup> Det kan även anses överensstämma med att PBR i mål 08-287 ansett varumärket SNILLE OCH SAK i figur vara förväxlingsbart med Svenska Akademiens varumärken SNILLE OCH SMAK.<sup>122</sup>

### 3.3 Kretsen

Som framgått ovan av avsnitt 2.2 avser helhetsbedömningen av förväxlingsrisk mellan två tecken vilket intryck de sammantaget gör på genomsnittskonsumenten av de aktuella produkterna. En bedömning av skada på grund urvattning, degradering och snyltning förutsätter att ett tecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Men EU-domstolen har även i mål C-252/07 (Intel Corporation) och C-487/07 (L'Oréal and others)<sup>123</sup> preciserat hur. Det svaret är visserligen logiskt men inte omedelbart givet. Som framgår av mål C-252/07 (Intel Corporation) ska uppskattningen av urvattning och degradering respektive snyltning på det kända märket ske i den krets där effekten inträffar. Det betyder att urvattning och degradering liksom förväxlingsbarhet bedöms av en genomsnittskonsument av det kända märket, medan bedömningen av snyltning ska ske utifrån den krets som drar fördel av förhållandet, dvs. en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av varor eller tjänster i det yngre tecknets omsättningskrets.<sup>124</sup>

<sup>121</sup> EU-domstolen i mål C-100/11 P, ECLI:EU:C:2012:285 (Helena Rubinstein and L'Oréal mot EUIPO) p. 95 ff.

<sup>122</sup> Nr 369436 ordmärke och nr 367437 i figur.

<sup>123</sup> REG 2008 s. I-8823 resp. REG 2009 s. I-5185.

<sup>124</sup> Se mål -252/07, REG 2008 s. I-8823 (Intel Corporation) p. 35–36 jfr med p. 34.

## 4. I perspektiv

Varumärkesrättsliga principer framstår som förvånansvärt oberörda av de 35 år som passerat sedan Lars Pehrson skrev sin avhandling, även om mer av medier och marknader innebär en ökad komplexitet. Från konsumentsynpunkt kompenseras det av att konsumenterna får anses vara bättre informerade genom Internet och andra digitala medier och har lättare att söka information, samtidigt som varumärkesanvändning har vidgats som begrepp och därmed det förväxlingsvara området. Sammantaget är från konsumentsynpunkt rätt mycket detsamma. Det konstaterandet gäller också med beaktande av den nya Patent- och marknadsdomstolens tillkomst den 1 september 2016.

Den största förändringen har i stället skett i anslutning till varumärkens förmögenhetsvärde. För den utveckling och nyansering som skett har EU-systemet spelat stor roll. Immaterialrätter och inte minst ensamrätt till varukännetecken innebär ofta beaktansvärda ekonomiska värden i den digitaliserade europeiska eran med tillgång till större marknader och fler medier. Fler aktörer behöver kännetecken och personifiering. Men fler får därmed också tåla mer och finna sig i att "dela" konkurrentens kännetecken i form av så kallade komplexa – dvs. delvis beskrivande – varumärken.<sup>125</sup> Utrymmet för överväganden i det enskilda fallet ökar genom att den fiktiva genomsnittskonsumerten utgör norm. Fler varumärken kan skyddas som sådana. Mest framträdande är kanske ändå att många varumärken numera kan åberopa utvidgat skydd mot skada på en glidande skala. Det har också betydelse från konsumentsynpunkt, eftersom det är uppfattningen i omsättningskretsen som blir avgörande.

Vid en risk för urvattning eller degradering av ett känt varumärke ligger skaderekvisitet dold redan i kriterierna. Kretsen är genomsnittskonsumerten. Bevisbördan är således inte särskilt tung. Det behövs ingen sådan full bevisning som skulle krävas för att vända på bevisbördan, eller mer korrekt uttryckt, för att flytta bevispunkten till andra sidan 0. Det framgår både av EU-domstolen i mål C-252/07 (Intel Corporation)<sup>126</sup> och Tribunalen i mål T-47/06 (NASDAQ).<sup>127</sup> Risk för urvattning och degradering skulle också kunna (om)formuleras som uttryck för att märkets investeringsfunktion har skadats. Det förefaller inte vara svårt att visa beträffande i varje fall ett märke som är väl känt i konsumentkretsen.<sup>128</sup>

<sup>125</sup> Jfr EU-domsstolen i de förenade målen C-308/13 och C-309/13 P, ECLI:EU:C:2014:2234 (Società Italiana Calzature mot EUIPO).

<sup>126</sup> REG 2008 s. I-8823.

<sup>127</sup> Se REG 2007 s. II-42 p. 54 och jfr särskilt p. 64.

<sup>128</sup> Jfr EU-domstolen i mål C-323/09, REU 2011 s. I-8625 (Interflora and Interflora British Unit) p. 60 och 62, som åberopats i NJA 2014 s. 580 (Layher) p. 28, men där HD förefaller ha ställt ett högre beviskrav avseende skada än EU-domstolen.

Det är annorlunda med snyltning, där även de konsumenter som blir föremål för ett nyttiggörande måste identifieras, eftersom det är där skadan uppstår. Det är uppenbart inte varje användning av ett identiskt eller liknande känt varukännetecken som nödvändigtvis leder till en snyltningssituation. Men som EU-domstolen påpekat kan man vid helhetsbedömningen av en eventuell snyltning i förekommande fall även samtidigt beakta risken för urvattning eller degradering av varumärket.<sup>129</sup> Det gör att i praktiken "hoppas" bevisbördan till den som hävdar att det inte sker någon negativ påverkan.<sup>130</sup> Att då vara svarande mot ett känt varumärke framstår som en tuff och svårövertvinnerlig situation. Det framgår också av Ragnar Knophs drastiska och ofta citerade verklighetsbeskrivning, som får anses täcka in både snyltning och degradering: Kaller man en stinkador av en cigar för "Rolls Royce", smitter dens renommé alltid litt av på bilens".<sup>131</sup>

<sup>129</sup> Mål C-487/07, REG 2009 s. I-5185 (L'Oréal and others) p. 45.

<sup>130</sup> Se Knud Wallberg, *Varemærkeret* 4 uppl. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag 2008 s. 123.

<sup>131</sup> *Åndsretten*, Oslo 1936 s. 450.