

Juridiska Fakulteten i Stockholm;
Skriftserien

Marianne Levin
**NOVELLER I
VARUMÄRKES-
RÄTT**

27

STOCKHOLMS
UNIVERSITETS
BIBLIOTEK

Jun II

Civ Beant

Denna digitala version av verket är nedladdad från juridikbok.se.

Den licens som tillämpas för de verk som finns på juridikbok.se är **Creative Commons CC BY-NC 4.0**. Licensvillkoren måste följas i sin helhet och dessa finner du här <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.sv>

Sammanfattningsvis innebär licensen följande:

Tillstånd för användaren att:

- Kopiera och vidare distribuera materialet oavsett medium eller format
- Bearbeta och bygga vidare på materialet

Villkoren för tillståndet är:

- Att användaren ger ett korrekt erkännande, anger en hyperlänk till licensen och anger om bearbetningar är gjorda av verket. Detta ska göras enligt god sed.
- Att användaren inte använder materialet för kommersiella ändamål.
- Att användaren inte tillämpar rättsliga begränsningar eller teknik som begränsar andras rätt att göra något som licensen tillåter.

Se även information på

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv>

Juridiska Fakulteten i Stockholm;
Skriftserien



Marianne Levin
**NOVELLER I
VARUMÄRKES-
RÄTT**



Juristförlaget

© Marianne Levin och Stiftelsen skrifter utgivna av Juridiska
Fakulteten vid Stockholms universitet
Juristförlaget
Stockholm 1990
ISBN 91-7598-392-3

gotab Stockholm 1990

Innehållsförteckning

Förord	7
Pariskonventionen och varumärkesrätten	
I vilken mån lever Sverige upp till sina konventionsförpliktelser?	13
Från Artikel 6 till Artikel 6quinquies	14
Artikel 6bis	31
Den svenska lösningen	35
Användningstvävet i internationell, utländsk och svensk varumärkesrätt	41
Krav på användning inom EG	45
Benelux	47
Frankrike	49
Italien	51
Portugal	51
Spanien	52
Storbritannien	53
Västtyskland	54
Sammanfattning	56
De nordiska länderna	57
Danmark	59
Finland	60
Norge	62
Sverige	62
Slutsatser	68
KODAKdoktrinen - om varumärkesskydd utvidgat över varuslagslikhet	71
6 § 1 st. varumärkeslagen	73
6 § 2 st. a) varumärkeslagen	75
Kriterierna för KODAKskydd	77
Praxis	81
Danmark	82
Sverige	85
Kommentar till praxis	91
Behöver skyddet för välkända märken förstärkas i Sverige?	94

Sammanfattning	101
Parallellimport	
Om känneteckensinnehavarens möjligheter att stoppa import av varor som släppts ut av honom själv eller någon som kan härleda sin rätt till honom	105
Universalitet, konsumtion och territorialitet	107
Universalitetsprincipen	107
Konsumtionsprincipen	109
Territorialitetsprincipen	112
Västtyskland	114
Storbritannien	120
Frankrike	128
Schweiz	133
Benelux	137
Den Europeiska Gemenskapen	141
Norden	145
Avslutande synpunkter	153
Varumärkesrätten som kompletterande designskydd	
Om skydd för tredimensionella varumärken	159
Utveckling och nuvarande situation	161
Skyddet i registreringsländer	163
Andra lösningar	168
Sverige och övriga Norden	170
Svensk registreringspraxis	175
Svensk domstolspraxis	178
Multipla registreringsmöjligheter	181
Sammanfattning	183
Skadestånd i varumärkesrätten	
I vilken utsträckning krävs ytterligare hjälpregler för att komma upp till full ersättning?	187
Utformningen av ersättningsregeln i 38 § varumärkeslagen	190
Nordisk praxis	193
Danmark	193
Finland	195
Norge	195
Sverige	197

Kommentar till praxis	201
Några exempel på ersättningsprinciper vid varumärkesintrång utanför Norden	207
Tänkbara lösningar för svensk rätt	210
Särskilt om goodwillersättning	215
Slutsatser	217
"Trademark merchandising"	
Om licensiering av kännetecken utanför varuslagslikhetsområdet	221
Vad kan utgöra ett varukännetecken	226
Den internationella regleringen	229
Överlåtelse enligt tidigare lagstiftning i Norden	232
Överlåtelser enligt varumärkeslagen	235
Överlåtelse av varumärkesrättigheter i några andra länder	237
Licensupplåtelser enligt svensk rätt	238
Upplåtelse av varumärkeslicenser i några andra länder	240
Konsekvenser för trademark merchandising	243
Vilseledande varumärkesanvändning	246
Sammanfattning	250
Åberopade lagförarbeten	253
Åberopad litteratur	254
Åberopade rättsavgöranden i Norden	261
Åberopade rättsavgöranden utanför Norden	265
Använda förkortningar för tidskriftstitlar och rättsfallssamlingar	271

Förord

Det typiska varumärket är en symbol, som representerar något annat än sig själv. Detta betyder emellertid inte att varumärket inte har något "egenvärde", tvärt om. Egenvärdet består såväl av märkets - efter inarbetning - förmåga att ange något, en kvalitet eller åtminstone något bekant, som dess särpräglade egenskaper.

Ensamrätten till varumärke tar sikte på avsättningsintresset, och kan ses som en förbindelselänk mellan näringsidkare och deras kundkrets. De huvudsakliga beståndsdelarna i den ensamrätt som tillerkänns innehavaren av ett skyddat kännetecken - dess syfte och effekt, för vem och i vilken utsträckning - beskrivs i 1 § 1 st. och 13 § 1 st. samt 4 § 1 st. och 6 § 1 och 2 st. varumärkeslagen (1960:644). Till dessa bestämmelser är knutna varumärkets grundläggande särskiljnings- ursprungsangivelse-, reklam- och garantifunktioner, samtliga primärt sedda utifrån avsättningsintresset. I den mån dessa funktioner också överensstämmer med avnämarintresset fungerar rättsordningen som bäst¹.

Under de 30 år som gått sedan varumärkeslagen trädde ikraft har varumärkets funktion i handel och varuhantering starkt förändrats, utan att lagstiftningen har ändrats annat än marginellt. Detta kan ju anses vara ett gott betyg åt den svenske lagstiftaren och de nordiska kommittéer som i slutet av 1950-talet presenterade sina förslag om en samordnad nordisk varumärkesrätt. Det kan emellertid också vara en indikation på att lagstiftningen i vissa avseenden inte längre svarar mot marknadens behov.

Allmänt får väl anses att varumärkeslagstiftningen har stått sig ganska väl. Förklaringen ligger kanske främst i att som på alla områden, där inte millimeterrättvisa eftersträvas, har också här ett rimligt spelrum kunnat ges för utveckling och anpassning. På vissa punkter finns dock anledning att idag ifrågasätta och diskutera om inte den utveckling som har skett påkallar en förändring.

Vad som talar för det är bl.a. att nya marknadsförings- och påverkanstekniker har utbildats. Mediebilden har internationaliserats och tillgången till medier har multiplicerats och sofistikerats. Självbetjäningssaffärer, som visserligen inte var ett okänt fenomen på

¹ Betr. ovanstående, se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 161 ff.

1950-talet, dominerar nu stora delar av handeln. Antalet varumärken har ökat, samtidigt som produkters livslängd har förkortats, handeln över gränserna mångdubblats och utlandsresande blivit vanligt... Därtill kommer att Västeuropa i allt högre grad blir att betrakta som en enhetlig marknad, åtminstone vad de tolv EGstaterna beträffar, men kanske på sikt även de arton inom en europeisk ekonomisk sfär av EG- och EFTAstater.

En effektiv konkurrens förutsätter att konsumenterna skall kunna skilja varor av samma slag med skilda ursprung från varandra. Samtidigt har det på grund av rationaliseringar och specialisering i tillverkarleden blivit allt vanligare att samma varor, helt eller delvis, tillverkas centralt för ett flertal producenter/distributörer. Varor kommer alltså att säljas i sådanas eget namn och försedda med just deras märken.

I vilken utsträckning konsumenterna är medvetna om sådana fenomen varierar, men det torde vara känt för en del branscher, såsom exempelvis i vad gäller "vita" och "bruna" varor, utan att egentligen eller förvirra uppröra². Konsumenterna på de nya gränslösa marknaderna bryr sig föga om var företagets huvudkontor ligger eller var den märkta varan är tillverkad - eller tjänsten utförd. Det konsumenterna däremot bryr sig om är att erhålla en viss förväntad kvalitet. Varumärket spelar nämligen för konsumenterna i gemen inte (längre) rollen av att ange att varan kommer från en specifik tillverkare, utan mer rollen av att indikera vissa förväntade egenskaper.

Ibland kanske inte ens kvaliteten i sig är avgörande för märkets attraktivitet och konsumentens val, utan just märket i sig. Ett märke som en gång blivit uppbyggt med en särskild kvalitetsimage utövar en stark attraktionskraft på konsumenterna. Det står för något imaginärt, vilket ju är fallet med de s.k. status- eller prestigemärkena. Det handlar om märkens egenvärde eller goodwill, vilken väl en gång uppnådd, ger något av en snöbollseffekt. Har ett märke en gång blivit positivt associerat med en vara innebär det ett oerhört viktigt tilläggsvärde, och ju större den del av allmänheten är som reagerar på/känner till ett visst märke, desto större kan dess goodwill sägas vara, och desto attraktivare är märket som marknadsföringsinstrument.

Utifrån varumärkesinnehavarens synpunkt innefattar goodwillen inte bara en mycket stor tillgång, den representerar också inte oväsentliga investeringar. Märkets egenvärde har uppstått först efter

² Det framgick av en undersökning som gjordes i anslutning till MD 1981:4 - ELECTROLUX.

reklam, P.R., marknadsföringsinsatser och produktutveckling. Det beror av servicegrad, uthållighet på marknaden, etc. och en allmän vård av märket. Det är också helt klart att märkets uppnådda goodwillvärde vid en viss tidpunkt inte alls nödvändigtvis beror på att det ursprungligen framstått som särskilt märkvärdigt eller särpräglat på marknaden, utan fastmer på de insatser som gjorts för att bygga upp det.

Den markerat större betydelsen av, inte minst internationellt spridda, varumärkens goodwill hänger nära samman med den ovan anförda nya mediebilden och de nya marknadsföringsteknikerna. Dessa innebär å ena sidan att kring nästan vad som helst för symbol kan byggas upp en medvetenhetsgrad och en attraktivitet för konsumenterna, å den andra att det kostar mycket pengar att nå ut, särskilt med varumärken som vänder sig till breda kretsar. Samtidigt ställer konkurrensen i självbetjäningssamhället just krav på att märken i sig måste, eller åtminstone helst skall, väcka (köp)associationer hos kunderna.

Allt detta leder i sin tur till att de som inte vill eller har råd att göra de stora marknadsinsatserna söker krypa in under manteln på de märken som lyckats. Detta kan ske legalt genom att man skaffar sig en tillåtelse, en licens, till att använda det kända märket, eller genom att man söker lägga sig i närheten av detta, så att de positiva associationerna smittar av sig. En tredje möjlighet att utnyttja ett sådant märkes attraktivitet är att skaffa varor försedda med det attraktiva märket vid sidan om de ordinarie kanalerna.

Sammanfattningsvis har under den tid som gått sedan varumärkeslagen trädde i kraft det skett en påtaglig förändring av varumärkets funktioner och miljö i det att

1) varumärket har utvecklats från att vara en del av företagets "personlighet" till att vara "en vara i sig",

2) internationaliseringen av företag, människor och medier ger större behov av internationell harmonisering,

3) varumärkets goodwill har kommit att bli en allt värdefullare tillgång - som också blivit allt dyrare att etablera,

4) från det att varumärkesrätten varit en rent nationell - eller rättare nordisk - angelägenhet, vi plötsligt står inför en situation med ett utifrån det övriga Europa kommande tryck på harmonisering och efterföljd.

Jag har tyckt det vara intressant att ta upp dessa och några andra skilda aspekter på varumärkesrätten, sådana som jag har kommit att fundera över utifrån världen som jag ser den idag, just vad gäller

lagstiftningens behov av anpassning och anpassbarhet till de nu rådande förhållandena³. Det genomgående temat är alltså varumärkets nya eller ändrade funktioner i dagens samhälle, och hur väl eller illa dessa tillgodoses av lagstiftningen och de bakomliggande internationella konventionsåtaganden som Sverige har, samt det hela ställt i relation till den pågående europeiska integrationen. Den rättspolitiska ansatsen med förslag och funderingar i vissa riktningar är därmed given.

Jag har velat ge min framställning formen av helt fristående uppsatser. De skall också läsas som sådana. Jag har kallat dem "noveller". Ambitionen har varit att ge en sammanhängande belysning av varje fråga, vilket gör att vissa grundläggande förhållanden återkommer från uppsats till uppsats. Den valda tekniken har alltså både fördelar och nackdelar. Till fördelarna hör dock otvivelaktigt att de jämförelser som görs är valda utifrån det särskilda tema som behandlas; jag har känt mig obunden från den ena frågan till den andra. I förhållande till en monografi är det mycket som inte tas upp, och någon ambition att vara fullständig har inte förelegat, vare sig vad gäller hänvisningar eller annat.

Eftersom den svenska lagstiftningen om varumärken har tillkommit i nordiskt samarbete har i stor utsträckning vissa likheter och skillnader mellan de nordiska länderna naturligt kommit att belysas. Till en bland många fördelar av det nordiska samarbetet på immaterialrättens område får nämligen räknas också att vi i de nordiska länderna, tack vare den gemensamma basen av bestämmelser, erhåller ett bredare och fylligare material än vad varje lands praxis och doktrin annars skulle kunna bestå med. Professor Mogens Koktvedgaards i många avseenden klärvoyanta positionering av immaterialrätten i sin avhandling från 1965 har därvid varit en given utgångspunkt, liksom professor Birger Stuevold Lassens 1989 utkomna Översikt over norsk varemerkerett. På hemmaplan har inte minst t.f. professor Lars Pehrsons avhandling från 1981 funnits att tillgå.

Ett annat jämförelsematerial som särskilt flitigt utnyttjats i relevanta delar är den tyska rätten. Detta är, som bekant, synnerligen rikhaltigt och därtill väl organiserat och väl belyst i doktrinen. Nyligen har därtill en mycket intressant undersökning, "Marke und Verbraucher" av Dr. Frauke Henning-Bodewig och Dr. Annette Kur, med

³ Ytterligare en aspekt, som jag dock har valt att inte behandla här, är vidare de varumärkesrättsliga kollisioner som riskerar att uppkomma mellan nationella märken på en allt mer internationaliserad reklammarknad med medier som har internationell räckvidd.

delvis nya ansatser publicerats. Undersökningen i två delar, som är framtagen vid Max Planck Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht, har fungerat som en viktig inspirationskälla och utgångspunkt för att över huvud taget ta upp vad jag nu lägger fram.

Med "EGprofessorn" Ulf Bernitz inpå knuten har jag därtill naturligtvis ansett utvecklingen inom EG vara av särskild betydelse. Oavsett vilken formalisering av samarbetet det blir mellan Sverige och EG kommer EGrätten i dess skilda former att ha stort inflytande på också den svenska immaterialrätten. Beträffande bl.a. EG har jag också haft stor hjälp av de initierade informationer och tips jag har erhållit i samtal med Dr. Hans Peter Kunz-Hallstein och de intressanta underlag jag fått tillgång till av Professor Friedrich-Karl Beier, båda Max Planck Institut, München. Jag är också oerhört tacksam mot professor Gunnar Karnell, som läst och kommenterat samt med mig diskuterat de skilda avsnitten allt efter det att de kommit fram under tiden maj 1989 till januari 1990. En särskilt vänlig tanke går slutligen till høyesterettsadvokat Harald Bielke, Oslo, som givit mig bokens titel.

Bidrag till tryckningen har erhållits från Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning.

Stockholm i januari 1990

Marianne Levin

Pariskonventionen och varumärkesrätten

I vilken mån lever Sverige upp till sina konventionsförpliktelser?

Inledning

Varumärkesrätten är sedan över 100 år ett område för internationellt tankeutbyte. På officiell nivå sker detta i anslutning till den 20 mars 1883 överenskomna Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, inom ramen för vilken de kontraherande staterna bildar en "union"¹. Därmed har också några viktiga undantag skapats från immaterialrättens nuvarande grundsats om territoriell begränsning. Konventionens Art. 6quinques och Art. 6bis får anses ge uttryck för en äkta internationell rätt till varumärken.

Beträffande just varumärken hade Josef Kohler i Tyskland kring 1880 utvecklat teorin om varumärkets universalitet². I Frankrike presenterades liknande teorier som Kohlers något senare av Pillet³. Grundtanken var att skyddet i andra länder i praktiken endast utgjorde bekräftelsen på en i och med förvärvet i ursprungslandet redan existerande rätt. Den uppstod alltså där en gång för alla och inte i respektive land. Det var också sådana idéer som genomströmmade konstruktionen av Pariskonventionen vid dess tillblivelse. Målet var inte att skapa nya rättigheter i var och en av de kontraherande staterna, utan att varje stat skulle erkänna och på sitt territorium skydda en preexisterande rättighet⁴.

Beroendet av märket i ursprungslandet visade sig emellertid medföra vissa olägenheter av internationell privaträttslig art. Det innebar ju bl. a. att märket i ett annat land endast blev giltigt för samma eller liknande varor. Om märket upphörde att gälla i ursprungslandet följde vidare av accessoriteten till originalmärket att skyddet i andra länder också upphörde.

¹ Se Ulmer: Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb s. 32. Unionsbegreppet är dock ingenstans definierat.

² Se Kohler: Das Recht des Markenschutzes s. 5, 73 ff., 412 f., 444, 446; dens.: Warenzeichenrecht s. 249.

³ Se van Bunnens s. 281 m. hänv. t. Pillet (et Chabaud) nr. 217 s. 346.

⁴ Se van Bunnens s. 281 f.

Huvudregeln i konventionen blev därför rättigheternas territoriella begränsning parad med nationell behandling i konventionens Art. 2 och 3, samtidigt som tankar om varumärkets universalitet i viss mån kom att leva kvar⁵. På detta sätt hade man alltså gjort sig av med olägenheterna av universalitetsprincipen, utan att helt göra sig av med konceptet som sådant⁶.

Från Artikel 6 till Artikel 6quinquies

Exempel på ett klart uttryck för universalitetsprincipen utgjorde vid konventionens tillblivelse år 1883 bl.a. Art. 6. Denna kom dock senare, vid revisionskonferensen i Lissabon 1958, att flyttas till Art. 6quinquies. Art. 6 skulle därpå bättre klargöra den grundläggande territorialitetsprincipen⁷. Denna, som visserligen redan från början utgjort en av konventionens hörnstenar, har kommit till än starkare uttryck efter det första världskriget på bekostnad av universalitetsprincipen⁸. Även prioritetsrätten i konventionens Art. 4, som ger rätt för den som har anmält ett varumärke i ett land att i ett annat konventionsland inom sex månader få den första ansökningsdagen ansedd som ansökningsdag också där, må väl i sig ses som ett uttryck för varumärkets grundläggande extraterritoriella effekt⁹.

Art. 6quinquies lyder efter Stockholmskonferensen 1967:

” 1. Varje i hemlandet vederbörligen registrerat fabriks- eller handelsmärke skall, med de förbehåll som anges i denna artikel, kunna registreras samt erhålla skydd i sin ursprungliga form (telle quelle) i andra unionsländer. Dessa länder kan fordra företeendet av ett av behörig myndighet utfärdat bevis om registrering i hemlandet, innan den definitiva registreringen företages. Legalisering av detta bevis skall ej kunna krävas.

2. Som hemland skall anses det unionsland där sökanden har ett verkligt industri eller handelsföretag, och, om han icke har något sådant företag inom unionen, det unionsland, där han är bosatt, och, om han inte är bosatt i

⁵ Jfr. även Kunz-Hallstein s. 98 ff.

⁶ Jfr. van Bunnens s. 283.

⁷ Se vidare nedan.

⁸ Jfr. van Bunnens s. 289.

⁹ Jfr. även Roubier, II s. 635.

något unionsland, det land, där han är medborgare, såvida han tillhör ett unionsland.

B. Registrering av i denna artikel avsedda fabriks- och handelsmärken kan inte vägras eller förklaras ogiltig utom i följande fall:

- 1) när de är av beskaffenhet att göra intrång i av tredje man förvärvat rätt i det land, där skydd begäres;
- 2) när de helt och hållet saknar egenartad karaktär eller är uteslutande sammansatta av tecken eller benämningar, vilka i handeln kan tjäna till att angiva varors art, beskaffenhet, mängd, bestämmelse, värde, ursprungsort eller tidpunkten för deras framställande eller som blivit vanliga i gängse språkbruk eller i lojalt konstant handelsbruk i det land, där skydd är begärt;
- 3) när de är stridande mot god sed eller allmän ordning, särskilt sådana som är ägnade att vilseleda allmänheten. Ett märke skall dock icke kunna anses strida mot allmän ordning endast därför att det icke står i överensstämmelse med något visst stadgande i lagstiftningen om varumärken, såframt ej detta stadgande just har avseende på allmän ordning.

Dessa bestämmelser gäller dock med förbehåll för art 10bis.

C. 1. Vid bedömandet av om ett märke skall åtnjuta skydd bör avseende fästas vid alla faktiska omständigheter, särskilt vid den tidslängd under vilket märket varit i bruk.

2. Registrering av fabriks- eller handelsmärken skall icke kunna vägras i övriga unionsländer endast därför att de skiljer sig från de i hemlandet skyddade märkena i fråga om beståndsdelar, som icke ändrar den egenartade karaktären av och icke berör identiteten med märkena i den form under vilken de registrerats i det nämnda hemlandet.

D. Ingen skall kunna begagna sig av bestämmelserna i denna artikel, om det märke för vilket skydd begäres icke är registrerat i hemlandet.

E. I intet fall skall dock förnyelse av ett märkes registrering i hemlandet medföra skyldighet att förnya registreringen i de andra unionsländer, där märket är registrerat.

Förmånen av prioritet bibehålles för varumärkesansökningar, som gjorts inom den i artikel 4 bestämda fristen, även om registreringen i hemlandet icke sker förrän efter utgången av denna frist”.

Huvudprincipen i den nuvarande Art. 6quinquies utgjorde, som redan nämnts, en beståndsdel av den ursprungliga Pariskonventionen i Art. 6. Man ville helt enkelt erbjuda en märkesinnehavare möjligheter att använda ett enhetligt kännetecken såväl i ursprungslandet som i skilda exportländer. Detta stötte vid den aktuella tidpunkten på större svårigheter än idag, eftersom förutsättningarna för varumärkesskydd i än högre grad var olika. I vissa länder gick det exempelvis inte att

skydda ordmärken, endast bildmärken var skyddsbara, i andra fanns förbud mot registrering av tredimensionella märken (vilket till del kvarstår, exempelvis i Schweiz och Västtyskland) eller mot att registrera bokstäver såsom sådana som varumärken, osv.¹⁰.

Utgångsläget 1883 var därför att varje i ursprungslandet registrerat varumärke också skulle accepteras i övriga unionsländer just så som det hade accepterats i innehavarens hemland, vilket likafullt utgjorde ett undantag från konventionens generella regel. Denna var ju enligt Art. 2 och 3 nationell behandling och användning av nationell rätt på utländska varumärken. Det fanns exempelvis inget krav på märkesinnehavaren att först anmäla sitt märke i hemlandet för att märket skulle bli accepterat också i de andra unionsländerna. Hade däremot märkesinnehavaren först gjort en anmälan i sitt hemland gav konventionens Art. 6 honom också rätt att kräva att skydd skulle medges utan ändringar, alltså "*telle quelle*"¹¹.

Såväl vid 1800-talets slut som idag borgar således Pariskonventionen för tredubbla möjligheter till varumärkesskydd i andra unionsländer. För det första följer av Art. 2 och 3 - och numera också av Art. 6 - att en märkesinnehavare direkt kan ansöka om ett självständigt varumärkesskydd i ett annat unionsland enligt det landets villkor. Detta gäller oavsett om han har registrerat märket i sitt hemland eller inte. För det andra går det att utifrån ett basismärke, alltså en hemlandsregistrering, åberopa det accessoriska skyddet *telle quelle* enligt den nu gällande Art. 6quinquies, tidigare Art. 6. För det tredje kan den som har en hemlandsregistrering utnyttja konventionsprioriteten enligt Art. 4 vid registreringsansökan i andra länder.

Den sistnämnda möjligheten, som funnits med redan från början, förbättrades ytterligare vid revisionskonferensen i Washington 1911, varvid tiden förlängdes från tre till sex månader för varumärken och även senare rättsinnehavare fick möjlighet att åberopa prioritetsrätten¹².

Telle quelle-bestämmelsen hade sitt ursprung i ett tyskt avgörande från appellationsdomstolen i Leipzig av den 16 april 1874¹³. I den domen, vilken åberopades vid den konferens som hölls i Paris 1878 för att skapa ett internationellt industriellt rättsskydd, hette det bl.a.

¹⁰ Se Beier: Das Internationale Markenrecht s. 41.

¹¹ Se Bodenhausen Article 6 s. 87.

¹² Se Bodenhausen Article 4 s. 35 ff.

¹³ Se Osterrieth s. 136 ff. m. hänv. t. Kohler: Markenschutz s. 532.

att "...i intresset av fria varurörelser ligger att ett märke kan skyddas i flera länder eller t.o.m. i hela världen. Föreligger ett rättsligt behov av att ett märke som är skyddat i en stat också skyddas i andra stater synes det konsekvent att kräva att märket skyddas så som det är (*"so wie sie ist"*) och att det inte underliggert de särskilda föreskrifter beträffande märkens egenskaper som finns i de andra länderna."

Med åberopande av domen inflöt i 1878 års slutprotokoll: *"Toutes marques déposées dans un pays doit-êre acceptées telle quelle dans tous les pays concordataires"*, en text som fem år senare infördes som en del av Pariskonventionens text i Art. 6¹⁴.

Ses konventionen i dess helhet, alltså framför allt med utgångspunkt från Art. 2 och 3, vilka, som sagt, uppfordrar till nationell behandling av industriella rättighetsinnehavare från ett annat konventionsland - och utan reciprocitet - borde också slutsatsen ha kunnat dras att Art. 6 i sin ursprungliga form inte syftade till att inskränka det internationella skyddet. I stället var syftet att ytterligare utvidga detta. Bestämmelsen utgjorde ett positivt undantag i förhållande till huvudregeln i Art. 2.

Åtskilliga har emellertid felaktigt antagit att Art. 6 i sin ursprungliga form gav uttryck åt ett inskränkande undantag, d.v.s. att en varumärkesregistrering i en främmande unionsstat enligt konventionen gjorts beroende av hemlandsregistreringen. Detta framgår tydligt av de uttalanden som flera delegater, bl a. Italiens och Nederländeras, gjorde i anslutning till artikelns utformning vid dess tillkomst¹⁵. Den svenske delegaten, Lagerheim, gjorde däremot gällande att det normala måste vara att ett märkes giltighet avgjordes enligt varje lands lag.

Ett klarläggande i denna anda infördes därför sedermera för huvudregeln vid Washingtonkonferensen 1911. Därefter borde det i grunden inte ha kunnat föreligga några tvivel om att det var just undantagssituationen, som var kompletterande reglerad i Art. 6¹⁶, alltså när ett märke först var registrerat i hemlandet skulle detta gälla *telle quelle*. Så framgår också tydligt av slutprotokollet vid siffran 4¹⁷.

Det är dock inte varje märke som kan skyddas *telle quelle*. Möjligheten till *telle quelle*-registrering gäller till att börja med endast

¹⁴ Se a.a. *ibid*.

¹⁵ Liknande (miss)uppfattning har även van Bunn, se dens. s. 281 ff., 289.

¹⁶ Se Osterrieth (und Axster) s. 147 ff.

¹⁷ Se a.a. s. 150.

sådana märken som "vederbörligen registrerats" i ursprungslandet¹⁸. Eftersom registreringsförutsättningarna varierar, och framför allt blir påtagliga, mellan sådana länder som har förprovning också med avseende på skyddets materiella förutsättningar och andra som endast gör en formalprovning, innebär detta att de särskilda nationella förutsättningarna också får effekt för ett *telle quelle*-märke. Med andra ord, en giltig registrering kan föreligga enligt somliga länders lag först efter förprovning, medan i andra redan efter registrering med endast formalprovning¹⁹.

Vidare måste den som gör anspråk på en registrering av ett varumärke *telle quelle* vara densamme som - eller kunna härleda sin rätt från - den ursprunglige anmälaren. Rätten till ett märke *telle quelle* är alltså ett osjälvständigt *tillbehör* till det i ursprungslandet registrerade märket. Den blir överförd på annan tillsammans med ursprungsmärket med allt som därav följer²⁰. *Telle quelle*-märket måste därför avse samma eller liknande varuslag. Faller av en eller annan anledning märket i ursprungslandet, så innebär detta att i andra länder registrerade *telle quelle*-märken också faller²¹.

Här föreligger alltså en väsentlig skillnad i förhållande till den "normala", i varje land gjorda nationella registreringen (med eller utan prioritet). Denna kvarstår oberörd av allt vad som senare eventuellt händer med samma märke, registrerat i ursprungslandet eller i något annat unionsland. Varje sådan nationell registrering är självständig²².

Möjligheten till *telle quelle*-skydd enligt Art. 6 blev emellertid i praktiken till en nagel i ögat på många stater, och nationell praxis uppvisar åtskilliga exempel på försök att kringgå bestämmelsen. Detta gäller inte minst England²³. För att undvika en del sådana - frivilliga

¹⁸ Jfr. förslaget till Lissabonkonferensen om att *telle quelle*-regeln skulle ändras så att varje i hemlandet "såsom varumärke registrerat" kännetecken skulle kunna registreras - bl.a. då även slagord m.fl. i Sverige icke registrerbara kännetecken - och erhålla skydd i andra unionsländer, vilket bl.a. de nordiska länderna motsatte sig, se SOU 1958:10 s. 315 not 1.

¹⁹ Se Osterrieth (und Axster) s. 155 ff.

²⁰ Se a.a. s. 165.

²¹ Jfr. Madridunionens bestämmelse i Art. 6 (3) om "central attack", enligt vilket den internationella registreringen allt sedan revisionskonferensen i Lissabon 1958 gjorts beroende av basismärket endast under fem år; därefter gäller de internationellt registrerade märkena som självständiga nationella varumärken.

²² Se Art. 6 i fattning efter Lissabon 1958.

²³ Se Beier: Das Internationale Markenrecht s. 37 ff., s. 49; jfr även betr. Sverige nedan.

eller ofrivilliga - missförstånd i förhållandet mellan huvudregeln och undantagsregeln som med tiden hade dokumenterats, ändrades artikeln än en gång i London 1934. Det infördes en ny text i Art. 6 D. som slog fast varumärkets oberoende av originalmärket i andra länder, under förutsättning att detta överensstämde med de nationella skyddsförutsättningarna i importlandet:

”Lorsqu’une marque de fabrique ou de commerce aura été régulièrement enregistrée dans le pays d’origine, puis dans un ou plusieurs autres pays de l’Union, chacune de ces marques nationales sera considérée, dès la date à laquelle elle aura été enregistrée, comme indépendante de la marque dans le pays d’origine, pourvu qu’elle soit conforme à la législation intérieure du pays d’importation”²⁴.

Art. 6 quater utformades vidare i territorialitetsprincipens anda till att i den bibehållna Stockholmstexten lyda:

”Om enligt ett unionslands lagstiftning överlåtelse av ett varumärke icke är giltigt annat än om den äger rum samtidigt med överlåtelse av det företag eller den handelsrörelse, vartill märket hör, skall det för giltig överlåtelse dock anses tillräckligt, att till förvärvaren övergår den del av företaget eller handelsrörelsen, som är belägen i detta land, med uteslutande rätt att där tillverka eller försälja de varor, varpå det överlåtna märket finnes anbragt.”

Inte heller efter dessa ändringar stod emellertid det verkliga rättsläget klart för ett flertal stater²⁵. Slutligen delades Art. 6 upp för att innebörden tydligare skulle framgå. Detta skedde vid Lissabonkonferensen 1958. Därefter kom konventionen att innehålla en särskild artikel för att klargöra huvudregeln om märkets oberoende från en stat till en annan. Bedömningen av registrerbarhet skall ske enligt nationell lag och utan reciprocitet²⁶. Denna regel placerades i Art 6.

Ytterligare en artikel, 6 quinquies, utformades för att klargöra den positiva undantagssituationen med *telle quelle*-märken. I den artikeln kom nu att inflyta huvuddelen av vad som tidigare stått i Art. 6, tillsammans med ytterligare klargöranden av de undantag som gällde

²⁴ Art. 6 D. ersattes vid revisionskonferensen i Lissabon med Art. 6 quinquies D. som ger uttryck för *telle quelle*-märkets accessoritet, se Actes de Lisbonne s. 565 ff.

²⁵ Bl.a. förefaller en missuppfattning ha förhärskat i svensk rätt, vilket framgår av SOU 1958:10 s. 312 ff; jfr. dock Eberstein: Om skydd för individualiteten s. 25 ff.

²⁶ Se Art. 2 och 3.

mot *telle quelle*-registrering i punkten B.²⁷. Genom de gjorda ändringarna har det kommit att stå utom allt tvivel att Art. 6quinquies utgör en undantagsregel i förhållande till den nationella behandlingen.

Vidare borde det stå klart att undantagen i B. utgör de enda fallen där märkets innehåll kan komma i beaktande för en registreringsvägran²⁸. Att detta trots allt inte alltid uppfattas såsom den enda giltiga sanningen syns bero på att det - i försöken att undvika *telle quelle*-bestämmelsens, som många tyckte, alltför fördelaktiga effekter för utlänningar - funnits en tendens att vilja skilja mellan märkets "form" och dess "innehåll"²⁹. Denna stammar från diskussionerna under Washingtonkonferensen 1911.

Vid Washingtonkonferensen framhöll den svenske delegaten att det i Sverige sedan 200 år fanns kännetecken inom järnhanteringen, s.k. järnstämplor, vilka inte ansetts som skyddsberättigade i en mängd främmande länder. Därför ansågs det från svensk sida vara av stor vikt att det i konventionstexten klart framhävdes att ett märke inte kunde avslås på grund av sin karaktär. En bestämmelse med sådan innebörd motsatte sig den engelske delegaten, som ansåg att det inte var möjligt att införa en regel som kunde tvinga England att skydda sådant som man där över huvud taget inte betraktade som ett varumärke. Han nämnde en flaskform såsom exempel³⁰.

För att komma fram till en acceptabel lösning enades staterna om att göra en uppräkningslista av vad som skulle vara egenskaper hos ett märke, vilka utgjorde grund för avvisning i en annan stat, varvid den svenske delegaten förklarade sig vara nöjd. Detsamma gjorde den engelske delegaten, men först efter påtryckningar från den franske delegaten. Engelsmannen påpekade samtidigt att det fortfarande fanns utrymme för skilda tolkningar av bestämmelsens undantag, och att man i England liksom tidigare skulle komma att avvisa vad som inte betraktades som kännetecken. Det kan alltså inte helt bortses

²⁷ Se Bodenhausen Article 6 s. 88.

²⁸ Se även GRUR 1987 s. 525 - LITAFLEX.

²⁹ Se Beier: Das Internationale Markenrecht s. 45 f.

³⁰ Detta problem kvarstår fortfarande beträffande flaskor i England - se House of Lords avslag på registreringen av Coca-Colas flaska, Coca-Cola Co.'s appln., [1985] 1 W.L.R. s. 695, GRUR Int.1984 s. 649.

från en viss risk för skilda utläggningar av bestämmelsen på denna punkt³¹.

Utrymmet för dessa är dock begränsat endast till fallet att det anmälda märkets generella karaktär kommer i betraktande, men inte vad gäller märkets särskiljningsförmåga³². Alltså, med avseende på hur ett registrerat märke är sammansatt, exempelvis av uteslutande bokstäver, siffror, geografiska ursprungsbeteckningar, etc., vilka inte är möjliga att registrera som kännetecken i alla länder³³, ges ingen giltig grund för att vägra registrering av eller till att upphäva ett *telle quelle*-märke, om detta inte, såsom utförs i artikeltexten, "*helt och hållet saknar egenartad karaktär...*"³⁴. Det torde inte heller råda någon oenighet om att sådana beteckningar genom inarbetning kan erhålla särskiljningsförmåga³⁵.

Konventionen ålägger däremot inte medlemsstaterna att tolka begreppet "ett varumärke" på ett sätt som avviker från nationell lag. Det gäller exempelvis med avseende på tredimensionella varumärken, som inte är registrerbara i vissa länder, eller på ljudeffekter, som inte kan utgöra varumärke i andra, trots att kännetecknen i fråga blivit registrerade i ursprungslandet³⁶. Det kan dock anses vara en lojal utläggning av konventionen och i bättre överensstämmelse med dess ursprungliga anda att inte dra nytta av denna inskränkande tolkningsmöjlighet³⁷. I denna anda har det tyska patentverket tillåtit registrering av tredimensionell utstyrsel *telle quelle*, när sådan ansetts ha särskiljningsförmåga i Västtyskland³⁸, trots att den tyska varumär-

³¹ Se Axster/Osterrieth: Die Washingtoner-Konferenz.

³² Se Axster/Osterrieth op. cit. not 1; Beier: Das internationale Markenrecht s. 43 ff.

³³ Jfr 13 § varumärkeslagen.

³⁴ Se Bodenhausen Article 6quinquies, s. 110 f.

³⁵ Se Ulmer: Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb s. 17.

³⁶ Se Bodenhausen Article 5quinquies s. 111; Ulmer: Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb s. 17 m. hänv. i not 1; se även SOU 1958:10 s 95 f.

³⁷ Se Beier: Das internationale Markenrecht s. 50.

³⁸ Se avgöranden från tyska patentverket 22.12 1932, Bl. f. PMZ 1933 s 17 och 17.10 1938, Mitt. 1938 s. 348; jfr. dock Bundespatentgericht 29.4 1965, GRUR Int. 1965 s. 508 där en förpackningsutstyrsel avisades på grund av att den inte blivit inarbetad i någon vidare utsträckning i Västtyskland.

keslagen, som framkommit, inte innefattar en sådan nationell registreringsmöjlighet³⁹.

Den eftergift för nationella förhållanden som här smugit sig in i den dåvarande Art. 6, nu Art. 6quinquies, är alltså en effekt av att staterna finner det svårsmält att tillerkänna utlänningar som tillhör ett konventionsland bättre rättigheter än de egna medborgarna⁴⁰. Konventionen föreskriver endast minimirättigheter - och nationell behandling - för utlänningar. Den befattar sig inte med det nationella skyddets utformning, ens vad gäller minimiskyddet. Även om konventionen alltså inte befattar sig med det nationella skyddet, får det antas att dess fäder just avsett att spela på denna upplevda orättvisa. På detta sätt har ju också en inte oväsentlig harmonisering av immaterialrättigheter i skilda länder med tiden kommit till stånd⁴¹.

Det skall än en gång betonas att vad gäller just märkets egenskaper (såväl form som innehåll - om dessa begrepp över huvud taget är åtskiljbara) är de enligt konventionen tillåtna avvisningsgrunderna för ett åberopat *telle quelle*-märke endast de som anges i Art. 6quinquies B. Däremot är artikeln inte uttömmande vad gäller avvisningsgrunder av annat slag. Det står alltså unionsstaterna fritt att avvisa märken på andra i landet förekommande avvisnings- eller hävningsgrunder, som inte har med märkesegenskaperna att göra. Bland sådana märks exempelvis icke-användning, om ett användningstvång föreligger⁴², eller avsaknad av rörelse, där märken endast kan tillkomma en rörelse⁴³. Detta får anses vara en logisk följd av att konventionstexter skall tolkas snävt⁴⁴.

I de just nämnda situationerna går det alltså att avslå en varumärkesansökan för vilken *telle quelle*-registrering åberopats på såväl formella som på materiella grunder. Detta får anses underförstått av konventionens utformning som helhet. Så gäller exempelvis också

³⁹ Jfr. § 25 Warenzeichengesetz (WZG), vom 5.5.1936 i.d.F. vom 2.1.1968 (BGBl. s. 29), som erbjuder ett formöst "Ausstattungsschutz" för inarbetade utstyrselar.

⁴⁰ Se även Beier: Das internationale Markenrecht s. 52 m. hänv. i not 31 till att det österrikiska patentverket på grund av att det ansåg sig tvunget att tillerkänna en Benediktinerflaska skydd *telle quelle* också därefter givit det egna landets medborgare en sådan skyddsmöjlighet.

⁴¹ Se även Ulmer: Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb s. 16 f. m. hänv. i not 5 s. 16; Beier a.a. s. 52.

⁴² Betr. krav på användning av varumärken, se vidare nedan novellen om Användningstvång.

⁴³ Jfr Beier. a.a. s. 43 ff.

⁴⁴ Se exv. Kunz-Hallstein, GRUR Int. 1983 s. 548 ff. (551).

när fråga är om användningstvång att den speciella regeln i Pariskonventionens Art. 5 C. st. 1 om hävning av registrering också får anses gälla för *telle quelle*-märken⁴⁵. Enligt denna kan rätten till ett märke i ett land som tillämpar användningstvång inte hävas förrän skälig tid har gått och endast om märkesinnehavaren inte kan visa skäl för sin underlåtenhet att använda märket. Vad som skall anses som skälig tid är lämnat åt konventionsländerna att själva bestämma⁴⁶.

Vidare täcker konventionens begrepp "fabriks- och handelsmärken", inte servicemärken, vilket dels framgår *e contrario* av den följande Art. 6sexties, dels av akterna från Lissabonkonferensen, inför vilken den Internationella Byrån hade föreslagit att *telle quelle*-skyddet skulle utvidgas också till servicemärken. Detta motsatte sig dock ett antal stater, varför den föreslagna bestämmelsen måste falla⁴⁷. Däremot hindrar de nuvarande bestämmelserna naturligtvis inte att en stat utvidgar *telle quelle*-skyddet också till servicemärken.

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om *telle quelle*-skyddsbestämmelsen innebär ett omvälvande och intressant steg i riktning mot en internationell känneteckensrätt, så innebär de omnämnda begränsningarna att det ursprungligen avsedda skyddet inte kan komma till fullt uttryck. Härför krävs att konventionsstaterna anammar ett enhetligt känneteckensbegrepp, vilket hittills inte har kunnat komma till stånd⁴⁸. WIPO (World Intellectual Property Organization) har dock på sitt program sedan 1989 ett nytt projekt om en harmonisering av varumärkesrätten. Inom ramen för detta måste även frågan om "What may constitute a trademark?" tas upp. Likaså behandlades i AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle) samma fråga vid Amsterdamkongressen 1989.

Av AIPPIs Resolution därom framgår att varumärkesbegreppet såsom detta formulerades vid Berlinkongressen 1963 fortfarande överensstämmer med organisationens uppfattning, i det att ett *registrerbart kännetecken* kan bestå av: ord eller sammansättningar av ord, bl.a. inklusive slogans; bokstäver; siffror; bildmärken; namn, bl.a.

⁴⁵ Se vidare nedan betr. Art. 5 C. st. 1 i novellen om Användningstvång.

⁴⁶ Se Bodenhausen Article 5, Section C s. 75 f.

⁴⁷ Se Bodenhausen Article 6quinquies s. 109 m. hänv. i not 1. Pariskonventionen förutsätter enstämmighet för revision, utom i de fall där konventionstexten uttryckligen anger andra voteringsregler.

⁴⁸ Se Beier: Das internationale Markenrecht s. 52 f.

inklusive pseudonymer; förpacknings- eller varuutstyrsel, som inte är uteslutande funktionell; färger i kombination med märket och kombinationer av färger; samt av varje tänkbar kombination av de nu uppräknade typerna av kännetecken⁴⁹.

Den svenska tillämpningen

Vad som dock synes som ett än större problem än bristen på ett enhetligt varumärkesbegrepp, och vad som gör att *telle quelle*-registrering i praktiken inte tillåts i den uttryckliga omfattning som *de facto* är föreskriven i konventionstexten, är att bestämmelsen i många konventionsstater inte tillämpas lojalt ens i den föreskrivna formen⁵⁰. Att detta skulle vara fallet i ett land som Sverige kan förefalla egendomligt, eftersom just den svenske delegaten vid Washingtonkonferensen var en av dem som starkast gav uttryck för behovet av att få skydd i andra länder för i hemlandet registrerade märken som inte automatiskt accepterades i utlandet. Icke desto mindre tycks situationen i Sverige efter införandet av 1960 års varumärkeslag vara följande.

Till att börja med har vid den svenska transformationen av Art. 6quinquies till svensk lag⁵¹ en mycket viktig bestämmelse till *telle quelle*-märket tagits bort i förhållande till konventionstexten. I den svenska översättningen av denna heter det i undantaget under B.2) - helt i enlighet med det franska originalet - att förutsättningen för avisning av ett fabriks- eller handelsmärke för vilket *telle quelle*-regeln åberopats är att detta "*helt och hållet saknar egenartad karaktär...*"⁵². I den svenska lagtexten har däremot "*helt och hållet*" uteslutits⁵³, vilket innebär att de formella förutsättningarna för att göra en *telle quelle*-registrering i praktiken blivit desamma som för nationellt varumärkes-skydd. Detta tycks också ha varit lagstiftarens avsikt⁵⁴.

⁴⁹ Se RESOLUTION, Final Version, Questions Nos. 92C, 96, "Absolute Grounds of Refusal of Registration of Trademarks" och "What May Constitute a Registrable Trademark".

⁵⁰ Se därtill Beier: Das internationale Markenrecht s. 43, 49 ff.

⁵¹ Transformation är som bekant nödvändig också för att konkret utformade materiella konventionsbestämmelser som ratificerats av Sverige skall få giltighet här i landet; se vidare SOU 1974:100 s. 40 ff.

⁵² Se SÖ 1970:60 (prop. 1969:168 s. 298), cit. ovan.

⁵³ Se 2 § 2 st. 2) förordning (1970:495) om utländska varumärken m.m., jfr. m. 29 § varumärkeslagen.

⁵⁴ Se SOU 1958:10 s. 315.

I 1884 års varumärkeslag fanns *telle quelle*-regeln i 16 § punkten 4). På grundval av denna kunde exempelvis märkena "A A" och "B B" registreras i Sverige med åberopande av danska hemlandsregistreringar⁵⁵. *Telle quelle*-regelns främsta betydelse under denna tidigare lagstiftning hänförde sig till just siffror⁵⁶ och bostavskombinationer, vilka inte bildade ett uttalbart ord, vidare till varuutstyrlar och märken som inte uppfyllde de gängse kraven på figurmärkeskaraktär. För deskriptiva ordmärken - oavsett särskiljningsförmåga - ansågs regeln inte kunna åberopas⁵⁷, och inte heller för slagord. Båda märkestyperna uppfattades ligga utanför dess tillämpningsområde⁵⁸, i enlighet med den ovan omtalade respekten för nationell lagstiftning med avseende på märkets karaktär⁵⁹.

Att slagord till sin karaktär inte behövde godtas som varumärke i Sverige kan vara i överensstämmelse med konventionen. Däremot måste starkt ifrågasättas om detsamma verkligen kunde vara fallet beträffande deskriptiva märken med särskiljningsförmåga. Genom regelns tillämpning kom emellertid utländska varumärkesinnehavare i de övriga angivna situationerna att i viss utsträckning gynnas i förhållande till svenska - i den mån *telle quelle*-registrering åberopades⁶⁰.

Inför 1960 års lagstiftning sökte man därför att eliminera denna - enligt vissa - orättvisa. Det gjordes genom att de allmänna registrerbarhetskraven formulerades, som varumärkes- och firmautredningen kallar det, "i nära anslutning till" *telle quelle*-regelns fordringar. Utredningen framhöll att de förbehåll mot *telle quelle*-regelns tillämpning som är tillåtna skulle innebära att 13 och 14 §§ i den föreslagna (och antagna) utformningen "i allt väsentligt" kunde tillämpas också på de utländska varumärken för vilka regeln åberopades.

⁵⁵ Se RÅ 1933 s. 116, NIR 1934 s. 65; jfr. Eberstein: Om skydd för individualiteten s. 26 f., med kritik mot motiveringen.

⁵⁶ Se exv. "914", NIR 1936 s. 183.

⁵⁷ Se exv. RÅ 1937 H 29,30, NIR 1937 s. 110 - FRUIT SALT; RÅ 1939 H 53, NIR 1939 s. 159 - COLA-COLA; jfr. dock RÅ 1916 Ju 34 - MONOPOLE; samt vidare Heiding s. 168 ff.

⁵⁸ Se SOU 1958:10 s. 95 f.; jfr. även ovan.

⁵⁹ Se ovan v. not 35.

⁶⁰ Se exv. NJA 1900 s. 80 samt franska likörmärken nr. 2888 och nr 3241, (avbildade i Domar och utslag i mål angående varumärken registrerade enligt lagen den 5 juli 1884. Samlade och utgivna av Axel Hasselrot, Uppsala 1920, s. 46 resp. 36) åberopade av Heiding s. 138 not 6 och s. 137 not 3; vidare Eberstein: Om skydd för individualiteten s. 27 not 1 med ytterligare exempel.

des. Utredningen uttalade dock vidare att den redaktionella ändring som gjorts i förordningen om utländska varumärken m.m. i förhållande till den tidigare 16 § punkten 4) inte avsågs innebära någon ändring i sak⁶¹.

Dessa uttalanden får visserligen å ena sidan tydas som att det inte ansetts tilltalande att utländska märkesinnehavare skulle komma i bättre ställning än svenska. Å den andra förefaller det ändock att finnas ett särskilt utrymme för registrering *telle quelle* för att motsvara åtagandet enligt Pariskonventionen, eftersom annars 29 § varumärkeslagen med hänvisning till den särskilda förordningen om utländska varumärken hade varit överflödig⁶². Därtill kommer att det enligt 13 § punkten 1) uttryckligen krävs distinktivitet hos ett märke, ett krav som inte återfinns i förordningen.

Även om denna alltså enligt sin ordalydelse inte uttrycker konventionstextens förutsättning, om att registrering endast kan nekas sådana *telle quelle*-märken som...

”helt och hållet saknar egenartad karaktär eller är uteslutande sammansatta av tecken eller benämningar vilka i handeln kan tjäna till att angiva varors art, beskaffenhet, mängd, bestämmelse, värde, ursprungsort eller tidpunkten för deras framställande eller som blivit vanliga i gängse språkbruk eller i lojalt och konstant handelsbruk i det land, där skydd är begärt”,

d.v.s. som är i avsaknad av *varje* särskiljningsförmåga, måste det åtminstone uppfattas föreligga en tydlig gradskillnad mellan 13 § varumärkeslagen och 2 § 2 st. punkten 2) förordningen. Denna skulle kunna tolkas som ett sätt att neutralisera skillnaden mellan den svenska förordningen och konventionen, något som understryks genom det just citerade ”i allt väsentligt” och uttalandet om att den gjorda förkortningen av texten var av redaktionell art.

Ett fall som har avgjorts av regeringsrätten 1975 visar icke desto mindre tydligt att den - möjligtvis enbart redaktionella - ändring i förhållande till konventionstexten som har gjorts i den svenska förordningstexten också i praktiken får en inskränkande betydelse, och att nuvarande praxis inte kan likställas med exempelvis tidigare omnämnd registrering av ”A A” eller ”B B”⁶³. Genom den gjorda omskrivningen

⁶¹ Se SOU 1958:10 s. 315 f.

⁶² Se Ugglas skiljaktiga mening i RÅ 1975:25, NIR 1976 s. 235.

⁶³ Se RÅ 1975:25, NIR 1976 s. 234.

visar sig därmed hela idén med en *telle quelle*-registrering falla bort. Det är ju i de situationer när ett varumärke inte direkt självständigt kan registreras i ett främmande land som konventionens Art. 6quinquies blir av så stort värde. Just detta har Sverige, som ovan anförts⁶⁴, tillagt stor vikt vid bestämmelsens tillkomst.

Regeringsrättsfallet (RÅ 1975:25) rörde ansökan för en bokstavskombination, vilken inte hade figurmärkeskaraktär. Företaget Arguspress, Inc., vilket antagit namnet "D L M" ansökte om varumärkesregistrering för "D L M" i visst utförande med åberopande av bevis om varumärkesregistrering av bokstavskombinationen i ursprungslandet U.S.A. Ansökan avslogs av patentverket med motiveringen att "*telle-quelle*-regeln är inte tillämplig i fall då varumärket saknar egenartad karaktär..."⁶⁵, vilket som ovan påpekats är den svenske lagstiftarens översättning av "*dépourvues de toute caractère distinctif*" i den auktoritativa franska texten.

Vid besvär avslogs ansökan även i patentbesvärsrätten med samma motivering, varvid också anfördes att varumärket inte heller på annan grund visats äga särskiljningsförmåga. En ledamot (*Uggla*) var dock skiljaktig och anförde bl.a. att det just i ett fall som det föreliggande funnes utrymme för tillämpning av *telle quelle*-regeln, enligt vilken en utländsk varumärkessökande kan komma i fördelaktigare ställning än en svensk med motsvarande ansökan, eftersom *telle quelle*-bestämelsen får anses ta över distinktivitetskravet i 13 § varumärkeslagen. *Uggla* framhöll också att enligt konventionstextens punkt C.1) skall alla omständigheter tas i beaktande⁶⁶, vilket i det aktuella fallet borde leda till registrering. Bokstavskombinationen var inte *utan varje* särskiljningsförmåga.

Regeringsrätten gjorde dock ingen ändring, utan åberopade i stället förarbetena till varumärkeslagen⁶⁷. Där anförts, som just visats, att de tillåtna förbehållen mot *telle quelle*-regelns applicering leder till att denna regel "i allt väsentligt" skall tillämpas på samma sätt som i fråga om andra varumärken i bedömning enligt 13 §. Regeringsrätten uttalade vidare att...

⁶⁴ Se v. not 29-30.

⁶⁵ Förf. kurs.

⁶⁶ Se § 2 st. 3 förordning (1970:495) op. cit.

⁶⁷ SOU 1958:10 s. 315.

”Enligt besvärssavdelningens mening har Sverige därför inte skyldighet att medge telle-*quelle*-registrering av märken, som visserligen kanske inte helt och hållet saknar distinktivitet men likväl har en särskiljningsförmåga som ligger långt under vad den svenska lagen kräver. Så är fallet med ett bokstavsmärke sådant som klagandens...”

Regeringsrätten anförde visserligen att *telle quelle*-regeln skulle ha kunnat åberopas om användning i skälig tid och omfattning kunnat styrkas i Sverige, men tillfogade också att en mer liberal tolkning av *telle quelle*-regeln än den anförda...

”skulle kunna ge till resultat, att genom telle-*quelle*-registreringar i det svenska varumärkesbeståndet infördes en icke önskvärd flora av märken, som ej alls fyllde den svenska lagens krav på distinktivitet...”

Mot detta uttalande måste framhållas att inarbetande i det land där registrering söks principiellt inte utgör någon förutsättning för registreringens beviljande enligt *telle quelle*-regeln. Även om märket blott begagnas i utlandet, och dess särskiljningsförmåga anses obetydlig, torde alltså registrering böra medgivas⁶⁸. Det är därför svårt att inse att RÅ 1975:25 skulle kunna utgöra en fördragskonform tolkning av Art. 6quinquies.

I det anförda fallet kan inte anses att någon av de i Art. 6quinquies punkten B. - enda tillåtna - uppräknade vägringsgrunderna med avseende på form/innehåll enligt konventionen förelåg, nämligen: intrång i annans tidigare rätt (B.1); avsaknad av varje särskiljningsförmåga (B.2); i strid mot sedlighet och allmän ordning eller är ägnat att vilseleda allmänheten (B.3). Det gäller även om dessa läses tillsammans med bestämmelsen i C.1. Den sistnämnda, som föreskriver att alla omständigheter skall beaktas och särskilt då den tid märket varit i bruk, är därtill i första hand tillkommen för att *underlätta* för sökanden, inte för att finna ytterligare skäl för avslag⁶⁹.

Samma argument är också relevant mot avslagen av ansökningarna rörande registrering *telle quelle* av ADLER-FLEX/EAGLE-FLEX⁷⁰, CHANTILLY⁷¹, HARMONY⁷², INTERNATIONAL PAPER, varvid

⁶⁸ Se Eberstein: Om skydd för individualiteten s. 27.

⁶⁹ Se Bodenhausen Article 6quinquies Sections B and C s. 117 f.

⁷⁰ Besv.avd. nr. 167/68; vidare Carlman s. 373 f.

⁷¹ Besv.avd. nr. 54/69; vidare Carlman s. 374.

tillägg av en disclaimer för ordet PAPER inte påverkade beslutet⁷³, 404 avseende PEUGEOT 404⁷⁴ och SEA and SKI⁷⁵. Däremot kan ingenting anföras emot att ansökning om registrering av TELEBANK för elektriska och elektroniska apparater och datorer avslogs⁷⁶. Sökanden var nämligen ett svenskt aktiebolag som åberopade *telle quelle*-regeln efter att ha erhållit danska och norska registreringar. Som ovan framkommit förpliktar Pariskonventionen unionsländerna att medge varumärkesregistreringar *telle quelle* endast i förhållande till sökande tillhöriga andra konventionsstater och inte med avseende på ansökningar erhållna i sådana stater⁷⁷.

Ytterligare två rapporterade avgöranden enligt *telle quelle*-regeln är RÅ 1979 2:3 och RÅ 1981 2:77, vilka båda rörde registreringsansökningar för ord, vilka utgjorde i Sverige förekommande släktnamn⁷⁸. Dessa fall får däremot anses falla under det tillåtna undantaget B.1), eftersom det rörde sig om i landet förekommande släktnamn, vilka sökanden inte skaffat bifall till att använda, nämligen FOSTER och GRANT samt BREDEL. Motsvarande gällde i fallen SHELBY WILLIAMS och WALKER, i vilka besväravdelningen, liksom varumärkesbyrån, fann hinder föreligga enligt 14 § 1 st. punkten 4)⁷⁹.

Besväravdelningens motivering i RÅ 1979 2:3 förefaller dock diskutabel. Där hävdas nämligen att *telle quelle*-regeln endast är tillämplig på sådana kännetecken som den svenska rättsordningen erkänner såsom varumärken med referens till Actes de la Conférence de Lisbonne (s. 593). Innebörden av uttalandet i konferensakten bör dock, i enlighet med vad som ovan anförts, på denna punkt uppfat-

⁷² Besv.avd nr. 102/68; vidare Carlman s. 373.

⁷³ Besv.avd. nr. 101/68; vidare Carlman s. 372 f.; jfr. dock besv.avd. nr 37/68, där sökanden vägrade att godta disclaimer för ordet WATERFORD i ett figurmärke för tobaksvaror, Carlman s. 371 f.

⁷⁴ Besv.avd. nr. 83/63; vidare Carlman s. 369 f., där dock kombinationen PEUGEOT 404 ansågs vara inarbetad.

⁷⁵ Besv.avd. nr. 14/64; vidare Carlman s. 371 f.

⁷⁶ Besv.avd. nr. 67/71; vidare Carlman s. 375 f.

⁷⁷ Som avslagsmotivering i ärendet kunde vidare ha åberopats det särskilda skydd som föreligger enligt svensk rätt för "bank", se 2 § lag (1955:183) om bankrörelse.

⁷⁸ Jfr. även RÅ 1976:46.

⁷⁹ Se besv.avd. nr. 156/73 o. reg.R 20.6 1974, som inte gjorde ändring, resp. besv.avd. nr. 75/74; vidare Carlman s. 376 f.

tas i betydligt mer inskränkt betydelse än vad som åsyftades i det åberopade sammanhanget. Uttalandet kan över huvud taget knappast ha haft relevans i det aktuella fallet.

För samtliga de här nämnda fallen hade det varit riktigare att åtminstone hålla fast vid principen att en registrering *telle quelle* avhjälpas registreringshindren enligt 13 §, men däremot inte enligt 14 § 1 st. punkten 4). Så är exempelvis praxis i norsk varumärkesrätt, där utländska sökandes tal- och bostavskombinationer har erhållit registrering i betydande omfattning⁸⁰.

Sammanfattningsvis kan alltså ifrågasättas om inte såväl den utformning som den svenska lagtexten har fått vid transformationen av Art. 6quinquies till svensk rätt som praxis baserad på denna innebär ett konventionsbrott⁸¹. Rättsinstansernas utläggning av konventionstexten är i varje fall förvånande. Detta gäller inte minst mot bakgrund av att Sverige, som sagt, varit en av de starkaste tillskyndarna av bestämmelsens utformning - och att Sverige i grunden önskade en än vidare omfattning av denna⁸². Därmed kunde åtminstone förväntas att det landets administrativa domstolar skulle göra en lojal tolkning av konventionen, och - för att statuera exempel - kanske till och med i generös anda.

Det kan också påpekas att i Västtyskland har på grund av ratifikationen av Lissabontexten ändringar införts i § 4 st. 3 av den tyska varumärkeslagen på ett motsvarande sätt som i den just citerade svenska förordningen om utländska varumärken, medan däremot översättningen av den konventionstext som Förbundsdagen ratificerat, i likhet med vad den svenska riksdagen har ratificerat, lojalt följer det franska originalet.

En viktig skillnad mellan Sverige och Västtyskland är dock därvidlag att det i samband med ratifikationen av Pariskonventionen har uttalats att denna skall vara direkt applicerbar i Tyskland i den mån bestämmelserna har en sådan konkret utformning att de kan användas direkt på materiella omständigheter⁸³. Bl.a. Art. 6quinquies kan alltså

⁸⁰ Se exv. Patentstyret 2. avd. 2.6 1966 o. 16.3 1967, NIR 1973 s. 82; Patentstyret 2. avd. 12.9 1967, NIR 1973 s. 84; Patentstyret 2. avd. 20.10 1971, NIR 1973 s. 84; samt vidare Stuevold Lassen s. 66 f., 337 ff.; dens., TfR. 1977 s. 341 ff

⁸¹ Annan mening Stuevold Lassen, TfR. 1977 s. 347.

⁸² Se ovan v. not 29-30; jfr. även ovan v. not 16.

⁸³ Jfr. Bodenhausen Article 6quinquies, Section A s. 108.

åberopas direkt, exempelvis vid besvär över det tyska patentverkets beslut i ett varumärkesärende.

Ytterligare ett steg längre vad gäller direkt tillämplighet av Pariskonventionens text har man gått i Frankrike. Där gäller nämligen uttryckligen enligt särskild lagstiftning av den 4 april 1931 att också inlänningar har rätt att i domstolar och myndigheter åberopa konventionens materiella regler. Visserligen har det i doktrinen diskuterats om detta kunde gälla för varumärkesrättigheter enligt 1964 års lag, eftersom denna tillkommit senare och därvid inget särskilt uttalande gjordes om Pariskonventionens fortsatta direkta tillämplighet⁸⁴. Rättspraxis tyder dock på att också inlänningar även fortsättningsvis kan åberopa relevanta konventionsbestämmelser⁸⁵.

Artikel 6bis

Vid Revisionskonferensen i Haag 1925 infördes ytterligare en varumärkesrättslig artikel i konventionen, nämligen Art. 6bis. Också den är som inledningsvis nämnts, ett betydelsefullt uttryck för varumärkets universalitet. Artikeln har varit föremål för revision såväl i Lissabon som i Stockholm⁸⁶. Såsom förpliktelse för de kontraherande staterna framstår den ännu trots allt som förhållandevis svag⁸⁷. Långt ifrån oviktigt för dess praktiska effekt är emellertid att bestämmelsen i Art. 6bis är så utformad att den skall vara direkt tillämplig i nationell rätt, under förutsättning att detta är möjligt enligt unionsländernas interna ordning⁸⁸. Utan nationell transformation gäller den alltså inte i bl.a. Sverige, övriga nordiska länder, Storbritannien eller länder med brittiskinspirerad lagstiftning, samtliga med krav på transformation.

Art. 6bis i den ursprungliga lydelsen förpliktade unionsstaterna att vägra registrera - eller att ogiltigförklara registreringen av - en efterbildning av ett märke som var notoriskt känt, om kopian riskerade att leda till förväxling med det välkända märket. Vid

⁸⁴ Se Fischer, GRUR Int. 1989 s. 522.

⁸⁵ Jfr. även cour d'appel Paris 23.6 1981, D. 1982 s. 434.

⁸⁶ Se Bodenhausen Article 6bis s. 89.

⁸⁷ Se Beier: Das internationale Markenrecht s. 61 ff.

⁸⁸ Se Bodenhausen Article 6bis s. 89 ff. och Article 2 s. 30 f.

Lissabonkonferensen utsträcktes bestämmelsens omfattning till att också ge möjlighet att förbjuda tredje mans oauktoriserade användning av ett notoriskt känt märke, vilket innebar tillkomsten av ett skydd också för sådana märken som inte var registrerade⁸⁹.

Utgångspunkt för att bestämmelsen skall bli tillämplig är alltså att märket är "notoriskt känt" i omsättningskretsen. Den krävda notoriteten innebär ett längre gående krav än att märket endast skall vara "känt", (vilket enligt Stockholms Handelskammars norm brukar sättas kring 20-25 procent av omsättningskretsen)⁹⁰. Med det notoriska märket avses däremot inte det "synnerligen välkända märket", d.v.s. ett sådant som under vissa förutsättningar kan bli föremål för s.k. KODAKskydd i de nordiska länderna⁹¹. Inte heller förutsätts att det notoriska märket är ett s.k. världsmärke. För att Art. 6bis skall vara tillämplig måste märket emellertid vara notoriskt känt också i den stat där det önskas skyddat mot annans användning, och inte endast i ursprungslandet⁹².

Syftet är ju helt klart, nämligen att ge innehavaren av ett känt märke möjlighet att hindra att annan registrerar samma märke som sitt eller att annan använder sig av det notoriskt kända märket, utan att detta ännu hunnit registreras av den ursprunglige märkesinnehavaren i landet i fråga. Problemet med regeln i Art. 6bis är emellertid att skyddet enligt konventionstexten uttryckligen endast gäller enligt specialitetsprincipen, d.v.s. med avseende på *samma eller liknande varor*. Ett skydd utanför varuslagslikhetsgränserna tillämpas normalt med mycket stor restriktivitet. Dock har samexistens hindrats av en del "världsmärken" som⁹³:

- TOSCA för såväl parfym som damkläder och

⁸⁹ Se vidare Katzenberger Rnr. 78 s. 1043; jfr. Beier: Das internationale Markenrecht s. 63, vilken anser att regeln i Art. 6bis endast blir av betydelse i de länder där varumärkesrätt uteslutande kan uppkomma genom registrering.

⁹⁰ Betr. skilda grader av inarbetning, se vidare Tengelin, NIR 1975 s. 371 ff. Huruvida notoriskt känt därvid skall likställas med "allmänt känt" (= en inarbetningsgrad om 35-50 procent) är inte uttalat, men förefaller sannolikt.

⁹¹ Se 6 § 2 st. a) varumärkeslagen; samt vidare nedan novellen om KODAKdoktrinen.

⁹² Se Katzenberger Rnr. 82 f. s. 1045.

⁹³ Exempelen hämtade från Brandt s. 41 ff.

- 4711 för såväl parfymmerivaror som för en firma som specialiserat sig på avloppsrening i Västtyskland⁹⁴;
- COCA-COLA för såväl läskedrycker som parfymmerivaror i Österrike⁹⁵;
- JOHNNY WALKER för såväl whisky som cigaretter i USA⁹⁶;
- WATERMAN⁹⁷ för såväl reservoirstyckor som rakblad och
- OMEGA⁹⁸ för såväl klockor som elektriska attiraljer i Frankrike;
- LUCKY STRIKE⁹⁹ för såväl cigaretter som parfymvaror och
- MARTINI ROSSINI¹⁰⁰ för såväl apéritif som målarfärg i Italien;
- YASHIKA¹⁰¹ för såväl fotoapparater som kosmetika och
- OMEGA¹⁰² för såväl ur som cigaretter i Japan;
- ROLEX för såväl klockor som parfymvaror, skor, väskor, tyger m.m. i Argentina¹⁰³.

Trots dessa och ett antal ytterligare undantag från specialitetsprincipen, vilka också främst rör världsmärken¹⁰⁴, står det tämligen klart att Art. 6bis endast till en liten del förmår att utgöra ett värn för notoriskt kända märken. Ett skydd mot utnyttjande av det kända

⁹⁴ BGH, GRUR 1961 s. 280 respektive BGH, ZR 68/57 (opubl.). I avloppsreningsfallet åberopade svaranden att 4711 var hans telefonnummer. Betr. ett svenskt 4711fall, se nedan novellen om KODAKdoktrinen.

⁹⁵ Se appellationsdomstolen i Wien 10.7 1953, Öbl. 1953 s. 52.

⁹⁶ Se 44 TMR s. 1102 (D.C. S.D. Flo. 1954).

⁹⁷ Se trib. civ. Seine 23.3 1950, R.I.P.I.A. 1950 s. 63; jfr. även samma domstols avgörande från 5.1 1940, Ann. 1940-48 s. 289 (cit. fr. Baeumer s. 118), där samme rakbladsfabrikant förbjöds att använda "Waterman" för sin firma, eftersom namnet hade ett kommersiellt värde till vilket penntillverkaren ansågs ha ensamrätt för sin firma. Det ansågs vidare föreligga förväxlingsrisk, trots varuslagslikheten, se vidare Baeumer a.a. 118 f.

⁹⁸ Se cour d'appel Paris 14.3 1953, R.I.P.I.A. 1953 s. 3, konfirm. av cass. 3.2 1959, R.I.P.I.A. 1959 s. 91; jfr. det svenska beslutet RÅ 1984 2:11, NIR 1985 s. 619.

⁹⁹ Se trib. Turin 16.3 1949, Riv. Dir. Ind. 1961 II s. 396, R.I.P.I.A. 1950 s. 48.

¹⁰⁰ Se cass. 30.7 1955, Riv. Dir. Ind. 1956 II s. 427; jfr. även MARTINI som erhöll skydd mot godis i corte d'appello Turin, Riv. Dir. Ind. 1953 s. 34 (cit. fr. Ladas § 610 s. 1094).

¹⁰¹ Se distr.domstolen Tokyo 30.8 1966, R.I.P.I.A. 1976 s. 42.

¹⁰² Högsta domstolen Tokyo 24.4 1973, R.I.P.I.A. 1974 s. 30.

¹⁰³ Se Aracama-Zorraquin, Prop. ind. 1970 s. 337; jfr. även Ladas § 610 s. 1096 med exemplen LUCKY STRIKE, WINCHESTER och CHEVROLET, där skydd utanför varuslagslikheten har medgivits.

¹⁰⁴ Se exv. vidare Ladas § 610 s. 1090 ff.

märkets goodwill med avseende på andra varor - också relativt närbesläktade sådana - innefattas inte. Visserligen har under senare år bl.a. i Italien en utveckling skett mot ett skydd för mycket kända varumärken, vidgat utöver varuslagslikhetsgränserna, men det finns också flagranta exempel på motsatsen¹⁰⁵.

Så kunde exempelvis en konfektionsfirma marknadsföra kläder under märket COCA-COLA och en parfymfirmas sälja skumbad i flaskor identiska med champagnernas VEUVE CLICQOT, MOËT ET CHANDON och MUMM, utan att beteendet var angripbart enligt varumärkesrätten¹⁰⁶. Sådana svagheter i varumärkesskyddet för de notoriskt kända märkena har bl.a. påtalats av Internationella Handelskammaren och AIPPI¹⁰⁷.

Anknytningen till varuslagslikhet gäller, trots de ovan citerade WATERMAN- och OMEGAfallen, även i Frankrike, där diskussioner i doktrinen - och rättspraxis - inte tycks göra någon större skillnad mellan välkända märken av det ena eller andra slaget, "marques notoirement connues" och "marques de haute renommée". Det har framhållits att det i praktiken är omöjligt att skilja mellan olika grader av kännedom¹⁰⁸. Inte heller skyddet för ett mycket välkänt märke går att utvidga utöver samma eller liknande varuslag enligt den franska varumärkeslagen¹⁰⁹. För varumärkesintrång gäller specialitetsgrundsatsen¹¹⁰.

Ett "utvidgat varumärkesskydd" för sådan märkesanvändning som riskerar att leda till förväxling kan dock regelmässigt erhållas via konkurrensrätten på grundval av de skadeståndsrättsliga generalklausulerna i Art. 1382-1383 Code Civil¹¹¹. Motsvarande praxis torde även

¹⁰⁵ Se vidare exv. Cuonzo, GRUR Int. 1988 s. 490 ff.

¹⁰⁶ Corte d'appello Bologna, GRUR Int. 1988 s. 516.

¹⁰⁷ Se Katzenberger Rnr. 84 m. hänv.; Baeumer s. 117; Beier: Das internationale Markenrecht s. 64; jfr. vidare AIPPI Question 100 "Protection for unregistered well-known marks (Article 6 bis of the Paris Convention) and marks with a high reputation", som tas upp till första behandling vid exekutivkommittémötet i Barcelona 1990.

¹⁰⁸ Jfr. nedan novellen om KODAKdoktrinen.

¹⁰⁹ Se Baeumer s. 117 ff.; ett undantag utgör, enligt Baeumer ibid., Debois och Fernand-Jacq, vilka förordat ett utvidgat skydd för de synnerligen kända märkena.

¹¹⁰ Se Ladas § 610 s. 1094 f.

¹¹¹ Se Baeumer s. 106 ff., 121 f.; jfr. även cour d'appel Paris 29.3 1989, Cahiers du droit d'auteur No. 20 Oct. 1989 s. 19: vid "usage illicite" gäller inte specialitetsgrundsatsen.

vara relevant för Västtyskland¹¹², där varumärkesrätten inte heller innefattar någon motsvarighet till KODAKskydd enligt 6 § 2 st. punkten a) varumärkeslagen, och praxis är mycket restriktiv med att utvidga skyddet för ett varumärke mot urvattning¹¹³. Skydd kan däremot i motsvarande situationer i viss utsträckning erhållas utanför varuslagslikheten via § 823 Bundesgesetzbuch och under senare år framför allt via § 1 generalklausulen i lagen mot illojal konkurrens¹¹⁴.

Den brittiska Trade Marks Act (1938)¹¹⁵ innehåller dock i Sec. 27 regler som möjliggör defensivregistrering av välkända ("well-known") varumärken¹¹⁶. Därmed kan en innehavare av ett sådant märke skaffa sig en skyddssfär också för andra varuslagsområden än just dem han arbetar med. Defensivregistreringen är dock begränsad till sådana varuslag, för vilka det skulle kunna finnas en koppling till innehavarens reellt marknadsförda varor¹¹⁷, och den är accessorisk till det ursprungligen anmälda använda märket. Används detta inte längre kan registreringsmyndigheten avföra defensivregistreringarna från registret¹¹⁸.

Den svenska lösningen

För svenskt vidkommande är transformationen av Pariskonventionens Art. 6bis i första hand inte att finna i den omtalade 6 § 2 st. varumärkeslagen, utan i 14 § 1 st. punkten 7). Den regeln innebär att varumärke inte skall registreras om det...

"är förväxlingsbart med varukännetecken, som vid tiden för ansöknings användes av annan, samt ansöknings gjorts med vetskap härom, och sökanden ej använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk"¹¹⁹.

¹¹² Se Schricker, IIC 2/1980 s. 166 ff.

¹¹³ Se Baumbach/Hefermehl § 31 Rnr. 176 ff.; Schricker, IIC 1980 s. 166 ff.

¹¹⁴ § 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 1909; för praxis, se exv. BGH, GRUR 1983 s. 247 - ROLLS ROYCE, BGH, GRUR 1985 s. 867 - ROLEX samt BGH, GRUR 1985 s. 550 - DIMPLE; samt vidare Kur, NIR 1988 s. 134 ff.

¹¹⁵ Ändrad 1984 och 1986; se vidare Morcom.

¹¹⁶ Bestämmelsen finns även berörd nedan i novellerna om Användningstvång och KODAK-doktrinen.

¹¹⁷ Sec. 27 (1).

¹¹⁸ Sec. 27 (5).

¹¹⁹ Se vidare SOU 1958:10 s. 288.

I Norden var ibruktagandet redan tidigt rättsgrundande. 14 § 1 st. punkten 7) varumärkeslagen kan ses som ett fullföljande av denna ursprungligen införda "first to use"-princip¹²⁰. I Sverige hade dock denna ordning brutits i och med införandet av 1884 års varumärkeslag. Enligt dess 15 § kunde varumärkesrätt endast förvärfvas genom registrering.

Detta innebar bl.a. att när Art. 6bis om skydd för notoriskt kända kännetecken infördes i Pariskonventionen år 1925, befanns den svenska lagstiftningen inte längre svara mot de nya förpliktelserna. För att bringa den svenska lagstiftningen i överensstämmelse med den nya konventionstexten infördes därför år 1934 en bestämmelse i 4 §, enligt vilken varumärke inte fick registreras om det var "helt och hållet likt eller lätt... (kunde)...förväxlas med märke, som redan...(var)... här i riket för annan inarbetat såsom i handeln gällande kännetecken". Lagändringen innebar emellertid i grunden endast ett fastslående av den rättstillämpning som redan praktiserades sedan länge¹²¹.

Det är alltså den regeln från 1934 som sedan har fullföljts i 14 § av 1960 års lag¹²². För skydd enligt 14 § 1 st. punkten 7), den s.k. ondrosbestämmelsen, krävs därvid inte att kännetecknet varit i bruk i Sverige¹²³. Även kännetecken som endast begagnas utomlands, men som är kända här, kan komma i beaktande. I praktiken får dock anses att endast mer allmänt kända utländska märken kan komma i fråga. För övriga kännetecken är det svårt att bevisa att de verkligen kommit till sökandens kännedom¹²⁴. Av samma skäl har bestämmelsen kommit till användning i administrativ praxis främst där sökanden exempelvis varit anställd hos ibruktagaren eller haft affärsförhållanden med denne¹²⁵.

¹²⁰ Se exv. 1862 års kungörelse, omnämnd i SOU 1958:10 s. 52, där det stadgades att om flera personer använt ett märke, fanns en presumtion för att den skulle ha företrädde som först hade offentliggjort märket. Presumtionen fick emellertid vika om den andra kunde visa att hon varit den som ursprungligen begagnat sig av märket. Jfr. även nedan novellen om Trademark merchandising v. not 15.

¹²¹ Se Herslöf s. 2.

¹²² Se SOU 1958:10 s. 288.

¹²³ Jfr den danska varumärkeslagen (1959), där inlandsibruktagande är reglerat i punkten 6) och endast utlandsibruktagande i punkten 7).

¹²⁴ Se SOU 1958:10 ibid.

¹²⁵ Se Herslöf s. 6.

Det ställs förhållandevis stränga krav på ond tro hos sökanden, när denne har bestritt vetskap¹²⁶. Även mot sökandens direkta nekande kan dock kravet på vetskap anses uppfyllt om det av omständigheterna i det särskilda fallet framgått att han uppenbarligen haft vetskap om kännetecknet¹²⁷.

I förarbetena framhålls också just att stadgandet får sin egentliga betydelse i samband med ogiltighetstalan inför domstol enligt 25 och 26 §§¹²⁸. Exempel på ett sådant fall är Stockholms tingsrätts avgörande angående varumärket DAVIDOFF, vilket ledde till att registreringen nr. 182207 av DAVIDOFF hävdes¹²⁹. Motsvarande fall har också avgjorts i Norge och Finland¹³⁰.

Det har i praktiken visat sig att 14 § 1 st. punkten 7) i de nordiska varumärkeslagarna fyller en viktig uppgift¹³¹, och kanske idag viktigare än vad som kunde förutses när bestämmelserna infördes för cirka 30 år sedan. Då var pirateri och annat oauktoriserat tillägnande av annans kända varukännetecken mindre vanligt än idag, liksom även merchandising av varumärken¹³². Bestämmelsen, som går längre än Pariskonventionens krav enligt Art. 6bis, får därigenom även anses täcka in konventionens regel i Art. 6septies¹³³, som är begränsad till rena agent- eller ombudsförhållanden.

När det därtill gäller de synnerligen kända märkena har de nordiska varumärkeslagarna, som framkommit, ännu ett trumfkort att erbjuda. Ett synnerligen känt märke i omsättningskretsen, vilket dessutom är allmänt känt, åtnjuter skydd mot annans användning av samma eller liknande märke - dock endast under förutsättning att sådan användning skulle kunna anses som ett otillbörligt utnyttjande

¹²⁶ Se exv. NIR 1985 s. 617 - FÄRGTEMA COLOR TREND; vidare om fallet hos Herslöf s. 6 ff; jfr. dock figurmärkesansökan PERE MEDARD (för vin) åberopat av Herslöf s. 8.

¹²⁷ Se prop. 1960: 167 s. 114.

¹²⁸ Se SOU 1958:10 s. 289.

¹²⁹ Mål nr. T 117/85; samt vidare om fallet Herslöf s. 12 f.; jfr. även RÅ 1986 not 664 - DAVIDOFF (figurmärke).

¹³⁰ Se det norska DAVIDOFF-fallet, NIR 1987 s. 385, där det brasilianska bolag som använde sig av kännetecknet dömdes att överföra detta på Davidoff & Cie., Genève; det finska rör varumärkesreg. nr. 90966, överklagat beslut fr. Helsingfors rådstuvurätt 28.10 1986.

¹³¹ För vidare nordisk praxis, se Herslöf; samt övriga referat från XV Nordiska Patentombudskongressen 1987.

¹³² Betr. det sistnämnda, se vidare nedan novellen om Trademark merchandising.

¹³³ Betr. denna, se Bodenhausen Article 6septies s. 124 ff.

av det synnerligen kända märkets goodwill - enligt KODAKregeln i 6 § 2 st. punkten a)¹³⁴. Denna suppleras vidare i punkten b) av den s.k. råttgiftsregeln. Där försäkras redan ett inarbetat märke, d.v.s. känt i omsättningskretsen¹³⁵, skydd mot användning av ett liknande märke för sådana varor, som skulle kunna riskera ett förringande av det kända märkets goodwill¹³⁶.

Genom utformningen av 6 § 2 st. har de nordiska länderna underkastat sig ett betydligt längre gående åtagande än vad konventionen föreskriver också i förhållande till dem som tillhör andra konventionsstater. Det är uppenbart att genom att 6 § 2 st. är formulerad så att märket även i de angivna fallen skall anses som "förväxlingsbart"¹³⁷, just en sådan omfattning kommit att innefattas, vilken numera, såsom ovan framkommit¹³⁸, allt fler efterlyser borde följa av konventionsregleringen.

Ännu så länge får emellertid svenska och andra nordiska företag nöja sig med att på hemmaplan komma i åtnjutande av ett starkt skydd för synnerligen välkända kännetecken, vilket kan gå utöver varuslagsgränserna. Däremot kan de egentligen sällan räkna med några motsvarande skyddsmöjligheter enligt andra länders varumärkeslagstiftning¹³⁹. Bestämmelser av motsvarande räckvidd som de i de nordiska lagarna är inte vanliga utomlands¹⁴⁰, men materiellt kan ändå, som ovan visats, i skilda system regler mot illojal konkurrens ge motsvarande - eller ibland kanske till och med för märkesinnehavarna fördelaktigare - resultat.

Vad gäller den Europeiska Gemenskapen har dock avsikten tydligt varit att det i slutet av 1988 införda EGvarumärkesdirektivet¹⁴¹ skall komma att innebära förbättring på denna punkt. Överföringen av Pariskonventionens bestämmelse förekommer som registreringshin-

¹³⁴ Se vidare nedan novellen om KODAKskyddet.

¹³⁵ Se 2 § 2 st. varumärkeslagen.

¹³⁶ Jfr. även det norska fallet avgjort enligt motsvarande bestämmelse i den norska varemerkelagen 6 § c), NIR 1985 s. 435 - BRIGG.

¹³⁷ Samma uttryck används som ovan framkommit i konventionen, men endast i den traditionella betydelsen: samma eller liknande varor.

¹³⁸ Ovan v. not 105.

¹³⁹ Jfr. dock vad som ovan sagts betr. möjligheter enligt vissa länders lagstiftning och/eller praxis om illojal konkurrens, samt om defensivregistrering i Storbritannien.

¹⁴⁰ Jfr. vidare Brandt; samt nedan novellen om KODAKdoktrinen.

¹⁴¹ Op. cit.

der i direktivets Art. 4 st. 2 (d), där det talas om varumärken som är "well known" i samma betydelse som Pariskonventionens Art. 6bis. Därtill finns Art. 5 st. 2¹⁴², vilken dock tyvärr i de skilda språkvarianterna¹⁴³ innefattar oklarheter, som kan komma att skapa ytterligare problem i förhållande till vad som egentligen skall skyddas¹⁴⁴.

Direktivets Art. 5 st. 2 uttalar att medlemsstaterna får ("may") även tillskapa ett skydd mot användning av märken som utanför branschlikheten är identiska med, eller liknar, ett ryktbart registrerat märke och där utnyttjandet av detta märke utan god grund skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av eller skada på dess särskiljande egenskaper eller dess ryktbarhet¹⁴⁵.

Detta är alltså en bestämmelse som är mycket nära besläktad med KODAKskyddet, men som förefaller att utgå ifrån en lägre grad av bekanthet än detta. Det kan även vara intressant att uppmärksamma att direktivets text, i likhet med den svenska lagtexten, innehåller ett särskilt otillbörlighetsrequisit¹⁴⁶. Införandet i nationell rätt av ett skydd för de ryktbara märkena är dock, som sagt, inget obligatorium för medlemsstaterna.

Sammanfattningsvis kan konstateras att 6 § 2 st. och 14 § 1 st. punkten 7) varumärkeslagen innefattar ett flexibelt skydd såväl för de notoriskt kända märken som de synnerligen välkända, vilket totalt sett är betydligt mer omfattande än vad som föreskrivs i Pariskonventionens Art. 6bis. De nordiska varumärkeslagarna, vilka samtliga innefattar motsvarande bestämmelser, svarar därmed i detta avseende bättre än de flesta motsvarande lagar mot de skyddskrav som rättmätigen kan ställas på ett välkänt kännetecken i det moderna samhället med intensiv handel över gränserna.

¹⁴² Jfr. även Art. 5 st. 1 (b), som ger varumärkesinnehavaren rätt att förbjuda ett varukännetecken som riskerar att skapa förväxling i konsumentledet, inklusive ge uppfattningen av att det finns samband mellan detta kännetecken och det skyddade märket.

¹⁴³ I EGrätten är samtliga språkversioner auktoritativa.

¹⁴⁴ Dessa kallas nämligen på engelska för märken med "reputation", på franska "marques de hautes renommées", men på tyska för "bekannte Warenzeichen", vilket alltså i den tyska versionen måste anses vara en lägre grad av bekanthet än notoritet. Förhoppningsvis sker en rättelse i den slutliga tyska lagtexten till "berühmte".

¹⁴⁵ Betr. motsvarande (obligatoriska) regel i förslaget till EGvarumärkesförordning, se nedan novellen om KODAKdoktrinen.

¹⁴⁶ Jfr. skilda uppfattningar om detta Pehrson och Sjöö, NIR 1986 s. 78 ff., resp. Ugglä, NIR 1975 s. 558 ff.



Användningstvånget

i internationell, utländsk och svensk varumärkesrätt

Inledning

Immaterialrättigheter kan ses som relationsbundna rättigheter, varvid konkurrensrelationen framstår som särskilt viktig vad gäller varumärkesrätten¹. Känneteckensskyddet i ett sådant perspektiv innebär att ensamrätten får betydelse endast inom en viss ekonomisk krets. På så sätt kan en rimlig begränsning av rättighetens omfång erhållas, dels i förhållande till andra personer inom samma ekonomiska krets, dels i förhållande till allmänheten utanför denna². Detta förutsätter dock att rättigheterna också utformas till att inte sträcka sig utöver de så eftersträfvade begränsningarna³. Till dessa skulle bl.a. kunna anses höra att varumärken endast skyddas i den mån de också brukas eller åtminstone är avsedda att brukas.

”Industriella ensamrättigheter grundas inte blott för själva rättighetens skull, utan för att tillgodose ett behov, som är välförtjänt av rättsskydd”, uttalade Y.J Hakulinen i samband med den bruksplikt som föreslogs bli införd i Finland 1945⁴. Från rättspolitisk synpunkt är det svårt att finna motiv för att låta näringsidkare registrera märken som varken används eller är avsedda att komma till reell användning inom överskådlig tid⁵. Den svenska varumärkeslagen bygger, i likhet med de flesta sådana lagar, också på den principiella inställningen att varumärkesskydd endast är befogat i den mån märket verkligen används⁶. De eventuella behov som kan finnas av ett skydd även för icke nyttjade märken brukar hänföras till ”defensivmärken” och ”förrådsmärken”⁷.

¹ Se Koktvedgaard: Immaterialretspositionen spec. s. 203 ff.

² Se Holmqvist, NIR 1977 s. 348.

³ Jfr. ovan i novellen om Pariskonventionen vad som har sagts om varumärkesrätten som en del av personlighetsrätten; samt vidare nedan novellen om Parallellimport.

⁴ Cit. fr. Å. Kolster, NIR 1975 s 105; se vidare 10 §, KB Nr. 2 1945; mer därom nedan.

⁵ Se även Holmqvist: Degeneration of Trademarks s. 114; dens. NIR 1977 s. 347 ff o. NIR 1975 s. 111 ff.

⁶ Se prop. 1960:167 s. 146; SOU 1958:10 s. 179.

⁷ Se Lassen, NIR 1964 s. 36 f.; Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 219 f.

Genom defensivregistrering hoppas varumärkesinnehavaren kunna vidga skyddsomfånget för sitt kännetecken. Han söker hålla undan andra näringsidkare också från områden där han inte själv är aktiv. Defensivregistreringar kan dels ske genom registrering i ett stort antal varuklasser av det för någon eller ett fåtal varor brukade märket, dels genom registrering av ett antal märken som liknar det egentligen nyttjade⁸. Defensivregistreringar brukar normalt betraktas som oönskade, men har ibland försvarats som nödvändiga⁹. Förrådsmärken registreras med tanke på att de kan komma till användning senare. I båda fallen kan dock andra näringsidkares val av varumärken försvåras och fördyras, vilket i grunden strider mot varumärkeslagstiftningens syften¹⁰.

Det berättigade behovet av ett tillräckligt omfång för välkända märken kan tillgodoses på mindre menligt sätt än genom att tillåta defensivmärken, exempelvis genom att ge just de mest kända märkena ett skydd som är mer vittgående. En bestämmelse av sådant slag finns i 6 § 2 st. av de nordiska ländernas varumärkeslagar. I brittisk rätt finns särskilda bestämmelser om defensivregistrering¹¹. I bl.a. tysk och österrikisk doktrin har det visserligen ansetts att ett särskilt skydd för berömda varumärken stöter på dogmatiska betänkligheter¹², men då framför allt utifrån urvattnings- ("Verwässerungs-")teorin, på vilken åtminstone det svenska KODAKskyddet inte är baserat. Detta utgår primärt från faktisk förväxling¹³.

Beträffande varumärken som ligger i förråd en längre tid uppstår lätt misstanken att syftet med förrådet i grunden är ett annat än framtida användning, särskilt om samma företag ligger på många sådana märken över längre tid¹⁴. Det förefaller då tveksamt om denna "förtäckta defensivregistrering" skall anses vara skyddsvärd. Ett ärligt och behovsanpassat förråd torde däremot ofta kunna försvaras på

⁸ Se ex. på det sistnämnda vid not 132.

⁹ Se exv. Schricker, GRUR Int. 1969 s. 14 ff. (= IIC 1971 s. 185 ff.), spec. s. 28; jfr. även nedan betr. den uttryckliga möjligheten till defensivregistrering i Storbritannien; samt vidare nedan novellen om KODAKdoktrinen.

¹⁰ Se Holmqvist, NIR 1977 s. 358; Pehrson s. 63.

¹¹ Se vidare nedan; även omnämnda ovan i novellen om Pariskonventionen; se även vidare nedan novellen om KODAKdoktrinen.

¹² Se exv. Sack, WRP 1984 s. 523; Nowakowski, GRUR Int. 1984 s. 274 ff.

¹³ Se SOU 1958:10 s. 135; jfr. dock betr. dansk rätt Koktvedgaard: Lærebog i immaterialret s. 234 f.; vidare nedan novellen om KODAKdoktrinen.

¹⁴ Se exv. det av Holmqvist, NIR 1975 s. 111, anförda fallet COURONNE.

grund av den begränsning av förverkanderegler som föreskrivs i Paris-konventionen¹⁵.

Frågan om användningstvång har ur ett internationellt perspektiv kommit att betraktats som en av de viktigaste inom varumärkes-rätten¹⁶. Beträffande regler om användning av varumärken för rättigheternas upprätthållande finns ett stort behov av harmonisering för att underlätta handelsrelationer staterna emellan. Det är därför knappast förvånande att användningstvånget ett flertal gånger varit föremål för övergripande diskussioner inom AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle)¹⁷, och nu senast vid kongressen i Amsterdam 1989¹⁸. För närvarande förbereder WIPO (World Intellectual Property Organization) ett harmoniseringsförslag för varumärkesrätten, där också användningstvånget blir en av huvudpunkterna¹⁹.

I ett stort antal länder finns numera föreskrifter i den nationella lagstiftningen om att rätten till ett varumärke förverkas, om märket inte brukas inom viss tid efter anmälan eller registrering. Motsvarande krav på användning finns också för ett en gång ibruktaget märke, när det efter viss tid inte längre nyttjas. Det anses helt enkelt inte önskvärt att ensamrätter i form av obrukade varumärken skall ligga hindrande i vägen för liknande märken som används, eller kan komma till användning, av andra.

Detta kan i sin tur antas vara en följd bl.a. av att tillgången på "bra" varumärken är förhållandevis begränsad, d.v.s. på märken som är lätta att minnas, lätta att uttala (på flera språk), fantasibetonade och som har hög penetrationsförmåga. Därtill spelar från administrativ synpunkt önskan att inte överbelasta varumärkesregistren med inte ibruktagna märken en väsentlig roll i prövningsländer, där registreringsmyndighetens arbete annars ökar. Hur långtgående användningstvånget är varierar dock²⁰.

¹⁵ Se vidare nedan; jfr. även Schricker, GRUR Int. s. 14 ff. m. hänv. t. BGH, GRUR 1965 s. 86 - SCHWARZER KATER; samt ovan novellen om Pariskonventionen betr. Art. 5 C. st. 1.

¹⁶ Se AIPPI Annuaire 1977/II Rapport au nom du Groupe suédois, Q 70 s. 322 f.

¹⁷ München, se Annuaire 1978/II och Toronto, se Annuaire 1980/I.

¹⁸ Se Annuaire 1987/III och 1988/I.

¹⁹ Se WIPO DOC HM/CE I/2 o. 3., spec. 3 punkten 12.

²⁰ De skilda lösningarna i detta avseende i ett större antal länder framgår av AIPPI Annuaire 1977/II, Q 70 s. 189 ff.; AIPPI Annuaire 1987/III Q 92 A; samt AIPPI Annuaire 1988/I Q 92 A s. 11 ff. (fr.), 47 ff. (eng.), s. 81 ff. (ty.); översiktligt om skilda modellösningar, se SOU

Danmark är ett av de få länder, där ett en gång registrerat märke ännu inte alls förverkas på grund av bristande ibruktagande eller upphörd användning²¹. Den andra ytterlighetslösningen representeras av U.S.A., där ibruktagandet av ett kännetecken inte endast är en förutsättning för ensamrättens fortbestånd²², utan i grunden även för dess uppkomst. "*Bona fide intent to use*" måste visas redan vid registreringsansökan, vilket dock från och med 16 november 1989 är en lättnad i förhållande till tidigare. Då var verkligt bruk en förutsättning²³. Förklaringen till detta speciella amerikanska förhållande ligger i att ägandet av ett varumärke regleras av Common Law, som endast finns i de skilda delstaterna, inte federalt²⁴.

Ländernas önskan att registrerade varumärken också skall komma till användning och inte enbart ligga och belasta varumärkesregistret har kommit till uttryck i Pariskonventionens Art. 5 C. st. 1. Artikelnen tar dock inte sikte på användningstvånget i sig, utan fastmer på att detta inte på ett rättsvidrigt sätt skall drabba varumärkesinnehavare från andra konventionsländer. Exempelvis export-/importlagstiftning eller ekonomiska förhållanden som ligger utanför varumärkesinnehavarens kontroll kan i praktiken innebära att han inte omedelbart kan utnyttja sitt i ett främmande land registrerat märke. Unionsstaterna har enats om att det i sådana fall vore obilligt att han då blev av med detta på grund av en rigorös tidsfrist.

Konventionen medger alltså ett användningstvång, men ålägger därvid staterna att respektera att...

"Om i ett land användandet av ett registrerat märke är föreskrivet, skall registreringen icke kunna upphävas förrän efter skälig tid och endast om vederbörande icke visar skäl för sin underlåtenhet."

1958:10 s. 174 ff.; samt vidare nedan.

²¹ Jfr. dock nedan om EGs varumärkesdirektiv med innebörd att Danmark måste införa ett användningstvång före utgången av 1992, vilket också ingår i den revision av den danska varumärkesrätten som för närvarande pågår.

²² Se 15 U.S.C.A. Sec. 8 Lanham Trademarks Act (1946), enligt vilken bestämmelse ett icke ibruktaget märke ex officio förs ur registret efter sex år. (En likartad bestämmelse var ursprungligen föreslagen att ingå i EGvarumärkesrätten, men har sedermera lämnats.)

²³ PL No. 100-667. För utlänningar har dock även tidigare gällt att en registrering i annat land eller ansökan med prioritet från annat land tillfredsställt användningskravet vid ansökan. För en presentation av de aktuella ändringarna i amerikansk rätt, se Saber, [1989] 10 EIPR s. 372 ff.

²⁴ Se Ladas § 597 s. 1055.

Bestämmelsen, som tillkom såsom Art. 5 vid revisionskonferensen i Haag 1925, får därför betydelse i de länder där användningstvång förekommer som en förutsättning för märkets fortbestånd, men knappast i dem där ibruktagande är ett krav för varumärkesrätt i sig. Vilka tidsfrister som minst skall uppställas för förverkande av ett märke i nationell lagstiftning lämnar dock konventionen åt staterna själva att avgöra²⁵, liksom vad som skall betraktas som godtagbara skäl för underlåtet ibruktagande²⁶. Det innebär i praktiken att det förekommer tidsfrister om två år, exempelvis i Brasilien, om tre år, exempelvis i Benelux, om fem år, i exempelvis Finland, Frankrike, Storbritannien, Spanien, Sverige och Västtyskland samt enligt den föreslagna EGrätten²⁷.

I Art. 5 C. st. 2 infördes därtill vid Londonkonferensen 1934 en regel med motsvarande syfte vad gäller obetydliga förändringar av ett registrerat märke²⁸. Så länge det ursprungliga märkets egenartade karaktär inte har förändrats skall användningen av ett sådant varierat märke inte medföra att registreringen förverkas på grund av bruksplikt eller i övrigt faller utanför det varumärkesrättsliga skyddet²⁹.

Krav på användning inom EG

I det EGvarumärkesdirektiv som utfärdades den 21 december 1988³⁰ finns en regel om användningstvång i Art. 10 st. 1, vars materiella innehåll alltså skall vara överfört till samtliga medlemsstaters nationella lagstiftning senast den 31 december 1992:

"If, within a period of five years following the date of completion of the registration procedure, the proprietor has not put the trademark to genuine use in the Member State in connection with the goods or services in respect of which it is registered, or if such use has been suspended during an

²⁵ Till Lissabonkonferensen 1958 fanns ett svenskt förslag om att tidsfristen skulle sättas till fem år; enighet härom kunde dock ej nås.

²⁶ Se vidare *Bodenhausen Article 5 C.*, s. 75 ff.

²⁷ Se vidare nedan.

²⁸ Se *Actes de Londres* s. 178, 264 f, 387, 460, 515.

²⁹ För bestämmelsens närmare tolkning, se exv. *Misoga* s. 38 f.

³⁰ Se First Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), O.J. 11.2.89, No L 40/1.

uninterrupted period of five years, the trademark shall be subject to the sanctions provided for in this Directive, unless there are proper reasons for non-use.”

Direktivet anger i Art. 10 vidare ett antal omständigheter som - utöver normal användning - skall anses tillfredsställa användningstvånget, nämligen: i st. 2(a) användning av ett ändrat märke i förhållande till det registrerade, vilket bibehållit det registrerade märkets särskiljande egenskaper - alltså en kodifiering av Pariskonventionens bestämmelse om samma sak; i st. 2(b) användning av märket i en medlemsstat på varor som endast avses för export; i st. 3 märkets användning av annan som hade varumärkesinnehavarens tillstånd därtill. Innebörden av dessa bestämmelser torde för flertalet medlemsländer - alltså bortsett från Danmark - innebära endast marginella förändringar i förhållande till gällande rätt.

Det får anses helt klart av direktivets utformning i övrigt att användningstvånget kan anses tillfredsställt endast med avseende på de varu- och tjänsteslag för vilka varumärket verkligen har tagits i bruk. Detta framgår såväl av Art. 10 st. 1 som av Art. 11 st. 2. Den sistnämnda regeln föreskriver nämligen att ogiltighetsförklaring av ett varumärke på grund av bristande användning skall ske endast med avseende på sådana varor och tjänster som det inte har använts för³¹. En sådan praxis är för övrigt redan etablerad i de medlemsstater, där användningstvång förekommer, även om bedömningen av varuslagslikhetens räckvidd kan variera.

Det nuvarande användningstvångets utformning och tillämpning i EGs medlemsstater beskrivs därför översiktligt i det följande med avseende på *Benelux*länderna med gemensam varumärkeslagstiftning sedan 1971, *Italien* med en strängt formalistisk syn på varumärkesrätten i 1942 års lag, *Portugal* med ett användningstvång som stammar från 1940, *Storbritannien* med en varumärkeslag från 1938, som dock har genomgått betydande förändringar 1985 och 1986 och *Spanien* med en alldeles ny varumärkeslag, som trädde i kraft 12 maj 1989, och där bestämmelserna redan i stort har anpassats till det nya

³¹ Motsvarande bestämmelser återfinns i Art. 13 förslaget till varumärkesförordning (Consolidated text No. 5865, May 11, 1988); jfr. även Art. 35 st. 2.

EGdirektivet³², samt slutligen *Västtyskland*, som formellt införde ett användningstvång år 1967³³.

Beträffande övriga EGländer kan anmärkas *dansk* varumärkesrätt, som framkommit, över huvud taget inte innefattar något krav på användning. Användningstvånget i *irländsk* rätt överensstämmer i stort med det brittiska³⁴. Den *grekiska* varumärkeslagen av 1939³⁵ innehåller bl.a. regler om användningstvång med fyra skilda tidsfrister inom vilka ett registrerat märke måste brukas. För de flesta varumärken gäller tre år, men för medicinska preparat fyra år och för tidningar ett år. Sedan ett varumärke väl tagits i bruk gäller slutligen att märket anses förverkat om det inte har nyttjats under två år.

Benelux

Den uniforma Beneluxlagen om varumärken³⁶, som trädde i kraft för Belgien, Nederländerna och Luxemburg den 1.1 1971, innehåller i Art. 5 st. 3 en regel om användningstvång med innebörden att varumärkesinnehavaren inom loppet av tre år från varumärkesanmälan också måste använda sitt varumärke på normalt sätt. Eljest riskerar han att registreringen blir ogiltigförklarad³⁷.

Användningstvång gäller också för ett redan ibruttaget märke, men först när innehavaren under fem år i följd inte mera brukat detta riskerar han ogiltighet. I ingetdera fallet skall dock registreringen hävas om innehavaren kan visa godtagbara skäl för sin underlåtenhet, med vilket uttryck avses vad som ligger utanför märkesinnehavarens kontroll³⁸. Han kan däremot på nytt registrera ett förverkat märke, om han kan visa på bruk³⁹.

Lagstiftningen är alltså gjord i överensstämmelse med Art. 5 C. Pariskonventionen, vilken ju inte föreskriver några minimifrister.

³² För en kort presentation av den spanska lagen, se GRUR Int. 1989 s. 166 f.; samt vidare Casado Cervino, Ind. Prop. 1989 s. 233 ff.

³³ Se Vorabgesetz vom 4.9.1967, BGBl. s. 953.

³⁴ Se vidare AIPPI Annuaire 1987/III s. 184 ff.

³⁵ Nr. 1998.

³⁶ Loi uniforme Benelux sur les marques de produits (19.3 1962).

³⁷ Beneluxisk rätt erkänner endast registrerade varumärken.

³⁸ Se Beneluxdomstolen 27.1 1981, NJ 1981 nr. 333, B.I.E 1981 s. 151 nr. 33, GRUR Int. 1981 s. 640 - WHISTON/WHINSTON.

³⁹ Jfr. Art. 14 D.

Däremot innebär EGs varumärkesdirektiv nu ett direkt krav på Beneluxländerna att förlänga också fristen för ibruktagande till fem år.

I Benelux är användningstvånget kopplat till varumärkets skyddsomfång, som endast gäller "förväxlingsbarhet"⁴⁰. Användning behöver alltså inte sammanfalla med en hel klass, utan kan vara både snävare och vidare i praktiken. Kravet på bruk tolkas relativt flexibelt beroende på såväl vilka varuslag det i realiteten rör sig om som märkets utformning och egenskaper⁴¹. För vad som på detta sätt inte faller inom varuslags- och märkeslikhet kan registreringen hävas vid underlåten användning⁴².

Tillfredsställande användning är endast vad som sker inom Benelux. Det råder delade meningar i doktrinen om märkning inom landet av varor som uteslutande exporteras skall kunna godtas som användning⁴³, och bekräftande utslag från domstolarna i den ena eller andra riktningen saknas. Från och med senast 1992 är dock det bejakande svaret givet av EGDirektivet.

Det anses å ena sidan inte att användningen måste vara så särskilt omfattande för att märket skall kunna upprätthållas. Å andra sidan får det inte heller endast röra sig om skenaktiviteter för att upprätthålla registreringen⁴⁴. Vid bristande ibruktagande finns dock möjlighet att anföra skäl för detta, varvid registreringen kan få behållas⁴⁵. Därtill finns inget formellt hinder mot att den varumärkesinnehavare som inte brukar sitt märke kringgår användningstvånget genom att göra en ny anmälan innan treårsperioden har löpt ut⁴⁶.

Ensamrätten till ett varumärke har automatiskt upphört om kännetecknet inte använts inom den föreskrivna tiden. Var och en som berörs kan då också föra talan om dess avförande ur registret⁴⁷.

⁴⁰ Se Art. 13 A.

⁴¹ Se AIPPI Annuaire 1987/III s. 235 f.; jfr. även AIPPI Annuaire 1979/I s. 258 f.

⁴² Jfr. även Art. 16; samt Beneluxdomstolen 1.3 1975, GRUR Int. 1975 s. 399 - CLAE-RYN/KLAREIN.

⁴³ Se AIPPI Annuaire 1987/III s. 59 m. hänv.

⁴⁴ Betr. vad som kan konstituera användning, se även Beneluxdomstolen 9.7 1984, GRUR Int. 1985 s. 48, samt Krassers efterföljande kommentar.

⁴⁵ Jfr. även Beneluxdomstolen 27.1 1981 op. cit.; samt vidare Henning-Bodewig/Bastian i Handbuch des Ausstattungsrechts s. 142 ff.

⁴⁶ Se AIPPI Annuaire 1987/III s. 240.

⁴⁷ Art. 14 C.

Däremot har registreringsmyndigheten ingen möjlighet att *ex officio* ogiltigförklara ett varumärke eller vägra dess förnyelse på grund av icke-användning. Det kan endast ske på de absoluta avvisningsgrunderna⁴⁸. Inte heller kan den som önskar få rätt till ett tidigare registrerat varumärke använda argumentet icke-användning vid ett invändningsförfarande, eftersom sådant saknas enligt det nuvarande Beneluxsystemet.

Frankrike

Den franska varumärkeslagen av 1964⁴⁹ innehåller en regel om användningstvång i Art. 11 st. 1:

”Est déchu de ses droits, le propriétaire d’une marque qui, sauf excuse légitime, ne l’a pas exploitée ou fait exploiter de façon publique et non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance”.

Den varumärkesrätt som i Frankrike erhålls genom en deposition av ett kännetecken hos det franska patentverket⁵⁰ förverkas alltså efter fem år, om varumärket inte under denna tid har använts, och märkesinnehavaren inte har skäl för sitt underlåtna brukande. Såsom godtagbara skäl beaktas normalt endast sådant som ligger utanför varumärkesinnehavarens kontroll och inte rent ekonomiska omständigheter⁵¹. Det ofta utdragna, föreskrivna prövningsförfarandet för medicinska preparat, känt från åtskilliga länder, utgör exempel på acceptabla skäl för bristande bruk⁵².

Exploateringen av kännetecknet måste ske på ett varumärkesmässigt sätt⁵³, men kraven förefaller inte att vara alltför strikta⁵⁴. Den måste ha skett i Frankrike, varvid dock likställs märkning i Frankrike för export⁵⁵. För att tillfredsställa användningstvånget räcker det inte

⁴⁸ Jfr. Art. 14 D.

⁴⁹ Nr. 1360 av den 31 december 1964

⁵⁰ Se Art. 4 st. 1 lag 64-1360.

⁵¹ Se cass. comm. 3.3 1981, Ann. 1982 s. 144.

⁵² Se cour d’appel Toulouse 23.6 1975, Ann. 1976 s. 153.

⁵³ Se cour d’appel Paris 4.11 1980, Ann. 1981 s. 84; cour d’appel Paris 12.3 1987, PIBD 1987 III s. 298.

⁵⁴ Se anf. exempel i AIPPI Annuaire 1987/III s. 142.

⁵⁵ Se AIPPI Annuaire 1987/III s. 149.

med att bruket av märket varit mer slumpartat eller tillfälligt⁵⁶. Däremot uppställs inget krav på kontinuerligt bruk under hela femårsperioden⁵⁷. Också användning av tredje man, som utan att vara licenstagare handlar med märkesinnehavarens medgivande, tillfredsställer dennes användning, och mellan företag som är ekonomiskt förbundna presumeras tillstånd föreligga till användning och göra att ett företags nyttjande får tillgodoräknas det eller de andra inom exempelvis en koncern⁵⁸.

Vid läsningen av Art. 11 st. 2:

"L'exploitation dans une seule classe d'une marque ayant fait l'objet d'un dépôt pour plusieurs classes...sera suffisante pour faire écarter les exceptions de déchéance qui pourraient atteindre les dépôts opérés pour d'autres classes et non suivis d'exploitation. Toutefois, cette extension des effets de l'exploitation, relative à l'exception de déchéance, ne sera admise que si une confusion peut exister au détriment de la marque déposée et exploitée".

skulle man möjligen kunna få intrycket att varje varumärkesmässigt tillfredsställande användning av ettärke i en klass garanterar varumärkesrätten för samtliga de klasser i vilka märket har registrerats. Detta är emellertid inte alls syftet med bestämmelsen. Lagtexten talar visserligen om "klass", men klassen är i praktiken endast ett administrativt hjälpmedel.

I stället är grundregeln i fransk rätt, vilken framgår av rättspraxis, otvetydigt att användningstvånget endast tillfredställs för samma och liknande varor⁵⁹. I undantagsfall kan visserligen även klassen ge en praktisk avgränsning för den franska varumärkesrättens räckvidd⁶⁰. Den grundtanke den citerade lagbestämmelsen uttrycker är dock just att klassen normalt kanske inte är utslagsgivande för vad som skall anses som förväxlingsbart med ett existerandeärke.

Ett oanväntärke förverkas inte automatiskt, utan endast på talan av tredje man⁶¹. En sådan talan måste föras inför allmän domstol, eftersom gällande fransk varumärkesrätt inte innefattar vare sig

⁵⁶ Se cour d'appel Paris 2.7 1975, cit. AIPPI Annuaire 1987/III s. 147.

⁵⁷ Se cass. comm. 23.2 1976, Ann. 1978 s. 33.

⁵⁸ Se AIPPI Annuaire 1987/III s. 148 f. m. hänv.

⁵⁹ Se anf. exempel i AIPPI Annuaire 1987/III s. 144 f.

⁶⁰ Se cass. comm. 24.10 1984, D. 1986 I.R. s. 89; Colmar 7.2 1978, Ann. 1981 s. 77.

⁶¹ Se Art. 24 och 26 lag 64-1360.

prövning eller invändningsförfarande i samband med registreringen. Det har emellertid nu under ett flertal år cirkulerat förslag om en ny fransk varumärkeslagstiftning, som även är tänkt att innefatta ett förprövningsförfarande. Det förefaller sannolikt att den slutliga utformningen av den nya lagen nu kommer att kombineras med de övriga förändringar av varumärkesrätten som krävs i förhållande till EGDirektivet.

Italien

För att ensamrätt till varumärke skall kunna upprätthållas enligt italiensk rätt förutsätts att innehavaren - eller en licenstagare eller ett förbundet företag - använder sitt varumärke inom tre år räknat från registreringen⁶². Användningen skall ske på ett sådant sätt att *konsumenterna* därigenom kan hänföra märket till en produkt eller tjänst av samma eller liknande slag som detta är registrerat för⁶³. Klass är i sammanhanget utan betydelse.

Är dessa förutsättningar inte uppfyllda kan märket förverkas genom domstols beslut på talan av tredje man som är berörd. Samma tidsperiod och förutsättningar gäller om märket inte längre används. Efter treårsfristen kan endast omständigheter av force majeure-typ motivera att kännetecknet trots allt får kvarstå i registret. Undantagsvis kan användningskravet anses bli uppfyllt genom bruk på exportmarknaden. Det gäller dock endast om bruket innebär att reklam görs, vilken också når de italienska konsumenterna⁶⁴.

Portugal

De bestämmelser om varumärken som infördes i Portugal i och med den Industriella Rättighetskoden av 1940 innefattade ett användningstvång. Detta var avsett att utgöra en spärr mot en förväntad överbelastning av varumärkesregistret i samband med Portugals tillträde till Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken. Fristen löper i tre år⁶⁵. Under denna tid måste varumärket brukas för samma, eller så gott som identiska, varor och tjänster som dem registreringen avser⁶⁶. Vad gäller variationer av märket god-

⁶² Se Art. 42 R.D. 1942 nr. 920.

⁶³ Art. 42.

⁶⁴ Se vidare AIPPI Annuaire 1987/III s. 198 ff.

⁶⁵ Art 124 nr. 3.

⁶⁶ Jfr. Art. 84 och 124 nr. 6.

tas endast smärre förändringar av det brukade i förhållande till det registrerade märket⁶⁷.

Den föreskrivna proceduren för att avföra ett märke från registret visade sig dock vara synnerligen komplicerad i praktiken. Med den form användningstvången hade fått kom det därför inte att fylla den avsedda funktionen⁶⁸. Genom en lagändring 1980⁶⁹ moderniserades visserligen kravet på användning delvis. Innehavaren av ett registrerat märke måste i fortsättningen vart femte år avge en förklaring över bruket⁷⁰. Proceduren för förverkande ändrades dock inte⁷¹, varför problemet med ett relativt verkningslöst användningstvång i princip kvarstår fram till dess EGrätten tagit över.

Spanien

Enligt Art. 4 i den nya spanska varumärkeslagen⁷² har ett användningstvång med en omvänd bevisbörda införts. Det ankommer alltså på varumärkesinnehavaren att i händelse av en process på talan av tredje man visa att han också har utnyttjat det registrerade varumärket på föreskrivet sätt. Fristen för förverkande är fem år⁷³, och kravet på bruk tillfredställs om märket inom den fristen nyttjats i anslutning till identiska eller likartade varor som dem vilka registreringen avser. Rena defensivregistreringar är i princip inte accepterade.

Också enligt tidigare lagstiftning fanns ett användningstvång. Några särskilda regler för hur utnyttjande skulle ske fanns emellertid inte, vilket ledde till att så gott som varje slag av användning hittills accepterats. Vidare var hela den varuklass i vilken märket registrerats skyddad vid användning av märket för något varuslag inom denna. I praktiken förefaller därför inte användningstvången hittills att ha fått någon större betydelse i spansk varumärkesrätt⁷⁴. Det är dock inte osannolikt att denna situation kommer att förändras med den nya moderna lagstiftningen och inom ramen för EG.

⁶⁷ Jfr. Art. 83.

⁶⁸ Se vidare Oehen-Mendes, GRUR Int. 1984 s. 11 ff.

⁶⁹ Nr. 176/1980.

⁷⁰ Art. 1.

⁷¹ Se vidare Oehen-Mendes, GRUR Int. 1984 s. 18 f.

⁷² Ley de Marcas nr. 32/1988.

⁷³ Art. 39.

⁷⁴ Se AIPPI Annuaire 1987/III s. 98 ff.

Storbritannien

Utgångspunkten i Storbritannien är att varumärkesrätt kan uppkomma endast på grund av användning av ett varumärke, och registreringen som sådan innebär inte heller någon presumtion för att märket används. Det är alltså - i teorin - möjligt för registreringsmyndigheten att redan på ansökningsstadiet vägra registrering av ett märke på grund av att anmälaren inte har för avsikt att använda märket⁷⁵, och för tredje man att på registreringsstadiet opponera med argumentet att märket inte är avsett att användas - vilket naturligtvis normalt i praktiken stöter på bevissvårigheter⁷⁶.

Trade Marks Act (1938)⁷⁷ innehåller i Sec. 26-31 bestämmelser om användning och icke-användning. Där slås för det första fast att ett varumärke skall brukas för att kunna skyddas. Ett kännetecken som inte varit i bruk under fem år i följd för de varor med avseende på vilka det registrerats, eller liknande varor, kan avföras ur registret⁷⁸. Varuslagslikhet tolkas i detta sammanhang ofta tämligen generöst⁷⁹. Det räcker också om ett huvudsakligen identiskt eller likartat märke har tagits i bruk inom femårsfristen⁸⁰.

Användningen får dock inte vara endast fiktiv⁸¹, och det anses misstänkt om märket endast förekommer i reklam eller broschyrer, utan att förekomma applicerat också på varor⁸². Användningen måste vidare vara inom United Kingdom. Därmed likställs dock - såsom exempelvis i fransk praxis samt enligt EGDirektivet - också märkning i Storbritannien av varor, som är uteslutna avsedda för export⁸³. Inte enbart varumärkesinnehavarens egen användning av märket tillgodoräknas denne. Det räcker med att en annan auktoriserad användare ("registered user") nyttjar det⁸⁴. Är användaren inte på föreskrivet sätt

⁷⁵ Se Sec. 26 (1)(a).

⁷⁶ Se AIPPI Annuaire 1987/III s. 159 ff.

⁷⁷ Ändrad 1984 och 1986.

⁷⁸ Sec 26 (1)(b); för definitioner, se Sec. 68.

⁷⁹ Se AIPPI Annuaire 1987/III s. 161.

⁸⁰ Se Sec. 30.

⁸¹ Se [1954] 71 R.P.C. s. 42 - ELECTROLUX.

⁸² Se Cornish s. 546 f. m. hänv. t. [1969] R.P.C. s. 582 - DAIQUIRI RUM.

⁸³ Sec. 31.

⁸⁴ Se Sec. 28.

registrerad, kan det däremot, oavsett lovligheten, vara mera tveksamt om dennes användning kan tillgodoräknas varumärkesinnehavaren⁸⁵.

Innehavaren av ett varumärke som inte tagits i bruk kan dock rädda sin registrering, om han kan visa att den bristande användningen är att hänföra till särskilda omständigheter⁸⁶. Beslut om att avföra ett varumärke ur registret på grund av att det inte används fattas av domstol på talan av tredje man eller på talan av registreringsmyndigheten⁸⁷. Tredje man måste dock i detta fall vara en "person aggrieved", alltså någon som mer direkt drabbas av registreringen i fråga⁸⁸.

Västtyskland

Genom lagstiftning av den 4.9 1967 ålades en varumärkesinnehavare att använda sitt märke senast inom fem år från anmälningdagen i Västtyskland⁸⁹. Detta skedde för att förbättra möjligheterna för tredje man att erhålla känneteckensrättigheter, samtidigt som det tyska patentverket och besvärinstansen avlastades genom att förverkande av varumärken infördes som en invändningsgrund. En senare anmälare fick nu nämligen möjlighet att framföra argumentet om icke-användning och yrka på att ett tidigare registrerat, men obrukat märke skulle avföras ur registret. Motsvarande frist skulle också gälla för en gång i bruktagna, men inte längre använda märken.

Sedan femårsfristen löpt ut riskerar alltså den som registrerat ett märke att bli av med detta, om användning inte har skett och känneteckensinnehavaren inte kan göra sannolikt att han under denna tid på godtagbar grund hindrats att använda märket. Hans märke avförs ur registret⁹⁰. Effekten av icke-användning kan dock även bli att annan som önskar nyttja märket, genom en ansökan om registrering av samma eller liknande märke, efter invändningsförfarande får sin varumärkesansökan godkänd och den inte ibruktagna, eller längre brukade, varumärkesrätten överförd på sig. Också i detta fall avförs den förste anmälaren som innehavare av märket ur registret,

⁸⁵ Se Cornish s. 549, 555 ff.

⁸⁶ Sec 26 (3).

⁸⁷ Se Sec. 26 (1) och 54.

⁸⁸ Se Cornish s. 546 m. hänv. t. [1979] R.P.C. s. 173 - OSCAR.

⁸⁹ BGBl. s. 953; samt vidare Baumbach/Hefermehl § 5 Rnr. 15.

⁹⁰ Se § 11 st. 4.

eventuellt dock enbart med avseende på varuslag för vilka märket ej nyttjats.

Möjligheten att begära avföring ur varumärkesregistret, eller att genom invändning få ett av annan tidigare registrerat märke överfört på sig, är alltså beroende av om detta verkligen har använts under femårsfristen för samma eller likartade varor som dem registreringen avser. Användningen skall ha skett på ett känneteckensmässigt sätt. Därvid är det inte tillräckligt att kännetecknet exempelvis använts som firmabeteckning eller förekommit på brevpapper under den föreskrivna tiden.

Användning aktualiseras vidare endast i förhållande till sådant som vid annans olovliga användning skulle betraktas som ett *förväxlingsbart* kännetecken, och enligt tysk rätt - till skillnad från exempelvis svensk⁹¹ - är firma och varumärke också inom ramen för bransch-/varuslagslikhet inte nödvändigtvis förväxlingsbara. Generellt gäller därtill att den västtyska förväxlingsbedömningen med avseende på såväl likartade varor som likartade tecken är förhållandevis snäv⁹².

Vilka krav som ställs på användning kan endast bedömas *in casu*, och de går i varje fall inte att kvantifiera. Även om ett ibruktagande skett i endast ringa utsträckning, kan en reell användning inte uteslutas. En sådan torde vara tillräcklig. Användningen skall nämligen inte göras beroende av exempelvis omsättningssiffror för varan i fråga, vilka kan vara helt vilseledande i sammanhanget⁹³. Normal reklam med märket brukar också vara tillräckligt bruk⁹⁴.

Den känneteckensmässiga användningen skall vidare vara nationell, vilket krav följer av territorialitetsprincipen⁹⁵. Som ett särfall kan dock i det i sammanhanget beaktas att i Västtyskland märkta produkter som enbart är avsedda för export traditionellt även de tillfredsställer användningstvånget⁹⁶. I övrigt gäller att endast i den mån det förekommer bi- eller multilaterala avtal som likställer användning i in- och utland blir användningstvånget också tillfredsställt genom bruk

⁹¹ Se 3 § varumärkeslagen och 5 § firmalagen (1974:156).

⁹² Se vidare Baumbach/Hefermehl § 5 Rnr. 74 ff.

⁹³ Se Baumbach/Hefermehl § 5 Rnr. 48.

⁹⁴ Se Baumbach/Hefermehl § 5 Rnr. 19, 22, 31, 42.

⁹⁵ Se Baumbach/Hefermehl § 5 Rnr. 51; betr. denna, se vidare nedan i novellen om Parallellimport.

⁹⁶ Se Baumbach/Hefermehl § 5 Rnr. 51; samt spec. von Gamm, GRUR 1977 s. 717 ff. m. ex.

av märket i utlandet. Så gäller exempelvis enligt den schweizisk-tyska, alltså gällande, överenskommelsen från 1892⁹⁷.

Innehavaren behöver inte själv använda varumärket för att användningen skall vara rättsligt invändningsfri. Det går också bra att tredje man med hans tillstånd nyttjar kännetecknet, exempelvis ett dotterbolag⁹⁸ eller en licenstagare. En förutsättning för att användningen skall tillgodoräknas märkesinnehavaren är dock att denne har givit sitt tillstånd, innan bruket av varumärket tog vid.

Sammanfattning

Av denna översiktliga redovisning av användningstvånget i EGstaterna framgår bl.a. att i *Storbritannien* krävs för registreringens giltighet i grunden avsikt att använda det märke som anmäls till registrering⁹⁹. I övriga länder behövs inte någon sådan avsikt, däremot ett senare ibruktagande av det registrerade märket inom viss bestämd tid.

Det slags krav som undanröjer användningstvånget skall vara varumärkesmässigt och seriöst och normalt ske i förhållande till omsättningskretsen. I *Storbritannien* räcker däremot användning av varumärket inom en koncern som användning. Där är dock inte enbart reklam för varan eller förekomsten av varumärket i marknadsföring tillräckligt bruk. Detta måste också förekomma på varan eller dess förpackning, vilket inte krävs i övriga länder. I dessa räcker det med att varumärket används, samtidigt som varan finns tillgänglig på marknaden¹⁰⁰.

Användning ger som regel skydd med avseende på varumärkesregistreringar för samma eller liknande varuslag, d.v.s. motsvarande vad som gäller vid förväxlingsbedömningen, vilket dock inte behöver sammanfalla med en hel varuklass. Klassindelningen betraktas i sammanhanget som ett administrativt hjälpmedel, utan annan rättslig relevans. I *Västtyskland* blir dock skyddet av ett brukat märke för närvarande tämligen snävt avgränsat. Detsamma får även anses gälla *Portugal*. I båda dessa länder kan alltså på sikt på grund av EGrätten förväntas en ändring i riktning mot de övriga ländernas skyddsomfång.

⁹⁷ Betr. denna, se exv. Droste, GRUR 1974 s. 522.

⁹⁸ BGH, GRUR 1965 s. 86.

⁹⁹ Samma inställning i Irland, se AIPPI Annuaire 1987/III s. 184 ff.

¹⁰⁰ Se AIPPI Annuaire 1988/I s. 49 f.

Generellt gäller att inte endast varumärkesinnehavarens egen användning av märket utgör ett accepterat ibruktagande. Också användning av tredje man, som nyttjar märket med innehavarens auktorisation (i förväg), fyller samma funktion. Tillstånd att utnyttja ett märke kan i regel ges formlöst¹⁰¹. I *Storbritannien* krävs dock att brukaren är en registrerad användare.

I *Frankrike* och *Italien* gäller inte ännu den i EGDirektivet fastlagda regeln att applicering av märke på varor som uteslutande går på export skall likställas med användning inom landet. En sådan regel tillämpas dock i de övriga länderna. Däremot kan bruk i utlandet likställas med användning i *Italien*, endast om också de italienska konsumenterna känner till användningen.

När det gäller användning av ett märke som är ändrat i förhållande till det registrerade, får antas att länderna i princip lojalt tolkar Pariskonventionens föreskrift i Art 5 C. st. 2. Därmed blir gränsen för tillåtliga variationer främst beroende av varumärkets inneboende eller ursprungliga distinktivitet. Ett märke som i sig äger ett stort skyddsomfång tål alltså mer variation än ett med mindre. Att det trots detta kan förekomma vissa skillnader från land till land är naturligt, inte minst som det rent allmänt förekommer skillnader i skyddsomfånget.

Förverkande av varumärkesrätten *ex officio*, d.v.s. avföring av ett registrerat märke ur registret, förekommer inte i något av länderna. Förverkande kan alltså endast ske genom talan om hävning av tredje man som drabbas av den inte brukade registreringen inför allmän domstol, eller som i Västtyskland och Storbritannien även i invändningsförfarande i samband med en registreringsansökan, egen respektive annans. Därtill kan i *Storbritannien* även registreringsmyndigheten föra talan om hävning av registreringen. Också i *Portugal* kan initiativ till en förverkandeprocess formellt tas av administrationen.

De nordiska länderna

1949-1950 upptogs gemensamma diskussioner om en revision av varumärkeslagstiftningen i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Syftet var att på detta område, liksom tidigare inom övrig immate-

¹⁰¹ Jfr. vidare betr. varumärkeslicenser nedan i novellen om Trademark merchandising.

rialrättslagstiftning, finna om möjligt samnordiska lösningar. Resultatet har blivit i stora avseenden överensstämmande materiella bestämmelser om varumärken. Ländernas lagstiftning skiljer sig dock vad gäller just användningstvång. I den slutliga lagtexten kom ett krav på ibruktagande av det registrerade märket att ingå i den finska och den svenska lagen med så gott som identiska bestämmelser i 25 § 2 st. i Sverige och 26 § 3 mom. i Finland¹⁰². Motsvarande regel infördes inte i Danmark och Norge.

Införande av ett användningstvång tycks i de nordiska kommittéerna främst ha aktualiserats i förhållande till risken för en överbelastning av varumärkesregistren med icke utnyttjade varumärken, vilken borde motverkas. Problemet med hindrande defensiv- och förrådsregistreringar behandlades endast sekundärt. Visserligen var de danska, finska och svenska kommittéerna gemensamt av uppfattningen att defensivregistreringar inte var önskvärda. De ansågs dock uppenbarligen inte så menliga att det fanns särskild grund för att lagstifta just gentemot sådana, om den föreslagna registreringen i klasser skulle komma att räcka för att göra registren mer överskådliga. I Norge ansågs därtill behovet av defensivregistreringar vara berättigat, och införande av någon bruksplikt var över huvud taget inte aktuellt¹⁰³. För ett visst behov av förrådsmärken tycktes finnas en samfällid förståelse.

Det blev endast den finska utredningen som föreslog ett användningstvång, medan kommittéerna i de övriga tre länderna lämnade frågan öppen, i Danmark¹⁰⁴ och Norge dock med en rekommendation att inte införa användning som förutsättning för varumärkesrättens fortbestånd. Detta var inte fallet i Sverige, där tanken framhölls att KODAKskyddet i 6 § 2 st. punkten a) ändå just skulle värna om de mera kända märkenas skyddsomfång genom att förväxlingsbarheten vidgades till att kunna gälla också utanför varuslagslikheten¹⁰⁵.

Den slutligen införda svenska bruksplikten fick dock enligt förarbetena en så mild konstruktion att det kan ifrågasättas om den över huvud taget kan fylla någon reell funktion¹⁰⁶. Den innebär i praktiken,

¹⁰² Jfr. dock nedan de förhärskande skilda tolkningarna med avseende på ibruktagandets räckvidd i resp. lag.

¹⁰³ Se Instilln. t. lov om varumerker 1958 s. 25 f.

¹⁰⁴ Se Betækn. 1958 nr. 199 s. 81.

¹⁰⁵ Se SOU 1958:10 s. 181.

¹⁰⁶ Jfr. även Å. Kolster, NIR 1975 s. 100; se vidare nedan.

precis som vid avsaknaden av bruksplikt, att varumärkesinnehavaren mot erläggande av extra betalning i form av registrerings- och klassavgifter kan åtnjuta ett lagenligt skydd i strid med lagstiftningens verkliga syften¹⁰⁷. Kritiken har inte heller uteblivit¹⁰⁸.

Också de i Danmark och Norge valda lösningarna har sedermera kommit att kritiseras. Det förefaller som om nyttjarna av varumärkesrättigheter och deras representanter huvudsakligen ställt sig positiva till ett - icke alltför mildt - användningstvång¹⁰⁹, och än mer så i Danmark än i Norge¹¹⁰. I Norge uttalade sig dock 1987 den norska AIPPIgruppen oförbehållsamt till förmån för införande av ett användningstvång¹¹¹. För danskt vidkommande har frågan om bruksplikt numera blivit löst utifrån EGperspektivet i och med att det ovannämnda varumärkesdirektivet ju innehåller en sådan föreskrift. Rättsläget i Danmark kommer därmed att radikalt förändras inom de närmaste åren, varvid det återstår att se om Norge och Sverige följer efter. Det aktuella rättsläget i Norden framgår av det följande.

Danmark

Enligt den danska varemærkeloven av 1959 kan för närvarande användning bli av betydelse endast för själva registreringen. § 13 i den danska lagen lyder i stort som samma bestämmelse i den svenska. Därvid lämnas med avseende på användning följande rekommendation till registreringsmyndigheten¹¹²:

”Ved bedømmelsen af, om ett mærke har det fornødne særpræg, skal der tages hensyn til alle foreliggende forhold, herunder særlig den tid og det omfang, hvori mærket har været anvendt”.

¹⁰⁷ Se Koktvedgaard: Lærebog i immaterialret s. 240.

¹⁰⁸ Se f.f.a. Holmqvist s. 114 , 257 ff., 347 ff; även dens. NIR 1977 s. 347 ff o. NIR 1975 s. 111 ff; Pehrson s. 60 ff.

¹⁰⁹ Se NIR 1975 s. 94 ff.

¹¹⁰ Se Koktvedgaard: Lærebog i immaterialret s. 215; även Lassen, NIR 1964 s. 35 ff. o. Brugsplikt for varemærker, NIR 1965 s 72 ff.; jfr. Thommessen, NIR 1974 s. 223 ff.

¹¹¹ Se AIPPI Annuaire 1987/III s. 229 f.

¹¹² Jfr. även § 14 p. 4-7.

Regeln har naturligtvis ingenting med användningstvång att göra, utan anger endast att användning av ett märke kan underlätta dess registrering.

Användning förefaller dock att ha spelat en viss roll för bedömningen av förväxlingsbarhet i praxis mellan ett tidigare inte använt men registrerat märke och ett senare nyttjat märke. Avgörandet BIF/LIF¹¹³ brukar anföras som exempel på detta, men det finns även ytterligare fall, där bristande bruk spelat roll för intrångsbedömningen¹¹⁴. Det har också ansetts att de negativa effekterna av avsaknaden av ett användningstvång i Danmark har kunnat balanseras med hjälp av den danska konkurrenceloven (nu markedsføringsloven)¹¹⁵. Det förefaller dock vara osäkert om blotta vetskapen om att ett konkurrenshämmande beteende i samband med inte ibruktagna varumärkesregistreringar skulle kunna stoppas också har spelat någon praktisk roll.

Finland

Vid de gemensamma nordiska överläggningarna om en harmoniserad varumärkesrätt kom, som sagt, det finska förslaget - till skillnad från de tre övriga ländernas¹¹⁶ - att uppta en bestämmelse i 26 § 3 mom. som innebar ett användningstvång¹¹⁷. För finskt vidkommande hade då en sådan ordning sedan länge legat i luften. I det förslag till ny varumärkeslag som lagts fram 1944 fanns nämligen redan en bestämmelse om användningstvång medtagen, utformad med inspiration från den engelska Trade Marks Act (1938)¹¹⁸.

Enligt 26 § 3 mom. första punkten i 1964 års nu gällande lag skall rätten till varumärke vara förverkad om märket inte har kommit till användning under de fem år som följt på registreringen, om innehavaren av märket inte kan påvisa skäl för sin underlåtenhet. Bland sådana godtagbara skäl märks exempelvis de långa administrativa

¹¹³ UfR. 1963 s. 120, NIR 1966 s. 222.

¹¹⁴ Se Koktvedgaard: Lærebog i immaterialret s. 240 m. hänv.; Jensen, NIR 1975 s. 96, som, i likhet m. Koktvedgaard, till stöd för denna åsikt åberopar kommentaren av Trolle i TfR. 1963 s. 67, samt fallet UfR. 1968 s. 481; se även Lassen, TfR. 1974 s. 62 ff.; jfr. dock dens., NIR 1964 s. 42 ff.

¹¹⁵ Se Brugsplikt for varemærker, NIR 1965 s. 72 f.

¹¹⁶ Den svenska lagen kom i samband med propositionen (1960:167) att innefatta ett modifierat användningstvång i 25 § 2 st., och även 8 § får väl i grunden anses ge uttryck just för ett användningstvång; se vidare nedan.

¹¹⁷ Se SOU 1958:10 s. 180.

¹¹⁸ Se SOU 1958:10 s. 176.

behandlingstiderna för tillstånd till försäljning av medicinska preparat på den finska marknaden, liksom force majeure-omständigheter¹¹⁹.

Motsvarande förverkanderegeln gäller enligt andra punkten också ett märke som tagits i bruk, men som av en eller annan anledning senare har upphört att brukas under minst fem år. I det sistnämnda fallet kan innehavaren visserligen reparera sin underlåtenhet genom att på nytt börja använda märket, dock endast under förutsättning att ingen talan om förverkande dessförinnan anhängiggjorts mot honom.

Förverkande kan ske på talan av tredje man som är förfördelad av det registrerade märket¹²⁰, och därmed också som genstämning vid påstått varumärkesintrång¹²¹. I det sistnämnda fallet förklaras intrångsprocessen vilande tills frågan om uppfylld användning är löst. Det ligger däremot inte på registreringsmyndigheten att, ens vid ansökan om förnyelseregistrering av ett märke som inte använts, vägra sådan.

Det bör uppmärksammas att det finska användningstvånget endast tillfredställs med avseende på de varuslag för vilka märket verkligen har använts, vilket direkt har ansetts framgå av propositionens:

”Möjligt är dock att varumärkesrätten förklaras ha upphört blott med avseende på vissa varuslag”¹²².

Användningstvångets koppling till samma eller likartade varor har ansetts vara en logisk konsekvens av att över huvud taget införa ett användningstvång i kombination med friheten att utan användning registrera ett märke i samtliga klasser¹²³. En registrering kan alltså upphävas till de delar märket inte använts för varuslagen i fråga. Därvid spelar klassindelningen en underordnad roll, men den kan vara till viss vägledning vid bedömningen av varuslagslikhet.

Däremot får anses att de finska kraven på användning är förhållandevis generösa. Relativt ringa användning anses i praktiken konstituera ett ibruktagande. Vad som är än mer intressant är att användningstvånget blir uppfyllt inte endast av lovlig, alltså på

¹¹⁹ Se AIPPI/ Annuaire 1988/III s. 128.

¹²⁰ Se 27 § 1964 års varumärkeslag.

¹²¹ Se även 43 § 2 st.

¹²² Cit. fr. Å. Kolster, NIR 1975 s. 106.

¹²³ Se AIPPI Annuaire 1987/III s. 126.

förhand av märkesinnehavaren auktoriserad användning, utan även för de fall auktorisationen erhållits först i efterhand¹²⁴.

Norge

Såsom redan framkommit, saknar Norge, i likhet med i Danmark, helt en bestämmelse om bruksplikt i varumärkesrätten. Också i Norge har dock sedan länge vid intrångsfall vissa hänsyn tagits till om ett märke verkligen varit i bruk, eller varit avsett för bruk; må vara att dessa fall i än högre utsträckning än motsvarande danska situationer skall räknas till de rena undantagen¹²⁵.

Det starkaste argumentet mot bruksplikten har, som framkommit, varit att det ansetts finnas berättigade näringslivsintressen i att kunna göra defensivregistreringar, samt att med utgångspunkt i den inhemska registreringen kunna sälja varor med kännetecknet på exportmarknader¹²⁶. Det har framhållits att en hemlandsregistrering på den amerikanska marknaden inneburit fördelen att registrering kunnat erhållas redan innan ibruktagandet där¹²⁷. Även detta argument har dock förlorat i styrka genom den ovannämnda lagändring som trätt i kraft i U.S.A. den 16 november 1989¹²⁸. Problemet kvarstår att det norska varumärkesregistret förefaller att bli allt mer nertyngt av (obrukade) registreringar, vilket förlänger ansöknings-tiderna i varumärkesärenden¹²⁹.

Sverige

Utgångspunkten för den svenska varumärkes- och firmautredningen var helt klart att varumärkesregistreringar endast är befogade i de fall och i den omfattning märkena i fråga faktiskt är begagnade. Utredningen var också av uppfattningen att det vore en klar olägenhet om varumärkesregistret blev överhopat av icke brukade märken, eller av märken som bara brukas för ett fåtal av de registrerade varuslagen. Ändå lämnade utredningen frågan om införande av ett användnings-

¹²⁴ Se AIPPI op. cit. s. 127.

¹²⁵ Se Thommessen, NIR 1974 s. 228 f. m. hänv. t. Knoph s. 469 f.; jfr. dock Høyesterett 11.9 1971, Rt. 1971 s. 962, NIR 1972 s. 202 - TEEM/TEENI, där bristande ibruktagande tycks ha spelat viss roll för utgången.

¹²⁶ Se Thommessen, NIR 1974 s. 225 ff., samt NIR 1975 s. 94; jfr. dock Röed, NIR 1975 s. 125.

¹²⁷ Se AIPPI Annuaire 1987/III s. 111.

¹²⁸ Se v. not 23.

¹²⁹ Se Thommessen, NIR 1974, spec. s. 226.

tvång öppen mot bakgrund av att meningarna i näringslivet befunnits vara delade om nyttan av en sådan bestämmelse¹³⁰. Om det också spelat en viss roll att lojalt samverka med Danmark och Norge i denna fråga¹³¹ i syfte att inte skapa en "oavgjord" situation mellan nordiska kommittéerna, blev detta dock inte det slutgiltiga resultatet.

I stället kom Sverige genom propositionen att få ett - som det förefaller ogenomtänkt¹³² och halvhjärtat - användningstvång. Departementschefen framhöll att klassregistreringen inte torde räcka för att hålla tillbaka defensiv- och andra oönskade registreringar som inte syftade till ett verkligt bruk. Departementschefen förespråkade dock en lösning som inte var så rigorös att den skulle ta bort möjligheten att exempelvis göra varumärkesregistreringar för framtida tillverkning.

Hans förslag till ett modifierat användningstvång gick å ena sidan ut på att underlåtenhet att bruka det registrerade märket under fem år skulle utgöra hävningsanledning, å den andra uttalade departementschefen att¹³³:

"Registreringen bör endast kunna hävas om märket under femårsperioden överhuvudtaget icke varit i bruk. Om märket sålunda är registrerat för flera varuslag, bör registreringen i hela sin vidd kunna upprätthållas även av användning endast inom ett av varuslagen".

Bland sådant bruk som skulle avses inkluderade departementschefen dock uttryckligen märkning för försäljning även enbart på export¹³⁴.

Den rekommenderade milda bedömningen av användningstvånget har dock inte influtit i lagtexten i 25 § 2 st., som till denna del endast lyder:

"Registreringen må ock hävas... om märket ej varit i bruk under de senaste fem åren och innehavaren icke visar skäl för sin underlåtenhet att använda märket."

¹³⁰ Se SOU 1958:10 s. 176 ff., spec. s. 179.

¹³¹ Jfr. SOU 1958:10 s. 180.

¹³² Se till detta Holmqvists redovisning av ändringar som genomfördes vid riksdagsbehandlingen, NIR 1975 s. 113.

¹³³ Se prop. 1960:167 s. 149.

¹³⁴ Annan åsikt uppenbarligen den svenska AIPPIgruppen, se AIPPI Annuaire 1987/III s. 272.

Det finns alltså inga formella hinder för att stadgandet tillämpas strängare. En strängare tillämpning har även förordats i doktrinen mot bakgrund av varumärkeslagens allmänna syften¹³⁵. Det ligger för övrigt en anomali i att ett endast formellt registrerat varumärke skall kunna hållas mot ett brukat, eftersom förväxlingsläran i grunden bygger på att märken är i bruk¹³⁶. Vilken innebörd regeln har i praktiken med avseende på varuslagslikhet har dock hittills inte kommit att ställas på sin spets. De fall som har bedömts i domstolarna har nämligen begränsats till situationer där användning av det registrerade märket över huvud taget inte ansetts ha skett. Bland sådana märks följande.

- ICABolaget hade 1957 registrerat bl.a. märket ACI i defensiv- eller förrådssyfte¹³⁷. ICABolaget hade visserligen använt ACImärket på paket samt på grillspett, men först sedan motparten ICI anhängiggjort talan. Hovrätten konstaterade att användningen inte kunde betraktas som bruk enligt 25 § 2 st. varumärkeslagen, samt att det inte i övrigt hade funnits skäl för ICABolaget att underlåta att använda märket. Registreringen hävdes.

- Pharmacia AB hade år 1969 registrerat varumärket AGRISEPT för desinfektionsmedel för lantbruksändamål och år 1970 varumärket AGRIVET för veterinärpreparat. Ett amerikanskt företag yrkade hävning av varumärkena, eftersom de låg hindrande för det företagets benämning AGRINEM¹³⁸. Pharmacia försvarade sig med att AGRIVET faktiskt hade använts, samt att det funnits godtagbara skäl för att inte använda AGRISEPT, nämligen en omorganisation inom företaget. Beteckningen AGRIVET hade visserligen inte förekommit för någon speciell produkt, men ordet återfanns på förpackningar och broschyrer tillsammans med "AB" alternativt "Uppsala".

Högsta domstolen fastställde hovrättens beslut om hävning av registreringen av varumärket AGRISEPT, eftersom de skäl bolaget anfört för sin underlåtenhet att använda märket inte kunde anses tillräckliga. HD uttalade bl. a.:

"För att regeln om användningstvång skall få ett reellt innehåll får... förutsättas att de skäl som skall kunna vidmakthålla registreringen har en

¹³⁵ Se Pehrson s. 267.

¹³⁶ Se Koktvedgaard: Lærebog i immaterialret s. 239.

¹³⁷ Svea hovrätt 27.10 1981, NIR 1984 s. 113.

¹³⁸ NJA 1983 s. 875, NIR 1985 s. 483.

inte obetydlig styrka. Uppenbarligen måste kraven ställas högre, ju längre tid som har förflutit utan att märket har varit i bruk”.

Däremot ansåg HD att varumärket AGRIVET skulle bestå, medan varken tingsrätten eller hovrätten hade funnit bruket av firman (”Agrivet AB” och ”Agrivet Uppsala”) vara tillfredsställande varumärkesanvändning. Även HD konstaterade visserligen att enbart firmaanvändning inte tillfredsställer bruk av varumärke, samt att näringsidkares rätt att använda sin firma som varukännetecken endast gäller firman som totalitet. HD fann dock att inget hindrar att en lösbruten del av firman registreras som varumärke. I målet hade framkommit att AGRIVET muntligen hade använts som varumärke samt att det visats att omsättningskretsen uppfattat AGRIVET som ett (inarbetat) varumärke för Agrivet ABs produkter och bruket hänförde sig till de senaste fem åren. Mot denna bakgrund ogillade HDs majoritet talan om hävning av märket AGRIVET.

- Det amerikanska företaget Anheuser Busch, Inc. som tillverkar och säljer öl under varumärket BUDWEISER och BUD yrkade hävning av registreringarna av det tjeckiska öltillverkande företags, Budvar, registreringar av BUDVAR från 1960, BUDWEISER BUDVAR från 1970 och BUD från 1977. Beträffande BUD åberopades enbart 25 § 2 st. varumärkeslagen och beträffande BUDWEISER BUDVAR och BUD dessutom hävningsgrund jämlikt 14 § 1 st. punkten 7)¹³⁹.

Det befanns att det tjeckiska företags servering av ölet BUDWEISER BUDVAR på mässor under 1970-talet, och förhandlingar med Systembolaget och Vin & Spritcentralen om att uppta försäljning av samma öl, inte kunde innebära bruk av märket. Försäljning hade igångsatts först 1982, alltså efter det att talan om hävning anhängiggjorts och fem år efter det senaste mässframträdandet. Detta skulle annars enligt HD ha kunnat godtagas som marknadsföringsåtgärd. HD delade mot denna bakgrund tingsrättens och hovrättens bedömningar att det tjeckiska företags registreringar skulle hävas¹⁴⁰.

- Företaget Effems A.G. ansökte 1978 om registrering av ordet THOMAS som varumärke för vissa varor. Som hinder mot ansökan anförde patentverket bl.a. varumärkesregistreringen TOM, vilket innehades av Toms Choklad AB. Registreringen var från 1914 och

¹³⁹ NJA 1987 s. 22, NIR 1987 s. 263, GRUR Int. 1988 s. 698.

¹⁴⁰ I målet var också fråga om huruvida det amerikanska företaget genom avtal från 1911 och 1939 förbundit sig att inte angripa Budvars registreringar i Sverige, vilket inte ansågs bevisat.

hade senast förnyats 1975. När Tomsbolaget inte ville medge registreringen yrkade Effemsbolaget hävning av varumärket TOM på grund av icke-användning. Tomsbolaget anförde att TOM innefattades i varumärket TOMS, vilket användes. Malmö tingsrätt ogillade käromålet.

Tingsrättens dom ändrades av Hovrätten över Skåne och Blekinge. Efter att ha åberopat Art. 5 C. Pariskonventionen och konstaterat att någon klar vägledning till tolkningen av 25 § andra stycket varumärkeslagen knappast förelåg, sammanfattade hovrätten att endast mer oväsentliga ändringar av det registrerade varumärket bör tillåtas, om användningskravet skall anses vara uppfyllt. Därvid uttalades att de märken under vilka Toms Choklad marknadsfört sina varor inte överensstämde med det märke som var föremål för tvist. Registreringen hävdes¹⁴¹.

Av fallredovisningen framgår visserligen inte att någon näringsidkare hittills skulle blivit hindrad av gamla defensiv- eller förrådsregistreringar, men den ger naturligtvis inte heller någon bild av i vilken utsträckning ansökningar har avslagits av patentverket på grund av sådana registreringar. Det är som regel endast större företag som tar sig för att processa, och icke-bruk är ingen invändningsanledning i det svenska registreringsförfarandet¹⁴². Redovisad praxis säger inte heller något om i vilken utsträckning bruk i en varuklass hindrat annans användning av ett märke i andra varuklasser, där märket varken används eller avses att användas¹⁴³.

Det måste därför än en gång konstateras att mot bakgrund av varumärkeslagstiftningens allmänna syften, och mot bakgrund av att varumärkeslagens bestämmelser¹⁴⁴ - utom undantaget i 6 § 2 st. - avser förväxlingsbarhet endast mellan samma eller liknande varuslag, framstår det av departementschefen föreslagna modifierade användningstvånget inte såsom logiskt¹⁴⁵. En regel som innebär att varje ibruktagande av ett varumärke tillfredsställer användningstvånget skulle Sverige dessutom ha gemensam endast med ett fåtal stater -

¹⁴¹ NIR 1985 s. 604; HD gav inte prövningstillstånd.

¹⁴² Jfr. ovan betr. Västtyskland.

¹⁴³ Frågan har berörts i ett (ännu inte avgjort) HDfall angående varumärket SILVA som förekommer registrerat i ett stort antal klasser sedan 1940-talet, men som används endast i ett fåtal av dessa.

¹⁴⁴ Se även Pehrson s. 64 f.

¹⁴⁵ Jfr. även ovan betr. Finland.

samtliga utanför den europeiska kulturkretsen - exempelvis Argentina, Brasilien och Japan¹⁴⁶. I samtliga västeuropeiska länder med ett användningstvång kan detta däremot endast tillfredsställas också genom bruk av samma slags¹⁴⁷ - eller likartade - varor som dem för vilka märket också används, alltså med förväxlingsbarheten som bas för bedömningen.

Som ovan nämnts uteblev inte kritiken av den uddlöshet som blir resultatet av om departementschefens uttalande tas bokstavligen. Den uttalade kritiken mot bestämmelsen får också anses ha bidragit till att när en översyn av varumärkeslagen år 1975 initierades på grund av frågan om Sveriges eventuella tillträde till TRT (Trademark Registration Treaty), gavs den svenska utredningen bl.a. i uppdrag att utarbeta "ett lämpligt utformat användningstvång för registrerade varumärken"¹⁴⁸. Det förutsågs en risk för att ett förenklat internationellt registreringssystem skulle kunna medföra att det svenska varumärkesregistret överfylldes med utländska varumärken till skada för inhemska näringsidkare, om inte någon ytterligare form av restriktion skapades.

Det ändringsförslag som utformades kom emellertid för det första aldrig att offentliggöras på grund av att TRTKonventionens utsikter att bli ratificerad av USA - vilket för de nordiska länderna var av avgörande betydelse - hade minskat under tiden. För det andra innehöll den svenska utredningen ingen ändring av användningstvånget. Utredningen uttalade i stället endast att¹⁴⁹:

"Vi har kommit till den uppfattningen att en viss skärpning av användningstvånget är motiverad, vare sig TRT genomförs eller inte".

Utredningen ansåg dock att det var för tidigt att ta ställning till hur detta skulle utformas och förordade att den lösning skulle avvaktas som valdes inom EG¹⁵⁰.

Det ansågs nämligen vara av stor vikt att utformningen av den svenska varumärkesrätten - oavsett om Sverige skulle komma att ingå

¹⁴⁶ Se AIPPI Annuaire 1988/I s. 51.

¹⁴⁷ Den snäva utläggningen av användningstvånget tillämpas, som ovan framgått, främst i Västyskland.

¹⁴⁸ Se Ju 1974:10, NIR 1974 s. 406 ff.

¹⁴⁹ Manuskriptet till den opublicerade utredningen om ändringar i varumärkeslagen s. 23.

¹⁵⁰ Ibid.

i ett EGvarumärkessystem - i största utsträckning samordnades med detta, samt att det framför allt var i reglerna om användningstvång som det förelåg en skillnad i förhållande till det dåvarande utkastet till EGvarumärke. Eftersom det kunde komma upp också andra regler som skulle ställa ett krav på anpassning från svensk sida föreslog utredningen alltså att det fortsatta förslaget till ändringar i varumärkeslagen skulle vila till dess EGreglerna var slutgiltigt antagna¹⁵¹. Där står vi alltså idag.

Slutsatser

Praxis har visat att - också det modifierade - användningstvånget har haft betydelse i några fall, där det utan ett sådant knappast hade varit möjligt att ge de kärande företagen rätt också i materiellt hänseende. Det är åtminstone idag svårt att förstå att behovet av att lagstifta om ett användningstvång över huvud taget kunde ifrågasättas i samband med den nordiska lagstiftningen. Än mer svårförståelig blir departementschefens modifiering till vad som blev ett, trots allt, i sista stund infört användningstvång i den svenska lagen. De bakomliggande övervägandena för denna modifiering framstår inte heller som helt genomtänkta¹⁵².

Det gäller inte minst i ljuset av att bestämmelsen om KODAK-skydd infördes i 6 § 2 st.¹⁵³ Den regeln framstår då som fullkomligt oförståelig, om inte också ett ibruktagande självklart måste anses begränsat till att endast tillfredsställa användningstvånget för samma eller liknande varor. Annars förlorar KODAKbestämmelsen helt sin funktion för lagstiftningen om registrerade märken och begränsas till att vara av betydelse endast för inarbetningsfallen.

I allt övrigt kan nämligen en varumärkesinnehavare genom sin registrering blockera ett märke i samtliga klasser år ut och år in, utan att använda ett märke i mer än en klass eller för ett varuslag. Sådana konkurrenshinder, som till och med drabbar dem som aldrig varit eller ens kommer att befinna sig i en verklig konkurrenssituation, kan

¹⁵¹ Manuskriptet s. 24 f.

¹⁵² Jfr. prop. 1960:167 s. 149.

¹⁵³ Jfr. även SOU 1958:10 s. 135.

knappast anses vara i överensstämmelse med varumärkeslagstiftningens syften.

En annan sak är att det kan finnas anledning att göra en översyn av de krav som ställs för KODAKskydd. Lagtexten stadgar att förväxlingsbarhet enligt 6 § 2 st. endast "undantagsvis" kan åberopas¹⁵⁴. I förarbetena till varumärkeslagen betonas också att KODAKskydd är en ren undantagsföreteelse¹⁵⁵. Kravet "synnerligen starkt inarbetat" sägs innebära att "praktiskt taget varje person inom den krets, som normalt tager befattning med varan, vare sig i olika tillverknings- och handelsled eller som varans avnämare, känner till märket"¹⁵⁶. Även om i senare praxis det har uttalats att kännedomskravet enligt förarbetena inte kan tas bokstavligt¹⁵⁷, har det nog utbildats alltför både höga och stela krav med avseende på graden av inarbetning¹⁵⁸.

Sammanfattningsvis förefaller det att vara hög tid att den svenske lagstiftaren överväger en motsvarande regel om användningstvång som den som förekommer i EGdirektivet¹⁵⁹. Det gäller inte minst mot bakgrund av det så gott som avslutade arbetet med EGvarumärket och det påbörjade harmoniseringsarbetet inom WIPO. Därtill kommer de pånyttfödda diskussionerna om ett svenskt eventuellt tillträde till ett internationellt varumärkesregistreringssystem, denna gång Madrid. Sverige deltog som observatör vid den i juni 1989 hållna revisionskonferensen inom Madridöverenskommelsen, och bl. a. den svenske patentverkschefen har uttalat sig positivt om en svensk framtida anslutning till denna¹⁶⁰.

¹⁵⁴ Jfr. firmalagens motsvarande stadgande som saknar motsvarande inskränkning på grund av att ensamrätten till firma i större utsträckning bör beredas expansionsutrymme, prop. 1974:4 s. 206 ff.

¹⁵⁵ Se SOU 1958:10 s. 133 ff., spec. s. 136 f.

¹⁵⁶ SOU 1958:10 s. 136.

¹⁵⁷ Se exv. Svea hovrätt 24.6 1987, NIR 1989 s. 82.

¹⁵⁸ Se i denna anda exv. Koktvedgaard, NIR 1975 s. 124; se vidare nedan novellen om KODAKdoktrinen.

¹⁵⁹ Se vidare nedan novellen om KODAKdoktrinen.

¹⁶⁰ Sverige har också undertecknat slutprotokollet från den diplomatiska konferensen i Madrid (12-28 juni 1989) inom den utsatta fristen 1989-12-31. Det förefaller dock i första hand som det skulle ligga mer i linje med det svenska näringslivets intressen att tillträda Madridkonventionen i dess ursprungliga version (Madrid I) än i den version som det 1989 beslutade protokollet (Madrid II) innebär.

Det kan därtill ifrågasättas om det inte helt enkelt kommer att föreligga ett konkret krav på Sverige att adoptera EGdirektivets regler i händelse av en positiv utgång av förhandlingarna mellan EFTA och EG. Detta får i så fall nämligen anses tillhöra den "aquis" som EFTAländerna har att inkorporera med sin interna rätt för att uppfylla överenskommelsen om en europeisk ekonomisk sfär.

Kodakdoktrinen

- om varumärkesskydd utvidgat över varuslagslikhet

Inledning

Den s.k. KODAKdoktrinen har redan kort berörts tidigare i samband med Art. 6bis Pariskonventionen och i samband med användningstvång¹. Dess betydelse framhålls även nedan i anslutning till "trade-mark merchandising"². KODAKdoktrinen fick sitt namn från ett engelskt avgörande i Chancery division år 1898³. Det fallet följdes ett år senare av ett likartat rörande DUNLOP⁴. Därefter har kommit en lång rad avgöranden⁵, vilka samtliga givit uttryck för ett vidare skyddsomfång än vad som direkt följer av den annars i varumärken förhärskande specialitetsgrundsatsen, d.v.s. att förväxlingsbarhet endast föreligger mellan varor av samma eller liknande slag.

I 1898 års avgörande slogs fast att användningen av varumärket KODAK för cyklar riskerade att vilseleda konsumenterna till att tro att de så märkta cyklarna hade kommersiellt samband med KODAK, registrerat för fotografiska artiklar. Visserligen framgår av motiveeringen att cyklar och kameror betraktades som "goods of the same description"⁶ - särskilda kameror såldes just för cyklar - och märkena ansågs alltså redan på denna grund förväxlingsbara. KODAKdomen har dock blivit banbrytande för teorier om ett utvidgat rättsskydd för synnerligen välkända märken⁷.

Av domen framgår nämligen också att cykelfirmans registrering av KODAK för sina varor ansågs vara uppenbart gjord

"in the hope and intention [of], in some shape or other, identifying their Company with the Plaintiff Company whose "Kodaks" were so well known in the market, to cause the public to suppose either that the defendant

¹ Se ovan v. not 134 ff. resp. 153 ff.

² Se nedan spec. v. not 9 och 116.

³ Eastman Kodak Co. v. Kodak Cycle Co., [1898] 15 R.P.C. s. 105.

⁴ Se Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. Dunlop Lubricant Co., [1899] 16 R.P.C. s. 16

⁵ Se exv. Ladas § 610 s. 1090 ff.

⁶ Se Kerley's 154 f.

⁷ Se Kobbernagel, NIR 1951 s. 73.

Company...was the Plaintiff Company, or was, at any rate connected with the Plaintiff Company, or lead the public to suppose that the goods which the defendant Company was going to sell were the goods of the Plaintiff Company, and so to obtain the benefit of the large reputation, and the benefit also of the expenditure of the Plaintiff Company”⁸.

De teorier som utvecklats på denna grund skiljer dock högst väsentligt i ansats och tar sikte på så skilda saker som⁹:

-vilseledande beträffande det kommersiella ursprunget på grund av att ett visst märke så starkt associeras med ett visst ursprung att om någon annan använder samma eller liknande märke detta felaktigt kommer att uppfattas som att produkterna har samma ursprung eller att det finns något slags anknytning mellan märkesinnehavarna, vilket också kan leda till ett slags orättmätig kvalitetsgaranti för den senare märkesanvändaren;

-urvattning av det kända märkets distinktivitet, vilken då riskerar att skada innehavaren av det kända märket;

-att en obehörig vinst uppstår på grund av att någon drar nytta av och snyltar på de insatser som har gjorts av annan, samtidigt som den ursprungliga varumärkesinnehavarens *möjligheter till expansion begränsas*.

Medan den engelska rätten har tagit sikte på risken för vilseledande av konsumenterna, varvid KODAKdoktrinen kommit att utgöra en del av ”passing off”-läran, har i tyskspråkig litteratur framför allt sikte tagits på risken för urvattning (”Verwässerung”)¹⁰. Skillnaden mellan dessa båda teorier ligger främst i att medan KODAKdoktrinen i den engelska tappningen för fram till en bred och utvidgad varuslagslikhetsbedömning, urvattningsläran helt bortser från varuslagslikhetskriteriet. I stället tar skyddet mot urvattning sikte på märkets egenvärde och reklamfunktion¹¹. Till följd av specialitetsgrundsatsen

⁸ Op. cit. s. 110 f.

⁹ Se Kobbernagel, NIR 1951 s. 75 ff; Ladas § 609 s. 1087 f.; Brandt s. 39 f; Stuevold Lassen s. 248.

¹⁰ Se Baumbach/Hefermehl § 31 Rnr. 185 ff.

¹¹ Se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 213.

är dock inställningen till ett utvidgat varumärkesskydd på den grunden mycket restriktiv¹².

I brittisk rätt ledde däremot den rättspraxis som utvecklades från KODAKdoktrinen, i kombination med de nya reklamtekniker som började komma i ropet, till ett behov av att kompensera för avsaknaden av en generell lagstiftning mot illojal konkurrens¹³. Detta gjordes i Trade Marks Act (1938) genom införandet av regeln om registrering av defensivmärken enligt Sec. 27 (3)¹⁴. Därtill kan numera registreringsmyndigheten på eget initiativ, också utan att sådan registrering föreligger, vägra att registrera märken som överensstämmer med annans välkända beteckning för varor av annat slag på grund av risken för vilseledande beträffande det kommersiella ursprunget¹⁵. Den praktiska effekten - att kunna hindra andra från att använda mycket välkända varumärken - har dock, också där, blivit högst begränsad på grund av en snäv utläggning av bestämmelsen. En defensivregistrering är därtill endast tillåten om den avser något till vilket innehavaren kan antas utvidga sin verksamhet¹⁶.

I U.S.A har såväl urvattningsteorin som KODAKdoktrinen hävdats, den förstnämnda starkt påverkad av tysk rätt. Den nu gällande varumärkeslagstiftningen, Lanham Act från 1946, utgår dock från KODAKdoktrinen och innefattar i Sec. 32 en mycket bred bestämmelse¹⁷, som bl.a. kompletteras av Sec. 43(a) mot missbruk av pirater och förfälskningar.

6 § 1 st. varumärkeslagen

KODAKdoktrinen, som åtminstone i sin ursprungliga tappning snarare handlade om att hindra en förväxlingsrisk beträffande det kommersiella ursprunget än att ge skydd mot urvattning eller

¹² Se exv. Sack, WRP 1984 s. 523; Nowakowski, GRUR Int. 1984 s. 274 ff; jfr. dock Troller: Immaterialgüterrecht, I (1983) s. 343 f.

¹³ Se Cornish s. 465.

¹⁴ Se vidare ovan novellen om Användningstvång.

¹⁵ Se Kerly's s. 145, 268; Ladas § 610 s. 1090 ff.

¹⁶ Se Cornish s. 465 f., 541 ff.; jfr. även ovan novellen om Användningstvång.

¹⁷ Se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 214 f. m. hänv.

obehörig vinst¹⁸, utgör alltså ett avsteg från specialitetsgrundsatsen. Denna framgår av 6 § 1 st. varumärkeslagen:

”Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avse varor av samma eller liknande slag”.

Det är denna grundsats som bildar utgångspunkten för bedömningen av varumärkesintrång. Den sammanvägning som sker enligt den s.k. produktregeln innebär dock att ju större känneteckenslikheten är desto mindre krävs av varuslagslikhet för att kännetecknen skall bedömas som förväxlingsbara¹⁹. Syftet med ensamrätt till symboler är enligt 1 § 1 st. och 13 § 1 st. varumärkeslagen just att skilja den ene näringsidkarens varor från den andres²⁰.

Enligt huvudregeln är alltså två märken som förväxlas utanför varuslagslikheten inte förväxlingsbara i lagens mening, vilket dock inte innebär att varumärkesrättigheter kan tillåtas existera parallellt så snart varorna inte kan förväxlas. Det avgörande är att allmänheten inte förleds att tro att två varor med samma eller liknande kännetecken härrör från samme näringsidkare²¹. Varumärkeslagens förväxlingsbegrepp utgår från den antagna reaktionen hos något slags normalförbrukare²².

När det gäller att bedöma om varor är av samma eller liknande slag räcker det inte med att utgå endast från likhet i tillverkning eller eventuell anknytning mellan varuslagen i fråga²³. I praktiken är teknisk likhet ofta av underordnad betydelse. Avgörande för att upprätthålla varumärkeslagstiftningens syften blir i stället att se till sättet för varornas distribution och tillhandahållande, exempelvis om varor säljs i samma slags specialaffärer eller om de tillhandahålls på samma sätt²⁴.

¹⁸ Se Ladas § 610 s. 1093; jfr. även Mathys Report, Cmnd. 5601, 1974, som framhöll att urvattning inte var ett väsentligt hot med moderna marknadsföringstekniker och att en utvidgning av ensamrätten till kännetecken till ett skydd mot sådana kräver en mycket stark motivering.

¹⁹ Se SOU 1958:10 s. 251 f.

²⁰ Jfr. Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 210 f., som menar att de eftersträlvade målen inte nödvändigt uppnås med en tillämpning av produktregeln.

²¹ Se Heiding: Svensk varumärkesrätt s. 47.

²² Se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 176 ff.

²³ Se Knoph s. 450.

²⁴ Se SOU 1958:10 s. 254.

Till ledning för bedömningen av varuslagslikhet upprättade patentverket, efter hörande av branschorganisationer m.fl., år 1949 en promemoria om varuslagslikhet, vilken fortfarande har giltighet. Genom promemorian har så att säga notoriska kopplingar lagts till grund för verkets riktlinjer för varuslagslikhetsbedömningen. Därvid märks att varuslagslikhet i princip skall anses föreligga mellan²⁵:

- varor för samma eller praktiskt taget samma ändamål;
- näraliggande områden (strumpor - skor, tvål - schampo, etc.);
- halv- och helfabrikat;
- delar och tillbehör; samt
- varor för motsatta ändamål²⁶.

Vid likhetsbedömningen kan ledning i tveksamma fall hämtas av varumärkesregistrets indelningen på varuklasser. Denna har dock inte någon egentlig rättslig betydelse för bedömningen av varuslagslikhet²⁷.

6 § 2 st. a) varumärkeslagen

Bestämmelsen i 6 § 2 st. a)²⁸ varumärkeslagen om att ensamrätt till varumärke i vissa situationer skall kunna utvidgas över varuslagslikhetsgränserna var en lagteknisk nyskapelse i det samnordiska lagstiftningsarbetet²⁹, vilken hade föregåtts av en tämligen intensiv debatt³⁰. Tankar om en utvidgad ensamrätt för att motverka skada på ett märke som fått rykte om sig att ange hög kvalitet hade dock då sedan länge framförts. Ragnar Knoph hade bl.a. uttalat att: "Kaller man en stinkador av en cigar for 'Rolls Royce', smitter dens re-

²⁵ Se SOU 1958:10 s. 255.

²⁶ Betr. förväxlingsbedömningen i praxis, se Pehrson s. 213 ff.

²⁷ Se Heiding: Svensk varumärkesrätt s. 49 f.

²⁸ Motsvarande bestämmelse återfinns i § 6 st. 2 a) den danska lagen, 6 § 2 st. den finska lagen och § 6 b) den norska lagen.

²⁹ Jfr. viss svensk praxis som FYFFES, NIR 1941 s. 85, åberopad av Ljungman, NIR 1952 s. 42 ff.; samt dansk som LUCKY STRIKE, Ufr. 1950 s. 525, NIR 1951 s. 208, åberopad av Holm-Nielsen, NIR 1952 s. 47.

³⁰ Se exv. NIR 1952 s. 33 ff; samt Kobbernagel NIR 1951 s. 73 ff.

nommé alltid litt av på bilens³¹". Denna tankegång, som bygger på ett självständigt skydd för varumärkets reklamfunktion, har dock endast indirekt kommit till uttryck i den svenska lagen³².

Enligt KODAKregeln kom att gälla att:

"Dock må även eljest förväxlingsbarhet undantagsvis kunna åberopas:

a) till förmån för kännetecken, som är synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket, såframt med hänsyn härtill användningen av ett annan liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det förras goodwill".

Regeln har alltså ett mycket smalt tillämpningsområde³³. Bestämmelsens undantagskaraktär framhålls starkt i lagtexten, också bortsett från ordet "undantagsvis"³⁴. I det helt övervägande antalet fall kan det därför inte bli tal om ett skydd oberoende av varuslagslikhet³⁵. Mot bakgrund av den utveckling som varumärkesrätten har beskrivit under de trettio år som gått sedan varumärkeslagens tillkomst kan dock denna tes idag ifrågasättas. Som redan framgått av den tidigare novellen om användningstvång bör det finnas anledning att diskutera om de regler som uppställts för åtnjutande av KODAKskydd inte numera är alltför stränga för att tillgodose varumärkeslagens bakomliggande syften³⁶.

KODAKregeln i varumärkesrätten fick ett antal år senare också en parallell lösning i firmalagen (1974:156). Där har visserligen ordet "undantagsvis" tagits bort med motiveringen att det inom firmarätten kan behövas ett mer elastiskt branschlikhetsbegrepp än varumärkesrättens motsvarande varuslagslikhet³⁷. Det avsågs dock inte heller inom firmarätten att KODAKregeln skulle vara något annat än just ett undantag³⁸. En KODAKbestämmelse i firmalagstiftningen är väl

³¹ Se dens. s. 545; jfr. även Eberstein: Om skydd för individualiteten s. 75 ff.

³² Jfr. vidare nedan.

³³ Se Pehrson s. 292.

³⁴ Se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 174 f.

³⁵ Se SOU 1958:10 s. 136.

³⁶ Se ovan novellen om Användningstvång v. not 158 m. hänv. t. Koktvedgaard i NIR; i samma anda Stuevold Lassen s. 255 f.

³⁷ Se SOU 1967:35 s. 190; jfr. även Heiding s. 80 ff. Övriga ändringar i 6 § firmalagen i förhållande till 6 § varumärkeslagen får anses vara av rent (moderniserande) redaktionell art.

³⁸ Se SOU 1967:35 s. 190.

motiverad, eftersom välkända märken ofta utvecklas till att bli firmanamn eller till att stå som en symbol för verksamheten som sådan³⁹.

En stark inarbetning av ettärke anses göra det befogat att rättsskyddet får en vidare omfattning än eljest. Däremot är det normalt inte fråga om skydd för alla varuslag, utan en sådan omfattning torde det endast bli fråga om "för ett litet fåtal med synnerlig renommé"⁴⁰. I stället gäller för KODAKregeln, liksom för känneteckensrätten i övrigt, att ensamrätten inte skall utsträckas längre än vad som är nödvändigt för att tillfredsställa de avsedda syftena, nämligen att ge en grund för näringsidkare att särskilja sina varor från andras och att bygga upp sin goodwill⁴¹.

Det utvidgade skyddet är alltså, enligt förarbetena, motiverat såväl av hänsyn till innehavarens goodwill som av hänsyn till konsumenterna. Innehavaren av ett synnerligen välkäntärke skall inte behöva riskera att dess reklamvärde minskas på grund av annans användning av märket för samma varor. Köpare skall inte riskera att få den felaktiga föreställningen att med ett särskilt käntärke identiskt eller likartat märkta varor härrör från eller har viss samhörighet med innehavaren av det kända märket, eller förledas till att tro att det är samma högkvalitativa varor som säljs av annan under sammaärke⁴². Även om goodwillsskyddet framhålls såväl i lagtext som motiv förefaller det dock som om det i första hand varit den ovannämnda teorin om risk för vilseledande beträffande kommersiellt ursprung som varit avgörande för den svenske lagstiftaren.

Kriterierna för KODAKskydd

Några särskilda krav på egenskaper hos detärke som gör anspråk på KODAKskydd uppställs inte⁴³. I stället är bestämmelsen om KODAKskydd konstruerad med två inarbetningskriterier, "synnerligen starkt inarbetat" i omsättningskretsen och "känt" bland den svenska

³⁹ Se Holm-Nielsen, NIR 1952 s. 47.

⁴⁰ Se SOU 1958:10 s. 137.

⁴¹ Se SOU 1958:10 s. 48; prop. 1960:167 s. 33 ff.

⁴² Se prop. 1960:167 s. 77; SOU 1958:10 s. 134 f.

⁴³ Se SOU 1958:10 s. 137; jfr. dock Holmqvist, NIR 1975 s. 265.

allmänheten, samt ett otillbörlighetskriterium. Inget av dessa kriterier preciseras ordentligt i förarbetena. Det är dock klart att vanlig inarbetning bland dem märket vänder sig till inte är tillfyllest, utan "praktiskt taget varje person inom den krets, som normalt tager befattning med varan" skall känna till märket⁴⁴. Det är alltså ett mycket strängt krav på inarbetning som uppställs.

Utredningen nämner alltså inga procentsatser, men eftersom just frågan om inarbetsgrad väl lämpar sig för marknadsundersökningar⁴⁵, och sådana i praktiken kommit att spela en avgörande roll, kan dock Stockholms Handelskammars Varumärkesnämnds utlåtanden beträffande notoritet föras in i sammanhanget⁴⁶. Enligt Stockholms Handelskammars Varumärkesnämnd tillämpas notoritetsintervall på 20-50 procent för "tämigen väl känt", 50-80 procent för "väl känt", 80-95 procent för "mycket väl känt" och över 95 procent för "allmänt känt"⁴⁷.

Om lagtextens "synnerligen starkt inarbetat", enligt praxis, likställs med Handelskammarens "mycket välkänt" till "allmänt känt" handlar det om en notoritetsgrad i omsättningskretsen i intervallet 80 till 100 procent⁴⁸. Om på samma sätt i Handelskammarens terminologi "tämigen väl känt" anses motsvara "känt inom vida kretsar" krävs på motsvarande sätt att minst 20 procent av allmänheten känner till märket. Detta kan jämföras med att det brukar hävdas att inarbetning enligt 2 § kan anses föreligga om 30 till 35 procent av omsättningskretsen uppfattar beteckningen som ett kännetecken⁴⁹.

Beträffande otillbörlighetskriteriet slås endast fast att detta inte innefattar något subjektivt rekvisit, utan det är tillräckligt att annans användning av kännetecknet objektivt framstår som ett otillbörligt goodwillutnyttjande⁵⁰. Detta har också ansetts vara uttryckligt uttalat

⁴⁴ Se SOU 1958:10 s. 136.

⁴⁵ Se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 180.

⁴⁶ Se vidare Tengelin, NIR 1975 s. 371 ff, spec. s. 379; jfr. även s. 374 med kritik av varumärkes- och firmautredningens pessimistiska syn på möjligheterna av att precisera de i lagtexten använda lokutionerna för notoritet.

⁴⁷ Se Tengelin, NIR 1975 s. 379.

⁴⁸ I doktrinen har hävdats att en kännedomsggrad om 80-90 procent bör anses tillfyllest, se Pehrson s 268 ff. m. hänv. t. Holmqvist, NIR 1975 s. 280, som anser att detta är väl högt..

⁴⁹ Se Holmqvist, NIR 1975 s. 280; jfr. Handelskammarens norm om minst 50 procent.

⁵⁰ Se SOU 1958:10 s. 138, 258.

genom lagtextens ”med hänsyn härtill”⁵¹. Det framgår dock att i det otillbörliga utnyttjandet ligger en fara för att omsättningskretsen förväxlar kännetecknen med avseende på kommersiellt ursprung eller kvalitet.

Därtill presumeras att som regel uppstår skada i form av sjunkande försäljning, minskat reklamvärde eller försvagning av märkets särskiljningsförmåga⁵². Inom ramen för otillbörlighetsnormen skulle alltså även kunna falla renommésnyltning, d.v.s. en användning av ett känt märke som blickfång, vilket förringar dettas goodwill, utan att den oauktoriserade märkesanvändningen för den sakens skull uppfyller kriterierna enligt den s.k. råttgiftsregeln i 6 § 2 st. b)⁵³.

Däremot är enligt den svenska lagtexten inte enbart en risk för urvattnings av det kända märket tillräcklig för att KODAKregeln skall kunna tillämpas⁵⁴. Det är alltså inte varje användning ens av ett synnerligen starkt inarbetat som därtill är känt inom vida kretsar, vilket berättigar till KODAKskydd, utan det måste föreligga en verklig förväxlingsrisk i omsättningskretsen. Är omsättningskretsarna för varorna i fråga helt åtskilda, distributionskanalerna olika, marknadsföringen förlagd till skilda medier, etc. torde det alltså kunna innebära att ett märke som är identiskt med eller liknande ett mycket starkt inarbetat märke, som i sig kvalificerar för KODAKskydd, ändå inte tillgodogör sig KODAKmärkets goodwill och alltså inte kan anses göra intrång i detta.

Vid bedömningen av ett eventuellt intrång i ett mycket känt märke skall nämligen alla omständigheter beaktas, exempelvis det kända märkets egenart, dess reklam- eller kvalitetsvärde, likheten mellan det kända märket och det påstådda intrångsgörande märket, etc. Kan någon alltså uppvisa beaktansvärda skäl för att ha antagit ett redan välkänt märke - exempelvis att det är fråga om hans eget namn eller liknande⁵⁵ - kan det också vara ett skäl att fria honom⁵⁶. Vid väg-

⁵¹ Se Bergström, NIR 1975 s. 176.

⁵² Se SOU 1958:10 s. 258.

⁵³ Se vidare nedan om BLENDfallet, NIR 1989 s. 82; jfr. Stuevold Lassen s. 252.

⁵⁴ Se Bergström, NIR 1975 s. 175.

⁵⁵ Se exv. det norska LEICAfallet, NIR 1976 s. 220, där svarandens ursprungliga firma hade hetat *Leirvikhamn Canning* och denne i ett tiotal år, innan han ändrade firman till LEICA, använt bokstavskombinationen som telegramadress.

⁵⁶ Se SOU 1958:10 s. 137; jfr. även Baumbach/Hefermehl § 31 Rnr. 189.

ningen av samtliga omständigheter är det därför sannolikt att ond eller god tro trots allt kan komma att spela en roll⁵⁷.

Därtill har framhållits att oavsett vad lagstiftaren kan ha menat med ordet otillbörligt, ligger i detta en formell möjlighet för judiciella och administrativa myndigheter att i speciella fall neka KODAKskydd, därför att utnyttjandet av KODAKmärkets goodwill inte är otillbörligt⁵⁸. Risk för vilseledande beträffande kommersiellt ursprung i kombination med något slags rimlighetsavvägning tycks på så sätt bli avgörande för om intrång skall anses föreligga i det enskilda fallet enligt svensk rätt.

Läggs däremot i stället primärt risken för urvattning av det kända märket till grund för KODAKskyddet, kommer delvis andra kriterier att träda i förgrunden. För det första skulle kunna hävdas att det principiellt finns större anledning att ställa strängare krav på märkets inarbetningsgrad när det gäller att abstrakt ta ställning till risken för urvattning⁵⁹, än när man som i förväxlingsfallet kan göra en bedömning mer inriktad *in casu*.

Urvattning förutsätter stor likhet mellan det kända märket och det urvattnande, vilket principiellt måste avse produkter utanför varuslagslikheten. Det kommer i detta fall inte endast an på ett vilseledande, utan avgörande är om det senare märket förringar det kända märkets reklam- och känneteckenskraft⁶⁰. Detta för i sin tur till en snävare likhetsbedömning än vid normala varumärkesintrång⁶¹.

Risken för urvattning av KODAKmärket har hävdats just vara grunden för KODAKregeln i den danska lagen⁶², där otillbörlighetsnormen då i konsekvensens namn inte får någon självständig betydelse. Medan det av den svenska lagtextens formulering - med "såframt" före det sista ledet i 6 § 2 st. a) varumärkeslagen - klart framgår att otillbörlighetsnormen är ett självständigt kriterium⁶³, lyfts däremot goodwillen fram som ett självständigt skyddsobjekt i den

⁵⁷ Se Stuevold Lassen s. 252.

⁵⁸ Se Bergström, NIR 1975 s. 177.

⁵⁹ Se Baumbach/Hefermehl § 31 Rnr. 189.

⁶⁰ Se Baumbach/Hefermehl § 31 Rnr. 185.

⁶¹ Se Baumbach/Hefermehl *ibid*.

⁶² Koktvedgaard: Lærebog i Immaterialret s. 240 f.; jfr även Pehrson, föredrag Imatra v. not 4, återgivet i NIR nr. 4/1989.

⁶³ Se Pehrson, NIR 1986 s. 79 f.; Sjöö, NIR 1986 s. 78 f.; annan åsikt Ugglä, NIR 1985 s. 558 ff.

danska lagen⁶⁴. Där uttalas att förväxlingsbarhet utanför varuslagslikheten också skall anses föreligga:

”a) når et varemærke er særlig stærkt inarbejdet og endvidere er så velkent i vide kredse her i landet, at en andens brug af et lignende mærke, selv for varer af anden art, indebærer en utilbørlig udnyttelse af varemærkets værdi (goodwill),..”.

Här sker alltså mer av ett konstaterande än i den svenska lagen att varje snyltande användning av annans varumärke för främmande varor, som alltså riskerar att leda till urvattnings på grund av märkenas likhet och det först använda märkets höggradiga bekanthet, är otillbörlig⁶⁵. Att ordet ”utilbørlig” över huvud taget har medtagits i den danska KODAKbestämmelsen får därför kanske främst tillskrivas det nordiska lagstiftningssamarbetet.

Även i norsk doktrin framhålls syftet att hindra renommésnyltning som det primära, medan vilseledandeaspekten i grunden endast anses vara relevant om ett berömt märke också är känt som kännetecken för varor av god kvalitet⁶⁶. Skillnaderna i den bas på vilken ett utvidgat skydd över varuslagslikhetsgränserna vilar i de skilda nordiska länderna kan sannolikt sökas i redan tidigare existerande olikheter vad gäller skyddet mot illojal konkurrens.

Praxis

KODAKregeln skall tillämpas av både registreringsmyndigheter och domstolar⁶⁷. Även om framför allt domstolspraxis är relativt begränsad finns det mot ovanstående bakgrund anledning att undersöka i vilken utsträckning de just anförda skillnaderna mellan svensk och dansk

⁶⁴ Se Koktvedgaard: Lærebog i immaterialret s. 234 f.; jfr. Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 211 ff., som skarpt kritisk mot lagtextens utformning; samt Andreassen, UfR. 1961 B s. 25, 32

⁶⁵ Se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 217; jfr även Ugglå, NIR 1985 s. 558 ff., som hävdar samma inställning för svensk rätts vidkommande. Koktvedgaards inställning kan dock samtidigt uppfattas som de lege ferenda.

⁶⁶ Se Stuevold Lassen s. 249; jfr. dock Eidsivating lagmannsrett, Rt. 1943 s. 707, NIR 1947 s. 203.

⁶⁷ Se SOU 1958:10 s. 138 f.; jfr. Kobbernagel, NIR 1951 s. 80 ff. o. den vidare diskussionen vid sjunde nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Oslo d. 19 sept. 1951, NIR 1952 s. 33 ff.

inställning till KODAKskydd också kan utläsas ur domstolars och administrativa myndigheters avgöranden.

Danmark

UfR. 1967 s. 371 (VL) DANFOSS.

Det mycket kända företaget DANFOSS A/S, innehavare av varumärket DANFOSS, stämde en brunnsborrhare, Christian Petersen (Vandfoss), för varumärkesintrång med åberopande av lagens § 6 st. 2 a). Petersen hade under en tid använt "Vandfoss" som firma- eller varubeteckning. Danfossföretaget hade gjort Petersen uppmärksam på förväxlingsrisken. Vid den senare rättegången visade det sig att Petersen hade bytt sin efternamn till just Vandfoss.

Vestre Landsret uttalade i dom den 5 december 1966 att DANFOSS måste anses så välkänt att det åtnjöt skydd enligt § 6 st. 2 a), samt att Vandfoss måste anses förväxlingsbart med detta märke. Även om svaranden hade förvärvat släktnamnet Vandfoss var han därmed inte berättigad att använda detta som firma- eller varumärke enbart, utan att ange sitt förnamn eller på något annat sätt neutralisera förväxlingsrisken.

UfR. 1977 s. 69 (H), NIR 1979 s. 95 ICOPAL.

ICOPAL var sedan åtskilliga år inregistrerat varumärke för byggmaterial m.m. (i klass 19). 1971 fick ett annat företag varumärket IPALCO inregistrerat i särskild utstyrsel för varor i klasserna 19 och 20. När innehavaren av IPALCO började använda detta märke för varor inom byggnadsbranschen stämde innehavaren av ICOPAL för varumärkesintrång. I Sø- och Handelsretten befanns dock att de bägge varumärkena icke var förväxlingsbara.

I Højesteret fann en majoritet (sex av sju domare) i dom den 7 december 1976 att varumärkena ICOPAL och IPALCO, använda för byggmaterial, var förväxlingsbara på ett sådant sätt att det fanns risk för att köparna skulle vilseledas beträffande varornas kommersiella ursprung. Att parternas produkter dittills varit av olika karaktär, spelade ingen roll, särskilt med hänsyn till att ICOPALmärket torde åtnjuta skydd enligt lagens § 6 st. 2 a).

UfR. 1979 s. 12 (H) OSRAM/AIRAM.

Målet rörde om märket AIRAM för belysningsinstallationer och glödlampor gjorde intrång i rätten till OSRAM för samma varuslag. Till stöd för sitt påstående om intrång hävdade Osram GmbH, innehavare

av OSRAMmärket, att detta åtnjöt skydd enligt lagens KODAK-bestämmelse.

Højesteret uttalade i dom den 9 november 1978 att OSRAM och AIRAM inte kunde anses förväxlingsbara, samt att även om OSRAM-märket kunde anses omfattat av varemærkelovens § 6 st. 2 a), detta inte ledde till någon annan slutsats.

Ufr. 1979 s. 497 (H) OSRAM/SOLRAM.

Osram GmbH vände sig vidare mot ett annat företags försäljning av elektriska glödlampor och utförande av elektriska installationer under beteckningen "Solram", vilket tillika var det företags registrerade firma samt av patentverket för registrering godkända varumärke.

Osrambolaget gjorde invändning mot varumärkesregistreringen och begärde i domstolsförhandlingar att Solramföretaget skulle förbjudas använda kännetecknet "Solram" i samband med marknadsföring av elektriska installationer och glödlampor samt ta tillbaka ansökan till varumärkesregistret med avseende på denna beteckning i klass 11. Østre Landsret fann att OSRAM och "Solram" var förväxlingsbara, eftersom det rörde sig om samma eller liknande varuslag.

Efter överklagande till Højesteret befanns att det mellan parterna förelåg enighet om att OSRAMmärket åtnjöt skydd enligt § 6 st. 2 varemærkeloven. Rätten uttalade i dom den 20 april 1979 att den omständighet att ett varumärke är starkt inarbetat och välkänt måste innebära ett vidgat skydd inte endast i fall av tillämpning av KODAK-regeln, utan även i tillämpning av den vanliga regeln om skydd mot förväxlingsbart kännetecken vid varuslagslikhet. Rättens majoritet (sex av sju domare) fann att förväxlingsrisk förelåg mellan OSRAM och "Solram".

Ufr. 1981 s. 1024 (SH), NIR 1985 s. 359 CHANEL.

En musik- och sånggrupp, som kallade sig "Shit og Chanel", lät ge ut en grammofonskiva "Shit og Chanel No 5". Chanel S.A., innehavaren av varumärket CHANEL och CHANEL No 5, stämde för bl.a. varumärkesintrång med åberopande av § 6 st. 2 a) varemærkeloven.

Sø- og Handelsretten uttalade i dom den 13 augusti 1981 bl.a. att kärandens märke obestriddigt var så starkt inarbetat att reglerna för KODAKskydd var uppfyllda. Eftersom svaranden använt ett märke som utan tvivel måste betraktas som "et lignende mærke" och eftersom användningen av detta märke befanns "indebære en utilbørlig udnyttelse af varemærkets værdi (goodwill)" var Chanelbolagets varumärkesrätt kränkt.

UfR. 1982 s. 1102 (H) ICL.

ICL inramat i en fyrkant var registrerat för maskiner avseende elektronisk databehandling. Ett annat företag använde ICL-MASKINER i en oval inramning som symbol för maskiner inom träindustrin. Innehavaren av det registrerade märket ICL hävdade varumärkesintrång.

Højesteret uttalade i dom den 18 oktober 1982 att det instämnda företaget hade inte gjort sig skyldigt till sådant intrång. Liksom tidigare Sø- og Handelsretten fann den högsta instansen att de båda företagens kännetecken var förväxlingsbara i sig. Eftersom fallet emellertid inte rörde samma eller liknande varor - och skyddsgrund enligt § 6 st. 2 a) varemærkeloven inte gjorts sannolikt - utgjorde användningen av ICL-MASKINER inte intrång i ICLmärkets ensamrätt.

UfR. 1986 s. 276 (SH) ESCORT.

I målet sökte innehavaren av varumärket ESCORT, Danmarks största producent av tobaksvaror, få förbud mot Philip Morris GmbH att använda märket ESCAPE vid marknadsföring av tobaksvaror. Därvid åberopades § 6 st. 2 a) som grund för ett utvidgat varumärkesskydd. En marknadsundersökning presenterades, vilken visade att 55 procent av de tillfrågade kände till ESCORT som namn på tobak och 82 procent som namn på en bil. Av rökarna kände 70 procent till ESCORTtobak, samt av icke-rökarna 40 procent.

Sø- og Handelsretten uttalade i dom den 14 november 1985 att den framlagda undersökningen inte visade på en sådan grad av inarbetning att bestämmelsen om KODAKskydd kunde komma i tillämpning. Vid bedömning enligt §§ 4 och 6 varumärkeslagen ansågs de bägge märkena inte vara särskilt näraliggande, och talan ogillades.

UfR. 1988 s. 1066 (SH) INVESTOR.

INVESTORGRUPPEN användes som kännetecken för ekonomiska tjänster sedan 1982, för vilka företaget tidigare också blivit känt under beteckningen INVESTOR. Innehavaren av kännetecknet ansåg att ett företag, som kallade sig INVESTORGRUPPEN AF 1985 ÅRHUS, gjorde intrång i dess ensamrätt.

Sø- og Handelsretten fann i dom den 1 augusti 1986 att ordet INVESTORGRUPPEN är beskrivande, utan ursprunglig särprägel. Det hade dock blivit inarbetat för företagets verksamhet med avseende på investeringscertifikat som uteslutande användes på den privata investeringsmarknaden. Svarandens verksamhet rörde förvärv och

uthyrning av egendomar och vände sig endast till institutionella investerare. Genom att parterna vände sig till helt homogena och skilda grupper saknades en förväxlingsrisk, enligt domstolen, som även slog fast att förutsättningarna för KODAKskydd inte var uppfyllda.

Sverige

Besvärssavdelningen nr. 34-36/65 BAYER⁶⁸.

Registreringsansökan hade inlämnats avseende varumärket LUXOR, skrivet som ett kors i tre varianter, avsett för radiotekniska apparater och instrument. De tre varianterna bestod av bokstavskorset insatt i en cirkel, i en ellips samt utan inramning. Innehavaren av varumärket BAYER, skrivet i ett kors och infattat i en cirkel, gjorde invändning med åberopande av KODAKregeln. Varumärkesbyrån fattade beslut om registrering trots invändningen.

Besvärssavdelningen konstaterade att orden BAYER och LUXOR uppenbarligen inte var förväxlingsbara, men att ansöknings avseende LUXOR infattat i en ring var nästan helt och hållet lik BAYERmärket. Besvärssavdelningen fann att, oavsett om BAYERmärkets inarbetning var tillräckligt stark för att svara mot kraven på skydd enligt 6 § 2 st. a) varumärkeslagen, övervägande skäl talade för att det sökta märket var förväxlingsbart med BAYERmärket. Detta avsåg bl.a. membran och slangar för vätskeformiga media, som fick anses vara liknande i förhållande till de apparater m.m., vilka omfattades av ansökningarna.

När det gällde de två andra sökta märkena ansåg patentbesvärsrätten att BAYERmärket - även om det visats vara starkt inarbetat - på grund av sin mycket enkla form kunde åtnjuta skydd endast mot identiskt lika eller eljest i hög grad överensstämmande märken. På denna grund ogillades invändningen mot dessa.

Besvärssavdelningen nr. 31/66 KNORR⁶⁹.

Innehavaren av varumärket KNORR och KOPP, registrerat för en mängd varuklasser, gjorde invändning mot en registreringsansökan av KNOPP för leksaker. Varken varumärkesbyrån eller besvärssavdelningen fann hinder föreligga mot registreringen, eftersom varuslagslikhet inte förelåg. Besvärssavdelningen uttalade bl.a. att den utredning som förebragts visserligen visade på att KNORR kunde

⁶⁸ Se vidare Carlman s. 328 f.

⁶⁹ Se vidare Carlman s. 274.

anses inarbetat för vissa livsmedel, men inte med en sådan styrka att 6 § 2 st. a) blev tillämplig.

RA 1966 s. 21, NIR 1968 s. 134 IH.

International Harvester Company, innehavare av ett antal registreringar för IH, gjorde invändning mot en registreringsansökan för bokstäverna HI (Hellbergs Industrier) i viss utformning avseende dörrar, luckor och portar för husbyggnader samt för luftreningsaggregat. I invändningen hävdades att varuslagen var delvis liknande. Därtill åberopades 6 § 2 st. varumärkeslagen "enär registreringen av det sökta märket innebär ett otillbörligt utnyttjande av vår och våra dotterbolags goodwill respektive förringar denna goodwill".

Som stöd för KODAKskydd åberopades företagets långa verksamhet på marknaden, dess stora årliga utskick av gruppkursband till lantbrukare, omsättningssiffror samt en undersökning utförd av Stockholms Handelskammare. Undersökningen visade att IH var synnerligen starkt inarbetat på ett sådant sätt som avses i 6 § 2 st. a). Däremot hade någon undersökning inte kunnat göras om huruvida märket också var känt inom vida kretsar av allmänheten.

Besväravdelningen fann mot denna bakgrund skäl att avslå registreringsansökan. Avdelningen uttalade att det "rörde sig om en relativt liten utvidgning av den skyddsräjong som gäller redan på grund av huvudregeln om varuslagslikhet i 6 § varumärkeslagen" samt att förarbetena var skrivna så att de medgav "tämlichen stor frihet att beakta alla omständigheter, vilka kunna påverka skyddsområdet".

Vid fullföljd av talan fann regeringsrätten att i beaktande av märkenas utseende endast beträffande ett av International Harvesters märken kunde förväxlingsbarhet anses föreligga. Vidare konstaterades att det av utredningen i målet inte kunde anses framgå att detta märke var känt inom vida kretsar av den svenska allmänheten. Eftersom inte samma eller liknande varor avsågs återförvisades ansökan till patent- och registreringsverket för ny behandling.

Besväravdelningen nr. 172/68 COCA-COLA⁷⁰.

Varumärket COLA-CAO begärdes registrerat för näringspreparat framställda av kakao, till att börja med i särskild bokstavsutformning, senare i ordinär sådan. Innehavaren av COCA-COLA gjorde invändning. Både varumärkesbyrån och besväravdelningen avslog

⁷⁰ De vidare Carlman s. 291.

ansökan. Besvärssavdelningen fann att det var fråga om varor av liknande slag och uttalade bl.a. att COCA-COLA, som även var dominant i invändarens firma, var notoriskt mycket starkt inarbetat och hade därför ett vidsträckt skyddsområde. Det sökta märket, också i ordinär bokstavsutformning, ansågs därför förväxlingsbart med invändarens kännetecken.

Besvärssavdelningen nr. 42/69 BALLY⁷¹.

Innehavaren av varumärkesregistreringen BALLY för skovaror och fotbeklädnader (klass 25) gjorde invändning mot en varumärkesansökan för BALI avseende bysthållare och andra underkläder (också klass 25). Invändaren åberopade med stöd av KODAKregeln ett vidsträcktare skydd än mot varor av samma eller liknande slag. Varumärkesbyrån var emellertid inte beredd att tillerkänna innehavaren av BALLY ett mer vidsträckt skydd än det enligt huvudregeln.

Besvärssavdelningen fann med åberopande av patentverkets memoria för varuslagslikhetsbedömning och tidigare praxis, att mellan skodon och andra beklädnadsartiklar förelåg varuslagslikhet. Därtill uttalades att om det skulle ifrågakomma att i normalfallet tillämpa en mer återhållsam bedömning än annars av varuslagslikhet mellan skodon och övriga beklädnadsartiklar, tillkom i förevarande fall det särskilda förhållandet att invändarens BALLYmärke på grund av synnerligen stark inarbetning måste anses berättigat till ett sådant vidare skydd som avsågs i 6 § 2 st. a) varumärkeslagen.

RÅ 1970 H 51-53, NIR 1971, s. 103 ff. HUSMODERN, ÅRET RUNT och ALLT I HEMMET.

Åhlén & Åkerlund Förlag AB sökte registrering av orden HUSMODERN, ÅRET RUNT och ALLT I HEMMET för samtliga varuslag och tjänster⁷². Företaget åberopade därvid tidningsnamnens starka inarbetning som grund för att orden erhållit KODAKmärkeskaraktär. Påståendet styrktes med upplagesiffror, läsekretsundersökningar och marknadsundersökningar.

Ansökningarna avslogs av såväl varumärkesbyrån som av besvärssavdelningen, och regeringsrätten lämnade besvären utan bifall. De sökta orden ansågs vara deskriptiva. Sammanfattningsvis framgår av besvärssavdelningens motiveringar till fallen att inarbetningen av ett

⁷¹ Se vidare Carlman s. 277 ff.

⁷² Vissa inskränkningar gjordes sedermera, vilka dock saknar betydelse i sammanhanget.

tidskriftsnamn inte utan vidare medför särskiljningsförmåga för tjänster eller andra varor än tidskrifter, samt att även om exempelvis ÅRET RUNT med avseende på inarbetning för tidskrifter vore så starkt som ett KODAKmärke, därav inte utan vidare följer att det blivit registrerbart enligt 13 § varumärkeslagen. I ALLT I HEM-METärendet uttalade besvärssavdelningen bl a. "att inarbetning för visst varuslag medför att kännetecknet blir distinkt för detta är numera allmänt vedertaget...Däremot torde, såvitt känt, ej någonstades gälla att inarbetning för en vara gör ett märke distinkt för andra varor".

Besvärssavdelningen nr. 69/74 EVE⁷³.

Registrering söktes för ett märke EVE i viss utformning, avsett för cigaretter. Invändning gjordes av innehavaren av märket EVE i kombination med en figur, registrerat för margarin och vegetabiliska fetter. Invändaren åberopade 6 § 2 st. a) och b) varumärkeslagen. Varumärkesbyrån biföll trots detta ansökan.

Besvärssavdelningen fann, genom material som invändaren förebragt i ärendet, det vara väl styrkt att EVE var ett KODAKmärke. Besvärssavdelningen fann emellertid också att omständigheterna i den aktuella ansökan inte var sådana att sökandens användning av EVE för cigaretter skulle komma att medföra ett otillbörligt utnyttjande av invändarens varumärke. De åberopade stadgandena var alltså inte tillämpliga.

RA 1984 2:11, NIR 1985 s. 619 OMEGA.

Ett amerikanskt företag ansökte om registrering av varumärket OMEGA för kliniska kontrollsera, reagentier samt diagnostiska instrument innehållande sådana (allt i klass 5). Omega Louis Brandt & Frères S.A. gjorde invändning med åberopande av ett antal registreringar för och innehållande OMEGA, samtliga för tid- och avståndsmätningssinstrument. I invändningen hävdades att OMEGA borde åtnjuta skydd enligt 6 § 2 st a) varumärkeslagen. Patent- och registreringsverket biföll dock ansökan, eftersom ytterligare ett antal registreringar av OMEGA förekom i registret för andra företag och det sökta varumärket inte ansågs vara förväxlingsbart med invändarens på grund av skilda användningsområden.

⁷³ Se Carlman s. 303 f.

Vid besvär i patentbesvärsrätten framhöll invändaren de höga siffror för reklaminvesteringar som lagts ner över åren på dess varumärke OMEGA samt visade bl.a. på kännedomssiffror om över 90 procent bland befolkningen i dess helhet. Mot denna bakgrund konstaterade rätten att OMEGA uppfyllde kravet för KODAKskydd enligt varumärkeslagen, samt att det sökta märket var förväxlingsbart med invändarens.

Regeringsrätten gjorde efter besvär av sökanden inte någon ändring i sak. OMEGA-märket befanns vara synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar här i riket. Eftersom inget hade anförts i målet som skulle göra att sökandens användning av samma kännetecken framstod som tillbörlig, fann regeringsrätten, trots att det rörde sig om skilda varuslag, att dennes användning av OMEGA måste innebära ett utnyttjande av den goodwill som Omega Louis Brandt & Frères S.A. åtnjöt till sitt märke.

Göteborgs rådhusrätt, NIR 1965 s. 273 4711.

Ett tysk bolag (Kölnföretaget) innehade det i Sverige sedan 1925 registrerade varumärket 4711 i ett antal varianter för bl.a. tvål, parfymrivaror, eteriska oljor, kosmetiska preparat, hårvatten, m.fl. preparat inom hygiensektorn. Ett annat företag (Göteborgsföretaget) erhöll några år senare, trots protest från det tyska bolagets svenska filial, registrering av ett figurmärke för sjukvårdsartiklar och gummirivaror. Märket bestod av en haremsslavinna, vilande på en ottoman, som framtill bar siffrorna 4712. Sifferkombinationen 4712 användes av innehavaren som beteckning på preventivmedel.

1961 instämde innehavaren av 4712 till Göteborgs rådhusrätt för intrång i märket 4711. Märkena anfördes i första hand vara av samma eller liknande slag; i andra hand hävdades att 4712 var förväxlingsbart med 4711 enligt 6 § 2 st. varumärkeslagen. Yrkandena avsåg bl.a. dels vitesförbud mot användning av beteckningen 4712, dels skadestånd om 10.000⁷⁴ på grund av varumärkesintrång samt förstörelse av varor märkta 4712.

Domstolen framhöll att märkeslikheten innebar en risk för att förväxling mellan de båda kännetecknen lätt kunde ske, samt att "det måste anses som ett notoriskt förhållande" att märket 4711 "är synnerligen starkt inarbetat...och... känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket". Det påpekades också att märket 4711 i litteraturen

⁷⁴ Se även nedan novellen om Skadestånd.

brukat anföras som exempel på internationellt kända, stark inarbetade siffermärken. Vidare anfördes att Göteborgsföretagets kunder uppenbarligen kunnat bibringas "den felaktiga föreställningen att varorna härrört från Kölnföretaget eller att någon form av samhörighet rått mellan de båda företagen". Det framhölls vara uppenbart att Göteborgsföretaget genom att begagna kännetecknet 4712 dragit fördel av Kölnföretagets renommé, samt att Göteborgsföretagets användning av kännetecknet 4712 med hänsyn därtill och till omständigheterna i övrigt framstod "som ett otillbörligt utnyttjande av den goodwill, som är förenad med märket 4711"⁷⁵.

Svea hovrätt 24.6 1987, NIR 1989 s. 82 BLEND.

Svenska Tobaks Aktiebolaget tillverkade och sålde cigaretter under märket BLEND, däribland BLEND GUL i en särskild förpackning som använts sedan cirka femton år. Nils Adamsson Försäljning Aktiebolag marknadsförde i en kampanj kondomer i förpackningar som var starkt inspirerade av skilda cigarettaskar, däribland BLEND GUL. Detta föranledde Tobaks AB att påkalla stämning av Adamssonbolaget för varumärkesintrång. Bolaget åberopade 6 § 2 st. varumärkeslagen och anförde bl.a. att konsumenterna genom den stora likheten med BLENDsymbolen kunde föranledas tro att det fanns samband mellan de skilda varornas kommersiella ursprung, samt att Adamssonbolagets oauktoriserade märkesanvändning utgjorde ett avsiktligt nyttjande av BLENDsymbolens reklamvärde.

I Stockholms tingsrätt presenterade Tobaks Aktiebolaget en marknadsundersökning som visade att 71 procent bland samtliga intervjuade - spontant eller med hjälpt erinran - kombinerade BLENDsymbolen med BLEND eller cigaretter och 85 procent av cigarettörkarna. Dock omfattades endast 53 respektive 67 procent med spontan erinran, vilka siffror svaranden hävdade var de rätta att lägga till grund för notoritetsundersökningen.

Tingsrätten ansåg att förarbetsuttalandena om att praktiskt taget varje person i avnämarmarketsen skall känna till ett KODAKmärke inte kunde tas så bokstavligen, eftersom det skulle innebära ett notoritetskrav på över 90 procent, samt att också hjälpt erinran är relevant vid notoritetsundersökningar. Domstolen var av uppfattningen, i enlighet med Holmqvist i NIR 1975 s. 280, att 80-90 procent torde vara tillfyllest och att BLEND därmed var nog känt för KODAKskydd.

⁷⁵ Se NIR 1965 s. 280 f.

Vidare uttalades i domen att avvikelserna mellan cigarett- och kondomförpackningarna inte var...

”ägnade att förta förväxlingsrisken. Det måste antas att en betraktare kan föranledas att tro att det i allt fall föreligger någon form av samröre mellan företagen trots skillnaden i varuslag. Därtill bidrar inte minst att de båda varorna i stor omfattning har gemensamma försäljningsställen”.

Eftersom Adamssonbolaget angivit att det använt cigarettförpackningen för förstärkning av sin egen marknadsföring, fann tingsrätten det följa att bolaget begagnat sig av BLENDsymbolens goodwillvärde, och att det inte framkommit något som skulle kunna föranleda att detta utnyttjande inte var att anse som otillbörligt. Adamssonbolaget fälldes alltså för intrång i Tobaks Aktiebolagets varumärkesrätt. Svea hovrätt fastställde tingsrättens dom.

Kommentar till praxis

Det kan för det första konstateras att de administrativa domstolarna tillämpar regeln i varumärkeslagarnas 6 § 2 st. a) mycket snävt⁷⁶. En sådan tillämpning får också anses ligga i sakens natur⁷⁷. Beträffande EVEavgörandet (besv.avd. nr. 69/74) kan tilläggas att det åtminstone inte från patentverkets sida blir fråga om att överväga ett rent goodwillskydd.

För det andra kan slås fast att hypotesen om ett rent urvattningsskydd i dansk rätt får ett tämligen svagt, men dock, stöd mot bakgrund de refererade fallen. CHANELavgörandet (UfR. 1981 s. 1024) talar i denna riktning. Där förelåg ingen förväxlingsrisk. Däremot anfördes i ICOPALfallet (UfR. 1977 s. 69) just vilseledandeaspekten, förväxlingsrisken bland köparna, som den huvudsakliga grunden för den fällande domen. Även i DANFOSSfallet (UfR. 1967 s. 371) framstår just som mest avgörande förväxlingsrisken, visserligen i kombination med en renomménlytning, som avgörande.

I ICLfallet (UfR. 1982 s. 1102), där de förekommande kännetecknen ansågs i sig förväxlingsbara, befanns den krävda kännedomsgraden för KODAKskydd inte vara uppfylld. Det hjälpte inte att ICL

⁷⁶ Se även exv. det norska Patentstyrets 2. avd., NIR 1987 s. 86.

⁷⁷ Se även Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 216 f.

var en internationellt känd beteckning för företagets produkter⁷⁸. Inte heller i ESCORTfallet (UfR. 1986 s. 276) var förutsättningarna för KODAKskydd uppfyllda. Detta kunde också ifrågasättas i OSRAM/AIRAMfallet (UfR. 1979 s. 12), men där förelåg inte heller i sig förväxlingsbara symboler. De två sistnämnda fallen är främst värda att notera just på grund av försöken att använda det utvidgade skyddet, inte i enlighet med andan i bestämmelsen § 6 st. 2 a) varemærkeloven, över varuslagslikhetsgränserna, utan till ett bredare skydd än normalt vid märkeslikhetsbedömningen.

Utgångspunkten för företagens yrkanden torde kunna sökas, inte i den anförda bestämmelsen utan i den normala förväxlingsbedömningen enligt st. 1, den ovan omtalade produktregeln samt faktum att starka och/eller välrenommerade märken åtnjuter ett bredare skydd. Med starka märken menas då primärt märken med utpräglad särskiljningsförmåga⁷⁹, medan välrenommerade märken kanske inte är så särpräglade i sig, men likväl erhållit en egenart genom kraftig inarbetning.

Ovedersägligt är att båda dessa märkestyper har ett "egenvärde"⁸⁰. Motsvarande tankegång hade framgång i OSRAM/SOLRAM- (UfR. 1979 s. 497) och COCA-COLAfallen (besv.avd. nr. 172/68). Även argumentationen för BALLY (besv.avd. nr. 42/69) ligger i samma linje. Något otillbörligt goodwillutnyttjande kunde det däremot knappast bli tal om på grund av de övriga omständigheter som förelåg i OSRAM/AIRAM- och ESCORTfallen, bl.a. graden av skillnad respektive märkets relativa svaghet.

De svenska domstolsavgörandena, som båda rör användning av för annan inarbetade märken i samband med försäljning av kondomer, hade kanske väl lika väl kunnat avgöras enligt 6 § 2 st. punkten b). Nu har den åberopade inarbetningen redan ansetts vara tillräcklig för ett skydd enligt punkten a). Denna har i 4711fallet tagits för given samt i BLENDfallet accepterats, trots att den framlagda undersökningen visade vad som dittills uppfattats som icke tillräckligt för KODAKskydd. Tingsrättens uttalande i BLENDfallet till förmån för ett lägre inarbetningskrav än vad som bokstavligen kan utläsas av förarbetena är väl värt att notera, inte minst som detta väl överens-

⁷⁸ Se Pontoppidans kommentar till fallet, UfR. 1983 B s. 50.

⁷⁹ Se SOU 1958:10 s. 254.

⁸⁰ Vidare betr. detta begrepp, se Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 161 f.

stämmer med såväl doktrinen kritik som aktuella tendenser i Europa⁸¹.

I båda fallen bygger de ovan citerade motiveringarna på just risken för förväxling beträffande det kommersiella ursprunget på grund av märkeslikhet i kombination med gemensamma försäljningsställen, samt att märkesanvändningen därför underlättat kondomförsäljningen och därmed utgjort ett otillbörligt utnyttjande av de kända märkenas goodwill. Att varuslaget i sig därmed också kunnat ha skadlig inverkan framgår av 4711fallet, men inte i BLENDfallet, vilket möjligen kan tillskrivas de 22 år som ligger dem emellan. Detta talar i sin tur möjligtvis för att rättgiftsregeln inte varit en given grund för framgång i 1987 års fall.

De fallen kan jämföras med Högsta domstolens avgörande den 28 december 1989⁸². Det rörde fråga om användningen av firman Inkassobolaget Securitas Aktiebolag utgjorde intrång i SECURITASGRUPPEN Aktiebolag. Högsta domstolen ändrade hovrättens över Skåne och Blekinge avgörande och fann inte endast - som hovrätten - att de båda firmorna i sig var förväxlingsbara och rörde jämförelsevis näraliggande tjänster (bevaknings- respektive inkassoverksamhet), utan även att Inkassobolaget drog fördel av SECURITASGRUPPENs synnerligen starka inarbetning på ett sådant sätt att bruket av firman på sikt var ägnat att försvaga SECURITAS särskiljningsförmåga.

Sammanfattningsvis gäller utifrån praxis, såsom ovan har konstaterats, att otillbörlighet enligt svensk rätt får betraktas som ett självständigt kriterium, som måste kumuleras med de högt ställda kraven på inarbetning för att 6 § 2 st a) varumärkeslagen skall vara tillämplig. Att så inte nödvändigtvis gäller enligt dansk rätt framgår av CHANELfallet, som alltså ger viss stöd för ett renodlat (goodwill-) urvattningsskydd, vilket förordats i den danska doktrinen⁸³. Eftersom inarbetningsnivån för KODAKskydd i såväl Danmark som Sverige är mycket hög kommer denna skillnad dock i praktiken att spela en endast marginell roll.

Det kan emellertid knappast anses att de stränga kriterierna för KODAKskydd i Norden i flertalet av de redovisade fallen hittills har lett till avgöranden som i praktiken öppnat dörren för en renommé-

⁸¹ Se vidare nedan.

⁸² Nr. DT 47, mål nr. T 159/87.

⁸³ Främst Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 211 ff.

snyltning. Det danska undantaget skulle i så fall vara INVESTORfallet (UfR. 1988 s. 1066), där likheten mellan respektive kännetecken och verksamheter trots allt inger tvekan. Invändningen ligger dock redan i bedömningen enligt § 6 st. 1. Det svenska undantaget utgörs av IHfallet (RÅ 1966 s. 21), där det inte kan bortses ifrån en viss överlappning mellan den konsumentgrupp av bönder där IH visat sig vara synnerligen starkt inarbetat och köpare av dörrar, luckor portar m.m. för husbyggnad samt luftreningsaggregat. I den mån en sådan överlappning finns, föreligger också viss risk för ett goodwillutnyttjande.

Behöver skyddet för välkända märken förstärkas i Sverige?

Motiven för att ha en KODAKregel i varumärkesrätten har framhållits vara i huvudsak desamma som kan åberopas för ensamrätt till varumärken i allmänhet. Här handlar det dock om kännetecken med ett särskilt egenvärde (goodwill), som genom annans användning av samma märke riskerar att missleda konsumenterna beträffande det kommersiella ursprunget⁸⁴. Syftet med de tämligen grovt tillyxade reglerna har knappast varit att uppnå millimeterrättvisa, men att vissa grundläggande skyddsbehov skall kunna tillfredsställas utan att näringslivets behov av rörelsefrihet blir alltför inskränkt⁸⁵. Risken därmed är naturligtvis att bestämmelserna blir tämligen verkningslösa, också för de fall där ett förstärkt skydd hade varit motiverat.

Märkets egenvärde, d.v.s. att det är så känt i omsättningskretsen så att det väcker vissa associationer, är i sig skyddat enligt varumärkeslagstiftningen. Detta kommer bl.a. till uttryck i 4 och 11 §§⁸⁶. Skyddet för ett märkes egenvärde kan även jämföras med det uttryckliga hindret i 14 § 1 st. punkten 5) mot att erhålla varumärkesrätt till vad som är en egenartad titel på annans litterära verk⁸⁷. Dock får anses föreligga en skillnad i det att ett märke kan erhålla ett egenvärde genom kraftig inarbetning, även om det inte har så stor inneboende

⁸⁴ Se SOU 1958:10 s. 134 f.

⁸⁵ Se Bergström, NIR 1975 s. 168.

⁸⁶ Se Kocktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 217.

⁸⁷ Se exv. RÅ 1965 H 23, NIR 1965 s. 358, där registrering avseende bl.a. hushållsartiklar, nekades för "Svarte Rudolf".

ursprunglig särskiljningsförmåga⁸⁸. I samtliga sådana avgöranden som rör förväxlingslikhet inom ramen för varuslagslikhet görs en sköns- mässig bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Som ovan visats gäller att ju starkare ett märke är, desto bredare blir dess skydd inom ramen för varuslagslikhet.

Tidigare har anförts att det förefaller sannolikt att kriterierna för KODAKskydd i Norden har kommit att bli alltför kvalificerade⁸⁹. När man kommer till 6 § 2 st. a) ställs det nämligen plötsligt upp ett krav på att "praktiskt taget varje person" i omsättningskretsen och dess- utom en inte oväsentlig del av allmänheten skall känna till märket⁹⁰. Det förefaller då vara långt ifrån givet att den höga graden av inarbetning som krävs för KODAKskydd är ett riktigt mått på ett märkes skyddsvärda goodwill vid annans användning av ett identiskt eller liknande märke, d.v.s märkets reklam- eller kommunikations- funktion.

Mellan KODAKmärken och de "vanliga" märkena med egenvärde uppstår i praktiken ett gap mellan de cirka 30-35 procents inarbet- ningsgrad, som ansetts vara tillräckligt för skydd utan registrering⁹¹, och de 80-90 procents inarbetning i omsättningskretsen jämte 20-25 procents kännedom utanför denna. Vad som finns däremellan är alltså ingenting vidare värt i skyddshänseende. Visserligen har ovan visats att ett mycket starkt inarbetat märke kan få ett något vidare skyddsomfång inom samma eller liknande varuslag, men då skall tydligen i princip också förutsättningarna för KODAKskydd vara för handen.

Ett första förslag är därför att överväga om det inte vore mer i överensstämmelse med skyddsintresset att låta ett utvidgat skydd vara flexibelt och successivt. Detta skulle hellre göras beroende av i vilken utsträckning skyddsbehov för goodwillen görs sannolik i det aktuella fallet samt märkets grad av inarbetning, i stället för att som nu, i enlighet med KODAKskyddets förutsättningar, komma i fråga först efter det att en viss bestämd minsta (mycket högt tilltagen och bred) inarbetsnivå har uppnåtts.

⁸⁸ Jfr. Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 218, som förordat att ett utvidgat varumärkes- skydd borde vara förbehållet endast de i sig särpräglade märkena.

⁸⁹ Se ovan novellen om Användningstvång v. not 157.

⁹⁰ Se SOU 1958:10 s. 136.

⁹¹ Se Holmqvist, NIR 1975 s. 279 f.; Pehrson s. 158 ff.; jfr. dock Stockholms Handelskammares norm om minst 50 procent.

En sådan flytande skala indikeras ju i förarbetena beträffande just KODAKmärken⁹². En fråga som då inställer sig är varför detta inte skulle kunna gälla generellt. Varje märke som över huvud taget har ett egenvärde, och alltså väcker vissa associationer på marknaden, kan anses vara i behov av en viss skyddssfär. Beroende på omständigheterna gäller detta i högre eller lägre grad vid användningen av ett identiskt eller mer eller mindre likartat kännetecken i förhållande till samma, liknande varor eller helt olika varor.

Även om man som i den svenska lagen utgår från förväxlingsrisken, borde det avgörande vara om en verklig förväxling riskerar att komma till stånd. Denna är emellertid inte beroende av att så gott som alla känner till märket, utan endast av att de som känner till det äldre märket också nås av det yngre⁹³. I den mån märken alltså vänder sig till samma klientel föreligger en förväxlingsrisk och en snyltningsrisk, även om målgruppen är begränsad. Det kan just vara fallet bl.a. med lyxvaror och varor som vänder sig till särskilda grupper i samhället⁹⁴. Den avgränsning som då bör göras är i grunden endast att i den krets av förbrukare som det välkända märket appellerar till, detta bör vara känt av praktiskt taget alla⁹⁵.

Att märket även är känt utanför den kretsen framstår nämligen knappast som väsentligt för ett skydd för märkets egenvärde i sig, antingen man nu kallar det KODAKskydd eller något annat. En tillkommande kännedom bland allmänheten utanför omsättningskretsen kan däremot ses som ett uttryck för ett märkes expansionsmöjligheter, vilka när grund därför föreligger det också kan finnas anledning att ytterligare värna om. Detta följer dock automatiskt av den just förordade flexibla och successiva utvidgningen av skyddet.

Ett andra förslag blir alltså att i varje fall ett i en viss målgrupp mycket starkt inarbetat märke bör kunna åtnjuta skydd mot samma märkes användning för främmande varor, om dessa sannolikt vänder sig till samma målgrupp och det finns en förväxlingsrisk beträffande ursprung eller samhörighet.

Vidgas synsättet till att därtill ta särskild och självständig hänsyn till märkets egenvärde och reklamfunktion behöver emellertid också

⁹² Se SOU 1958:0 s. 136 f.

⁹³ I samma anda Pehrson s. 246 ff.

⁹⁴ Se exv. IHfallet op. cit.

⁹⁵ Se Kobbernagel, NIR 1951 s. 80.

andra kriterier läggas in. Det skall framhållas att ett sådant synsätt i grunden inte strider mot intresset av att undvika en förväxlingsrisk, eftersom i centrum också för reklam- eller kommunikationsfunktionen står förbrukarna⁹⁶. Ett embryo till en sådan lösning, som ger en större flexibilitet än utformningen av det nuvarande nordiska KODAK-skyddet, förekommer i den beneluxiska uniforma varumärkeslagen från 1962, som trädde i kraft 1971⁹⁷.

Detta embryo har senare inom EG utvecklats i förslaget till EG-varumärkesförordning⁹⁸, samt även i viss mån präglat utformningen av Art. 5 st. 2 i harmoniseringsdirektivet⁹⁹.

Beneluxlagen lyder i Art. 13 A:

"...le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s'opposer à:

1. tout d'emploi que serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant pour les produits pour lesquels la marque est enregistrée ou pour les produits similaires;
2. tout autre emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d'un signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque".

Punkten 2), som alltså inte är begränsad till specialitetsgrundsatsen, uttalar att otillbörlighet föreligger om ett märke används kommersiellt, utan motiv, och riskerar att skada märkesinnehavaren. Att regeln är tämligen vagt formulerad kan innebära en fördel. Det har ansetts vara nyttigt med en viss otrygghet för den som för sina varor väljer ett redan för annat varuslag registrerat märke¹⁰⁰. Häri ligger säkert också den största betydelsen av det nuvarande nordiska KODAKskyddet.

⁹⁶ Detta är ett centralt tema hos Henning-Bodewig/Kur: Marke und Verbraucher, I o. II.

⁹⁷ Bortsett från den nya spanska varumärkeslagen, se Art. 88 Ley de Marcas nr. 32/1988, som anpassats till EGrätten, innehåller övriga europeiska sådana inga uttryckliga regler om ett utvidgat varumärkesskydd över varuslagslikhet, och i den mån sådant skydd trots allt medges är det med minst lika stora restriktioner och förbehåll som i Norden för närvarande.

⁹⁸ Se Consolidated text of a Council Regulation on the Community Trade Mark No. 5865/88 (May 11, 1988); samt vidare nedan.

⁹⁹ Se First Council Directive (89/194/EEC), O.J. 11.2.89 No. L 40/1.

¹⁰⁰ Se Ljungman, NIR 1952 s. 45.

Beneluxdomstolen utvecklade i det s.k. CLAERYN-fallet sin kommentar till bestämmelsen i Art. 13 A enligt följande¹⁰¹. De förutsättningar som finns angivna i Art. 13 A punkten 2) för ett skydd utanför varuslagslikheten är uttömmande. Därmed krävs som grund för varumärkesintrång endast att det finns risk för urvattning av det imiterade märket, att det finns risk för förväxling beträffande det kommersiella ursprunget samt att imitatören drar nytta av det märke han tillägnat sig. Vidare konstaterade domstolen att ett märke kan skadas av att samma eller liknande märke används för andra produkter, exempelvis genom att konsumenterna får en negativ uppfattning om det redan etablerade märket.

Beneluxlagen gör inte någon skillnad mellan normala märken och mycket välkända märken. Däremot kan bekanthet spela roll i det enskilda fallet när det gäller att bestämma om det ursprungliga märkets säljkraft är minskad, eftersom säljkraften normalt är beroende av bekanthetsgraden.

Vad som kan anses utgöra en godtagbar grund för annans användning av ett registrerat märke, trots att den förste märkesinnehavaren riskerar att skadas, är, enligt Beneluxdomstolen, begränsat till två situationer. Den ena är att märket passar så alldeles särskilt väl för varan i fråga att det inte skulle kunna motiveras att den senare märkesanvändaren tvingades avstå från att nyttja just den beteckningen. Den andra är att den påstodde intrångsgöraren, eller den koncern han tillhör, redan tidigare använt märket för sådana eller liknande varor inom Beneluxområdet eller på annan plats, och därför på denna grund kan anses ha bättre rätt till kännetecknet än den registrerade innehavaren.

Bestämmelsen i Art. 13 A punkten 2) den uniforma beneluxiska varumärkeslagen tillämpades även - något förvånande kanske - i ett fall som rörde en pornografisk film, där en modell använde sig av en COCA-COLAflaska¹⁰². Det nyttjandet bedömdes vara en för innehavaren skadlig användning av varumärket, och producenten fälldes för intrång.

Sammanfattningsvis skyddar den beneluxiska varumärkesrätten alltså inte enbart varumärken enligt den klassiska principen - med ursprungshänvisningfunktionen i centrum begränsad till specialitets-

¹⁰¹ Beneluxdomstolen 1.3 1975, GRUR Int. 1975 s. 399; även återopat ovan i novellen om Användningstvång not 42.

¹⁰² Hof Amsterdam 18.12 1975, GRUR Int. 1980 s. 170 - ALICIA, bl.a. omtalat av Schricker, IIC 1980 s. 172.

grundsatsen. Därtill ställs, som vistas, i Art. 13 A punkten 2) upp en regel till skydd för ett märkes reklamfunktion. Den förnyelse som här har skett syftar till att tillgodose den utveckling som skett med avseende på varumärkens reella funktioner och som har accelererat sedan andra världskriget¹⁰³.

Det är, som nämnts, den uniforma Beneluxlagens reglering som utgjort det ursprungliga mönstret för den bestämmelse om utvidgat skydd utöver varuslagslikhetsgränserna som finns i Art. 8 st. 1(d) i det föreliggande förslaget till EGvarumärkesförordning¹⁰⁴, och vilket handlar om att ensamrätt till varumärke innefattar en förbuds rätt mot¹⁰⁵:

”any sign which is identical with or similar to the Community trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the Community trade mark is registered, where the latter is of wide repute in the Community and where use of that sign takes unfair advantage of or is detrimental to the distinctiveness or the repute of the Community trade mark”.

Beträffande den bestämmelsen kan för det första konstateras att ett utvidgat skydd tillerkänns kännetecken med ”wide repute”. I kravet på renommé (”repute”) kan inte anses ligga mycket mer än att märket i fråga skall vara inarbetat. Det förefaller nämligen av den valda bestämningen ”wide” att döma, att inarbetningen skall primärt vara geografiskt omfattande¹⁰⁶. Det räcker inte med inarbetning - exempelvis 35-50 procent av omsättningskretsen - endast i Danmark för att skydd utöver varuslagsgränserna skall medges för hela Gemenskapen. Något krav på ”synnerligen stark inarbetning” är det dock inte alls här fråga om för att komma i åtnjutande av skydd.

De två kriterier som vidare förekommer är att annans utnyttjande av ett sådant känt märke antingen skall på ett otillbörligt sätt utnyttja dess marknadsställning *eller* vara skadligt för dess särskiljningsförmåga eller grad av inarbetning som kännetecken för just innehavarens varor. Här uppställs med andra ord alternativt dels ett snyltnings-

¹⁰³ Se Brandt s. 224 m. hänv.

¹⁰⁴ Se Consolidated text No. 5865/88 op. cit.

¹⁰⁵ Jfr. texten från den 31 juli 1984 till vilken AIPPI tog ställning, publ. i GRUR Int. 1985 s. 463 ff. (Art. 8 = s. 465); de där föreslagna ändringarna har numera influtit i texten.

¹⁰⁶ Jfr. även till stöd för detta harmoniseringsdirektivets uttryck i Art. 5 st. 2 med avseende på det utvidgade skyddet i nationell lagstiftning.

rekvisit, dels ett skaderekvisit med avseende på urvattning. I jämförelse med den beneluxiska lagen är alltså förordningstexten betydligt bättre preciserad, samtidigt som det enligt den också alldeles tydligt räcker med att något av kriterierna snyltning eller skada är uppfyllda.

Därtill finns en viktig kompletterande bestämmelse i Art. 8 st. 2, som i en icke uttömmande exemplifierande uppräkningslista av vilka typer av ageranden som kan förbjudas i enlighet med Art. 8 st. 1. i punkten (c) nämner:

”using the sign on business papers and in advertising”¹⁰⁷.

Effekten härav är bl.a. att en parallellimportör sannolikt inte fortsättningsvis kan använda ett för annan skyddat kännetecken i reklam, vilket hittills kunnat ske i vissa medlemsländer¹⁰⁸.

Den beneluxiska idén, som alltså har vidareutvecklats i förslaget till EGFörordning, om att låta det utvidgade skyddet vara ett slags publicitetsskydd framstår som intressant och riktig. Visserligen har tidigare hävdats att tillgången på i sig goda märken är begränsad¹⁰⁹. Det är dock uppenbart att också märken med ursprungligt svag särskiljningsförmåga kan få ett kraftigt genomslag med hjälp av stora marknadsinsatser, även om effekten uppträder litet snabbare vid mer särpräglade märken.

Det finns därför oftast endast rent ekonomiska skäl att annektera välkända varumärken för nya varor av annat slag¹¹⁰. I den kommersiella verklighet där just varumärken har att fungera framstår det därmed som väl motiverat att ensamrätten innefattar ett skydd för de investeringar som gjorts i ett varumärke. Detta framgår ju även genom den starka betoning på skydd för goodwill som görs i förarbetena till 1960 års varumärkeslag¹¹¹, vilket för övrigt hela idén med ett inarbetningsskydd, som i skyddshänseende är likställt med registrering, är uttryck för.

¹⁰⁷ Också denna bestämmelse har sitt ursprung i AIPPIs ställningstagande op. cit. ibid.

¹⁰⁸ Jfr. även nedan novellen om Parallellimport, spec. betr. Frankrike.

¹⁰⁹ Se ovan novellen om Användningstvång v. not 20.

¹¹⁰ Se Ljungman, NIR 1952 s. 45.

¹¹¹ Se prop. 1960:167 s. 39.

Sammanfattning

Varumärkesrättens syfte är att ge näringsidkare en möjlighet att särskilja sina varor från andras och en bas för goodwill. Genom det uttryckliga goodwillskyddet har också erkänts ett skydd för nedlagda investeringar i ett visst kännetecken. Å ena sidan bör skyddet för investeringar i goodwill endast ges, om näringsidkaren också lyckats i sina ansträngningar att ge sitt märke ett egenvärde. Har han det borde å andra sidan inte fixa gränser sättas upp. Utgångspunkten borde i stället vara en enkel grundregel om att ju mer goodwill desto bredare skydd. Tjänbarheten skulle då kunna avse såväl varuslagslikhet som märkeslikhet, allt beroende på omständigheterna i det särskilda fallet.

Den naturliga begränsning, som torde medföra att en sådan regel som den föreslagna inte skulle missbrukas, ligger i själva grundkonceptet för varumärkeslagstiftningen. För att upprätthålla balansen mellan ensamrätt och effektiv konkurrens skall mer omfattande skydd inte medges än just vad som krävs för att tillfredsställa de nämnda syftena. Dessa tillfredsställs dock inte generellt av en varuslagslikhetsregel, som sedan på en helt annan nivå uppställer ett goodwillskydd. Behovet av goodwillskydd får anses vara väl så mycket anknutet till mottagargruppen som till varuslaget, om inte mer, särskilt om förväxlingsrisken tas som utgångspunkt.

Det kan vidare ifrågasättas om inte kostnaderna för att bygga upp ett märkes goodwill talar för även ett fristående goodwillskydd. I dagens komplicerade och kostsamma medievärld bör kanske möjligheterna hållas öppna för de mycket starka märkena att på sikt ta igen insatta medel genom licensiering för andra produkter än de kännetecknet ursprungligen blivit känt för¹¹². Det innebär dels ett krav på ett självständigt skydd för ett varumärkes sannolika expansionsmöjligheter, d.v.s. i den mån det är inarbetat också utanför omsättningskretsen, dels framför allt ett krav på skydd mot urvattning, d.v.s. mot att gjorda investeringar tillintetgörs för märkesinnehavaren genom att de tillgodogörs av annan.

Därvid är det uppenbart att eftersom det kända varumärket idag har fått en utvidgad funktion såsom "vara" i sig, och det är säkrare att satsa på ett redan känt och inarbetat märke än att bygga upp ett helt nytt, ligger också ett visst skydd utanför varuslagslikhetsgränserna

¹¹² Se vidare nedan novellen om Trademark merchandising.

inom ramen för varumärkesrättens syften. Annans användning av samma eller liknande märke kan mycket väl innebära risk för faktisk förväxling beträffande såväl ursprung som kvalitet. Därmed uppstår också ett berättigat behov för de kända märkena av en större skyddad sfär för att möjliggöra vidare exploatering och för konsumenterna att skyddas mot vilseledande varumärkesanvändning.

Det sagda skall inte uppfattas som en önskan eller ett förslag avseende en generell utvidgning av ensamrätten till kännetecknen. Däremot kan det finnas anledning att i varje situation beakta det skyddsbehov som en rättsinnehavare påfordrar och väga detta mot övriga intressen, motparters och allmänna samhällsintressen. Till de sistnämnda hör bl.a. ett så effektivt utnyttjande som möjligt av nedlagda resurser, men också en effektiv konkurrens.

För en bedömning av förväxlingsbarhet som täcker samtliga varuslag finns anledning att även fortsättningsvis uppställa ett mycket strängt inarbetningskrav. Det förefaller däremot rimligt att ställa något lägre krav på inarbetning när det endast handlar om att utvidga skyddet till näraliggande varuslagsområden, eller omvänt att vid över normal inarbetning - som dock inte måste svara mot *synnerligen* starkt inarbetat *och* för vad som är känt inom vida kretsar - ett märkes skyddsomfång skulle kunna utvidgas också till näraliggande områden, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära en faktisk förväxlingsrisk och ett goodwillutnyttjande.

Detta torde också normalt räcka för att ge ett skydd som tillfredsställer såväl varumärkesinnehavarens verkliga skyddsbehov som lagstiftarens önskan att varumärkesrätt inte skall omfatta mer ensamrätt än vad som kan anses vara förenligt med varumärkeslagstiftningens syften.

Det kan naturligtvis å ena sidan ifrågasättas om specialitetsgrund-satsen inom varumärkesrätten - utom i extrema undantagsfall - kan frångås, utan att också riskera att det varumärkesrättsliga skyddet tenderar att bli mer konkurrenshämmande, och om frågan om skydd över gränserna för varuslagslikhet inte bättre kan lösas med hjälp av regler mot illojal konkurrens i det enskilda fallet¹¹³. Å den andra är varumärkesrättens grundprincip visserligen att rätten inte skall vara mer omfattande än vad som krävs för att just tillfredsställa varumärkeslagens syften, men till dessa hör uttryckligen - förutom att ge

¹¹³ Se exv. Cuonzo, GRUR Int 1988 s. 490 ff.

skydd för ursprungsfunktionen - även just att ge en grund för goodwill.

I ett europeiskt perspektiv finns nu också inspiration att hämta i - och kanske även regler att hänsyn att ta till - såväl användningstvångets utformning i EGrätten¹¹⁴ som det nya skydd utanför varuslagslikhetsgränserna som åtminstone i vissa EGLänder torde bli en följd av direktivets Art. 5 st. 2¹¹⁵. Det kommer i varje fall att gälla för EGvarumärket, när detta träder i kraft. I den engelska versionen av Art. 5 st. 2 föreskrivs att märket skall vara "reputed"¹¹⁶ för att kunna åtnjuta skydd över flera varuklasser, vilket - liksom förordningstextens "wide reputed" - uppenbarligen är ett lägre ställt krav än "synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av allmänheten". Regeln överensstämmer väl med de önskemål som länge har framförts om en förstärkning av skyddet för notoriskt kända märken utanför varuslagslikheten¹¹⁷.

Slutligen kan anföras att utvecklingen av en flexibel varumärkespraxis med avseende på märken med egenvärde framstår som särskilt väsentlig i Sverige. I Sverige saknas ett skyddsnät mot snyltning och goodwillutnyttjande i lagstiftning mot illojal konkurrens eller mot otillbörligt utnyttjande av ett företags identitet på det sätt som förekommer i många kontinentaleuropeiska länder - och som annars skulle kunna fungera som ett korrektiv i en praktisk situation¹¹⁸. Inställningen har i princip i stället varit att vad som behöver regleras i form av objektskydd skall regleras i immaterialrättslagstiftningen¹¹⁹. Detta ökar behovet av ett separat goodwillskydd inom varumärkesrätten.

Det finns för närvarande endast ett goodwillskydd i två situationer som båda är mycket strängt avgränsade. Den ena är när ett känne-

¹¹⁴ Se ovan novellen om Användningstvång.

¹¹⁵ Jfr. även den nya spanska lagens Art. 88, som är ett slags generalklausul, där Art. 10bis Pariskonventionen har fått komma till uttryck.

¹¹⁶ Jfr. benämningen "well-known" för notoriskt kända märken.

¹¹⁷ Se ovan novellen om Pariskonventionen m. hänv. Det kan dock anmärkas att WIPOs harmoniseringsförslag gör en uppdelning mellan märken som är "well-known", i enlighet med Art. 6bis Pariskonventionen och nyskapelsen "highly renowned marks". De senare är tydligen, enligt förslaget, avsedda att erhålla skydd också utanför gränserna för varuslagslikhet, se DOC HM/CE/I/3 punkt 5 (ii) och (iii) samt punkt 15. WIPObeteckningen antyder en betydligt starkare bekanthetsgrad än vad EG har stannat inför.

¹¹⁸ Jfr. SOU 1987:1.

¹¹⁹ Se exv. prop 1970:57 s. 75.

tecken har nått upp till KODAKnivån, som - med viss tveksamhet - i BLENDfallet och användningen av det kända märket därtill kan anses som otillbörlig. Den andra är om ett synnerligen välrenommerat märke, som ROLLS ROYCE, uppställs som blickfång för en i grunden mindre känd produkt¹²⁰. Allt vad som faller däremellan är fritt att utnyttja enligt det nuvarande systemet. Det kommer, som ovan visats, inte att fara fallet i framtiden inom EG. I stället har för den europeiska rätten ett helt fristående goodwillskydd föreslagits bli infört, och mot den utformningen har ingen medlemsstat gjort några reservationer.

¹²⁰ Se prop. 1970:57 s. 71 f.

Parallellimport

Om känneteckensinnehavarens möjligheter att stoppa import av varor som släpps ut av honom själv eller någon som kan härleda sin rätt till honom

Inledning

Det torde vara uppenbart att det i viss mån skett en omvärdering av varumärkets klassiska funktioner i förhållande till moderna marknadsförhållanden. Varumärket står inte längre endast för en ursprungshänvisning och en garanti i förhållande till denna att de märkta varorna också är "äkta", d.v.s. härrör från det angivna ursprunget. Det har numera allt oftare ifrågasatts om inte den s.k. kommunikationsfunktionen - och därmed även varumärkets betydelse från konsument-synpunkt - till relevanta delar måste innefattas i det legala skyddskonceptet¹. Inställningen till varumärkets funktioner kommer bl.a. till tydligt uttryck vad gäller s.k. sido- eller parallellimport, och då naturligtvis inte minst i sådana situationer där det finns kvalitetsskillnader mellan de varor som ursprungligen marknadsförts på två sidor om en gräns.

Parallellimportbegreppet innefattar att utomstående vid sidan av de etablerade distributionskanalerna och utan samtycke av rättsinnehavaren i importlandet till detta tar in varor från ett annat land, där de framställts och släppts ut med (varumärkes)rättsinnehavarens samtycke - eller av någon som kan härleda sin rätt till denne. Vilka möjligheter innehavaren av ett varumärke skall ha att stoppa sådan av honom oönskad och oauktoriserad import har varit föremål för åtskillig uppmärksamhet. Inte minst har problemet diskuterats utförligt i västtysk och annan kontinentaleuropeisk doktrin², i relation till EGrätten³, samt även i Norden⁴.

¹ Se exv. Henning-Bodewig/Kur: Marke und Verbraucher I o. II; jfr. även Pehrson: Varumärken från konsument-synpunkt. Sådana tankar överensstämmer även med det publicitetsskydd som omtalats ovan i novellen om KODAKdoktrinen.

² För en utförlig förteckning fram t.o.m. 1967 se Beier, GRUR Int. 1968 s. 10 not 12.

³ Se exv. Pehrson, TFR. 1989 s. 514 ff.; dens.: EG och immaterialrätten s. 9 ff.; Beier, GRUR Int. 1989 s. 603 ff., dens. IIC 1979 s. 20 ff.; Reimer, GRUR Int. 1972 s. 221 ff.; Loewenheim, GRUR Int. 1971 s. 260 ff.

⁴ Se bl a. Pokela/Tiili, NIR 1982 s. 423 ff.

Två huvudsakliga attityder kan urskiljas. För det första det klassiska, pragmatiska synsättet, där varumärkesrättens koppling till ursprungshänvisningen sätts i förgrunden - samt eventuellt även kvalitetsförväntningar hos konsumenterna. Denna attityd påträffas primärt i Västtyskland⁵, men även i de nordiska länderna och i Österrike. För det andra finns det länder som anlägger ett strängt formalistiskt synsätt, enligt vilket det grundläggande avgörandet träffas på basis av vem som är den registrerade varumärkesinnehavaren, och som tack vare sin registrering bör åtnjuta en uteslutande rättighet inom territoriet. Anhängare av detta är bl.a. Beneluxländerna, Italien⁶ och Schweiz, samt numera även Frankrike. En intressant fråga blir i sammanhanget i vilken utsträckning risken för ett eventuellt vilseledande (beträffande kvalitet) spelar roll för möjligheterna att hindra parallellimport.

Parallellimport kan därtill i viss mån komma att bedömas olika, inte bara mellan skilda länder, utan också beroende på importörens och exportörens inbördes relationer. Bland de konstellationer som kan tänkas förekomma och som är speciellt värda att fästa uppmärksamhet på vid en jämförelse såväl mellan som inom de ovannämnda länderna märks bl.a.⁷:

1. rättighetsinnehavaren i import- och exportland är densamme;
2. rättighetsinnehavaren i importlandet är ett dotterbolag, vilket ingår i koncerngemenskap med den ursprunglige varumärkesinnehavaren;
3. rättighetsinnehavaren i importlandet är en generalagent;
4. rättighetsinnehavaren i importlandet är en licenstagare, vilken får varorna från den ursprunglige känneteckensinnehavaren i exportlandet, där de märkts centralt;
5. rättighetsinnehavaren i importlandet är en nationell licenstagare,

⁵ Österrike har sedan 1970 även anammat denna attityd med åberopande av bl.a. västtysk praxis, åtminstone vad gäller koncernmärken, se O.G. 30.11 1970, GRUR Int. 1971 s. 90 - AGFA.

⁶ För Italien se exv. cass. 18.3 1958, GRUR Int. 1958 s. 580 - LA VOCE PADRONE; samt vidare Kunz-Hallstein s. 41 ff.

⁷ Liknande försök till sorterade uppdelningar har gjorts av exv. Beier, GRUR Int. 1968 s. 16 f.; van Bunn s. 288 ff.; jfr. även Cornish s. 569 ff.

vilken också tillverkar de licensierade varorna;

6. rättighetsinnehavaren i import- och exportland är densamme (eller i importlandet en generalagent), men varornas kvalitet på skilda nationella marknader är anpassade till lokala förhållanden;

7. rättighetsinnehavaren i importlandet är ett dotterbolag som själv bedriver tillverkning av varor för den nationella marknaden, vilka är anpassade till lokala förhållanden.

Inledningsvis följer emellertid först en bakgrund till de teorier, vilka brukar appliceras på varumärkesrättsliga parallellimportförhållanden.

Universalitet, konsumtion och territorialitet

Universalitetsprincipen

Immaterialrätten är i allra högsta grad internationell. Det gäller inte minst varumärkesrätten. Det var bl.a. behovet av en internationell reglering av varumärkesrätten vilket i slutet av 1800-talet ledde fram till de konferenser, som i sin tur lyckosamt resulterade i skapandet av Pariskonventionen år 1883.⁸

Just vid denna tidpunkt framförde Josef Kohler beträffande varumärkesrätten en "universalitetsprincip", i det att han inordnade rätten till varukännetecken bland personlighetsrättigheterna, vilka alltså oupplösligt, enligt hans synsätt, hängde samman med rättsinnehavaren⁹. Tankar av detta slag - mer eller mindre artikulera - var för övrigt på många håll vedertagna inom varumärkesrätten vid sekelskiftet. I den österrikiska varumärkeslagen av år 1890 stod exempelvis att läsa i § 9 att rätten till varumärket "klebt an dem Unternehmen, für welches die Marke bestimmt ist"¹⁰.

8 § i den svenska 1884 års lag hade på liknande sätt bl.a. till syfte att förbjuda överlåtelse av varumärke enbart. Detta kunde formellt

⁸ Jfr. även ovan novellen om Pariskonventionen.

⁹ Se dens.: Das Recht des Markenschutzes s. 5, 73 ff, 412 f., 444, 446 o. Warenzeichenrecht s. 249; jfr även Henning-Bodewig/Kur, I s. 222.

¹⁰ Cit. fr. Eberstein: Några varumärkesrättsliga spörsmål s.32.

ske endast i anslutning till överlåtelse också av rörelse¹¹. Såväl den österrikiska som den svenska lagen får alltså anses ge uttryck för den kohlerska principen, vars grundtankar för övrigt länge kom att sätta sin prägel på det varumärkesrättsliga synsättet¹². Den är fortfarande också lätt igenkännbar i den västtyska varumärkeslagen (WZG) av 1968¹³.

Kohler hade utvecklat att liksom rätten till namn varumärket skulle vara skyddat, oavsett var det användes, eftersom det var en del av företagets "personlighet". Universalitetsprincipen kom snabbt att omfattas av såväl tysk doktrin som praxis. Till skillnad från patenträtten, som tillkommit med mer protektionistiska förtecken¹⁴, var varumärkesrätten enligt denna teori inte begränsad till territoriet i den mån märkesinnehavaren också bedrev handel utanför detta. Därav följde att handlingar i utlandet kunde göra intrång i den nationella rätten. Även i sådana fall stod det öppet för rättsinnehavaren att föra talan i hemlandet, om han kunde finna grund för en sådan i forumreglerna¹⁵.

Med den ökande internationella handeln uppkom dock problem. Den som ansågs som intrångsgörare i ett främmande land, på grund av en annans universella ensamrätt, kunde själv ha förvärvat en nationell rättighet att just använda märket i fråga där. I internationellt privaträttslig mening fanns i praktiken två likaberättigade märkesinnehavare. Därvid blev lösningen att vad som försiggick utanför territoriet inte kunde betraktas som intrång enligt den nationella rätten. Denna kunde först slå till vid import av de obehörigt - d.v.s. utan den nationelle märkesinnehavarens tillstånd - märkta varorna.

Universalitetsprincipen fortsatte trots allt att vara grundläggande för rättigheternas behandling. Som ett naturligt utflöde därav blev då lösningen att i den mån samme känneteckensinnehavare fanns i både in- och utland, de i utlandet skyddade märkena betraktades som

¹¹ Se Eberstein: Några varumärkesrättsliga spørsmål s. 30 ff.; samt vidare nedan novellen om Trademark merchandising.

¹² Se exv. Eberstein: Om skydd för individualiteten.

¹³ Warenzeichengesetz vom 5.5. 1936 i.d. F. vom 2.1. 1968 (BGBl. I s. 29), se spec. § 8.

¹⁴ Se exv. den tyska Entwurfs eines Patentgesetzes, Motiven § 9 (1877); samt vidare Bernitz/Karnell/Pehrson/Sandgren s. 192; Blok s. 170 f., 436 f.

¹⁵ Se Kunz-Hallstein s. 7 ff.

endast accessoriska i förhållande till de inlandsskyddade¹⁶. De rättigheter som tillkom märkesinnehavaren betraktades som en enhet.

Med ökande internationell handel och därmed ökande risk för rättighetskollisioner har universalitetsprincipen idag i stort fått vika för att ge plats för en lösning av kolliderande rättigheter med utgångspunkt i principen om den nationella rättens territorialitet¹⁷. Dess spår kan dock fortfarande skönjas i den internationella varumärkesrättsliga regleringen. Den kommer exempelvis till uttryck i Pariskonventionens Art. 6bis om notoriska varumärken och i konventionens reglering av varumärkesskydd *telle quelle* i Art. 6quinquies¹⁸. Universalitetsprincipen har också spelat en avgörande roll för regleringen av parallellimportsituationer i ett antal länder, och framför allt i Västtyskland.

Konsumtionsprincipen

I samband med erkännandet av immateriella ensamrätter har det ända från början ansetts vara en viktig princip att skyddet inte skulle få leda till ett obegränsat försäljningsmonopol. Det måste vara möjligt, ensamrätten till trots, att sälja en produkt vidare, utan att rättighetsinnehavaren skall kunna lägga hinder i vägen.

Den som blir ägare till ett exemplar av ett immaterialrättsligt skyddat alster erhåller därför normalt en fullständig förfoganderätt. Den innebär att han kan hävda sitt ägande, oberoende av om han tar exemplaret med sig över gränserna och oberoende av den ursprungliga rättighetsinnehavaren. Immaterialrätten är med andra ord konsumerad. Den utsträcks inte till exemplar som på lovligt sätt släppts ut på marknaden av rättighetsinnehavaren själv, eller med dennes samtycke.

Konsumtionsprincipen är också den av kohlerskt ursprung. Den formulerades första gången i hans "Handbuch des deutschen Patentrechts" (1900)¹⁹ och kom nästan omedelbart att få fast fäste i doktrin och praxis²⁰. Redan år 1902 anammades nämligen konsumtionsprin-

¹⁶ Denna princip lever fortfarande kvar i Pariskonventionens Art. 6bis, se vidare ovan novellen om Pariskonventionen.

¹⁷ Se vidare nedan; samt Beier, GRUR Int. 1968 s. 12; van Bunnan s. 282 f.; jfr. Kunz-Hallstein s. 98 ff., vilken, liksom van Bunnan, tillägger den fortsatt relevans.

¹⁸ Se vidare ovan novellen om Pariskonventionen.

¹⁹ Se vidare Reimer, GRUR Int. 1972 s. 227 f.

²⁰ Se vidare Beier, GRUR Int. 1968 s. 10 f.

cipen uttryckligen av Reichsgericht, dels i två varumärkesfall, dels i ett patentärende.

I det första varumärkesfallet, KÖLNISCH WASSER²¹, utgick domstolen från varumärkesrättens grundläggande skyddssyfte, nämligen att skilja en näringsidkares varor från andras liknande på marknaden. Detta, framhöll domstolen, innefattar inget försäljningsmonopol och inte heller någon rättighet för varumärkesinnehavaren att bestämma över priser i följande försäljningsled. En kontroll över varan efter den första försäljningen skulle innebära en oacceptabel belastning för allmänheten och ett hinder för den fria varuomsättningen.

Den i Tyskland utvecklande - och av många länder anammade - konsumtionsprincipen är helt enkelt ett uttryck för tanken att marknadsföring och vidareförsäljning av originalvaror skall kunna ske fritt sedan de väl en gång släpps ut på marknaden av rättsinnehavaren själv eller en med honom ekonomiskt eller kontraktuellt förbunden person²². Konsumtionsprincipen kan alltså anses ge en balans gentemot ensamrätten i samhällets/konsumenternas intresse. Den blir en garanti gentemot att ett orimligt utnyttjande av ensamrättigheter skall komma till stånd²³.

Även om detta allmänna intresse träder i förgrunden när det gäller konsumtionen, kan det kanske också finnas intressen från rättighetsinnehavarnas sida som går i samma riktning. Konsumtionsprincipen får bl.a. anses ge ökade möjligheter till kommersiell exploatering, vilket eventuellt också kan ha effekter på det pris som kan tas ut vid den första försäljningen.

KÖLNISCH WASSERavgörandet följes därtill två månader senare av ett nytt avgörande i Reichsgericht, vilket visade att konsumtionsprincipen också var giltig för det fall den märkta varan marknadsfördes i utlandet. Den tyske märkesinnehavaren kunde då inte stoppa en sidoimport av vad som var lovligt märkt utanför landets gränser²⁴.

²¹ RGZ 50 s. 229; se vidare Beier, GRUR Int. 1968 s. 10; Reimer GRUR Int. 1972 s. 221.

²² Se Beier, GRUR Int. 1989 s. 611 f. m. hänv.

²³ Se Koktvedgaard, JFT 1970 s. 227 f.; Blok s. 13 f.; jfr. även dens, NIR 1975 s. 435.

²⁴ RGZ 51 s. 263 - MARIANI; se vidare Beier, GRUR Int. 1968 s. 11; Kunz-Hallstein s. 1, 6 f; samt vidare nedan.

Patentärendet gällde en reimportsituation²⁵. Produkter, tillverkade enligt ett förfarandepatent, såldes till Frankrike betydligt lägre prissatta än på den tyska hemmamarknaden. Det befanns därför vara lönsamt att reimportera det kolkarbonat det rörde sig om. Patenthavaren sökte på basis av sitt patent att stoppa reimporten av lågprisvaran till Tyskland, men talan vann inte bifall i Reichsgericht. Konsumtion av patenträtten ansågs nämligen ha inträtt redan i och med försändandet från Tyskland till Frankrike. Domstolen uttalade bl.a. att "Das Patent räumt dem Patenthaber nicht die Befugnis ein, Bedingungen vorzuschreiben unter dem ein Verkehr mit seinem Produkte stattfinden soll"²⁶.

Därvid bör uppmärksammas att det naturligtvis, såväl vid försäljning av varumärkesskyddade som patenterade alster, finns möjlighet att genom avtal behålla viss kontroll också efter den första försäljningen²⁷. Om och hur långtgående det är tillåtet att avtala om inskränkta förfoganderätter beror av såväl avtalets art som den tillämpliga konkurrenslagstiftningen på det territorium där avtalet skall göras gällande.

Till skillnad från patenträtten, vilken aldrig uppfattats som annat än begränsad till territoriet - som just visats, i Tyskland dock inte inefattande skydd mot reimport²⁸ - blev konsekvensen av en sammanläggning av universalitetsprincipen och konsumtionsprincipen för varumärkesrättens del att av en universellt verkande varumärkesrätt också logiskt måste följa en universellt verkande konsumtion. Hade alltså den rättmätige ägaren spritt varan kunde han själv, eller någon annan vars rätt var baserad på hans, inte heller ha inflytande på vidareförsäljning av denna en gång lovligt utsläppta vara, oavsett var försäljningen skedde.

I denna anda fann Reichsgericht alltså det inte heller vara varumärkesintrång att införa "äka" (eller original) MARIANIVin till Tyskland mot den tyske märkesinnehavarens vilja. Tillverkaren hade registrerat sitt märke i Tyskland och sedan överlåtut det på en generalagent. Den för varumärkesintrång anklagade konkurrenten

²⁵ Se RGZ 51 s. 139 - GUJAKOL-KARBONAT; jfr. även den senare diskussionen om internationell konsumtion inom EG med utgångspunkt från detta ärende - se Reimer, GRUR Int. 1972 s. 227 ff.; Blok s. 23 f.

²⁶ Se vidare Blok s. 23 f.

²⁷ Se Koktvedgaard, JFT 1970 s. 236.

²⁸ Jfr. svensk rätt som inte torde göra någon skillnad mellan import och reimport, utan båda situationerna kontrolleras av den nationelle patenthavaren.

hade köpt MARIANlvin hos en grosshandlare i Frankrike. Den högsta instansen avvisade talan om varumärkesintrång mot bakgrund av att det rörde sig om import av originalvaran. Rätten till varumärket var i detta fall redan konsumerad²⁹.

Territorialitetsprincipen

Som redan nämnts kom rättighetsutövningen av praktiska skäl att begränsas till territoriet. Inom ramen för denna begränsning levde dock varumärkets universalitet kvar som dominerande princip i tysk rätt till 1927. Då fick den dock huvudsakligen vika till förmån för en territorialitetsprincip.³⁰ Detta ledde förståeligt nog - mot bakgrund av vad som just sagts om sammanläggningen av universalitets- och konsumtionsprinciperna - till en debatt över decennier om hur konsumtionsprincipen skulle tolkas för att överensstämma med den anammade territorialitetsprincipen.³¹

En logisk subsumering skulle ju nämligen kunna ha varit att av territorialitetsprincipen skulle följa att konsumtion endast sker nationellt³². I den mån en rättsordning endast föreskriver nationell konsumtion är detta emellertid inte något direkt utflöde av territorialitetsprincipen. Genom denna, som blev ett sätt att i internationellt privaträttslig mening lösa konflikter mellan kolliderande rättigheter, slås nämligen endast två förhållanden fast³³.

Därvid gäller *för det första* att förutsättningarna för de skilda immaterialrättigheternas uppkomst och bestånd bestäms av det lands lag där (varumärkes)rättigheten ansöks om (vid registrering) eller uppstår (vid inarbetning). Den särskilda lagstiftningen i ett land är i princip oberoende av rättigheters uppkomst och bestånd utanför territoriets gränser.

Undantag kan dock utgöras av konventionsåtaganden, såsom exempelvis när Pariskonventionen föreskriver om *telle quelle*-märken som är accessoriska³⁴, eller när den internationella registreringen av varumärken enligt Madridsystemet förutsätter ett femårigt beroende

²⁹ Se op. cit. not 23.

³⁰ Se Beier, GRUR Int. 1968 s. 11 m. hänv. t. HENGSTENBERGavgörandet av år 1927.

³¹ Jfr. även Beier, GRUR Int. 1968 s. 12 f.

³² Jfr. även NELSONavgörandet 1926 RG, MuW 1926/27 s. 110.

³³ Se Beier, GRUR Int. 1968 s. 12 f.

³⁴ Art. 6quinquies; se vidare ovan.

av basismärkets (hemlandsregistreringens) bestånd³⁵. Det skall visserligen inte bortses ifrån att den nationella lagstiftningen kan vara utformad så att exempelvis offentliggörandet av ett mönster eller en uppfinning i ett annat land kan utgöra nyhets- och därmed registreringshinder, men detta är då en följd just av den nationella rättsordningens utformning och inget annat.³⁶

För det andra gäller att rättigheter som kan åtnjutas under ett visst rättssystem begränsas till territoriet. Detta är ett naturligt utflöde av folkrättens grundtes om statssuveränitet³⁷; ett intrång som sker utanför territoriet kan inte påtalas där, endast vad som sker där inom.

Territorialitetsprincipen aktualiseras främst inom det industriella rättsskyddet, som huvudsakligen bygger på ansökning och registrering av rättigheter³⁸. Principen som sådan framgår dock tydligt av såväl Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk och Världskonventionen om upphovsrätt som av Pariskonventionen om industriellt rättsskydd. I Pariskonventionens Art. 5 och 6 uttalas territorialitetsprincipen beträffande varumärken³⁹, d.v.s. det ömsesidiga oberoendet av varumärkesrättigheter som har erhållits genom ansökan i skilda medlemsländer, med eller utan prioritet. Innebörden av Art. 5 C. är bl.a. också att varumärken som har erhållits inom ramen för prioritetstiden, på basis av en första ansökan i ett unionsland, är oberoende av varandra⁴⁰.

I det svenska POLYCOLORMålet⁴¹ var de experter som lämnat utlåtanden i den första instansen oeniga om på vilket sätt konsumtionen inträdde i det fall samme näringsidkare hade registrerat ett varumärke för flera länder. *Lars Hjerner* framförde att varumärkesrätten konsumeras i varje land för sig. *Sture Heiding* och *Åke Lögdberg* hävdade att rätten konsumerades i samtliga länder på en gång. Rådhusrätten kom till slutsatsen - under åberopande av varumärkesrättens territoriella begränsning - att det vore mest följdriktigt att anse rätten

³⁵ Se Art. 6 st. 2.

³⁶ Jfr. även Troller: Immaterialgüterrecht I, (1959) s. 148 ff., dito (1983) s. 135 ff.

³⁷ Jfr kartellrättens effektoprincip, som torde ha folkrättslig förankring och som gör det möjligt att i viss utsträckning ge extraterritoriell effekt åt repressalier mot konkurrensbegränsning, se vidare Levin: Satellitrekam och konsumentskydd s. 137 ff. m. hänv.

³⁸ Jfr. även Koktvedgaard, JFT 1970 s. 237.

³⁹ Jfr. även ovan i novellen om Pariskonventionen.

⁴⁰ Se vidare Bodenhausen Article 5, Section C s. 74 ff.

⁴¹ NJA 1967 s. 458, NIR 1968 s. 404, GRUR Int. 1968 s. 22.

konsumerad i samtliga länder. Denna följdriktighet kan mot det ovan sagda ifrågasättas.

Av territorialitetsprincipen följer endast de två ovan framhållna effekterna. Den kan därför över huvud taget inte ge några lösningar eller förklaringar till frågan om vilken princip som skall tillämpas när det gäller konsumtion av rätt till immaterialrättsligt skyddade alster, vilka lovligen släppts ut på marknaden, d.v.s. om konsumtionen skall vara endast nationell eller också internationell⁴². I stället följer ju av territorialitetsprincipen att det står varje land fritt att inom sitt territorium tillämpa den konsumtionsprincip som befinns vara lämpligast. Vid ett sådant beslut spelar landets allmänna handelspolitiska inställning en stor roll.

Det är en annan sak att uppfattningen enligt svensk rätt numera - och även i åtskilliga andra länders rättssystem - torde vara att det förefaller logiskt att varumärkesrättigheter anses vara konsumerade oavsett var varorna släppts ut på marknaden, så länge det skett med varumärkesinnehavarens tillstånd. En fabrikant och varumärkesinnehavare kan inte hindra att den "äka", av honom - eller med hans sanktion - märkta varan förs in från ett land till ett annat, även om det sker utan hans medverkan.

Meningarna internationellt är däremot mera delade beträffande om motsvarande också skall gälla när rätten till varumärket har överlåtits från den ursprunglige innehavaren på annan i importlandet. I POLYCOLOR-målet har dock hovrätten och Högsta domstolen likställt en generalagent som innehar varumärket såsom företrädare för fabrikanten/den ursprunglige varumärkesinnehavaren med denne⁴³.

Synen på liknande och andra situationer i skilda länder skall rapodiskt framgå av det följande, nämligen i Västtyskland, Storbritannien, Frankrike, Schweiz och Benelux. EGrättens effekter på sidoimportsituationer redovisas också, samt slutligen inställningen till parallellimport i de nordiska länderna med utgångspunkt i rättspraxis.

Västtyskland

Den historiska utvecklingen av synen på varumärkesrätten och dennas effekter på parallellimport fram till 1927 i Tyskland har ovan berörts,

⁴² Se exv. Beier, GRUR Int. 1968 s. 12 f.; Blok s. 163 ff. m. hänv.

⁴³ Se op. cit; mer om fallet nedan under NORDEN.

från universalitetsprincip till territorialitetsprincip med internationell konsumtion. Avgörande för bedömningen av parallellimport enligt västtysk varumärkesrätt är alltså inte varumärkesrättens universalitet, utan varurörelsernas universalitet.

§ 15 WZG ger visserligen innehavaren av ett registrerat kännetecken en rätt att förbjuda import av varor försedda med förväxlingsbara kännetecken och därmed också handel med sådana inom territoriet. Marknadsföring av känneteckensinnehavaren i import- och exportland likställs dock med avseende på konsumtion av ensamrätten. Varor som en gång lovligen har släppts ut av märkesinnehavaren, kan inte göra intrång i hans tyska rätt, oavsett var varorna har marknadsförts⁴⁴. Detta skall ses i belysning av den allmänt omfattade uppfattningen i tysk rätt att ensamrätten till ett varumärke inte innefattar något försäljningsmonopol⁴⁵.

Varumärkesrätten avser endast ett skydd för att den ene känneteckensinnehavarens märke skall gå att skilja från den andres på marknaden (§ 1 WZG). Ensamrätten är begränsad till ett skydd för ursprungsfunktionen och de därmed sammanhängande garanti- och reklamfunktionerna⁴⁶. Den kan inte heller utvidgas utöver detta, exempelvis i överenskommelser eller förbehåll i kontrakt⁴⁷. Skydd ges alltså gentemot att någon annans varor blir betecknade med samma kännetecken som den registrerade varumärkesinnehavarens på ett sådant sätt att märkesanvändningen skulle kunna leda till just ursprungsförväxling och därmed också ett otillbörligt utnyttjande av det skyddade märkets goodwill, sedd utifrån känneteckensinnehavarens synpunkt.

Att ursprungshänvisningsfunktionen är helt dominerande i tysk varumärkesrätt framgår inte minst av regeln i § 8 WZG, vilken förbjuder överlåtelse av varumärke utan samtidig överlåtelse av rörelse⁴⁸, samt regeln om användningstvång i § 5 WZG⁴⁹. Innebör-

⁴⁴ Se BGH, GRUR Int. 1964 s. 202 - MAJA, som berörs mer utförligt nedan.

⁴⁵ Se Baumbach/Hefermehl, Einf. Rnr. 8 o. § 15 Rnr. 45 f; samt ovan.

⁴⁶ Se Baumbach/Hefermehl *ibid.*; kritisk analys av Henning-Bodewig/Kur, I s. 247 ff, 273.

⁴⁷ Se Baumbach/Hefermehl § 15 Rnr. 44.

⁴⁸ Se vidare nedan novellen om Trademark merchandising.

den av förbudet mot separat överlåtelse av varumärke är därtill att i den mån den tyska rörelsen upphör, är också den tyska varumärkesregistreringen ogiltig och kan på talan avföras ur varumärkesregistret⁵⁰.

Två avgöranden av den tyska högsta domstolen (BGH) har varit bestämmande för den aktuella synen på parallellimport, nämligen MAJAavgörandet från 1964 och CINZANOavgörandet från 1971⁵¹.

MAJAfallet rörde en spansk tvåtillverkare. Företaget var registrerad innehavare av varumärket MAJA i bl.a. Spanien och Västtyskland. En västtysk sidoimportör hade köpt upp MAJAtvålar i Spanien. Tillverkaren sökte då på grund av sin tyska varumärkesrätt föra talan om intrång och på så sätt hindra sidoimporten av tvålarna. Dessa var dock lovligt utsläppta av honom själv samt försedda med kännetecken, identiska med dem som de tvålar hade, vilka genom hans försorg såldes i Tyskland. Talan vann inget bifall, eftersom varumärkesinnehavaren var densamme i såväl import- som exportland. I enlighet med vad som anförts ovan ansågs sidoimporten inte kunna göra intrång i den tyska ensamrätten⁵².

BGH uppehöll sig i domskälen tämligen ingående vid varumärkets garantifunktion, vars innebörd dock aldrig kom att ställas på sin spets i MAJAmålet⁵³. Garanti- eller kvalitetsaspekten kom däremot att tydligare belysas i CINZANOfallet, vilket också på andra väsentliga punkter innebar klarlägganden och utvidgningar i förhållande till dittills gällande ståndpunkt beträffande tillåtligheten av parallellimport. MAJAavgörandet och tidigare praxis slår endast fast tillåtligheten av sidoimport (och konsumtion av varumärkesrätten vid det första lovliga utsläppandet av de märkta varorna), när *samme* varumärkesinnehavare finns på två sidor om en gräns.

I CINZANOavgörandet rörde det sig däremot om ett italienskt

⁴⁹ Se vidare ovan novellen om Användningstvång; se även Beier, GRUR Int. 1968 s. 14 o. dens. i GRUR Int. 1973 s. 566.

⁵⁰ Se BGH, GRUR Int. 1964 s. 202 - MAJA; betr. liknande regler i svensk äldre varumärkesrätt, jfr. Eberstein: Några varumärkesrättsliga spörsmål s. 30 ff.

⁵¹ Se BGH, GRUR Int. 1964 s. 202, resp. BGH, GRUR Int. 1971 s. 262.

⁵² Se liknande utgång OLG Frankfurt, GRUR 1963 s. 3 - REVLON III.

⁵³ Se GRUR Int. 1964 s 204; jfr. Beiers kommentar s. 206.

moderbolag, ett tyskt och ett spanskt dotterbolag samt en självständig fransk licenstagare till det italienska moderbolaget. Varumärkesrätterna i respektive land var registrerade på de där angivna verksamma företagen. Tillverkningen för den tyska marknaden skedde hos det italienska moderbolaget, medan det spanska dotterbolaget, liksom den franske licenstagaren, också bedrev tillverkning för sina respektive lokala marknader. Såväl de spanska som de franska CINZANO-vinerna importerades så till Tyskland vid sidan om det italienska moderbolagets vin. Varumärkningen på samtliga tre CINZANO-viner var densamma, bortsett ifrån att de spanska och de franska etiketterna också var försedda med ett tillägg som angav att innehållet var spansk respektive fransk vermouthe. Smakdifferenser förelåg mellan de tre tillverkningarna.

Den tyske varumärkesinnehavaren (dotterbolaget) förde talan mot sidoimporten och hävdade ensamrätt till användningen av CINZANO på den tyska marknaden enligt §§ 1 och 15 WZG. Även § 3 om vilseledande varumärkesanvändning åberopades. BGH ogillade talan på samtliga punkter mot bakgrund av följande resonemang.

Domstolen utgick från MAJA-avgörandet och fann att det i varumärkesrättsligt hänseende inte var så mycket som skilde de bägge importsituationerna. I MAJA-fallet var det visserligen samme varumärkesinnehavare i export- som importlandet. I CINZANO-ärendet var de formella varumärkesinnehavarna inte desamma, men samtliga varumärkesrättigheter stammade likafullt från det italienska moderbolaget. Beträffande dotterbolagen torde det inte heller ha förelegat någon tveksamhet om en mycket nära anknytning till moderbolaget, vilken gjorde att varumärkesinnehavaren var att betrakta som en och densamme.

BGH fann emellertid att det även på liknande sätt fanns ett nära beroendeförhållande mellan moderbolaget/licensgivaren och det franska bolaget/licenstagaren. BGH uttalade att koncerntillhöriga, *liksom till en koncern härledda, licenstagare* bildar en enhet i varumärkesrättsligt hänseende.

När det gäller koncerner är känneteckensrättsinnehavarna i skilda länder visserligen inte formellt desamma, om rättigheter är registrerade på respektive dotterbolag. BGH ser dock delarna som en enhet i förhållande till ett av en koncern gemensamt använt varu-

märke. Det spelar därvidlag ingen roll att omsättningskretsen eventuellt i första hand skulle kunna tro att de varor som erbjuds till försäljning i landet också stammar från det nationella dotterbolaget⁵⁴.

Beträffande koncerner föreligger alltså enligt västtysk rätt en klar skillnad mellan å ena sidan det ekonomiskt-rättsliga betraktelsesätt, som innebär att ett nationellt dotterbolag är en självständig juridisk person, och det varumärkesrättsliga å den andra, där en enhetsprincip anses vara det enda riktiga. Enhetsprincipen har även ansetts ha uttryckligt legalt stöd i § 5 st. 7 punkten 2) WZG, eftersom det tyska användningstvånget för varumärken tillfredsställs redan genom märkets användning av en licenstagare (liksom av ett dotterbolag), så länge det rör sig om samma eller liknande varor⁵⁵.

När det sedan gäller kvalitetsskillnader - som alltså inte förelåg i MAJAFallet - uttalade BGH i CINZANOärendet att varumärkesrätten inte innefattar någon garantifunktion i rättslig mening, d.v.s. konsumenterna kan inte förvänta sig att samma kvalitet alltid skall erbjudas under samma kännetecken. Domstolen fann det inte heller nödvändigt att förstärka varumärkesrätten i detta hänseende⁵⁶. Avgörande för det varumärkesrättsliga skyddet är i stället märkets ursprungsfunktion, att varan kommer från den angivne tillverkaren⁵⁷. Det var här fallet. Avvikelserna mellan de i skilda länder tillverkade CINZANOvinerna ansågs vidare tillräckligt neutraliserade av de franska och spanska etiketternas påskrifter. Därmed blev även talan om skydd mot vilseledande enligt § 3 WZG utan framgång.

Konsumenternas förväntning på viss kvalitet eller viss egenskap innefattade i varor som säljs under märket i fråga är alltså inte att betrakta som ett varumärkesrättsligt skyddsintresse. Det gäller åtminstone så länge det rör sig om varor som stammar från den angivne känneteckensinnehavaren, eller någon som kan härleda sin rätt direkt ifrån denne.

⁵⁴ Se Baumbach/Hefermehl § 15 Rnr. 53; samt OLG Düsseldorf, GRUR Int. 1965 s. 204 - REVLON IV.

⁵⁵ Se Beier, GRUR Int. 1973 s. 566 f. m. hänv. t. BGH, GRUR 1965 s. 86 - SCHWARZER KATER; se även vidare ovan novellen om Användningstvång.

⁵⁶ Se GRUR Int. 1973 s. 564.

⁵⁷ Intressant nog åberopar BGH i detta sammanhang det engelska HEIDESIEKfallet [1928] 48 R.P.C. s. 28, se GRUR Int. 1973 s. 564.

BGHs avgörande på denna punkt överensstämmer helt med vad som dessförinnan hävdats i doktrinen⁵⁸. Där har bl a exemplet NES-CAFE anförts. Nestlé marknadsför under denna beteckning pulverkaffe på en stor mängd skilda marknader, varvid smaken på respektive marknad är lokalt anpassad till den nationella smaktraditionen vad gäller kaffesorter. Trots att vid parallellimport märkesinnehavarens goodwill kan komma att skadas genom att konsumenternas smakförväntningar inte infrias, anses varumärkesrätten i ett sådant fall inte kunna innefatta något värn, vare sig för innehavarens goodwill eller konsumenternas eventuellt svikna förväntningar.

Tysk varumärkesrätt omfattar alltså inte något skydd mot import av avvikande kvaliteter, så länge som varorna stammar från den angivne originaltillverkaren, eller någon som finns inom dennes kontrollsfär. Det har därför ansetts ligga i innehavarens eget intresse att kvalitetsskillnader utmärks på ett sådant sätt att hans goodwill inte riskerar att lida skada vid import. Det har dock inte helt bortsetts ifrån att det samtidigt finns ett varumärkesrättsligt skyddsvärt intresse i att kvalitetsförväntningar hos den inländska publiken tillfredsställs, eftersom en viss goodwill är förknippad med märket. Vid väsentliga kvalitetsskillnader har det därför ansetts vara inte enbart ett konkurrensrättsligt intresse, utan också ett känneteckensrättsligt, att känneteckensinnehavarens goodwill skyddas⁵⁹.

Sammanfattningsvis kan konstateras att MAJAavgörandet i grunden endast stadfäste tidigare gällande tysk praxis, enligt vilken samme varumärkesinnehavare i import- och exportland fick tåla att hans ensamrätt konsumeras oberoende av var varorna först förts ut på marknaden. Med CINZANOavgörandet slogs fast att varumärkesrätten endast tar sikte på ursprungshänvisning och goodwillskydd, men står i princip neutral i förhållande till konsumentförväntningar.

Till CINZANOavgörandet har fogats uppfattningen att en concerns skilda delar i varumärkesrättsligt hänseende skall ses som en enhet, samt att detta synsätt även är relevant även för licenstagare - oavsett att licensen avser nationell tillverkning - vilka härleder sina

⁵⁸ Se Beier, GRUR Int. 1968 s. 15.

⁵⁹ Se Reimer, GRUR Int. 1972 s. 223 f. m. hänv. t. Beier m. fl. i not 14.

rättigheter till företag inom en koncern. Därtill gäller utanför koncernförhållanden att en generalagent - såväl som en licenstagare - inte har någon absolut skyddad rätt i förhållande till huvudmannen, åtminstone inte så länge det är denne som står för tillverkningen.

De som handlar i huvudmannens ställe bör inte komma i en bättre rättslig situation än denne själv. Detta gäller vid import respektive licenser i båda riktningarna⁶⁰. En möjlighet att hävda en självständig rättighet kan däremot eventuellt finnas i det fall licenstagaren/varumärkesinnehavaren också bedriver tillverkning och har byggt upp en goodwill till de just av honom licenstillverkade produkterna i landet⁶¹. Motsvarande har dock inte ansetts gälla koncernförhållanden. Där räknas koncernen som en enhet, också med avseende på licenstagare. Koncernmärket betraktas som så starkt att den enskilde tillverkaren inte kan åberopa några egna goodwillanspråk på detta.

Storbritannien

I Storbritannien kan två typer av regler komma i fråga för att avgöra tillåtligheten av parallell- eller sidoimport, dels varumärkeslagen (Trade Marks Act 1938), dels regler i Common Law om "passing off" ("nobody has any right to represent his goods as the goods of somebody else"⁶²).

Varumärkeslagen ger innehavaren av ett varumärke - eller en registrerad licenstagare - mycket vidsträckta befogenheter enligt Sec. 4 (1). Innehavaren tillförsäkras en exklusiv rätt att använda sig av kännetecknet. Annars varje användning av ett kännetecken identiskt med eller liknande det registrerade varumärket skall anses utgöra intrång i ensamrätten. De vidsträckta befogenheterna reduceras dock i viss mån av skilda undantagsbestämmelser, exempelvis Sec. 4 (3)(a).

Till skillnad mot den tidigare varumärkeslagstiftningen av år 1905 är emellertid ett eventuellt vilseledande inte av någon avgörande betydelse för om intrång i varumärkesrätten föreligger eller ej. Den

⁶⁰ Se Baumbach/Hefermehl § 15 Rnr. 47-51.

⁶¹ Se Baumbach/Hefermehl § 15 ibid.

⁶² Lord Halsbury i Reddaway v. Banham, [1896] A.C. s. 199 (201), 13 R.P.C. s. 218 (224).

registrerade varumärkesinnehavarens användning av märket för sina varor kan aldrig strida mot lagen. Vilseledande utgör i sig ingen grund för intrång. Kvalitetsförändringar spelar alltså inte någon roll varumärkesrättsligt, så länge de ändrade produkterna marknadsförs av den registrerade rättsinnehavaren⁶³.

Detta betyder nu inte att vilseledande är tillåtet enligt engelsk rätt, utan ett eventuellt vilseledande regleras i stället genom reglerna om passing off. Det är inte tillåtet att marknadsföra en produkt på ett sådant sätt att den framstår som härstammande från någon annan. Passing off kan på detta sätt komplettera varumärkesskyddet och utgöra värn vid avsaknad av en registrering. Skyddsobjekt är dock inte varumärket som sådant, utan den goodwill som finns mellan en näringsidkare och hans kunder.

För att kunna föra en talan om passing off till framgång måste käranden dels kunna visa på inarbetning av sitt kännetecken, dels på fara för förväxling. Han måste alltså ha en stark goodwill i namn, varumärke, framtoning, förpackningsutformning eller vad det nu kan vara som han vill hävda skydd för. Goodwillen måste vara så inarbetad att köparna verkligen skall kunna riskera att vilseledas av svarandens beteende. Eftersom det skyddsbara vid passing off är just kärandens goodwill, och inte något annat, är det också skada på goodwill eller på verksamheten i övrigt som måste göras sannolik.

Redan åtskilliga år före 1938 års varumärkeslagstiftning stod det klart att ensamrätten till ett varumärke inte innebar att innehavaren kunde stoppa användningen av märket för vad som kunde betecknas som "äkta" vara⁶⁴, och inte heller passing off kan normalt anses föreligga vid parallellimport. Detta har belysts i ett fall där en tillverkare sålde olika slags HEIDSIEKchampagne i England och i Frankrike under samma etikett⁶⁵. Tillverkaren förde talan mot en importör som sålde den för den franska marknaden avsedda typen i England. Detta ansågs inte utgöra passing off, eftersom ursprungsangivelsen var riktig.

Fallet kan jämföras med ett från några år tidigare, där samma

⁶³ Jfr. Sec. 4 (1)(b).

⁶⁴ Se Kerley's s. 265.

⁶⁵ Champagne Heidsiek et Cie v. Buxton, [1930]1 Ch. s. 330.

champagnefirma förde talan mot ett företag om passing off med framgång⁶⁶. I det fallet hade dock svaranden sålt en väsentligt annan vara under förfalskade etiketter.

Att ett kännetecken enligt engelsk rätt inte upphör att fylla sin känneteckensfunktion/ge ursprungshänvisning bara för att det passerar en geografisk gräns framgår numera klart genom Sec. 4 (1) jämförd med Sec. 4 (3)(a):

"The right to the use of a trademark given by registration...shall not be deemed to be infringed by the use of any such mark...by any person - (a)in relation to goods connected in the course of trade with the proprietor or a registered user of a trademark if, as to the goods or a bulk of which they form a part, the proprietor or the registered user conforming to the permitted use had applied the trademark and has not subsequently removed or obliterated it, or has at any time expressly or impliedly consented to the use of the trade mark...".

Bestämmelsen innebär att en registrerad varumärkesinnehavare (eller en registrerad licenstagare) - oavsett om han själv har applicerat märket eller tillåtit andra att använda det - inte kan göra gällande att en vara som på detta sätt härstammar från honom själv skulle vara otillåten. En varumärkesinnehavare, med rättigheter på två sidor om en gräns, kan alltså inte åberopa sin exklusiva rätt i importlandet, England, och stoppa varor som lovligen släpps ut på andra sidan om den engelska gränsen.

Däremot kan ifrågasättas om situationen är densamma om varumärkesrätten ligger på skilda händer i import- och exportland. Det får dock anses ligga närmast till hands att tolka en registrering som ligger på två skilda händer, när det samtidigt finns en anknytning mellan de skilda märkesinnehavarna, som gjord i syfte att åstadkomma en marknadsuppdelning. Det är ju också i första hand sannolikt att det i importlandet på en licenstagare registrerade märket inte har applicerats för att ange varans ursprung från denne, utan just varans originella ursprung i exportlandet.

Med en regel om importstoppsrätt så snart rättigheter innehades av skilda personer vore det annars alltför lätt att på detta sätt kringgå lagens grundtanke om att lovligen utsläppta varor inte gör intrång vid vidareförsäljning. Vid en anknytning mellan rättighetsinnehavarna

⁶⁶ Champagne Heidsiek et Cie v. Scotto & Bishop, [1926] 43 R.P.C. s. 101.

torde därför inte uppdelningen av märket på skilda innehavare kunna föra med sig någon utvidgad rätt⁶⁷.

I fallet *Revlon Inc. v. Cripps & Lee Ltd.* rörde det sig just om en sådan situation⁶⁸. Det engelska dotterbolaget kunde inte stoppa parallellimport av vad det amerikanska moderbolaget lovligt hade släppt ut på marknaden. Import och försäljning av de amerikansk-tillverkade produkterna ansågs inte strida mot Sec. 4 (3)(a) Trade Marks Act, eftersom domstolen fann det sannolikt att moderbolaget hade bestämmanderätt över dotterföretagen. Dessa var därmed också tvungna att acceptera vad moderföretaget kunde bestämma beträffande användningen av koncernmärken, och moderbolaget var att se som den egentliga varumärkesinnehavaren.

Också talan om passing off avvisades. Konsumenterna ansågs inte kunna ha någon aning om vad som tillverkas var inom en koncern. Den skillnad som fanns mellan de amerikanska och de engelska produkterna befanns vidare vara neutraliserad med avseende på vilseledande, eftersom innehållet klart framgick av förpackningen. Den goodwill som tillkommer företagen inom koncernen, tillkommer dem som helhet.

REVLONavgörandet bygger på koncerngemenskapen och beroendet mellan moder- och dotterbolag. Detta har alltså likställts med att det är samme varumärkesinnehavare i import- och exportland. Varken REVLON- eller HEIDSIEKavgörandet ger emellertid svar på vad som skulle ha gällt om det i stället hade varit en oberoende licenstagare som innehaft den engelska varumärkesregistreringen. Inte heller ges svar på vad som skulle gälla vid en väsentlig kvalitetsskillnad mellan de inhemska och de importerade produkterna⁶⁹.

För att börja med det sistnämnda anses, som ovan antytts, reglerna om passing off innefatta vissa möjligheter till framgång med en talan vid skillnad i varukvalitet. Förutsättningen är dock att det rör sig om verkliga och för konsumenterna så väsentliga kvalitetsskillnader mellan de avvikande produkterna och dem som ursprungligen marknadsförts under beteckningen att användningen av ett liknande eller samma kännetecken skulle innebära att konsumenterna vilseleddes. Först måste alltså fastställas att de märkta produkter som påstås vilseleda verkligen skiljer sig från de ursprungliga på ett sådant

⁶⁷ Jfr. även Beier, GRUR Int. 1968 s. 16.

⁶⁸ [1980] F.S.R. s. 85, GRUR Int. 1980 s. 234.

⁶⁹ Se Cornish s. 570 f.

sätt att de är att hänföra till en annan sort eller kvalitet, vilket i sin tur skulle indikera att ursprungsvarans goodwill vore otillbörligt utnyttjad⁷⁰.

I REVLONfallet var det visserligen skillnad mellan de amerikanska importerade produkterna och dem som tillhandahölls genom Revlon U.K. Rätten fann dock att kvalitetsskillnaden tydligt framgick och att det inte kunde bli fråga om passing off. En jämförelse med champagnefallet är adekvat. Där rörde det sig också om skillnader, men uppenbarligen inte av tillräckligt avgörande slag för att ett vilseledande skulle anses föreligga. Någon oriktig ursprungsmärkning var det ju heller inte fråga om. Det var "äka" HEIDSIEKchampagne och "äka" REVLONprodukter som såldes. En konsekvens i båda dessa fall skulle därför vara att ett eventuellt ansvar för vilseledande (passing off) logiskt faller på varumärkesinnehavaren⁷¹.

En avgörande fråga, såväl när det gäller vilseledande på grund av avvikande kvalitet som när det gäller en fristående licenstagares möjligheter att hävda en egen rätt i förhållande till den ursprunglige licensgivaren och av denne lovligen utsläppta varor, är vad konsumenterna kan anses förvänta sig av varor som säljs under ett visst märke. Har märkets goodwill blivit uppbyggd av den ursprunglige tillverkaren/licensgivaren, och varorna fortfarande kommer från honom, får det också anses att märkets goodwill skall tillkomma honom. Licenstagaren kan inte hävda någon egen rätt gentemot licensgivaren. Däremot har det ansetts kunna vara ett omvänt förhållande om den lokale importören eller tillverkaren har blivit känd som märkesinnehavare, d.v.s. om det är just hans goodwill som är kopplad till märket⁷².

Det har visserligen framhållits att en licenstagare torde ha viss chans att hävda en självständig rättighet vid import av licensgivarens varor, om licenstagaren också är tillverkare av varorna för den brittiska marknaden. Han måste dock även i denna situation kunna visa att det är med just honom som konsumenterna sammankopplar märket i fråga, och inte med licensgivaren,⁷³. Han löper dessutom lika fullt risken att hans rättighet skall ses som ett direkt utflöde av

⁷⁰ Se Kerley's s. 341 m. hänv. t. Heidsiek v Scotto & Bishop op. cit.; jfr. även Gillette Safety Razor Co v. Franks, [1924] 41 R.P.C. s. 499.

⁷¹ Se Cornish s. 572; jfr. även ovan betr. liknande inställning som indirekt kommer till uttryck i tysk rätt.

⁷² Se Kerley's s. 333, 342 m. hänv.; Cornish s. 485.

⁷³ Jfr. även Dunlop Rubber Co., Ltd. v. A.A. Booth and Co., Ltd., [1926] 43 R.P.C. s. 139.

licensgivarens rättigheter. Detta gäller särskilt för det fall licensgivaren ursprungligen varit innehavare av den engelska varumärkesrätten⁷⁴.

De nu berörda förhållandena har dock kommit i en intressant och något oväntad belysning bl.a. dels i *Castrol Ltd v. Automotive Oil Supplies Ltd.*⁷⁵, dels i *Colgate-Palmolive Ltd. v. Markwell Finance Ltd.*⁷⁶. Båda fallen rör koncerngemenskap, och har betecknats som en tillbakagång med avseende på vad som slogs fast beträffande koncernföretag i det ovannämnda REVLONfallet⁷⁷. Diskussionerna i målen tenderar nämligen att ge stöd för en koncern som önskar göra uteslutande marknadsuppdelningar baserade på varumärkesrättigheter⁷⁸.

I fallet *Castrol Ltd. v. Automotive Oil Supplies Ltd.* innehade ett av Burmah Oil Co. helägt dotterbolag i Storbritannien rättigheterna till bl.a. varumärket CASTROL GTX för smörjningsolja med en viss viskositet. Ett annat helägt dotterbolag i Kanada sålde där en olja med annan viskositet under samma benämning. Denna parallellimporterades till Storbritannien. På de så importerade oljebehållarna och på oljeförpackningarna fanns en tryckt upplysning om att oljan var tillverkad på licens av det kanadensiska bolaget samt att försäljning av behållarna inte innefattade någon rätt till användning av kännetecknet CASTROL GTX utanför Kanada.

Domstolen fann till att börja med att deklarationen innebar att de inskränkningar i möjligheterna att föra talan mot annans användning av ett varumärke som anges i Sec. 4 (3)(a) inte var tillämpliga, och att det alltså här var fråga om ett intrång. REVLONfallet befanns alltså inte vara prejudicerande, eftersom det där kunnat inläsas ett konkludent accepterande av moderbolaget till märkesanvändningen. Här låg i stället en överenskommelse till grund, som förbjöd det kanadensiska bolaget att använda det i fallet omstridda varumärket utanför Kanada.

Till detta kom, framhöll domstolen, att det var skilda oljekvaliteter som marknadsförts under beteckningen GASTROL GTX. Använd-

⁷⁴ Se Cornish s. 570 f.

⁷⁵ H.C., Ch. 22.4 1983, GRUR Int. 1984 s. 362.

⁷⁶ Se [1989] R.P.C. s. 497.

⁷⁷ Se Kroher, GRUR Int. 1984 s. 363 ff. o. GRUR Int. 1989 s. 324.

⁷⁸ Se Krohers kommentarer på anförda ställen.

ningen av den kanadensiska oljan riskerade att leda till att kunder blev missnöjda, vilket i sin tur riskerade att skada det brittiska dotterbolaget. Sådana skador på den engelska marknaden befanns vara tillräckliga skäl för att vägra den kanadensiska oljans försäljning under den i Storbritannien, för det brittiska bolaget, skyddade beteckningen.

COLGATEfallet är det senaste i den serie av avgöranden som snävar in de ursprungligen gjorda bestämningarna i REVLONfallet⁷⁹. Här påstod med framgång den brittiska varumärkesinnehavaren, Colgate U.K., passing off och varumärkesintrång gentemot en parallellimportör. Colgate U.K. hade sedan 1972 tillverkat COLGATE-tandkrämer för Storbritannien, vilka såldes under beteckningarna "Colgate Great Regular Flavour" och "Colgate Blue Minty Gel", samt sedan 1986 även "Colgate Tartar Control" och "Colgate Junior". Företagets samtliga tandkrämer kännetecknades av att stora forskningsinsatser legat bakom framtagningen och stora resurser hade använts på marknadsföringen, vilken även betonat de gynnsamma medicinska effekterna hos tandkrämssorterna.

Parallellimportören hade på den brasilianska marknaden köpt upp COLGATEtandkräm, som var lovligt utsläppt där. Den brasilianska tandkrämen, som marknadsfördes under beteckningarna "Colgate Creme Dental Menta Natural" och "Colgate Creme Dental Fluor-gard com Fluor MFP", hade ett mycket fördelaktigt pris. Produkterna var dock, enligt bevisupptagningen i målet, av betydligt sämre kvalitet vad gällde de förebyggande egenskaperna än de COLGATEtandkrämer som tillverkades och marknadsfördes av det brittiska företaget.

Till bilden hör att såväl Colgate UK som den brasilianske producenten, Colgate-Palmolive Limitada, var dotterbolag till Colgate US. Det amerikanska moderföretaget var märkesinnehavare för Brasilien, där det brasilianska dotterbolaget arbetade som licenstagare. Det kan också tilläggas att det brasilianska bolagets möjligheter att exportera tandkräm under namnet COLGATE enligt licensavtalet hade begränsats till några andra sydamerikanska länder. De globala försäljningsrättigheterna till COLGATE innehades i stället av ett särskilt bolag, Colgate-Palmolive Global Trading, med säte hos moderbolaget.

Såväl Court of Appeal som Chancery Division fann att marknadsföringen av de Brasilientillverkade COLGATEtandkrämerna

⁷⁹ Se Alexanders kommentar, [1989] 12 EIPR s. 456 ff.

utgjorde passing off, eftersom det brittiska bolaget, som tillverkade och marknadsförde COLGATE i Storbritannien, sedan åtskilliga år gjort sig vida känt för kvaliteten på sina just där tillverkade produkter. Därmed kunde, enligt domstolarna, de brittiska konsumenterna förvänta sig att vad de köper under COLGATE är en produkt som innehåller fluor och som är verksam mot tandlossning.

Den brasilianska "Mental Natural com Fluor" innehöll visserligen också fluor, men motsvarade inte alls den brittiska kvaliteten. Det ansågs mot denna bakgrund finnas risk för att de brittiska konsumenterna skulle vilseledas att tro att det bestod affärsförbindelser mellan det brittiska och det brasilianska företaget och att kvaliteten var motsvarande. Därmed skulle alltså kunna föreligga ett goodwillutnyttjande. Till stöd för den argumentationen anfördes ett antal tidigare avgöranden beträffande passing off⁸⁰.

När det gällde frågan om varumärkesintrång anfördes REVLON-avgörandet, som dock ansågs väsentligen skilja sig från det föreliggande fallet på grund av de väsentliga olikheterna mellan de parallellimporterade COLGATEprodukterna och de nationellt framställda⁸¹. Här utförde vidare såväl Falconer J. (Chancery Division) som Slade L.J. (Court of Appeal) att vad gällde det brasilianska märket stod Colgate U.S. som ende innehavare, och vad beträffade Storbritannien var Colgate U.K. den ende registrerade användaren.

Till skillnad från i REVLONfallet, vilket inte innefattade några försäljningsbegränsningar med avseende på det amerikanska moderföretaget, förelåg här dessutom begränsningar i det brasilianska företags exporträttigheter. Mot denna bakgrund fanns det, enligt engelsk rätt, inte någon möjlighet för parallellimportören att åberopa sig på Sec. 4 (3)(a). Denne fälldes alltså även för varumärkesintrång.

Sammanfattningsvis kan konstateras att parallellimport är tillåten när varumärkesrätten innehas på samma hand i export- och importland. Vidare framgår av HEIDSIEKmålet att kvalitetsskillnader i en sådan situation inte spelar någon avgörande roll för att kunna hävda en importrätt. Mycket tydliga kvalitetsskillnader kan dock föranleda att marknadsföring under samma märke blir ansedd som passing off. Det får antas att såväl CASTROLfallet som COL-

⁸⁰ Star Industrial Co. v. Yap Kwee Kor, (1976) F.S.R. s. 256; Anheuser-Busch, [1984] F.S.R. s. 413 (464).

⁸¹ Jfr. ovan.

GATEfallet tillfredsställer det tidigare gällande kravet på just väsentliga skillnader.

Efter REVLONavgörandet ansågs det vara sannolikt att alla samband mellan skilda innehavare i export- och importland skulle komma att bedömas inskränkt, d.v.s. det fanns en tendens att se koncernförhållanden - men också förhållandet mellan licensgivare och licenstagare - som en enhet, eftersom marknadsuppdelning baserad på varumärkesrättigheter inte var önskvärd. Endast om en registrerad licenstagare också själv tillverkade varorna i fråga, hade han eventuellt möjlighet att hävda en oberoende rätt baserad på att det är hans ursprung som uppfattas genom märkesanvändningen.

När det gäller koncernförbindelser ger dock COLGATE- och CASTROLavgörandena en ny bild. Att varumärkesrätten utgår från en och samma källa kan inte längre anses tillräckligt för att göra en parallellimport tillåtlig enligt brittisk rätt. Den inhemska registreringen har i COLGATEfallet betraktats som en uteslutande rättighet, som kan åberopas gentemot annan som marknadsför lovligt utsläppta varor med samma märke, och detta trots att märket kontrollerades av samma moderbolag. Att det var "äkta" olja respektive tandkräm, stammande från en licensierad tillverkare, tycks inte ha tillmätts någon avgörande betydelse.

Det återstår att spekulera om i vilken utsträckning de föreliggande kvalitetsskillnaderna spelat någon roll för den varumärkesrättsliga bedömningen. Det står klart att dessa varit avgörande för framgången med talan om passing off i COLGATEmålet. Såsom diskussionen förs förefaller det dock sannolikt att det, oavsett kvalitetsskillnaden, bedömts vara varumärkesintrång att införa den brasilianska tandkrämen i detta fall. Detta bestyrks även av att passing off inte var åberopad i CASTROLfallet. Däremot följer av REVLONfallet att svaranden knappast kunnat fällas för passing off, om kvalitetsskillnaderna inte hade förelegat⁸²

Frankrike

Fransk rätt har traditionellt värnat om den ensamställning på marknaden som en näringsidkare har i egenskap av märkesinnehavare och generalagent. Detta skydd har dock i första hand inte

⁸² Jfr. även Alexander, [1989] 12 EIPR s. 458.

uppnåtts enligt de varumärkesrättsliga bestämmelserna, utan talan har grundats på den allmänna skadeståndsbestämmelsen i Art. 1382-1383 code civil⁸³.

Rättsläget beträffande tillåtligheten av parallellimport har ansetts tämligen osäkert. Det har dock lutat åt en importstoppsrätt för den franske varumärkesinnehavaren, utom i det fall det varit innehavaren själv som lovligen släppt ut de märkesförsedda varorna i ett annat land. År 1969 träffade emellertid kassationsdomstolen ett avgörande som innebar en avvikelse från den dittills gällande dominerande uppfattningen, det s.k. KÖRTINGfallet⁸⁴. Efter ett antal nya avgöranden i kassationsdomstolen under 1987 och 1988 får emellertid anses att rättsläget återgått i riktning mot ett absolut områdesskydd för den franske varumärkesinnehavaren.

Fransk varumärkesrätt lägger huvudvikten vid tredje mans efterbildande av ett varumärke, och ett eventuellt vilseledande beträffande det kommersiella ursprunget spelar en underordnad roll. Det är själva reproduktionen av märket som utgör ett intrång, oavsett hur detta sedan används⁸⁵. Denna huvudregel omfattar även annans användning av märket för sin försäljning, exempelvis i annonsering eller annat, vilket numera också tydligt har klargjorts i Art. 27 ff. varumärkeslagen⁸⁶ jämförda med Art. 422 nr. 2e Code pénal. Straffbestämmelsen uttalar att den som utan innehavarens tillstånd använder ett varumärke skall straffas. Ett straffbart beteende har dock traditionellt inte ansetts föreligga om parallellimportören använt märket i reklam för att ange att han haft de parallellimporterade varorna till försäljning, och inget annat missbruk förekommit⁸⁷.

De just skildrade bestämmelserna kompletteras emellertid av regler mot illojal konkurrens som utbildats med utgångspunkt i skyddet mot förväxlingsfara. Det legala stödet finns, som nämnts, i de skade-

⁸³ Se Ulmer/Krasser nr. 745 ff.

⁸⁴ Se cass. 17.4 1969, R.I.P.I.A. 1970 s. 5, GRUR Int. 1971 s. 276.

⁸⁵ Se Beier, IIC 1979 s. 30 f. m. hänv.

⁸⁶ Loi sur les marques de fabrique, de commerce ou de service av 31.12 1964, J.O., 1 s. 12; se samma inställning i POLYCOLOR, NJA 1968 s. 458, NIR 1968 s. 404, GRUR Int. 1968 s. 22; därom vidare nedan.

⁸⁷ Se Krasser, GRUR Int. 1971 s. 257 m. hänv.

ståndsrättsliga generalklausulerna, Art. 1382-1383 Code civil⁸⁸. Enligt dessa har det bl.a. ansetts vara en plikt att respektera exklusivavtal mellan två andra parter. Det är framför allt mot den bakgrunden som parallellimport i regel har kunnat stoppas enligt fransk rätt⁸⁹.

Fallet KÖRTING handlade om en radiohandlare som importerade varor från Tyskland till Frankrike. Varorna var lovligen märkta i Tyskland. I Frankrike innehades rätten till märket KÖRTING Radio av den franske generalagenten. Denne förde talan mot parallellimportören och hade framgång i två instanser. Kassationsdomstolen förklarade emellertid appellationsdomstolens dom för ogiltig i vad den franske generalagenten tilldömts skadestånd för varumärkesintrång och illojal konkurrens. Kassationsdomstolen framhöll att det inte kunde vara fråga om något varumärkesintrång, eftersom försäljningen avsåg KÖRTINGvaror som just KÖRTINGvaror. Detta var inte heller vilseledande, och någon form av illojal konkurrens utöver vilseledande hade inte åberopats i processen.

Till bakgrunden hör dock att fallet bedömdes enligt den tidigare gällande 1857 års varumärkeslag⁹⁰, som endast reglerade ett förfalskningsdelikt ("contrefaçon" eller "imitation frauduleuse") enligt Art. 7 och 8. Därför står det tämligen klart att en situation som den i det ovannämnda MAJAavgörandet i Tyskland⁹¹ skulle inte ha givit anledning till några problem enligt fransk rätt. Varor som förts ut på marknaden av den franske märkesinnehavaren själv, kunde aldrig grunda varumärkesintrång ("contrefaçon"), även om de släppts ut utanför Frankrike. Med andra ord, en varumärkesinnehavare kunde inte stoppa importen av sina egna lovligen utsläppta varor⁹².

I KÖRTINGfallet var det dock inte fråga om samme varumärkesinnehavare på två sidor om en gräns, utan den tyske varumärkesinnehavaren var klart åtskild från den franske. Möjligtvis kan det vara av intresse att det franska märket före andra världskriget innehafts av den tyska firman, men att det hade blivit beslagttaget av den franska staten. Via denna hade det sedan kommit i den franske varumärkes-

⁸⁸ Se vidare Bernitz s. 430 ff.

⁸⁹ Se Kunz-Hallstein s. 38 m. hänv.; Krasser GRUR Int. 1971 s. 258 f.

⁹⁰ Loi sur les marques de fabrique et de commerce, Bull. des loi, 11e, s. B 514 nr. 4720.

⁹¹ Se ovan Västtyskland.

⁹² Se Krasser, GRUR Int. 1971 s. 257.

innehavarens besittning.

Det finns i målet ett uttalande av kassationsdomstolen om att appellationsdomstolen inte lagt någon vikt vid förvärvsomständigheterna, vilket tyder på att kassationsdomstolen däremot ansett att dessa omständigheter kunnat spela en roll för utgången i målet⁹³. Kassationsdomstolen betonade nu i stället att det inte innefattas i varumärkesrättens syften att bidra till att möjliggöra en marknadsuppdelning.

Grundläggande är att kassationsdomstolen - visserligen med det föreliggande fallets begränsningar - avvisat tillämpligheten av regler om illojal konkurrens, vilket i varje fall innebär att konkurrensreglerna inte kan åberopas i samtliga parallellimportssituationer. Vidare framhöll kassationsdomstolen varumärkesrättens syften som en avgörande bedömningsgrund. Kassationsdomstolens relativt knapphändiga uttalanden får tolkas som att parallellimport och eventuella möjligheter att stoppa sådan import skall bedömas utifrån den varumärkesrättsliga regleringen⁹⁴.

I KÖRTINGfallet hade parallellimportören i reklam återgivit KÖRTINGmärket för att tala om att han förde sådana parallellimporterade varor. Detta förhållande togs dock inte speciellt upp av kassationsdomstolen, lika litet som frågan om apparaterna endast hade ett äkta KÖRTINGchassi, medan övriga delar stammade från en fransk firma, vilket hade påståtts av käranden i underrätten. Utgången i fallet kan därför delvis ses som ett resultat just av att underrätterna fastställt varumärkesintrång i en situation, där det inte fanns några bestämmelser som täckte ett sådant intrång för den aktuella situationen. Därför har kassationsdomstolen uttalade om att appellationsdomen saknade lagstöd och inte kunde stå kvar ansetts vara väl grundat⁹⁵.

Skälet till att talan i KÖRTINGfallet rubricerades som avseende varumärkesintrång kan föras tillbaka på att i dittillsvarande praxis en "action en revendication" eller en "action en usurpation" hade utgjort intrångstalan enligt Art. 544 Code civil med stöd i Art. 2 1857 års

⁹³ Se Krasser, GRUR Int. 1971 s. 258.

⁹⁴ Se Krasser, GRUR Int. 1971 s. 260.

⁹⁵ Jfr. även Krasser, GRUR Int. 1971 s. 276.

lag⁹⁶. En sådan talan stod alltså principiellt till märkesinnehavarens förfogande enligt den förhärskande meningen fram till KÖRTINGfallet. Det förefaller dock vara ostridigt i målet att det enligt franskt synsätt inte varit fråga om något otillåtet anbringande av annans varumärke, och marknadsföringen av de parallellimporterade varorna kunde då inte heller vara vilseledande⁹⁷.

KÖRTINGfallet innebar alltså att en generalagent, lika litet som den ursprunglige märkesinnehavare själv, kunde stoppa varor som stammade från ett annat land, om de hade släppts ut där med tillverkarens/den ursprunglige varumärkesinnehavarens tillstånd. En sådan importstoppsrätt hade tidigare ansetts finnas för den franske generalagent som var märkesinnehavare, och avgörandet uppfattades som en klar försämring av dennes ställning.

Nu har emellertid rättsläget, som antytts inledningsvis, ytterligare förändrats genom ett antal nya avgöranden i kassationsdomstolen. Enligt dessa, som bl.a. rört parallellimport av parfym, har det nämligen ansetts straffbart att marknadsföra den parallellimporterade parfymen på den franska marknaden, trots att den i utlandet blivit lovligt utsläppt av originaltillverkaren eller marknadsförts där med dennes tillstånd. Marknadsföringen i Frankrike har bedömts vara intrång i den mån märkesinnehavaren inte givit sitt uttryckliga tillstånd.⁹⁸ Den franske varumärkesinnehavaren kan alltså i enlighet med denna nya praxis fullständig kontrollera vidaredistributionen av sina varor, exempelvis med ett selektivt urval av återförsäljare.

Sammanfattningsvis gällde redan innan KÖRTINGfallet uppfattningen att en varumärkesinnehavare inte kunde göra en marknadsuppdelning, om han själv var innehavare av varumärkesrätten i import- och exportland. KÖRTINGfallet innebar vidare att inte heller en generalagent på grund av sin franska varumärkesrätt tycktes kunna stoppa import av lovligt utsläppta varor. Generalagenten kunde dock på grund av sin franska ensamrätt fortfarande förbjuda parallellimportören att "missbruka" märket. Som nämnts innefattas inte i sådant missbruk användning av märket vid annonsering för parallellimporterade varor, om parallellimporten i sig är olovlig.

⁹⁶ Se Kunz-Hallstein s. 40 f.

⁹⁷ Jfr. även cass. comm. 13.12 1988, PIBD 1988 III s. 293, [1989] 9 EIPR s. D-161.

⁹⁸ Se cass. 18.5 1987, GRUR Int. 1988 s. 687; samt vidare cass. 18.4 1988, PIBD 1988 III s. 557 o. 559; jfr. även cass. 24.2 1987, GRUR Int. 1988 s. 686.

Senare års avgöranden i kassationsdomstolen leder emellertid till att slutsatserna från KÖRTINGfallet måste revideras. Parallellimport tycks nu endast vara tillåten i den mån den franske varumärkesinnehavaren lämnar sitt tillstånd.

Beträffande licenstagares rättsställning torde därtill i första hand vara att räkna med att den licenstagare som också är varumärkesrättsinnehavare har en möjlighet att på basis av sin ensamrätt stoppa oönskad parallellimport. Slutligen måste dock framhållas att vad gäller handel mellan medlemsländer i EG har naturligtvis EGs konkurrensrätt och regler om fria varurörelser tagit över det nationella systemet⁹⁹.

Schweiz

Utgångspunkt för den schweiziska inställningen till parallellimport är inte oväntat territorialitetsprincipen¹⁰⁰. Denna har dock, inte minst på grund av den förhärskande uppfattningen i schweizisk doktrin¹⁰¹, kommit att ges en någon annan innebörd än vad som ovan framhållits som den riktiga tolkningen av denna komplicerade princip. Grundinställningen i Schweiz - som inte heller strider mot den ovan presenterade tolkningen - är att ingen handling utanför territoriet kan verka rättsgrundande för eller inverka på den schweiziska rättens bestånd. Internationell konsumtion är inte accepterad. Detta förklaras dock i Schweiz med territorialitetsprincipen som sådan, och inte med den frihet denna ger att i varje land bestämma vilken konsumtion som skall tillämpas.

Av speciell betydelse för den rättspraxis som utvecklats är §§ 1, 6bis och 24 c) i den schweiziska varumärkeslagen¹⁰². § 1 st. 2 slår fast att syftet med varumärkesrätten endast är att ge en näringsidkare möjlighet att skilja sina varor från andras på marknaden. § 6bis möjliggör beträffande koncernmärken att parallellt med den natio-

⁹⁹ Se exv. Ets. Consten S.A. and Grundig-Verkaufs GmbH v. EEC Commission, Case 56/64 och 58/64; samt vidare nedan.

¹⁰⁰ Jfr ovan.

¹⁰¹ Se exv Troller, Immaterialgüterrecht, I (1968) s. 150 ff, 332 ff; samt dens. kommentar till BGE 86 II s. 272, GRUR Int. 1961 s. 294 - PHILIPS; jfr. Kunz-Hallstein s. 29 f. kritisk.

¹⁰² Bundesgesetz betr. den Schutz der Fabriks- und Handelsmarken, MSchGg.

nelle varumärkesinnehavaren (exempelvis ett dotterbolag) också registrera koncernen/moderbolaget eller något annat bolag tillhörigt koncernen som rättsinnehavare. Varumärkesrätten kan på detta sätt innehas av flera¹⁰³.

Till bilden hör också att enligt schweizisk rätt kan, i likhet med i Västtyskland, varumärkesrättigheter inte överlåtas annat än i samband med överlåtelse av rörelsen, eller del av denna¹⁰⁴. En licenstagares ibruktagande av ett varumärke tillfredsställer dock det schweiziska kravet på användning av märket med avseende på en licensgivares eventuella senare behov. Däremot gäller inte motsvarande regel för en koncerns ibruktagande av ett koncernmärke. Användningstvånget tillfredställs i detta fall inte automatiskt genom ett dotterbolags användning av koncernmärket¹⁰⁵. För att denna också skall kunna tillgodoräknas moderbolaget, eller koncernen som sådan, måste det schweiziska dotterbolaget lämna sitt medgivande¹⁰⁶.

§ 24 skyddar varumärkesinnehavaren mot handlingar som riskerar att innebära ett vilseledande beträffande kommersiellt ursprung, varvid tillåtligheten av parallellregistrering enligt § 6bis kan sägas vara villkorad av § 24. Enligt punkten c) förbjuds särskilt handel med sådana vilseledande produkter. § 24 blir av speciell betydelse i fall av parallellimport. Visserligen har, som ovan framgått, märkningen av varorna i utlandet inte någon som helst betydelse för den schweiziska rätten. Men vid import är ett i utlandet applicerat varumärke, som är identiskt eller förväxlingsbart med den schweiziska rättsinnehavarens registrerade märke, att betrakta som intrång i dennes rätt, om införsln sker utan samtycke¹⁰⁷. Denna huvudregel har visat sig vara giltig också i koncernförhållanden.

Därvid visar sig § 6bis bli avgörande. Är märkesinnehavaren den-
samme - eller en av rättighetsinnehavarna - såväl i exportlandet som i importlandet Schweiz kan den i Schweiz registrerade rättighets-

¹⁰³ Jfr dock § 11 som understödjer uppdelningen av ett märke på skilda länder så att det kan utnyttjas och skydda skilda innehavare.

¹⁰⁴ Se vidare nedan novellen om Trademark merchandising.

¹⁰⁵ Jfr. ovan betr. Västtyskland.

¹⁰⁶ Se Troller: Immaterialgüterrecht I (1983) s. 275 ff.

¹⁰⁷ Se Troller II (1971) s. 762; BGE 97 II s. 172, GRUR Int. 1972 s. 175 - IN-DOMETHACIN.

innehavaren inte hindra parallellimporten dit. Detta framgår av fallet LUX¹⁰⁸ där en mycket likartad situation som i det ovan beskrivna brittiska REVLOnfallet förelåg¹⁰⁹.

LUXtvålar, som stammade från Unilevers dotterbolag i U.S.A. och var lovligt utsläppta på marknaden där, sidoimporterades till Schweiz. Unilevers schweiziska dotterbolag, som emellertid var ensam innehavare av den schweiziska varumärkesrätten, motsatte sig parallellimporten. Utgången av tvisten inför den schweiziska högsta instansen, Bundesgericht (BG), blev i LUXfallet rakt motsatt det brittiska REVLONavgörandet. Parallellimporten ansågs som varumärkesintrång i Schweiz, eftersom varumärkesinnehavaren inte var densamme.

Det skall dock påpekas att BG i ett fall som rörde parallellimport av PHILIPSprodukter har uttalat att koncernmärkens ursprungshänvisningsfunktion skall anses generellt försvagad. Sådana märken uppfattas normalt inte ange en viss tillverkare eller ett visst säljande företag. Den främsta hänvisning som koncernmärken ger är just koncerntillhörigheten. Slutsatsen blir då att om märkningen inte innebär en speciell hänvisning till det schweiziska dotterbolaget, så kan detta trots allt inte hindra parallellimporten. Detsamma får anses gälla om någon särskild registrering enligt § 6bis inte har gjorts. Utpekade däremot just det schweiziska bolaget på något sätt blir rättsläget det omvända¹¹⁰.

Det sistnämnda förhållandet belyses av OMOfallet, som rörde tvättmedel¹¹¹. Det schweiziska dotterbolaget Sunlight, ingående i Unileverkoncernen, hade ensamt innehaft varumärkesrätten till OMO sedan 1919. Tillverkningen av OMO för den schweiziska marknaden skedde där. När OMOförpackningar från Sunlight, Hamburg, också tillhörigt Unilever, dök upp i affärerna sökte det schweiziska bolaget stoppa parallellimporten. Detta hade framgång. Avgörande för utgången var två förhållanden. För det första var det schweiziska Sunlight ensamt innehavare av varumärkesrätten; någon parallell koncernregistrering fanns inte. För det andra fanns det kvalitetsskillnader

¹⁰⁸ BGE 78 II s. 264, GRUR Int. 1953 s. 42.

¹⁰⁹ Se ovan Storbritannien v. not 68 ff.

¹¹⁰ Se PHILIPS op. cit. resp. LUX op. cit.

¹¹¹ BGE 105 II s. 49, GRUR Int. 1979 s. 569.

mellan det tyska OMOtvättmedlet och det schweiziska.

BG uttalade med hänvisning till sitt LUXavgörande att "när en koncern inte låtit registrera märket för sig i Schweiz och inte heller brukar detta som koncernmärke där, kan en inländsk märkesinnehavare motsätta sig införsel till landet av likadant märkta varor". BG markerade också, i anledning av att svaranden åberopade det ovannämnda tyska CINZANOavgörandet, ett avståndstagande från den tyska inställningen med internationell konsumtion¹¹².

Det kunde i fallet ändå ifrågasättas om OMO verkligen stod som en speciell hänvisning till det schweiziska företaget och dess varukvalitet, eller om OMO kunde uppfattas som ett koncernmärke. Det senare borde då i enlighet med PHILIPSAvgörandet leda till att importstoppsmöjligheten ändå inte förelåg. I denna situation blev de påvisade kvalitetsskillnaderna avgörande. Dessa uppfattades som väsentliga. Det tyska tvättmedlet hade "blå korn", det hade en annan doft och det var mindre skonsamt än det schweiziska.

Visserligen uttalade BG med hänvisning till ett tidigare avgjort fall att en varas speciella fördelar inte har något med ursprungsfunktionen att göra såsom denna definieras i § 1 st. 2 MSchG¹¹³. Domstolen framhöll dock att de schweiziska konsumenternas kvalitetsföreställningar trots allt har betydelse för bedömningen av ett eventuellt vilseledande, också för det fall märket tillhör en koncern. En speciell kvalitet kunde göra att märket skulle hänföras till just ett visst företag inom koncernen. Det befanns här vara fallet.

OMOfallet kom alltså att klart skilja sig från PHILIPSFallet, som rörde det internationellt registrerade märket för en världskoncern. I det fallet ansågs i praktiken inte heller någon risk föreligga för vilseledande beträffande det kommersiella ursprunget. BG avvisade också svarandens argument att reklamen för OMO skedde över gränserna från en central instans. Att parallellimporten, som i detta fall, skedde mellan ett Emland och ett EFTAländ ansågs inte heller föranleda annan bedömning¹¹⁴. BG betonade att frihandelsavtalet mellan Schweiz och EG har ett helt annat syfte än EGFördraget. Medan det förra syftar till frihandel avser det senare en tullunion

¹¹² Se Troller: Immaterialgüterrecht, I (1983) s. 278 not 204.

¹¹³ Se BGE 99 II s. 108, GRUR Int. 1975 s. 62 - SILVA.

¹¹⁴ Se även Bernitz, NIR 1981 s. 47 not 16; jfr. dock det 1988 framlagda förslaget om ändringar av den schweiziska patentlagen som innefattar en konsumtion av patenträttigheter mellan Schweiz och EG.

mellan medlemsländerna¹¹⁵.

Sammanfattningsvis gäller alltså att en schweizisk känneteckens-innehavare åtnjuter skydd mot parallellimport på grund av sin varumärkesregistrering. Det schweiziska dotterbolag till en koncern som är innehavare av varumärkesrättigheter har dock en något svagare ställning än andra fristående bolag. För det första har moderbolaget/andra koncernbolag rätt att parallellt bli registrerade som varumärkesinnehavare. För det andra har ett dotterbolag ingen möjlighet att stoppa parallellimport, om det inte är just dotterbolaget som märkningen särskilt förknippas med. En sådan ursprungsidentifikation kan dock ske, om exempelvis de schweiziska produkterna skiljer sig från andra koncern tillhöriga produkter med avseende på väsentliga egenskaper.

Benelux

Beneluxländerna har hört till de länder som traditionellt anlagt en formalistisk syn på varumärkesrätten. Det avgörande för att kunna förbjuda oauktoriserad import av varumärkta produkter är vem som är den nationellt registrerade varumärkesinnehavaren, inte hurvida ursprungshänvisningen är i grunden riktig och det eventuellt är "äkt" och lovligt utsläppta varor som importeras under den skyddade beteckningen. Praxis är visserligen inte särskilt omfattande i Belgien¹¹⁶ och Luxemburg. I Nederländerna har dock även den högsta instansen värnat om den som haft en nationell registrering i förhållande till en parallellimportör, trots att varorna i exportlandet varit lovligt märkta¹¹⁷.

Negativa konsekvenser av ett sådant synsätt, i form av från samhällssynpunkt kanske oönskade möjligheter till marknadsuppdelning och kontroll av prissättningen, har domstolarna i någon mån sökt

¹¹⁵ Se GRUR Int. 1979 s. 571; jfr även Kucsko, GRUR Int. 1980 s. 138 ff. (142). För definition av frihandelsområde resp. tullunion, se Art. XXIV GATT.

¹¹⁶ För tidigare belgiska fall rörande parallellimport, se van Bunnan a.a. s. 298 ff. betr. EMAIL DIAMANT, (cass. 23.5 1945, Ing.-Cons. 1949 s. 34), där parallellimport inte ansågs vara "contrefaçon" av samme märkesinnehavares rätt och s. 310 ff. ett antal fall med oenhetliga attityder.

¹¹⁷ Se Beier, GRUR Int. 1968 s. 16 m. hänv. till Hoge Raad 29.4 1965, BIE 1965 s. 119 - GRUNDIG.

motverka med hjälp av kartellrättsliga bestämmelser. Därtill har en restriktiv inställning intagits till vad som kunnat anses som missbruk eller skenöverenskommelser i syfte att skapa förutsättningar för en marknadsuppdelning¹¹⁸.

Den nederländska inställningen framgår med stor tydlighet av det av domstolen i Breda avgjorda OMO-fallet¹¹⁹ och ett identiskt fall beträffande PERSIL av den 31 december 1968¹²⁰. Fallen avgjordes före ikraftträdandet av den uniforma beneluxiska varumärkeslagen, vilken dock i sak endast förändrade rättsläget med avseende på parallellimport Beneluxländerna emellan¹²¹. I det nederländska OMO-fallet var det, precis som i det ovannämnda schweiziska, fråga om parallellimport av OMOTvättmedel från Tyskland, samtidigt som det i Nederländerna fanns en generalagent.

Såväl det tyska företaget som det nederländska tillhörde Unilever-koncernen. Detta förhållande ansåg den nederländska domstolen dock inte spela någon roll för bedömningen av om parallellimporten skulle anses utgöra intrång i den nederländska varumärkesrätten, trots att det kunde förutsättas att bägge företagens varumärkesrättigheter härstammade från ett och samma moderbolag. Avgörande för domstolen var i stället att den nederländske varumärkesinnehavaren var ett nederländskt bolag, alltså en självständig juridisk person med säte i Nederländerna. Därmed hade detta bolag också ett rättmätigt intresse att förhindra att varor med samma märke som dess varor - eller ett förväxlingsbart märke - marknadsfördes i Nederländerna.

Domstolen uttalade att det för bedömningen av varumärkesintrånget inte spelade någon roll att användningen av OMOvarumärket på de tyska förpackningarna - vilka naturligtvis var försedda med tysk text - i Nederländerna knappast kunde innebära att konsumenterna riskerade att vilseledas beträffande det kommersiella ursprunget. De nederländska konsumenterna skulle ha rätt att förvänta sig att vad som var märkt med OMO i Nederländerna också i kvalitet och

¹¹⁸ Se Hoge Raad 17.2 1961, GRUR Int. 1961 s. 417 - BLAUPUNKT; samt vidare Ulmer/Baeumer nr. 602; jfr. dock Consten and Grundig v. EEC Commission, Case 56/64, 58/64, där den i Nederländerna accepterade marknadsuppdelningen ansågs strida mot Art. 85 Romfördraget. Betr. det fallet, se även Bernitz s. 377 m. hänv.

¹¹⁹ Se GRUR Int. 1969 s. 204.

¹²⁰ Se KG 127/68.

¹²¹ Se vidare nedan.

sammansättning motsvarade vad de normalt erhöll där.

Eftersom sådant OMO som såldes i Tyskland tillverkades av tyska Sunlight, var det alltså möjligt - något som domstolen dock uttryckligen anger var obekant - att de tyska och det nederländska tvättmedlen inte överensstämde helt i kvalitet¹²². Det skall i en sådan situation, framhåller domstolen, inte vara möjligt att avyttra tyskt tvättmedel på den nederländska marknaden så att en parallellimportör kan dra nytta av den goodwill som det nederländska företaget byggt upp för sina produkter.

OMOfallet är intressant inte minst mot bakgrund av att domstolen tämligen kategoriskt avvisar tanken på att förbudet av parallellimporten skulle strida mot Romfördraget, vilket EG-domstolens praxis har visat att det torde göra¹²³. Domstolen medgav visserligen att det kan finnas fall där ensamrättigheter och deras effekt på marknadsuppdelningsmöjligheter kan komma i konflikt med Romfördragets konkurrensbestämmelser, men så icke i detta fall.

Uppfattningen att Romfördraget tillåter utövandet av territoriella ensamrätter stöddes i målet på bl.a. avgörandet Parke Davis & Co v. Probet Reese¹²⁴. Eftersom målsättningen här inte varit att utöva kontroll över prissättningen, måste den nationella ensamrätten upprätthållas gentemot annan som i Nederländerna använde samma varumärke som hade blivit registrerat där. Argumentationen visar alltså med stor tydlighet den inledningsvis anförda formalistiska synen på den nationella ensamrätten. Varumärken behandlades inte annorlunda än exempelvis patent¹²⁵.

Införandet av den uniforma beneluxiska varumärkeslagen, som trädde i kraft 1 januari 1971 har, som nämnts, inte inneburit någon förändring i förhållande till parallellimport till Belgien, Nederländerna och Luxemburg, bortsett ifrån att varumärkesrätten nu innefattar samtliga tre Beneluxländer¹²⁶. Enligt Art. 13 A kan innehavaren av ett

¹²² Jfr. det schweiziska OMOfallet ovan, där specifika kvalitetsskillnader påvisades.

¹²³ Se Centrafarm v. Wintrop, Case 16/74, där varje tveksamhet om konsumtionen av varumärkesrättigheter i handeln mellan EGs medlemsländerna får anses vara undansopad; se vidare Beier, IIC 1979/1 s. 20 f; jfr. Gotzen, GRUR Int. 1970 s. 245 ff (257 ff).

¹²⁴ Case 24/67.

¹²⁵ Jfr. Beier, GRUR Int. 1968 s. 16.

¹²⁶ Jfr. Art. 33 med övergångsbestämmelser för nationella rättigheter som förvärvats före 1971.

varumärke förhindra varje användning av detta vid import till eller försäljning inom Benelux, i den mån märket utnyttjas på produkter som inte stammar från innehavarens egen verksamhet. Parallellimport är alltså liksom tidigare endast lovlig när importerade varor härrör från samme varumärkesinnehavare.

I samband med diskussionerna om en bibehållen endast nationell konsumtion av varumärkesrättigheter för andra fall framgår av de nederländska förarbetena att det ansågs ligga ett skyddsbart konsumentintresse bl.a. i att de varor som betalas för inte är förfalskade. Därtill att det också är ett rättfärdigat intresse för ett företag som arbetar på en nationell marknad att kunna arbeta relativt ostört på denna marknad, eftersom hans prissättning är beroende av nationella förhållanden. Denna grundsats om att varje företag som framställer och försäljer varor på en nationell marknad skall skyddas med en ensamrätt, gäller också för det fall företaget tillhör en koncern¹²⁷.

Det är annorlunda endast när en tillverkare eller en återförsäljare är rättsligt och ekonomiskt förbundna, och dessa förbundna företag också marknadsför en och samma vara. Under sådana förhållanden kan de inte längre på grund av en varumärkesrätt upprätthålla geografiska gränser. Som redan framgått är den beneluxiska synen att endast om det föreligger ett missbruk av varumärkesrätten kan denna genombrytas genom EGs regler om fria varurörelser (Art. 30, 36) och förbud mot konkurrensbegränsande avtal (Art. 85). Den inställningen ansågs också vid ikraftträdandet av den beneluxiska varumärkesrätten vara helt i linje med - och till och med mer långtgående - än EG-rätten¹²⁸.

Sammanfattningsvis gäller alltså för Benelux att parallellimport i princip kan stoppas vid gränsen till Benelux, såvitt inte också de importerade varorna är identiska med de varor som säljs inom Benelux och alltså lovligen utsläppta i exportlandet av samme varumärkesinnehavare som i Benelux. Genom den praxis som har utvecklats av EG-domstolen förefaller dock denna grundinställning i stort att få vika vad beträffar handel mellan EGs medlemsstater¹²⁹.

¹²⁷ Se Gotzen, GRUR Int. 1970 s. 256 f.

¹²⁸ Se Gotzen, GRUR Int. 1970 s. 257, 258, vilken finner stöd för denna argumentation bl.a. i det nederländska GRUNDIG-målet op. cit. och argumenterar emot kommissionens meddelande beträffande inställningen till parallellimport i ett italienskt fall rörande REMINGTON RAND, se dens. op. cit. s. 258 m. hänv. i not 44.

¹²⁹ Se vidare nedan.

Däremot lär den endast nationella konsumtionen få fullt genomslag vad gäller parallellimport från ett land utanför den Gemensamma Marknaden.

Den Europeiska Gemenskapen

EGsystemet för varumärken är tänkt att bygga på samexistens mellan harmoniserad nationell rätt med territoriellt begränsad giltighet och centralt förvärvade varumärkesrättigheter giltiga för hela den Gemensamma Marknaden. Den varumärkesförordning som förutses träda i kraft som lag för hela den Gemensamma Marknaden innehåller i förslagets Art. 11 en regel om att rätten till ett EG-varumärke konsumeras inom hela EG. Motsvarande återfinns också i det harmoniseringsdirektiv som utfärdats och som skall ha lett till efterföljd före utgången av 1992¹³⁰. Syftet är alltså att alla typer av varumärkesrättigheter skall anses konsumerade inom Gemenskapen sedan lovligt märkta varor en gång släppts ut på marknaden där.

Den för närvarande gällande nationella varumärkesrätten i de skilda Egländerna har dock alltsedan Romfördragets tillkomst 1958 påverkats av dess Art. 30. Enligt Romfördragets Art. 3 och 30 är kvantitativa exportrestriktioner och åtgärder med motsvarande verkan förbjudna. I Art. 36 görs visserligen ett undantag från förbudet i Art. 30 med avseende på bl.a. just "industriell och kommersiell äganderätt", men det undantaget gäller endast i den mån restriktioner eller import/exportförbud på grund av sådana rättigheter inte utgör vare sig ett medel för godtycklig diskriminering eller en förtäckt begränsning i handeln mellan medlemsstaterna.

Genom att Art. 36 av EGdomstolen uttryckligen har tolkats såsom ett rättsmissbrukskriterium, som skall hållas åtskilt från ensamrättens speciella föremål, har konflikter kunnat undvikas med nationell lagstiftning och rättspraxis. Såsom missbruk har dock betecknats när varumärkesrättigheter kan användas att förbjuda import till eller omsättning mellan medlemsstaterna av varor som stammar från varumärkesinnehavaren själv eller från någon som är ekonomiskt eller

¹³⁰ Se Art. 7 jfr. m. Art. 16 st. 2 av First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), O.J. 11.2 1989 No. L 40/1.

kontraktsmässigt bunden till honom i en annan medlemsstat¹³¹.

Från den Gemensamma Marknadens ståndpunkt är en konstlad marknadsuppdelning inte endast oönskad, utan står i klar strid med EGrättens grundidé. EGDomstolens praxis, baserad på reglerna fria varurörelser inom Gemenskapen enligt Art. 30 och 36 Romfördraget, har därför lett till en princip om konsumtion av bl.a. varumärkesrättigheter inom EG, oavsett att varumärkesförordningen inte ännu har trätt i kraft och oavsett att ett antal medlemsländer endast tillämpar nationell konsumtion så snart varumärkesrättigheter i skilda länder inte också innehas av samma person.

Som ovan framkommit gäller detta tämligen entydigt bl.a. Benelux, Frankrike och Italien, samt något mindre entydigt Storbritannien med varierande praxis. Detta kan på gott eller ont få praktisk betydelse för svenska företag som handlar med dessa länder. Såsom EGFörordningen är formulerad lär dessa stater nu komma att införa endast EGkonsumtion, också för det fall varumärkesinnehavaren är den samme innanför som utanför EG.

Beträffande övriga länder, bl.a. Danmark och Västtyskland, vilka hittills tillämpat en internationell konsumtion av varumärkesrättigheter också på generalagent- och licensförhållanden är det ännu svårt att förutsäga hur den nya konsumtionsregeln kommer att tillämpas i förhållande till tredje land som Sverige. Trots en nästan 100-årig tradition av internationell konsumtion, förordar den tyska industrin idag enbart EGkonsumtion. Om detta också kommer att få genklang i BGH återstår ännu att se.

Det har visserligen på sina håll hävdats att konsumtionsbestämmelsen i EGDirektivets Art. 7 st. 1 - som är likalydande med förslaget till EGFörordning - ger möjlighet att tolka den föreskrivna EGkonsumtionen som en minimiregel¹³². EGkommissionen är dock av uppfattningen att olikheter från ett land till ett annat vad gäller konsumtion riskerar att skapa hinder i handeln mellan medlemsstaterna, varför det inte finns något utrymme för en extensiv tolkning av bestämmelsen¹³³.

På grund av den praxis beträffande parallellimport av immaterialrättsligt skyddade alster som utbildats i EGDomstolens avgöranden

¹³¹ Se Beier, GRUR Int. 1989 s. 611 m. hänv.

¹³² Se Beier, GRUR Int. 1989 s. 615.

¹³³ Se Marengo s. 39.

kan idag det egentliga behovet av ett EGvarumärke ifrågasättas¹³⁴. Det utgör inte längre vare sig en förutsättning för det fria varuflödet eller för förverkligandet av den "inre marknaden" 1992¹³⁵. Detsamma gäller strävandena till harmonisering av övriga immaterialrättigheter.

Beträffande varumärken har dessutom situationen ytterligare förändrats i denna riktning genom tilläggsprotokollet till Madridkonventionen från juni 1989, vilket - om det ratificeras av de EGstater som för närvarande står utanför Madridsamarbetet - ytterligare har utvidgat möjligheterna att genom en central ansökan erhålla varumärkesrättigheter med giltighet för hela EGmarknaden.

De principer som har applicerats i avgöranden enligt Romfördragets Art. 30, 36 (om fria varurörelser) och 85, 86 (mot konkurrensbegränsning) har alltmer utkristalliserat sig som generella regler, trots att ett domstolsavgörande i sig endast rör det enskilda fallet. Den upprepning av vissa grundprinciper med avseende på immaterialrättigheter, vilka genomsyrat EGdomstolens avgöranden, torde för varumärken och parallellimport kunna sammanfattas i följande punkter¹³⁶.

- Innehavaren av en varumärkesrätt kan inte motsätta sig import av märkta produkter som han själv, eller någon som har haft hans tillstånd, fört ut på marknaden i en annan EGstat¹³⁷. Denna regel täcker alltså in såväl när det är fråga om samme rättinnehavare, ursprunglig rättsinnehavare och generalagent som ursprunglig rättsinnehavare och licenstagare.

- Innehavaren av en varumärkesrätt i en EGstat kan inte heller hindra import dit av märkta produkter som förts ut på marknaden i en annan EGstat av den som är innehavare av en parallell rättighet, om bägge immaterialrättigheterna har ett gemensamt ursprung. Regeln omfattar exempelvis licensierade rättigheter och koncernbolag med självständigt registrerade rättigheter, men är i EGdomstolens

¹³⁴ Jfr. betr. patent även Blok, NIR 1975 s. 431, 452.

¹³⁵ Se Single European Act, signed at Luxembourg 17 February, 1986 and at The Hague 28 February 1986.

¹³⁶ Jfr. även Eccles, *les nouvelles*, September 1989 s. 112 ff., spec. s. 116; samt Pehrson: EG och immaterialrätten s. 91 f. Det bör därvid märkas att EG-domstolen inte talar om "konsumtion" av rättigheter.

¹³⁷ Det tongivande fallet är Case 16/74, *Centrafarm v. Wintrop*, op. cit.; se vidare Pehrson: EG och immaterialrätten s. 61 ff.

praxis än mer långtgående, vilket har kritiserats¹³⁸. Den innefattar även tillåtligheten av ompackning i vissa situationer¹³⁹.

• Innehavaren av en varumärkesrättighet i en medlemsstat kan däremot hindra import av sådant som har förts ut på marknaden i en annan EGstat utan hans tillstånd, och som är förväxlingsbart med det i importlandet skyddade märket, eftersom existensen av varumärkesrättigheter är en fråga för nationell rätt. Har alltså två separata varumärkesrätter till sins emellan förväxlingsbara kännetecken förvärvats i skilda medlemsländer, kan innehavarna förhindra import till det land där de åtnjuter ensamrätt av varor försedda med det förväxlingsbara kännetecknet - d.v.s. den normala intrångssituationen. En förutsättning för möjligheterna att utöva varumärkesrätten i ett EGländ är dock att importstoppet inte innebär en konstlad marknadsuppdelning¹⁴⁰.

• Innehavaren av en varumärkesrätt i en EGstat kan också hindra import dit av märkta varor från en icke-EGstat, trots att det varumärke som det är fråga om har ett gemensamt ursprung eller till och med innehavaren i import- och exportland är densamme. Förutsättningen för att i en sådan situation kunna stoppa importen är dock naturligtvis att en sådan möjlighet följer av den nationella rätten, såsom exempelvis i Benelux och Italien.

Att skilda kvaliteter är av underordnad betydelse i förhållande till EGrättens starka betoning på fria varurörelser visar bl.a. det västtyska fallet om "LICHTENHEINER SPEZIAL HELL"¹⁴¹. Ett bryggeri i Tyskland hade tillverkat öl för export till Frankrike. Det ölet, som

¹³⁸ Se "Kaffee Hag" (HAG I), Van Zuylen Frères v. Hag, Case 192/73, där gemensamt ursprung också ansågs innefatta verksamheter som inte längre hade några samband; se vidare om fallet i Pehrson: EG och immaterialrätten s. 65 ff. m. hänv.

För närvarande ligger ett nytt Hagmål (HAG II) - Case 10/89 till avgörande i EGDomstolen. Situationen är den omvända i förhållande till Hag I. BGH har begärt att EGDomstolen skall klargöra sin praxis beträffande gemensamt ursprung såsom denna utvecklades i HAG I. HAG II rör att den ursprunglige innehavaren av varumärket försöker hindra marknadsföring av kaffe som stammar från ett land i vilket dennes innehav av varumärket hade blivit exproprierat; jfr. även Pharmon v. Hoechst, Case 19/84.

¹³⁹ Se Pfizer v. Eurim-Pharm, Case 1/81, och Centrafarm v. American Home Products Corp., Case 3/78.; jfr. dock Hoffmann La-Roche v. Centrafarm, Case 102/77; vidare Pehrson: EG och immaterialrätten s. 71 ff.

¹⁴⁰ Se Terrapin Ltd. v. Terranova Industries, Case 119/75.

¹⁴¹ GRUR 1989 s. 359. För tidigare belägg av samma tes, se Loewenheim, GRUR Int 1971 s 260 ff. (s. 264).

endast var avsett för export, var inte framställt enligt de dåvarande föreskrifterna för öl som såldes i Västtyskland, vilket endast fick vara baserat på naturliga ämnen. När reexport från Frankrike skedde till Västtyskland sökte det tyska bryggeriet stoppa importen. Talan hade dock ingen framgång, eftersom Art. 36 inte innehåller någon regel som möjliggör undantag från Art. 30 vad gäller parallellimport¹⁴².

Norden

Varumärkesrättens territorialitetsprincip, liksom dess konsumtionsprincip, framgår av 4 § i de nordiska varumärkeslagarna. Vidareförsäljning av en lovligt märkt produkt är tillåten. Av det svenska varumärkeslagförslaget kan också utläsas att den som här i riket är innehavare av ett skyddat kännetecken har möjlighet att ingripa mot annan, som utan hans medgivande tillhandahåller varor under ett förväxlingsbart kännetecken, även om detta utomlands har blivit lovligt anbragt¹⁴³.

Situationen blir dock den omvända om samme varumärkesinnehavare har skydd för sitt varumärke i såväl import- som exportlandet. Med samme varumärkesinnehavare likställs att rättigheterna i export- eller importland innehas av hans generalagent eller liknande¹⁴⁴, så att det föreligger ett starkt samband mellan den ursprunglige och den nationelle rättsinnehavaren¹⁴⁵. Det är dock en förutsättning för parallellimportens lovlighet att varan inte är väsentligt förändrad¹⁴⁶.

Det har numera ansetts oförenligt med varumärkeslagstiftningens syften att förbjuda import av känneteckensförsedda varor som är lagligt utsläppta av känneteckensinnehavaren själv eller av någon som står i ett rättsligt beroendeförhållande till denne¹⁴⁷. Denna grundinställning har dock inte alltid varit förhärskande i hela Norden.

¹⁴² Jfr. även Redies, [1989] 6 EIPR s. 192.

¹⁴³ Se SOU 1958:10 s. 240.

¹⁴⁴ Se prop. 1960:167 s. 66 f., 71.

¹⁴⁵ Se NJA 1967 s. 458, NIR 1968 s. 404, GRUR Int. 1968 s. 22.

¹⁴⁶ Jfr. även 35 § 2 st. varumärkeslagen.

¹⁴⁷ Se Bernitz/Karnell/Pehrson/Sandgren s. 147; Koktvedgaard, JFT 1970 s. 236.

I *Danmark* har det traditionellt inte ansetts utgöra ett varumärkesintrång, när en parallellimportör tagit in lagligen märkta varor¹⁴⁸. Detta har ansetts gälla även då den danske märkesinnehavaren inte varit den ursprunglige märkesinnehavaren i exportlandet, utan denne i Danmark har varit representerad av en självständig generalagent som innehaft varumärkesregistreringen i eget namn¹⁴⁹. Den danska synen har varit att så långt det är fråga om "äkta" varor skulle en annan inställning stå i strid med varumärkeslagens syften¹⁵⁰. Under speciella omständigheter har dock hänsyn kunnat tas till den lokale varumärkesinnehavarens avsättningsintresse¹⁵¹. Någon ändring av inställningen till parallellimport har inte skett i och med införandet av 1959 års varemærkelov, tillkommen i nordiskt samarbete.¹⁵²

I *Finland* finns bl. a. ett HDavgörande angående parallellimport enligt den tidigare gällande 1889 års varumärkesförordning, vilken numera är ersatt med 1964 års varumärkeslag. En importör av kameror hade direkt på den tyska marknaden köpt upp ett parti FELICIAkameror och sålde dessa i Finland. Varumärkesrätten för Finland innehades i eget namn av tillverkarens huvudagent där. Likafullt bedömdes sidoimporten vara tillåten i samtliga tre instanser, eftersom de importerade kamerorna var försedda med varumärket FELICIA av tillverkaren själv.

I *Norge* aktualiserades frågan om varumärkets räckvidd i ett parallellimportfall 1984 i Oslo byrett¹⁵³. Omständigheterna var i korthet följande. Levi Strauss & Co i USA äger ett antal norska registrerade varumärken. Levi Strauss Norway A/S är ett helägt dotterföretag som importerar och säljer koncernens produkter till detaljister i Norge. Dotterbolaget har för denna sin verksamhet rätt att använda sig av koncernens varumärken.

¹⁴⁸ Se exv. UfR. 1889 s. 604 (H); UfR. 1907 s. 3 (SH); UfR. 1913 s. 307 (SH); UfR. 1928 s. 1029 (SH); UfR. 1953 s. 753 (H); UfR. 1959 s. 847 (H).

¹⁴⁹ Se exv. UfR. 1928 s. 1029; jfr. Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 173 f. kritisk till denna praxis.

¹⁵⁰ Se exv. UfR. 1983 s. 923 (H) - BRITISH LEYLAND; mer betr. detta fall nedan i novellen om Skadestånd; vidare Koktvedgaard, JFT 1970 s. 240 f. ibid.

¹⁵¹ Se Koktvedgaard, JFT 1970 s. 241.

¹⁵² Jfr. även nedan den svenske departementschefens uttalande.

¹⁵³ Se NIR 1987 s. 381; mer betr. detta fall nedan i novellen om Skadestånd.

Ett postorderföretag importerade på egen hand lovligt utsläppta LEVI's jeans från utlandet. Postorderföretaget hade därtill använt LEVI's varumärke i annonser för dessa varor. Straussbolagen anklagade postorderföretaget för varumärkesintrång jämlikt § 4 varumärkeslagen. Detta företag försvarade sig med att parallellimport var tillåten enligt norsk rätt. Eftersom importen avsåg äkta varor, vilka var försedda med det aktuella varumärket, måste det också vara tillåtet att använda detta i reklam.

Domstolen konstaterade inledningsvis att saken rörde en grundläggande konflikt mellan varumärkesinnehavarens intresse att värna sin ensamrätt och det allmänna samhällsintresset av effektiv konkurrens. Därefter slog rätten fast att enligt norsk rätt kunde parallellimport normalt inte stoppas på varumärkesrättslig grund. På frågan om hur långt parallellimportören då fick gå i det att han använder eller åberopar varumärket gjordes följande uttalande.

Eftersom varumärkesrättens grundläggande funktion är ursprungshänvisning, ligger det i känneteckensinnehavarens ensamrätt att det är han - och ingen annan - som har rätt att märka varor med det skyddade kännetecknet. Under förutsättning av att det är samma varor som i övrigt identifieras med märket på marknaden, kan en parallellimportör sälja sådana av innehavaren märkta varor. Denne kan också i sin marknadsföring få tala om varifrån varan kommer, hur den kan användas, samt att han över huvud taget säljer varor av ett bestämt märke.

På grund av varumärkesrättens exklusivitet, som tillkommer innehavaren, kan parallellimportören däremot inte använda sig av kännetecknet på ett sätt som innebär att det skulle kunna uppfattas föreligga någon typ av förbindelse mellan honom och varumärkesinnehavaren. Sådant bedöms som varumärkesintrång. Parallellimportören kan inte heller utan samtycke i sin marknadsföring använda sig av logotyper, figurmärken, slogans eller dylikt som är varumärkesrättsligt skyddat för innehavaren. I de flesta fall är endast ett neutralt återgivande av ordmärket tillåtet. För det aktuella fallet, där svaret hade utnyttjat LEVI's märke och logotype i annons, skulle detta innebära att återgivande av ordmärket endast kan accepteras i den mån detta sker i samma typografi och grad som den övriga annonstexten¹⁵⁴.

I Sverige förefaller inställningen under 1884 års lag ha varit att en

¹⁵⁴ Jfr. även Gundersen/Bernitz s. 466 ff.

varumärkesinnehavare inte kunde stoppa parallellimport av varor som var utsläppta med hans tillåtelse¹⁵⁵. Däremot gällde att om en generalagent för ett utländskt företag stod som den formelle svenske varumärkesinnehavaren, kunde denne stoppa import av i utlandet av huvudmannen lagligen märkta varor¹⁵⁶. I NJA 1960 s. 457 (PRESTIGE) slogs också fast just att en generalagent som var innehavare av varumärkesskydd i Sverige kunde hindra sidoimport¹⁵⁷.

Grundregeln enligt 1884 års lag ansågs alltså vara att den ensamåterförsäljare som hade fått en rättighet registrerad i eget namn skulle vara skyddad i denna egenskap. Han kunde då också beivra parallellimport av huvudmannens lovligt märkta varor till Sverige¹⁵⁸. Denna regel har med rätt kritiserats för att den bl.a. innebar möjligheter till ensidig priskontroll på varumärkesrättslig grund¹⁵⁹.

Vid tillkomsten av 1960 års varumärkeslag diskuterades motsvarande situation enligt 4 § 1 st. i lagförslaget:

”Rätt till varukännetecken enligt 1-3 §§ innebär, att annan än innehavaren icke må i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt, däri inbegripet jämväl muntlig användning. Vad nu sagts skall gälla oavsett om varan tillhandahålles eller är avsedd att tillhandahållas här i riket eller utomlands eller ock hit införes. Är i fall som avses i 2 § kännetecknet inte inarbetat i hela riket, gäller rätten endast inom det område där kännetecknet är inarbetat”.

Av ordalydelsen gick det alltså fortfarande inte att utläsa annat än att den som innehade varumärkesrätten, exempelvis en generalagent, skulle kunna hindra sidoimport av varor som märkts av huvudmannen. Mot en sådan tolkning talar inte heller utredningens kommentar¹⁶⁰. Avsikten var dock uppenbarligen en annan, åtminstone vad

¹⁵⁵ Se Svea hovrätt 29.9 1932, NIR 1933 s. 148 - HIS MASTER'S VOICE.

¹⁵⁶ Se vidare Heiding s. 47 not 3 m. hänv. t. NJA 1932 B 873.

¹⁵⁷ Jfr. även NJA 1936 s. 118, NIR 1936 s. 134 - MC CORMICK och DEERING.

¹⁵⁸ Se NJA 1931 s. 169 - MOSETIG BATTIST; samt Bernitz i SOU 1966:48 s. 149 f.; dens., NIR 1965 s. 63.

¹⁵⁹ Se Heiding s. 47.

¹⁶⁰ Jfr. SOU 1958:10 s. 239 f.

beträffar generalagenter och företrädare för den ursprungliga varumärkesinnehavaren med en liknande nära anknytning. Departementschefen uttalade nämligen¹⁶¹:

”Om fabrikanten själv innehar registreringen, följer av allmänna varumärkesrättsliga grundsatser att han inte kan förhindra att av honom försålda och märkta varor vid vidareförsäljning tillhandahålles under det ursprungliga märket; det torde också gälla där vidareförsäljningen sker i ett annat land. Motsvarande bör enligt min mening gälla även om fabrikanten icke själv registrerat märket i Sverige men den som har gjort det kan sägas inneha registreringen på fabrikantens vägnar. I regel torde detta vara händelsen beträffande en generalagent. Enligt min mening bör man med en rimlig tolkning av förevarande lagbestämmelse kunna uppnå tillfredsställande resultat och jag finner ej anledning att uppställa särskilda undantagsregler i nu berört avseende”¹⁶².

Vilka dessa ”allmänna varumärkesrättsliga grundsatser” var precisades inte närmare¹⁶³. Det kanske också vore riktigare att betrakta den omsvängning i förhållande till tidigare rådande praxis som här kom till uttryck i ett allmänt konkurrensrättsligt perspektiv. Vid tidpunkten för 1960 års lagstiftning hade konkurrensfriheten kommit att få en helt annan och dominerande ställning i svenskt rättstänkande¹⁶⁴. Möjligheten till marknadsuppdelning på basis av varumärkesrättigheter tedde sig främmande i detta nya klimat.

Utgångspunkten i svensk rätt efter 1960 blev alltså att en i Sverige verksam generalagent inte kan hindra sidoimport av varor som har märkts av huvudmannen, även om generalagenten står som innehavare av den svenska märkesregistreringen. Han innehar nämligen denna endast som ett utflöde av tillverkarens/huvudmannens rätt. Motsvarande gäller i koncernförhållande eller där märkesinnehavaren eljest intar en osjälvständig ställning i förhållande till huvudmannen.

Detta framgår också klart av det ovan åberopade POLYCOLOR-

¹⁶¹ Se Prop. 1960:167 s. 71.

¹⁶² Första lagutskottet instämde i departementschefens uppfattning, L1U nr 30 1960 s. 34.

¹⁶³ Se även Lögdberg, JFT 1986 s. 241 f.

¹⁶⁴ Se därtill Bernitz s. 410 ff., spec. s. 423 ff.

målet¹⁶⁵. Hårmedel, försedda med varumärkena POLYCOLOR och POLYLOCK köptes upp hos återförsäljare i Tyskland och såldes i Sverige. Den svenske varumärkesinnehavaren, ett danskt företag som tillhörde samma koncern som den ursprunglige tyske varumärkesinnehavaren, gjorde gällande varumärkesintrång. Högsta domstolen ansåg att det danska företaget intog en osjälvständig ställning i förhållande till denne, varför parallellimporten var tillåten. Importören fälldes dock för varumärkesintrång, eftersom han själv applicerat varumärket på svenska bruksanvisningar.

I POLYCOLORMålet gjorde HD dock en viktig reservation i förhållande till uttalandet om generalagentens avsaknad av en importstoppsrätt, nämligen: "...i allt fall om varan till sin beskaffenhet överensstämmer med de varor som i detta fall tillhandahålls under varumärket". Här indikeras alltså att kvalitetsskillnader skulle kunna föranleda en annan bedömning, och det kan uppmärksammas att det inte sagts "väsentliga" kvalitetsskillnader¹⁶⁶.

Exakt hur stor skillnad som skall föreligga för att varan till sin beskaffenhet inte skall anses överensstämma med vad som tillhandahålls under varumärket framgår ju inte. Det torde dock krävas en variation som är uppenbar för konsumenterna för att parallellimporten i ett sådant fall skall kunna stoppas. Det gäller inte minst som varor över tid brukar förändras utan att det föranleder producenten till särskilda påpekanden om kvalitetsförskjutningarna, om inte dessa, såsom förbättringar, kan användas som ett argument i marknadsföringen.

Uttalandet visar dock tydligt på att den svenska varumärkeslagstiftningen inte uteslutande ser till varumärkets ursprungshänvisningsfunktion som lagens skyddsobjekt, utan även till dess goodwill på marknaden - och ett visst mått av konsumentskydd. Kvalitetsaspekten återfinns i såväl 4 § 3 st. som 35 § varumärkeslagen. Medan det förstnämnda stället primärt tar sikte på skyddet av varumärkesinnehavarens goodwill, får den senare regeln om förbud mot vilseledande kännetecken anses vara av en annan karaktär och i grunden ha konsumenterna som skyddsobjekt¹⁶⁷.

¹⁶⁵ NJA 1967 s. 458, NIR 1968 s. 404, GRUR Int. 1968 s. 22; se vidare betr. fallet, Holmqvist s. 316 f.; Pehrson s. 312 ff.; Blok s. 189 f.; Bernitz, NIR 1981 s. 47 ff.

¹⁶⁶ Jfr. ovan beträffande det väsentlighetsrekvisit som får anses krävas i motsvarande situation enligt brittisk och västtysk rätt.

¹⁶⁷ Jfr. även SOU 1958:10 s. 244 ff, resp. s. 328.

Ytterligare ett fall angående parallellimport har sedan avgjorts, nämligen rörande LEVI's jeans¹⁶⁸. I detta fall fälldes en parallellimportör för att i sin marknadsföring ha utnyttjat det av Levi Strauss & Co inregistrerade varumärket. Däremot ansågs parallellimporten i sig tillåten. Hovrätten anförde POLYCOLORfallet och uttalade att den som vidareförsäljer varor, som av fabrikanten försetts med varumärke, är berättigad att tillhandahålla varan under det av fabrikanten åsatta märket och att vidareförsäljaren även "bör äga rätt att på övligt sätt använda märket exempelvis i annonser och annan reklam för varan"¹⁶⁹.

Hovrätten framhåller att i "övligt sätt" ligger att varumärket måste få komma till synes i samband med att själva varan exponeras. Däremot får parallellimportören inte använda produktens varumärke i sin marknadsföring på sådant sätt att han tillgodogör sig märkets goodwill för sin egen rörelse genom att låta denna sammankopplas med varumärket. Detta ansågs dock ha skett i och med att svaren hade skickat ut postkort som reklam med en avbildning av LEVI's märke (applicerat på jeans)¹⁷⁰.

Högsta domstolen fastställde hovrättens dom, men två justitieråd var skiljaktiga. *Lars K. Beckman* framhöll att enligt hans mening det föreföll att ligga i själva tillåtligheten av parallellimporten att importören inte endast får använda märket på varan, men också varumärket i sig, exempelvis vid annonsering för den. Vidare yttrade han att det inte var helt klart vad som avsågs med "övligt bruk", men att detta främst torde ta "sikte på fall då ett varumärke kan skadas genom att parallellimportören använder det i en marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare..."¹⁷¹. Uttrycket skulle alltså då i första hand vara kopplat till goodwillskyddet, vilket är en intressant tanke mot bakgrund av att parallellimporten i sig är tillåten¹⁷².

Sammanfattningsvis kan konstateras beträffande svensk rätt att

¹⁶⁸ NJA 1988 s. 543, NIR 1989 s. 233.

¹⁶⁹ Jfr Oslo Byretts inställning, ovan v. not 153.

¹⁷⁰ Se NIR 1989 s. 258 f; fallet är även behandlat nedan i novellen om Skadestånd.

¹⁷¹ Jfr. Bernitz utläggning av begreppet "övligt bruk", NIR 1981 s. 50f.

¹⁷² Betr. just fråga om ersättning enbart för goodwillskador vid parallellimport, se vidare nedan novellen om Skadestånd.

företag i koncernförhållande betraktas som en varumärkesrättslig enhet - under förutsättning att varukvaliteten överensstämmer mellan koncernföretagen. Detsamma gäller förhållandet mellan huvudman och generalagent. Av HDs uttalande i POLYCOLORMålet följer dock att i annat fall argumentet "äkt" vara och enbart ursprungshänvisning inte räcker för att göra parallellimporten tillåtlig. Det tycks snarare vara så att ursprungshänvisningen anses bli vilseledande, och därmed ett varumärkesintrång skulle föreligga, om inte varukvaliteten är densamma. Därmed skulle svensk rätt inta en annan attityd än framför allt tysk rätt, där kvaliteten spelar en underordnad roll¹⁷³.

I *Västtyskland* anses kvalitetsskillnader hos samme varumärkesinnehavare vara hans ensak. Vid kvalitetsvariationer inom rimliga gränser får han i princip stå sitt eget kast och själv bära risken av en goodwillförlust. Endast när den nationelle varumärkesinnehavaren är en tillverkande licenstagare har han möjligtvis en chans att hävda en egen rätt i förhållande till licensgivarens parallellimporterade produkter.

Den svenska inställningen förefaller också att vara en annan än exempelvis *beneluxisk*, *schweizisk* eller nyare *brittisk* rätt, med en mer formalistisk utgångspunkt. Såsom kvalitetsaspekten kommit till uttryck i dessa länders avgöranden har den kommit att innebära mer ett försvar för protektionism än utgöra ett naturligt utflöde av varumärkesrättsliga grundprinciper.

Föreliggande svensk praxis ger ingen direkt ledning för vad som gäller i förhållande till licenstagare här i landet. Det får dock mot bakgrund av POLYCOLORfallet primärt antas att, i än högre grad än ett koncerntillhörigt bolag, en svensk licenstagare med egen tillverkning av varor som på visst sätt skiljer sig från licensgivarens torde ha tämligen goda chanser att kunna skydda sig mot parallellimporterade varor från dennes tillverkning. Det skulle vidare kunna antas att den i tysk doktrin omnämnda NESCAFÉsituationen skulle kunna få en annan lösning i Sverige än i *Västtyskland*, där hittills kvalitetsargument generellt tycks ha fått vika för ursprungshänvisningsargumentet.

Att den formella ursprungshänvisningen, alltså till förmån för den nationelle varumärkesinnehavaren, skall vara utslagsgivande när en licenstagare visserligen har upparbetat den svenska marknaden för sig, men tillhandahåller samma varukvalitet som licensgivaren, är kanske

¹⁷³ Jfr även tidigare brittisk rätt ovan.

inte lika givet¹⁷⁴. Han har ju som regel dragit nytta av det (välkända) ursprungliga märket för att uppnå sin hemmamarknadsposition. Därför förefaller den rimligaste lösningen vara - åtminstone om märket är välrenommerat - att inte medge någon importstoppsrätt för den nationelle varumärkesinnehavaren/licenstagaren i denna situation.

Sidoimportens tillåtlighet till trots har i såväl svensk som norsk rätt slagits fast att parallellimportören inte själv får befatta sig med varumärket i dess genuina form på ett sådant sätt att kopplingar riskerar att uppstå mellan varumärkesinnehavaren och parallellimportören. Han får endast på neutralt sätt tala om att han har varorna i fråga till försäljning. Så torde också rättsläget vara i *Danmark* och *Finland*¹⁷⁵. Detta kan jämföras med *Frankrike*, där en parallellimportör utan att begå intrång kan annonsera med exempelvis en logotype. Detta anses inte vara "missbruk". Om parallellimporten i sig är tillåten är det också tillåtet att utnyttja varumärket såsom detta är för att göra köparna uppmärksamma på att varan finns till försäljning.

Avslutande synpunkter

Det avgörande för att tillfredställa varumärkesrättens begränsade klassiska syften - vilka inte innefattar att ge känneteckensinnehavaren någon exklusiv distributionsrätt, möjligheter till marknadsuppdelning eller prisdifferentiering¹⁷⁶ - är om en vara som marknadsförs under ett visst märke också härrör från det angivna ursprunget¹⁷⁷. Det kan därtill generellt anses strida mot de kommersiella intressena om en viss rättighetsinnehavare skulle kunna hindra vidare distribution av originalvaror som importerats utanför hans kontroll, eftersom det skulle innebära en orimlig undersökningsplikt för handeln med

¹⁷⁴ Jfr. Pehrson s. 319 f., som stöder sig på att SOU 1958:10 s. 48 understryker varumärkesrättens värn om goodwill; samt Koktvedgaard. Immaterialretspositioner s. 171 ff.

¹⁷⁵ Se UfR 1983 s. 923 - *BRITISH LEYLAND*, resp. Pokela/Tiili, NIR 1982 s. 423 ff.

¹⁷⁶ Detta har uttalats i ovan cit. praxis från Nederländernas, Schweiz och Västtysklands högsta instanser.

¹⁷⁷ Se Pehrson s. 319.

avseende på vilken väg varorna har tagit ¹⁷⁸.

I den mån varumärkesinnehavaren är densamme i importland och exportland kan han dock på grund av sin varumärkesrätt inte hindra parallellimport. Så långt gäller alltså en internationell konsumtionsprincip i samtliga här studerade länder. Så snart han däremot har upplåtit varumärkesrätten i importlandet till annan, är däremot konsumtionen inte längre entydigt löst. Det gäller även när den rättigheten är ett direkt utflöde av den ursprungliga, exempelvis i generalagent- eller koncernförhållande. Här finns då en stigande skala av internationell konsumtion, där *västtysk*, och även *dansk* rätt, endast i undantagsfall - och under förutsättning i princip av egen produktion - skyddas en nationell licenstagare mot parallellimport av licensgivarens varor.

Den i flera länder¹⁷⁹, inklusive de nordiska, gällande mer generella internationella konsumtionsprincipen inom varumärkesrätten borde dock kunna ses som ett naturligt uttryck för idén att när "äkta" varor en gång har blivit förda ut på marknaden skall den vidare distributionen av varorna inte kunna angripas med en talan om varumärkesintrång. I denna enkla tes kan för varumärkesrättens vidkommande anses ligga inte bara principen om en inländsk konsumtion, utan också att konsumtionen bör vara internationell. Det är nämligen oväsentligt för varumärkesinnehavaren var han marknadsför sina varor, enbart på hemmamarknaden eller också i andra länder¹⁸⁰, själv eller via representanter. Det är just hans märkta varor, och även licenstillverkning ligger normalt under hans kontroll.

En annan lösning av parallellimportproblemet måste därför betraktas som uttalat protektionistisk, eller skulle möjligen kunna uppfattas som "naturrättsligt" färgad, i det att varje land har sin rätt, som var och en på det landets territorium får finna sig i. Det är i varje fall, som ovan visats, ingenting som följer av territorialitetsprin-

¹⁷⁸ Se Beier, GRUR Int. 1968 s. 11. Betr. licenstagares behov av skydd för goodwill se å ena sidan Beier, GRUR Int. 1968 s. 12 ff. och å den andra Koktvedgaard, JFT 1970 s. 241, samt Immaterialretspositioner s. 170 ff; Pehrson s. 320 delar Koktvedgaards syn.

¹⁷⁹ Se betr. exv. U.S.A., Shrimp, North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulations 2/1988 s. 373 ff.; jfr. dock importstopp p.g.a. Sec. 526(a) Tariff Act (1933), se K. Mark Corp v. Cartier, Inc., S. Ct s. 1811 (1988).

¹⁸⁰ Se Beier, GRUR Int. 1968 s. 11.

cipen¹⁸¹. Oavsett rubricering innebär sådana lösningar påtagliga hinder för internationell handel, fri konkurrens och ömsesidig respekt.

Mot tillåtligheten av parallellimport har hävdats att varumärket, om parallellimport tillåts, inte ger någon upplysning om vem varumärkesinnehavaren verkligen är, och att problemet då endast kan lösas genom en sträng tillämpning av territoriet som avgränsning¹⁸². Denna formalistiska menings företrädare anser därtill att önskan om fria varurörelser inte i sig kan utgöra ett bärkraftigt argument för en konsumtionsprincip länder emellan, utan att sådana önskemål bättre kunde tillfredsställas med hjälp av kartellrätten¹⁸³.

Argumentationen stämmer idag illa överens med exempelvis de nya mediernas möjligheter till internationell reklam. Den i och för sig viktiga informationen till konsumenterna om vart de skall vända sig, exempelvis med reklamationer och dylikt, kan enklast lösas med informationsplikt i sådant avseende och är knappast en uppgift för varumärkesrätten att tillgodose.

Mot bakgrund av varumärkets kommunikationsfunktion, vilken tillsammans med ursprungshänvisnings- och individualiseringsmöjligheter utgör grunden för varumärkesrättens viktigaste ekonomiska innebörd¹⁸⁴, kan det däremot finnas anledning att idag i parallellimportssituationer beakta kvalitetsegenskaper hos de märkta varorna. I den mån kvalitetsskillnader är i sak väsentliga kan det ifrågasättas om den traditionella ursprungshänvisningsfunktionen enbart skall få dominera bedömningen om lovlig eller olovlig import. Hur märket i realiteten fungerar på marknaden, d.v.s. dess goodwill, borde också vägas in i bedömningen.

Här finns då två motstridiga moment att ta ställning till, dels konsumenternas rätt att inte behöva bli vilseledda med avseende på kvalitet¹⁸⁵, dels varumärkesinnehavarens rätt till skydd för sin goodwill.

¹⁸¹ Se v. not 41.

¹⁸² Jfr. även ovan betr. Schweiz och Benelux.

¹⁸³ Se Koktvedgaard, JFT 1970 s. 240 f.; jfr. även dens.: Immaterialretspositioner s. 171 ff.

¹⁸⁴ Se Henning-Bodewig/Kur, I s. 4 ff.

¹⁸⁵ Se även Grundregler för reklam, 6 ed, antagen den 10 februari 1987 i New Delhi, Tillämpningsregler, punkt E. Parallellimport:

"Reklam för parallellimporterade varor får inte skapa missförstånd hos konsumenterna om varornas egenskaper eller den service som tillhandahålls; särskild aktsamhet skall iakttagas vid påtaglig avvikelse i dessa avseenden från vad som gäller för de motsvarande varor som i övrigt

Av dessa är kravet på goodwillskydd det mer komplexa. Å ena sidan kan hävdas att den näringsidkare som väljer att - sannolikt av ekonomiska skäl - sälja varor av olika kvalitet på skilda marknader, också själv bör kalkylera in den risk detta innebär för hans goodwill. Han måste räkna med att exempelvis sämre varor avsedda för utlandsmarknader hamnar på en in-landsmarknad. Å den andra innefattar den nationella varumärkesrätt han åberopar sig på ett visst goodwillskydd, vilket han då kan påkalla.

Väljs den klassiska tyska attityden är problemen relativt lätt överkomliga. Parallellimporten är tillåten. Konsumentintresset kan vid behov tillfredsställas medelst krav på information¹⁸⁶. En sådan lösning bortser dock i stort från goodwillskyddet, vilket idag förefaller att vara otillfredsställande. Skall också varumärkets kommunikationsfunktion skyddas, vilket som just anförts förefaller vara rimligt, måste det ankomma på den nationella lagstiftningen att göra en intresseavvägning.

Det torde samtidigt stå klart att även om parallellimportproblemet med åberopande av territorialitetsprincipen innebär att detta måste lösas i varje land för sig, framstår det som utpräglat internationellt. Därför bör nationella lösningar i grunden inte sökas utan ett sneglande på andra länders attityd till samma sak - åtminstone inte om strävan är att underlätta ett internationellt varuflöde och internationell priskonkurrens. Därvid bör alltså även frågan om kvalitetsskillnader beaktas.

Visserligen kan risk för vilseledande sådana i viss utsträckning angripas via andra regelsystem än varumärkesrättens, exempelvis regler om illojal konkurrens, informationsplikt eller passing off. Mot bakgrund av varumärkets verkliga funktion på marknaden förefaller det dock att vara hög tid att i modern känneteckenslagstiftning beakta också varumärkets kommunikationsfunktion, samt att även på denna punkt eftersträva en internationellt bättre samordning.

I detta avseende har den nordiska varumärkeslagstiftningen varit progressiv genom införandet av 35 § 2 st. i den svenska lagen och motsvarande bestämmelser i de övriga länderna. En annan sak är att 35 § 2 st. varumärkeslagen sällan kommit att tillämpas i praxis¹⁸⁷. Själva införandet av bestämmelsen om vilseledande varumärkesan-

finns på marknaden”.

¹⁸⁶ Jfr. 3 § marknadsföringslagen (1975:1418).

¹⁸⁷ Se vidare Pehrson s. 380 ff.

vändning innebär dock i sig just ett erkännande av varumärkets kommunikationsfunktion¹⁸⁸.

En strävan efter internationell samordning av parallellimport-situationer framstår idag som logisk och långt ifrån utsiktslös. För det första är territorialitetsprincipen endast ett system för lösning av konflikter mellan kolliderande rättigheter. För det andra är de funktioner som parallellimporten rör i mycken liten utsträckning beroende av nationella särdrag i lagstiftningarnas materiella bestämmelser, vilka annars brukar utgöra det mest svåröverkomliga hindret vid internationella harmoniseringsförsök.

Det borde därför i grunden finnas utrymme för en mer enhetlig internationell lösning än dagens¹⁸⁹, eller åtminstone en lösning som innebure att länderna i Europa stod närmare varandra än de gör idag. En sådan harmonisering har visserligen skett inom EG, men endast vad gäller handeln mellan medlemsländerna¹⁹⁰. Den där intagna attityden berörs inte särskilt av goodwillproblemet och kommunikationsfunktionen, eftersom de på EGmarknaden marknadsförda produkterna under samma märke förutsätts vara av samma kvalitet.

Den föreslagna lösningen av parallellimportfrågan för EGländerna innebär dock ett drastisk steg tillbaka i förhållande till vissa EGländers gällande praxis, och måste beklagas i den fria konkurrensens namn. Det förefaller därtill sannolikt att den svenska önskan om delaktighet i det europeiska samarbetet kommer att innebära att Sverige därmed också tvingas göra avkall på den i princip rådande internationella konsumtionsprincipen inom varumärkesrätten till förmån för en konsumtion begränsad till den europeiska ekonomiska sfären.

¹⁸⁸ Jfr. även SOU 1958:10 s. 325 ff.

¹⁸⁹ Så Beier, GRUR Int. 1971 s. 93.

¹⁹⁰ Se EGs varumärkesdirektiv op. cit., spec. Art. 7 "Exhaustion of the rights conferred by a trade mark".

Varumärkesrätten som kompletterande designskydd

Om skydd för tredimensionella varumärken

Inledning

Varumärkesrätten har det grundläggande syftet att erbjuda skydd för särskiljande kännetecken. En näringsidkare får en ensamrätt till ett visst kännetecken för att skilja sina varor från andras på marknaden¹. Tack vare detta kan bl.a. undvikas att konsumenterna vilseleds beträffande varornas kommersiella ursprung. Samtidigt har varumärkesinnehavaren möjligheter att bygga upp sin goodwill utifrån den bas som varumärket ger honom².

Enligt åtskilliga länders varumärkeslagstiftning är det möjligt att registrera ett tredimensionellt varumärke, en s.k. get-up, och/eller att åtnjuta varumärkesrätt till en varu- eller förpackningsutstyrsel som har blivit inarbetad. Sådana dubbla möjligheter till skydd finns i exempelvis de nordiska länderna och i U.S.A., medan däremot den franska varumärkesrätten idag endast bygger på registrerade varumärken. I Västtyskland är det inte möjligt att registrera tredimensionella varumärken³, vilket dock inte helt undantar inarbetade sådana kännetecken från skydd⁴.

Typiskt för get-ups är att dessa normalt inte från början har varit avsedda att tjäna som kännetecken för näringsidkarens varor, och den speciella utformningen betraktades kanske inte heller då som så väsentlig. I stället har den utvecklats till att bli viktig på grund av inarbetning. Därav följer att näringsidkaren knappast brytt sig om att söka mönsterskydd för produkten eller förpackningen i fråga vid tiden för dess lansering.

Genom konkurrenternas "intresse" för designen blir han senare medveten om dess särskiljande egenskaper och egenvärde på mark-

¹ Se 1 § varumärkeslagen.

² Varumärkesrätten som goodwillbas är starkt betonad i de svenska förarbetena, se exv. prop. 1960:167 s. 39.

³ Jfr. dock den västtyska acceptansen av *telle quelle*-märken även i detta avseende; vidare därom ovan novellen om Pariskonventionen.

⁴ Se § 25 Warenzeichengesetz (WZG) vom 5.5. 1936 i.d. F vom 2.1 1968 (BGBl. s. 29) om "Ausstattungsschutz"; samt vidare nedan.

naden. Varumärkesrätten (alternativt regler mot illojal konkurrens⁵) kan då vara hans enda möjlighet - om det över huvud taget finns någon - att skydda varornas identitet och den däri inneboende goodwillen.

Eftersom varumärkesrätten generellt varken uppställer nyhetskrav eller är tidsbestämd, föreligger emellertid en risk för att obegränsad tillgång till varumärkesrättsligt skydd för tredimensionella former skulle kunna leda till alltför konkurrenshämmande effekter. Detta gäller inte minst om varumärkesskyddet skulle tillåtas omfatta varans funktionella eller tekniska egenskaper.

En i tiden obegränsad ensamrätt till sådana mer eller mindre tekniskt betingade former, utöver det tidsbegränsade patentskyddet - eller ett Gebrauchsmusterskydd, där sådant finns att tillgå - skulle exempelvis kunna hindra det tekniska framåtskridandet. Det framstår därför som naturligt att där varumärkesskyddet till tredimensionella former är tillgängligt har det av nödvändighet gjorts relativt begränsat, samt att inställningen till varumärkesrätt till utstyrselar är tämligen restriktiv i de flesta länder⁶.

En ytterligare förklaring till detta är också sådana överväganden som att en näringsidkare, efter det att han åtnjutit en tidsbegränsad monopolrätt, enligt exempelvis mönsterskyddslagstiftningen, inte skall kunna ytterligare utvidga denna rätt genom att via ett annat system erhålla skydd under obestämd tid. Detta skulle strida mot själva idéen med tidsbestämda ensamrätter, vilket är den grund som immaterialrättens exklusivitet vilar på.

Det går visserligen att argumentera att en ensamrätt till, åtminstone, de estetiska aspekterna hos en tredimensionell form i grunden knappast utgör något konkurrenshinder. Skyddet är dessutom begränsat till de känneteckensrättsliga aspekterna⁷. Snarare är det väl så att efterbildningar av sådana alster i stället i stor utsträckning riskerar att vilseleda konsumenterna vad gäller kvalitet och ursprung. Trots detta uppställs på sina håll även den s.k. estetiska funktionaliteten - d.v.s. nödvändiga estetiska egenskaper hos alstret - som ett hinder mot att

⁵ Det konkurrensrättsliga skyddet behandlas dock inte här; se därom exv. Levin: Formskydd.

⁶ Generellt om denna problematik, se Schricker i Handbuch des Ausstattungsrechts s. 28 ff. m. hänv.

⁷ Jfr. även SOU 1958:10 s. 249 f.

åtnjuta varumärkesskydd till tredimensionella former. Det gäller exempelvis i Beneluxländerna, Italien och i U.S.A.⁸.

Risken för vilseledande vid efterbildning av distinkta egenskaper hos en vara har emellertid gjort att sådan efterbildning i många länder betraktas som illojal konkurrens. I praktiken betyder det att regler om illojal konkurrens och varumärkesskydd för get-ups kommer att överlappa varandra i efterbildningsfall⁹. Skyddsförutsättningarna är ungefär desamma. En skillnad skall emellertid uppmärksammas. Varumärkesskyddet är som regel endast tillgängligt när varorna är av samma eller liknande slag, medan regler mot illojal konkurrens mer tar sikte på att en näringsidkare skall bete sig tillbörligt i konkurrensen, varvid hans handlingar inte får leda till goodwillskada hos en konkurrent¹⁰.

Utveckling och nuvarande situation

Bruket av att märka varor kan visserligen föras tillbaka till de tidigaste mänskliga kulturerna. Den moderna varumärkesrätten har dock snarare sin förklaring i industrialiseringen än i denna äldre tradition¹¹. I och med industrialismen fanns det plötsligt många som kunde producera samma saker och saluhållandet ägde rum långt ifrån produktionsstället. Därmed hade ett nytt behov uppkommit av att kunna identifiera och särskilja den enes varor från den andres. Detta kunde tillfredsställas genom märkning på varan eller dess förpackning.

Som en bieffekt av självbetjäningssamhället, där varor i stor utsträckning måste kunna tala för sig själva från hyllan, hängaren eller på golvet, har det också blivit uppenbart att varan i sig kan fylla samma identifierande funktion som märkning - ibland kanske till och med effektivare¹². Detta är naturligt nog desto mera sant ju längre och ju mer känd varan blir på marknaden. Dessutom är det inte ovanligt att en designers eller ett företags medvetna, speciella stil

⁸ Se vidare nedan; samt Schricker i Handbuch des Ausstattungsrechts ibid.

⁹ Gränsen mellan känneteckensrättsligt skydd, framför allt inom ramen för oregistrerade rättigheter, och konkurrensrättsligt skydd kan ofta vara svår att dra, se översiktligt Schricker i Handbuch des Ausstattungsrechts s. 9 ff.

¹⁰ Jfr. dock 6 § 2 st. varumärkeslagen.

¹¹ Jfr. även SOU 1958:10 s. 30 ff., 46 f.

¹² Jfr. även SOU 1958:10 s. 104 f.

direkt kan kännas igen¹³. Den fungerar alltså i sig som en ursprungshänvisning, och någon märkning behövs egentligen inte för identifikationen.

Det är mot denna bakgrund inte särskilt anmärkningsvärt att många länders lagstiftning, trots de ovannämnda balansproblemen i förhållande till den fria - eller effektiva - konkurrensen, ändå erbjuder ett visst varumärkesskydd för skilda typer av utstyrlar som kan uppfylla varumärkesfunktionen. En sådan möjlighet finns exempelvis i 1 § 2 st. och i 2 § 2 st. jämförd med 5 § 1960 års svenska varumärkeslag.

Det finns två huvudsakliga typer av varumärkesrättsliga system i världen, vilka utvecklades under senare delen av 1800-talet, nämligen "*first to use*" och "*first to file*"¹⁴. Någon skillnad utöver den grundläggande just i vad avser möjligheterna att skydda tredimensionella kännetecken föreligger dock inte mellan de bägge systemen.

Enligt det förstnämnda konstitueras varumärkesrätten av det första ibruktagandet av kännetecknet. Detta var exempelvis principen i den franska varumärkeslagen av 1857, vilken har betecknats som den första moderna lagstiftningen på området. Under detta system - till skillnad från det nuvarande franska - spelade registreringen endast en deklaratorisk roll, den var inte rättsgrundande¹⁵. Den franska lagen inspirerade till liknande lösningar i en mängd andra länder. Bland dessa märks exempelvis den belgiska lagen av 1879, den schweiziska av 1890, den amerikanska i dess nuvarande form från 1946 och de nya nordiska varumärkeslagarna som tillkom kring 1960.

De tidigare nordiska varumärkeslagarna byggde däremot på registreringsprincipen eller "*first to file*". Den som är först med att göra en varumärkesansökan, är då också den som blir innehavare av varumärket. Enligt ett sådant system görs varumärkesskyddet beroende av märkets existens i ett offentligt register. Denna princip valdes exempelvis för den tyska lagen 1874, den svenska 1884, den nederländska 1893, den österrikiska 1928 och den spanska 1929.

Storbritannien antog emellertid år 1883 ett system som låg mellan dessa bägge extremer. Denna lösning, som har också blivit gällande i så gott som samtliga Commonwealthländer, tillför den som har registrerat ett varumärke en ensamrätt till detta, oavsett tidigare ibruktagande. Registreringen innebär en presumtion om att den som

¹³ Kända exempel på detta är det tyska företaget Braun och det italienska Olivetti.

¹⁴ Se SOU 1958:10 s. 30 ff.

¹⁵ Jfr. även den svenska varumärkesförordningen av år 1866.

är antecknad i varumärkesregistret också är berättigad känneteckens-innehavare, så länge som motsatsen - exempelvis annans tidigare ibruktagande och inarbetning för sig - inte har bevisats. Denna grundstruktur finns kvar även i den gällande Trade Marks Act (1938).

Numera har registreringssystemet erhållit en klart dominerande ställning i världen, visserligen inte sällan kompletterat med vissa rättigheter till inarbetade kännetecken. Därför bygger möjligheten till skydd - också för tredimensionella varumärken - i ett flertal länder på att märket i fråga över huvud taget har registrerats. Registrering är i varje fall den säkraste vägen, även om skydd i ytterligare ett antal länder också kan erhållas utan registrering, under förutsättning att utstyrseln i fråga har inarbetats.

Skyddet i registreringsländer

Bland de länder i Europa som bekänner sig till registreringsprincipen är det i grunden endast i *Frankrike*¹⁶ och *Tjeckoslovakien*¹⁷, där utstyrsel utan tvekan omfattas av varumärkesrätten. Möjligheten av varumärkesrättsligt utstyrselskydd - men inga talande exempel härpå - kan också antas finnas enligt lagstiftningen i *Spanien*¹⁸ och *Portugal*¹⁹, samt i *Polen*²⁰, *Ungern*²¹ och *Rumänien*²². Som förutsättning för skydd i samtliga dessa länder gäller att utstyrseln är väl ägnad att fungera

¹⁶ Jfr. Laws & Treaties, France (1964/1978), Text nr. 3-001, Ind. Prop. 1981/1 Art. 1 och Art. 4 st. 1 jfr. m. Art 4 st. 3.

¹⁷ Se Sbírka zákonů nr. 8/1952 § 2; jfr. även §§ 6 och 12 st. 2, enligt vilka den som har inarbetat ett kännetecken erhåller ett visst skydd jfr. även vidare Dietz i Handbuch des Ausstattungsrecht s. 673 ff., spec. s. 710 ff.

¹⁸ Se Laws & Treaties, Spain (1975/1985), text nr. 1-002, Ind. Prop. 1985/4 Art. 119; jfr. även Trib. Supr. 7.10 1970, R.D.P. 1971 s. 84; betr. den nya spanska varumärkeslagen nr. 32/1988, se vidare Casado Cervino, Ind. Prop. 1989 s. 233 ff.

¹⁹ Industrial Property Code (No. 30.679/1940) Art. 62 nr. 3 o. Art. 94, jfr. Art. 79; samt vidare Oehen-Mendes i Handbuch des Ausstattungsrechts s. 723 ff.

²⁰ Se Laws & Treaties, Poland (1985, Text nr. 3-001, Ind. Prop. 1987/2, § 4 st. 1 o. 2; Dietz i Handbuch des Ausstattungsrechts s. 673 ff., spec. s. 707 ff.

²¹ Se Magyar Közlöny nr. 96, 23.12 1969 § 2 o. § 1 st. 2; samt vidare Dietz i Handbuch des Ausstattungsrechts ibid., spec. s. 716 ff.

²² Se avgörande 9.4 1971, redovisat i Office for Discoveries and Trademarks, I.P. Reports from Socialist Countries 1979 s. 42 f; samt Dietz i Handbuch des Ausstattungsrechts ibid., spec. s. 686.

som ett särskiljande kännetecken och att det inte föreligger några hinder för kumulation med exempelvis upphovs- eller mönsterrätt till samma objekt. Under samma förutsättningar går det också att skydda tredimensionella varumärken i *Sovjetunionen*, och åtminstone förpackningsutstyrsel är uttryckligen omnämnd som skyddsbar enligt varumärkeslagstiftningen där²³.

Den franska varumärkeslagen från 1964/1968 bygger på ett mycket vidsträckt varumärkesbegrepp. Så gott som allting som kan verka särskiljande kan också erhålla skydd enligt denna lag, förutsatt att det sökta kännetecknet inte är nödvändigt för en produkts funktion²⁴.

Det är en annan sak att behovet av ett varumärkesrättsligt komplement till andra formskyddsmöjligheter är relativt begränsat i Frankrike, eftersom upphovsrättslagen omfattar också alla designprodukter som uppfyller kraven för mönsterrättsligt skydd, och mönsterrätten är tillgänglig för all ny industriell design som inte är funktionellt betingad. Offentliggörande av alstret innan mönsteranmälan utgör vidare inget hinder för mönsterskydd. Därtill kommer att den franska mönsterrätten ger ett skydd under upptill femtio år efter anmälan²⁵. Det är inte heller något som hindrar att ett och samma objekt åtnjuter såväl mönsterskydd och upphovsrätt som varumärkes-skydd²⁶.

Vid en jämförelse framstår därför den uttryckliga möjlighet till utstyrselskydd som den *tjeckiska* varumärkeslagen erbjuder²⁷ att vara av betydligt större praktisk betydelse än motsvarande franska möjlighet.

Inställningen i *Benelux*, också med ett typiskt registreringssystem, skiljer sig starkt från den franska. Den uniforma varumärkeslagen, som trädde i kraft 1971 för Belgien, Nederländerna och Luxemburg, utesluter visserligen inte i sig också en varas form från varumärkes-skydd efter registrering. Lagen utesluter dock former som är betingade av varans art eller är grunden till varans eventuella fram-

²³ Se Laws & Treaties, Soviet Union (1983), Text nr. 3-001, Ind. Prop. 1986/9, § 14; jfr. även Dietz i Handbuch des Ausstattungsrechts ibid. spec. s. 695 f.

²⁴ Se op. cit. Art. 1; samt exv. cour d'appel Paris 11.6 1973, P.I.B.D. 1973 III s. 408.

²⁵ Se vidare exv. Levin s. 99 ff.

²⁶ Se exv. cass. 16.2 1976, J.C.P. com. et ind. 1976 I nr. 5226.

²⁷ Se op. cit. § 2 st. 2.

gångar, oavsett om dessa är estetiskt betonade eller tekniskt funktionella²⁸.

Ett tidsobestämt skydd för varuformer är där helt enkelt inte önskvärt, och bortsett från att glasvaror, textilmönster och tekniskt betingade former är uttryckligen undantagna från varumärkesrätt, kan över huvud taget inte heller skyddas som varumärke vad som är registrerat eller vore skyddsbart enligt den uniforma Beneluxlagen för mönster och modeller. Varumärkesrätt och designrätt är inte kumulerbara. Den kvarvarande möjligheten till varumärkesrättsligt skydd med avseende på form blir därför egentligen endast själva färgsättningen av denna²⁹.

Också i *Grekland*³⁰, *Italien* samt i *Storbritannien*³¹, *Irland* och andra brittiskinspirerade länder³² är attityden till varumärkesrätt till tredimensionella former mycket restriktiv. I *Storbritannien* och i *Irland* har dock i viss mån färgade medicinkapslar kunnat registreras som varumärken³³, medan motsvarande vägrats exempelvis i *Australien*³⁴. I varken Grekland eller Storbritannien har vidare den välkända COCA-COLAflaskan kunnat åtnjuta varumärkesrättsligt skydd³⁵. I

²⁸ Se Art. 1 o. 2 st. 2 den uniforma Beneluxlagen; exempel ur praxis är Hoge Raad 11.11 1983, GRUR Int. 1986 s. 126 betr. speciellt utformade kex ("Wokkels") o. Beneluxdomstolen 23.12 1985, GRUR Int. 1987 s. 707 - ADIDAS.

²⁹ Se Art. 14 st. 5 den uniforma mönsterlagen (25. 10 1966), samt vidare exv. Beneluxdomstolen 9.3 1977, R.I.P.I.A. 1978 s. 37, GRUR Int. 1979 s. 117; samt trib. com. Bruxelles 17.12 1981, Ing.-Cons. 1982 s. 34; jfr. även Arr. Rb. Haarlem 3.2 1987, I.E.R. s. 36 nr. 12; Pres. Rb. 's-Gravenhage 30.12 1977, B.I.E. 1978 s. 236; jfr. Arr. Rb. Rotterdam 29.4 1982, B.I.E. 1984 s. 193; se vidare Henning-Bodewig/Bastian i Handbuch des Ausstattungsrechts s. 103 ff.

³⁰ Betr. Grekland, se vidare Alexandridou i Handbuch des Ausstattungsrechts s. 369 ff.

³¹ För en jämförelse mellan skyddsmöjligheterna för tredimensionella varumärken i Storbritannien och USA, se Horton, [1989] 9 EIPR s. 311 ff.

³² Betr. common law-länder med sådan tradition, se vidare Stauder/Kroher i Handbuch des Ausstattungsrechts s. 835. ff.

³³ Se exv. Smith Kline and French Laboratories Ltd. appln., [1972] R.P.C. s. 247 o. Sobrefina S.A. appln., [1974] R.P.C. s. 672; resp. (In re) Parke Davis and Co., [1976] F.S.R. s. 195.

³⁴ Se Smith Kline and French Laboratories (Australia) Ltd. v. Registrar of Trade Marks, [1972] R.P.C. s. 519.

³⁵ Se appellationsdomstolen i Athén, E.E.D. 1965 s. 116; resp. Coca-Cola Ltd. appln., [1985] 1 W.L.R. s. 695, GRUR Int. 1986 s. 649.

likhet med ytterligare ett antal mineralvattensflaskformer har denna dock kunnat skyddas i *Italien*³⁶.

I *Italien* kompliceras bilden emellertid av den strängt dualistiska synen på immaterialrättsligt skydd, vilken i grunden omöjliggör kumulation mellan industriella rättigheter, även om detta förbud inte finns lagfäst vad gäller varumärkesskydd och mönsterskydd³⁷. Enligt en dominerande uppfattning i doktrinen får dock dessa rättigheter inte åtnjutas till samma objekt, eftersom det skulle innebära ett tidsobestämt mönsterskydd³⁸.

Däremot är uppfattningarna mera delade vad gäller möjligheten till samtidigt upphovsrättsligt och varumärkesrättsligt skydd³⁹. Förklaringen kan möjligen ligga i mönsterrättens nära anknytning till patenträtten i Italien, där skyddet för bruksmönster och dekorativa mönster ges i samma lag. Generellt gäller dock att bortsett från flaskformer och andra förpackningar är det mycket ovanligt att tredimensionella former tillerkänns varumärkesrätt i italiensk rätt⁴⁰.

Också i *Schweiz* råder den grundläggande inställningen att utöver det skydd som ges via upphovsrätt, patent och mönsterrätt, skall regler mot illojal konkurrens - till vilka också varumärkesrätten räknas - inte kunna användas till att monopolisera vare sig en varas estetiska former eller dess tekniska funktioner⁴¹. Följaktligen går det endast att registrera tvådimensionella kännetecken enligt den schweiziska varumärkeslagen⁴². Däremot är det inte uteslutet att om en tredimensionell form visar sig ha känneteckensfunktioner, det i viss utsträckning kan vara att betrakta som illojal konkurrens att en annan näringsidkare utnyttjar samma utstyrsel. Förutsättningen är dock att utnyttjandet riskerar att leda till ursprungsförväxling bland konsumenterna⁴³.

³⁶ Se appellationsdomstolen Neapel, Riv. Dir. Ind. 1964 II s. 95; samt vidare exv. cass. 7.4 1975, Guir. It. 1976 I, 1 s. 286, GRUR Int. 1976 s. 359; appellationsdomstolen Milano 29.1 1960, Rass. Prop. Ind. 1960 s. 71.

³⁷ Jfr. Art. 18 nr. 3 den italienska varumärkeslagen.

³⁸ Jfr. även cass. 28.6 1980, Giust. Civ. 1980 I s. 1780.

³⁹ Se även cass. 7.6 1982 och 23.12 1982, [1983] 7 EIPR s. D-145.

⁴⁰ Se vidare Lehmann i Handbuch des Ausstattungsrechts s. 441 ff.

⁴¹ Se exv. BGE 108 II s. 69, GRUR Int. 1983 s. 754; BGE 83 II s. 154; BGE 95 II s. 470.

⁴² Se även B.G. 29.6 1977, Schw. PMMBI. 1977 I s. 57, Schw. Mitt. 1978 s. 46.

⁴³ Se vidare Knaak i Handbuch des Ausstattungsrechts s. 753 ff.

Varumärkeslagarna i *Argentina, Bolivia, Brasilien, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay* och *Venezuela* innefattar samtliga tämligen breda beskrivningar av vad som kan utgöra ett registrerbart varumärke⁴⁴. Man skulle alltså kunna tro att utstyrselskydd till såväl varor som förpackningar skulle vara tillgängligt i tämligen stor utsträckning⁴⁵, om bara registreringsansökan är korrekt gjord. Registrering är nämligen en uteslutande skyddsförutsättning enligt samtliga sydamerikanska länders känneteckensrätt. Idén om att kunna erhålla någon form av supplerande designskydd via varumärkeslagstiftningen i Sydamerika är emellertid förfelad. Sådana möjligheter är så gott som obefintliga.

I själva verket är nämligen en produkts form uttryckligen utesluten från varumärkesskydd i *Argentina, Brasilien, Honduras, Paraguay* och *Venezuela*⁴⁶. På samma sätt som just redogjorts för beträffande den uniforma beneluxiska varumärkeslagen gäller enligt den *brasilianska* industriella rättighetskoden att vad som är möjligt att erhålla mönsterskydd för är uteslutet från varumärkesskydd och vice versa⁴⁷. Vidare gäller i *Bolivia, Columbia, Ecuador, Mexico* och *Peru*⁴⁸ att den "normala" eller "nödvändiga" produktformen är inte registrerbar som varumärke. Bestämmelserna i dessa länder öppnar alltså ett visst utrymme för varumärkesrätt, men endast till nya eller ovanliga produktutstyrselar, vilka inte som helhet, eller ens till en del, är avgörande för produktens funktion⁴⁹.

I *Uruguay* är också på liknande sätt som i Benelux den givna produktformen utesluten från varumärkesskydd, om utstyrseln utgör en fördel i den del av industri eller handel där den används. Detta får innebörden att inte endast funktionella tekniska utstyrselar är uteslutna från varumärkesskydd, utan också dekorativa, d.v.s de estetiskt funktionella.

⁴⁴ Se Fickentscher i Handbuch des Ausstattungsrechts s. 994.

⁴⁵ Dessa förväntningar gäller inte minst Argentina som har en starkt franskinspirerad varumärkeslagstiftning.

⁴⁶ Se Laws & treaties, Argentina (1980), Text nr. 3-001, Ind. Prop. 1982/2, Art. 2(c); Laws & Treaties, Honduras (1919/1977), Text nr. 3-001, Ind. Prop. 1978/10 Art. 3; Laws & Treaties, Paraguay (1979), Text 3-001, Ind. Prop. 1980/9, Art. 2 st. 6; Venezuela Industrial Property Law (1955), Art. 33 nr. 6.

⁴⁷ Brazil Industrial Property Code (1971), Art. 65 nr. 7.

⁴⁸ Se Design Laws and Treaties of the World-6 Cartagena Agreement(1970), item 2, Art. 58(b); samt Laws & Treaties, Mexico (1975), Text nr. 1-001, Ind. Prop. 1976/4, Art. 2 st. 6.

⁴⁹ Liknande regler finns i Costa Rica, Guatemala och Nicaragua; jfr. även diskussionerna kring 5 § den svenska varumärkeslagen nedan.

Andra lösningar

I U.S.A. spelar Sec. 23 av den federala Lanham Act den mest betydelsefulla rollen när det gäller varumärkesskydd, oavsett den parallella förekomsten av delstatlig varumäreslagstiftning⁵⁰. Regeln tillåter uttryckligen produktutstyrlar som registreringsobjekt i det s.k. Supplemental Register, under förutsättning av särskiljningsförmåga. En sådan registrering konstituerar emellertid ingen ensamrätt, utan innefattar endast en presumtion för att vad som registrerats har varumärkesegenskaper⁵¹. Den ytterligare möjligheten av att erhålla en registrering i det s.k. Principal Register för icke funktionella alster förutsätter att sökanden kan uppvisa en tillräcklig inarbetning för att s.k. secondary meaning skall anses etablerad⁵².

Dessa möjligheter till utstyrselskydd, d.v.s. i praktiken ett designskydd under obegränsad tid, har ifrågasatts mot bakgrund av deklARATIONEN i den amerikanska konstitutionen att immaterialrättigheter skall kunna åtnjutas "...for a limited period of time"⁵³. Det betraktades också under mycket lång tid som omöjligt att erhålla en varumärkesregistrering till en nyttoartikel. Denna praxis bröts emellertid år 1965 genom att en speciellt utformad vinflaska accepterades för varumärkesskydd⁵⁴, vilken senare - visserligen med återhållsamhet - har fått ett antal efterföljare i form av utstyrlar i registret.

Visserligen uppställer amerikansk rätt inte något hinder mot att vad som är skyddat enligt upphovs- eller mönsterrätt samtidigt kan skyddas som varumärke⁵⁵. Möjligheterna att åtnjuta varumärkesskydd till produktformer är dock även fortsättningsvis starkt begränsade

⁵⁰ 15 U.S.C.A. Sec. 1051-1157 (Sec. 23 Lanham Act = Sec. 1091); se vidare Fryer III, Ind. Prop. 1988 s. 115 ff. m. hänv.

⁵¹ Se exv (In re) Mogen David Wine Corp., 152 U.S.P.Q. s 593 (C.C.P. 1967); (In re) Ovation Instruments, Inc., 201 U.S.P.Q. s. 116 (T.T.A.B. 1978).

⁵² Se 15 U.S.C.A. Sec. 1952; se även (In re) Penthouse International Ltd., 195 U.S.P.Q s. 698 (C.C.P.A. 1977); jfr även vidare Levin s. 197 ff.

⁵³ Art 1 Sec. 8 (8).

⁵⁴ (In re) Mogen David Wine Corp. op. cit.

⁵⁵ Se exv. Rolls Royce Motors Ltd. v. A & A Fiberglass, Inc., 193 U.S.P.Q. s. 35 (D.C. N.D. Geo 1977).

genom att element som ger en vara en bättre ställning i konkurrensen med andra liknande varor inte kan göras till föremål för sådant skydd på grund av att de betraktas som ("estetiskt") funktionella⁵⁶. Också de kompletterande reglerna om "unfair competition" i Sec. 43(a) Lanham Act innefattar samma begränsning med avseende på estetisk funktionalitet. I det sammanhanget förefaller dock en utveckling mot en mer flexibel bedömning att vara på väg⁵⁷.

I *Västtyskland* kan, som redan nämnts, endast tvådimensionella former registreras som varumärken. Detta utesluter emellertid inte att också en tredimensionell utstyrsel kan åtnjuta varumärkesrättsligt skydd⁵⁸. § 25 WZG reglerar nämligen skyddet för utstyrselar ("Ausstattungen"), vilka har särskiljningsförmåga och kan fungera som hänvisning beträffande varans kommersiella ursprung⁵⁹. Det speciella utstyrselskyddet medges dock endast under tämligen stränga fordringar på inarbetning. Denna skall vara starkare än vad som normalt krävs, men i vilken grad den skall vara det kan bero av utstyrseln i fråga⁶⁰. Däremot krävs inte inarbetning av hela den relevanta geografiska marknaden för att kunna åtnjuta skydd⁶¹.

De särskiljande elementen måste vara åtskilda från varans natur⁶². Varken estetiskt eller funktionellt beroende element kan därför åtnjuta utstyrselskydd⁶³. Man brukar tala om att skydd endast kan medges när det föreligger ett "estetiskt överskott"⁶⁴. Vidare spelar de allmänna konkurrensmässiga omständigheterna roll för bedömningen i dess helhet. Alla de krav som uppställs för det varumärkesrättsliga

⁵⁶ Se exv. (In re) Teledyne Industries Inc., 696 F. 2d s. 968, 217 U.S.P.Q. s. 9 (F.C.C.A. 1982); jfr. även det tidigare ofta citerade fallet *Pagliero v. Wallace China Co.*, 198 F. 2d s. 339, 95 U.S.P.Q. s. 45 (9th Cir. 1952).

⁵⁷ Se exv. *LeSportsac Inc. v. K. Mart Corp.*, 745 F. 2d s. 71, 225 U.S.P.Q. s. 654 (2d Cir. 1984).

⁵⁸ Se vidare exv. *Sambuc*, GRUR 1989 s. 547 ff.

⁵⁹ Se vidare ingående *Chrocziel-Götting-Katzenberger-Knaak-Stauder* i *Handbuch des Ausstattungsrechts* s. 198 ff.

⁶⁰ Normalt 20-25 procent, men ju mer särpräglad en produkt är desto mindre krävs av inarbetning och vice versa; se *Schricker* i *Handbuch des Ausstattungsrechts* s. 27, som nämner att ibland över 50 procent kan erfordras; jfr. även *BGH*, GRUR 1962 s. 409.

⁶¹ Se exv. *RG*, GRUR 1942 s. 217.

⁶² Se exv. *BGH*, GRUR 1960 s. 232.

⁶³ Se exv. *BGH*, GRUR 1962 s. 144; *BGH*, GRUR 1959 s. 289; *BGH*, GRUR 1952 s. 516; jfr. även *BGH*, GRUR 1986 s. 252.

⁶⁴ Se exv. *RGZ* 71 s. 384; *RGZ* 112 s. 352; samt *BGH*, GRUR 1967 s. 315; 12 jfr vidare även *Levin* s. 219 f.

utstyrselskyddet, gör att det normalt är lättare att nå framgång med en talan om illojal konkurrens i händelse av efterbildning av utstyrsel.

I den nya *östtyska* varumärkeslagen av 1984 är visserligen registreringssystemet starkt betonat. Den tidigare existerande möjligheten till skydd av inarbetade kännetecken som inte är funktionsbetingade är dock inte borttagen⁶⁵. En skillnad i förhållande till det tidigare skyddet som speciellt avsåg utstyrsel är att kravet på inarbetning är högre ställt enligt den nya lagen. Ett skyddsbart kännetecken måste vara allmänt känt bland användarna eller konsumenterna i hela Östtyskland⁶⁶. För andra använda kännetecken finns emellertid ett ytterligare skydd mot - uppsåtlig - efterbildning i generalklausulen mot illojal konkurrens⁶⁷.

I *Österrike* spelar den i varumärkeslagen existerande möjligheten till ett oregistrerat skydd (motsvarande det ovannämnda västtyska "Ausstattungsschutz") inte någon större praktisk roll⁶⁸. Trots att tredimensionella kännetecken inte är omnämnda som skyddsobjekt i den österrikiska varumärkeslagen⁶⁹, kan nämligen bilder av sådana enligt etablerad praxis registreras som figurmärken. Därmed erhåller också den särskilda utstyrseln skydd⁷⁰. Enligt österrikisk lagstiftning finns inte heller något som hindrar att upphovsrätt eller mönsterrätt åtnjuts till något som också skyddas som kännetecken enligt varumärkeslagstiftningen.

Sverige och övriga Norden

Principen att skilda immaterialrättigheter kan och skall komplettera varandra finns också som grundprincip i de nordiska länderna. Ingenting hindrar alltså kumulerande och parallella rättigheter till ett

⁶⁵ Se § 9.

⁶⁶ Jfr. §§ 29 st. 3 och 12 st. 1 nr. 7.

⁶⁷ Se vidare Berg, GRUR Int. 1988 s. 621 ff.

⁶⁸ Laws & Treaties Austria (1923/1980), Text 5-001, Ind. Prop. 1983/5, § 9; jfr dock Handelsgericht Wien 24.4. 1987, konfirm. av OLG Wien 7.7 1987 (1 R 137/87, 38 Cg 1387), Kurier 6.12 1987, där LEGOklotsar gavs skydd mot efterbildning enligt varumärkeslagens bestämmelse om utstyrselskydd.

⁶⁹ Jfr § 17 st. 1 o. § 1 st. 1 o. 2.

⁷⁰ Se vidare Gräser, Öbl. 1987 s. 145 ff.

och samma alster, eftersom de skilda immaterialrättigheterna har skilda skyddsobjekt.

De nordiska varumärkeslagarna, vilka trädde i kraft över åren 1958 till 1964, är resultat av det sedan århundradets början samnordiska lagstiftningsarbetet. Harmoniseringen är långtgående vad gäller lagtexten, medan praxis därefter har utvecklats relativt oberoende. Det gäller bl.a. skyddsmöjligheterna för tredimensionella varukännetecken⁷¹. Beträffande sådana får dock generellt anses att strängare krav ställs än för övriga registrerbara varumärken⁷². Redan texten i 1 § 2 st. den svenska varumärkeslagen innehåller med avseende på utstyrselar en extra kvalifikation, nämligen "säregen"⁷³.

Den i *Sverige* tidigare gällande 1884 års lag innehöll ursprungligen i 1 § förutsättningen att varumärket skulle kunna

"anbringas på själva varan eller å kärl eller omslag (emballage), vari den förvaras".

Varumärket måste med andra ord äga en självständighet i förhållande till varan⁷⁴. Denna krävda egenskap för ett känneteckens registrerbarhet togs emellertid formellt bort vid 1930 års lagändring, i samband med att varumärkesskyddet utsträcktes till användning också i annonser⁷⁵. Det har dock framhållits att den ändring som genomfördes endast var redaktionell och inte avsedd att innebära någon förändring i sak⁷⁶.

I 1936 års *danska* varumärkeslag infördes däremot möjlighet att registrera varuutstyrselar, och i *Norge* fanns enligt den tidigare varumärkeslagen ett uttryckligt skydd för inarbetade kännetecken och varuutstyrselar i 23 §, dock utan registrering. I *Finland* fanns ingen

⁷¹ Se exv. svenskt och finskt avslag för registreringen av PHILISHAVE rakapparat, RÅ 1966 s. 35, NIR 1968 s. 165, resp. HD 1962 II s. 475, medan samma rakapparat har kunnat registreras som utstyrsel i Norge, nr. 103.733; se även det svenska avgörandet RÅ 1980 Ab 278, jfr. m. den finska registreringen nr 84.094 (bägge avseende samma massageklots).

⁷² Se exv. Pehrson, NIR 1988 s. 387, spec. v. not 43 m. hänv.

⁷³ Betr. detta begrepps innebörd se Holmqvist i SOU 1987:1 s. 287 f. (bilaga). Motsvarande uttryck återfinns i den finska lagen samt i den norska "særlig". I Danmark saknas dock kvalifikationen.

⁷⁴ Se Heiding s. 136 m. hänv. till RÅ 1909 s. 7 angående vägran att registrera ett tvålmärke, vilket utgjorde en relieff i tvålen; jfr. även Pehrson, NIR 1988 s. 380 f..

⁷⁵ Se SOU 1958:10 s. 94 m. hänv. t. prop 1930:215 s. 11.

⁷⁶ Se SOU 1958:10 s. 94.

särreglering, men skydd lär ha kunnat erhållas efter inarbetning enligt generalklausulen mot illojal konkurrens⁷⁷. Inarbetad och särskiljande utstyrsel hade även sedan 1931 erhållit visst skydd mot efterbildning i *Sverige*, nämligen enligt 9 § lagen om illojal konkurrens⁷⁸.

Gösta Eberstein har i "Några varumärkesrättsliga spörsmål" (1915) behandlat frågan om varumärkesskydd för alster, vilka även kan fylla andra funktioner än att utgöra individualiseringsmedel för en näringsidkare och som därigenom kan skapa konflikter vid användningen⁷⁹. Utgångspunkt för betraktelsen är två rättsfall, vilka när uppsatsen skrevs väntade på avgörande i HD respektive Svea hovrätt. Domstolarna har sedemera följt samma huvudlinjer som Eberstein förordade⁸⁰.

Det första fallet byggde på att tre danska varumärken hade registrerats i Sverige. Varumärkena bestod av delar av bildäcksmönster, och registreringarna avsåg bl.a. just bildäck. Ett svenskt bolag förde talan mot registreringarna och yrkade hävning. Grunden för hävningsyrkandet var att varumärkesregistreringarna avsåg en avbildning av varan, vilken inte hade till syfte att tjäna som ursprungsbeteckning för den danske näringsidkarens varor. Den ansågs tjäna rent tekniska ändamål.

Yrkandet hade ogillats i rådhusrätten, men Svea hovrätt biföll käromålet med motiveringen att bl.a. de upphöjningar på hjulringar som det var fråga om i målet "måste anses hafva till hufvudsakligt ändamål icke att i den allmänna handeln skilja därmed försedda hjulringar från andra, utan fastmer att förhindra att...fordon vid åkning glede eller slirade..."⁸¹. HD fastställde hovrättens dom om hävning av registreringarna⁸².

Det andra målet handlade om Svenska Segelsällskapet (SSS), vars leveransbolag registrerade SSS samt en krona för en mängd skilda varor, bl.a. för mössor, band och knappar. Ett företag som sålde kokarder med det registrerade märket stämdes för varumärkesintrång. I rådhusrätten ogillades käromålet p.g.a. att svarandebolagets

⁷⁷ Se Heiding s. 138 not 5 m. hänv. t. NIR 1936 s. 83 f.; samt s. 140 not 2.

⁷⁸ SFS 152; se SOU 1958:10 s. 96 ff.; samt vidare Heiding s. 136 ff.

⁷⁹ Se s. 1 ff.

⁸⁰ Se exv NJA 1918 s. 180 - däckmönster - och NJA 1937 s. 209, NIR 1937 s. 69; se även Heiding s. 145 not 2, samt s. 148 ff.

⁸¹ Cit. fr. Eberstein: Några varumärkesrättsliga spörsmål s. 8.

⁸² NJA 1918 op. cit.; jfr. även RÅ 1921 H 62.

användning inte kunde betraktas som en varumärkesanvändning⁸³. Svarandebolagets följande yrkande om hävning av registreringen av SSSmärket ogillades av rådhusrätten⁸⁴.

Eberstein ansåg att ett erkännande av varumärkesrätt i det första fallet - svaranden hade också innehaft flera patent till utformningen, vilka vid tiden för processen hade löpt ut - skulle strida mot patentlagstiftningens syften, eftersom en varumärkesregistrering i praktiken skulle innebära ett fortsatt och obegränsat monopolskydd för däckmönstren. Därför blev, enligt Eberstein, en viktig begränsning för möjligheten till varumärkesskydd att ett varumärke aldrig får åsyfta att i *tekniskt avseende* stegra en varas praktiska användbarhet⁸⁵.

Han utförde vidare att det däremot förhåller sig annorlunda vad gäller mer estetiskt betonade alster. Därvid uppstår nämligen normalt ingen konflikt i egentlig mening mellan den varumärkesrättsliga användningen och annans eventuella användning av samma estetiska alster inom ett annat område. Som ett undantagsfall när det gäller estetiska alster anfördes dock som oacceptabelt från varumärkessynpunkt exempelvis en porslinsfabriks användning av sitt märke, inte på tallrikens undersida, utan som dekoration på ovansidan⁸⁶. Bedömningen måste alltså i viss mån göras flexibel och beroende av vad som är märkets *huvudsakliga* användning, för individualiserings- eller dekorationssyfte.⁸⁷

Är det i stället fråga om ett märke som förlänar varan en särskild funktion, vilken den saknar utan märket, kvarstår dock konflikten att det handlar om ett alster som i grunden skall vara fritt för alla att använda, om det inte är skyddat av någon annan form av immaterialrätt. Som exempel nämndes anbringandet av SSSmärket på mösskokarden, vilket innebar ett angivande av medlemskap i SSS.⁸⁸

Mot denna bakgrund fann Eberstein att det i sig inte fanns något hinder mot varumärkesregistreringen av SSSmärket, varvid utgångspunkten dock borde vara att märket anbringats enligt märkningskutom, på knapparnas och kokardernas fransidor. Även däckmönstren

⁸³ Dom 13.8 1914.

⁸⁴ Se Eberstein: Några varumärkesrättsliga spørsmål s. 10.

⁸⁵ Se Eberstein a.a. s. 12 f.

⁸⁶ Exemplet kan jämföras med exv. DIORs användning av sitt varumärke som mönster på väskor m.m., vilket idag är accepterat och skyddsbart; se nedan not 99.

⁸⁷ Eberstein a.a. s. 14.

⁸⁸ Eberstein a.a. s. 13.

fann han i sig vara användbara som varumärken - under förutsättning att de placerats exempelvis på däckets sida. Det var alltså placeringen på slitytorna som skapade problemet, eftersom den innebar en monopolisering av en teknisk effekt. Hade den normala märkningen varit på sidan hade det däremot inte förelegat hinder för annan att också använda mönstret på däckens slitytor.

Ebersteins resonemang är intressant och bör beaktas, även om grunderna för skydd av tredimensionell form numera är något andra. Hans teser har, såsom strax närmare skall redogöras för, senare tagits upp av departementschefen i propositionen (1960:167) till varumärkeslagen och införts i dess 5 §, i en formulering, vilken mycket nära följer också Ebersteins vidare diskussion. Hans vid 1900-talets början tidstypiska, stränga hållning med avseende på varumärkets användning som enbart märke, och i grunden frigjort från varje tillförsel till varan, präglar alltså till viss del fortfarande det svenska synsättet. Detta får i sin tur få anses vara påverkat av tysk rätt.

En skillnad mellan nuvarande svensk och tysk varumärkeslagstiftning ligger dock bland andra i möjligheten att *registrera* tredimensionella varumärken i Sverige. Som ovan framkommit, är detta normalt inte möjligt i Västtyskland⁸⁹. Däremot är det tyska skyddet för inarbetad och särpräglad utstyrsel knappast mer svårtillgängligt än motsvarande svenska - registrerade eller oregistrerade - skydd⁹⁰.

I förarbetena till 1960 års varumärkeslag diskuterades införandet av ett utstyrselskydd i varumärkesrätten⁹¹. Därvid konstaterades att, trots eventuell ökad belastning på patentverket med att utföra prövningar av varuutstyrsel, det var ett önskemål att såvitt möjligt låta skydd av sådan bli jämfällt med varumärkesskyddet i allmänhet⁹². Den eventuella tillgången till ett mönsterskydd för samma form, minskar inte behovet av ett varumärkesrättsligt skydd, hävdade varumärkes- och firmautredningen, eftersom mönsterrätten tar sikte på ett helt annat utnyttjande av föremålet⁹³.

Utredningen rekommenderade därtill att väsentligen samma normer som för varumärken i trängre mening skulle appliceras också på

⁸⁹ Jfr. dock betr. registrering *telle quelle* ovan i novellen om Pariskonventionen.

⁹⁰ Se BGH, GRUR 1964 s. 621 - KLEMMBAUSTEINE.

⁹¹ Se SOU 1958:10 s. 92 ff., spec. s. 105 ff.

⁹² Se SOU 1958:10 s. 105.

⁹³ Se SOU 1958:10 s. 249; jfr. även den omvända situationen betr. Chalmersringen i NJA 1937 s. 209 op. cit.

utstyrsel. Genom den ovannämnda kvalifikationen "säregen" har dock distinktivitetskravet uttryckligen accentuerats. Detta ansågs böra ägnas speciell uppmärksamhet vad gäller utstyrsel. Vidare tillmättes i sammanhanget 5 och 15 §§ betydelse för att ge balans i förhållande till eventuella risker för oönskade monopoleffekter av ett utstyrselskydd⁹⁴. Beträffande 5 § framhölls att bestämmelsen skulle vara tillämplig i fråga om kännetecken eller sådan del därav, vilken *huvudsakligen* har ett annat syfte än att just vara kännetecken. Detta skulle också innebära att stadgandet inte blev tillämpligt på vissa utstyrsel-detalyer med endast någon mer obetydlig praktisk funktion⁹⁵.

Departementschefen stödde utvidgningen i sig av varumärkes-skyddet till utstyrsel, men betonade att enligt vissa remissinstansers - särskilt Sveriges Industriförbunds - mycket restriktiva inställning till utstyrselskyddet, borde detta endast beviljas alster med "påtaglig särprägel". Han underströk vidare att "skyddet måste begränsas till sådana moment i utstyrseln som uteslutande tjänar såsom varukännetecken", samt att det var av särskild vikt att "skyddet inte får omfatta funktionella och tekniska beståndsdelar"⁹⁶.

Uttalandet får anses ha starkt präglat möjligheterna att registrera utstyrselar i Sverige, vilka alltså kan anses vara mer begränsade än i de övriga nordiska länderna, utan motsvarande påbudna återhållsamhet⁹⁷. Det torde gälla inte minst Danmark där kvalifikation "säregen" över huvud taget inte förekommer i § 1. Skillnaderna i detta avseende skall dock inte överbetonas⁹⁸.

Svensk registreringspraxis

Endast i ett begränsat antal fall har registreringar av varuutstyrsel godtagits. Bland dessa kan nämnas SIGNALtandkrämen⁹⁹, en behållare uppbyggd av upp-och-nervända An¹⁰⁰, DIABEL-

⁹⁴ Se SOU 1958:10 s. 105 f., 248 ff; jfr. vidare nedan.

⁹⁵ Se SOU 1958:10 s. 249.

⁹⁶ Se prop. 1960:167 s. 49 f.

⁹⁷ Jfr. även Levin s. 359 ff.

⁹⁸ Se Pehrson, NIR 1988 s. 390 m. hänv. i not 54.

⁹⁹ V.-ans. 4490/60, reg. nr. 104.178, besv.avd. nr. 33/62.

¹⁰⁰ V.-ans. 3902/78, reg. nr. 174.735, besv.avd. nr. 113/80.

LEtelefonen¹⁰¹, ADIDASskon¹⁰², DIORMönster för bl.a. väskor¹⁰³ samt PARKERpennans pilformade fickclips¹⁰⁴. I samtliga fall har registreringarna erhållits först efter besvär över varumärkesbyråns avslag. Gemensamt för samtliga dessa fall är att utstyrseln är helt frikopplad från produkternas tekniskt funktionella egenskaper¹⁰⁵, medan motsvarande inte kan sägas om de ansökningar som har avslagits i alla instanser.

Bland sådana avslag som har stått sig också efter besvär märks RIGELLOflaskan¹⁰⁶, en räfflad kondom¹⁰⁷, en massageklots¹⁰⁸, CONEXkopplingen¹⁰⁹, ett nyckelgrepp¹¹⁰, en slangklämma¹¹¹, en sportsko med randdekor¹¹², samt framför allt det ofta omtalade PHILISHAVEfallet som avgjordes av regeringsrätten 1966¹¹³.

Samtliga instanser avslog Philips ansökan om varumärkesregistrering för utseendet på rakapparaten PHILISHAVE. Företaget kunde visa på inarbetning. Regeringsrätten anförde ändock:

”Enär rakapparatens form inte kan anses utgöra sådan säregen utstyrsel av vara som avses i 1 § varumärkeslagen, kan utstyrseln - oavsett vilken särskiljningsförmåga rakapparaten kan ha vunnit under marknadsföringen - icke registreras som varumärke”.

¹⁰¹ V.-ans. 2658/83, reg. nr. 196.972; pat.besv.R. nr. 77/84.

¹⁰² V.-ans. 2764/70, NIR 1968 s. 76.; jfr dock avslaget på V.-ans. 1090/75, också beträffande en sportsko med (två) dekorrande, besv.avd. nr. 38/78.

¹⁰³ V.-ans. 4012/77, besv.avd. nr. 25/79.

¹⁰⁴ V.-ans. 0554/82, pat.besv.R. nr. 97/83, varvid disclaimer enl. 15 § lämnats för själva skrivinstrumentets form.

¹⁰⁵ Så även Pehrson, NIR 1988 s. 389.

¹⁰⁶ V.-ans. 3598/72, besv.avd. nr. 67/73; avslaget rörde dock endast varuutstyrsel, medan samma flaskform accepterades som förpackningsutstyrsel, v.-ans. 3599/72.

¹⁰⁷ V.-ans. 2757/73, besv.avd. nr. 187/74.

¹⁰⁸ V.-ans. 5395/78., RÅ Ab 278; jfr dock ovan not 69 betr. denna massageklots registrerbarhet i Finland.

¹⁰⁹ V.-ans. 3568/81, pat.besv.R. nr. 24/84.

¹¹⁰ V.-ans. 3673/84, pat.besv.R. nr. 186/86.

¹¹¹ V.-ans. 4101/84, pat.besv.R. nr. 138/86.

¹¹² Se V.-ans. 1090/75 op. cit.

¹¹³ V.-ans. 3197/59, RÅ 1966 s. 35 op. cit.; se betr. det fallet bl.a. Pehrson s. 184 ff.

Den kritik som har riktats mot avgörandet har bl.a. gått ut på att det möjligen framstår som att regeringsrätten är av uppfattningen att endast i sig säregen utstyrsel kan registreras, d.v.s. att 13 § 2 st. - om att användning kan bota bristande ursprunglig särskiljningsförmåga - skulle vara satt ut funktion i utstyrsselfallen. Detta, har det hävdats, skulle stå i strid med den regelns generella utformning och varumärkes- och firmautredningens förslag¹¹⁴. Samtidigt talar dock 1 § 2 st. just om "säregen utstyrsel". Det skulle kunna ge visst stöd för att endast i sig säregna utstyrselar skulle kunna registreras¹¹⁵.

Oavsett vilken vikt man vill lägga vid regeringsrättens uttalande, tycks åtminstone ett stå klart. Just PHILISHAVEutstyrseln torde, enligt regeringsrättens uppfattning, vara *generellt* diskvalificerad för varumärkesregistrering. Det är också tämligen uppenbart att rakapparaten trots ett särpräglat utseende i sig knappast kan anses svara mot förutsättningarna för varumärkesskydd mot bakgrund av de ovan citerade, av departementschefen uppställda förutsättningarna. Han hade ju uttalat att "skyddet måste begränsas till sådana moment i utstyrseln som uteslutande tjänar såsom varukännetecken", samt att "skyddet inte får omfatta funktionella och tekniska beståndsdelar".

Moment i utstyrseln av PHILISHAVE som *uteslutande* tjänar som kännetecken är svåra att finna. Apparatsens särprägel består i stället i en viss kombination av funktionella och tekniska beståndsdelar, där tekniskt effektiva detaljerna också gör utseendet.

Nu föreligger dock en viss diskrepans mellan departementschefens uttalande om att skyddet skall begränsas till "uteslutande" känneteckenselement och lagtexten i 5 § om att:

"ensamrätt till varukännetecken icke innefattar sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara kännetecken"¹¹⁶.

Formuleringen i 5 § hade departementschefen nämligen inte några erinringar emot¹¹⁷.

¹¹⁴ Se Pehrson s. 186 m. hänv. till SOU 1958:10 s. 274 och Heiding: Svensk varumärkesrätt s. 31 f.

¹¹⁵ Se Pehrson s. 185, 186.

¹¹⁶ Jfr. även Pehrson, NIR 1988 s. 392.

¹¹⁷ Se prop. 1960:167 s. 73.

En viss ordning i systemet skulle dock därvid kunna bringas genom konstaterandet av att departementschefens uttalande om egenskaper hos en skyddsvärd utstyrsel återfinns i propositionen under 1 § 2 st. och hänför sig med andra ord primärt till begreppet "säregen". Det skulle alltså kunna slutas att det är detta begrepp som blivit ytterligare kvalificerande definierat av departementschefen. En sådan förklaring överensstämmer också med regeringsrättens uttalande, där just 1 § åberopas¹¹⁸.

Detta skulle i sin tur innebära att det inte heller föreligger någon konflikt med 13 §, vilket kommentatorerna till fallet har diskuterat som en möjlig förklaring, men samtidigt avvisat mot bakgrund av bestämmelsens formulering¹¹⁹. Denna tar visserligen primärt sikte på deskriptiva märken i 1 st. och bokstavsmärken i 2 st., men gäller enligt utredningen alla slags varumärken och varje form av deskriptivitet¹²⁰.

Förklaringen skulle nämligen då kunna vara att distinktivitet inte kan förvärfvas till vad som i sig inte är just "säregen" utstyrsel, eftersom detta i utstyrselfallet är själva grundbegreppet jämfört med övriga uppräknade möjliga varumärkesobjekt: "figur, ord, bokstäver eller siffror..". Också utredningen har ju betonat att det krävs en högre grad av distinktivitet vad gäller utstyrsel¹²¹.

Svensk domstolspraxis

En fråga kvarstår i så fall, nämligen om det skulle kunna föreligga en skillnad mellan förutsättningarna för registrering av utstyrsel och förutsättningarna för skydd av inarbetade utstyrsel. Frågan om skillnad aktualiseras genom högsta domstolens avgörande i LEGOmålet¹²², där även PHILISHAVEfallet åberopades i beslutsmotiveringen. Målet rörde huruvida en rektangulär plastbyggklots, som på ovan-

¹¹⁸ Jfr. även Pehrson s. 186, som uttrycker sig mycket försiktigt i fråga om huruvida 5 § aktualiserats i PHILISHAVEfallet op. cit.; han har dock sedermera skärpt sin åsikt och är starkt kritisk i NIR 1988 s. 388 f.

¹¹⁹ Se Pehrson s. 186.

¹²⁰ SOU 1958:10 s. 169 ff., spec. s. 274.

¹²¹ SOU 1958:10 s. 106, 218.

¹²² Se NJA 1987 s. 923, NIR 1988 s. 321.

sidan är försedd med två rader om vardera fyra nabbar avsedda för hopsättning, kunde anses ha känneteckensrättslig ensamrätt.

Framför allt är det innebörden och räckvidden av 5 § varumärkeslagen som aktualiseras¹²³. I 5 § varumärkeslagen nämns endast samlingsbegreppet "varukännetecken", inte "varumärken". Bestämmelsen bör av detta skäl, och på grund av placeringen i lagen, inte ha haft någon betydelse för utgången av ovannämnda registreringspraxis. Paragrafens tillämpningsområde får anses vara enbart just inarbetsfallen¹²⁴.

5 § ger uttryck för det i Tyskland ofta åberopade "Freihaltebedürfnis", som ibland på svenska brukar kallas "frihållningsbehov". Detta frihållningsbehov definieras, enligt Högsta domstolen, uttryckligen inte genom att det eventuellt saknas variationsmöjligheter¹²⁵. Oavsett variationsmöjligheter ligger det i den effektiva konkurrensens intresse att vissa former helt enkelt hålls fritt tillgängliga för envar¹²⁶. Därför får varumärkesrätten inte på en omväg utnyttjas för att skapa oönskade monopol.

Vidare framhålls att inarbetning i sig inte kan innebära att en viss näringsidkare erhåller ensamrätt till sådana delar av utstyrseln som medför tekniska fördelar¹²⁷. Genom att skydd avvisas för vad som "huvudsakligen" tjänar praktiska syften påbjuds en vägning i varje enskilt fall mellan de ingående elementen i vad som åberopas som kännetecken¹²⁸. Blotta förekomsten av funktionella egenskaper utgör, som påpekats i förarbetena alltså i sig inget hinder för skydd¹²⁹.

Vid denna avvägning kom HD i LEGOmålet fram till att utstyrseln i detta fall var huvudsakligen funktionellt betingad, och att klotsen i huvudsak fyllde en annan uppgift än att vara kännetecken. Därför kunde Legoföretaget inte tillerkännas ensamrätt till klotsen som varukännetecken, trots att den kommit att bli allmänt känd som LEGOklots.

¹²³ För nordiska diskussioner kring innebörden av 5 §, se Tiili, NIR 1983 s. 174 ff., samt Koktvedgaard, Villars-Dahl och Pehrson, NIR 1983 s. 513 ff., 518 ff., resp. 529 ff.

¹²⁴ Så även Holmqvist, NIR 1987 s. 51 f., Pehrson, NIR 1988 s. 388.

¹²⁵ Se NIR 1988 s. 331; jfr. dock Holmqvist, NIR 1987 s. 43 ff.

¹²⁶ Jfr. SOU 1987:1 s. 225.

¹²⁷ Se SOU 1958:10 s. 248 f.; även åberopat av HD, se NIR 1988 s. 330 f.

¹²⁸ Se SOU 1958:10 s. 249.

¹²⁹ Op. cit. not 90.

Fallet har utförligt kommenterats av *Lars Pehrson* i NIR¹³⁰. Pehrson drar dock av detta fall bl.a. slutsatsen att "någon särskild vikt" inte skall "fästas vid departementschefens uttalande i propositionen", eftersom det i fallet inte uppställts något krav på att egentlig varuutstyrsel skall vara säregen. Jag kan emellertid inte dela denna uppfattning, eller finner åtminstone uttalandet väl onyanserat. HDs utläggning ger knappast grund för ett *e contrario*-slut i detta avseende.

För det första har just framhållits att det redan på grund av lagtextens utformning kan finnas anledning att skilja mellan förutsättningarna för registrering å ena sidan och inarbetningsskyddet å den andra. Det torde vara alldeles uppenbart att det för registrering av utstyrsel krävs att denna är "säregen", i enlighet med lagens ordalydelse. Det är också i det sammanhanget som departementschefens uttalande har gjorts, och det förefaller, som ovan antytts, mycket sannolikt att just det uttalandet blev normgivande för regeringsrättens avgörande i PHILISHAVEfallet. Detta åberopas också, som nämnts, med ett "jfr." av Högsta domstolen, som därmed synes ha funnit att avgörandet fortfarande står sig men inte avser precis samma förhållanden som i det föreliggande LEGOmålet.

Vad sedan gäller förutsättningarna för att åtnjuta ett inarbetningsskydd, vilket LEGOfallet handlade om, blir 5 § styrande. I det fallet krävs mycket riktigt ingen uttalad säregenhet hos utstyrseln. De eventuella konkurrensbegränsande aspekterna tar över som utslagsgivande för möjligheten att tillåta ensamrätt eller inte. Det är dock ingen lätt uppgift domstolarna ställs inför, att bedöma om ett alster huvudsakligen tjänar ändamålsenliga syften¹³¹. Bedömningen blir i ett sådant fall likartat vad som anvisas för "Ausstattungsschutz" i Västtyskland¹³², där BGH dock kommit till en från HD avvikande slutsats vid bedömningen just av LEGOklotsar¹³³.

Att förutsättningen för ett registrerat skydd bör formellt vara strängare än vad som gäller när en utstyrsel väl visat sig ha känneteckensfunktion förefaller vara ostridigt. Det överensstämmer också med 13 §. Ytterligare ett frågetecken kvarstår då. Går det i praktiken

¹³⁰ Se NIR 1988 s. 378 ff.

¹³¹ Se vidare Pehrson, NIR 1988 s. 398 f., som anvisar skilda metoder för detta.

¹³² Jfr. dock Pehrson, NIR 1988 s. 399.

¹³³ Se BGH, GRUR 1964 s. 621 - KLEMMBAUSTEINE op. cit.; jfr. det i not 68 omnämnda österrikiska avgörandet; dessa och ytterligare LEGOfall som har bedömts i skilda länder redovisas översiktligt av Levin i GRUR Int. 1988 s. 701 ff.

att göra en sådan skillnad, eller ligger det inte alltid, trots allt, i botten en norm om säregenhet för utstyrsel? Det senare förefaller att ligga närmast. En sådan inställning hos Högsta domstolen framskymtar i motiveringen, där förarbetsuttalandena återopats om risken för oerättigat monopolskapande¹³⁴.

Slutsatsen måste därför bli att kravet på just "säregen" utstyrsel, i ovan av departementschefen i propositionen definierad bemärkelse, d.v.s. känneteckenselement av icke teknisk eller funktionell karaktär också i praktiken normalt måste bli gällande för inarbetningsfallen. Endast i den mån det finns utstyrsel som inte är funktionsbetingad, men ändå är i avsaknad av ursprunglig särskiljningsförmåga, skulle detta kunna repareras med inarbetning. I alla andra fall kommer nämligen frihållningsbehovet att ta över.

Multipla registreringsmöjligheter

Eftersom varumärkesrättigheter är nationella, är det normala förfarandet att ensamrätt till varumärke måste sökas i varje land för sig. Genom det internationella samarbetet inom det industriella rättsskyddet, har emellertid ett system för centraliserad varumärkesansökan tillskapats inom ramen för den s.k. Madridunionen av 1898 för internationell registrering av varumärken¹³⁵. Inget av de nordiska länderna har dock hittills anslutit sig systemet¹³⁶. En centraliserad ordning för varumärkesrättigheter täckande större delen av Västeuropa blir därtill resultatet av EGvarumärket, när detta träder i kraft.

Det är inte uteslutet att göra en internationell varumärkesansökan också för en utstyrsel enligt Madridsystemet. En första förutsättning är förstås att sökanden är kvalificerad härför, d.v.s. att han har en etablerad verksamhet i en ansluten stat. Den kvalifikationen uppfyller dock svenska företag med dotterbolag i en till Madridkonventionen ansluten stat, vilket blir en förutsättning. En annan sak är att det kan

¹³⁴ Se NIR 1988 s. 330 f. m. hänv. t. SOU 1958:10 s. 248 f.

¹³⁵ Generellt om Madridsystemet, se Kunz-Hallstein, NIR 1989 s. 144 ff.

¹³⁶ Jfr. även ovan novellen om Användningstvång v. not 160.

vara mindre attraktivt att samla varumärkesrättigheter i ett dotterbolag¹³⁷.

Möjligheterna att utnyttja systemet just för utstyrsel skall dock för närvarande inte överskattas, eftersom det existerar en tvåfaldig begränsning för detta.

För det första gäller att ursprungslandet över huvud taget måste acceptera registrering av tredimensionella varumärken - och därtill naturligtvis den särskilda utstyrsel det är fråga om - eftersom den internationella registreringen är beroende av en giltig registrering i ursprungslandet, ett basismärke. För det andra gäller att den internationella ansökan endast blir giltig i de länder som accepterar utstyrseln som varumärke.

Mot denna bakgrund kan antas att ett tredimensionellt varumärke redan på formella grunder kommer att avvisas i *Schweiz* och *Västtyskland*, där endast tvådimensionella varumärken kan registreras. I dessa länder kan alltså aldrig ett basismärke erhållas¹³⁸. Utsikterna är bättre med *Österrike* som utgångspunkt. De tredimensionella märkena är inte uteslutna i *Spanien*, medan ett avslag är att vänta i *Benelux*, enligt vad som ovan har sagts om den uniforma varumärkeslagen.

Det planerade EGvarumärket kommer emellertid enligt den föreslagna förordningens Art. 3 att innebära att en varumärkesregistrering hos det Europeiska varumärkesverket leder till skydd inom hela den Europeiska Gemenskapen - också vad avser utstyrsel¹³⁹:

"A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings".

¹³⁷ Problemet är dock än större för svenska företag när det handlar om att köpa upp varumärkesrättigheter, som är registrerade enligt Madridsystemet. Eftersom ett internationellt registrerat varumärke enligt Madridsystemet i viss utsträckning förblir accessoriskt till basismärket, kan innehavaren av ett sådant märke endast vara någon som är tillhörig ett unionsland, och ett svenskt företag med enbart säte i Sverige kan alltså aldrig bli innehavare av ett Madridmärke.

¹³⁸ Däremot är det möjligt att i Västtyskland erhålla registrering av ett tredimensionellt märke med åberopande av *telle quelle*-regeln, se vidare ovan novellen om Pariskonventionen; motsvarande möjlighet tycks dock inte föreligga i Schweiz, se B.G 29.6 1977, Schw. PMMBI. 1977 I s. 57, Schw. Mitt. 1978 s. 46.

¹³⁹ Se Consolidated text of a Council Regulation on the Community Trade Mark No. 5865/88 (May 11, 1988).

I det allmänna konkurrensintresset kvalificeras dock Art. 3 genom Art. 6, vilken föreskriver att bl.a. följande inte skall registreras som varumärke:

”(e) signs which consist exclusively of

- the shape which results from the nature of the goods themselves, or
- the shape of goods which is necessary to obtain a technical result, or
- the shape which affects the intrinsic value of the goods”.

Motsvarande bestämmelser finns redan införda i harmoniseringsdirektivet av den 21 december 1988, vilket skall ha lett till efterföljd senast den 31 december 1992¹⁴⁰. Till dess måste alltså samtliga medlemsstater ändra sina nationella varumärkeslagar till att omfatta också utstyrsel, visserligen med de restriktioner som finns för avvisning¹⁴¹.

På sikt kommer därför även de idag förekommande huvudsakliga hinder som föreligger för internationell registrering på grund av att tredimensionella märken inte är registrerbara att i stort övervinnas inom ramen för Madridsystemet vad avser EGstaterna. Eftersom bedömningen av varumärken framgent kommer att handhas av de nationella domstolarna, också vad gäller EGvarumärket, när detta träder i kraft, finns dock anledning att förutsätta att traditionella nationella attityder under lång tid kommer att bevaras inom ramen för harmoniseringsdirektivets formulering.

Sammanfattning

Behovet av att kunna erhålla känneteckensskydd - registrerat eller oregistrerat - också för varuutstyrsel är erkänt i åtskilliga länder, inklusive de nordiska. På grund av de påtagliga riskerna för konkurrensbegränsande effekter av en exklusiv tidsobestämd rätt till produktformer uppställs dock diverse spärrar, vilka hänför sig till funktionella element i utstyrseln. Dessa kan, som i Norden, vara begränsade till tekniskt funktionella element, men i andra länder förekommer motsvarande begränsning också vad avser estetiskt funk-

¹⁴⁰ Se Art. 16 st. 2 First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104 EEC), O.J. 11.2.89 No L 40/1.

¹⁴¹ Se Art. 2, jfr. dock m. Art. 3.

tionella element. I det senare fallet är naturligtvis då känneteckensskydd till varuutstyrsel i princip uteslutet.

Generellt gäller också att bedömningen av utstyrselskydd skiljer sig i förhållande till förpackningsutstyrsel, som är lättare att varumärkeskydda. Uppenbarligen anses de konkurrensbegränsande effekterna i sådana fall vara mindre påtagliga. Att det för varuutstyrseln finns speciellt mönsterskydd - och ibland även upphovsrätt - att tillgå är däremot i grunden inget argument för en speciellt restriktiv attityd till känneteckensskydd för varuutstyrsel. De skilda skyddssystemen tillvaratar skilda intressen. Därtill kommer att det ofta just är efter längre bruk som en utstyrsel erhållit den speciella ställning på marknaden som gör att den är berättigad till skydd.

Marknadsföringslagen kan i Sverige knappast tänkas komplettera möjligheterna till egentligt utstyrselskydd, eftersom samma avslagsgrunder som enligt varumärkeslagen i princip skulle komma att dyka upp i ett mål inför marknadsdomstolen som argument mot att en efterbildning skulle vara otillbörlig¹⁴². Vad gäller förpackningsutstyrsel förefaller varumärkeslagen och marknadsföringslagen att vara relativt likvärdiga¹⁴³.

Utomlands är dock regler mot illojal konkurrens ofta ett mer flexibelt instrument än den egentliga varumärkeslagstiftningen¹⁴⁴. Så har exempelvis i *Västtyskland* tidsbegränsade förbud meddelats vid vad som bedömts vara illojala efterbildningar av modevaror¹⁴⁵. Motsvarande gäller dock inte i länder med en mycket restriktiv inställning till känneteckensskydd av produktformer som *Benelux* och *Italien* eller i *Syd- och Centralamerika*. Där är också det konkurrensrättsliga skyddet mer eller mindre uteslutet för tredimensionella produktformer.

Det förefaller dock sammanfattningsvis vara viktigt att eventuella behov av ett mer passande skydd för industriell design än bl.a. det nordiska mönsterskyddet inte leder till följdkrav på ett utvidgat skydd för design via känneteckensrätten¹⁴⁶. Varumärkeslagens avgränsning

¹⁴² Se exv. MD 1977:25, NIR 1978 s. 243 - FISKARS och MD 1981:2, NIR 1983 s. 452 - CONEX.

¹⁴³ Jfr. dock MD 1990:3 - LILJEHOLMENS, där det marknadsrättsliga skyddet förefaller att gå utöver vad som skulle ha kunna uppnåts via varumärkesrätten.

¹⁴⁴ Jfr. även BGHs LEGOavgörande op. cit., där domstolen föredrog att åberopa just § 1 UWG.

¹⁴⁵ Se BGH, GRUR 1973 s.478, IIC 4/1973 s.458 - MODENEUHEIT; BGH, 1983, WRP 1983 s. 484 - BROMBEERMUSTER; BGH, GRUR 1984 s. 453 - HEMDBLUSENKLEID..

¹⁴⁶ Se Levin s. 441; jfr även Koktvedgaard, NIR 1983 s. 516.

vad gäller skyddet för tredimensionella kännetecken förefaller att i stort vara väl balanserad. Den överensstämmer också med de principer för ett modernt känneteckensskydd som finns i dagens Europa.

Det problem som aktualiserats i det ovan omtalade svenska LEGOmålet har dock inte därmed fått en helt tillfredsställande lösning. Det torde vara ostridigt att, oavsett LEGOklotsarnas varumärkesrättsliga skyddsbarhet eller ej, de efterbildande klotsarna innebar ett snyltande på LEGOklotsens upparbetade - och högt betalda - goodwill. På samma sätt drog naturligtvis, i det ovan citerade fallet, den grekiska läskedryckens i en COCA-COLAliknande flaska värlar på på COCA-COLAs goodwill¹⁴⁷. Balansproblemet är dock känsligt, och det växer i svårighetsgrad med minskad grad av variationsmöjligheter och växande grad funktionsbetingning hos utstyrseln.

Inom ramen för de restriktioner som krävs för skyddsbarhet av tredimensionella former i intresset av en effektiv konkurrens borde dock kanske diskuteras något slags undantagsregel - på samma sätt som KODAKskyddet ger grund för ett mer vidsträckt skydd än normalt¹⁴⁸ - för mycket välkända, inte uteslutande funktionsbetingade utstyrselar¹⁴⁹, som genom stora insatser på marknaden *de facto* har förvärvat en känneteckensfunktion. Sådana riskerar att på ett oönskat sätt urvattnas, om andra skall ha fri tillgång till samma utstyrsel.

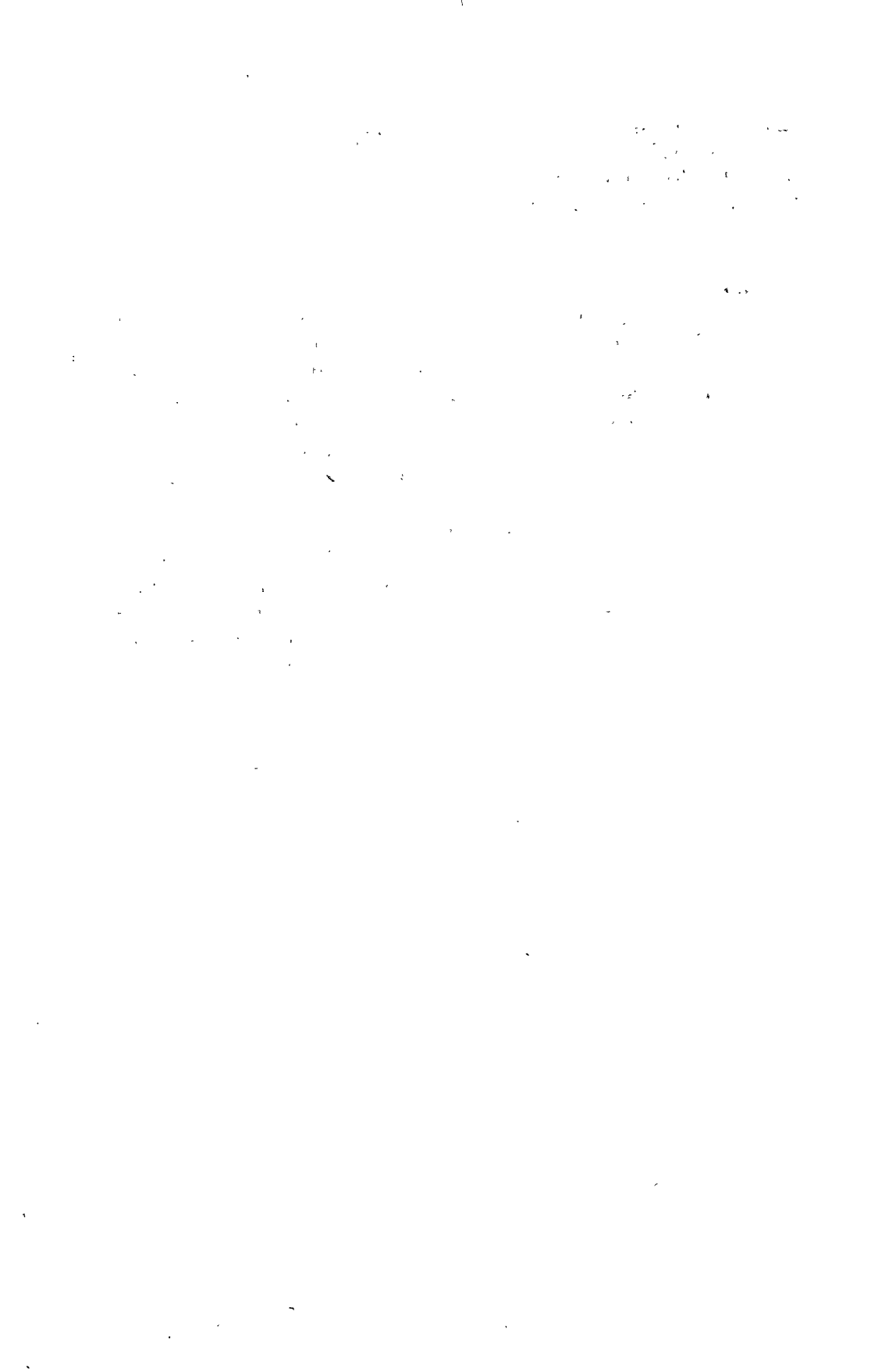
I brist på lagstiftning mot otillbörlig konkurrens i form av efterbildningar¹⁵⁰, är det minsta som skulle krävas en informationsplikt i syfte att undvika ursprungsförväxling. Därmed löses visserligen inte urvattningsproblemet, men sannolikt skulle ändå merparten av snyltande utstyrsel då försvinna. Attraktionen i att efterlikna annans utstyrsel torde trots allt inte ligga i dess praktiska egenskaper, utan i dess faktiska känneteckensfunktion på marknaden, vilken utlöser köpimpulser snabbare än en okänd och oprövad form. Att därvid göra skillnad mellan förpackningsutstyrsel och egentlig varuutstyrsel är i praktiken en konstruerad inställning.

¹⁴⁷ Ovan not 35.

¹⁴⁸ Jfr. ovan novellen om KODAKdoktrinen.

¹⁴⁹ Kvalifikationen bör i detta sammanhang då hänföra sig till tillgången på variationsmöjligheter; jfr HD ovan.

¹⁵⁰ Jfr. SOU 1987:1.



Skadestånd i varumärkesrätten

I vilken utsträckning krävs ytterligare hjälpregler för att komma upp till full ersättning?

Inledning

En del av själva essensen med ensamrättigheter är att även otillåten användning av skyddsobjektet skall ersättas, åtminstone i den mån intrånget innebär skada för rättsinnehavaren. Medan varje utnyttjande av exempelvis ett upphovsrättsligt verk¹ - utom sådana som är uttryckligt undantagna i lagen - ger upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare rätt till ersättning för utnyttjandet, gäller i varumärkesrätten principen att endast sådan användning av ett förväxlingsbart kännetecken som medför skada berättigar till ersättning².

Det normala enligt allmänna ersättningsprinciper torde då vara att skada skall repareras fullt ut, om inte särskilda omständigheter förekommit som gör att det finns grund att överväga jämkning³. Problemet med immaterialrättsliga skador, antingen dessa gäller minskad försäljning och vinst eller skada på goodwill eller annan uppkommen obalans på marknaden är emellertid att sådana är mycket svåra att fastställa med säkerhet⁴.

Bland immaterialrättsexperter i såväl Sverige som utomlands har det sedan länge ansetts att de immaterialrättsliga sanktionerna inte äger tillräcklig styrka. Det gäller såväl med avseende på att förmå bevisa att ett intrång föreligger som på att erhålla ersättning. Oavsett den grundläggande ersättningsprincipen får den som blir utsatt för varumärkesintrång i praktiken sällan ersättning för den verkliga skada han lidit⁵, och bevissvårigheterna med avseende på att skada över huvud taget har lidits framhålls ofta som avsevärda⁶.

¹ Se 54 § upphovsrättslagen (1960:729). Liknande regler om ersättning för blotta utnyttjandet finns i 58 § 2 st. patentlagen (1967:837) och i 36 § 2 st., o. 38 § mönsterskyddslagen (1970:485).

² Se 38 § varumärkeslagen.

³ Se exv. SOU 1965:61 s. 312; samt 6 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:207); jfr. vidare nedan.

⁴ Se Troller: Immaterialgüterrecht II, (1971) s. 1127.

⁵ Se exv. Koktvedgaard: Lærebog i immaterialret s. 274; Pehrson i Ulf 50, s. 89 ff.; jfr. även SOU 1958:10 s. 333.

⁶ Se exv. Stuevold Lassen s. 312.

Vad gäller själva svårigheten att framlägga bevis har detta i en del rättssystem lett till att omvänd bevisbörda tillämpas i vissa situationer⁷. I svensk rätt gäller en omvänd bevisbörda vid fall av påstådd otillbörlig marknadsföring enligt generalklausulen i 2 § marknadsföringslagen (1975:1418). En regel om omvänd bevisbörda i form av en presumtion om att minsta uppkommen skada skulle skattas till 20.000 kronor fanns med i det ursprungliga förslaget till den norska markedsføringsloven⁸.

Svårigheter att bevisa skadans storlek har på liknande sätt fört med sig att skilda länders lagstiftning dels erbjuder alternativa möjliga beräkningsgrunder⁹, dels föreskriver att i brist på tillräckliga underlag för en skadebedömning skall en skönsmässig skattning ske¹⁰. Icke desto mindre tycks problemet med en väl avvägd kompensation i högre eller lägre grad kvarstå.

Ett skäl till den, som det ofta framhålls, njugga bestämningen av skadestånd vid varumärkesintrång i Sverige, kan kanske ytterligare sökas i den svenske departementschefens tämligen återhållsamma inställning till sådan ersättning vid tillkomsten av 1960 års varumärkeslag. Medan utredningen framhöll det naturliga i att den uppkomna skadan av ett uppsåtligt eller oaktsamt varumärkesintrång skulle kompenseras fullt ut¹¹, uttalade departementschefen att fullt skadestånd borde anses som en ovillkorlig skyldighet endast i grövre fall. Om oaktsamheten däremot inte var grov, alltså i "de vanliga oaktsamhetsfallen", förordade han en regel om att endast utge ersättning med ett belopp som bedöms skäligt med hänsyn till omständigheterna vid intrånget, den skada som föranletts och den uppkomna vinningen hos intrångsgöraren¹².

Det kan dock inte råda någon tvekan om att principen vid immaterialrättsintrång - såväl uppsåtliga som culpösa¹³ - enligt

⁷ Se Koktvedgaard: *Lærebog i immaterialret* ibid.; omvänd bevisbörda diskuteras för närvarande inom ramen för WIPOs harmoniseringsförslag av patenträtten, se traktatutkastets Art. 303 med avseende på indirekt produktskydd; se vidare Østerborg, NIR 1988 s. 369 f.

⁸ Se Innst. fra Konkurranselovkomiteén 1966 s. 84 o. § 9, jfr. Ot. prp. 57 (1971-72) s. 6; se även Midelfart, NIR 1986 s. 416; Stuevold Lassen s. 313.

⁹ Se vidare nedan betr. schweizisk och västtysk rätt.

¹⁰ De svenska förarbetena hänvisar till 35 kap. 5 § rättegångsbalken, se vidare nedan.

¹¹ Se SOU 1958:10 s. 332.

¹² Se prop. 1960:167 s. 179.

¹³ Om utvecklingen av att tillerkänna ersättning också vid culpa, se Kleinman s. 251 ff.

allmänna skadeståndsregler är att hela den uppkomna skadan skall ersättas, och den möjlighet till jämkning som finns endast avser fall där oaktsamheten objektivt sett framstår som ringa¹⁴.

Departementschefens inställning, som tog sig uttryck i den av honom formulerade, just citerade skälighetsregeln, ledde visserligen till ett tillägg om jämkning i 38 § andrapunkten varumärkeslagen. Den där valda formuleringen avser dock endast de fall där oaktsamheten varit just ringa¹⁵. Det kan därför i grunden inte heller anses att den allmänna ersättningsprincipen har frångåtts i varumärkeslagen.

Ännu en annan förklaring till de beskedna skadestånd som i praktiken utdöms vid varumärkesintrång är helt enkelt att de belopp som yrkas normalt är tämligen låga, vad nu detta än beror på. Ett skäl som anförts är misströstan bland advokater om domstolarnas villighet att tillmötesgå krav på ersättning motsvarande den verkliga skadan och kanske även om möjligheten att över huvud taget bevisa skada på ett tillfredsställande sätt.

Det kan också hända att svarandeparten är så ekonomiskt svag att det endast lönar sig att föra talan för att få ett stopp på intrånget och att skadeståndskravet framstår som rent symboliskt i sammanhanget¹⁶. I den mån det senare är vanligt i praktiken visar det i så fall med stor tydlighet än en gång på bristen av förbudssanktion i den svenska varumärkesrätten.

De ersättningsbara skador som brukar omnämnas i samband med varumärkesintrång är dels försämrat försäljningsresultat, dels förlorat goodwillvärde¹⁷. Det försämrade försäljningsresultatet utgör normalt den största posten¹⁸. Det kan vara fråga om såväl minskade omsättningssiffror som oförändrade sådana i förhållande till en förväntad omsättningsökning¹⁹. Till försäljningsbortfallet kan också komma skada i form av kapitalkostnader för produktionsmedel som inte kunnat utnyttjas²⁰.

¹⁴ Se exv. Preliminær Betenkning Angående Nordisk Patentlovgivning, Oslo 1962 s. 302 f., 304; SOU 1958:10 s. 331; även Bernitz, NIR 1988 s. 519.

¹⁵ Se även den exemplifierande kommentaren till varumärkesstadgandet i Preliminær Betenkning op. cit. s. 305.

¹⁶ Se Uggla, NIR 1988 s. 522; jfr. även Dahlgren, NIR 1986 s. 423.

¹⁷ Se SOU 1958:10 s. 333.

¹⁸ Se Koktvedgaard s. 280; jfr. dock vidare nedan v. not 102 ff.

¹⁹ Se Stuevold Lassen s. 312.

²⁰ Se Davidsson, NIR 1979 s. 136.

Goodwillskador riskerar att uppkomma dels på grund av att distinkтивiteten försvagas, d.v.s. en urvattning av märket och dess reklamvärde, dels när varor av sämre kvalitet - men kanske även varor till lägre pris - marknadsförs under ett förväxlingsbart märke och riskerar att förstöra originalvarornas kommersiella värde och över huvud taget skapa förvirring på marknaden²¹.

Ytterligare en typ av ersättningsgill skada kan förekomma, nämligen i form av interna kostnader för att fastställa ett eventuellt intrång och dess omfattning²². Sådana kostnader kan exempelvis uppstå genom extra arbete för försäljningspersonalen²³, provköp, etc. Betydande interna kostnader av detta slag förefaller dock endast undantagsvis att aktualiseras vid varumärkesintrång.

Utformningen av ersättningsregeln i 38 § varumärkeslagen

Vid tillkomsten av 1884 års varumärkeslag uttalades endast att skadestånd skulle åläggas vid brottslig gärning²⁴. Enligt 12 § gällde att den som begått straffbar handling var skyldig att ersätta skada. Det har dock därmed inte ansetts entydigt att culpafallen föll utanför skadeståndssanktionen²⁵. Beträffande skadeståndssanktionens giltighet också vid oaktsamma varumärkesintrång kan det emellertid idag inte råda några tvivel, eftersom dessa uttryckligen omfattas i 38 § varumärkeslagen. Som oaktsamt intrång räknas generellt inom varumärkesrätten intrång som sker i ett identiskt med det ibruktagna registrerat märke, eftersom det då finns möjlighet för den aktsamme att undersöka i varumärkesregistret om det kännetecken han avser använda redan är skyddat av annan²⁶.

²¹ Se SOU 1958:10 *ibid.*; Koktvedgaard: *Lærebog i immaterialret* s. 280. I tyskspråkig doktrin och praxis talas ofta om "Marktverwirrung", se exv. Baumbach/Hefermehl § 24 Rdn. 30 o. Troller, II (1971) s. 1127.

²² Se Koktvedgaard: *Lærebog i immaterialret* s. 280 f.

²³ Se exv. Stockholms tingsrätts dom DT 44/1967 (T 135/66), cit. fr. Dahlgren, NIR 1986 s. 424.

²⁴ Se Heiding s. 56 m. hänv. t. 1882 års förslag s. 39.

²⁵ Se Heiding s. 55 ff., spec. s. 59 f. och not 9 *ibid.*; liknande inställning kan utläsas ur prop. 1960:167 s. 177.

²⁶ Se exv. Stuevold Lassen s. 310 f.; Troller: *Immaterialgüterrecht II* (1971) s. 1125; jfr. även Gaarder, NIR 1968 s. 257 f.

Varumärkes- och firmautredningen föreslog för det första att det i 38 § varumärkeslagen skulle finnas en regel om att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begått varumärkesintrång, enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer skulle vara skyldig att ersätta (all) skada. För det andra föreslog utredningen i ett andra stycke även en regel om ersättningsskyldighet under vissa särskilda omständigheter - skada för varumärkesinnehavaren respektive vinst för den som oauktoriserat utnyttjat ett skyddat varumärke - även vid god tro²⁷. Den sistnämnda regeln saknade alltså motsvarighet i den tidigare varumärkeslagstiftningen, men den överensstämde i stort med gällande ordning i patenträtten²⁸. Det som avsågs var alltså en kompensation motsvarande den obehöriga vinst som den godtroende intrångsgöraren tillskansat sig genom sin märkesanvändning²⁹.

Den första delen av förslaget godtogs såväl av remissinstanserna i allmänhet som av departementschefen. Den andra delen av förslaget accepterades visserligen också i stort av remissinstanserna, men den avstyrktes utan närmare motivering av departementschefen³⁰. Regeln om ersättning vid god tro har däremot influerat i de danska och norska varumärkeslagarna, men är alltså där begränsad till den obehöriga vinst som uppstått på grund av den oauktoriserade varumärkesanvändningen.

Mot bakgrund av departementschefens eget avstående från kommentar eller motivering till att avslå förslaget om godtrosersättning i kombination med att Advokatsamfundets avvisande remissvar är det enda som återgivits i samband med denna punkt i propositionen, får antas att det remissvaret i stort innehöll de för departementschefen bärande argumenten i sammanhanget. I remissvaret uttalades bl.a.³¹ att det praktiska behovet av godtrosbestämmelsen var mycket ringa och att tillämpningen framstod som mycket svår. Dessutom framhölls att eftersom det redan i samband med patentsaker visat sig vara utomordentligt svårt att räkna ut storleken av den vinst som intrånget kan ha medfört för förövaren, skulle det bli så gott som omöjligt att räkna ut varumärkesanvändarens vinst vid godtrosintrång. Varför det

²⁷ Se SOU 1958:10 s. 331 ff.

²⁸ Se 19 § 2 mom. förordning ang. patent (nr. 25) av den 16 maj 1884, rev. lag av den 22 juni 1944.

²⁹ Se prop. 1960:167 s. 177.

³⁰ Se prop. 1960:167 s. 178 ff.

³¹ Se prop. 1960:167 s. 179.

härvidlag skulle föreligga någon gradskillnad mellan patentsaker och varumärkessaker är dock svårt att förstå³².

Advokatsamfundet vände sig också mot den av utredningen förordade regeln om att i den mån särskilda förhållanden inte föranledde annat, den obehöriga vinsten kunde beräknas till en skälig licensavgift jämte visst ytterligare belopp för att täcka eventuell goodwillskada. Denna beräkningsgrund ansågs inte ta hänsyn till just uppkommen vinst, vilken skulle utgöra ersättningen i godtrosfallen. Advokatsamfundet var därför av uppfattningen att eftersom vinstberäkning regelmässigt inte kan ske med någon grad av säkerhet - och varumärkesinnehavaren normalt mycket snabbt får kännedom om ett oauktoriserat utnyttjande av hans varukännetecken, varför det alltså inte längre torde bli fråga om ett godtrosintrång - borde utredningsförslagets bestämmelse på denna punkt utgå.

Det sistnämnda argumentet var säkert relevant³³. Det hade emellertid kanske legat ännu mer i att ifrågasätta varför ersättningen enligt förslaget skulle begränsas till enbart den obehöriga vinsten. Det naturliga hade i stället varit att inränga denna bland övriga omständigheter som skulle kunna ligga till grund för en ersättning³⁴.

Några särskilda regler för att räkna fram ersättning för skador på grund av oaktsamt eller uppsåtligt intrång i varumärkesrätt nämns inte i förarbetena. För bl.a. goodwillskador och andra skador som är uppenbart svåra att fastställa hänvisar dock varumärkes- och firmautredningen till bevisregeln i 35 kap. 5 § rättegångsbalken, enligt vilken domstolen får uppskatta skadan till skäligt belopp³⁵.

Det är också denna regel som enligt förarbetena skall användas för att i brist på full bevisning uppskatta utebliven försäljning på grund av ett intrång i det nuvarande systemet. Några preciserade hjälpregler för hur en sådan skälighetsbedömning lämpligen kan ske lämnas dock inte. I utredningen betonas endast att skälighetsregeln i varu-

³² En annan sak är att eftersom patentlicenser är vanligare förekommande än varumärkeslicenser, är en ersättning baserad på licensavgiften lättare att schablonisera vid patentintrång. Jfr. dock vidare nedan.

³³ Även Koktvedgaard: *Lærebog i immaterialret* s. 282 framhåller att det endast sällan förekommer kvalificerad god tro vid intrång.

³⁴ Se Hellner s. 257; samt vidare nedan.

³⁵ I det nordiska patentlagsbetänkandet betonas just risken för att den uteblivna vinsten uppskattas för lågt föreligger om skadeståndsberäkningen begränsas till endast objektivt fastställbar skada, varför det finns behov av vissa hjälpregler för en rimlig uppskattnings, se Preliminær Betenkning op. cit. s. 303.

märkessammanhanget skall ge utrymme för att utdöma tämligen betydande belopp, och mera så än vad som dittills hade varit fallet³⁶. Motsvarande generella principer för att uppskatta ett skäligt ersättningsbelopp används också i de övriga nordiska länderna³⁷.

Nordisk praxis

Följande publicerade avgöranden i varumärkesärenden från de nordiska länderna kan tjäna som illustration till hur skadeståndskrav ställs och hur ersättning tilldöms av domstolarna.

Danmark

UfR. 1963 (ØL) s. 444 YMER.

I fallet krävdes 2.361 kronor i ersättning för utebliven licensavgift. Svaranden hävdade att användningen av den skyddade symbolen YMER för mejeriprodukter skett i god tro och att ersättning därför endast skulle utgå i den mån det kunde påvisas att svaranden uppnått någon otillbörlig vinst med intrånget, vilket bestreds i målet. I övrigt framhölls också att märket genom omfattande licensiering till danska mejerier blivit degenererat. Detta befanns inte vara fallet.

Østre Landsret uttalade i dom den 21 december 1962 att svaranden borde ha upphört med den otillåtna varumärkesanvändningen när han blivit uppmärksam på intrånget, och "...da der i øvrigt ikke kan bortses fra, at sagsøgte ved benyttelsen af denne varebetegnelse har opnået nogen vinding" att kändanden skulle ersättas med ett skönsmåssigt belopp om 1.000 kronor.

UfR. 1964 s. 337 (SH) etikett på glöggflaska.

Sø- og Handelsretten konstaterade i dom den 26 augusti 1966 att användningen av vissa etiketter på glöggflaskor utgjorde varumärkesintrång. På grund av det stora antalet konkurrenter på marknaden godtog rätten emellertid inte kändandens påståenden om omfattningen av den förlorade försäljningen om 30.000 kronor motsvarande 30.000 flaskor, samt en goodwillförlust om 10.000 kronor, alltså tillsammans

³⁶ Se SOU 1958:10 s. 333.

³⁷ Se exv. § 292 st. 2 Lov om rettens pleje, vilken dock inte som den svenska regeln endast handlar om "uppskattning av inträffad skada", utan även, enligt Ekelöf, anses ge en viss bevislättning, se dens. s. 106 not 123a.

skador om 40.000. Käranden hade även i målet hävdad att svarandens nettovinst måste ha uppgått till 60.000 kronor. Rätten fann att underlagen var för osäkra för att kunna läggas till grund för en skadeersättning och gjorde i stället en skönsmässig uppskattning av det belopp som borde utgå till 15.000 kronor.

UfR. 1981 s. 46 (H), NIR 1985 s. 350 MAXI.

Innehavaren av märket MAXI för avfallspåsar och påsstativ krävde 50.000 kronor, eller ett belopp efter rättens skön, i ersättning för intrång genom en konkurrents användning av MAXI för påsar passande till sådana stativ.

Sø- og Handelsretten fastställde ersättningen till 10.000 kronor. När den förlorande parten överklagade till Højesteret höjdes ersättningskravet till 145.000 kronor, varvid ytterligare bevisning om nedgång i försäljningen framlades. Detta ledde till en skönsmässig uppräknings av ersättningen i Højesteret till 40.000 kronor

UfR. 1981 s. 61 (H), NIR 1986 s. 86 SIMRIsulor.

Omständigheterna i fallet, som handlade om oauktoriserad varumärkesanvändning vid försäljning av halkfria sulor, var tämligen komplicerade. Krav på 200.000 kronor i ersättning för förlorad förtjänst på försäljningen ställdes i Sø- og Handelsretten. Ersättningskravet höjdes till 300.000 i Højesteret. I den första instansen tillerkändes käranden 75.000 kronor, vilket fastställdes skönsmässigt. I Højesteret höjdes ersättningen till 125.000, likaså fastställd genom skönsmässig uppskattning.

UfR. 1981 s. 115 (H), NIR 1985 s. 347 UGENS RAPPORT.

Innehavaren av märket och tidskriften UGENS RAPPORT krävde skadestånd om 1.035.000 av innehavaren av ett förlag som framställde "Ung Rapport" och "Ung rap". Beteckningarna befanns vara förväxlingsbara med "Ugens Rapport". Sø- og Handelsretten fann att de av käranden redovisade upplagesiffrorna inte gav grund för att exakt fastställa den skada som lidits. En viss påverkan på försäljningen ansågs dock kunna skönjas. Märkesinnehavaren ansågs berättigad till ett skadestånd om 100.000 kronor. Beloppet stadfästes i Højesteret.

UfR. 1983 s. 923 (H), NIR 1987 s. 358 BRITISH LEYLAND.

Ett bilreservdelsföretags annonsering gav intryck av att det annonserande företaget hade ställning som återförsäljare av BRITISH LEYLANDprodukter. I Sø- og Handelsretten krävde British Leyland

100.000 kronor som en uppskattad ersättning för skada i samband med det oauktoriserade åberopandet av företagets varumärke i reklam. Domstolen fann att användningen av BRITISH LEYLAND-namnet utgjorde varumärkesintrång, men ansåg att under den korta tid som missbruket hade skett - en annons i Motormagasinet - fanns det inte tillräcklig grund att anta att käranden hade lidit någon skada som kunde läggas till grund för kravet på ersättning. Skadeståndskravet avslogs alltså i dess helhet. Domen fastställdes av Højesteret.

Ufr. 1985 s. 620 (SH), NIR 1988 s. 249 MEDAILLON.

En dansk chokladfabrikant med det inregistrerade varumärket MEDALLION krävde ersättning för skada vid intrång i varumärket med 200.000 kronor. Trots att intrång blev vitsordat fann rätten det inte sannolikt att konkurrentens användning av märket hade medfört en förlust av sådan betydenhet att intrånget skulle medföra skadestånd för tiden mars till november 1983, d.v.s från det då kärandens protest nådde svaranden tills ett interimistiskt förbud mot den kränkande användningen utfärdades.

Finland

HD 28.5 1985, NIR 1986 s. 127 KEINOL, CLEINOLIA.

Kännetecknen "Einola" och "Einolan Kräuter" bedömdes vara förväxlingsbara med ett kombinationsvarumärke, KLEINOL och även med det registrerade ordmärket CLEINOLIA, vilka innehades av Hans Schwarzkopf GmbH. Schwarzkopf krävde 50.000 mark i skadestånd. Hovrätten fann det svårt att påvisa skadan och fastställde med stöd av rättegångsbalken en skälig ersättning om 20.000 mark. Högsta domstolen fastställde skadeståndsbeloppet. (Av referatet framgår tyvärr inte de detaljerade grunderna för yrkandet.)

Norge

Frostating lagmannsrett, RtG. 1978 s. 375, NIR 1980 s. 250 LE BARON och LA BARONESSE.

Användningen av "Baronen" för en restaurang ansågs göra intrång i det inregistrerade varumärket LE BARON och det nyttjade kännetecknet BARONEN för en restaurang. Käranden hade krävt ersättning för det oauktoriserade bruket av hans skyddade varumärke att fastställas "etter rettens skjønn". Någon ersättning för intrånget beviljades emellertid inte av lagmannsretten, som fann att intrångsgöraren sannolikt varit i god tro och att det inte fanns någon påvisbar ekonomisk skada för den orättmätigt använda beteckningen.

Rätten framhöll därtill att det inte förelåg förväxlingsfara, eftersom restaurangerna låg på skilda orter.

Oslo byrett 23.11 1978, NIR 1981 s. 409 NORDFISK I.

S/L Nord-Norges Salgslag, innehavare av varumärket NORDFISK, yrkade uppskattningsvis 20.000 kronor i ersättning på grund av skador förorsakade av att ett annat företag A/S Norfisk marknadsförde fiskprodukter under detta namn. Domstolen fann att A/S Norfisk gjorde intrång i varumärket NORDFISK. Domstolen konstaterade att även om det saknades underlag för att fastställa i vilken grad intrånget lett till en försäljningsminskning fanns grund för att anta att en viss ekonomisk förlust hade följt. I brist på bevisning uppskattades denna förlust försiktigtvis till 5.000 kronor, som utdömdes³⁸.

Tromsö byrett 7.4 1981, NIR 1983 s. 165 NORDFISK II.

Innehavaren av kännetecknet NORDFISK krävde skadestånd på grund av ett annat företags, Norfish Export Company A/L Ltd., användning av den förväxlingsbara beteckningen "Norfish". Kärandeföretaget framhöll att det var svårt att konkret visa på den uppkomna skadan. 10.000 kronor angavs därför av käranden som ett passande ersättningsbelopp med åberopande av Oslo byretts avgörande den 23.11 1978.

Domstolen fann att "Norfish" använt som varumärke var förväxlingsbart med det registrerade varumärket NORDFISK och att benämningen alltså inte vidare fick användas som varukännetecken. Däremot befanns inget hinder föreligga mot användningen av "Norfish" i firman Norfish Export Company A/L Ltd. Domstolen fann vidare att grunderna för ersättningsskyldighet förelåg, men konstaterade att käranden inte hade framlagt några bevis för inträffad skada, vilket är en förutsättning för ersättning enligt § 38, varför skadeståndsyrkandet ogillades.

Oslo byrett 25.10 1984, NIR 1987 s. 381 LEVI STRAUSS³⁹.

En parallellimportör återgav i samband med annonsering och i butiksreklam av jeans LEVI STRAUSS varumärke. Levi Strauss Norway A/S, innehavare av varumärket, krävde ersättning för det oauktoriserade utnyttjandet med 50.000 kronor. Domstolen utdömde

³⁸ Jfr. Stuevold Lassens kommentar s. 178.

³⁹ Betr. detta fall, se även ovan i novellen om Parallellimport.

en ersättning om 25.000 på grund av att annonseringen ansågs ha förorsakat förlust i form av tappad försäljning via de egna kanalerna och på grund av att de auktoriserade handlarnas lojalitet och intresse minskat till följd av parallellimportörens användning av märket, som skulle vara dem förbehållen.

Reduktionen i förhållande till det yrkade beloppet motiverades med svårigheten att faktiskt fastställa förlustens storlek. Rätten uttalade också att förlust i omsättning och goodwill på grund av parallellimportörens försäljning och priskonkurrens på den norska marknaden i sig inte kunde läggas till grund för några ersättningskrav.

Lier, Røyken og Hurum herredsrett, RtG. 1987 s. 489 bilrekvisita.

En grossist mottog och sålde vidare biltillbehör som på grund av ett fel hos producenten blivit märkta med en konkurrerande grossistfirmas märke. Den förfördelade märkesinnehavaren krävde skadestånd på grund av förlorad försäljning av 19.000 engångssvampar och 30 set sidmarkeringsljus. Domstolen ansåg det inte vara möjligt att fastställa den nettoförlust som käranden lidit, men att redan svarandens bristande undersökning var tillräcklig för att utlösa ansvar.

Herredsretten, som fann att omsättningens storlek inte var avgörande, tillerkände märkesinnehavaren ett skadestånd om 50.000 kronor för förlorad försäljning och förlust av goodwill ("tap i form av informasjon og argumentasjon"). Just goodwillskadan ansågs träffa särskilt illa, eftersom företaget befann sig i ett uppbyggnadsskede⁴⁰. (Domen överklagades, men förlikning nåddes utan vidare domstolsbehandling.)

Sverige⁴¹

Göteborgs rådhusrätt 3.2 1965, NIR 1965 s. 273⁴² 4711.

Användningen av beteckningen 4712 vid försäljning av kondomer befanns göra intrång i det för bl.a. parfymeri- och kosmetikvaror, tvålar, etc. registrerade varumärket 4711. I målet krävdes ersättning på grund av skada genom varumärkesintrång om 10.000 kronor för tiden från och med mars 1960 till september 1961, d.v.s. från tidpunkten för erhållandet av en varningsskrift till stämningdagen.

⁴⁰ Fallet finns omtalat hos Stuevold Lassen s. 311, 314.

⁴¹ För en analys av tidigare svensk ersättningspraxis vid varumärkesintrång, se Davidsson, NIR 1979 s. 124 ff.

⁴² Se betr. detta fall även ovan i novellen om KODAKdoktrinen.

Domstolen konstaterade att det måste anses som ett notoriskt förhållande att märket 4711 var synnerligen starkt inarbetat och känt inom vida kretsar av den svenska allmänheten. Mot denna bakgrund bifölls skadeståndskravet, eftersom det bl.a. kunde antas att intrånget i rätten till 4711märket medfört betydande vinst för intrångsgöraren och det var uppenbart att kärandebolaget lidit skada. Särskilt med hänsyn till arten av intrångsgörarens varor, var dessa ägnade att allvarligt skada det anseende som 4711 åtnjöt och förringa märkets goodwillvärde. Skada ansågs också ha inträtt genom den uppenbara risken att till följd av intrånget märket 4711 kunde ha förlorat i distinktivitet.

NJA 1979 s. 121, NIR 1979 s. 382 Bi/BiC.

Varumärket BiC för strumpor befanns utgöra intrång i varumärket "Bi", som bl.a. var registrerat för strumpor och strumpvaror. Bahnerföretaget, innehavare av varumärket "Bi", krävde 1.000 kronor i ersättning för intrånget som pågått från mars 1976 till november 1976. I hovrätten ålades BiCföretaget att på grund av intrånget utge det krävda skadeståndet. Högsta domstolen fastställde hovrättens dom.

Uppsala tingsrätt 11.12 1980, NIR 1981 s. 421 ROLLS ROYCE.

Användningen av uttrycket "Mazda 929 Legato. Familjens nya Rolls Royce" ansågs göra intrång i rätten till varumärket ROLLS ROYCE. Rolls Roycebolaget yrkade 50.000 kronor i skadestånd på grund av reklamkampanjen, som varat under tiden november 1978 till våren-/sommaren 1979 och som omfattat reklammaterial hos 130 återförsäljare samt annonsering i vissa riks- och ortstidningar under sex dagar hösten 1978. Bolaget hävdade att de vidtagna reklamåtgärderna hade skadat dess goodwill och medfört risk för urvattning eller degeneration.

Det intrångsgörande Olssonbolaget vitsordade högst 10.000 kronor som skälig ersättning för den uppkomna skadan. Tingsrätten ålade emellertid Olssonbolaget att betala de yrkade 50.000 kronorna i skadestånd.

Hovrätten för övre Norrland 3.4 1984, NIR 1985 s 479 BIGMAC.

Varumärket BIGMAC var registrerat för McDonald's Corporation avseende bl.a. hamburgare. Ett annat företag sålde hamburgare under beteckningen BIG MAX, vilket befanns utgöra varumärkesintrång. McDonald's hade krävt ett belopp om 10.000 kronor som ersättning för minskat goodwillvärde på grund av intrånget. Intrångsgöraren

hade vitsordat 1.000. Hovrätten fann de vitsordade 1.000 kronorna vara skälig ersättning. Detta motiverades med att McDonald's inte angivit hur skadeståndskravet beräknats samt att det intrångsgörande bolaget endast en kort tid konkurrerat på samma marknad.

NJA 1985 s. 194, NIR 1985 s. 624 EF.

Användningen av firman EF Institute Aktiebolag samt kännetecknen "ef" och "EF" för bl.a. kombinerade språk- och managementkurser ansågs utgöra intrång i rätten till firman Ekonomisk Företagsledning EF Aktiebolag och kännetecknet EF för bl.a., kurser för chefer och personal inom näringsliv och förvaltning. Ekonomisk Företagsledning krävde 50.000 kronor i skadestånd för firmaintrånget och lika mycket för intrånget i varumärket EF. Yrkandet får antas ha avsett ren goodwillskada. Svarandebolaget vitsordade 5.000 för respektive område i den mån skadeståndsskyldighet skulle ådömas.

Tingsrätten fann att skadestånd för minskat goodwillvärde var berättigat, och uppskattade skadan till 25.000 kronor för firmaintrånget och varumärkesintrånget vardera. Högsta domstolen fastställde tingsrättens dom i detta avseende.

NJA 1988 s. 183, NIR 1989 s. 76 SODASTREAM.

Fallet rörde påfyllning av tomma gasbehållare - på vilka en konkurrens varumärke, SODASTREAM, fanns anbragt - samt returnering av de fyllda behållarna till grossisterna. Förfarandet bedömdes utgöra varumärkesintrång. I målet framlades följande fakta för bestämning av skadeståndets storlek. Intrångsgöraren, Sydbrand, antogs ha fyllt 260.000 cylindrar enligt en beräkning, men blott 113.000 enligt en annan. Vinsten på varje fyllning var sju kronor. Distinktivitetsskadan uppskattade Sodastreambolagen till 180.000 kronor. På denna grund yrkade företaget ersättning med i första hand 2.000.000 kronor och i andra hand 970.000. Sydbrandbolaget vitsordade 25.000 kronor och hävdade att endast 68.000 SODASTREAMbehållare hade fyllts under den aktuella perioden.

Tingsrätten fann att den förlorade handelsvinsten skulle ersättas, men konstaterade att Sydbrand hade rätt att fylla cylindrarna med gas. Intrånget bestod i att i handeln föra ut de återfyllda cylindrarna med SODASTREAMmärket. Det ansågs dock inte att Sydbrand på Sodastreambolagets bekostnad hade dragit nytta speciellt av att cylindrarna var märkta SODASTREAM. Tingsrätten konstaterade därför att det inte fanns något orsakssamband mellan varumärkesintrånget och Sodastreambolagens eventuella nedgång i påfyll-

ningsverksamheten. Tingsrätten fann däremot att varumärkets särskiljningsförmåga blivit skadad. Denna skada uppskattades till de vitsordade 25.000 kronorna.

Detta belopp som ersättning för skadad goodwill fastställdes av hovrätten. Svea hovrätt fann emellertid att Sodastreambolaget dessutom var berättigat till ersättning som motsvarade den minskning av försäljningsvinsten som Sydbrands påfyllning och distribution hade förorsakat. Domstolen ansåg dock att de av Sodastreambolaget lämnade uppgifterna inte kunde läggas till grund för beräkningen, vare sig avseende antalet påfyllningar eller nettovinst. Hovrätten kom på grundval av de av Sydbrand lämnade uppgifterna i stället fram till en skattning av den uteblivna försäljningsvinsten om 110.000 kronor, alltså inalles ett skadestånd om 135.000 kronor på grund av intrånget. Högsta domstolen fann inte skäl att frånga hovrättens skadeståndsberäkning.

NJA 1988 s. 543, NIR 1989 s. 233 LEVI STRAUSS.

Det ovannämnda norska avgörandet om LEVI's jeans av den 25 oktober 1984 kan jämföras med det svenska LEVI STRAUSSmålet, avgjort i Högsta domstolen den 25 november 1988, vilket i stort rörde samma slags sak. Skadeståndet i Sverige slutade också på 25.000 kronor. Sättet att oauktoriserat använda LEVI STRAUSSmärket, annonser respektive direktreklam, var det som främst skilde.

Högsta domstolen fastställde med åberopande av 35 kap. 5 § rättegångsbalken hovrättens dom, som var tingsrättens i skadeståndsdelen. I tingsrätten hade Levi Strauss yrkat ett skadestånd om 75.000 kronor för liden goodwillskada samt 73.580 kronor (32 kronor och 50 öre per par netto) såsom ersättning för det förlorade täckningsbidraget på försäljning av det uppgivna antal jeans (2.264 st.) som parallellimportören redovisat såsom resultat av den otillåtna användning av LEVI STRAUSSmärket på reklamförsändelser. Svarandeföretaget vitsordade högst 5.000 kronor avseende endast direkta skador, och uppgav att det hade ett bruttotäckningsbidrag om 15 kronor och 1 öre per försålt par jeans.

Örebro tingsrätt hade ansett att på grund av att endast ett begränsat antal postkort, 1.299 stycken, sänts ut vid ett enstaka tillfälle, samt att "intrångsgöraren vitsordat ett betydligt lägre belopp", goodwillskadan skulle skattas till 15.000 kronor. Därtill fann tingsrätten 10.000 kronor vara en skälig ersättning enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken för skada på grund av förlorade täckningsbidrag, efter-

som svaranden inte vitsordat skäligheten i det av Straussbolaget yrkade beloppet.

Stockholms tingsrätt 1.1 1988⁴³ och Svea hovrätt 9.10 1989⁴⁴ [1989] 12 EIPR s. D-218 "la Copie".

Sex personer anklagades för uppsåtligt varumärkesintrång i samband med försäljning av piratkopior av bl.a. varor märkta med DIOR, GUCCI CHARLES JOURDAN och ROLEX. Produkterna angavs tydligt på lappar vara icke originalvaror. Märkesinnehavarna krävde skadestånd på grund av intrången. Omsättningen av det sålda godset låg totalt i storleksordningen 260.000 kronor.

Stockholms tingsrätt, där skadestandsfrågan avgjordes, uttalade bl.a. att den ringa försäljningen tydde på endast en mindre urvattning av goodwill och distinkтивitet och uppskattade slutligen skadestandsbeloppen för DIOR, GUCCI och CHARLES JOURDAN till 1.000 avseende försäljning i Malmö och 5.000 kronor avseende försäljning i Stockholm, beroende på omsättningens omfattning⁴⁵. Beträffande ROLEXklockorna visade sig sådana aldrig saluhållits, varför skadeståndstalan ogillades.

Kommentar till praxis⁴⁶

Sammanfattningsvis kan konstateras att domstolarna på basis av allmänna skattningsregler knappast kan anses ha tilltrött sig att döma ut "tämigen betydande belopp", vilket varit den svenska utredningens rekommendation. Endast i tre av de refererade fallen har kärandens krav på ersättning godtagits, nämligen i 4711- och ROLLS ROYCEfallen (NIR 1965 s. 273 respektive NIR 1981 s. 421), som endast rörde ideell skada, och i Bi/BiCfallet (NIR 1979 s. 382), där skadeståndskravet utgjordes av symboliska 1.000 kronor.

⁴³ Mål nr. DB 1, B 7-12/87.

⁴⁴ Mål nr. DB 164, B 454/88.

⁴⁵ I domen beordrades även att beslagtagna varor skulle förstöras.

⁴⁶ En jämförelse mellan de nordiska länderna, med i viss mån skilda allmänna skadestandsregler, låter sig göra med avseende på immaterialrättigheter tack vare det nordiska lagstiftningssamarbetet som bl.a. innefattar särskilda skadestandsregler inom speciallagstiftningen. Den gjorda jämförelsen avser inte andra aspekter än just dessa.

I de övriga fall som redovisats har varken varumärkesinnehavarnas framlagda bevisning om lidna försäljningsförluster eller om intrångsgörarnas obehöriga vinst accepterats av domstolarna. Rätten har, alla uppgifter till trots, gjort sin egen uppskattning av skadan till betydligt lägre belopp, och ibland ner till noll, eftersom någon full bevisning om inträffad skada inte kunnat lämnas.

Särskilt intressant är att det över huvud taget inte anses ha uppkommit någon ersättningsgill skada på grund av att den kränkande användningen inte varit så långvarig, exempelvis i **BRITISH LEYLAND** fallet (Ufr. 1983 s. 923) och **MEDALLION**fallet (Ufr. 1985 s. 620). Den slutsatsen måste ifrågasättas beträffande goodwillskada åtminstone i **BRITISH LEYLAND**fallet, som visserligen inte i omfattning, men dock i stort kan likställas med **ROLLS ROYCE**fallet (NIR 1981 s. 421). Samma argument framkommer också i **BIGMAC**fallet (NIR 1985 s. 479), där ersättningen sattes ner till 1/10 av det krävda beloppet. I **MEDALLION**fallet finns det väl åtminstone anledning att överväga om det inte lika väl som i **Bi/BiC**fallet funnits grund för ett symboliskt skadestånd med avseende på risken för degeneration.

I åtminstone sex av de refererade fallen lämnades förhållandevis omfattande underlag av varumärkesinnehavarna, och även av intrångsgörarna, att läggas till grund för beräkningarna av skadestånd, nämligen i **YMER**fallet (Ufr. 1963 s. 444) glöggetikettsfallet (Ufr. 1964 s 337), **MAXI**fallet (Ufr. 1981 s. 46), **UGENS RAPPORT**fallet (Ufr. 1981 s. 115), **SODASTREAM**fallet (NJA 1988 s. 183) och det svenska **LEVI STRAUSS**fallet (NJA 1988 s. 543). Detta tycks dock inte ha lett till särskilt mycket rationellare handhavande beträffande ersättningsanspråken än i de fall där kraven inte belagts på motsvarande sätt. Rätten tycks i samtliga fall föredra att göra sin egen skattning, vars grunder inte redovisats. Det kan därvid uppmärksammas att en höjning av ersättningsanspråken vid överklagande till danska Højesteret i två av fallen, **MAXI** och **SIMRI**sulor (Ufr. 1981 s. 61) givit proportionerligt ökad utdelning.

Kritiken riktar sig inte primärt mot att ersättningsbeloppen är för låga, vilket de dock förefaller att vara i ett antal av fallen, inte minst vad beträffar goodwill⁴⁷. Det som däremot utan tvekan kan kritiseras är att det är mycket svårt, oftast omöjligt, att ur fallen utläsa några egentliga principer som lagts till grund för uppskattning av skäligt ska-

⁴⁷ Se vidare nedan.

destånd. Det är otillfredsställande och svarar inte mot allmänna rätts-säkerhetskrav. Framför allt är det obegripligt att domstolarna i stället för att utgå från kärandens yrkande om ersättning för utebliven vinst i stället tilldömer en ersättning som förefaller att vara uppskattad utifrån intrångsgörarens obehöriga vinst, vilket skett i ett par av fallen.

En förklaring till ett sådant beteende i de svenska SODA-STREAM- och LEVI STRAUSSfallen skulle möjligen kunna förklaras mot bakgrund av departementschefens ovan anförda reservation i samband med 38 §, vilken dock framhållits stå i strid med allmänna skadeståndsregler⁴⁸. Ett skadestånd maximalt uppgående till intrångsgörarens obehöriga vinst kan visserligen, som ovan också framkommit, utgå som ersättning vid *god tro* i Danmark och Norge⁴⁹. Den obehöriga vinsten kan dock inte uppfattas som en för varumärkesinnehavaren likvärdig ersättning med förlorad försäljningsinkomst, och det är just hans skada som skall ersättas vid uppsåtligt eller oaktsamt intrång.

I YMERMålet krävdes ersättning för utebliven licensavgift. Rätten konstaterade att det inte kunde uteslutas att intrångsgöraren hade dragit nytta av den oauktoriserade varumärkesanvändningen. Varumärkesinnehavaren tillerkändes dock inte den kontraktsevenliga licensavgiften, utan ett skönsmässigt belopp om 1.000 kronor. Också om den oauktoriserade användningen av YMERmärket skett i god tro under en del av den aktuella tiden borde detta enligt dansk rätt inte ha lett till någon lägre ersättning än licensavgiften. En på licensavgift grundad skadeståndsberäkning hade också kunna motiveras exempelvis i MEDALLIONfallet.

Det är en annan sak att enbart kärandens underlag för beräkningen naturligtvis inte kan läggas till grund för domstolens skadeståndsberäkning. Det framstår likväl som egendomligt att domstolarna i åtskilliga fall tycks hellre förlita sig på det av svaranden vitsordade beloppet. Det allmänna intrycket är dessutom att domstolarna i varje fall i hög grad faktiskt föredrar att göra en skönsmässig skattning, också i fall där det funnits tillräckliga underlag för att lägga de redovisade uppgifterna i målet till grund för ett försök till en relationsbunden uppskattning. Det måste därtill ifrågasättas hur det kommer sig att de av svarandesidan lämnade uppgifterna i åtskilliga

⁴⁸ Se ovan v. not 12-14.

⁴⁹ Ovan efter not 30.

av fallen är synnerligen knapphändiga, vilket i Sverige, åtminstone teoretiskt, borde ha kunnat upphjälpas med krav på edition⁵⁰.

Goodwillersättningarna framstår som särskilt intressanta att närmare analysera. Om sådan enbart rörde det sig förutom i 4711-, ROLLS ROYCE- och BIGMACfallen också i EFallet (NJA 1985 s. 194) och fallet "la Copie". Goodwillskador i kombination med andra skador blev ersatta i de norska och svenska LEVIS STRAUSSfallen (NIR 1987 s. 381 respektive NJA 1988 s. 543), i bilrekvisitafallet (RtG. 1987 s. 489), i SODASTREAMfallet (NJA 1988 s. 193) och eventuellt, men inte uttalat även i glöggetikettsfallet (Ufr. 1964 s. 337).

I de svenska fallen rör det sig om ersättningar i storleksordningen 15.000-25.000 kronor. I det norska LEVI STRAUSS- och bilrekvisitafallen görs ingen uppdelning på den ena och den andra sortens skador, utan rätten fastställer ett klumpbelopp om 25.000 respektive 50.000 kronor som skälig ersättning för goodwill och tappad försäljning. 25.000 kronor var också den sammanlagda summa som Högsta domstolen fastställde i det svenska LEVI STRAUSSfallet.

Beträffande LEVI STRAUSSfallen kan det dock diskuteras om ersättningen över huvud taget borde ha avsett förlorat täckningsbidrag, d.v.s hänföra sig till förlorad försäljning. Är det inte uteslutande ersättningsgilla goodwillskador som har uppstått? Det är nämligen knappast logiskt att utdöma ett skadestånd på grund av en förlorad intäkt som följt av en lovlig parallellimport, även om parallellimportören begått intrång genom att återge det skyddade märket i sin marknadsföring. Det är ju fullt tänkbart att den uppkomna försäljningsförlusten i lika stor omfattning hade följt av en fullt tillåten annonsering som - utan användning av den kända logotypen - hade angivit att originaljeans från LEVI STRAUSS fanns till fyndpriser. Den hade då inte varit ersättningsgill⁵¹.

Den norska domstolen påpekar också mycket riktigt att vad gäller den i sig lovliga parallellimporten kan naturligtvis inget skadestånd utgå, men tycks sedan inte föra ut konsekvensen av detta resonemang i vad gäller själva skadeståndet. I de aktuella fallen, liksom i varje parallellimportfall som rör varumärken, är det fråga om att den

⁵⁰ Jfr. Plesner, NIR 1986 s. 381.

⁵¹ Jfr. också ovan i novellen om Parallellimport betr. tillåtligheten i fransk rätt av att återge originalmärket.

oauktoriserade användningen av logotypen/märket i reklam och andra marknadsföringsinsatser - kanske ihop med en lågprisprofil - riskerar att skada den uppbyggda imagen. Eftersom försäljningen av varorna med det redan applicerade varumärket dock är tillåten⁵², är det svårt att komma till en annan slutsats än att det knappast kan vara något annat än endast goodwillskada som är ersättningsgill. De anförda problemen med de norska återförsäljarna verkar för övrigt just att vara en fråga om minskat förtroende till märket, på grund av den förvirring som uppstått på marknaden genom den otillåtna användningen av varumärket, och rörde alltså dess goodwill⁵³.

När det vidare gäller omfattningen av goodwillskador är det som om tillräcklig insikt saknades om att också ett "vanligt" varumärke många gånger kan vara en av de värdefullaste tillgångar ett företag har, det som är nyckeln till dess försäljning efter mer eller mindre omfattande marknadsinsatser. Detta kan vara en möjlig förklaring till att uppskattningarna av skälig ersättning på grund av skador i goodwill ofta förefaller vara klart i underkant, eller till att skada inte alls ansetts föreligga som exempelvis i NORDFISK II (NIR 1983 s. 165). Det naturliga undantaget bildar då de synnerligen välkända varumärkena 4711 och ROLLS ROYCE. De målen stannade visserligen i första instans, men är inte mindre intressanta för det.

I ROLLS ROYCEfallet utdömdes de krävda 50.000 kronorna som ersättning för en goodwillskada, vars sannolikhet dock kan ifrågasättas. Varumärkesintrånget var visserligen uppenbart, men det fanns knappast någon bevisning om skadans storlek. I fallet torde för övrigt ett snabbt förbud ha varit det primärt lämpliga remediet. Hade en verklig goodwillskada på ett märke som ROLLS ROYCE inträffat, hade denna summa på intet sätt förslagits till att återföra till märket vad som hade gått förlorat. Det krävda och även utdömda beloppet måste därför i detta fall snarast ses som symboliskt, möjligen för att statuera exempel eller något liknande, möjligen för att det rörde sig om ett av världens kanske mest välkända märken. Det senare är dock ingen grund för särbehandling av skadestånd i aktuellt hänseende. Motsvarande resonemang är relevant även för 4711fallet, om än dock bekanthetsgraden inte är fullt densamma.

ROLLS ROYCEfallet kan dock jämföras med de prestigefyllda och välkända märkena i "la Copie"-fallet och det antagligen också

⁵² Det vore t.o.m. lagstridigt att avlägsna i vissa sammanhang.

⁵³ Se ovan v. not 21.

synnerligen välkända BIGMAC, där uppenbarligen samma motiv inte varit gångbara. Det kan vidare ifrågasättas vilken goodwillskada som över huvud taget kan repareras med 1.000 kronor. Hovrättens efterlysning av närmare precisering av skadan i BIGMACfallet för utdömande av det krävda beloppet rimmar inte heller med förarbetenas inställning till ersättning för goodwillskador, eftersom sådana skador uttryckligen, som anförts, skall kunna skattas till tämligen höga belopp med tillämpning av 35 kap. 5 § rättegångsbalken. Den bestämmelsen är ju inte någon bevislätnadsregel, utan en regel om att även en svag bevisning för skadans omfattning och värde skall anses tillräcklig för en skälig uppskattning i enlighet med vad som visats⁵⁴.

Några närmare preciseringar vad goodwillskador som grund för de krävda skadestånden skulle ha yttrat sig i anges uppenbarligen sällan. Ett undantag utgör 4711fallet, där den särskilda arten av intrångsgörarens varor (kondomer) framhölls som förringande, och att den goodwillförlust som företaget lidit resulterat i en minskning av företagets omsättning samt att det funnits en klar risk för försvagning av märkets distinktivitet, ”särskilt på grund av den för Kölnföretaget chikanerande användningen av märket 4712 för preventivmedel”⁵⁵.

I ROLLS ROYCEfallet framhölls endast risk för urvattning eller degeneration och i bilrekvisitafallet anfördes ”informations- och argumentationsförluster”. I övrigt gjordes inte i något av fallen några närmare angivelser av i vad och hur goodwillskadorna skulle ha yttrat sig. Det är naturligt också vid denna typ av skador mer exakta preciseringar av omfattningen är allra svårast att göra, vilket i än högre grad gäller kostnaderna för en eventuell reparation. Det är också i första hand i samband med sådana skador som den allmänna möjligheten att göra en skönsmässig uppskattning av den ersättningsgilla skadan kommer in.

Åtminstone med utgångspunkt i 4711- och ROLLS ROYCEmålen förefaller det ändå som om förutsättningarna för att ge trovärdighet åt omfattningen av en goodwillskada vore bättre i Sverige än i Danmark⁵⁶ - och kanske även bättre än i de övriga nordiska länderna. En goodwillskada kan, som redan antytts, exempelvis inte anses utesluten i BRITISH LEYLANDfallet, där över huvud taget ingen ersättningsgill skada ansågs visad. Det oauktoriserade åberopandet av

⁵⁴ Jfr. även ovan v. not 36.

⁵⁵ Cit. fr. NIR 1965 s. 274.

⁵⁶ Detta är i sig anmärkningsvärt mot bakgrund av vad som anförts i not 37.

det skyddade märket hade dock skett i en facktidning, som får antas ha förhållandevis lång aktualitet och nå en betydelsefull målgrupp som har god kännedom om märket och bilbranschen.

När det slutligen gäller prestigemärkesvaror, som det var fråga om i "la Copie"-fallet, måste därtill framhållas att omsättningen visserligen var ringa och försäljningen i butiken endast försiggick mars 1987 till augusti samma år. Butiken var dock strategisk placerad i ett av Stockholms mest frekventerade köpcentra. Att försäljningen inte varit omfattande säger föga om de goodwillskador som riskerat att uppstå, eftersom köparna av de äkta varorna inte är intresserade av kopiorna. Däremot blir de betydligt mindre intresserade av de äkta varorna, om det finns kopior på marknaden. Dessas antal har de ju ingen möjlighet att bedöma.

Det är också uppenbart att trots att möjligheten till godtrosersättning, som ovan anförts⁵⁷, formellt existerar enligt § 38 i de danska och norska varumärkeslagarna, denna tycks spela en mycket underordnad roll för ersättning i praktiken⁵⁸. MEDALLIONfallet (Ufr. 1985 s. 420) och LE BARONfallet (RtG. 1978 s. 357) kan kanske anföras som exempel på detta.

Några exempel på ersättningsprinciper vid varumärkesintrång utanför Norden

Av den just gjorda kritiska summeringen av de normer som tillämpas av domstolarna i Sverige och i de övriga nordiska länderna vid beräkningen av varumärkesrättsliga skadestånd kan slutsatsen dras att det tycks finnas behov av mer konkreta och verklighetsanpassade regler till hjälp för en sådan uppskattning. Det förefaller också att behövas en bättre redovisning av domstolarnas sätt att nå fram till de skönsmässiga belopp som utdöms. Denna skulle bl.a. kunna ge säkrare ledning vid framtida kravframställning. Sådana etablerade beräkningsnormer finns sedan länge i utländska rättssystem.

Licensavgift som en tänkbar beräkningsgrund vid varumärkesintrång är på intet sätt främmande utanför Sverige. Sådana punitiva

⁵⁷ Efter not 30.

⁵⁸ Se Koktvedgaard: Lærebog i immaterialret s. 282; Stuevold Lassen s. 311. Att ersättning vid intrång i god tro torde ha en förhållandevis liten praktisk betydelse för immaterialrättsliga innehavare framhölls av Hellner redan 1950, se dens. s. 256 ff.

skadestånd som - ibland med skräck - omtalas i amerikansk rätt, kan baseras just på två- eller tredubblingar av licensavgiften.

Den för svensk immaterialrättslagstiftning betydligt mer näraliggande tyska varumärkesrätten utgår från tre möjliga alternativa ersättningsprinciper vid varumärkesintrång⁵⁹. De avser den verkligt uppkomna skadan, respektive skäligen licensavgift, respektive obehörig vinst. Dessa grunder för skadeståndsberäkning har genom rättspraxis utbildats till att generellt gälla inom hela immaterialrätten, och motsvarande praxis finns även i Schweiz⁶⁰. En känneteckensinnehavare i vars rätt intrång har gjorts kan välja den beräkningsgrund som ger det för honom fördelaktigaste utfallet⁶¹. Han behöver inte heller binda sig i förväg, d.v.s. i sin stämningsansökan ange någon bestämd beräkningsgrund, utan han kan under processen övergå från ett sätt att beräkna ersättning för skada till ett annat för att erhålla det gynnsammaste resultatet⁶².

Därvid gäller för det första att *ersättning för den verkligt uppkomna skadan* anses bestå av vad som verkligen har tappats på grund av intrånget, dels exempelvis i form av förväxling, d.v.s. skada på goodwill, dels i form av eventuell omsättningsminskning. Redan faktum att ett förväxlingsbart kännetecken har använts leder till en presumtion om att också en goodwillskada föreligger. Därvid anses också reklamkostnader för att återställa goodwillen vara ersättningsgilla. Problemet med denna ersättningsgrund är dock, vilket också framhölls av de nordiska patentlagskommittéerna⁶³, att visa kausalitet och adekvans mellan skada och förlorad vinst⁶⁴.

För det andra kan käranden begära *ersättning motsvarande en tänkbar licensavgift*. Grundtanken bakom denna möjlighet är att en intrångsgörare inte skall komma i bättre ställning än den som respekterar annans rätt. Enligt den tyska praxis som utvecklats sträcker sig licensanalogin inte enbart till en schablonberäkning för användningen av varukännetecknet. Nivån på ersättningen bör rätta sig efter den grad av goodwill som intrångsgöraren har kunnat

⁵⁹ Se Baumbach/Hefermehl § 24 Rnr. 30-32.

⁶⁰ Se Troller: Immaterialgüterrecht, II (1971) s. 1127 ff.

⁶¹ Se Troller a.a. s. 1134.

⁶² Se Baumbach/Hefermehl § 24 Rnr. 32.

⁶³ Se vidare nedan.

⁶⁴ Se Baumbach/Hefermehl § 24 Rnr. 30.

tillgodogöra sig. Märkets bekanthet och attraktivitet kan alltså göras utslagsgivande för licensavgiften⁶⁵, men alternativt kan en hundradel av omsättningen användas. Kan käranden visa att vinsten hade blivit betydligt högre om han haft exklusivitet på marknaden, kan även detta beaktas vid beräkningen⁶⁶.

Den tredje möjligheten är att *den obehöriga vinsten* utges⁶⁷. Fördelen med denna beräkningsgrund är att märkesinnehavaren då inte behöver visa att han själv gått förlustig motsvarande belopp, utan beräkningsgrunden obehörig vinst kan ge ersättning också i de fall ingen skada alls har lidits⁶⁸. Det är naturligtvis då inte hela intrångsgörarens nettobehållning som avses. Endast den del av vinsten kan utkrävas som står för vad intrångsgöraren har tillgodogjort sig på grund av sin oauktoriserade varumärkesanvändning⁶⁹. Har denne handlat med förlust finns alltså ingenting för käranden att hämta⁷⁰. Det anses dock att obehörig vinst är lättare att konkret fastställa än den verkliga skadan, eftersom domstolen här kan få verkliga siffror att utgå ifrån⁷¹. Intrångsgöraren kan härvid uppfordras till en redovisning.

En särskild goodwillskada som uppstått på grund av att varumärket använts för mindervärdiga varor ersätts dessutom separat, men inte via varumärkesrättens skadestandsregel i § 24. En ersättning för sådan goodwillskada får i stället baseras på § 3 lagen om illojal konkurrens (UWG) och § 251 den allmänna civilkoden (BGB)⁷².

⁶⁵ Se OLG Karlsruhe, GRUR 1971 s. 221 - Pudelzeichen II, där licensavgiften efter en vägning av samtliga omständigheter fastställdes till 1/3 procent av priset på de skjortor som försålts med det olovligen använda märket; se vidare BGH, GRUR 1966 s. 378.

⁶⁶ Se exv. BGH, GRUR 1962 s. 375.

⁶⁷ Se Baumbach/Hefermehl § 24 Rnr. 32.

⁶⁸ Se Troller: Immaterialgüterrecht, II (1971) s. 1134.

⁶⁹ Jfr. även Hellner s. 254 ff.

⁷⁰ Se Troller i bid.

⁷¹ Se Troller a.a. s. 1133.

⁷² Se Baumbach/Hefermehl § 24 WZG Rnr. 31. Motsvarande möjlighet enligt § 3 UWG och § 251 BGB står också en licensgivare till buds, om licenstagaren skulle ha skadat märket genom sin användning på ett olämpligt sätt.

Tänkbara lösningar för svensk rätt

Även om godtrosersättningen föll bort ur den svenska lagen på tämligen goda grunder, saknar den svenska utredningens ingående resonemang kring principer för sådan ersättning inte intresse vid en diskussion om ersättning för varumärkesintrång generellt. Utredningen nämner två alternativa beräkningssätt för att utjämna de ekonomiska rubbningar som ett intrång medfört - förutom för goodwillskador, som skall beräknas därutöver. Dessa är den förfördelades skada och intrångsgörarens vinst⁷³. De två ersättningsprinciperna kan också sägas utgöra en schematisk framställning av de ersättningsprinciper som över huvud taget förekommer i främmande länder⁷⁴.

Av den ovan gjorda summariska fallredovisningen framgår med stor tydlighet att den förfördelades skada på grund av ett intrång är mycket svår att presentera på ett trovärdigt sätt. Domstolarna uppfattar de redovisade underlagen som partiska, och när det gäller uppskattad, tappad försäljning betraktar de prognoserna som alltför optimistiska. Problemet med den alternativa beräkningsgrunden - den obehöriga vinst som intrångsgöraren gjort - är därvid ungefär lika stort, åtminstone för käranden.

För att motsvara verklig skada är den obehöriga vinsten ju inte att beräkna på grundval av intrångsgörarens vinstmarginaler, utan kärandens. Intrångsgörarens marginaler visar sig ofta vara lägre⁷⁵. Beträffande intrångsgörarens uppgifter måste domstolen dock ha samma tvivel om objektiviteten som när det gäller kärandens. Eftersom ersättning för obehörig vinst enligt sakens natur aldrig kan utgå annat än till den gräns inom vilken det faktiskt förekommit en vinst, tenderar ändå denna beräkningsgrund att gynna intrångsgöraren/svaranden på varumärkesinnehavarens/kärandens bekostnad. Också denna beräkningsgrund kan dock, i brist på bättre, vara ett alternativ.

En ytterligare - och kanske lämpligare - möjlighet, i syfte att underlätta för domstolarna att komma fram till en rimlig uppskattning av den ersättningsbara skadan, skulle mot bakgrund av ovanstående

⁷³ SOU 1958:10 s. 331.

⁷⁴ Se Ladas § 615 s. 1114.

⁷⁵ Se ovan exv. redogörelsen av det svenska LEVI STRAUSSfallet, NJA 1988 s. 543; motsvarande gällde även i SODASTREAM, NJA 1988 s 183..

kunna vara en rekommendation att utgå från en vägning av kärandens uppgivna ersättningkrav på grund av förlorad försäljning mot svarandens redovisning av sina förtjänster, men då medge en viss övervikt åt kärandesidan. Det kan dock knappast anses vara den princip som tillämpats hittills av domstolarna, vilket framgår av bl.a. SODASTREAMfallet (NJA 1988 s. 183).

En vägning på det föreslagna sättet har nämligen mer fog för sig än, som nu tycks vara fallet, domstolarnas tendens att hellre lita på intrångsgörarens uppgifter än på varumärkesinnehavarens. Detta är inte minst förvånande mot bakgrund av att innehavarens primära mål är att få stopp på intrånget. Det eventuella skadestånd han kan få utdömt är normalt av sekundärt intresse. Som också inledningsvis påpekats har innehavaren inte så stor tilltro till en kompensande ersättning för den lidna skadan, utan yrkar förhållandevis beskedligt⁷⁶.

Som hjälpregel för beräkning av obehörig vinst föreslog varumärkes- och firmautredningen, som ovan framkommit, "skälig licensavgift". Denna grund har nu åter förts fram som en lämplig, tänkbar beräkning av det skadestånd som minst bör utgå vid varumärkesintrång⁷⁷. Skälig licensavgift har faktiskt också förekommit som en grund för beräkning av skadestånd i enstaka fall av varumärkesintrång⁷⁸. Den kan dock inte anses etablerad inom varumärkesrätten på samma sätt som inom patenträtten. Som just visats är en sådan hjälpregel vanlig utanför Norden.

I samband med den nordiska patentlagstiftningen diskuterades skilda beräkningsgrunder för skadestånd vid patentintrång. Tre huvudsakliga sådana anfördes: 1) minskningen av rättsinnehavarens omsättning, 2) utebliven licensinkomst för det olovliga utnyttjandet och 3) den för intrångsgöraren uppkomna obehöriga vinsten, d.v.s. samma principer som just har berörts beträffande ersättning av immaterialrättsintrång, inklusive varumärkesintrång, i Västtyskland och Schweiz.

⁷⁶ Det kan visserligen inte bortses ifrån att det finns en teknik hos vissa advokater/stora varumärkesinnehavare att "hota" med mycket stora skadeståndsbelopp för att hålla undan i närheten av sina märken, men sådana fall brukar som regel vara uppenbara och sällan sluta med att den som hotats också fälls för intrång.

⁷⁷ Se Bernitz, NIR 1988 s. 516 ff., spec. s. 518. I samma anda med åberopande av Bernitz även Stuevold Lassen s. 311 f. Den hjälpregelns fördelar har också framhållits av Davidsson, NIR 1979 s. 136, 143.

⁷⁸ Se Davidsson, NIR 1979 s. 131, 136 om fallet REVOLUTION, Stockholms tingsrätt 9.1 1974 (opubl.).

Därvid konstaterades att medan grunderna 1) och 3) innefattar särskilda osäkerhetsmoment, inte minst i förhållande till fråga om adekvans, torde flertalet sådana osäkerheter kunna undvikas genom en tillämpning av beräkningsgrunden 2) med utgångspunkt i skälig licensavgift. Med denna som norm skulle även risken för att hamna alltför lågt vid skadeståndsberäkningen på grund av bevissvårigheter kunna undvikas, uttalar de nordiska kommittéerna⁷⁹. Idén att använda licensavgiften, som just huvudsaklig hjälpregel vid beräkningen av skadestånd, innefattade tanken att i den mån rättsinnehavaren kunde visa på större skada skulle naturligtvis ersättning utgå fullt till det visade beloppet.

Trots de införda reglerna i patentlagen 1967 (SFS 837) visade det sig emellertid att svårigheterna med att få full ersättning utdömd för liden skada kvarstod. Detta föranledde ändringar i den lagen år 1986 (SFS 233)⁸⁰. Två av de därvid genomförda ändringarna är av särskilt intresse i detta sammanhang. För det första togs den möjlighet bort som tidigare angavs i 58 § att jämka ersättningen vid intrång där oaktsamheten endast är ringa⁸¹. För det andra infördes i samma paragraf en regel för att komplettera existerande grunder för skadeståndsberäkning. Enligt denna skall domstolarna vid bestämmande av ersättningens storlek ta hänsyn

”...till patenthavarens intresse av att patentintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än ren ekonomisk betydelse”.

Med detta har departementschefen avsett att skadeståndets såväl reparativa som dess preventiva funktion bättre skall kunna tillgodoses genom en generösare beräkning av ersättningen. Därvid skall alla omständigheter kunna vägas in - även sådana av icke ekonomisk art. Han ställde sig inte heller främmande för att en beräkning av storleken på den uteblivna vinst som intrånget förorsakat skulle kunna leda till att både dubbla och flerdubbla värdet av en uppskattad skälig licensavgift utdöms i skadestånd⁸².

⁷⁹ Se Preliminær Betenkning op. cit. s. 304.

⁸⁰ Se Lagrådsremiss om ändring i patentlagen m. m., beslutad 1985-11-28 (stencil); jfr. SOU 1983:35 patentprocessutredningens betänkande, där det konstaterades att det saknades belägg för att domstolarna generellt skulle utmäta för låga skadestånd.

⁸¹ Jfr. Godenhielm, NIR 1986 s. 431, som ifrågasätter förhållandet till skadeståndsrättens allmänna jämningsregel i 6 kap. 2 §.

⁸² Se prop. 1985/86:86 s. 30 f., 43 ff.

Huruvida de nya reglerna är lämpligt utformade för patenträttens del lämnas i detta sammanhang därhän⁸³. I stället kan konstateras att motivet för de gjorda ändringarna i patentlagen visar på det generella och tidigare påtalade problemet med risk för otillräcklig ersättning vid intrång i immaterialrättigheter. Det finns alltså starka skäl som talar för att de motiv som legat bakom de genomförda ändringarna i patentlagen, inklusive införandet av en förbudssanktion vid intrång i 57 a §, borde komma till konkret uttryck också i varumärkeslagstiftningen⁸⁴.

Genom att godtrosersättningen togs bort i propositionen till varumärkeslagen, kom emellertid även den alternativa ersättningsgrunden vid intrång i form av skälig licensavgift att i stort försvinna. Ett skäl till att ingen motsvarande anvisning som i patenträtten beträffande skälig licensavgift gjordes i varumärkeslagen får anses ligga i att varumärkesrättigheter före 1960 års lagstiftning inte kunde överlåtas på annan utan samtidig överlåtelse av rörelsen⁸⁵. Det finns alltså idag inte längre något som talar mot en sådan alternativ beräkningsgrund i varumärkesrätten⁸⁶.

Som framkommit var alternativet skälig licensavgift i utredningens presentation kopplat till hur beräkningen av ersättning vid intrång i just god tro skulle ske. Skälig licensavgift utgjorde då en möjlig uppskattning av den föreslagna basen för sådan ersättning, nämligen obehörig vinst⁸⁷. Den tilltalande tanken härmed är att i den mån någon utnyttjat annans varumärke det i flertalet fall måste anses ha uppkommit en skada, åtminstone vad beträffar förlusten av just en licensavgift.

För (den fiktiva) licensavgiftens användning som hjälpregel kan det då inte vara ett särskilt bärkraftigt argument från intrångsgörarens sida, att han inte varit intresserad av en licens, eller inte räknat med att det använda märket skulle vara förväxlingsbart med det skyddade⁸⁸. Det är också tveksamt om det är ett egentligt argument mot

⁸³ Jfr. vidare Pehrson i Ulf 50, IFIM 1986 s. 102 ff., samt spec. s. 101 f. Mindre kritiskt än Pehrson yttrar sig dock Dahlgren, NIR 1986 s. 425.

⁸⁴ Jfr. nedan novellen om Trademark merchandising där förbudsregeln i 35 § varumärkeslagen berörs.

⁸⁵ Se vidare nedan novellen om Trademark merchandising.

⁸⁶ Se Stuevold Lassen s. 313.

⁸⁷ Se SOU 1958:10 s. 331 f.

⁸⁸ Se Bernitz, NIR 1988 s. 519.

skälig licensavgift som just hjälpregel att vissa märken inte anses lämpade för licensiering. I den mån de utnyttjats av annan, har de nämligen i någon mån visat en sådan lämplighet⁸⁹.

Advokatsamfundets ovan nämnda argument att licensavgiften jämte en ersättning för goodwillskada inte utgör något mått på den obehöriga vinst som en intrångsgörare kan skaffa sig blir därför inte helt övertygande. I det nu aktuella sammanhanget, som alternativt hjälpregel för att beräkna en kompenserande ersättning för verkligt liden skada, bortfaller det dessutom helt. Utredningens förslag om en sådan skattning gjordes just mot bakgrund av de bevissvårigheter som föreligger att mera preciserat fastställa av den verkliga vinsten⁹⁰.

Det förefaller då ändamålsenligt att, om man inte med säkerhet kan fastställa vilken del av resultatet i rörelsen som kan ha uppkommit genom det obehöriga varumärkesutnyttjandet, åtminstone betrakta som vinst den ersättning som troligen skulle eller kunde ha utgått, alltså licensavgiften. Denna möjlighet till minimiersättning har i patenträtten syftet att avhjälpa bevisproblem och skulle även i varumärkesrätten kunna tjäna samma syfte⁹¹.

På varumärkesrättens område föreligger, som framkommit, visserligen inte någon rätt för en innehavare av kännetecken att kräva ersättning annat än om han faktiskt lidit skada av intrånget. I samklang med ovanstående har dock framhållits att licensavgiften likväl torde utgöra ett praktiskt minimimått på skadan för de fall där varumärket över huvud taget är ägnat för licensiering⁹². En principiell fördel med en sådan beräkningsgrund är att, i enlighet med tillämpningen i patent- och mönsterrätten - bortsett ifrån att även godtroserättning kan utgå - någon särskild skada inte behöver visas⁹³. Den uteblivna licensavgiften utgör skada och är därmed bevis i sig. Den torde som sådan även vara tillräcklig för att tillfredsställa beviskravet enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken.

Eftersom även inbesparad ersättning för intrångsgöraren, alternativt förlorad ersättning för varumärkesinnehavaren, påverkar rörelseresultatet, förefaller en skälig licensavgift att vara en till verk-

⁸⁹ Jfr. dock Davidsson, NIR 1979 s. 136.

⁹⁰ Se SOU 1958:10 s. 33 f., jfr. m. s. 332 f.

⁹¹ Se även Plesner, NIR 1986 s. 374.

⁹² Se Bernitz, NIR 1988 s. 516 ff.

⁹³ Se Davidsson, NIR 1979 s. 136, 143.

ligheten väl anknuten beräkningsgrund⁹⁴. Intrångsgöraren skulle ju ha fått betala något för att få den snålskjuts in på marknaden som det redan etablerade märket givit honom, för det är naturligtvis framför allt de kända märkena som är attraktiva i sammanhanget⁹⁵.

Intrångsgöraren gör genom sin användning av märket en (oskälig), i licensavgift åtminstone, beräkningsbar vinst. Med skälig licensavgift skulle man alltså kunna erhålla en motvikt till de svårigheter som råder vid uppskattandet av utebliven förväntad försäljning (sökning) som effekt av intrånget. Nackdelen med licensavgiftsprincipen är dock att den knappast kan anses vara preventiv. För att vara detta måste den därtill, i enlighet med den princip som indikerats inom patent-rätten, kunna uppräknas med ytterligare någon multiplikator⁹⁶.

Även om skälig licensavgift i åtskilliga fall skulle kunna utgöra ett rimligt minsta mått för skadestånds storlek vad gäller den direkta påtagliga skadan i form av utebliven försäljning eller inkomst, bör denna dock hållas isär från ersättningsbestämningen för goodwill-skada⁹⁷. En annan sak är att ett märkes goodwill bör som i tysk praxis kunna påverka höjden på den licensavgift som bestäms och därmed indirekt också kunna bidra till att kompensera sådana skador⁹⁸.

Särskilt om goodwillersättning

Det förefaller övertygande när man i tysk rätt utgår ifrån en presumption om att en goodwillskada regelmässigt föreligger så snart ett förväxlingsbart kännetecken alls har använts⁹⁹. Problemet med goodwillförluster som riskerar att uppkomma i samband med varumärkesintrång är emellertid att de är än mycket svårare att fastställa än försäljningsförluster. Som ovan antytts är såväl goodwillen som förluster i denna komplexa¹⁰⁰. Det kan i sammanhanget anföras att

⁹⁴ Se Hellner s. 18, 155 o. 257.

⁹⁵ Se Uggla, NIR 1988 s. 523.

⁹⁶ I samma anda Grundén, NIR 1986 s. 433.

⁹⁷ Som framgått är detta inte helt den tyska principen, även om viss goodwillskada kan ersättas utöver det varumärkesrättsliga skadeståndet för intrång.

⁹⁸ Se ovan betr. tysk praxis.

⁹⁹ Se ovan v. not 62-63.

¹⁰⁰ Se SOU 1958:10 s. 333; även Davidsson, NIR 1979 s. 121; samt Uggla, NIR 1988 s. 522 ff.

den norska domstolen i det ovan anförda bilrekvisitafallet (RtG. 1987 s. 489) ger en intressant motivering som just visar på medvetenheten om denna komplexitet¹⁰¹.

Samtidigt är det goodwillskador som kanske är allra känsligast för en varumärkesinnehavare, eftersom de normalt svårligen låter sig reparera utan avsevärda insatser, vilka dessutom torde vara omöjliga att på förhand precisera. Det är följaktligen mycket svårt att få fram en rimlig uppskattning av den ersättning som bör utgå för sådana skador¹⁰². Det måste därför generellt ifrågasättas om faktum att skadestånd för tappad försäljning normalt utgör den största ersättningsposten vid varumärkesintrång verkligen svarar mot det reella ersättningsbehovet. Det förefaller i stället som om ersättningen för goodwillskador vore väsentligt undervärderade, såväl av domstolarna som av kändandena, och att sådana i själva verket borde utgöra huvuddelen av de skadestånd som utdöms.

Utgångspunkten borde också för svensk - och övrig nordisk rätt - till att börja med vara att varje märke som oauktoriserat utnyttjas av annan på ett sätt som gör intrång i någons rätt innebär en goodwillskada i form urvattning eller degenerering av det skyddade märket, om inte starka skäl talar mot en sådan slutsats i det enskilda fallet. För de situationer där en goodwillskada förefaller sannolik, vilket alltså i större eller mindre grad så gott som alltid torde vara följden av ett varumärkesintrång, vore det inte heller otänkbart att uppställa särskilda hjälpregler för att uppskatta en rimlig ersättning som reparation.

En väg till en sådan schablonlösning vore att utgå från en viss procentsats av intrångsgörarens totala marknadsföringskostnader för de otillåtet märkta produkterna, alternativt reklamkostnaderna i deras helhet. Det förefaller nämligen sannolikt att det fordras minst lika stor insats från varumärkesinnehavarens sida för att återställa förhållandena i kundkretsen som den, vilken intrångsgöraren förbrukat för sin marknadsföring. Behovet av ett etablerat sätt att beräkna ersättning vid förlorad goodwill ligger inte minst i att den

¹⁰¹ Jfr. dock NORFISK I, där över huvud taget ingenting om goodwillskada nämndes.

¹⁰² Se Koktvedgaard: Lærebog i immaterialret s. 280, som med hänv. t. UfR. 1983 s. 1074 (SH), UfR. 1960 s. 483 (ØL) o. UfR. 1963 s. 782 (H) påpekar att skadan som sådan erkännes i dansk rätt, men att bevissvårigheterna lätt leder till att ersättningen trots allt uteblir.

gjorda förlusten ofta inte visar sig till sin fulla omfattning förrän efter lång tid¹⁰³.

Eftersom goodwillskada är ett slags integritetskränkning finns vidare anledning att överväga som sanktion skyldighet att publicera en fällande dom för varumärkesintrång, i likhet med vad som gäller för oauktoriserat utnyttjande av annans namn och bild i reklam¹⁰⁴. En sådan sanktion kunde fylla en preventiv funktion.

Därtill kan framhållas att om det skall införas ett preventivt element i utdömandet av skadestånd vid varumärkesintrång, på samma sätt som nu är indikerat genom de genomförda ändringarna i den svenska patentlagen - vilket det finns all anledning att överväga - bör detta inriktas på det som är mest attraktivt för intrångsgöraren, nämligen goodwillen. Det förefaller också särskilt lämpligt att låta en dubbling eller flerdubbling av skadestånd avse just goodwillskador, vilka är svåra, kanske till och med omöjliga, att såväl precisera som reparera. Rena försäljningsförluster är lättare att komma över, eftersom de ingår i ett mer generellt risktagande vid affärsverksamhet. Sådana skador skulle också i hög grad kunna begränsas genom införandet av en interimistisk förbudssanktion.

Slutsatser

Det kan sammanfattningsvis ifrågasättas om bevisregeln i 35 kap. 5 § rättegångsbalken verkligen har fått den betydelse som den tillmättes i varumärkes- och firmautredningen betänkande¹⁰⁵. Där talas om "frikostig uppskattning" och om att "i vissa fall kan det otvivelaktigt vara berättigat att i skadestånd utdöma tämligen betydande belopp" då det är fråga om uppskattning av inträffad skada och full bevisning därom inte alls eller endast med svårighet kan föras. Uttalandet avsåg i första hand kompensation för förlorad goodwill.

ROLLS ROYCEfallet (NIR 1981 s. 421) får i sammanhanget anses vara undantaget som bekräftar regeln. I den mån det under senare år faktiskt har kunnat iakttagas en tendens till att högre skadestands-

¹⁰³ Jfr. även Gaarder, NIR 1968 s. 258.

¹⁰⁴ Se 6 § lag (1978:800) om namn och bild i reklam.

¹⁰⁵ Se SOU 1958:10 s. 333.

belopp har vitsordats av domstolarna, kan detta kanske anses vara att föra tillbaka på en allmänt mer skyddsvänlig tendens internationellt.

De ovan nämnda ändringarna i patentlagstiftningen får betraktas som ett utslag av denna i kombination med en intensiv lobbyingverksamhet från de intresserade kretsarnas sida. Därtill kommer att kärandeparterna äntligen börjat inse att möjligheten till skälig uppskattning inte kommer att ge dem så mycket hjälp, varför större möda lagts ner på att ta fram bättre underlag för skadeståndsberäkningen. Det förefaller dock som om betydligt handfastare hjälpregler skulle krävas för att all liden skada skall bli ersatt, vilket måste vara målsättningen.

Som visats utgör skälig licensavgift och ersättning relaterad till obehörig vinst jämte ersättning för goodwillskador alternativa skadeberäkningsgrunder till verkligt uppkommen skada i bl.a. tysk rätt. Det finns mycket som talar för att om motsvarande alternativ uttryckligen också erbjöds svenska känneteckensinnehavare, dessas möjligheter att erhålla en rättvis kompensation sannolikt skulle förbättras. Att svenska domstolar åtminstone inte är helt främmande för att utdöma skadestånd såsom skälig licensavgift framgår av Stockholms tingsrätts dom 1974 i ärendet REVOLUTION¹⁰⁶.

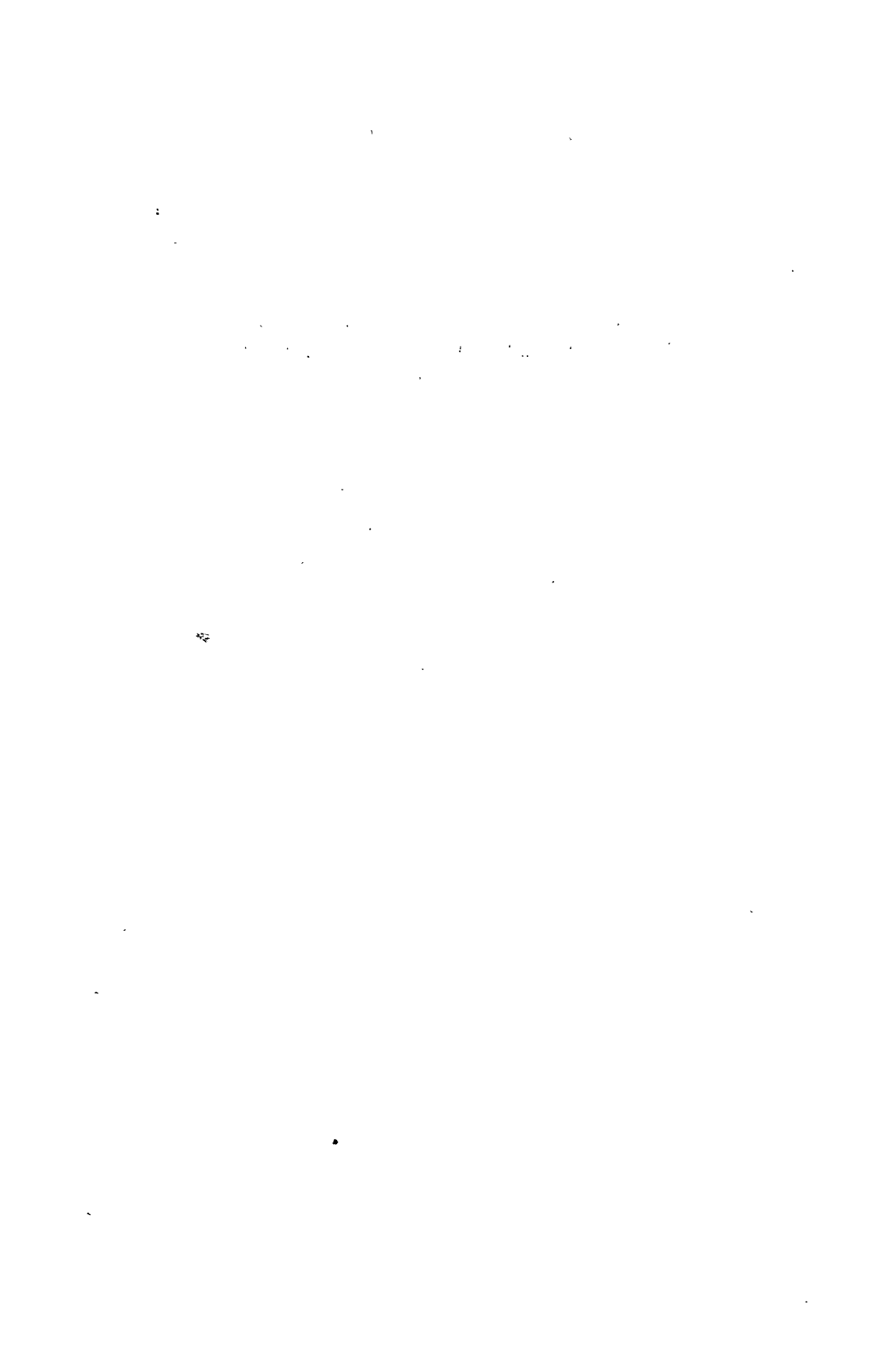
Som framkommit är de i tysk rätt förekommande alternativa beräkningsgrunderna genomgående tillämpliga för hela immaterialrätten. Även för svensk rätts del finns numera föga som motiverar att det i bevis- och ersättningshänseende skall gälla en mindre gynnsam ordning för den som lider skada på grund av intrång i varumärke än för den som lider skada på grund av patentintrång. Det minsta som alltså kunde krävas vore att samma öppenhet i skadeståndsberäkningen som har införts i patentlagen omgående också får komplettera övriga immaterialrättigheter, inklusive varumärkesrätten.

En annan sak är att efter den kritik som riktats mot utformningen av det slags ideellt kompletterande skadestånd som införts i patenträtten, för dess del en annan och rent ekonomiskt baserad ersättningsberäkning torde vara att föredra¹⁰⁷. Ett "ideellt" skadestånd hör knappast hemma i patenträtten. Motsvarande får anses vara fallet också med avseende på ersättningsregler inom varumärkesrätten som är knutna till rent ekonomiska förhållanden, såsom minskad omsättning.

¹⁰⁶ Op. cit.(opubl.); se om fallet hos Davidsson, NIR 1979 s. 131, 143.

¹⁰⁷ Se Pehrson i Ulf 50, IFIM 1986 s.104.

I det varumärkesrättsliga systemet skulle dock även ett "ideellt" anstruket skadestånd väl kunna motiveras, och det kanske till och med har sin givna plats där, nämligen för den del av skadan som hänför sig till goodwill. Också denna representerar visserligen en ekonomisk förlust, men därtill en psykologisk i köparnas medvetande. Goodwillskador kan, som tidigare framhållits, inte säkert vare sig repareras eller skattas i pengar. De blir i grunden att betrakta just som allvarliga "ideella" eller "allmänna" skador. För sådana borde det finnas särskilda beräkningsnormer och schablonregler, liksom naturligtvis också för de direkt ekonomiskt betingade skadorna. Först då får lagstiftningens målsättning med ersättningsreglerna också rimliga chanser att kunna uppfyllas.



”Trademark merchandising”

Om licensiering av kännetecken utanför varuslagslikhetsområdet

Inledning

En varumärkeslicens är en upplåtelse genom vilken annan än rättsinnehavaren tillåts använda det skyddade märket¹. Detta kan ske som en exklusiv eller icke exklusiv upplåtelse samt med eller utan förbehåll för att licensgivaren vid sidan av licenstagaren har rätt att nyttja licensföremålet². Att på så sätt i systematisk form ekonomiskt exploatera ett kännetecken genom att låta flera utnyttja detta har sitt ursprung under den förra hälften av innevarande sekel. Fördelarna var uppenbara. Genom att användarna av märket var flera kunde bl.a. risker och organisatoriska uppgifter också fördelas på flera³.

Så sent som strax före andra världskriget var dock en varumärkeslicens utan rättslig effekt i ett stort antal länder, och dess hållbarhet i andra var i varje fall högst tvivelaktig mot bakgrund av den allmänt förekommande lagfästa kopplingen mellan varumärkets och det innehavande företags goodwill. Ett varumärke som användes av annan ansågs riskera att vilseleda den köpande allmänheten. Numera är det däremot allmänt accepterat att varumärkets s.k. kvalitets- eller garantifunktion - d.v.s. att lika märkta varor stammar från samma källa⁴ - tillfredställs utan att innehavaren av varumärket nödvändigtvis behöver vara producent av de varor som säljs på en speciell marknad. Lagstiftarna fick ge upp inför den kommersiella verkligheten⁵.

Framför allt kom till att börja med den gemensamma användningen av ett varumärke väl till pass i koncernförhållanden. Utvecklingen har sedan gått vidare mot fristående utnyttjande av licenser och även mer vittgående samarbetsförhållanden såsom franchising. Det är för övrigt inom just franchisesystem som varumärkeslicen-

¹ Se legaldefinitionen i 34 § varumärkeslagen.

² Se *exv.* Karnell s. 25 ff.

³ Se Henning-Bodewig/Kur, I s. 40.

⁴ Se vidare Henning-Bodewig/Kur, I s. 235 ff. m. hänv.

⁵ Se Ladas § 620 s. 1128.

siering hittills fått sin allra största betydelse. Karaktäristiskt för den klassiska typen av märkesexploatering är att märket används för samma eller liknande varor som det ursprungligen har registrerats eller blivit inarbetat för⁶.

Ju mer känt ett kännetecken är, desto större är dess skyddsomfång. Ju mer positiva associationer det ger, desto större är chansen att den som utnyttjar ett sådant märke kommer att ha hjälp av det vid avsättningen av varor⁷. Därmed ökar kännetecknets exploateringsmöjligheter och dess ställning som självständigt fungibelt förmögenhetsvärde⁸. I nordisk rätt är detta uttryckligen erkänt i varumärkeslagens särskilda bestämmelse om KODAKskydd i 6 § 2 st. a)⁹, enligt vilken ett synnerligen känt märkes "egenvärde" erkänns genom att det skyddas utanför konkurrensrelationen¹⁰. Ett sådant varumärke får alltså tillskrivas ett högt ekonomiskt värde och kan i viss mån betraktas som en handelsvara i sig.

Under senare år har det också blivit allt mer vanligt förekommande att rättigheter till ett varumärke licensieras inte endast för samma eller liknande varor som dem det ursprungligen användes för, utan också för användning i anslutning till helt eller delvis andra varor. Märket kanske inte ens var ett varumärke från början, utan beteckningen på någon annan framgångsrik företeelse, en film, en seriefigur, en popgrupp...

Företeelsen har särskilt uppmärksamats i amerikansk rätt¹¹, där s.k. character merchandising numera omsätter betydande belopp¹², men också internationellt, där Ligue Internationale du Droit de la Concurrence har tagit upp merchandising på sitt program för 1988-1990¹³. "Character merchandising" kan sägas omfatta upplåtelse av ord, namn, titlar symboler, figurer eller personers image, design eller

⁶ Se Henning Bodewig/Kur, I *ibid*.

⁷ Jfr Koktvedgaard: Immaterialretspositioner s. 171.

⁸ Jfr. även Henning-Bodewig/Kur, I s. 41 ff.

⁹ Se vidare ovan novellen om KODAKdoktrinen.

¹⁰ Det skall dock uppmärksammas att utvidgningen över branschlikhetsgränserna i normalfallet endast förutsätts ske till näraliggande branscher, se SOU 1958:10 s. 136 f.

¹¹ Se Battersby/Grimes: *The Law of Merchandise and Character Licensing*; samt vidare samma författares hänv. t. artiklar publicerade i TMR 1954-1977, 69 TMR s. 431.

¹² Uppgifter från USA från kring 1982 anger omsättningssiffror för character merchandising i storleksordningen 14 miljarder dollar.

¹³ Se *Revue Internationale de la Concurrence* 2/1989 s. 9 ff.

kombinationer av detta i syfte att skapa särskild efterfrågan av de produkter som de kombineras med¹⁴.

Här kommer emellertid främst att behandlas "character merchandising" i mer inskränkt bemärkelse, vilken jag valt att kalla "trademark merchandising", nämligen sådan som utgår från ett (välkänt) varumärke, vilket exploateras utanför det ursprungliga område på vilket det blivit bekant. Trademark merchandising utgör numera en växande del av licensmarknaden. Det rör sig om märken som av konsumenterna uppfattas med ett visst positivt innehåll. Den normala utgångspunkten för en sådan vidare möjlighet till varumärkesupplåtelse är att kännetecknet har kommit att associeras med framför allt en viss image, prestige eller status.

Sådana egenskaper förutsätts alltså "smitta av sig" också på andra produkter som märket kopplas ihop med¹⁵. Några internationella exempel på detta är hur PORSCHE används för kläder, glasögon och andra accessoarer, MARLBORO för kläder, musik och resor, CARTIER för bilar, PIERRE CARDIN för champagne och CAMEL för resor. Andra kända exempel med utgångspunkt i fantasifigurer är BATMANtabletter, MUSSE PIGGkalsonger och KOJAKklubbor.

Syftet med de gjorda upplåtelseerna kan från *licensgivarnas* sida antas ha varit dels att utnyttja sina kända märkens/symbolers kommersiella möjligheter, dels att bygga ut och åstadkomma ett bredare varumärkesrättsligt skydd. Det är nämligen inte otänkbart att en licensiering på bred bas av ett mycket känt märke - förutom det ekonomiska tillskott som detta ger - också på annat sätt kan vara till direkt nytta för varumärkesinnehavaren/licensgivaren.

Många länder, och bl.a. flertalet europeiska, uppställer ett krav på att ett registrerat varumärke måste användas för att ensamrätten också skall kunna upprätthållas i förhållande till tredje mans utnyttjande av ett förväxlingsbart märke. Eftersom licenstagares användning av varumärket normalt tillgodoräknas varumärkesinnehavaren fyller licensieringen funktionen att tillfredställa det s.k. användningstvånget¹⁶. Den kan alltså bli ett medel att upprätthålla en varumärkesregistrering, utan att innehavaren själv behöver agera på mark-

¹⁴ Jfr. Grimes/Battersbys definition av "merchandising properties", 69 TMR s. 431.

¹⁵ Se Grimes/Battersby, 69 TMR s. 432; jfr. även Knoph s. 450 not 2.

¹⁶ Se vidare ovan novellen om Användningstvång.

naden¹⁷. Licensgivaren skaffar sig ett brett, effektivt och för honom kontrollerbart skydd.

Licensiering av varumärkesrättigheter för "främmande" varor kan också användas för att förstärka en i sig känd produkts image på marknaden eller för att bredda dess marknadsprofil. I det förstnämnda fallet ger kopplingen mellan en befintlig produkt och varor med hög status förhoppningsvis den önskade statusöverföringen. Exempel på detta är när AUDI-QUATTRObilar och PETER STUYVESANTcigaretter eller PATEQUE PHILIPPEklockor och ROLLS ROYCEbilar annonseras tillsammans. Det är då i auktoriserad form fråga om samma fenomen som vid oauktoriserad användning brukar kallas för renommésnyltning¹⁸.

Det har visserligen hävdats att sådan licensiering eller auktorisering i syfte att använda det kända märket i reklam, kan riskera att vilseleda konsumenterna. Denna risk förefaller dock att vara mindre när märket används tillsammans med artskilda produkter, där det i grunden knappast kan vara fråga om en varumärkesmässig användning av den i sig uppmärksamhetslockande symbolen¹⁹. Även om fenomenet i sin auktoriserade form existerar, är det relativt ovanligt, eftersom det finns en rädsla för att högstatusprodukterna på detta sätt kan riskera att förlora en del av sin värdefulla image.

Därför är rena profilbreddande beteenden betydligt vanligare - och antagligen ofarligare från imagesynpunkt, men inte nödvändigtvis från vilseledandesynpunkt. Exempel på sådana profilbreddningar är att PEPSI COLAmärkta strandhanddukar och Tshirts har lanserats, att CARTIERsortimentet har utökats med eleganta cigaretter samt att det numera finns såväl YVES SAINT LAURENTcigaretter som dito tändare och pennor.

Motsvarande kan tydligt iakttas beträffande cigarett- och alkoholmärken, delvis som en reaktion mot restriktioner i utformningen av reklam för sådana produkter, delvis som ett generellt sätt att bygga ut kända märken. Medan det förra beteendet, exempelvis vinagentens reklam för barattiraljer försedda med ett visst alkoholmärke, eller ett tobaksbolags marknadsföring av askkoppar med ett visst cigarettmärke, torde strida mot de speciella svenska lagarna mot

¹⁷ Jfr. dock nedan betr. dels länder som upprätthåller ett krav på koppling mellan verksamhet och varumärke, exv. Västtyskland, dels länder som inte godtar licensiering utanför innehavarens verksamhetsområde, exv. Storbritannien.

¹⁸ Jfr. vidare SOU 1970:57 s. 71 f.; jfr. MD 1985:11 - MARLBORO.

¹⁹ Se Kur i Henning-Bodewig/Kur II, München 1989 s. 283, 286; jfr. även s. 280.

alkohol- och tobaksreklam²⁰, blir licensierad användning av MARLBORO för MARLBOROkläder, MARLBOROMusik och MARLBOROresor, liksom CAMEL för CAMELresor, svårare att förhindra på marknadsrättslig grund²¹.

Intresset från *licenstagarnas* sida ligger i att erhålla en snabbare marknadsinbrytning för sina varor eller tjänster genom att tillgodogöra sig välkända, i bred bemärkelse suggestiva märkens image. Förklaringen till att det över huvud taget kan vara attraktivt att utnyttja annans redan etablerade varukännetecken ligger bl.a. i att det har blivit allt dyrare och svårare att effektivt föra ut nya, okända symboler på marknaden²². Många näringsidkare är därför villiga att betala för att få en snabbare inbrytning på marknaden genom att utnyttja ett redan etablerat och relativt välkänt varumärke, s.k. image transfer. Tanken bakom ett sådant förfarande är, som redan anförts, att det inarbetade märket med sina positiva associationer lättare uppmärksammas och därmed också lättare utlöser köpimpulser²³.

Licenstagarna har alltså, mot att erlægga licensavgifter, i ett slag kunnat skaffa sina egna produkter en kvalitets- eller "inne"stämpel och en attraktivitet, som det normalt tar lång tid och kostar mycket pengar att bygga upp. Det de är ute efter är just att få tillgång till en del av den goodwill som de redan kända varumärkena åtnjuter bland konsumenterna, men inte primärt att deras varor skall framstå som stammande från det licensgivande företag som är innehavare av det attraktiva märket.

I det följande inriktas undersökningen på vilka förutsättningar respektive hinder som finns enligt skilda länders lagstiftning och praxis när det gäller att bedriva trademark merchandising. Mot en bakgrund av en allmän översikt över internationella och exemplifierande nationella sådana regler, diskuteras den svenska varumärkeslagens utformning i relation till sådan licensiering, samt vad som

²⁰ Se lag 1978:763 och 1978:764 med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker respektive tobaksvaror; samt vidare exv. MD 1980:18 - GRANT'S.

²¹ Se exv. MD 1989:10 - CAMEL ADVENTURES. Ett generellt förbud att registrera cigarettmärken för andra varuslag än just cigaretter, vilket föreslagits av hälsovårdsmyndigheten i Finland (Dnr. 2208/58/88) torde dock stå i direkt strid med Pariskonventionens Art. 6quinquies och 7.

²² Att lansera och marknadsföra ett nytt varumärke i flera länder lär enligt uppgift kräva en investering på minst 5 miljoner dollar, se Uggla, NIR 1988 s. 523.

²³ Se Mayer/Mayer s. 9 ff., 82 ff.; jfr även Lippegaus, MA 1984 s. 436 ff.; Schweiger, MA 1982 s. 463 ff.

särskilt bör uppmärksammas i samband med licensöverenskommelser på utländska marknader.

Inledningsvis kan dock nämnas att det finns ingen bestämmelse i svensk eller i övrig nordisk rätt som talar mot trademark merchandising eller emot att skyddet enligt varumärkeslagen skulle vara tillämpligt på för sådana ändamål licensierade kännetecken, så länge varumärkesanvändningen inte är vilseledande. Den ännu obesvarade frågan är om och i vilken utsträckning merchandising då skulle kunna anses bli vilseledande med effekt att licenstagaren förlorar sin rättighet - men däremot naturligtvis inte licensgivaren sin - samt behovet av remedier i sådana situationer.

Vad kan utgöra ett varukännetecken

Pariskonventionen innehåller ingen definition av varumärken. Konventionstexten talar endast om "fabriks- eller handelsmärken" och överläter till konventionsländerna att i nationell rätt precisera vad som skall innefattas i detta begrepp. En varumärkesfunktion, d.v.s. förmåga att särskilja en näringsidkares varor och tjänster från andras på marknaden, kan tillfredsställas av en mängd skilda företeelser. Det är alltså i grunden inte fråga om vilket slags objekt som kan utgöra sådana näringskännetecken, utan vilken särskiljningsförmåga en företeelse representerar.

Trots detta finns det i nationell lagstiftning ofta betydande restriktioner med avseende på just vad som kan åtnjuta varumärkesskydd. En del av förklaringen till detta förhållande får sökas i att varumärkesrätten mycket sällan innehåller nyhetskrav och än mindre är tidsbestämd, vilket ger grund till särskilda överväganden för att ensamrätten inte skall framstå som konkurrenshindrande och avse andra områden än dem som rör den särskiljande varumärkesfunktionen²⁴. I den mån lagstiftningens definition av vad som kan utgöra ett varumärke är tämligen snäv, minskar naturligtvis i motsvarande grad möjligheterna att i promotionssyfte handla med symboler av skilda slag.

De betydande olikheterna mellan vad som innefattas under varumärkesskyddet i skilda länder skapar allt större problem i en allt mer internationaliserad handel. Detta har nu föranlett WIPO ("World

²⁴ Se exv. 5 § varumärkeslagen.

Intellectual Property Organization”) att föreslå en traktat om harmonisering av varumärkesrätten. Förslaget innefattar en definition av vad som skall kunna utgöra ett varumärke²⁵. Tidigare försök att ange riktlinjer för vad som skall anses innefattas under varumärkesbegreppet har gjorts av den internationella sammanslutningen AIPPI (”Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle”)²⁶.

Vad gäller öppenheten för företeelser som kan åtnjuta skydd enligt varumärkesrätten tillhör de nordiska varumärkeslagarna de mer generösa. Skillnaden i praktiken i förhållande till länder med en mer restriktiv inställning till varumärkesskydd, och primärt då länder där sådant skydd endast är möjligt efter registrering²⁷, kompenseras dock inte sällan av att regler mot illojal konkurrens hindrar användningen av annans inarbetade symbol²⁸.

Den svenska varumärkeslagen gör en skillnad mellan ”varumärken”, d.v.s. registrerade kännetecken och andra ”kännetecken”, som också kan skyddas enligt varumärkeslagstiftningen²⁹. Enligt dess 1 § 2 st. kan varumärke visserligen endast utgöras av ”figur, ord, bokstäver eller siffror” samt av ”särskild utstyrsel av vara eller dess förpackning”. Därtill kan dock skydd såsom inarbetat varukännetecken åtnjutas för i princip allting som kan fungera som sådant, d.v.s. allt som har - ursprunglig eller förvärvad - särskiljningsförmåga, antingen detta är slagord, ljud, dofter eller skyltar och annan utstyrsel än varu- och förpackningsutstyrsel³⁰.

I andra länder är varumärkesbegreppet mer begränsat³¹. I ett flertal, inklusive de nordiska, finns därtill betydande restriktioner bl.a. vad gäller möjligheterna att skydda tredimensionella kännetecken³². I Frankrike, med en i övrigt mycket bred definition av skyddsbara varukännetecken, kan dock inte dofter omfattas av varumärkesrätt.

²⁵ Se Dok. HM/CE/I/ 2 och 3; jfr även ovan novellen om Användningstvång v. not 19..

²⁶ Se vidare ovan novellen om Pariskonventionen, spec. v. not 49.

²⁷ Se vidare ovan novellen om tredimensionella varumärken.

²⁸ Jfr. även ovan novellerna om Pariskonventionen, KODAKdoktrinen samt tredimensionella varumärken.

²⁹ Se SOU 1958:10 s. 102 ff.

³⁰ Se SOU 1958:10 s. 110.

³¹ Jfr. dock AIPPIs förslag till definition av vad som kan utgöra ett varumärke, RESOLUTION Question 92 A, vid kongressen i Amsterdam 1989.

³² Se ovan novellen om tredimensionella varumärken.

Medan somliga länders lagstiftning innehåller uttryckliga bestämmelser om att enbart bokstäver och siffror - som inte är att anse som figurmärke - är registrerbara, exempelvis den uniforma Beneluxlagen³³, måste sådana symboler först påvisas ha blivit inarbetade eller ha särskiljningsförmåga, innan de kan registreras bl.a. i Västtyskland³⁴ och Sverige³⁵.

I USA är ett varumärke i den traditionella betydelsen:

"marks on goods, labels, hang tags or containers for goods, on displays associated with goods or services and in advertising for and in connection with the sale or services, for the express and sole purpose of identifying the manufacturer, merchant or secondary source or services of others"³⁶.

WIPOs ovannämnda förslag till harmonisering av varumärkesrätten innehåller följande förslag till definition³⁷:

(1) "Mark shall mean a distinctive sign used or intended to be used for the purpose of identifying on the market certain goods and services.

(2) (a) For the purpose of paragraph (1), any static indication that can be perceived by the sense of sight shall be considered to be a sign capable of being used as a mark, including, in particular the following: words (including personal names), pictures, images, designs (including emblems), letters, numerals, colors, three-dimensional forms (including the shape of products and the shape of their packaging and their containers), and any combination thereof.

(b) For the purpose of paragraph (1), sounds, including, in particular pronounced words and tunes, whether sung or played on instruments, shall also be considered signs capable of being used as a mark".

Det är alltså en tämligen bred definition, som exemplifieras med en icke uttömmande uppräkningslista av skilda företeelser. Dofter är dock i princip undantagna, i den mån de inte utgör produkten i sig. Ett skäl till detta anförs bl.a. vara svårigheten att registrera just dofter³⁸.

³³ Se Art. 1, jfr. m. Art. 4.

³⁴ Se § 4 Abs. 2 punkten 1) jfr. m. Abs. 3 Warenzeichengesetz (WZG) vom 5.5. 1936 i.d. F. vom 2.1.1968, BGBl. I s. 29.

³⁵ Se 13 § 2 st. varumärkeslagen.

³⁶ Se vidare 15 U.S.C.A. Sec. 1501 ff.

³⁷ Se WIPO DOC. HM/CE/I/2 Art. 3.

³⁸ Se WIPO DOC. HM/HC/I/2 s. 12 punkt m.

Något bra skäl för att innefatta första styckets "use or intended to be used" i definitionen är dock svårt att finna, inte minst sedan U.S.A. 1989 ändrat sin varumärkeslag på denna punkt³⁹. Det får dock antas att många förändringar kommer att vidtas i dethär först framlagda förslaget och att det dröjer åtskilliga år ännu innan den planerade varumärkeskonventionen kan komma att träda i kraft. Det första expertmötet avhölls den 27 november 1989.

Ett konkret och betydelsefullt steg när det gäller att harmonisera EGländernas varumärkeslagstiftning har emellertid redan tagits genom direktivet i denna sak från december 1988⁴⁰. Detta innehåller en tämligen preciserad definition av vad som skall kunna utgöra ett varumärke i medlemsstaternas lagstiftning och torde komma att leda till en rad förenklingar i framtiden när det gäller handeln med varumärkesrättigheter. EGs varumärkesbegrepp är inte lika vittomfattande som WIPOs. I EGländerna skall ett (registrerat) varumärke nämligen kunna bestå av endast sådant som kan återges grafiskt⁴¹. Motsvarande definition återfinns i förslaget till EGvarumärkesförordning⁴².

Den internationella regleringen

Möjligheterna att överlåta och upplåta varumärken varierar i hög grad från land till land, vilket, liksom de skilda varumärkesbegreppen, i viss mån kan försvåra transaktioner över gränserna. Eftersom Pariskonventionens grundprincip om nationell behandling i Art. 2 även får anses gälla för överlåtelser och upplåtelser av varumärken, har det ansetts vara den rimligaste och mest hanterbara lösningen av de internationellt privaträttsliga konflikter som riskerar att uppstå i sådana situationer att skyddslandets lag också får bli styrande för

³⁹ Se ovan novellen om Användningstvång. I bl.a. Kanada finns dock ännu en kvarvarande bestämmelse om "use" som registreringsförutsättning.

⁴⁰ First Council Directive of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (89/104/EEC), O.J. 11.2.1989 No. L 40/1; omtalat i ett flertal av de föregående novellerna.

⁴¹ Se Art. 2.

⁴² Se Art. 3 "Consolidated text" of May 11, 1988 No. 5865/88, återgiven ovan i novellen om tredimensionella varumärken v. not 139.

parternas rättsliga relationer, oavsett i vilket land ett märke har sitt ursprung eller var innehavaren har sitt säte⁴³.

Somliga länder har grundinställningen att varumärkesrättigheter inte går att separera från verksamheten/företaget eller dess goodwill. Till länder med en sådan bindning hör exempelvis Västtyskland, där inställningen fortsatt att vara att ett varumärke är oupplösligt förbundet med näringsidkarens verksamhet⁴⁴, även om denna princip allt oftare har kommit att ifrågasättas och har kritiserats under senare år⁴⁵. Med det tyska synsättet kan en varumärkesöverlåtelse alltså inte ske separat, utan endast i samband med rörelsen. I allt fler länder saknas dock sådana restriktioner⁴⁶. Det har traditionellt varit fallet med Frankrike och är det numera med de nordiska länderna⁴⁷. Fri överlåtelse av varumärken oberoende av verksamheten är också uttryckt i Art. 17 förslaget till EGvarumärkesförordning⁴⁸.

Internationellt går meningarna vida isär om vilken princip som är den lämpliga. Medan somliga har hävdat att varumärket skall stå fullständigt fritt i förhållande till företaget, finner andra det lika självklart att det måste föreligga en fullständig bindning mellan verksamhet och märke, och ytterligare andra förordar åtminstone en viss bindning. Någon kompromisslösning har inte stått att finna⁴⁹. Resultatet har i stället blivit att Pariskonventionen erkänner båda typerna. Konventionens Art 6quater, som infördes vid revisionskonferensen i London 1934 och vilken endast marginellt har ändrats sedan dess, slår i nuvarande lydelse fast:

⁴³ Se vidare Ulmer: Intellectual Property Rights and the Conflict of laws s. 11 f., 90 ff. Ulmers lösningsprincip är dock inte oomstridd och skapade på sin tid en schism mellan Max Planck Institut i München för internationell och utländsk immaterialrätt och Max Planck Institut i Hamburg för bl.a. internationell privaträtt. Tillämpningen enligt Ulmers förslag komplicerades naturligtvis, om det är fråga om mer än två parter i skilda länder.

⁴⁴ Se RGZ 114 s. 276 - AXA.

⁴⁵ Se Henning-Bodewig/Kur, I spec. s. 41, 227 ff. m. hänv.

⁴⁶ Se Ulmer: Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws s. 82 f.

⁴⁷ Se Art. 13 loi du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique et de commerce, resp. exv. 32 § varumärkeslagen. Det kan dock anmärkas att medan detta förhållande i den norska och svenska lagen endast är underförstått framgår det tydligt i den danska och finska, vilket torde ha sin historiska förklaring, jfr. vidare nedan.

⁴⁸ Se Consolidated text May 11, 1988 No. 5865/88; till lydelsen av Art. 17 finns inte några reservationer från medlemsstaterna.

⁴⁹ Se Rauscher auf Weg i Die Warenzeichenlizenz s. 483.

”1. Om enligt ett unionslands lagstiftning överlåtelse av ett varumärke icke är giltigt annat än om den äger rum samtidigt med överlåtelse av det företag eller den handelsrörelse, vartill märket hör, skall för giltig överlåtelse dock anse tillräckligt, att till förvärvaren övergår den del av företaget eller handelsrörelsen, som är belägen i detta land, med uteslutanderätt att där tillverka eller försälja de varor, varpå det överlåtna märket finnes anbragt. 2. Denna bestämmelse ålägger icke unionsländerna någon förpliktelse att anse en överlåtelse giltig, om förvärvarens användande av märket i själva verket skulle vara ägnat att vilseleda allmänheten, särskilt angående ursprunget, beskaffenheten och de väsentliga egenskaperna hos de varor, för vilka märket är avsett”.

Behovet av bestämmelsen bör ses i ljuset av Art. 6, vilken som ovan framgått i enlighet med territorialitetsprincipen som grundregel slår fast att en nationellt ansökt eller på annat sätt erhållen varumärkesrätt är oberoende av samma märkes behandling i andra unionsländer⁵⁰. Som redan anförts leder då Art. 2 till tolkningen att även en vidare överlåtelse eller överföring av den nationella varumärkesrätten styrs enligt den nationella rätt, som gäller där handlingen företas, med de restriktioner den kan innefatta.

I vissa länder uppfattas lagstiftningens restriktion med avseende på varumärkesöverlåtelser inte bara som att överlåtelse av varumärke endast kan ske tillsammans med den del av rörelsen som märkesprodukterna är att hänföra till, utan till och med så att en varumärkesöverlåtelse endast kan ske i samband med överlåtelse av *hela* rörelsen. Restriktionen gäller då även om vissa delar av företaget är lokaliserade i utlandet och rör andra länder än dem i vilka varumärkesöverlåtelserna i fråga över huvud taget är avsedd.

Syftet med bestämmelser av denna art är främst att den som överlåter ett varumärke inte vidare skall kunna fortsätta att själv använda märket eller licensiera det till tredje man⁵¹. Utformningen förefaller dock att innefatta mer våld än nöden kräver, inte minst som särskilda problem riskerar att uppstå vid gränsöverskridande överlåtelser.

Art. 6quater syftar därför till att underlätta de gränsöverskridande överlåtelserna. I 1 st. stadgas just att kopplingen verksamhet/varumärke skall anses vara tillfredsställd i förhållande till andra unionsländer, åtminstone om endast den del av rörelsen som innehar de ute-

⁵⁰ Se ovan novellen om Pariskonventionen.

⁵¹ Se Bodenhausen Article 6quater s. 105.

slutande ensamrättigheterna till märket övergår på annan tillsammans med varumärket. Med formuleringen anses också vara understått att inte heller den överlåtande parten har rätt att fortsätta att använda märket, överlåta det vidare eller licensiera det till tredje man⁵². Som en återhållande säkerhetsventil har dock i 2 st. lagts in att en - icke fullständig - överlåtelse dock inte får leda till en ursprungs- eller annan förväxling⁵³.

Skyddet mot vilseledande återfinns också med avseende på koncernmärken, beträffande vilka Parisunionens medlemsstater dock visat en något större förmåga att åstadkomma en kompromiss än vad gällde övriga märken. Detta har kommit till uttryck i konventionens Art. 5 C. st. 3:

”Samtidig användning av samma märke för samma eller liknande varor genom industri- eller handelsföretag, som enligt de inhemska lagbestämmelserna i det land där skyddet begärs, anses vara medägare till märket, skall icke i något unionsland hindra registreringen eller på något sätt minska det åt märket givna skyddet, såframt denna användning icke har till verkan, att allmänheten vilseledes, eller är stridande mot allmänintresset”.

Bestämmelsen reglerar enligt sin lydelse endast förhållanden när ett märke används av företag, som kan betraktas som gemensamma rättsinnehavare enligt det lands lag där skydd önskas taget i anspråk⁵⁴. Däremot har staterna, som framkommit, inte lyckats enas om att motsvarande skall gälla när samtidig användning av ett märke sker av ett flertal näringsidkare som är licensgivare och licenstagare⁵⁵.

Överlåtelse enligt tidigare lagstiftning i Norden

Som redan antytts har bundenheten av varumärket till verksamheten i åtskilliga länder lättats upp under senare år. En sådan inställning

⁵² Se Bodenhausen a.a. *ibid*.

⁵³ Se Bodenhausen Article 6quater s. 106.

⁵⁴ Se Bodenhausen Article 5 Section C. s. 77.

⁵⁵ Se Bodenhausen *ibid*.; samt vidare Actes de Lisbonne s. 544 ff., 746 ff.

får anses vara mer modern⁵⁶ än den accessoriska synen på varumärket och återfinns numera i varumärkeslagar som de nordiska. Den stämmer också betydligt bättre och naturligt överens med varumärkets nya funktioner som ett slags vara i sig, vilka bl.a. innebär att varumärket är bärare av ett självständigt goodwillvärde, frikopplat från det företag där det ursprungligen uppstått. Detta var otänkbart enligt 1884 års svenska varumärkeslag, som i princip förbjöd den fria överlåtelsen av varumärken.

Enligt den tidigare gällande varumärkeslagstiftningen i de nordiska länderna var överlåtelse av varumärken dock inte enhetligt reglerad. Skiljelinjen gick framför allt mellan Finland, Norge, Sverige å ena sidan och Danmark å den andra⁵⁷. Den svenska 8 §, som i 1884 års tappning löd:

”Rättigheten till registrerat varumärke må ej överlåtas annorledes än tillsammans med den rörelse, för vilken det begagnas”,

överensstämde i stort med § 6 i 1910 års norska varumärkeslag⁵⁸ och 5 § i 1899 års finska förordning⁵⁹. I båda dessa länder gällde emellertid, i likhet med i Sverige, att regeln i viss utsträckning kringgicks⁶⁰.

Kringgåendet i Sverige möjliggjordes av avfattningen i 2 mom.:

”Överlåtes rörelse till annan ägare, övergår rättigheten till registrerat varumärke, som begagnas för rörelsen, från överlåtaren till den nye ägaren, där avtal ej sker, att märkesrätten må av den förre behållas, eller att bägge må använda märket för olika slag av varor”.

⁵⁶ Se Ulmer: Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws s. 82. Ett exempel på detta utgör den uniforma beneluxiska varumärkeslagstiftningen som trädde ikraft 1971 och där kopplingen företag-varumärke, till skillnad mot tidigare lagstiftning i Belgien, Nederländerna och Luxemburg, inte längre finns som förutsättning för en varumärkesöverlåtelse.

⁵⁷ Efter de lagändringar som skedde i Finland och Sverige som en anpassning till 1934 års ändringar i Pariskonventionen, då den ovan citerade Art. 6 quater tillkom, blev dock skillnaden mellan dessa bägge länders reglering av överlåtelseförbudet mera påtaglig; se vidare Anti-Wourinen, NIR 1953 s. 203.

⁵⁸ Jfr. Oslo byrett 1925, stadfäst i Høyesterett 1927, Rt. 1927 s. 33, NIR 1932 s. 45 - VACUUM; Oslo byrett 24.10 1931, NIR 1932 s. 36 - HESKO.

⁵⁹ Se Anti-Wourinen, NIR 1953 s. 202 f.

⁶⁰ Se vidare Uggla, NIR 1953 s. 200; Eberstein: Några varumärkesrättsliga spørsmål s. 30 ff.; samt Anti-Wourinen, NIR 1953 s. 206; Hegeland, NIR 1953 s. 209.

Bestämmelsen gav alltså parterna möjlighet att genom uttryckliga avtal disponera över varumärkesrätten på ett sätt som stred mot den i första momentet uttryckta grundprincipen. Enligt denna var varumärkesrätten accessorisk till rörelsen. Förbudet mot fristående varumärkesöverlåtelser i 8 §, som hade till syfte att motverka renodlad handel med varumärkesrättigheter ("trafficking in trade marks")⁶¹, ansågs därför vålla betydande olägenheter och det rådde i praktiken osäkerhet om hur reglerna skulle hanteras⁶².

Visserligen krävde det norska patentverket att i samband med överföringen i varumärkesregistret av en varumärkesrättighet på annan, det också skulle finnas en förklaring att överlåtelsen av varumärket skedde i samband med en överlåtelse av rörelse. Det var dock tveksamt om detta krav skulle innefatta en rätt eller en plikt för patentverket att också undersöka substansen av sådana förklaringar. Det enda som var klart var att om den nye innehavaren av ett varumärke inte samtidigt hade blivit innehavare av rörelsen, så kunde han inte föra en intrångstalan mot tredje man⁶³. Den formellt restriktiva inställningen i finsk, norsk och svensk varumärkesrätt behölls också efter det att den ovan citerade Art. 6quater hade införts i Pariskonventionen vid revisionskonferensen i London 1934.

I den danska varumärkeslagen av 1936 hade däremot redan införts fri överlåtelse av varumärkesrättigheter. Därvid gällde dock enligt § 8 st. 2 beträffade registrerade varumärken att sådana presumerades ingå vid affärsöverlåtelse, om inget annat var överenskommet. När det gällde inarbetade kännetecken hade hela tiden den fria överlåtelserätten varit erkänd⁶⁴. Däremot är det inte känt att sådan överlåtelse aktualiserats.

⁶¹ Bestämmelsen får också anses ha fyllt ett berättigat syfte. Vid den gamla varumärkeslagens tillkomst fanns ännu inte Pariskonventionen, och än mindre dess Art. 6bis med skydd för notoriskt kända varumärken, vilken infördes först 1925. Utan den befintliga begränsningen i lagen hade det alltså varit möjligt att låta registrera ett i Sverige känt utländskt märke som ännu inte användes här i landet, och sedan låta den utländske varumärkesinnehavaren köpa tillbaka sitt märke om han ville använda detta i Sverige, ett förfarande som fortfarande vållar besvär i Sydamerika för varumärkesinnehavare. Jfr. även ovan novellen om Pariskonventionen.

⁶² Se Anti-Wourinen, NIR 1953 s. 203.

⁶³ Se Hegeland, NIR 1953 s. 209.

⁶⁴ Vidare von Moltke i Die Warenzeichenlizenz s. 278 f.

Överlåtelse enligt varumärkeslagen

För svenskt vidkommande infördes först i 32 § av 1960 års varumärkeslag formellt rätten att fritt överlåta varumärke utan samband med rörelse⁶⁵. Motsvarande regel återfinns också i de övriga tre lagstiftningssamverkande nordiska ländernas nya varumärkeslagar, den danska av 1959⁶⁶, den finska av 1964⁶⁷ och den norska av 1961⁶⁸. Det föreligger dock en skillnad mellan å ena sidan de danska och finska lagarna, som i ett första stycke uttalar den fria överlåtelsen av såväl registrerade varumärken som inarbetade kännetecken, och å den andra de norska och svenska bestämmelserna som utgår från en presumtion om att varumärken eller inarbetade kännetecken följer med vid överlåtelse av rörelse, om inte annat avtalats. Medan den svenska texten i 32 § lyder:

”Överlåtes rörelse till vilken hör varumärke eller kännetecken som avses i 2 § andra stycket, innefattas detta i överlåtelsen där ej annat avtalats”,

är den danska avfattad enligt följande:

”Retten til et varemærke kan overdrages i eller uden forbindelse med den virksomhed, i hvilken det benyttes.

Ovedrager nogen sin virksomhed, går retten til virksomhedens varemærker over til erhververen, med mindre andet måtte være aftalt”.

Som påpekas i förarbetena innebar den svenska regleringen i den valda formuleringen ingen ändring i förhållande till den tidigare gällande 8 § 2 st.⁶⁹ Den uppkomna skillnaden låg visserligen i att 1 st. med förbud av överlåtelse av varumärke utan överlåtelse av rörelse hade tagits bort, men utformningen av 32 § visar ändå att vid tidpunkten för lagändringen var grundinställningen otvivelaktigt fortfa-

⁶⁵ Ensamrätten till varumärke är dock inte att betrakta som ett självständigt förmögensvärde, utan den kvadröjande idén om varumärket som tillhör till rörelse är alltså klart accentuerad i vissa delar av lagstiftningen, exv. i 32 § och 34 § 3 st., som behandlas i det följande; se vidare SOU 1958:10 s. 152 f.

⁶⁶ Nr. 211.

⁶⁷ Nr. 7.

⁶⁸ Nr. 4(V).

⁶⁹ Se prop. 1960:167 s. 161.

rande att varumärket utgjorde ett tillbehör till rörelsen. Inte minst ansågs det gälla de inarbetade kännetecknen.

Detta framgår av den diskussion som den svenska utredningen förde beträffande skillnaden mellan registrerade och inarbetade märken med avseende på enbar överlåtelse av märket. Utredningen uttalar att en överlåtelse i sig av ett inarbetat varukännetecken måste få direkt verkan mellan parterna. Förvärvarens möjligheter att omedelbart utnyttja det av annan tidigare inarbetade märket som sitt med ensamrätt ansågs däremot kunna bli beroende av om detta var speciellt förbundet med det avyttrande företaget.

Övertog förvärvaren av ett med företaget så förbundet kännetecken inte också företaget, ansågs viss ytterligare inarbetning "med annan inriktning" vara nödvändig. Något egentligt problem befanns däremot inte föreligga i de fall kännetecknet var "inarbetat såsom sådant", d.v.s. som individualiseringsmedel för just en vara, utan att allmänheten till märket kopplade någon bestämd uppfattning om från vilket företag denna stammade⁷⁰.

Påpekandet förefaller att vara överflödigt, eftersom allt detta följer direkt av inarbetningskriteriet i 2 § 2 och 3 st. Utredningen konstaterade också att möjligheten till registrering föreligger, vilket innebär att varumärket därefter fritt kan överlåtas⁷¹. Den betonade skillnaden mellan överlåtelse av registrerade och överlåtelse av inarbetade varumärken framstår därför inte endast som onödig i praktiken, utan som icke existerande även i teorin⁷².

Därtill gäller som säkerhetsventil den generella restriktionen, förbudet mot vilseledande varukännetecken i 35 §, såväl registrerade som inarbetade sådana. Vad som kvarstår av icke registrerbara märken i form av utstyrselar, ljud, dofter, slogans är knappast av intresse att överta om det inte är just kännetecknet som är bärare av den eftertraktade goodwillen.

Någon särskild form krävs ju inte för varumärkesöverlåtelser i Sverige eller de övriga nordiska länderna. Beträffande överlåtelse av varumärkesrättigheter är även att uppmärksamma att den nya köplagen, som skall träda i kraft den 1 januari 1991, är tillämplig på

⁷⁰ Se SOU 1958:10 s. 153.

⁷¹ Se SOU 1958:10 ibid.

⁷² Se vidare Eberstein, NIR 1953 s. 220 f.; jfr. dock Ugglå, NIR 1953 s. 200 f.

överlåtelse av immaterialrättigheter liksom på överlåtelse av immaterialrättslicenser⁷³.

Överlåtelse av varumärkesrättigheter i några andra länder

Vad gäller formen för varumärkesöverlåtelser varierar denna annars i hög grad från land till land, vilket framgår av följande exempel⁷⁴.

I *Benelux* måste en överlåtelse av varumärke ske skriftligen⁷⁵. En varumärkesöverlåtelse blir vidare giltig i förhållande till tredje man endast om ett utdrag ur det kontrakt som avser överlåtelsen, alternativt om ett av båda parter signerat dokument om överlåtelsen, har blivit deponerat hos varumärkesbyrån⁷⁶.

I *Frankrike* är däremot formkrav förutsatt för giltighet av varumärkesöverlåtelser.

I *Storbritannien* skall den på vilken en varumärkesrättighet har övergått ansöka hos patentverket om att införas i varumärkesregistret som den rätte ägaren⁷⁷. I och för sig är registreringen inget krav för rättighetens övergång, men den är normalt ett nödvändigt bevismedel vid en domstolsprocess - om inte rätten beslutar att annat skall gälla.

I *Västtyskland*, liksom i de nordiska länderna, kan en varumärkesöverlåtelse i princip ske helt formlost. Lagen öppnar också möjlighet att införa en anteckning om överlåtelse i varumärkesregistret, vilken ger säkerhet i förhållande till tredje man⁷⁸.

För *EG* innehåller förslaget till varumärkesförordning⁷⁹ en bestämmelse i Art. 17 om att överlåtelse av varumärke kan ske fritt. Det föreligger dock en presumtion för att en överlåtelse av rörelse innefattar överlåtelse av rörelsens varumärken, om inget annat uttryckligen anges - och detta är i överensstämmelse med det lands lag där

⁷³ Se prop. 1988/89:76 s. 61; samt Hellner/Ramberg s. 42.

⁷⁴ Se Ulmer: Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws s. 83.

⁷⁵ Se Art. 11 A. 2 st. punkten 2 i den uniforma varumärkeslagen (loi uniforme Benelux sur le marques de produits), i kraft 1.1 1971.

⁷⁶ Se Art. 11 C.

⁷⁷ Se Sec. 22 Trade Marks Act (1938).

⁷⁸ Se § 8 Abz. 2 WZG.

⁷⁹ Op. cit.

överlåtelsen sker. Det är alltså en regel av samma slag som de ovan anförda norska och svenska bestämmelserna. En överlåtelse av ett EGvarumärke skall vara i skriftlig form, oavsett formkrav i det land där överenskommelsen träffas. Överlåtelsen skall införas i EG-varumärkesregistret på ansökan av en av parterna.

Den som är registrerad som innehavare är den ende som är saklegitimerad att föra talan om rättigheter till följd av en varumärkesrätt. I Art. 17(a) finns vidare en kompletterande bestämmelse. Den ger innehavaren rätt att få sitt märke överfört på sig, om det har blivit registrerat i någon agents eller representants namn utan auktorisation.

I U.S.A. har den fria överlåtelsen av varumärken - innefattande märkets goodwill - kodifierats i Sec. 10 Lanham Act:

"A registered mark or a mark for which application to register has been filed shall be assignable with the goodwill of the business in which the mark is used, or with what that part of the goodwill of the business connected with the use of and symbolized by the mark, and in any such assignment it shall be necessary to include the goodwill of the business connected with the use of and symbolized by any other mark used in the business or by the name or style under which the business is conducted".

Överlåtelser skall ske i skriftlig form. Därtill har överlåtelsen ingen effekt i förhållande till en följande förvärvare av varumärkesrätten utan en notifikation, som skall vara registrerad hos patentverket (om ett formellt undantag inte har meddelats) inom tre månader från överlåtelsen eller innan den följande överlåtelsen skett.

Licensupplåtelser enligt svensk rätt

Det rådde fullständig nordisk enighet både om att registrerade varumärken borde kunna överlåtas fritt och om att licensupplåtelser i princip skulle vara tillåtna⁸⁰. Detta framgår av lagtexten i 34 §. Den restriktion som finns i den följande 35 § är att en varumärkeslicens inte får utövas så att allmänheten vilseleds. Till skillnad mot vad som är fallet i Storbritannien och i U.S.A. ansågs det däremot inte nödvändigt att göra rätten att licensiera beroende av kvalitetskon-

⁸⁰ Se SOU 1958:10 s. 157.

troll⁸¹. Att de nordiska myndigheterna skulle bedriva någon sådan ansågs på förhand uteslutet.⁸² Skälen kan antas ha varit primärt praktiska, men kanske även rättspolitiska. I åtminstone Danmark fanns vid denna tidpunkt en allmän tendens att begränsa de administrativa organens befogenhet att pröva materiella frågor⁸³.

I samband med den enquête som genomfördes för varumärkesutredningen framkom bl.a. att licensfrågorna över huvud taget inte ansågs vara av sådan natur att de lämpade sig för lagbestämmelser. Sådana upplåtelser reglerades bäst genom avtal⁸⁴. Den praktiska lösningen blev att en varumärkesupplåtelse kan antecknas i varumärkesregistret på begäran, utom i de fall licensen uppenbarligen är ägnad att vilseleda allmänheten. Anteckningen är dock inte konstitutiv för någon licenstagarens rätt, utan denna framgår av avtalet mellan licensgivare och licenstagare.

Anteckningsförfarande lämpar sig, enligt utredningen, främst för de fall där det endast finns en ensam licenstagare⁸⁵. Det ursprungligen föreslagna stadgandet i 34 § om att verkan mot godtroende tredje man förutsätter anteckning i varumärkesregistret uteslöts i den slutgiltiga lagtexten mot bakgrund av att en sådan bestämmelse saknades beträffande övriga immaterialrättigheter. Departementschefen fann det inte motiverat att börja med att införa ett sådant stadgande i varumärkeslagstiftningen. Enligt hans uppfattning var en sådan regel av minst praktisk betydelse just i varumärkesrätten⁸⁶.

Vidare har, enligt utredningen, ett antal rättigheter ansetts tillkomma licenstagare, utan att de lagfästs. Det gäller exempelvis att registreringsmyndigheten skall höra en i registret antecknad licenstagare, om licensgivaren begär att märket skall avföras ur registret enligt 27 §, och att, där licensgivaren har underlåtit att förnya registreringen, licenstagaren i eget namn kan söka ny registrering till märket⁸⁷.

⁸¹ Se vidare nedan.

⁸² Se SOU 1958:10 s. 155.

⁸³ Se SOU 1958:10 s. 157.

⁸⁴ Se SOU 1958:10 s. 154.

⁸⁵ Se SOU 1958:10 s. 155 f.

⁸⁶ Se prop. 1960:167 s. 167.

⁸⁷ Se SOU 1958:10 s. 157.

Upplåtelse av varumärkeslicenser i några andra länder

Vad gäller licensiering återfinns de ovan omtalade skillnaderna mellan länder som å ena sidan i princip endast accepterar en koppling mellan märke och företag/goodwill - eller vilkas lagstiftning åtminstone innehåller föreskrifter om att licensierade varumärken inte får användas vilseledande - och å den andra länder som tillåter fri licensiering⁸⁸.

Såväl i Benelux som i Frankrike är rätten att licensiera varumärken oinskränkt. Den uniforma *Benelux*lagen uppställer dock formkrav för licensiering av varumärken. Skriftlig form krävs, och därtill registrering av licenser hos varumärkesmyndigheten för att licensavtal skall vara giltiga i förhållande till tredje man. Däremot är det inget krav på koppling mellan verksamhet och märke⁸⁹. Varken i Benelux eller i *Frankrike*⁹⁰, där det också uppställs krav på skriftform för varumärkeslicenser, finns några föreskrifter om kvalitetskontroll av eller sanktioner mot en eventuellt vilseledande varumärkesanvändning.

Brittisk rätt utgår numera från tillåtligheten av varumärkeslicenser, vilket inte alltid varit fallet⁹¹. Trade Marks Act (1938), som för övrigt var den första lag som uttryckligen tillät varumärkeslicensiering⁹², innehåller särskilda bestämmelser om registrerade varumärkesanvändare ("registered user"). En licens till ett registrerat varumärke kan upplåtas efter ansökan om registrering av licensen i varumärkesregistret⁹³. Lagstiftningen innefattar ett uttryckligt skydd mot vilseledande genom att den föreskriver om licensgivarens kontroll av att licenstagarens produkter motsvarar varumärkesinnehavarens standard⁹⁴.

Formalia är tämligen omfattande med krav på uppgifter bl.a. om förhållandet mellan licensgivare och licenstagare samt om graden av licensgivarens kontroll. Innan registrering av licensen sker prövas

⁸⁸ Jfr. Ulmer: Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws s. 83.

⁸⁹ Se Art. 11.

⁹⁰ Se Art. 13 la Loi du 31 décembre 1964.

⁹¹ Principen infördes först i Trade Marks Act 1938.

⁹² Se Ladas § 620 s. 1128.

⁹³ Se Sec. 28; samt vidare exv. Cornish s. 555 f.

⁹⁴ Sec. 28 (4).

ansökan av varumärkesmyndigheten⁹⁵. Syftet med den omständliga proceduren är att motverka "trafficing in trademarks", vilket i grunden är ett uttryck för synen på varumärket som fast tillhör till rörelse. Inställningen från 1900-talets början kvarstår, att märket använt av annan än rörelseidkaren riskerar att vilseleda köparna⁹⁶:

"The object of the law is to preserve for a trader the reputation he has made for himself, not to help him in disposing of that reputation as of itself a marketable commodity, independent of his goodwill, to some other trader. If that were allowed, the public would be misled, because they might buy something in the belief that it was the mark of a man whose reputation they knew, whereas it was the mark of someone else".

I praxis krävs därtill en reell förbindelse mellan varumärkesinnehavaren och de varor som marknadsförs under märket⁹⁷.

Det brittiska exemplet följdes i *U.S.A.* i och med att Lanham Act infördes 1946. Denna lag innehåller dock en väsentlig skillnad i förhållande till den brittiska regleringen. Någon "registered user" krävs inte⁹⁸. Friheten att licensiera begränsas av Sec. 5 Lanham Act som föreskriver att användning av ett licenstagande företag endast får ske på ett sådant sätt att vilseledande av konsumenterna är uteslutet. Det licenstagande företaget måste också stå i ett visst beroendeförhållande till det licensgivande och bl.a. vara underkastat dess kvalitetskontroll⁹⁹. I konsekvens därmed utformas en amerikansk varumärkeslicens som ett avtal om att licensgivaren skall avstå från att hävda sin ensamrätt i förhållande till licenstagaren.

Vid sidan om kravet på koppling mellan verksamhet och varumärke i samband med överlåtelse av varumärke innehåller den *västtyska* varumärkeslagen ingen bestämmelse som särskilt avser varumärkeslicensiering. I såväl praxis som doktrin har dock tillåtligheten av licensiering endast ansetts begränsad av att licenstagarens

⁹⁵ Ulmer: Intellectual Property Rights and the Conflict of laws s. 84 f.

⁹⁶ Lord Loreburn i *Bowden Wire Ltd. v. Bowden Brake Company Ltd.*, [1914] 31 R.P.C. s. 383 (s. 392), cit. fr. Wood/Llewelyn, [1983] 11 EIPR s. 298.

⁹⁷ Jfr. även HOLLY HOBBY-fallet, (*In re*) American Greetings Appln. [1984] 1 All E.R. s. 426. American Greetings att få den populära figuren Holly Hobby registrerad som varumärke, trots att företaget inte själv var producent inom flertalet av de verksamheter HOLLY HOBBY licensierats till som promotionshjälp. Ansökan avslogs slutgiltigt i House of Lords.

⁹⁸ Se Ladas § 620 s. 1128.

⁹⁹ Se Ulmer: Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws s. 85.

varumärkesanvändning inte får vilseleda¹⁰⁰. Som en följd av att ett varumärke inte kan överlåtas annat än i samband med överlåtelse av verksamheten, får emellertid det västtyska licensavtalet en särskild utformning, ett s.k. Gattungsvertrag.

Innehavaren av ett varumärke överför inga rättigheter på licenstagaren. I stället avstår han enligt avtalet en del av sina rättigheter enligt § 15 WZG. Väsentligast är därvid att han avstår från att föra talan om intrång mot licenstagaren¹⁰¹. Visserligen kan en sådan överenskommelse komma i strid med lagstiftningen mot illojal konkurrens, men som sådana har licensöverenskommelser i denna form generellt godtagits av domstolarna. En annan sak är att avtalets art riskerar att leda till att licenstagaren inte blir legitimerad att föra talan om intrång vid parallellimport, när varorna härstammar från licensgivaren¹⁰², något som licenstagaren dock knappast ändå hittills kunnat få framgång med enligt tysk rätt¹⁰³.

Rättsläget i *Schweiz* liknar det i Västtyskland. I Schweiz råder inte heller någon fri överlåtelserätt av varumärken. En varumärkesöverlåtelse utan samband med rörelse är ogiltig¹⁰⁴. Detta skapar också problem vad gäller licensiering av varumärken för sådant som inte licensgivaren tillverkar eller handlar med. Märket kan bara licensieras i den mån licenstagaren så att säga är ställföreträdande för licensgivaren¹⁰⁵. Ett annat förfarande anses vilseleda konsumenterna. Möjligheterna till licensiering kommer därför att vara begränsade på ett likartat sätt som i Storbritannien. "Trafficing in trade marks" får inte förekomma¹⁰⁶, och enbart att licensgivaren utövar kontroll över licenstagaren räcker inte¹⁰⁷.

Genom en uppmjukad praxis kan dock schweiziska holdingbolag numera tillgodoräkna sig dotterbolags användning av märket. De kan

¹⁰⁰ Ulmer a.a. s. 84.

¹⁰¹ Se Krieger i Die Warenzeichenlizenz s. 27 ff.

¹⁰² Se OLG Hamburg, GRUR 1953 s. 177 - LE ROUGE BAISER.

¹⁰³ Se ovan novellen om Parallellimport; jfr. Egrättens nya regler om endast EGkonsumtion.

¹⁰⁴ Se Art. 11 Bundesgesetz betr. den Schutz der Fabrik- und Handelsmarken; Troller: Immaterialgüterrecht, I (1983) s. 275 ff.; dens. II (1971) s. 962 ff.

¹⁰⁵ Se Troller: Immaterialgüterrecht, II (1971) s. 962 m. hänv.

¹⁰⁶ Se Morcom, Revue Internationale de la Concurrence 2/89 s. 11.

¹⁰⁷ Se Troller: Immaterialgüterrecht, I (1983) s. 276.

därför agera som licensgivare¹⁰⁸. Motsvarande blir däremot inte möjligt enligt västtysk rätt, där förbudet mot "trafficing" är än strängare. I *Västtyskland* kan rena holdingbolag, utan annan verksamhet, över huvud taget inte förvärva/vara innehavare av ett varumärke¹⁰⁹.

För *EG* uppställs inte några sådana restriktioner. Detta torde alltså medföra relativt snara förändringar av nu gällande tyska förhållanden - och de italienska som liknar dessa¹¹⁰ - men även att en modifiering av den brittiska rätten måste ske. I båda de omnämnda EGDokumenterna, harmoniseringsdirektivet av 1988 och förslaget till förordning, finns uttryckliga bestämmelser om att varumärken kan licensieras fritt¹¹¹. Enligt direktivet skall nationell lag innehålla såväl detta som att innehavaren av ett varumärke kan föra talan om intrång mot den licenstagare som bryter mot licensavtalet med avseende på avtalets längd, varumärkets användningsområde och omfattning, geografiskt område eller den överenskomna kvaliteten hos de varor som marknadsförs med det licensierade märket.

Konsekvenser för trademark merchandising

Det är uppenbart att såväl den svenska lagtextens bestämmelser om licensiering som diskussionen i förarbetena utgår ifrån att licensieringen avser samma eller liknande varor som licensgivarens. Det framhålls bl.a. att det måste vara ett starkt allmänt intresse att de varor som licenstagaren tillhandahåller under märket är likvärdiga med märkesinnehavarens egna varor, så att kundkretsen inte blir vilseledd¹¹². Att märket skulle kunna användas i merchandising och appliceras på varor som inte har något samröre med licensgivarens, eller att denne över huvud taget inte är producerande, finns inte med i konceptet. Några hinder mot licensiering utanför varuslagslikheten har dock, som inledningsvis nämnts, inte ställts upp.

¹⁰⁸ Se Troller *ibid*.

¹⁰⁹ Se BGH, GRUR 1987 s. 525 - LITAFLEX.

¹¹⁰ Se Morcom, *Revue Internationale de la Concurrence* 2/89 s. 12.

¹¹¹ Se Art. 8 harmoniseringsdirektivet *op. cit.* och Art. 21 förslaget till EGvarumärkesförordning *op. cit.*

¹¹² Se SOU 1958:10 s. 155.

Bortsett från den osäkerhet som kan ligga i hur långt den i rättspraxis sällan åberopade 35 § varumärkeslagen sträcker sig¹¹³, framstår i stället svensk och övrig nordisk varumärkesrätt som nära intill idealisk för merchandising. Varumärkeslagen torde för närvarande ge den som registrerat ett varumärke skydd i alla de klasser han önskar genom den blotta användningen i en klass, vilket ger en licensgivare obegränsad tid att överväga och utveckla sin marknad i Sverige¹¹⁴. Det förefintliga användningstvånget får därtill anses bli tillfredsställt också genom enbart licenstagares bruk¹¹⁵.

Så mycket torde inte heller ändras även om Sverige införde ett användningstvång, eftersom det i merchandisingfallen, som framkommit, vanligen rör sig om mycket välkända märken. För dessa kan licensgivaren dessutom åtnjuta det kompletterande skyddet, dels enligt 6 § 2 st., dels enligt 14 § 1 st. punkten 7). Därvid bör uppmärksammas att definitionen av förväxlingsbarhet vad gäller KODAK-märken även torde få effekt vad gäller 14 § punkten 7). I den mån ett varumärke svarar mot det i och för sig högt ställda inarbetningskravet¹¹⁶, kan innehavaren av ett sådantärke skydda sig mot annans såväl registrering som oauktoriserade användning.

Ytterligare skydd för varumärken, som kan bli av särskild relevans när det gäller att upprätthålla skydd för attraktiva merchandisingobjekt, återfinns i 4 § punkten b) mönsterskyddslagen (1970:485), som förbjuder mönsterregistrering av vad som kan uppfattas "som annans här i riket skyddade firma eller varukännetecken eller som annat kännetecken, vilket i näringsverksamhet inarbetats här i riket för annan."

För den som överväger merchandising av varumärken utanför Sverige och övriga Norden är det av stor betydelse för såväl licensgivarens som licenstagarens vidare skyddsmöjligheter, och alltså värdet för dem att upplåta eller förvärva en licens över huvud taget, att ta reda på hur skydd för kännetecken meddelas i det land där rättigheten skall utövas. I det sammanhanget finns dock mindre anledning att undersöka skillnader mellan länder som enbart skyddar registrerade varumärken och dem som även ger varumärkesrättsligt skydd efter

¹¹³ Jfr. praxis betr. vilseledande enligt marknadsföringslagen (1975:1418); se Pehrson s. 416 ff.

¹¹⁴ Se ovan novellen om Användningstvång.

¹¹⁵ Jfr. prop 1960:167 s. 149; jfr. även SOU 1958:10 s. 156; samt vidare ovan novellen om Användningstvång.

¹¹⁶ Se vidare ovan novellen om KODAKdoktrinen.

inarbetning, än skillnader mellan dem som kan betecknas som registreringsländer ("registration countries") och registrerad användareländer ("registered user countries").

För det första torde enbart inarbetade rättigheter vara av mindre intresse när det gäller merchandising. En på papper fäst rättighet utgör den normala förhandlingsbasen för licenser av detta slag. För det andra gäller, som framkommit ovan¹¹⁷, att i länder som saknar inarbetningsskydd enligt varumärkeslagstiftningen, detta förhållande normalt är kompenserat med regler mot illojal konkurrens, vilka motverkar annans oauktoriserade utnyttjande av en inarbetad symbol.

Till de rena registreringsländerna hör bl.a. Benelux, Frankrike och Italien, medan Storbritannien har stränga regler om registrerade användare. I *registreringsländerna* gäller det för licensgivaren att skaffa ett varumärkesskydd för det han vill licensiera innan någon annan gör det. I dessa länder gäller i princip uteslutande "first to file"¹¹⁸.

Eftersom de flesta länders varumärkesrätt - till skillnad från de nordiskas - endast upprätthåller Pariskonventionens föreskrift beträffande skydd för notoriskt kända varumärken med avseende på samma och liknande varor¹¹⁹ - måste därtill registrering göras i alla de klasser som varumärket kan komma att tänkas bli licensierat för. Det krav på användning som förekommer i flertalet länder utgör i princip inget hinder om licensiering sker inom den stipulerade tidsfristen¹²⁰. Som påpekats tillfredsställer nämligen licenstagarens användning av varumärket det i lagstiftningen uppställda kravet på sådan.

I länder där det finns regler om att licenstagaren skall vara en *registrerad användare* står licensgivaren inför ett annat problem. Om licensgivaren inte avser att själv använda varumärket för samma eller liknande slags varor som licenstagaren önskar använda det i sin marknadsföring, utan det endast är den senare som skall använda märket, måste ansökan om varumärkesregistrering innefatta licenstagarens namn och avtalet dem emellan ("registered user agreement"), vilket i Storbritannien inte heller får innefatta någon royaltybe-

¹¹⁷ Se ovan novellerna om Pariskonventionen, KODAKdoktrinen och tredimensionella varumärken.

¹¹⁸ Se vidare ovan novellen om tredimensionella varumärken. Viss rätt kan dock åberopas på grund av Pariskonventionens Art 6bis direkt i Benelux och Frankrike; jfr. vidare ovan novellen om Pariskonventionen; samt för Benelux i novellen om KODAKdoktrinen praxis enligt Beneluxlagens Art. 13 A.

¹¹⁹ Se vidare ovan novellen om Pariskonventionen.

¹²⁰ Se ovan novellen om Användningstvång.

stämmelse. Avtalet måste vidare innefatta licensgivarens kvalitetskontroll av licenstagarens varor¹²¹.

Vilseledande varumärkesanvändning

Varumärkeslagens förbud mot användning av vilseledande varumärke i 35 §, är som ovan framkommit en del av förpliktelserna enligt Pariskonventionen. Där är dock förbudet mot vilseledande uppställt med avseende endast på överlåtelse av varumärkesrättigheter. Den svenska bestämmelsen, som även gäller licensiering, kan ses som en pendang till 14 § 1 st. punkten 2). Där uttalas att varumärke må ej registreras "om märket uppenbarligen är ägnat att vilseleda allmänheten"¹²².

Införandet av 35 § ansågs som en nödvändig förutsättning för att kunna införa den fria varumärkesöverlåtelsen och den fria upplåtelsen av licenser. På detta sätt kom en motsvarande sanningsgrundsats som i firmarätten till uttryck¹²³:

"Om varukännetecken, efter överlåtelse eller senare licens därtill upplåtits, är vilseledande i den nye innehavarens eller licenstagarens hand, äger domstol i den omfattning som finnes påkallat vid vite förbjuda honom att använda kännetecknet.

Sådant förbud må ock eljest meddelas, där varukännetecken är vilseledande eller innehavare av varukännetecknet eller annan med hans medgivande använder kännetecknet på ett sådant sätt, att allmänheten vilseledes".

Vad som enligt dessa bestämmelser avses med vilseledande preciseras närmare av varumärkes- och firmautredningen¹²⁴. Utredningen skilde mellan förväxlingsbarhet, som primärt avser märkesinnehavarens privaträtt, och vilseledande genom att framhålla att vid "vilseledande åsidosätts främst ett *allmänt intresse*: allmänheten, d.v.s. de

¹²¹ Se Cornish s. 555 f.

¹²² Förbud mot registrering av vilseledande kännetecken återfinns i åtskilliga varumärkeslagar. En sådan bestämmelse finns också upptagen i Art.1 punkten (f), EGdirektivet, op. cit. Ordet "uppenbarligen" tillfogades efter remissbehandlingen, se prop. 1960:167 s. 173 jfr. m. s. 148.

¹²³ Se prop 1960:167 s. 171.

¹²⁴ Se SOU 1958:10 s. 279 ff., jfr. m. s. 327 ff.

köpare till vilka märket vänder sig, får en annan och sämre vara än vad den genom märket bringats att räkna med”.

Genom frikopplingen av märke och innehavare i svensk rätt står det också klart att märkets kvalitetsfunktion får en alldeles självständig betydelse vid sidan av ursprungshänvisningsfunktionen. Detta är en grundläggande skillnad mot ett system som det nuvarande tyska med den oupplösbara kopplingen mellan verksamhet och märke¹²⁵. Det kan dock diskuteras om konsekvensen av detta förhållande i svensk rätt har dragits fullt ut.

Det är en helt dominerande uppfattning att till varumärkets funktioner hör att upplysa konsumenterna om att vad som säljs under märket representerar varor med en i väsentliga drag konstant, eller åtminstone inte försämrade, kvalitet¹²⁶. Detta har särskilt betonats i samband med licensiering¹²⁷ och är naturligtvis tydligare än i svensk rätt accentuerat i ovan omnämnda rättssystem som föreskriver om kvalitetskontroll från licensgivarens sida.

35 § varumärkeslagen inriktar sig bl.a. på situationer när ett varumärke som över- eller upplåtits innehåller uppgifter om den rörelse vars produkter kännetecknet använts för inte längre blir korrekta. Vidare regleras om förbud mot användning av ett kännetecken som börjat användas för varor vars egenskaper skiljer sig från de egenskaper för vilka kännetecknet tidigare blivit känt, om skillnaden inte heller kan anses innefatta den typ av produktförändringar som normalt vidtas och som konsumenterna alltså alltid har att räkna med¹²⁸. För att avgöra bestämmelsens tillämplighet förutsätts alltså en likhetsbedömning.

Det uppenbara problem som framstår i samband med merchandising är att de produkter som varumärket licensierats för inte har sin motsvarighet i licensgivarens egen produktion. Bland sådana aktuella exempel märks PORSCHE för glasögon, BATMAN för salta lakritstabletter, MICKEY MOUSE (Musse Pigg) för apelsiner och kalsonger, osv. Ändå är det helt klart att konsumenterna har vissa, bestämda förväntningar på de produkter som säljs under dessa och andra beteckningar. Annars skulle hela vitsen med licensen gå förlorad.

¹²⁵ Jfr. även Henning-Bodewig/Kur, I s. 236.

¹²⁶ Se Henning-Bodewig/Kur, I s. 235 ff.; Pehrson s. 72 ff.

¹²⁷ Se SOU 1958:10 s. 155.

¹²⁸ Se Pehrson s. 392 f. m. hänv.

Vid merchandising kan sådana förväntningar inte konkretiseras med en jämförelse mellan produkter av liknande slag. Därför torde det vara så gott som omöjligt att i praktiken komma åt den typ av faktiska vilseledanden som det eventuellt kan bli fråga om - så länge varorna inte är undermåliga.

Risk för en sådan påtagligt dålig kvalitet är dock inte sannolik. Det ligger speciellt i licensgivares med högrenomméerade märken intresse att se till att oavsett vad dessa används för, den extra inkomsten av licensiering inte får förstöra det kända märkets goodwill och prestige. Däremot är det kanske inte otänkbart att ett statusmärke av det aktuella slaget skulle kunna ge intryck av ett annat geografiskt ursprung än det verkliga¹²⁹. Inte heller detta är emellertid säkert, eftersom utländska beteckningar förekommer tämligen frekvent just i statushöjande syfte¹³⁰.

För konsumenterna utgör märket primärt en orienteringshjälp vad gäller relationen pris-kvalitet, vilken tycks vara den för dem väsentligaste. Det ger också eventuellt en viss emotionell behovstillfredsställelse i vad som rör statusmärken¹³¹. Så länge konsumenterna inte blir bedragna i sin uppfattning om att märket står för vissa egenskaper, blir det inte heller vilseledande att kommersiellt utnyttja det potentiella förmögenhetsvärde som finns i ett visst varumärke.

Det är kanske till och med så i ett massproducerande samhälle med oöverskådligt varuutbud att märkesbeteckningens nödvändiga innehåll består just i hänvisningen till ett i grunden anonymt ursprung, den tillfällige märkesinnehavaren, som utan vidare kan växla. Därmed räcker det för att upprätthålla den för konsumenten nödvändiga märkesfunktionen att märket förmår att skilja produkter av olika kommersiellt ursprung från varandra, utan att nödvändigtvis också utpeka en bestämd näringsidkare mer precist¹³². Eftersom varumärket i näringsidkarens intresse skall utgöra ett försäljningsinstrument, torde en sådan märkesfunktion vara fullt tillfredsställande även för honom.

Den säkerhet i konsumentskyddets intresse som dock behövs är att just kvalitetsfunktionen i trängre mening erkänns. Det är den som

¹²⁹ Jfr. även SOU 1958:10 s. 281 f.

¹³⁰ Jfr. Pehrson s. 362.

¹³¹ Se Henning-Bodewig/Kur, I s. 115 ff.

¹³² Se Henning-Bodewig/Kur, I s. 245 ff.

ibland kallas för varumärkets kommunikationsfunktion¹³³, vilken inbegriper såväl suggestiv reklamkraft och kvalitetsangivelser som särskiljningsförmåga eller distinktivitet¹³⁴. Kommunikationsfunktionen är formellt erkänd i 35 § varumärkeslagen, som är inriktad på konsumentens uppfattning av ett varumärke i bruk.

Med mer uppmärksamhet riktad på varumärkets reella kvalitetsfunktion för konsumenterna, som ju blir särskilt accentuerad i merchandisingfallen, skulle denna bestämmelse också kunna komma att få en självständig ställning i förhållande till generalklausulen i 2 § marknadsföringslagen mot vilseledande marknadsföring. Enligt denna sätts just det kommersiella ursprunget i förgrunden, och inte förväxling beträffande kvalitet¹³⁵. 35 § varumärkeslagen skulle då kunna tjäna som en garanti för med rätta förväntad kvalitet, inte minst just i merchandisingfallen.

Det har dock ifrågasatts om de i 35 § föreskrivna sanktionerna förbud eller hävning inte är väl drastiska, och att därför lösningen för situationer som riskerar att innefatta ett vilseledande i stället borde sökas i generalklausulen om informationsskyldighet i 3 § marknadsföringslagen¹³⁶. Med hjälp av den bestämmelsen skulle också eventuella nationella skillnader som resultat av licenstillverkning av för vissa konsumenter redan välkända varor kunna balanseras¹³⁷. Detta kanske är relevant vid klassisk licensiering av samma eller liknande varor, men det är mer tveksamt vad gäller merchandising.

På grund av att vilseledande, som nämnts, i de flesta fall torde förhindras av att detta ligger i licensgivarens eget intresse, är det nämligen sannolikt att för de fall där ett reellt vilseledande i en merchandisingssituation kan anses föreligga, det blir fråga om verkligt allvarlig skada såväl i förhållande till kontraktsparten, licensgivaren, som för konsumenter. Tillgången till en lagfäst sträng sanktion förefaller då att vara väsentlig, även om denna endast kan komma att tillämpas i undantagsfall.

¹³³ Jfr. property rights-teorin, se här till Lehman, GRUR Int. 1983 s. 356 ff.

¹³⁴ Se Henning-Bodewig/Kur, I s. 250.

¹³⁵ Se exv. MD 1977:25 - FISKARS, NIR 1978 s. 243.

¹³⁶ Se s. 46 Manuskriptet till den opubl. utredningen enligt dir Ju 1975:63 om ändringar i varumärkeslagen.

¹³⁷ Se Manuskriptet s. 47.

Sammanfattning

Att det över huvud taget finns en marknad för att exploatera varumärken genom att licensiera generellt attraktiva sådana på områden där licensgivaren inte haft sin verksamhet är i grunden ett bevis för att åtskilliga varumärken har ett egenvärde utan koppling till företaget som sådant. Det kommersiella egenvärde som ligger i ett välkänt märke är i första hand ett tecken på att konsumenterna lägger kvalitetsuppfattningar just i märket och inte nödvändigtvis kopplar märkets goodwill till ett konkret kommersiellt ursprung i form av en viss näringsidkare. Det kan kanske också ifrågasättas om det är någon skillnad från konsumentsynpunkt mellan å ena sidan om ett företag självt starkt diversifierar, varvid märkesanvändningen är varumärkesrättsligt oantastbar, och å den andra om ett märke auktoriseras av en licensgivare för samma slags artskilda produkter som det diversifierande företaget.

I den mån den vid 1800-talets slut utvecklade personlighetsrättsanknutna synen på varumärket lever kvar¹³⁸, med varukännetecken som uteslutande tillhör till rörelse, är emellertid merchandising med varumärken inte möjlig - eller åtminstone mycket osäker. Ett sådant synsätt tycks dock nu successivt överges i Västeuropa, även om det fortfarande lever kvar i bl.a. *Italien*, *Västtyskland* och *Schweiz*. Där blir varumärkets registrering och upprätthållande beroende av att innehavaren är verksam på det eller de områden han har registrerat sitt varumärke för. Hänvisningen till en viss näringsidkare är den primära känneteckensfunktionen¹³⁹. En överlåtelse av varumärket utan samtidig överlåtelse av verksamheten är följaktligen tills vidare att anse som ogiltig.

I *Storbritannien* är synsättet ett annat, i det att varumärkesöverlåtelser kan ske fritt ifrån företagen. Likafullt kommer dock också där synen på varumärket som tillhör till uttryck genom att licensiering av kännetecken endast kan ses som ett utflöde av licensgivarens verksamhet och inte i grunden därför att märket som sådant har ett exploaterbart värde. Det räcker inte endast med att licensgivaren utövar kontroll över licenstagarens märkesanvändning. Förbudet mot "trafficking in trade marks" har i praxis givits en mycket sträng tolkning. Skälet är att Trade Marks Act inte förutser skydd för kommer-

¹³⁸ Se betr. Kohlers personlighetsrättsteori ovan novellen om Parallellimport.

¹³⁹ Jfr. även betr. Västtyskland ovan novellen om Parallellimport.

siell goodwill i sig, och House of Lords har inte varit villigt att utvidga lagens tillämpningsområde ¹⁴⁰.

Merchandising blir däremot inget problem enligt den nyare typen av varumärkeslagar som de nordiska eller den uniforma *Benelux*-lagen, oavsett att sådan handel knappast har varit förutsedd. I dessa är varumärkets fria överlåtbarhet lagfäst. Därmed följer också en friare syn på licensiering av kännetecken. Detsamma får även anses gälla den förändring av *EG*staternas varumärkeslagstiftning fram till 1993 som blir en följd av harmoniseringsdirektivet¹⁴¹, liksom det *EG*varumärke som håller på att ta form. Det har ansetts räcka att varumärkesanvändning som är vilseledande kan stävas.

Det skall dock uppmärksammas att det nuvarande förslaget till *EG*varumärkesförordning¹⁴² i Art. 21 st. 3 innehåller en bestämmelse - mot vilken den franska delegationen visserligen har reserverat sig och begärt skall utgå - med innehåll att innehavaren av ett *EG*-varumärke skall företa nödvändiga åtgärder för att försäkra att varor eller tjänster som produceras enligt en licensöverenskommelse överensstämmer med den kvalitet som är föreskriven i licensavtalet.

Bestämmelsen tyder närmast på att trademark merchandising inte skulle vara accepterad, men kan naturligtvis också tolkas som ett skydd mot goodwillskada. Eftersom den kontroll som skall göras är i förhållande till vad parterna har överenskommit om, har bestämmelsen nämligen mer av skyddskaraktär i förhållande till licensgivaren än i förhållande till konsumenterna. Dessa får dock anses vara medelbart skyddade av bestämmelsen, eftersom det ligger i licensgivarens intresse att värna om sitt varumärkes goodwill och vaka över att denna inte dras ner av produkter som inte motsvarar märkets image. Det ytterligare skydd som från konsumentsynpunkt eventuellt kan krävas mot ett vilseledande finns normalt reglerat i lagstiftningen mot illojal konkurrens.

I ett internationellt perspektiv framstår alltså *svensk* och övrig nordisk rätt som synnerligen väl lämpad för att ge licensgivare och licenstagare ett smidigt skydd i moderna nyttjanden av kännetecken såsom vid trademark merchandising. Samtidigt värnas uttryckligen i varumärkesrätten om konsumenternas rättmätiga förväntningar på de varor som säljs under suggestiva märken. Konsumentskyddets in-

¹⁴⁰ Se Lane, [1985] 1 EIPR s. 9.

¹⁴¹ Op. cit.

¹⁴² Op. cit.

placering där må förefalla något oortodox från varumärkessynpunkt, men framstår idag som kanske mer naturligt och framsynt än det var vid tidpunkten för varumärkeslagens ikraftträdande.

Åberopade lagförarbeten

Sverige

Prop.1930:215

Förslag till lag ang. ändring i 1 och 12 §§ lagen den 5 juli 1884 om skydd för varumärken

Prop. 1960:167

Förslag till varumärkeslag m.m.

Prop. 1970:57

Angående otillbörlig marknadsföring m.m.

Prop. 1974:4

Förslag till ny firmalag m.m.

Prop. 1985/86:86

Om ändring i patentlagen (1967:837) m.m.

Prop. 1988/89:76

Ny köplag

Lagrådsremiss om ändring i patentlagen m. m., beslutad 1985-11-28 (stencil)

SOU 1958:10

Förslag till varumärkeslag

SOU 1965:61

Mönsterskydd

SOU 1967:35

Firmaskydd

SOU 1974:100

Internationella överenskommelser och svensk rätt

SOU 1983:35

Patentprocessutredningens betänkande

SOU 1987:1

Otillbörlig efterbildning

SÖ 1970:60 (prop. 1969:168 s. 298)

Pariskonventionen

Ju 1974:10, NIR 1974 s. 406 ff.

Översyn av varumärkeslagstiftningen m.m.

Danmark

Betænkn. 1958 nr. 199

Finland

KB Nr. 2 1945

Norge

Instilln. t. lov om varumærker 1958

Innst. fra Konkurranselovkomiteén 1966

Ot. prp. 57 (1971-72)

Norden

Preliminær Betenkning Angående Nordisk Patentlovgivning, Oslo 1962

Västtyskland

Entwurfs eines Patentgesetzes, Motiven (1877)

Åberopad litteratur

AIPPI Annuaire 1977/II

AIPPI Annuaire 1978/II

AIPPI Annuaire 1979/I

AIPPI Annuaire 1980/I

AIPPI Annuaire 1987/III

AIPPI Annuaire 1988/I

AIPPI ställningstagande till förslaget till EGvarumärke, GRUR Int. 1985 s. 463 ff.

AIPPI RESOLUTION, Final Version, Questions Nos. 92C, 96, "Absolute Grounds of Refusal of Registration of Trademarks" och "What May Constitute a Registrable Trademark"

Actes de Londres, Berne 1934

Actes de Lisbonne, Berne 1958

Alexander, D., [1989] 12 EIPR s. 456 ff.

Alexandridou, E. i Schricker, G. - Stauder, D. (red.), Handbuch des Ausstattungsrechts, München 1986 s. 369 ff.

Andreasen, H., UfR. 1961 B s. 25 ff.

Anti-Wourinen, P., NIR 1953 s. 202 ff.

Aracama-Zorraquin, E., Prop. ind. 1970 s. 334 ff.

Axster, A.- Osterrieth, A., *Ergänzungsheft, Die Washingtoner-Konferenz*, Berlin 1912 (cit. Axster-Osterrieth)

Baeumer, L., *Schutzzfähigkeit und Schutzzumfang der Marke im französischen Recht*, München 1965 (cit. Baeumer)

Battersby, G.J. -Grimes, C.W., *The Law of Merchandise and Character Licensing*, New York 1985

Baumbach, A.-Hefermehl, W., *Warenzeichenrecht*, München 1981

Beier, F.K., *GRUR Int.* 1968 s. 8 ff. (= *IIC* 1970 s. 48 ff.)

-, *GRUR Int.* 1971 s. 91 ff.

-, *GRUR Int.* 1973 s. 56f ff.

-, *IIC* 1979 s. 20 ff.

-, *Das Internationale Markenrecht*, föredrag 1971

-, *GRUR Int.* 1989 s. 603 ff.

Berg, G., *GRUR Int.* 1988 s. 621 ff.

Bergström, S., *NIR* 1975 s. 168 ff.

Bernitz, U., i *SOU* 1966:48 s. 143 ff. (Bilaga)

-, *NIR* 1965 s. 42 ff.

-, *Marknadsrätt*, Stockholm 1969 (cit. Bernitz)

-, *NIR* 1981 s. 41 ff.

-, *NIR* 1988 s. 516 ff.

Bernitz, U., -Karnell, G., -Pehrson, L., -Sandgren, C., *Immaterialrätt*, Stockholm 1987 (cit. Bernitz/Karnell/Pehrson/Sandgren)

Blok, P., *Patentrettens konsumtionsprincip*, Köpenhamn 1974 (cit. Blok)

-, *NIR* 1975 s. 429 ff.

Bodenhausen, G.H.C., *Guide to the Application of the Paris Convention*, Geneva 1968

Brandt, D., *La protection élargie de la marque de haute-renommée au-delà des produits identiques et similaires*, Genève 1985

Brugsplikt for varemærker, *NIR* 1965 s. 72 ff.

van Bunnem, L., *Aspects actuels du droit des marques dans le Marché Commun*, Bruxelles 1967

Carlman, H., *Varumärket Administrativ varumärkespraxis*, Helsingborg 1976

Casado Cervino, A., *Ind. Prop.* 1989 s. 233 ff.

Chrocziel, P. -Götting P. -Katzenberger, P. -Knaak, R. -Stauder, D i Schricker, G. -Stauder, D. (red.), *Handbuch des Ausstattungsrechts*, München 1986 s. 198 ff.

Cornish, W.R., *Intellectual Property*, London 1981

Cuonzo, G., *GRUR Int.* 1988 s. 490 ff.

Dahlgren, U., vid XIX nordiska mötet i Bergen 1-3 sept. 1986, NIR 1986 s. 419 ff.

Davidsson, B., NIR 1979 s. 116 ff.

Dietz, A., i Schricker G., -Stauder, D., (red.) Handbuch des Ausstattungsrechts, München 1986 s. 673 ff.

Droste, H., GRUR 1974 s. 522

Eberstein, G., Några varumärkesrättsliga spörsmål, Stockholm 1915

-, Om skydd för individualiteten den personliga och den ekonomiska, Stockholm 1940 (cit. Om skydd för individualiteten)

-, NIR 1953 s. 220 ff.

Eccles, R., les nouvelles, September 1989 s. 112 ff.

Ekelöf, P.O., Rättegång fjärde häftet, Stockholm 1977

Fickentscher, W., i Schricker, G. -Stauder, D. (red.), Handbuch des Ausstattungsrechts, München 1986 s. 981 ff.

Fischer, D., GRUR Int. 1989 s. 522 ff.

Fryer III, W., Ind. Prop. 1988 s. 115 ff.

Gaarder, K., NIR 1968 s. 245 ff.

von Gamm, O.-F., GRUR 1977 s. 717 ff.

Godenhjelm, B., vid XIX nordiska mötet i Bergen 1-3 sept. 1986, NIR 1986 s. 430 f.

Gotzen, F., GRUR Int. 1970 s. 245 ff.

Grimes, C.W. -Battersby, G.J., 69 TMR s. 431 ff.

Grundén, Ö., vid XIX nordiska mötet i Bergen 1-3 sept. 1986, NIR 1986 s. 433

Gräser, P., Öbl. 1987 s. 145 ff.

Gundersen, F.Fr. -Bernitz, U., Norsk och internasjonal markedsrett, Oslo 1977

Hasselrot, A., Domar och utslag i mål angående varumärken registrerade enligt lagen den 5 juli 1884, samlade och utgivna av..., Uppsala 1920

Hegeland, J., vid åttonde nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Helsingfors den 12 sept. 1953, NIR 1953 s. 208 f.

Heiding, S., Om registrerade varumärken och inarbetade kännetecken, Uppsala 1946 (cit. Heiding)

-, Svensk varumärkesrätt, Stockholm 1979

Hellner, J., Obehörig vinst, Uppsala 1950 (cit. Hellner)

Hellner, J. -Ramberg, J., Speciell avtalsrätt I Köprätt, Stockholm 1989

Henning-Bodewig, F. -Bastian, E., i Schricker, G. -Stauder, D., (red.) Handbuch des Ausstattungsrechts, München 1986 s. 105 ff.

Henning-Bodewig, F. -Kur, A., Marke und Verbraucher I, Grundlagen, München 1988 (cit. Henning/Bodewig/Kur, I)

- , Marke und Verbraucher II, Einzelprobleme, München 1989 (cit. Henning-Bodewig/Kur,II)
- Herslöf, L., coreferat vid XV Nordiska Patentombudskongressen 1-4 september 1987, arbetsmöte 2: Användningen av ondrosbestämelsen i varumärkeslagen 14 § 1 st. 7 mom., i administrativ praxis och rättspraxis
- Holm-Nielsen, K., vid sjunde nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Oslo d. 19 sept. 1951, NIR 1952 s. 46 ff.
- Holmqvist, L., Degeneration of Trademarks, Malmö 1971 vid XV nordiska mötet för industriellt rättsskydd 16-18 september 1974 i Oslo, NIR 1975 s. 111 ff.
- , NIR 1977 s. 347 ff.
- , i SOU 1987:1 s. 286 ff. (Bilaga)
- , NIR 1987 s. 43 ff.
- Horton, A., [1989] 9 EIPR s. 311 ff.
- Jensen, N.-Å., vid XV nordiska mötet för industriellt rättsskydd 16-18 september 1974 i Oslo, NIR 1975 s. 95 ff.
- Karnell, G., Inledning till den internationella licensavtalsrätten, Stockholm 1985
- Katzenberger, P. i Schricker, G. -Stauder, D. (red), Handbuch des Ausstattungsrechts, München 1986 s. 1005 ff.
- Kleineman, J., Ren förmögenhetsskada, Stockholm 1987
- Knaak, R. i Schricker, G. -Stauder, D. (red.), Handbuch des Ausstattungsrechts, München 1986 s. 753 ff.
- Knoph, R. Åndsretten, Oslo 1936 (cit. Knoph)
- Kobbernagel, J., NIR 1951 s. 73 ff.
- , vid sjunde nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Oslo d. 19 sept. 1951, NIR 1952 s. 33 ff.
- Kohler, J., Das Recht des Markenschutzes, Würzburg 1884
- , Handbuch des deutschen Patentrechts, Berlin 1900
- , Warenzeichenrecht, Mannheim 1910
- Koktvedgaard, M., Immaterialretspositioner, Köpenhamn 1965
- , JFT 1970 s. 227 ff.
- , vid XV nordiska mötet för industriellt rättsskydd 16-18 september 1974 i Oslo, NIR 1975 s. 124
- , NIR 1983 s. 513 ff.
- , Lærebog i immaterialret, Köpenhamn 1988
- Kolster, Å., vid XV nordiska mötet för industriellt rättsskydd 16-18 september 1974 i Oslo, NIR 1975 s. 104 ff.
- Krasser, R., GRUR Int. 1971 s. 257

Krieger, U., i Die Warenzeichenlizenz, München, Köln, Berlin, Bonn 1963 s. 27 ff.

Kroher, J., GRUR Int. 1984 s. 363 ff.

-, GRUR Int. 1989 s. 324

Kucsko, G., GRUR Int. 1980 s. 138 ff.

Kunz-Hallstein, H.P., Die Verletzung des Markenrechts durch unerwünschte Importe von Originalwaren, München 1966

-, GRUR Int. 1983 s. 548 ff.

-, NIR 1989 s. 144 ff.

Kur, A., NIR 1988 s. 134 ff.

Kur, A., i Henning-Bodewig/Kur ,II (se ovan)

Ladas, S.P., Patents, Trademarks, and Related Rights, Cambridge 1975

Lane, S., [1985] 1 EIPR s. 6 ff.

Lassen, E., NIR 1964 s. 35 ff.

-, Tfr. 1974 s. 62 ff.

Lehman, M., GRUR Int. 1983 s. 356 ff.

-, i Schricker, G. -Stauder, D. (red), Handbuch des Ausstattungsrechts, München 1986 s. 441 ff.

Levin, M., Formskydd, Stockholm 1984 (cit. Levin)

-, Satellitreklam och konsumentskydd, Kristianstad 1987

-, Rättsfallskommentar i GRUR Int. 1988 s. 701 ff.

Lippegaus, A., MA 1984 s. 436 ff.

Ljungman, S., vid sjunde nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Oslo d. 19 sept. 1951, NIR 1952 s. 42 ff.

Lloyd, R. G., Kerley's Law of Trade Marks and Trade Names, London 1960 (cit. Kerley's)

Loewenheim, U., GRUR Int. 1971 s. 260 ff.

Lögberg, Å., JFT 1986 s. 228 ff.

Manuskriptet till den opubl. utredningen om förslag till lag om ändring i varumärkeslagen m.m. enligt utredningsuppdrag Ju 1974:63 (cit. Manuskriptet)

Marenco, G., i Intellectual Property, Irish Centre for European Law, Dublin 1989 s. 35 ff.

Mayer, A., -Mayer, R.U., Imagetransfer, Der Spiegel Verlag 1987.

Midelfart, A., vid XIX nordiska mötet i Bergen 1-3 sept. 1986, NIR 1986 NIR 1986 s. 404 ff.

Misoga, W., Internationaler Marken- und Herkunftschutz, München 1967

von Moltke, H. i Die Warenzeichenlizenz, München, Köln, Berlin, Bonn 1963 s. 268 ff.

Morcom, C., *Service Marks - A Guide to the New Law*, London 1987
 -, *Revue Internationale de la Concurrence* 2/89 s. 9 ff.
 XV Nordiska Patentombudskongressen 1-4 september 1987, arbetsmöte 2: Användningen av ondrosbestämmelsen i varumärkeslagen 14 § 1 st. 7 mom., i administrativ praxis och rättspraxis. Henriksen, Danmark (huvudreferent), Sundström, Finland, Wahl, Norge och Herslöf, Sverige
 Nowakowski, K., *GRUR Int.* 1984 s. 274 ff.
 Oehen-Mendes, M., *GRUR Int.* 1984 s. 11 ff.
 Osterrieth, A. (und Axster), *Die Internationale Übereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883*, Berlin 1903 (cit. Osterrieth)
 Pehrson, L., *Varumärken från konsumentsynpunkt*, Helsingborg 1981 (cit. Pehrson)
 -, *EG och immaterialrätten*, Stockholm 1985
 -, *NIR* 1983 s. 525 ff.
 -, *NIR* 1986 s. 79 ff.
 -, i Ulf 50, *IFIM* 1986 s. 89 ff.
 -, *NIR* 1988 s. 378 ff.
 -, *TfR.* 1989 s. 497 ff.
 Pillet, A. (et Chabaud): *Le régime international de la propriété industrielle*, Paris 1911
 Plesner, M., vid XIX nordiska mötet i Bergen 1-3 sept. 1986, *NIR* 1986 s. 367 ff.
 Pokela, H. -Tiili, V., *NIR* 1982 s. 423 ff.
 Pontoppidan, N., *UfR.* 1983 B s. 48 ff.
 von Rauscher auf Weeg, H.H. i *Die Warenzeichenlizenz*, München, Köln, Berlin, Bonn 1963 s. ff. (483)
 Redies, B., [1989] 6 *EIPR* s. 192 ff.
 Reimer, D., *GRUR Int.* 1972 s. 221 ff.
 Roubier, P., *Le Droit de la Propriété Industrielle II*, Paris 1954
 Röed, R., vid XV nordiska mötet för industriellt rättsskydd 16-18 september 1974 i Oslo, *NIR* 1975 s. 124 ff.
 Saber, C., [1989] 10 *EIPR* s. 372 ff.
 Sack, R., *WRP* 1984 s. 523 ff.
 Sambuc, T., *GRUR* 1989 s. 547 ff.
 Schricker, G., *GRUR Int.* 1969 s. 14 ff (= *IIC* 1971 s. 185 ff.)
 -, *IIC* 2/1980 s. 166 ff.
 -, i Schricker, G. -Stauder D., *Handbuch des Ausstattungsrechts*, München 1986, s. 28 ff.

- Schricker, G.-Stauder, D. (red), Handbuch des Ausstattungsrechts, München 1985 (cit. förf. i Handbuch des Ausstattungsrechts)
- Schweiger, G., MA 1982 s. 463 ff.
- Shrimp, N.N., North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulations 2/1988 s. 373 ff.
- Sjunde nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Oslo d. 19 sept. 1951, NIR 1952 s. 33 ff.
- Sjöö, L., NIR 1986 s. 78 f.
- Stauder, D. -Kroher, J. i Schricker, G. -Stauder, D., Handbuch des Ausstattungsrechts, München 1986 s. 835 ff.
- Stuevold Lassen, B., Tfr 1977 s. 341 ff.
- , Oversikt over norsk varemerkerett, Oslo 1989 (cit. Stuevold Lassen)
- Tengelin, S., NIR 1975 s. 371 ff.
- Thommessen, G., NIR 1974 s. 223 ff.
- , NIR 1975 s. 94
- Tiili, V., NIR 1983 s. 174 ff.
- Trolle, J., Tfr. 1963 s. 67
- Troller, A., Immaterialgüterrecht, I, Basel 1959. (1 uppl.)
- , resp. Basel 1968 (2 uppl.)
- , resp. Basel o. Frankfurt/Main 1983 (3 uppl.)
- , Immaterialgüterrecht, II, Basel/Stuttgart 1971
- , GRUR Int. 1961 s. 294 (kommentar till BGE 86 II s. 272. - PHILIPS)
- Ugla, C., vid åttonde nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Helsingfors d. 12 sept 1953, NIR 1953 s. 200 ff.
- , NIR 1975 s. 558 ff.
- , NIR 1988 s. 521 ff.
- Ulmer, E., Warenzeichen und unlauterer Wettbewerb in ihrer Fortbildung durch die Rechtsprechung, Berlin 1929
- , Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, Luxembourg 1978
- Ulmer, E. -Baeumer, L., Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EWG Bd. (II/1), München 1967 (cit. Ulmer/Baeumer)
- Ulmer, E. -Krasser, R., Droit de la concurrence dans les états membres de la CEE, Paris 1974 (cit. Ulmer/Krasser)
- Villars-Dahl, J.F., NIR 1983 s. 518 ff.
- WIPO (World Intellectual Property Organization) DOC HM/CE I/2
- , DOC HM/CE/I/3
- Wood, A. -Llewelyn, D., [1983] 11 EIPR s. 298 ff.

Østerborg, L., NIR 1988 s. 359 ff.

Åberopade rättsavgöranden i Norden

Sverige

- Besv.avd. nr. 33/62 SIGNAL tandkräm s. 175
Besv.avd. nr. 83/63 - 404 s. 29
Besv.avd. nr. 14/64 - SEA & SKI s. 29
Besv.avd. nr. 34-36/65 - BAYER s. 85
Besv.avd. nr. 31/66 - KNORR s. 85f.
Besv.avd., NIR 1968 s. 76 - ADIDAS sko s. 176
Besv.avd. nr 37/68 - WATERFORD s. 29
Besv.avd. nr. 101/68 - INTERNATIONAL PAPER s. 28f.
Besv.avd. nr. 102/68 - HARMONY s. 29
Besv.avd. nr. 167/68 - ADLER-FLEX/EAGLE-FLEX s. 28
Besv.avd. nr. 172/68 - COCA-COLA s. 86f., 92
Besv.avd. nr. 42/69 - BALLY s. 87
Besv.avd. nr. 54/69 - CHANTILLY s. 28
Besv.avd. nr. 67/71 - TELEBANK s. 29
Besv.avd. nr. 67/73 RIGELLOflaskan (se RÅ A 319 nedan, ej ändring) s. 176
Besv.avd. nr. 156/73 - SHELBY WILLIAMS (se nedan RÅ) s. 29
Besv.avd. nr. 69/74 - EVE s. 88
Besv.avd. nr. 75/74 - WALKER s. 29
Besv.avd. nr. 187/74 - räfflad kondom s. 176
Besv.avd. nr. 38/78 - sportsko med ränder s. 176
Besv.avd. nr. 25/79 - DIORMönster s. 173, 176
Besv.avd. nr. 113/80 - "A"behållare s. 175
Pat.besv.R. nr. 97/83 - PARKER clips s. 176
Pat.besv.R. nr. 24/84 - CONEX s. 176
Pat.besv.R. nr. 77/84 - DIABELLE s. 175f.
Pat.besv.R. nr. 138/86 - slangklämma s. 176
Pat.besv.R. nr. 186/86 - nyckelgrepp s. 176
RÅ 1909 s. 7 - eau de cologne tvål s. 171
RÅ 1916 Ju 34 - MONOPOLE s. 25
RÅ 1921 H 62 - Tformade figurer s. 172
RÅ 1933 s. 116, NIR 1934 s. 65 - "A A" och "B B" s. 25, 26
NIR 1936 s. 183 - "914" s. 25
RÅ 1937 H 29, 30, NIR 1937 s. 110 - FRUIT SALT s. 25

RÅ 1939 H 53, NIR 1939 s. 159 - COLA-COLA s. 25
 NIR 1941 s. 85 - FYFFES s. 75
 RÅ 1965 H 23, NIR 1965 s. 358 - "Svarte Rudolf" s. 94
 RÅ 1966 s. 21, NIR 1968 s. 134 - IH s. 86, 94, 96
 RÅ 1966 s. 35, NIR 1968 s. 165 - PHILISHAVE rakapparat s. 171, 176f., 178, 180
 RÅ 1970 H 51-53, NIR 1971, s. 103 ff. - HUSMODERN, ÅRET RUNT och ALLT I HEMMET s. 87f.
 RÅ 1974 A 319, NIR 1974 s. 321 - RIGELLOflaska s. 176
 RÅ 1974 06.20 - SHELBY WILLIAMS s. 29
 RÅ 1975:25, NIR 1976 s. 234 - D L M s. 26, 27f.
 RÅ 1976:46 - NILES s. 29
 RÅ 1979 2:3 - FOSTER, GRANT s. 29
 RÅ 1980 Ab 278 - massageklots s. 171, 176
 RÅ 1981 2:77 - BREDEL s. 29
 RÅ 1984 2:11, NIR 1985 s. 619 - OMEGA s. 88f
 R.R. 2.5 1984, NIR 1985 s. 617 - FÄRGTEMA COLOR TREND s. 37
 RÅ 1986 not 664 - DAVIDOFF s. 37
 MD 1977:25, NIR 1978 s. 243 - FISKARS sax s. 184, 249
 MD 1980:18 - GRANT'S s. 225
 MD 1981:2, NIR 1983 s. 452 - CONEX koppling s. 184
 MD 1981:4 ELECTROLUX s. 6
 MD 1985:11 - MARLBORO s. 224
 MD 1989:10 - CAMEL ADVENTURES s. 225
 MD 1990:3 - LILJEHOLMENS ljus s. 184
 Stockholms rådhusrätt 13.8 1914 SSS s. 172ff.
 Göteborgs rådhusrätt, NIR 1965 s. 273 - 4711 s. 33, 89f., 93, 197f. 201, 205, 206
 Stockholms tingsrätts dom DT 44/1967 (T 135/66) s. 190
 Stockholms tingsrätt 9.1 1974 (opubl.) - REVOLUTION s. 211, 218
 Uppsala tingsrätt 11.12 1980, NIR 1981 s. 421 - ROLLS ROYCE s. 198, 201, 202, 203, 204, 205, 217
 Stockholms tingsrätt Mål nr. T 117/85 - DAVIDOFF s. 37
 Svea hovrätt 29.9 1932, NIR 1933 s. 148 - HIS MASTER'S VOICE s. 148
 Svea hovrätt 27.10 1981, NIR 1984 s. 113 - ICA s. 64
 Hovrätten för övre Norrland 3.4 1984, NIR 1985 s. 479 - BIGMAC s. 198f. 202, 204, 206
 Hovrätten över Skåne och Blekinge 21.6 1984, NIR 1985 s. 604 - TOMS s. 65f.

Svea hovrätt 24.6 1987, NIR 1989 s. 82 - BLEND s. 69, 79, 90f., 92, 93, 104
 Svea hovrätt 9.10 1989 (Stockholms tingsrätt 1.1 1988), [1989] 12 EIPR s. D-218 - "la Copie" s. 201, 205f., 207
 NJA 1900 s. 80 - likörmärken s. 25
 NJA 1918 s. 180 - däckmönster s. 172, 173f.
 NJA 1931 s. 169 - MOSETIG BATTIST s. 148
 NJA 1932 B 873 - Franska skönhetsinstitutet s. 148
 NJA 1936 s. 118, NIR 1936 s. 134 - MC CORMICK och DEERING s. 148
 NJA 1937 s. 209, NIR 1937 s. 69 - Chalmersringen s. 172, 174
 NJA 1960 s. 457 - PRESTIGE s. 148
 NJA 1967 s. 458, NIR 1968 s. 404, GRUR Int. 1968 s. 22 - POLY-COLOR s. 113f., 129, 145, 149f., 151, 152
 NJA 1979 s. 121, NIR 1979 s. 382 - Bi/BiC s. 198, 201, 202
 NJA 1983 s. 875, NIR 1985 s. 483 - AGRISEPT s. 64f.
 NJA 1985 s. 194, NIR 1985 s. 624 - EF s. 199, 204
 NJA 1987 s. 22, NIR 1987 s. 263, GRUR Int. 1988 s. 698 - BUD-WEISER s. 65
 NJA 1987 s. 923, NIR 1988 s. 321 - LEGO s. 178f., 180f., 185
 NJA 1988 s. 183, NIR 1989 s. 76 - SODASTREAM s. 199f., 202, 203, 204, 210, 211
 NJA 1988 s. 543 NIR 1989 s. 233 - LEVI's jeans s. 151, 200f., 202, 203, 204, 210
 HD 28.12 1989 Nr. DT 47, mål nr. T 159/87 - SECURITAS s. 93

Danmark

UfR. 1889 s. 604 (H) - parallellimport s. 146
 UfR. 1907 s. 3 (SH) - parallellimport s. 146
 UfR. 1913 s. 307 (SH) - parallellimport s. 146
 UfR. 1928 s. 1029 (SH) - parallellimport s. 146
 UfR. 1950 s. 525, NIR 1951 s. 208 - LUCKY STRIKE s. 75
 UfR. 1953 s. 753 (H) - parallellimport s. 146
 UfR. 1959 s. 847 (H) - parallellimport s. 146
 UfR. 1960 s. 483 (ØL) - WEGNERstol s. 216
 UfR. 1963 s. 120, NIR 1966 s. 222 - BIF/LIF s. 60
 UfR. 1963 s. 444 (ØL) - YMER s. 193, 202, 203
 UfR. 1963 s. 782 (H) - LILLEHVILESTOL s. 216
 UfR. 1964 s. 337 (SH) etikett på glöggflaska s. 193f.
 UfR. 1967 s. 371 (VL) - DANFOSS s. 82, 91
 UfR 1968 s. 481 (SH) - FIGURMÄRKEN s. 60

UfR. 1977 s. 69 (H), NIR 1979 s. 95 - ICOPAL s. 82, 91
 UfR. 1979 s. 12 (H) - OSRAM/AIRAM s. 82f., 92
 UfR. 1979 s. 497 (H) - OSRAM/SOLRAM s. 83, 92
 UfR. 1981 s. 46 (H), NIR 1985 s. 350 - MAXI s. 194, 202
 UfR. 1981 s. 61 (H), NIR 1986 s. 86 - SIMRI s. 194, 202
 UfR. 1981 s. 115 (H), NIR 1985 s. 347 - UGENS RAPPORT s. 194, 202
 UfR. 1981 s. 1024 (SH), NIR 1985 s. 359 - CHANEL s. 83, 91, 93
 UfR. 1982 s. 1102 (SH) - ICL s. 84, 91f.
 UfR. 1983 s. 923 (H), NIR 1987 s. 358 - BRITISH LEYLAND s. 146, 153, 194f., 202, 206f.
 UfR. 1983 s. 1074 (SH) - ELNETT hårspray s. 216
 UfR. 1985 s. 620 (SH), NIR 1988 s. 249 - MEDAILLON s. 195, 202, 203, 207
 UfR. 1986 s. 276 (SH) - ESCORT s. 84, 92
 UfR. 1988 s. 1066 (SH) - INVESTOR s. 84f., 94

Finland

Helsingfors rådstuvurätt 28.10.1986 - DAVIDOFF s. 37
 HD 1962 II s. 475 - PHILISHAVE s. 171
 HD 28.5 1985, NIR 1986 s. 127 - KEINOL, CLEINOLIA s. 195

Norge

Patentstyret 2. avd. 2.6 1966 o. 16.3 1967, NIR 1973 s. 82 - JAYSON och John MOIR'S s. 30
 Patentstyret 2. avd. 12.9 1967, NIR 1973 s. 84 - MODAL s. 30
 Patentstyret 2. avd. 20.10 1971, NIR 1973 s. 84 - telle quelle s. 30
 Patentstyret 2. avd. 2.6 1982, NIR 1985 s. 435 - BRIGG s. 38
 Patentstyrets 2. avd. 11. 3 1985, NIR 1987 s. 86 - AZEA s. 91
 Oslo byrett 24.10 1931, NIR 1932 s. 36 - HESKO s. 233
 Oslo byrett 23.11 1978, NIR 1981 s. 409 - NORDFISK I s. 196, 216
 Tromsø byrett 7.4 1981, NIR 1983 s. 165 - NORDFISK II s. 196, 205
 Oslo byrett 25.10 1984, NIR 1987 s. 381 - LEVI STRAUSS s. 146f., 196f.
 Oslo byrett 10.11 1985, NIR 1987 s. 385 - DAVIDOFF s. 37
 Lier, Røyken og Hurum herredsrett, RtG. 1987 s. 489 - bilrekvisita s. 197, 204, 216
 Eidsivating lagmannsrett, Rt. 1943 s. 707, NIR 1947 s. 203 s. 81
 NIR 1973 s. 84 NIR 1976 s. 220 - LEICA s. 79
 Frostating Lagmannsrett, RtG. 1978 s. 375, NIR 1980 s. 250 - LE BARON och LA BARONESSE s. 195f., 207

Høyesterett 1927, Rt. 1927 s. 33, NIR 1932 s. 45 - VACUUM s. 233
Høyesterett 11.9 1971, Rt. 1971 s. 962, NIR 1972 s. 202 - TEEM/
TEENI s. 62

Åberopade rättsavgöranden utanför Norden

Australien

Smith Kline and French Laboratories (Australia) Ltd. v. Registrar of
Trade Marks, [1972] R.P.C. s. 519 s. 165

Benelux

Beneluxdomstolen 1.3 1975, GRUR Int. 1975 s. 399 - CLAERYN-
/KLAREIN s. 48, 98

Beneluxdomstolen 9.3 1977, R.I.P.I.A. 1978 s. 37, GRUR Int. 1979 s.
117 - färgad glasflaska s. 165

Beneluxdomstolen 27.1 1981, NJ 1981 nr. 333, B.I.E 1981 s. 151 nr.
33, GRUR Int. 1981 s. 640 - WHISTON/WHINSTON s. 47, 48

Beneluxdomstolen 9.7 1984, GRUR Int. 1985 s. 48 - TANDERIL
s. 48

Beneluxdomstolen 23.12 1985, GRUR Int. 1987 s. 707 - ADIDAS
s. 165

Belgien

Trib. com. Bruxelles 17.12 1981, Ing.-Cons. 1982 s. 34 s. 165

Cass. 23.5 1945, Pas. 1945 I s. 168, Ing.-Cons. 1949 s. 34 - EMAIL
DIAMANT s. 137

Nederländerna

Pres. Rb. Breda, GRUR Int. 1969 s. 204 - OMO, PERSIL (KG
127/68) s. 138f.

Pres. Rb. 's-Gravenhage 30.12 1977, B.I.E. 1978 s. 236 s. 165

Hof Amsterdam 18.12 1975, GRUR Int. 1980 s. 170 - ALICIA s. 98

Arr. Rb. Rotterdam 29.4 1982, B.I.E. 1984 s. 193 s. 165

Arr. Rb. Haarlem 3.2 1987, I.E.R. s. 36 nr. 12 s. 165

Hoge Raad 17.2 1961, GRUR Int. 1961 s. 417 - BLAUPUNKT
s. 165

Hoge Raad 29.4 1965, BIE 1965 s. 119 - GRUNDIG s. 137, 138, 140

Hoge Raad 11.11 1983, GRUR Int. 1986 s. 126 - WOKKELS s. 165

Grekland

Athén, E.E.D. 1965 s. 116 - COCA-COLAflaska s. 165, 185

Frankrike

Trib. civ. Seine 5.1 1940, Ann. 1940-48 s. 289 - WATERMAN s. 33

Trib. civ. Seine 23.3 1950, R.I.P.I.A. 1950 s. 63 - WATERMAN s. 33, 34

Cour d'appel Paris 14.3 1953, R.I.P.I.A. 1953 s. 3, (konfirm. av cass. 3.2 1959, R.I.P.I.A. 1959 s. 91) - OMEGA s. 33, 34

Trib. gr. inst. Seine 23.2 1961, R.I.P.I.A. 1961 s. 187 s.

Cour d'appel Paris 11.6 1973, P.I.B.D 1973 III s. 408 s. 164

Cour d'appel Toulouse 23.6 1975, Ann. 1976 s. 153 s. 49

Cour d'appel Paris 2.7 1975 s. 50

Cour d'appel Colmar 7.2 1978, Ann. 1981 s. 77 s. 50

Cour d'appel Paris 4.11 1980, Ann. 1981 s. 84 s. 49

Cour d'appel Paris 23.6 1981, D. 1982 s. 434 s. 31

Cour d'appel Paris 12.3 1987, PIBD 1987 III s. 298 s. 49

Cour d'appel Paris 29.3 1989, Cahiers du droit d'auteur No. 20 Oct. 1989 s. 19 - LANVIN s. 34

Cass. 17.4 1969, R.I.P.I.A. 1970 s. 5, GRUR Int. 1971 s. 276 - KÖR-
TING s. 129, 130ff., 133

Cass. 16.2 1976, J.C.P. comm. et ind. 1976 I nr. 5226 s. 164

Cass. comm. 23.2 1976, Ann. 1978 s. 33 s. 50

Cass. comm. 3.3 1981, Ann. 1982 s. 144 s. 49

Cass. comm. 24.10 1984, D. 1986 I.R. s. 89 s. 50

Cass. 24.2 1987, GRUR Int. 1988 s. 686 s. 132

Cass. 18.5 1987, GRUR Int. 1988 s. 687 s. 132

Cass. 18.4 1988, PIBD 1988 III s. 557, 559 s. 132

Cass. comm. 13.12 1988, PIBD 1988 III s. 293, [1989] 9 EIPR s. D-
161 s. 132

Italien

Trib. Turin 16.3 1949, Riv. Dir. Ind. 1961 II s. 396, R.I.P.I.A. 1950 s. 48 - LUCKY STRIKE s. 33

Corte d'appello Turin, Riv. Dir. Ind. 1953 s. 34 - MARTINI s. 33

Corte d'appello Milano 29.1 1960, Rass. Prop. Ind. 1960 s. 71 s. 166

Corte d'appello Napoli, Riv. Dir. Ind. 1964 II s. 95 s. 166

Corte d'appello Bologna, GRUR Int. 1988 s. 516 - champagneflaskor
s. 34

Cass. 30.7 1955, Riv. Dir. Ind. 1956 II s. 427 - MARTINI ROSSINI
s. 33

Cass. 18.3 1958, GRUR Int. 1958 s. 580 - LA VOCE PADRONE s. 106

Cass. 7.4 1975, Guir. It. 1976 I, 1 s. 286, GRUR Int. 1976 s. 359 s. 166

Cass. 28.6 1980, Giust. Civ. 1980 I s. 1780 s. 166

Cass. 7.6 1982 och 23.12 1982, [1983] 7 EIPR s. D-145 s. 166

Japan

Distr. domstolen Tokyo 30.8 1966, R.I.P.I.A. 1976 s. 42 s. 33

Högsta domstolen Tokyo 24.4 1973, R.I.P.I.A. 1974 s. 30 s. 33

Rumänien

9.4 1971, redovisat i Office for Discoveries and Trademarks, I.P. Reports from Socialist Countries 1979 s. 42 f s. 163

Schweiz

BGE 78 II s. 264, GRUR Int. 1953 s. 42 - LUX s. 135, 136

BGE 83 II s. 154 - BLUMENHALTER DUBLO s. 166

BGE 86 II s. 272, GRUR Int. 1961 s. 294 - PHILIPS s. 133, 135, 136

BGE 95 II s. 470, Schw. Mitt. 1970 s. 97 - BRIEF-/MILCHKASTEN s. 166

BGE 97 II s. 172, GRUR Int. 1972 s. 175 - INDOMETHACIN s. 134

BGE 99 II s. 108, GRUR Int. 1975 s. 62 - SILVA s. 136

B.G. 29.6 1977, Schw. PMMBI. 1977 I s 57, Schw. Mitt. 1978 s. 46
LEGOklotsar s. 166, 182

BGE 105 II s. 49, GRUR Int. 1979 s. 569, IIC 1980 s. 245 - OMO s. 135f., 139

BGE 108 II s. 69, GRUR Int. 1983 s. 754 - RUBIK-Würfel s. 166

Spanien

Trib. Supr. 7.10 1970, R.D.P. 1971 s. 84 s. 163

Storbritannien

Reddaway v. Banham, [1896] A.C. s. 209, 13 R.P.C. s. 228 s. 120

Eastman Kodak Co. v. Kodak Cycle Co., [1898] 15 R.P.C. s. 105 s. 71

Dunlop Pneumatic Tyre Co. Ltd. v. Dunlop Lubricant Co., [1899] 16 R.P.C. s. 16 s. 71

Bowden Wire Ltd. v. Bowden Brake Company Ltd., [1914] 31 R.P.C. s. 383 s. 241
 Champagne Heidsiek et Cie v. Scotto & Bishop, [1926] 43 R.P.C. s. 101 s. 121f.
 Dunlop Rubber Co., Ltd. v. A.A. Booth and Co., Ltd., [1926] 43 R.P.C. s. 139 s. 134
 Gillette Safety Razor Co v. Franks, (1924) 41 R.P.C. s. 499 s. 134
 Champagne Heidsiek et Cie v. Buxton, [1928] 48 R.P.C. s. 28 [1930] 1 Ch. s. 330 s. 118, 121, 123, 124, 127
 Electrolux v. Electrix, [1954] 71 R.P.C. s. 42 s. 53
 Daiquiri Rum's appln., [1969] R.P.C. s. 582, [1969] F.S.R. s. 89 s. 53
 Smith Kline and French Laboratories Ltd. appln., [1972] R.P.C. s. 247 s. 165
 Sobrefina S.A. appln., [1974] R.P.C. s. 672 s. 165
 (In re) Parke Davis and Co., [1976] F.S.R. s. 195 s. 165
 Star Industrial Co. v. Yap Kwee Kor, [1976] F.S.R. s. 256 s. 127 [1979] R.P.C. s. 173 - OSCAR s. 54
 Revlon Inc. v. Cripps & Lee Ltd., [1980] F.S.R. s. 85, GRUR Int. 1980 s. 234 s. 123f., 125, 126, 127, 128
 Castrol Ltd v. Automotive Oil Supplies Ltd., H.C., Ch. 22.4 1983, GRUR Int. 1984 s. 362 s. 125f., 127f.
 [1984] F.S.R. s. 413 - ANHEUSER-BUSCH s. 127
 (In re) American Greetings Appln. [1984] 1 All E.R. s. 426 s. 241
 Coca-Cola Ltd. appln., [1985] 1 W.L.R. s. 695, GRUR Int. 1986 s. 649 s. 20, 165
 Colgate-Palmolive Ltd. v. Markwell Finance Ltd., [1989] R.P.C. s. 497 s. 125, 126ff., 128

U.S.A.

Pagliero v. Wallace China Co., 198 F. 2d s. 339, 95 U.S.P.Q. s. 45 (9th Cir. 1952) s. 169
 44 TMR s. 1102 (D.C. S.D. Flo. 1954) - JOHNNY WALKER s. 33
 (In re) Mogen David Wine Corp., 152 U.S.P.Q. s 593 (C.C.P. 1967) s. 168
 Rolls Royce Motors Ltd. v. A & A Fiberglass, Inc., 193 U.S.P.Q. s. 35 (D.C. N.D. Geo 1977) s. 168
 (In re) Penthouse International Ltd., 195 U.S.P.Q s. 698 (C.C.P.A. 1977) s. 168
 (In re) Ovation Instruments, Inc., 201 U.S.P.Q. s. 116 (T.T.A.B. 1978) s. 168

(In re) Teledyne Industries Inc., 696 F. 2d s. 968, 217 U.S.P.Q. s. 9
(F.C.C.A. 1982) *s. 169*
LeSportsac Inc. v. K. Mart Corp., 745 F. 2d s. 71, 225 U.S.P.Q. s.
654 (2d Cir. 1984) *s. 169*
K. Mark Corp. v. Cartier, Inc. S. Ct. s. 1811 (1988) *s. 154*

Västtyskland

Tyska patentverket 22.12 1932, Bl. f. PMZ 1933 s 17 och 17.10 1938,
Mitt. 1938 s. 348 - telle quelle *s. 21, 182*
Bundespatentgericht 29.4 1965, GRUR Int. 1965 s. 508 - telle quelle
s. 21
OLG Hamburg, GRUR 1953 s. 177 - LE ROUGE BAISER *s. 242*
OLG Frankfurt, GRUR 1963 s. 3 - REVLON III *s. 116*
OLG Karlsruhe, GRUR 1971 s. 221 - Pudelzeichen II *s. 209*
OLG Düsseldorf, GRUR Int. 1965 s. 204 - REVLON IV *s. 118*
OLG Karlsruhe, GRUR 1989 s. 359, - LICHTENHEINER SPEZIAL
HELL *s. 144*
RGZ 50 s. 229 - KÖLNISCH WASSER *s. 110*
RGZ 51 s. 139 - GUAJAKOL-KARBONAT *s. 111*
RGZ 51 s. 263 - MARIANI *s. 110, 111f.*
RGZ 71 s. 384 - NADEL POLITUR *s. 169*
RGZ 112 s. 352 - SCHAPP NAHSEIDE *s. 169*
RGZ 114 s. 276 - AXA *s. 230*
RG, MuW 1926/27 s. 110 - NELSON *s. 112*
RGZ 118 s. 76 - HENGSTENBERG *s. 112*
RG, GRUR 1942 s. 217 - GOLDBROZIERTE LIKÖRFLASCHE
s. 169
BGH, GRUR 1952 s. 516 - HUMMELFIGUREN *s. 169*
BGH, ZR 68/57 (opubl.) - 4711 *s. 33*
BGH, GRUR 1959 s. 289 - ROSENTHAL-VASE *s. 169*
BGH, GRUR 1960 s. 232 - FEUERZEUG *s. 169*
BGH, GRUR 1961 s. 280 - TOSCA *s. 32f.*
BGH, GRUR 1962 s. 144 - BUNTSTREIFENSATIN *s. 169*
BGH, GRUR 1962 s. 409 - FORM-STRIP *s. 169*
BGH, GRUR 1963 s. 372, GRUR Int. 1964 s. 202 - MAJA *s. 115,*
116, 117, 118, 119, 130
BGH, GRUR 1964 s. 621 - KLEMMBAUSTEINE *s. 174, 180, 184*
BGH, GRUR 1965 s. 86 - SCHWARZER KATER *s. 43, 118*
BGH, GRUR 1967 s. 315 - SKAI CUBANA *s. 169*
BGH, GRUR Int. 1971 s. 262 - CINZANO *s. 116f., 118, 119f., 136*

BGH, GRUR 1973 s. 478, IIC 4/1973 s.458 - MODENEUHEIT s. 184
BGH, GRUR 1983 s. 247 - ROLLS ROYCE s. 35
BGH, WRP 1983 s. 484 - BROMBEERMUSTER s. 184
BGH, GRUR 1984 s. 453 - HEMDBLUSENKLEID s. 184
BGH, GRUR 1985 s. 550 - DIMPLE s. 35
BGH, GRUR 1985 s. 867 - ROLEX s. 35
BGH, GRUR 1986 s. 252 - DREI STREIFEN s. 169
BGH, GRUR 1987 s. 525 - LITAFLEX s. 20, 243

Österrike

OLG Wien 10.7 1953, Öbl. 1953 s. 52 - COCA-COLA s. 33
Handelsgericht Wien 24.4. 1987, konfirm. av OLG Wien 7.7 1987, 1
R 137/87, 38 Cg 1387, Kurier, 6.12 1987 - LEGOKlotsar s. 170
O.G. 30.11 1970, GRUR Int 1971 s. 90 - AGFA s. 106

EG

Ets. Consten S.A. and Grundig-Verkaufs GmbH v. EEC Commis-
sion, Case 56/64 och 58/64, E.C.R. s. 299, [1966] C.M.L.R. s. 418
s. 133, 138
Parke Davis & Co v Probel Reese, Case 24/67, [1968] E.C.R. s. 55,
[1968] C.M.L.R. s. 47, GRUR Int. 1968 s. 99 s. 139
Van Zuylen Frères v. Hag, (HAG I), Case 192/73, [1974] E.C.R. s.
731, [1974] 2 C.M.L.R. s. 127 s. 144
Centrafarm v. Wintrop, Case 16/74, E.C.R. s. 1183, [1974] 2 C.M.-
L.R. s. 480, GRUR Int. 1974 s. 476, IIC 1975/6 s. 110 s. 139, 143
Terrapin Ltd. v. Terranova Industries, Case 119/75, [1976] E.C.R. s.
1039, [1976] 2 C.L.M.R. s. 482 s. 144
Centrafarm v. American Home Products Corp., Case 3/78, [1978]
E.C.R. s. 1823, [1979] 1 C.M.L.R. s. 326 s. 144
Hoffmann La-Roche v. Centrafarm, Case 102/77, [1978] E.C.R. s.
1139, [1978] 3 C.L.M.R. s. 217 s. 144
Pfizer v. Eurim-Pharm, Case 1/81, [1981] E.C.R. s. 2913, [1982] 1
C.M.L.R. s. 406 s. 144
Pharmon v. Hoechst, Case 19/84, [1985] E.C.R. s. 2991 s. 144

Använda förkortningar för tidskriftstitlar och rättsfallssamlingar

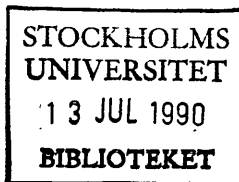
All E.R.	All England Law Reports (UK)
Ann.	Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire (F)
B.I.E.	Bijblad bij de Industriële Eigendom (NE)
B.G.E.	Entscheidungen des schweizerischen Bundesgerichts (CH)
C.L.M.R.	Common Market Law Review (EG)
E.C.R.	Report of Cases before the Court (EG)
E.E.D.	Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou (G)
EIPR	European Intellectual Property Review (UK)
D.	Receuil Dalloz Jurisprudence (F)
F. 2d	Federal Reporter, second series (USA)
F.S.R.	Fleet Street Reports (UK)
Guir. It.	Guirisprudenzia Italiana (I)
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (D)
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil (D)
I.E.R.	Intellectuele eigendom & reclamerecht (NE)
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law (D)
Ind. Prop.	Industrial Property (WIPO)
Ing.-Cons.	Revue de Droit Intellectuel, Ingénieur-Conseil (BE)
JFT	Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (SF)
MA	Markenartikel (D)
MuW	Markenschutz und Wettbewerb (D)
NIR	Nordiskt immateriellt rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv (SE)
NRt.	Norsk Rettstidende (NO)
P.I.B.D.	Propriété industrielle - Bulletin documentaire (F)
R.D.P.	Revista de Derecho Privado (ES)
RGZ	Reichsgerichtsentscheidungen in Zivilsachen (D)
R.I.P.I.A.	Revue internationale de la propriété industrielle et artistique (F)
Riv.Dir.Ind.	Revista del diritto industriale (I)

R.P.C.	Reports on Patent, Design and Trademark Cases (UK)
Rt.	Norsk Rettstidende (NO)
RtG.	Rettens Gang (NO)
RÅ	Regeringsrättens årsbok (SE)
S. Ct.	United States Supreme Court (US)
Schw. Mitt.	Schweizerische Mitteilungen über den gewerblichen Rechtsschutz (CH)
Schw. PMMBI.	Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt (CH)
TfR.	Tidsskrift for rettsvitenskap (NO)
TMR	Trademark Reporter (USA)
UfR.	Ugeskrift for Retsvæsen (DK)
U.S.P.Q.	United States Patent Quaterly (USA)
WRP	Wettbewerb in Recht und Praxis (D)
W.L.R.	Weekly Law Reports (UK)
Öbl.	Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Ö)

Juridiska Fakulteten i Stockholm; Skriftserien

1. *Lord Wedderburn of Charlton; Clyde W. Summers;
Ole Hasselbalch*
Arbetsrättsliga uppsatser
2. *Anders Hedman*
Ansvar och ersättning vid medicinsk verksamhet
3. *Claes Peterson*
Äganderätt, avtalsfrihet och fördelning av företagens vinster
4. *Lars Pehrson*
EG och immaterialrätten.
Gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt
5. *Per Magnusson; Dan Sandberg*
Rättsäkerheten i fackföreningar
6. *Jan Hellner m fl*
Rationalitet och empiri i rättsvetenskapen
7. *Marianne Levin*
Rätt till egen bild
– om oauktoriserad personbilsanvändning i massmedier
8. *Peter Melz*
Kapitalvinstbeskattnings problem
– företrädesvis vid fastighetsförsäljning
9. *Sven-Olof Lodin*
Perspektiv på skatterätten
10. *André Françon*
Bernkonventionen 100 år
11. *Madeleine Löfmarck m fl*
Åtalsunderlåtelse
– Processekonomi och absolut åtalsplikt
12. *Lars Heuman*
Advokatsamfundets skiljedomsprövning av arvdestvister mellan advokater och klienter
13. *Lars Ederwall*
Byggnadskreditivet – som säkerhet vid uppförandet av byggnader
14. *Gustaf Lindencrona*
Skattefrågor för universitetslärare vid forskning och undervisning utomlands
15. *H.W.R. Wade*
Administrative Justice in Britain Today
16. *Alf Bohlin*
Allmänna handlingar
17. *Dan Lindmark; Carl Martin Roos*
Swedish Insurance Law

18. *Madeleine Löfmarck*
Insiderbrott och svindleri
 - En studie av straffrättslig reglering till skydd för värdepappershandeln i USA och Sverige.
19. *Martin Ericsson*
Konvertibla vinstandelsbevis
 - och den aktiebolagsrättsliga gränsdragningen mellan låneförhållande och ägarskap
20. *P.S. Atiyah*
Freedom of Contract and the New Right.
21. *Wladimir Pustogarrow*
Die Formierung des Rechtsstates in der UdSSR.
22. *Torsten Bjerkén m fl*
Öppna föreläsningar i juridik höstterminen 1988–1989.
23. *Jan Rosén*
Förlagsrätt
 - Rättsfrågor vid förlagsavtal
24. *Anders Knabe*
Företagsöverlåtelser
 - En probleminventering. 1989 års Casselpris
25. *Hans-Gunnar Axberger*
Brottsprovokation
26. *Gunnar Karnell*
Karnell om upphovsrätt



Redaktör
Jan Rosén
Jur. dr.

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet,
106 91 Stockholm
Telefon 08/16 36 46



NOVELLER I VARUMÄRKESRÄTT tar upp skilda aspekter av 1960 års lagstiftning på tröskeln till 1990-talet. Behovet av utveckling av regler och praxis diskuteras mot bakgrund av dagens situation med nya medier och marknadsföringstekniker i Sverige, övriga Norden och framför allt den EGrätt som håller på att ta form.

Särskilt uppmärksammas:

- varumärkesregistrering *telle quelle* och skyddet för notoriska varumärken
- användningstvång
- KODAKskydd
- parallellimport
- utstyrselskydd
- skadestånd
- merchandising, d v s licensiering utanför området för varuslagslikhet

Marianne Levin är t f professor i civilrätt vid Stockholms universitet.