



Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

Martin Eklund
Alexandra Engblom

DEGENERATION AV VARUMÄRKEN

- Orsaker, konsekvenser och förebyggande åtgärder.

DEGENERATION OF TRADE MARKS

- Causes, Consequences and Preventive Measures.

Examensarbete i Rättsvetenskap
60 poäng

Termin: VT 07

Handledare: Sven-Axel Bergstrand

FÖRORD

Med författandet av dessa meningar börjar vår tid vid Karlstads Universitet att lida mot sitt slut och vi kan med glädje konstatera att den tid vi tillbringat här har varit mycket lärorik. Att skriva denna uppsats har varit såväl intressant som utvecklande. Vi vill framför allt tacka vår engagerade och inspirerande handledare, Sven-Axel Bergstrand, som hjälpt oss på vägen. Vi vill också tacka vår opponent, Martin Pettersson, som gett oss många värdefulla synpunkter och tips, samt vår kurssekreterare Kajsa Becker, som haft förståelse för att arbetet dragit ut på tiden och underlättat alla administrativa ärenden. Ett särskilt tack sänder vi till Peo Lundquist vid L-O Lundquist Patentbyrå, som alltid ställt upp när vi behövt hans hjälp.

Martin Eklund och Alexandra Engblom
Karlstad 2007-06-07

SAMMANFATTNING

Varumärkesdegeneration innebär att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga och övergår till att bli en produktbeteckning, en generisk term. När särskiljningsförmågan försvinner mister varumärket sin huvudsakliga funktion - att särskilja innehavarens varor från andra näringsidkares varor av samma slag. En ensamrätt till en produktbeteckning medför vidare att övriga näringsidkare får problem att beskriva sina produkter i marknadsföring eller vid försäljning. Ett varumärke som degenererat är således odugligt som varumärke och kan därför inte längre vara föremål för någon varumärkesrättslig ensamrätt. En näringsidkare som lider förfång av ett varumärke som förvandlats till en generisk beteckning kan därför kräva att allmän domstol häver varumärkesregistreringen, varpå ensamrätten till varumärket upphör att gälla. Varumärket blir då fritt tillgängligt för alla näringsidkare att använda.

Att förlora ett värdefullt varumärke kan få förödande konsekvenser för en varumärkesinnehavare. Det är därför viktigt att skydda sitt varumärke från att degenerera. Har en varumärkesinnehavare kunskap om varumärkesdegenerationens orsaker och konsekvenser är möjligheterna att skydda varumärket från degeneration mycket goda. Varumärkesdegeneration kan uppstå av många orsaker. Ett varumärke med låg särskiljningsförmåga, avsaknad av en generisk beteckning, samt inkorrekt användning av dessa är exempel på riskfaktorer. Det är därför viktigt att varumärket har ett namn med hög särskiljningsförmåga, att det introduceras med en funktionell generisk beteckning och att båda dessa används korrekt. För att förstå vad detta innebär i praktiken krävs en semantisk undersökning av varumärkets funktion, dess särskiljningsförmåga och vad som egentligen sker när ett varumärke degenererar. Ju bättre en varumärkesinnehavare förstår ett varumärkes funktion, desto bättre kan han eller hon skydda det.

Varumärkesdegeneration är juridiskt sett ett relativt ovanligt fenomen. Även om det i Sverige finns flera exempel på varumärken som idag används generiskt är det få varumärkesregistreringar som, enligt nuvarande varumärkesrätt, de facto hävts. Detta kan bero på att den bevisning som krävs för att ett varumärke ska bedömas ha degenererat i allmän domstol är mycket sträng. Varumärkesdegenerationen måste vara *fullbordad*. Således måste en överväldigande majoritet av omsättningskretsen uppfatta varumärket som generiskt. Vilka som skall ingå i den relevanta omsättningskretsen är en omdebatterad fråga. Enligt förarbetena till VmL ska tidigare distributionsled, det vill säga grosshandeln, varuhusens och detaljhandels inköpsavdelningar etc., väga tyngre än senare. Hur varumärket uppfattas av butikspersonal eller av konsumenterna är av mindre betydelse för bedömningen. Varumärken har dock inte samma funktion idag som det hade när dessa förarbeten författades. Globalisering och Internethandel har gjort att konsumenter idag har betydligt större makt än de hade i slutet av 50-talet. Vi anser att avgörande omständigheter skall återspegla faktiska förhållanden. Det sätt på vilket ett varumärke används idag, för att varumärkesrätten i framtiden ska komma att bli så rättvis som möjligt, bör därför undersökas ytterligare.

ABSTRACT

The principal purpose of a trade mark is to individualize products from a certain business. This quality is called distinctiveness. When the distinctiveness disappears the trade mark is said to have degenerated. The trade mark has then developed into a common noun, a generic term, and can no longer function as an individualizing designation. A degenerated trade mark might confuse the consumers and cause unfair competition. A trade mark proprietor, who suffers from a trade mark turning into a common noun, can therefore claim that a public court has the trade mark title cancelled. The degenerated trade mark then becomes available to all.

For a trade mark proprietor, losing a trade mark can be devastating. It is therefore important to avoid degeneration. However, if the trade mark proprietor understands the causes and consequences of degeneration, avoiding it is relatively easy. Case studies show that degeneration is caused mainly by misuse of the trade mark and the generic term. Thus, coining and using both a trade mark and a practicable generic term are two of the most important anti-degenerative measures. The trade mark proprietor must understand the effects of use on the distinctiveness of the trade mark and what happens linguistically when a trade mark degenerates. The better the trade mark proprietor understands the function of the trade mark, the better he can protect it.

Degeneration is an unusual phenomenon. Even if there are several trade marks that are used generically in our language today, there are few cases in Swedish law where a trade mark title has been actually cancelled. This can be due to the fact that the evidence which must be adduced in cases of degeneration must be very strong. The degeneration has to be completed, thus, an overwhelming majority in the relevant circles must use the trade mark generically. And which people that shall be included in the relevant circles is somewhat unclear. According to the preparations of the Swedish trade mark law the previous links in the distribution chain, e.g. suppliers, purchasers etc., shall be of higher relevance than the later. How the trade mark is used by store personal or consumers are not as important in the judgment. However, the trade marks of today have not the same function as when the preparations were written. Globalization and the Internet commerce have given the consumers of today considerably more power than in the late 1950's. And we believe that conclusive circumstances shall reflect actual conditions. For the trade mark law to become as fair as possible, the way that a trade mark is used today ought to be examined further.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRKORTNINGAR	7
1. INLEDNING	9
1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMFÖRMULERING	9
1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR.....	10
1.3 METOD OCH MATERIAL	11
1.4 DISPOSITION.....	11
2. VARUMÄRKESRÄTTEN	12
2.1 LAGSTIFTNINGEN	12
2.1.1 <i>Svensk rätt</i>	12
2.1.2 <i>EG-rätt</i>	13
2.1.3 <i>Internationell rätt</i>	13
2.2 FÖRSLAG TILL NY VARUMÄRKESLAG	14
2.3 VARUMÄRKEN	15
2.4 ENSAMRÄTTEN.....	15
2.4.1 <i>Registrering</i>	16
2.4.2 <i>Inarbetning</i>	19
2.5 SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA	20
2.5.1 <i>Frihållningsbehovet</i>	21
2.6 ENSAMRÄTTENS UPPHÖRANDE.....	21
3. DEGENERATION	23
3.1 ALLMÄNT OM DEGENERATION	23
3.2 DEGENERATIONENS SEMANTISKA ASPEKTER	24
3.2.1 <i>Appellativ och egennamn</i>	24
3.2.2 <i>Referens och mening</i>	25
3.3 URVATTNING	26
3.4 DEGENERATIONENS ORSAKER.....	28
3.5 DEGENERATIONENS KONSEKVENSER	28
3.6 HÄVNING AV VARUMÄRKESREGISTRERING	29
3.6.1 <i>Bostongurka-fallet</i>	31
3.7 DEGENERATION I PRAKTIKEN	33
3.7.1 <i>Dynamit-fallet</i>	33
3.7.2 <i>Singer-fallet</i>	33
3.7.3 <i>Aspirin-fallet</i>	34
3.7.4 <i>Thermos-fallet</i>	35
3.7.5 <i>Windsurfer-fallet</i>	36
3.8 VARUMÄRKEN I RISKZONEN FÖR DEGENERATION	37
3.9 REGENERATION.....	39
3.9.1 <i>Jeep</i>	39
3.9.2 <i>Rollerblade</i>	40
4. DEGENERATIONSSKYDD	41
4.1 NAMNVALET	41
4.2 ANVÄNDNINGEN	42
4.2.1 <i>Registrering och ®-symbol</i>	42
4.2.2 <i>Generisk beteckning</i>	42
4.2.3 <i>Typografi</i>	43
4.2.4 <i>Grammatik</i>	43
4.2.5 <i>Förändringar och förkortningar</i>	44
4.3 MARKNADSLEDANDE VARUMÄRKEN OCH MONOPOL	44
4.4 VARUMÄRKSBEVAKNING OCH KONTROLL.....	44
4.5 DEGENERATIONSFÖREBYGGANDE STRATEGIER.....	45
4.6 ÅTGÄRDSPROGRAM	46
4.6.1 <i>Exemplet Tetra Pak</i>	46

5. ANALYS	49
KÄLLFÖRTECKNING	53
OFFENTLIGT TRYCK.....	53
<i>Sverige</i>	53
<i>Eu</i>	53
LITTERATUR.....	53
RÄTTSFALL OCH MYNDIGHETSBE­SLUT	54
INTERNETADRESSER.....	54

FÖRKORTNINGAR

EES	Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet
EG	Europeiska Gemenskapen
EU	Europeiska Unionen
FL	Firmalag (1974:156)
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade
HD	Högsta Domstolen
HovR	Hovrätten
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslag (1996:450)
MsL	Mönsterskyddslag (1970:485)
NIR	Nordiskt Immateriellt rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
OHIM	Office of Harmonization in the Internal Market
PBR	Patentbesvärslagen
PK	Pariskonventionen för industriellt rättsskydd
PL	Patentlag (1967:837)
Prop.	Regeringens propositioner
PRV	Patent- och Registreringsverket
RR	Regeringsrätten
SAOL	Svenska Akademiens Ordlista
SOU	Statens Offentliga Utredningar
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
TfR	Tidskrift for Rettsvitenskap

TR	Tingsrätt
URL	Upphovsrättslag (1960:729)
VMD	Rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar
VmL	Varumärkeslag (1960:644)
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization

1. INLEDNING

1.1 Bakgrund och problemformulering

Sedan 1980-talet har varumärken kommit att bli en allt viktigare del av företagens marknadsföring.¹ Det finns flera orsaker till detta; globaliseringen, det ständigt växande utbudet av varor och tjänster, den hårdnande konkurrensen, det ökade reklam- och mediebruset och, inte minst, utvecklingen av Internet. Det är dock framför allt massproduktionen av homogeniserade och i stort sett identiska produkter som satt varumärkesfrågan i fokus.² I takt med att kunderna blir mer sofistikerade och marknaderna mer komplexa blir det svårare för företag att upprätthålla en trovärdig produktdifferentiering.³ Och när det inte är någonting annat än varumärket som skiljer produkterna åt blir varumärket mer än bara en symbol som identifierar en varus tillverkare eller ursprung och särskiljer det ifrån andra - det blir en produkt i sig själv.⁴ Dagens varumärken konsumeras ofta för sin egen skull och är inte sällan värda betydligt mycket mer än produkterna de betecknar.⁵ Starka varumärken är idag många gånger ett företags allra viktigaste tillgång. Flera av världens främsta varumärken redovisas som poster i företagets årsredovisning - ofta värderade till enorma summor.⁶ **Coca-Cola**, världens främsta varumärke, enligt Interbrand och BusinessWeek's senaste rangordning, värderas till 67 miljarder dollar, vilket motsvarar ungefär 500 miljarder svenska kronor.⁷ Dessa siffror må uppfattas astronomiska, ändå visar de riktigt stora internationella varumärkesförvärven att Interbrand/BusinessWeek's värderingar ligger lågt.⁸ Att bygga varumärken ses idag därför som en framtida investering och de företag som arbetar långsiktigt och seriöst med sina varumärken, varumärkesorienterade företag, verkar vara mer lönsamma än andra.⁹

Varumärkesorientering som förhållningssätt handlar emellertid inte bara om att bygga och utveckla, utan också om att skydda sitt varumärke som strategisk resurs.¹⁰ Varumärken är i ständigt behov av skydd. Det är därför vi i Sverige har en varumärkeslag som, om kraven i den är uppfyllda, ger en varumärkesinnehavare ensamrätt till sitt varumärke och en möjlighet att skydda det från eventuella varumärkeshot. Dessa kan vara såväl externa, det vill säga handla om andras angrepp på varumärket, såsom varumärkesintrång eller renommésnyltning, som interna. I det senare förorsakas hotet av varumärkesinnehavaren själv – ofta på grund av slarv eller okunnighet i varumärkesanvändningen. Varumärkesdegeneration är ett sådant hot. Varumärkesdegeneration innebär att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga och övergår till att bli en produktbeteckning, en generisk term.¹¹ När särskiljningsförmågan försvinner mister varumärket sin huvudsakliga funktion – att särskilja innehavarens varor från andra näringsidkares varor av samma slag. En ensamrätt till en produktbeteckning medför

¹ Holger & Holmberg, *Identitet – om varumärken, tecken och symboler*, 2002, s 151.

² Lundquist, *Varumärken*, Stockholm 2005, s 11.

³ Hatch & Schultz, "Bringing the corporation into corporate branding", *European Journal of Marketing*, vol. 37, issue 7/8, 2001, s 1041-1064.

⁴ Melin, *Varumärkesstrategi: Om konsten att utveckla starka varumärken*, Malmö 1999, s 10.

⁵ Holger & Holmberg, 2002, s 151.

⁶ Lundquist, 2005, s 11.

⁷ Kiley, "Best Global Brands", *BusinessWeek*, August 7, 2006, s 60.

⁸ *Brand News*, 06/05, s 18-19.

⁹ Fredlund, *Varumärkesbygget*, Lönnshult 2006, s 60.

¹⁰ Urde, *Märkesorientering*, Lund 1997, s 27.

¹¹ Melin & Urde, *Varumärket – en hotad tillgång*, Malmö 1990, s 9.

vidare att övriga näringsidkare får problem att beskriva sina produkter i marknadsföring eller vid försäljning.¹² Ett varumärke som degenererat är således odugligt som varumärke och kan därför inte längre vara föremål för någon varumärkesrättslig ensamrätt.¹³ En näringsidkare som lider förfång av ett varumärke som mist sin särskiljningsförmåga kan kräva att allmän domstol omprövar grunden för varumärket.¹⁴ Bedömer domstolen att varumärket har degenererat går titeln varumärke, liksom ensamrätten, förlorad. Varumärket blir därmed fritt tillgängligt för alla näringsidkare att använda.¹⁵

Med tanke på dagens varumärkens ekonomiska värden kan varumärkesdegeneration få förödande konsekvenser för varumärkesinnehavaren. En varumärkesinnehavares möjligheter att skydda sitt varumärke från att degenerera är emellertid mycket goda. För att förebygga varumärkesdegeneration krävs dock kunskap om fenomenets uppkomst och orsaker.¹⁶ Problemet är att det i varumärkeslagen inte finns några regler som förklarar vad varumärkesdegeneration är eller hur det kan förhindras. Därför är det också få näringsidkare som är medvetna om problemet innan de själva drabbas av det. De flesta varumärkesinnehavare upplever det snarare som en drömsituation att deras varumärke blir så populärt att det används som generisk beteckning. När detta händer kan det dock redan vara för sent.¹⁷ Ett ytterligare problem är att det inte finns några klart utformade regler för när ett varumärke skall anses ha degenererat. Eftersom det finns så få fall då en varumärkesregistrering har hävts efter ett domstolsbeslut är det svårt att uttyda vad som krävs för att bevisa varumärkesdegeneration. Då en ensamrätt till en generisk beteckning medför en oförsvarbar inskränkning i övriga näringsidkares rätt att konkurrera på marknaden är det emellertid viktigt att möjligheten att häva en varumärkesregistrering på grund av varumärkesdegeneration verkligen finns. Vi anser att båda dessa aspekter av degeneration, fenomenet ur såväl varumärkesinnehavarens eget perspektiv som hans konkurrenters, är intressanta att undersöka och i behov av klargörande.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att förklara och redogöra för fenomenet degeneration av varumärken, vilka konsekvenser det för med sig för olika berörda, samt hur detta förebyggs. Eftersom varumärkesdegeneration i grunden är en språklig process har vi fokuserat på de varumärken som består av ord.¹⁸ Våra frågeställningar är:

- 1) Vad är varumärkesdegeneration?
- 2) Vad krävs för att ett varumärke som degenererat ska kunna hävas enligt det nu rådande rättsläget?
- 3) Hur kan en varumärkesinnehavare skydda sitt varumärke från att degenerera?

¹² SOU 1958:10, s 161.

¹³ Uggla, *Degeneration av Varumärken*, NIR, 1955, s 26 ff.

¹⁴ Urde, 1997, s 84.

¹⁵ Holmquist, *Degeneration of Trade Marks*, Malmö 1971, s 13.

¹⁶ Melin & Urde, 1990, s 9.

¹⁷ Melin & Urde, 1990, s 96.

¹⁸ Holmquist, 1971, s 13.

1.3 Metod och material

Vi har använt oss av en traditionell rättsdogmatisk metod. Vi har således tagit del av förarbeten, lagtext, praxis och doktrin. För att beskriva varumärkesskyddet i Sverige har vi främst tittat på de svenska förarbetena till varumärkeslagen, samt den svenska lagtexten. Den praxis och doktrin som använts är av såväl nationell som internationell karaktär. Det främsta verket på området är Lars Holmqvists avhandling "Degeneration of Trade Marks" från 1971. Vi har också haft hjälp av Per Jonas Nordells bok "Varumärkesrättens skyddsobjekt", samt Ugglas artikel "Degeneration av varumärken" i NIR 1955. Varumärkesdegenerationsfrågan har dock renderat ett relativt litet intresse i den juridiska doktrinen. För att få en fullständig bild av varumärkesdegenerationens konsekvenser och hur den kan undvikas har vi därför även tagit del av företagsekonomiska teorier. Vi har främst använt oss av Frans Melin och Mats Urdes "Varumärket – en hotat tillgång", samt Mats Urdes avhandling "Märkesorientering".

1.4 Disposition

Varumärkesdegeneration är ett komplicerat problem som måste undersökas ur flera olika perspektiv. För att underlätta för läsaren har vi därför valt att disponera uppsatsen på ett sätt som är så lättläst och logiskt följbart som möjligt.

Uppsatsen är indelad i fyra delar. Den första delen, kapitel två, behandlar varumärkesrätten. Vi redogör här för hur det varumärkesrättsliga systemet är uppbyggt, vad som juridisk sett kan betraktas som ett varumärke och hur ett varumärke kan skyddas enligt svensk rätt. Kapitlet behandlar avslutningsvis också hur en ensamrätt till ett varumärke kan upphöra.

Den andra delen, kapitel tre, behandlar fenomenet degeneration. Här avser vi att förklara vad degeneration är, både juridiskt och lingvistiskt. Därefter undersöker vi varumärkesdegenerationens orsaker och konsekvenser, samt vad som krävs för att ett varumärke skall kunna bevisas ha degenererat. Vi ger också exempel på varumärkesdegeneration i praktiken, både på varumärken som har degenererat efter beslut i domstol och varumärket som idag anses ligga i riskzonen för att degenerera. Avslutningsvis förklarar vi hur ett degenererat varumärke kan vinna tillbaka sin varumärkesstatus genom att regenerera och ger exempel på detta.

Den tredje delen, kapitel fyra, avser att utreda hur en varumärkesinnehavare kan skydda sitt varumärke från att degenerera. Vi tar här stöd i de orsaker och de rättsfall som presenterats i kapitel tre.

I den sista delen, kapitel fem, avser vi att sammanfatta och analysera resultatet av vår undersökning. Vi besvarar här de frågor som ställts inledningsvis och för vidare en diskussion om lämpligheten av det gällande rättsläget. Avslutningsvis framför vi några synpunkter de lege ferenda.

2. VARUMÄRKESRÄTTEN

2.1 Lagstiftningen

Varumärkesrätten är en del av immaterialrätten, det vill säga den del av juridiken som skyddar litteratur, konst, vetenskap och teknik, industriell formgivning och design, varumärken och andra kännetecken.¹⁹ Immaterialrätten delas normalt in i upphovsrätt och industriellt rättsskydd. Den förra innefattar till exempel skyddet av litterära och konstnärliga verk och regleras i lagen om upphovsrätt (URL). Det senare begreppet är ett samlingsnamn för patenträtt, mönsterrätt, firmarätt och varumärkesrätt. Patenträtt regleras i patentlagen (PL), mönsterrätt i mönsterskyddslagen (MsL) och de två sistnämnda, vilka ofta sammanfattningsvis benämns känneteckensrätt, regleras i fimalagen (FL) respektive varumärkeslagen (VmL).²⁰

Känneteckensrätten och de övriga delarna av det industriella rättsskyddet har stor betydelse för förhållandet mellan aktörer på marknaden. Detta gör att dess regler har en nära anknytning till marknadsrätten, vars viktigaste lagar innefattar marknadsföringslagen (MFL) och konkurrenslagen (KL). Ofta överlappar de båda systemen varandra. Vidare är både immaterialrätten och marknadsrätten discipliner inom förmögenhetsrätten, vilken i sin tur är en del av civilrätten.²¹

2.1.1 Svensk rätt

Varumärkesrätten tillhör immaterialrättens äldsta discipliner.²² Den första svenska varumärkeslagen byggde till stor del på den danska Varemaerkeloven som antogs år 1880.²³ Idag gäller 1960 års Varumärkeslag (1960:644). De viktigaste förarbeten till denna är Firma- och varumärkeskommitténs betänkande, SOU 1958:10, och proposition 1960:167. Som rättskälla spelar även rättspraxis en stor roll. Varumärkesrätten har en omfattande rättspraxis, både administrativ och judiciell.²⁴

I Sverige bildades redan 1885 en särskild myndighet för registrering av immateriella tillgångar, Kungliga Patentbyrån. Idag går denna under namnet Patent- och Registreringsverket (PRV). PRV tillämpar dels VmL, dels den förvaltningsrättsliga förordningen (1960:648) (VMF).²⁵

¹⁹ Kocktvedgaard & Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, Stockholm 2004, s 22.

²⁰ Granmar, *Varumärkesskydd, en handbok i varumärken och domännamn*, Stockholm 2003, s 21 f.

²¹ Granmar, 2003, s 21 f.

²² Kocktvedgaard & Levin, 2004, s 340.

²³ Granmar, 2003, s 37.

²⁴ Kocktvedgaard & Levin, 2004, s 140.

²⁵ Granmar, 2003, s 40.

2.1.2 EG-rätt

Det europeiska samarbetet på varumärkesområdet är omfattande och den nationella varumärkesrätten är idag starkt präglad av harmoniseringsdirektivet, 89/104/EEG (VMD) och EG-varumärkesförordningen, förordningen nr. 40/94 om gemenskapsvarumärken (EG-VMF), som, precis som alla andra förordningar, gäller som lag i Sverige. EG-VMF antogs i december 1993, efter nära 30 år av förhandlingar, och ger en möjlighet att skydda en symbol inom hela EU (idag 27 länder)²⁶ som ett gemenskapsvarumärke.²⁷ Gemenskapsvarumärken administreras på en överstatlig nivå av EG:s varumärkesbyrå OHIM (Office of Harmonization in the Internal Market), som har sitt säte i Alicante.²⁸

2.1.3 Internationell rätt

2.1.3.1 Pariskonventionen

Sedan 1885 är Sverige medlem i Parisunionen. Parisunionen bildades i Paris den 20 mars 1883, då mötesrepresentanter från 11 länder skrev under en internationell konvention om harmonisering av de nationella reglerna rörande det industriella rättsskyddet. Pariskonventionen (Convention de paris pour la protection de la propriété industrielle), administreras av WIPO (World Intellectual Property Organization), en internationell organisation som lyder under FN och som har sitt säte i Genève. Pariskonventionen har reviderats ett flertal gånger (senast i Stockholm 1967) och innehåller idag ett flertal varumärkesregler, som regler om nationell behandling, regler om prioritet, vissa minimikrav som konventionsländerna måste leva upp till, samt regler rörande arbetet inom ramen för konventionen. Dessa ligger till grund för nationella varumärkeslagar i över 130 länder, däribland alla EU-länder, USA, Ryssland och Kina. En geografisk utbredning sker ständigt genom att fler länder ansluter sig och juridikens innehåll utvecklas kontinuerligt.²⁹

2.1.3.2 Madridarrangemanget och Madridprotokollet

Genom Madridarrangemanget om internationell registrering av varumärken (The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) 1891 skapades en möjlighet att registrera ett nationellt varumärke i flera konventionsländer genom ett samordnat registreringsförfarande. Behöriga behövde således inte ansöka om skydd i flera olika konventionsländer utan kunde genom en enda varumärkesregistrering skydda varumärket i alla anslutna länder på en gång. Madridarrangemanget fick dock inte den genomslagskraft som beräknats, varför Madridprotokollet (The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks) upprättades år 1989.³⁰ Medan Madridarrangemanget utgår från att en nationell varumärkesregistrering kan läggas till grund för en internationell registrering innebär Madridprotokollet att en internationell registrering kan baseras på en nationell ansökan.³¹ De länder som anslutit sig till Madridarrangemanget, Madridprotokollet eller bådadera utgör en union, Madridunionen. Sverige har inte anslutit sig

²⁶ <http://www.eu-upplysningen.se/>

²⁷ Kocktvedgaard & Levin, 2004, s 342.

²⁸ Granmar, 2003, s 38.

²⁹ Granmar, 2003, s 33 ff.

³⁰ Granmar, 2003, s 35 f.

³¹ Kocktvedgaard & Levin, 2004, s 350.

till Madridarrangemanget, men tillträdde Madridprotokollet 1994 och är således medlem av denna.³² Både Madridarrangemanget och Madridprotokollet administreras av WIPO.³³

2.1.3.3 TRIPs-avtalet

Sverige är också medlem av den internationella handelsorganisationen WTO (World Trade Organization). Förhandlingar inom världshandels fördes tidigare inom ramen för GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). 1993 omvandlades dock GATT till WTO. WTO-avtalet som trädde i kraft 1 januari 1993 innehöll ett särskilt avtal mellan WTO och WIPO om samarbete på immaterialrättsområdet. Detta, det så kallade TRIPs-avtalet (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), grundar sig i Pariskonventionen och har som huvudsyfte att harmonisera utvecklingsländernas nationella immaterialrättsliga rättigheter med rättigheter i den industrialiserade världen.³⁴ Avtalet antogs 1994 och trädde i kraft 1996.³⁵

2.2 Förslag till ny varumärkeslag

1997 tillkallade regeringen en kommitté med uppdrag att se över den varumärkesrättsliga lagstiftningen. Kommittén antog namnet varumärkeskommittén. I februari 1999 överlämnades delbetänkandet ”Artikel 7 i EG:s varumärkesdirektiv – Ändringar i varumärkeslagen” (SOU 1999:19) och i mars 2001 överlämnades slutbetänkandet ”Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen” (SOU 2001:26).³⁶ I den senare presenterar varumärkeskommittén ett förslag till ny varumärkeslag, som ska komma att ersätta den svenska varumärkeslagen från 1960. Arbetet syftar till att harmonisera lagar på varumärkesrättens område och präglas av såväl EG:s varumärkesdirektiv från år 1989 som övrig nordisk lagstiftning. Nordiskt samarbete på det varumärkesrättsliga området är tradition och förslag till nya varumärkeslagar finns i såväl Finland som Norge. Nya varumärkeslagar har nyligen även trätt i kraft i Danmark (1992) och i Island (1997).³⁷

Förslaget innebär omfattande förändringar och moderniseringar av varumärkeslagen, såväl vad gäller ensamrättens uppkomst, som dess upphörande. Den mest iögonfallande förändringen är att PRV:s roll blir annorlunda. Kommittén föreslår bland annat att PRV:s handläggning av registreringsärenden blir billigare, samt att varumärken ska kunna registreras snabbare.³⁸ Även andra ändringar kommer att göras för att regelsystemet ska bli mera tydligt och lättillämpat. Lagrådsremiss och proposition är planerade till hösten 2007.³⁹

³² Granmar, 2003, s 35 f.

³³ Koktvedgaard, s. 350.

³⁴ Granmar, 2003, s 36 f.

³⁵ Nordell, *Varumärkesrättens Skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens*, Stockholm 2004, s 33.

³⁶ SOU 2001:26, s 3.

³⁷ SOU 2001:26, s 17.

³⁸ SOU 2001:26, s. 31.

³⁹ <http://www.regeringen.se/>

2.3 Varumärken

Ett varumärke är ett kännetecken som skall identifiera och särskilja en näringsidkares varor eller tjänster från andras.⁴⁰ Ett varumärke definieras enligt 1 § 2 st. VmL.

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådan som tillhandahålls i en annan.

Ett varumärke kan således vara av olika slag och det kan kategoriseras utifrån dessa. Ordmärken, det vill säga ett, eller flera, ord eller siffror, vilka inte skyddas i någon särskild färg eller typsnitt, är allra vanligast. Figurmärken består endera av enbart en figur eller en figur tillsammans med ett eller flera ord. Rosa Pantern och Hästens "Gripsholmsruta" är exempel på dessa. Kombinationer av ord och figur, till exempel IBM:s logotyp, kallas kombinationsmärken. Kollektivmärken, till exempel ICA, används av sammanslutningar av näringsidkare eller myndigheter och registreras av Kollektivmärkeslagen (1960:645). Ljudmärken, till exempel hemglassbilens ljudslinga, MGM:s rytande lejon och P3:s signatur, är ovanliga, men existerar. Utsyrselmärken är en vara, dess form eller förpackning. Ett exempel är chokladen KIT-KAT, vilken erhållit skydd för sina avlånga, brytbara bitar. Utstyrselmärken kan endast registreras om utstyrseln individualiserar varan. Luktmärken är ovanliga och inget sådant har hittills registrerats i Sverige. Färgmärken blir allt vanligare, men kräver att färgen i fråga förknippas med varan.⁴¹ I Sverige har till exempel Löfbergs Lila lyckats registrera sin lila nyans.⁴² Även slogans, korta meningar, till exempel Gevalias "När du får oväntat besök" eller Nokias "Connecting People" kan registreras.⁴³

I dagligt tal har begreppet varumärke fått en diffus innebörd. I Sverige särskiljs nämligen sällan mellan varumärket som juridisk rättighet, det vill säga varumärket, och varumärket som konkurrensmedel, kännetecknet. Detta kan bero på att mycket av den litteratur som behandlar kännetecknen och varumärken härstammar från USA och att det amerikanska vidsträckt begreppet brand vars lexikaliska betydelse är kännetecknen, i den svenska litteraturen ofta felaktigt översätts till varumärke. Den amerikanska litteraturen använder för ordet varumärke istället ordet trade mark.⁴⁴ Uttrycket "the trade mark is the heart of the brand" förtydligar dessa begrepps olika betydelser.⁴⁵

2.4 Ensamrätten

En varumärkesrätt är en exklusiv ensamrätt. Denna ensamrätt är, till skillnad från till exempel en patenträtt eller en mönsterrätt, inte tidsbegränsad. Ett varumärke kan därför teoretiskt sett betraktas som en evig tillgång.⁴⁶ Ett varumärke är en förmögenhetstillgång och med detta följer allmänna förmögenhetsrättsliga grundsatser. En varumärkesinnehavare kan handla med, ge bort eller på annat sätt överlåta varumärket. Innehavaren kan också ge någon begränsad rätt till varumärket, till exempel genom att upplåta en licensrätt till varumärket eller genom att

⁴⁰ Melin & Urde, 1990, s 20.

⁴¹ Lundquist, 2005, s.13 ff.

⁴² PRB 03:088

⁴³ Lundquist, 2003, s.16.

⁴⁴ Granmar, 2003, s 62.

⁴⁵ Melin & Urde, 1990, s 20.

⁴⁶ Granmar, 2003, s 18.

ställa varumärket som säkerhet för ett lån. Ett varumärke kan således ägas på samma sätt som en person kan äga en cykel. Ingen annan än varumärkesinnehavaren kan överlåta, licensiera, sälja eller på annat sätt förfoga över varumärket utan innehavarens samtycke. På samma sätt som det är ett förmögenhetsbrott att olovligen sälja någon annans cykel är det ett förmögenhetsbrott att olovligen sälja någon annans varumärke.⁴⁷ Ett företag som olovligen använder sig av någon annans varumärke eller med detta förväxlingsbart kännetecken gör sig skyldig till varumärkesintrång. Detta framgår av 4 § VmL.

Rätten till ett varukännetecken enligt 1-3 §§ innebär, att annan än innehavaren inte får 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 också muntlig användning.

Varumärkesintrång är ett lagbrott som kan medföra skadeståndsskyldighet - eventuellt även straffansvar.⁴⁸

I Sverige kan en ensamrätt till ett varumärke förvärfas på två principiellt olika sätt - genom *registrering* eller genom *inarbetning*. Medan registrering innebär att en ensamrätt skapas med hjälp av en registreringsmyndighet, är inarbetning något som sker i och med att varumärket används.⁴⁹ Detta kombinerade system gäller i de flesta länder. Internationellt sett kan dock två ytterligare system identifieras: ett konstitutivt och ett deklarativt. Det konstitutiva systemet, som gäller för exempelvis genemskaftsvarumärken, innebär att en ensamrätt till ett varumärke endast kan förvärfas med hjälp av en registrering. Det deklarativa systemet, som bland annat används i USA, tar på motsatt sätt endast hänsyn till inarbetningskriteriet. Det skydd varumärket erhåller är dock likvärdigt oavsett hur rätten grundas.⁵⁰

2.4.1 Registrering

Att en ensamrätt till ett varumärke kan förvärfas genom registrering framgår av 1 § VmL.

Genom registrering enligt denna lag förvärfas ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet.

I Sverige kan ett giltigt varumärkesskydd genom registrering erhållas på tre olika sätt:

- 1) Registrering av svenskt varumärke hos PRV
- 2) Registrering av EG-varumärke hos OHIM
- 3) Registrering av internationellt varumärke hos WIPO

Nationell registrering lämnas in till den nationella varumärkesmyndigheten. I Sverige registreras varumärken hos PRV. Att registrera ett varumärke hos PRV tar ungefär 8 månader. I Sverige inkluderas ansökningsavgiften i registreringsavgiften. I kostanden ingår registrering upp till tre klasser, därutöver tas en extra avgift ut per ytterligare ansökt klass. Godkänner PRV registreringen publiceras den under två månader i Svensk varumärkestidning. Under denna tid kan varumärkesinnehavare komma med invändningar mot registreringen. Inkommer

⁴⁷ Granmar, 2003, s 19.

⁴⁸ Granmar, 2003, s 20.

⁴⁹ Nordell, 2004, s 175.

⁵⁰ Melin & Urde, 1990, s. 75.

inga invändningar, eller om PRV avslår invändningarna, vinner registreringen laga kraft efter tvåmånadersperiodens slut.⁵¹

Den som inte är nöjd med PRV:s beslut att registrera eller att inte registrera kan överklaga myndighetsbeslutet. Dessa ärenden tillhör förvaltningsprocessen. När det gäller PRV:s beslut överklagas till patentbesvärsrätten (PBR). Denna dom kan i sin tur överklagas till regeringsrätten (RR), som dock endast tar upp mål som bedöms ha prejudikatsvärde. Civilrättsliga tvister rörande varumärken tillhör civilprocessen. Talan i dessa väcks vid allmän domstol. Marknadsrättsliga tvister tillhör specialprocessen. I dessa är specialdomstolen Marknadsdomstolen (MD) första instans och domen kan inte överklagas. Oavsett vilken process det är fråga om kan ett fall som väcker frågor i ljuset av varumärkesdirektivet eller EG-rätten i övrigt vara aktuellt i EG-domstolen.⁵²

En EG-registrering görs hos OHIM i Alicante. Ansökan kan lämnas direkt till OHIM eller till PRV och tidsåtgången för registrering är ungefär ett år. Avgiften består av dels en ansökningsavgift, dels en registreringsavgift och priset varierar beroende på antalet klasser. Gemenskapsvarumärket gäller i hela EU och är ekonomiskt fördelaktigt om det är aktuellt att ansöka om skydd i fler än två EU-länder. En nackdel är att om registrering nekas i ett land, faller ansökan i samtliga medlemsländer. Den som inte är nöjd med OHIMs beslut får driva frågan vidare hos OHIM eller EG-institutionerna. Vid tvist i Sverige som gäller ett gemenskapsvarumärke skall normalt svensk rätt tillämpas och tvist prövas då i första instans av Stockholms tingsrätt. Att vända sig till EG-domstolen kan även i dessa fall bli aktuellt.⁵³

En internationell registrering bygger på samma princip som den för EG-varumärket - en och samma ansökan lämnas in för flera länder. Den internationella registreringen bygger på Madridprotokollet. Ansökan lämnas in hos WIPO eller PRV och handläggningstiden är vanligtvis mellan 12 och 18 månader.⁵⁴ WIPO verkställer sedan registreringen av varumärket hos de nationella registreringsmyndigheterna i de Madridunionsanslutna länder som ansökan om registreringen avser.⁵⁵ Den grundläggande förutsättningen för en internationell registrering är att ansökan baseras på en nationell ansökan, alternativt ett nationellt varumärke. Skulle basvarumärket falla, faller samtliga registreringar som täcks av den internationella registreringen, en så kallad "central attack". Den som ansöker om internationell registrering måste ha anknytning till ett konventionsland. Ansökan kan lämnas in på engelska, franska eller spanska. Avgiften består av en fast grundavgift för ansökan och därefter en tilläggsavgift per land. Till skillnad från EG-registreringen fallet inte hela ansökan om registreringen nekas i ett land. Om registreringen nekas i ett land omfattas bara inte det landet av skyddet. En internationell registrering bör övervägas om fler än två länder är aktuella.⁵⁶

Varumärken skyddas i en eller flera klasser beroende på vilken typ av vara varumärket avser att registreras för. Som följd av arbetet inom ramen för Pariskonventionen antogs ett harmoniserat klassificeringssystem genom The Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks, Nicekonventionen, i Nice 1957. Niceklassificeringen innehöll ursprungligen bara varor, men

⁵¹ Granmar, 2003, s 42.

⁵² Granmar, 2003, s 42.

⁵³ Granmar, 2003, s 42.

⁵⁴ Koktvedgaard & Levin, 2004, s 41 f.

⁵⁵ Granmar, 2003, 35 f.

⁵⁶ Koktvedgaard & Levin, 2004, s 41 f.

kompletterades 1962 med ett antal tjänsteklasser. Även OHIM tillämpar Niceklassificeringen. Niceklassificeringen utvecklas ständigt. Från och med den 1 januari 2002 gäller den 8:e utgåvan av Niceklassificeringen som omfattas av 45 klasser uppdelade på varor och tjänster. Varuklasserna (1-35) är i huvudsak uppdelade efter det material varorna är gjorda av, medan tjänsteklasserna dels in efter yrkeskategori eller vad tjänsten åstadkommer.⁵⁷

För att ett varumärke skall kunna registreras måste det vara skyddsvärt.⁵⁸ För att vara skyddsvärt får varumärket inte strida mot något registreringshinder. Registreringshindren delas ofta in i två huvudgrupper, *absoluta* (1) och *relativa* (2).⁵⁹

De absoluta består av hinder som är uppställda av allmän hänsyn. Ett varumärke får exempelvis inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten eller är ägnat att väcka förargelse. Detta framgår av 14 § VmL. Varumärket måste också ha särskiljningsförmåga. Det måste identifiera en viss näringsidkares varor bland andra. Särskiljningsförmågan är en förutsättning för att en symbol över huvud taget skall kunna vara ett varumärke.⁶⁰ Kravet på särskiljningsförmåga återfinns i 13 § VmL.

Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga.

De relativa registreringshindren är uppställda av hänsyn till äldre ensamrätter, såsom varumärkesrätt, upphovsrätt eller firmarätt. Ett varumärke får exempelvis inte vara förväxlingsbart med ett annat registrerat varumärke, vara någon annans släktnamn eller vara en titel på ett konstnärligt verk.⁶¹ Om det finns ett hinder av något av dessa slag registrerar inte PRV varumärket. Varumärkeskommittén föreslår dock till den nya varumärkeslagen att PRV inte ska vägra registrering på grund av något relativt hinder. Huvudargumentet för detta är att det på grund av olika internationella samarbeten inte längre går att göra en tillräckligt tillförlitlig prövning.⁶²

Ett registrerat varumärke kan markeras med symbolen ®, oftast upphöjt ett halvsteg efter varumärkesnamnet.⁶³ ® symboliserar att varumärket är registrerat. Symbolen ™, trade mark, symboliserar att varumärkesinnehavaren avser att skydda symbolen. I den angloamerikanska rätten har symbolerna både formell och materiell juridisk betydelse. Detta betyder att symbolerna *måste* användas för att skyddsföremålet skall vara skyddat. Detta har dock inte någon betydelse i svensk rätt. Ett varumärke blir inte mer skyddat för att det markeras med ®.⁶⁴ För att skydda varumärket mot intrång och andra varumärkeshot kan det dock ändå vara fördelaktigt att markera det med någon av dessa symboler.

⁵⁷ Granmar, 2003, s 40.

⁵⁸ Granmar, 2003, s. 62.

⁵⁹ Nordell, s 177.

⁶⁰ Granmar, 2003, s 62.

⁶¹ Melin & Urde, 1990, s 77.

⁶² SOU 2001:26, s 20.

⁶³ Melin & Urde, 1990, s 78.

⁶⁴ Granmar, 2003, s 94.

2.4.2 Inarbetning

Ordet inarbetning tros ha introducerats av Eberstein redan år 1910. Principerna för inarbetning utvecklades i svensk praxis under början av 1900-talet och lagfästes senare i 1960 års lag.⁶⁵ Att ensamrätt kan förvärfvas genom användning framgår av 2 § 1 st. VmL.

Även utan registrering förvärfvas ensamrätt till ett varumärke, så märket blivit inarbetat.

Enligt VmL 2 § 3 st. är ett varumärke inarbetat

...om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken den riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls underkännetecknet.

Denna krets kallas med ett annat ord för omsättningskretsen. En omsättningskrets kan delas in i två huvudgrupper, de som kan tänkas köpa produkten och de som är verksamma inom den aktuella branschen.⁶⁶ Vilka som är relevanta måste bestämmas från fall till fall. För att bevisa inarbetning används oftast marknadsundersökningar. Stockholms handelskammars varumärkesnämnd (SHV) och andra undersökningsinstitut avgör objektivt genom en notoritetsundersökning om ett varumärke är inarbetat eller inte.⁶⁷ En betydande del av omsättningskretsen är som tumregel minst 30-35 %. Om 50 % av omsättningskretsen känner till varumärket brukar det enligt praxis anses inarbetat.⁶⁸

Som lagtexten uttrycker innebär inarbetning att omsättningskretsen förknippar varumärket med varor av angivet slag. Det måste följaktligen fungera som individualiseringsmedel, varför en särskiljningsförmåga krävs även för inarbetning.⁶⁹ I och med denna får varumärket en viss *referens*. Genom att omsättningskretsen också förknippar varumärket med ett visst kommersiellt ursprung får varumärket vidare även en *mening*. När omsättningskretsen förknippar varumärket med vissa egenskaper, ett renommé, får det slutligen en mening med ett visst innehåll. Detta kallar Nordell inarbetningens trestegsraket.⁷⁰ Begreppen mening och referens beskrivs utförligt i kommande kapitel.

I praktiken är det fördelaktigare att förvärva ensamrätten till ett varumärke genom registrering. Ett registrerat varumärke omfattar hela Sverige, medan ett inarbetat skydd begränsas till det område inom vilket varumärket anses inarbetat. Ett inarbetat skydd är också begränsat till de varor som är inarbetade just nu. Att arbeta in ett varumärke tar vidare lång tid och kostar mycket pengar. Det är också betydligt lättare att vid en tvist om rätten till ett varumärke uppvisa ett registreringsbevis än att bevisa att varumärket är inarbetat. Avslutningsvis måste det att ett registrerat varumärke kan överlåtas och licensieras anses vara en fördel.⁷¹

⁶⁵ Nordell, 2004, s 182.

⁶⁶ Melin & Urde, 1990, s 75.

⁶⁷ Granmar, 2003, s 91.

⁶⁸ Melin & Urde, 1990, s 75.

⁶⁹ Koktvedgaard & Levin, 2004, s 365.

⁷⁰ Nordell, 2004, s 186.

⁷¹ Lundquist, 2005, s 36.

2.5 Särskiljningsförmåga

Att ett varumärke skall ha särskiljningsförmåga är grunden i all varumärkesrättslig lagstiftning. Utan särskiljningsförmåga - ingen ensamrätt.⁷² Kravet på särskiljningsförmåga kommer, som tidigare nämnt, till uttryck i 13 § VmL. Ordet särskiljningsförmåga handlar, även om man skulle kunna tro det, inte om att särskilja ett varumärke från andra varumärken så att de inte förväxlas med varandra. Begreppet har ingenting med frågan förväxlingsbarhet att göra. Särskiljningsförmåga avser istället ett varumärkes särart och innebär att ett varumärke individualiserar en vara från en viss näringsidkare. I varumärkesrättslig doktrin och praxis används ofta istället för särskiljningsförmåga termen distinktivitet, som är en översättning från engelskans distinctiveness. Ibland används även ordet särprägel.⁷³

Särskiljningsförmågan kan vara mer eller mindre utpräglad. Varumärken kan delas in i fyra huvudgrupper baserade på särskiljningsförmåga: *deskriptiva* (1), *suggestiva* (2), *associationsfria* (3) och *fantasinamn* (4). Ett deskriptivt varumärke karaktäriserar på något sätt produkten, dess användningsområde eller funktion.⁷⁴ Deskriptiva varumärken saknar tillräcklig särskiljningsförmåga och kan inte registreras. Detta framgår av 13 § VmL.

Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga.

Ett exempel på detta är **Sprättägg** för ägg.⁷⁵ Ett suggestivt varumärke antyder, men beskriver inte, en egenskap och/eller funktion hos produkten.⁷⁶ Suggestiva varumärken anses ha särskiljningsförmåga och kan därför registreras, som exempelvis **Baby-Dry** för blöjor.⁷⁷ Associationsfria varumärken innebär att det inte finns någon koppling mellan symbolen och varan. Detta är varumärken vars namn är deskriptiva eller generiska till sin natur, och i sin ursprungliga betydelse egentligen saknar särskiljningsförmåga, men som kan registreras för produkter till vilka namnen på varumärket i sig inte har någon koppling. Särskiljningsförmåga anses i dessa fall vara hög.⁷⁸ **Apple** (för datorer) är ett sådant varumärke. Ett varumärke kan slutligen även ha ett rent fantasinamn. Denna kategori av varumärken har mycket hög särskiljningsförmåga och är lätta att både registrera och skydda. Ett exempel på detta är **Kodak**.⁷⁹ Utanför detta spektrum befinner sig beteckningar som helt saknar särskiljningsförmåga, icke-varumärken. Dessa är generiska och kan inte skyddas, exempelvis **Tvål** för varan tvål.⁸⁰

Beteckningarna för graderna av särskiljningsförmåga förekommer inte i lagtexten till VmL. De kan däremot hittas i förarbetena till denna lag, samt i doktrin och praxis.⁸¹ Graderna är utan betydelse för varumärkenas användning på marknaden, men används som riktmärken för registreringsmyndighetens bedömning av olika varumärkens registrerbarhet.⁸² När

⁷² Holmquist, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, Stockholm 1999, s 74.

⁷³ Holmquist, 1999, s 78 ff.

⁷⁴ Melin & Urde, 1990, s 91.

⁷⁵ PBR 03:041

⁷⁶ Melin & Urde, 1990, s 91.

⁷⁷ RR 3356-1999

⁷⁸ Granmar, 2003, s 63.

⁷⁹ Melin & Urde, 1990, s 91.

⁸⁰ Holmquist, 1971, s 19.

⁸¹ Holmquist, 1999, s 84.

⁸² Holmquist, 1999, s 82.

särskiljningsförmågan hos ett varumärke som ansöker om att bli registrerat prövas måste PRV först avgöra om ansökningen avser ett varumärke eller en generisk beteckning, för vilken någon ensamrätt inte kan fås. Att dra gränsen mellan generiska beteckningar och deskriptiva varumärken är relativt enkelt. Den dras mellan två olika ordkategorier, icke-varumärken och varumärken. Därefter bedömer PRV huruvida varumärket är deskriptivt, suggestivt eller associationsfritt. Vad som är viktigt är i praktiken inte vilken grupp varumärket tillhör utan om varumärket har tillräcklig särskiljningsförmåga för att registreras över huvud taget. Då gränsen för registrerbarhet går mellan deskriptivt och suggestivt stannar bedömningen också vid dessa grader.⁸³ Att dra gränsen mellan deskriptiva och suggestiva varumärken är betydligt mer komplicerat. Eftersom det inte finns någon entydig och klar definition på begreppen deskriptivitet och suggestivitet är en detaljerad semantisk analys nödvändig för denna bedömning.⁸⁴

2.5.1 Frihållningsbehovet

Kravet på särskiljningsförmåga hänger ihop med den så kallade frihållningsprincipen. Denna framgår av förarbetena till VmL, som uttrycker att ett varumärke inte kan ge dess innehavare ensamrätt om ”konkurrenternas frihet att lojalt avbilda, beskriva eller eljest reklamera för sina varor blir otillbörligen beskuren”.⁸⁵ Frihållningsprincipen innebär således att beteckningar som flera näringsidkare behöver ha fri tillgång till för att kunna marknadsföra sina produkter inte får innehas med ensamrätt av en viss näringsidkare, utan måste hållas fria och allmänt tillgängliga. Frihållningsbehovet syftar till att skapa en skyddszon omkring generiska begrepp och symboler som inte kan bytas ut. På detta sätt förhindras en marknadsstörande monopolisering av dessa ord och symboler. Frihållningsbehovet omfattar främst appellativa ord och kan inte undanröjas via inarbetning. Oddset, blåkläder, jordnötsringar, och @ är exempel på ord/symboler som omfattas av frihållningsbehovet.⁸⁶

2.6 Ensamrättens upphörande

Skyddet för det registrerade varumärket kan upphöra. Detta kan principiellt sett ske på tre olika sätt. För det första kan ensamrätten gå förlorad om varumärkesregistreringen inte förnyas inom tio år. Registreringen kan också hävas av annan näringsidkare som anser att varumärket inte aktivt används inom fem år. Denna regel har tillkommit för att försvåra för personer som registrerar varumärken i spekulativt syfte. Varumärkesregistreringen kan slutligen hävas om varumärket inte längre uppfyller de grundläggande registreringskraven. Varumärket kan med tiden ha blivit förväxlingsbart med annat varumärke eller på annat sätt blivit vilseledande för konsumenterna. Det kan i enstaka fall också ha förvandlats från ett skyddat enskilt varumärke till en generisk varubenämning som kommit att uppgå i det allmänna språket.⁸⁷ Varumärket har då förlorat sin särskiljningsförmåga och kan hävas enligt 25 § 2 st. VmL.

Registreringen får också hävas, om märket...

⁸³ Holmquist, 1999, s 93.

⁸⁴ Holmquist, 1999, s 43.

⁸⁵ SOU 1958:10, s 109.

⁸⁶ Granmar, 2003, s 68.

⁸⁷ Melin & Urde, 1990, s 79 f.

...2) inte längre har någon särskiljningsförmåga,

Detta fenomen kallas varumärkesdegeneration.

3. DEGENERATION

3.1 Allmänt om degeneration

Varumärkesdegeneration innebär att ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga och övergår till att bli en produktbeteckning, en generisk term.⁸⁸ När särskiljningsförmågan försvinner kan varumärket inte längre särskilja näringsidkarens varor från andra, vilket är varumärkets huvudsakliga funktion. Kravet på särskiljningsförmåga är också viktigt då en ensamrätt till ett ord som även andra näringsidkare behöver använda för att beskriva de produkter de tillhandahåller medför en icke försvarbar konkurrensbegränsning – det tidigare nämnda frihållningsbehovet.⁸⁹ Ett varumärke som degenererat är således odugligt som varumärke och kan inte längre vara föremål för någon varumärkesrättslig ensamrätt.⁹⁰

Varumärkesdegeneration kan drabba både registrerade och oregistrerade, det vill säga inarbetade, varumärken.⁹¹ Ett registrerat varumärke utan särskiljningsförmåga kan hävas enligt 25 § 2 st. VmL. Talan om en registrerings hävande förs i allmän domstol.⁹² En dom i TR kan överklagas till Hovrätten (HovR) och vidare till Högsta Domstolen (HD). Grundar sig varumärket på inarbetning upphör ensamrätten så snart varumärket inte längre kan anses inarbetat.⁹³ I båda fallen går varumärkesinnehavarens ensamrätt förlorad. Det finns ingen skillnad mellan ord och symboler vad gäller degeneration, utan den individualiserande förmågan kan förloras hos alla typer av varumärken.⁹⁴ Degeneration är dock allra vanligast bland ordmärken och enligt SOU 1958:10 aktualiseras övergången till allmän beteckning primärt för de mest kända och, följaktligen, mest värdefulla av dessa.⁹⁵

Uttrycket degeneration, i bemärkelsen förlust av ett varumärkes särskiljningsförmåga, är en term myntad av von Büren i schweizisk doktrin.⁹⁶ Begreppet finns inte beskrivet i VmL eller VMD, men definieras utförligt i SOU 1958:10. Fenomenet är relativt ovanligt, men universellt och förekommer i alla länder där särskiljningsförmåga är en förutsättning för registrering.⁹⁷ Då någon transnationell varumärkeslagstiftning inte existerar, är varumärkesdegeneration dock alltid en enskild företeelse i ett enskilt land. Det är alltid varumärkets särskiljningsförmåga i det enskilda landet som ligger till grund för domstolens beslut om hävning av varumärkets registrering. Detta medför att vissa varumärken har degenererat i vissa länder, men fungerar som varumärken i andra. Varumärken som degenererat i Sverige är exempelvis dynamit, insulin, margarin, grammofon, fotogen, nylon, vaselin och mack, medan varumärken som degenererat i USA exempelvis är aspirin, cellophane, thermos, grammophone, windsurfer, escalator, trampoline, yo-yo, och

⁸⁸ Melin & Urde, 1990, s 9.

⁸⁹ Se kapitel 2.4.1.

⁹⁰ Uggla, 1955, s 26 ff.

⁹¹ Uggla, 1955, s. 24.

⁹² SOU 1958:10 s 159.

⁹³ SOU1958:10 s 162 ff.

⁹⁴ Holmquist, 1971, s 104.

⁹⁵ SOU 1958:10 s 161.

⁹⁶ Uggla, 1955, s. 24.

⁹⁷ Melin & Urde, 1990, s 88.

monopoly.⁹⁸ Samtliga nämnda är idag allmänna produktbeteckningar, det vill säga generiska, och för allmänheten fritt tillgängliga, ord.

Varumärken kan degenerera på två olika sätt. Varumärken kan, vilket är vanligast, övergå till att bli allmänna produktbeteckningar, det vill säga vanliga substantiv, men varumärken kan också degenerera endast inom en viss bransch. Exempel på varumärken som, under svensk lag, degenererat endast i en viss bransch, det vill säga för ett visst varuslag, är: Earl Grey's (thé), Caravan (thé), Marie (kex), Boxer (kalsonger), Port Salut (ost), samt Magnefite (pappersprocess). Dessa kallas fria branschbeteckningar och kan jämföras med de tidigare på ett juridiskt plan. Svensk lag skiljer nämligen inte mellan dessa varianter av degeneration. De senare kan dock fortfarande fungera som varumärken i andra branscher.⁹⁹ Medan allmänspråket har behov av fri tillgång till orden termos, margarin, dynamit etc. som allmänna varubeteckningar finns behovet av de generiska branschbeteckningarna, Marie och Earl Grey's däremot bara i respektive bransch – i dessa fall för kex respektive thé. Det framgår således tydligt att degeneration är en *sakfråga* och inte en rättsfråga.¹⁰⁰

3.2 Degenerationens semantiska aspekter

Degeneration är i grunden ett språkligt fenomen och en juridisk utvärdering ger bara halva sidan av problemet.¹⁰¹ En fullständig bild fordrar följaktligen en mer detaljerad undersökning av den lingvistiska utvecklingen.¹⁰² En semantisk förklaring av begreppet varumärkesdegeneration kräver först och främst att varumärkets språkliga funktion utreds. För att förstå var som händer när ett varumärke degenererar behöver vidare den semantiska innebörden av begreppet särskiljningsförmåga utredas, samt vad som sker, rent lingvistiskt, när ett varumärke degenererar.

3.2.1 Appellativ och egennamn

Bland substantiv skiljer man mellan *appellativ* och *egennamn*. Appellativ är generaliserande, icke-individualiserande, beteckningar på begrepp, exempelvis tvål, bok, och regn. Egennamn, eller *proprier*, är identifierande, individualiserande, benämningar på personer och ting, exempelvis Sara, Johansson och Stockholm.¹⁰³ Egennamn skapas ofta av appellativistiskt material (Sara är exempelvis ett hebreiskt namn som betyder prinsessa). Denna namnbildning kallas *propriesering*.¹⁰⁴ Ett varumärke bildas för det mesta av ett appellativ, varpå det blir ett egennamn (varumärket **Apple** bildades exempelvis av appellativet *apple*, på engelska *apple*). Egennamn skiljer sig från appellativ på flera sätt. I svenskan kan egennamn inte ta bestämd artikel (exempelvis den *Saran*). Varumärken tar således alltid obestämd form. Används ett varumärke i bestämd form kan det lätt uppfattas som ett appellativ. Ett egennamn är inte heller räknebart och kan därför inte sättas i plural (exempelvis flera Stockholm). Ett grafiskt

⁹⁸ Melin & Urde, 1990, s 95.

⁹⁹ Holmquist, 1971, s 190 ff.

¹⁰⁰ Holmquist, 1999, s 120.

¹⁰¹ Urde, 1997, s 4.

¹⁰² Holmquist, 1971, s 365.

¹⁰³ Holmquist, 1999, s 19.

¹⁰⁴ Holmquist, 1999, s 33 ff.

kriterium på egennamn i det svenska språket är avslutningsvis att det skrivs med versal begynnelsebokstav. Varumärken bör därför alltid skrivas med versal begynnelsebokstav.¹⁰⁵

Motsatsen till propriesering, när ett egennamn blir ett appellativ, kallas *depropriesering* eller *generisering* (exempelvis appellativet quisling som efter andra världskriget är en internationell benämning på landsförrädare efter den norska politikern Vidun Quisling). Är egennamnet ifråga ett varumärke kallas fenomenet degeneration, vilket, som ovan nämnt, innebär att varumärket förlorar sin individualiserande förmåga och förvandlas till ett appellativ, en generisk beteckning.¹⁰⁶

3.2.2 Referens och mening

Ord har eller får olika semantiska egenskaper utifrån hur de används och uppfattas av olika människor.¹⁰⁷ Ett ord har både en *referens* och en *mening*. Ordets referens, *denotation*, innebär att det betecknar eller benämner någonting. Ordets mening, *konnotation*, innebär att ordet refererar till egenskaper som karakteriserar det som denoteras.¹⁰⁸ Ett exempel på detta är ordet tiger som refererar till alla existerande tigrar och har den mening som finns i ordet tiger, exempelvis rovdjur eller gul- och svartrandig. Medan ett varumärkes referens således är alla varor eller det kommersiella ursprung som varumärket denoteras eller refererar till, avser varumärkets mening de egenskaper, dess konnotationer, av varumärket som omsättningskretsen uppfattar att varumärket har.¹⁰⁹ Referens är följaktligen något objektivt, medan meningen är subjektiv.

De flesta varumärken har en egen referens och mening redan innan de fått varumärkesfunktion. Denna inneboende mening kallas *primärmening*. **Hästens** för sängar, som antyder att madrassen är framtagen av tagel, är ett exempel på detta.¹¹⁰ Varumärken med primärmening blir vanligen lätta att inarbeta initialt eftersom omsättningskretsen kan relatera varumärket till någonting som den redan är förtrogen med. Varumärken kan också förvärva mening genom inarbetning. Inarbetning innebär att uppfattningen inom omsättningskretsen förändras till följd av användningen av varumärket. I och med inarbetningen får ordet *sekundärmening*, på engelska kallad *secondary meaning*.¹¹¹ Genom att ett appellativ väljs som varumärke för en vara, till exempel appellativet gepard för varan löpskor, förvärvas sekundärmening genom att appellativets primärmening, de egenskaper appellativet konnoterar, för gepard exempelvis snabbhet och smidighet, överförs på varan löpskor. Såväl en primärmening som en sekundärmening utgör en särskiljningsförmåga.¹¹² Skillnaden är att den förra är inneboende och den senare är förvärvad.

Olika varumärken har olika hög särskiljningsförmåga. Varumärken med utpräglad, hög särskiljningsförmåga kallas ofta starka varumärken, medan varumärken med ringa särskiljningsförmåga, kallas svaga varumärken. Svaga varumärken anses ha ett mer begränsat skydd än starka. Ju större särskiljningsförmåga, ursprunglig eller förvärvad (primär- eller

¹⁰⁵ Holmquist, 1999, s 22.

¹⁰⁶ Holmquist, 1999, s 33 ff.

¹⁰⁷ Nordell, 2004 s 108.

¹⁰⁸ Holmquist, 1999, s 28.

¹⁰⁹ Nordell, 2004, s 109.

¹¹⁰ Nordell, 2004, s 131.

¹¹¹ Nordell, 2004, s 144 ff.

¹¹² Vad Nordell, 2004, kallar primärmening kallar Holmquist, 1999, för inneboende sekundärmening. Vad Nordell benämner sekundärmening kallar Holmquist förvärvad sekundärmening.

sekundärmening), desto större skydd anses varumärket ha. Detta kallas ibland känneteckenskraft.¹¹³ Ett varumärke med ett fantasinamn anses, som tidigare nämnt, ha högre särskiljningsförmåga, det vill säga vara starkare, än ett varumärke som är deskriptivt eller suggestivt. Detta beror på att ett fantasinamn är *arbiträrt*. Det är betydelselöst, det vill säga det säger ingenting om egenskaper hos sin bärare.¹¹⁴ Ett fantasinamn har varken primärreferens eller primärmening. Dess referens och mening skapas först genom inarbetningen. Motsatsen till arbiträr är *motiverad*, det vill säga ordet står direkt för ett visst meningsinnehåll eller ett visst associativt innehåll.¹¹⁵ När ett arbiträrt ord har inarbetats blir det dock starkare, förvärvar större känneteckenskraft, än ett motiverat ord, ett ord med primärmening, eftersom det inte belastas av andra referenser eller meningar. Det finns därmed inte någon konkurrens om mening eller referens.¹¹⁶

När ett varumärke har degenererat helt har det förlorat sin ursprungliga referens. Den refererar inte längre till en viss vara med ett viss kommersiellt ursprung. Denna referens har kommit att bytas mot en ny referens - till alla varor av samma slag.¹¹⁷ Och den mening som omsättningskretsen skapat om varuslaget grundas inte i egenskaper om varumärket utan om egenskaper hos själva varuslaget.¹¹⁸

Nordell använder varumärket **Vespa** som exempel på vägen från generation till degeneration. Vespa är det italienska namnet för geting och har som ord således både en primärreferens och en primärmening. Det denoterar, refererar till, alla existerande getingar och konnoterar egenskaper som exempelvis snabb och argsint. När appellativet vespa registrerades som varumärke för en viss typ av motorcyklar förvärvade det successivt en referens till alla motorcyklar av visst slag och med visst kommersiellt ursprung. Vidare överfördes de konnoterade egenskaperna hos ordet geting/vespa till varumärket, vilket gav det sekundärmening, en särskiljningsförmåga. När ordet sedan successivt kom att omfatta alla motorcyklar av detta slag, skotrar, förlorade varumärket sin sekundärreferens. Varumärket förvärvade en tertiärreferens såsom generisk beteckning, det vill säga degenererade. Varumärkets mening förändrades dock inte, utan kom bara istället att omfatta alla skotrar. Hade varumärket behållit den sekundära referensen, men fått en ändrad mening genom att särskiljningsförmågan försvagats handlar det inte om degeneration. Varumärket har då inte degenererat utan enbart blivit banalt. Detta fenomen kallas *urvattning*.¹¹⁹

3.3 Urvattning

När särskiljningsförmågan reduceras till följd av att det finns ett antal liknande eller identiska varumärken för andra typer av varor på marknaden handlar det inte om degeneration utan, som ovan nämnt, om urvattning. Urvattning kallas på tyska för Verwässerung, på franska *marque qui devient banale* och på engelska *dilution*.¹²⁰ Typiska urvattnade varumärken, banala varumärken, är exempelvis **Star** och **King**.¹²¹

¹¹³ Nordell, 2004 s 149 ff.

¹¹⁴ Nordell, 2004 s 134.

¹¹⁵ Nordell, 2004 s 136.

¹¹⁶ Nordell, 2004 s 150.

¹¹⁷ Nordell, 2004 s 156.

¹¹⁸ Nordell, 2004 s 362.

¹¹⁹ Nordell, 2004, s 360.

¹²⁰ Holmquist, 1971, s 25.

¹²¹ Holmquist, 1971, s 153.

Medan degeneration innebär att varumärket helt förlorar sin särskiljningsförmåga innebär urvattning att särskiljningsförmåga försvagas. Det kan ske genom att omsättningskretsen förknippar varumärket även med en konkurrent, med varor av visst slag, av viss kvalitet etc. Ju fler kommersiella ursprung som varumärket förknippas med, och ju starkare kopplingen mellan dem blir, desto svagare blir varumärkets särskiljningsförmåga i förhållande till det ursprungliga kommersiella ursprunget.¹²² Om ett varumärke urvattnas får det inte, som vid degeneration, en ny referens, utan snarare dubbla referenser. Medan degeneration innebär ett referensbortfall handlar urvattning närmare om ett bortfall, förändring eller förskjutning av varumärkets mening.¹²³

Den klassiska urvattningsläran har amerikanskt ursprung och brukar tillskrivas Schechter.¹²⁴ Ett exklusivt skydd mot urvattning har införts i USA genom 1996 års Anti Dilution Act, som tidigare funnits inom ramen för Lanham Act. Anti Dilution Act gör det möjligt att förbjuda annans användning i näringsverksamhet av väl ansedda varumärken eller utnyttjande av deras anseende, även om utnyttjandet inte avser förväxling. I lagen finns ett antal faktorer som tillsammans har betydelse för bedömningen om ett varumärke skall anses som väl känt. Efter att ha avgjort om varumärket är väl känt skall prövas om tredje mans användning av varumärket medför urvattning. I lagen definieras urvattning som:

*The lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods or services, regardless of the presence or absence of competition between the owner of the famous mark and other parties, or likelihood of confusion, mistake, or deception.*¹²⁵

Det är huvudsakligen väl kända varumärken som ligger i riskzonen för urvattning.¹²⁶ I svensk rätt skyddar Kodakdoktrinen, i 6 § VmL, dessa. Kodakdoktrinen innebär att internationellt välkända varumärken åtnjuter ett mer omfattande skydd än vanliga varumärken genom att ensamrätt till varumärket gäller även i andra klasser än den ursprungliga. Dessa varumärken kallas *marques de grand renommée*.¹²⁷ EG-direktivet innehåller bestämmelser för ett utökat skydd för dessa varumärken och varumärkeskommittén menar att den nya svenska varumärkeslagen i detta hänseende bör följa direktivet närmare än vad varumärkeslagen gör idag.¹²⁸ Urvattning kan framför allt uppstå på grund av misskreditering eller renommésnyltning. Genom misskreditering kan varumärkets mening komma att ändras medan den vid renommésnyltning istället försvagas. Det sker då en meningsöverföring från det snyltade varumärket till det snyltande. Det finns även en urvattningsrisk även vid jämförande reklam.¹²⁹

Holmquist hävdar att det inte finns några bevis för att utvecklingen av urvattning är liknande utvecklingen av degeneration. Urvattning är således inget för-steg till degeneration. Holmquist menar att varumärket, även om varumärkets särskiljningsförmåga reduceras, inte kommer att förvandlas till en generisk term, ergo det kommer inte att degenerera. Resultatet av urvattning är snarare att varumärket blir mer eller mindre trivialt. Den semantiska

¹²² Holmquist, 1971, s 152.

¹²³ Nordell, 2004, s 360.

¹²⁴ Wessman, 2002, s 255.

¹²⁵ Nordell, 2004, s 369 ff.

¹²⁶ Holmquist, 1971, s 156.

¹²⁷ Melin & Urde, 1990, s 77.

¹²⁸ SOU 2001:26, s 25.

¹²⁹ Nordell, 2004, s 365.

karaktären av ordet förändras nödvändigtvis inte. Mellan urvattning och degeneration föreligger således en artskillnad, inte en gradskillnad.¹³⁰

3.4 Degenerationens orsaker

Varumärkesrätten är i sig själv ingen garanti för ett osårbart varumärke. Varumärkeslagstiftningen skyddar visserligen varumärket mot externa hot, såsom varumärkesintrång, men degeneration är i praktiken inte något rent juridiskt problem - även om det teoretiskt sett är juristernas uppgift att bevisa eller motbevisa att varumärket degenererat.¹³¹ Som tidigare konstaterats är varumärkesdegeneration i grunden ett lingvistiskt problem. Holmquist menar att det är förändringar i den lingvistiska användningen och i uppfattningen om denna användning i relevanta omsättningskretsar som förändrar varumärkesrättigheten och varumärkestiteln enligt lag.¹³² Varumärkesordet spelar därför en betydande roll för degenerationen. Varumärket måste vidare användas korrekt. Ett varumärkes användning i marknadsföringen kan såväl förstärka som försvaga varumärket.¹³³ Användningen av varumärket som en generisk beteckning, såväl av varumärkesinnehavaren själv som av andra användare, kan förorsaka degeneration. Och underlåter varumärkesinnehavaren att ingripa mot felaktig användning ökar degenerationsrisken.¹³⁴ Om detta förekommit i stor omfattning och av ett flertal olika konkurrenter kan det vara ett starkt bevis på att varumärket blivit en allmän beteckning i en eventuell tvist.¹³⁵

Saknar varan en funktionell generisk term är sannolikheten särskilt stor för att det varumärke som individualiserar varan utvecklas till en allmän varubenämning. Av denna anledning är degeneration framför allt förekommande för varumärken som väljs för nya produkter. Innehas produkten av patent, det vill säga om näringsidkaren har monopol på marknaden, är varumärket särskilt utsatt. Varumärkesdegeneration är vidare betydligt vanligare i vissa branscher än i andra. Varumärken inom de kemisk-tekniska och farmaceutiska näringsgrenarna, liksom varumärken för livsmedel, textilier och byggnadsmaterial verkar oftare ligga i farozonen än andra.¹³⁶ En annan situation som verkar gynna varumärkesdegeneration är om varumärket används av många licenstagare.¹³⁷

3.5 Degenerationens konsekvenser

Motsatsen till degeneration är processen under vilken ett varumärke blir fast etablerat på marknaden, det vill säga blir känt som en särskild produkt från en särskild näringsidkare. På svenska kallas detta inarbetning.¹³⁸ Mellan inarbetning och varumärkesdegeneration kan det ligga en viss begreppsförvirring. Varumärkesdegeneration är ett tämligen okänt begrepp utanför juristkretsar och marknadsförare vet oftast bara i undantagsfall vad varumärkesdegeneration är. Faktum är att de flesta marknadsförare upplever situationen i

¹³⁰ Holmquist, 1971, s 152 ff.

¹³¹ Melin & Urde, 1990, s. 99.

¹³² Holmquist, 1971, s 375.

¹³³ Ugglå, 1955, s 29.

¹³⁴ SOU 1958:10, s 162.

¹³⁵ SOU 1958:10, s 170.

¹³⁶ Ugglå, 1955, s 29.

¹³⁷ SOU 1958:10, s 170.

¹³⁸ Holmquist, 1971, s 25.

vilket varumärket blir så populärt att det används som en generisk beteckning som ett tecken på framgång. Så är dock inte fallet. Varumärkesdegeneration får oftast allvarliga konsekvenser. Juridiskt sett innebär varumärkesdegeneration, som ovan nämnt, att varumärkesinnehavaren förlorar sin exklusiva rättighet. Då varumärket blir en generisk term blir det också en allmän egendom, vilket betyder att den enskilda äganderätten upphör.¹³⁹ Ur ett ekonomiskt perspektiv kan att förlora rätten till ett varumärke givetvis vara förödande. Många av dagens varumärken är, som nämnt, värderade till enorma summor pengar.¹⁴⁰ En sådan förlust är naturligtvis oåterkallelig.

Och de ekonomiska konsekvenserna innebär inte bara en förlust av en värdefull tillgång. Investeringen som krävts för att arbeta in varumärket går också förlorad. Vidare ger varumärkesförlusten konkurrerande företag en väl inarbetad produktbeteckning att använda i sin marknadsföring. Det företag som förlorat sitt varumärke måste samtidigt offra resurser, både tid och pengar, på att arbeta in ett nytt varumärke, vilket kan leda till en betydande tempoförlust. Under denna tid kan konkurrenterna öka sina marknadsandelar. Från att ha varit marknadsledande blir företaget med det nya varumärket istället efterföljare, vilket är en helt ny konkurrenssituation som kräver en helt annan strategi. Avslutningsvis förlorar företaget i och med varumärket också en viktig ingrediens i sin image och renommé.¹⁴¹

Av ovan framgår att konkurrenterna till en näringsidkare vars varumärke degenererat kan få vissa ekonomiska fördelar när ensamrätten till det degenererade varumärket hävs. Innan hävning, när varumärket används för att beskriva ett helt varuslag och varumärkesinnehavaren därmed har ett sorts verbalt monopol på marknaden, kan övriga näringsidkare däremot ha problem att beskriva sina produkter i marknadsföring eller vid försäljning.¹⁴² Detta medför en oförsvarbar inskränkning i övriga näringsidkares rätt att konkurrera på marknaden och kan resultera i att berörda näringsidkare lider skada ekonomiskt. Även allmänheten, tredje man, påverkas av denna konkurrensinskränkning. Ett varumärkes huvudsakliga funktion är att särskilja en näringsidkares varor från andra näringsidkare på marknaden och när denna funktion, särskiljningsförmågan, går förlorad riskerar allmänheten att vilseledas. Att möjligheten att häva en varumärkesregistrering på grund av varumärkesdegeneration finns är således mycket viktigt.

3.6 Hävning av varumärkesregistrering

En varumärkesregistrering kan, som tidigare nämnt, hävas enligt 25 § 2 st. VmL.¹⁴³ Hävande av varumärkesregistreringar reserveras av rättssäkerhet för de allmänna domstolarna.¹⁴⁴ Bedömer domstolen att varumärket degenererat upphävs varumärkesregistreringen. Varumärket blir därmed allmän egendom, en generisk term. Talan om hävande får, enligt 26 § VmL, väckas av den som lider förfång av registreringen. Den som kan tänkas lida förfång av en varumärkesregistrering är sannolikt den näringsidkare som anser sig behöva använda en generisk term som fortfarande är ett registrerat varumärke. Denne kan i ett sådant fall begära att grunden för varumärkesregistreringen, det vill säga särskiljningsförmågan, omprövas. En

¹³⁹ Melin & Urde, 1990, s 96 ff.

¹⁴⁰ Se kapitel 1.1.

¹⁴¹ Melin & Urde, 1990, s 100.

¹⁴² SOU 1958:10, s 161.

¹⁴³ Se kapitel 2.5.

¹⁴⁴ SOU 1958:10, s 172.

näringsidkare kan också bara börja använda varumärket.¹⁴⁵ Då riskerar näringsidkaren att få en intrångstalan emot sig. Att chansa på detta kan visserligen vara lönt om varumärket i fråga utan tvivel har degenererat och varumärkesinnehavaren därför inte förväntas att väcka någon sådan talan. Ett varumärke kan således degenerera utan att hävas - degenerationens följer är detsamma i båda fallen.¹⁴⁶ Väcker varumärkesinnehavaren intrångstalan kan svaranden göra gällande att målsägandens varumärke förvandlats till en allmän varubenämning. Kan en sådan invändning styrkas ogillas målsägandens talan.¹⁴⁷ Talan får, enligt 26 § VmL, även föras av en sammanslutning av berörda näringsidkare. Om detta utnyttjas i praktiken är dock tveksamt.

Är det klart att det föreligger en grund för upphävande behöver ett förfarande i allmän domstol inte vara särskilt komplicerat. Saken kan ofta avgöras genom en tredskodom eller genom att innehavaren av registreringen medger yrkandet. Men små och medelstora företag har i vanliga fall liten kännedom av vad som krävs för att föra talan vid allmän domstol.¹⁴⁸ Varumärkeskommittén föreslår därför att det i den nya varumärkeslagen ska införas ett förfarande som innebär att även PRV ska kunna häva varumärkesregistreringar. Om någon vill få en registrering hävd ska den kunna ansöka om detta hos PRV. Om innehavaren till varumärkesregistreringen medger ansökan eller låter bli att bestrida den ska PRV upphäva registreringen utan prövning i sak. Om innehavaren däremot bestrider ansökan ska PRV underrätta sökanden om detta. Sökaren kan då gå vidare genom att begära att PRV lämnar över ansökan till TR. TR behandlar sedan frågan på samma sätt som om sökanden hade väckt talat där direkt. Om PRV beslutar om att upphäva en registrering kan innehavaren vidare ansöka om återvinning. Förslaget innebär att registreringar kan upphävas enklare och billigare än idag.¹⁴⁹ Varumärkeskommittén påpekar dock, med hänsyn till dagens varumärkens stora värden, att ett administrativt system måste utformas så att det motsvarar höga krav på rättssäkerhet. Båda parter måste få tillfälle att lägga fram sin sak muntligen vid förhandling, lägga fram bevisning och få den bedömd på ett kvalificerat sätt. PRV ska vidare kunna skjuta ärenden ifrån sig om saken är tveksam eller oklar.¹⁵⁰

Att bevisa att ett varumärke övergått till en allmän beteckning är idag mycket svårt. Det ställs stränga krav på bevisningen. Enligt SOU 1958:10 kan registrering hävas på grund av degeneration endast där varumärket *uppenbarligen* förlorat sin särskiljningsförmåga. Förvandlingen måste vara fullbordad - är den inte det bör talas ogillas.¹⁵¹ Om någon fullbordad degeneration verkligen existerar är dock inte bevisat.¹⁵² Förekomsten av ett varumärke som allmän term i lexikon, uppslagsverk eller tidning är relevant vid utredningen, men av mindre vikt som bevis på fullbordad förvandling.¹⁵³ Av större betydelse är varumärkets status inom den relevanta omsättningskretsen. Denna utreds vanligen med hjälp av marknadsundersökningar. SHV används, som tidigare nämnt, ofta för att undersöka hur ett varumärke brukas.¹⁵⁴

Vilka som skall ingå i den relevanta omsättningskretsen är en omdebatterad fråga. Ofta särskiljs mellan tidigare och senare distributionsled, det vill säga mellan grosshandeln,

¹⁴⁵ Melin & Urde, 1990, s. 103.

¹⁴⁶ Melin & Urde, 1990, s 88.

¹⁴⁷ SOU 1958:10, s 161.

¹⁴⁸ SOU 2001:26, s 282.

¹⁴⁹ SOU 2001:26, s 26.

¹⁵⁰ SOU 2001:26, s 284 ff.

¹⁵¹ SOU 1958:10, s 167.

¹⁵² Holmquist, 1971, s 243.

¹⁵³ SOU 1958:10, s 167.

¹⁵⁴ Urde, 1997, s 85.

varuhusens och detaljhandels inköpsavdelningar etc. och butikspersonal i detaljaffärer, samt konsumenter. Enligt SOU 1958:10 bör uppfattningen av varumärkets status i tidigare led väga tyngre än den i senare. Hur varumärket uppfattas av butikspersonal eller av konsumenterna är således av mindre betydelse för bedömningen. Att en stor majoritet av omsättningskretsen uppfattar varumärket som generiskt är, om inte de som arbetar närmast varan inte anser det, alltså inte tillräckligt.¹⁵⁵ Enligt ett förhandsutlåtande i EG-domstolen angående varumärket **Bostongurka** visar det sig dock att omsättningskretsen och vilka som bör ingå i den varierar från fall till fall.

3.6.1 Bostongurka-fallet

En aktuell tvist angående degeneration är den om varumärket **Bostongurka**. **Bostongurka** är ett varumärke för en hackad gurkmix som lanserades av **Felix** 1951. Varumärket registrerades 1979. I slutet av nittiotalet lanserade Björnekulla Frukting AB (fortsättningsvis Björnekulla) sin version av produkten och använde benämningen Bostongurka på burken. Företaget bakom **Felix**, Procordia Food AB (fortsättningsvis Procordia), stämde Björnekulla direkt för varumärkesintrång, varpå Ängelholms Tingsrätt beslutade om interimistiskt förbud för Björnekullas Bostongurka. Björnekulla försökte då att få varumärkesregistreringen för **Bostongurka** hävd.¹⁵⁶ Som grund för sitt yrkande gjorde Björnekulla gällande att varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga. Procordia bestred talan och Stockholms Tingsrätts dom kom 2001.¹⁵⁷

Målsägande, Björnekulla, anförde att varumärket **Bostongurka** degenererat och därmed blivit en allmän beteckning på hackad gurka. Målsägande visade bevis på att Procordia själva använde varumärket generiskt i en presentation av sina produkter. I en skrift förklarar Procordia exempelvis: ”Lika starka som varumärket Felix är några av våra produktnamn som blivit synonyma med sina varugrupper. För vem säger något annat än Bostongurka när man vill ha hackad gurka...”.¹⁵⁸ Björnekulla visade också två undersökningar angående varumärkets status riktade mot konsumenter och dessa visade att en stor majoritet uppfattade varumärket **Bostongurka** som en allmän beteckning. Svaranden, Procordia, hävdade att användningen av ordet bostongurka inte var nödvändig för att kunna sälja hacka gurka och att flera andra producenter sålde hackad gurkmix under andra beteckningar. Svaranden visade också marknadsundersökningar riktade mot beslutsfattare inom dagligvaruhandeln, det vill säga tidigare led i näringskedjan, i vilka hälften av de tillfrågade visste att **Bostongurka** var ett varumärke.¹⁵⁹ Parterna visade således upp undersökningar med olika resultat. Medan de som till slut säljer respektive åter upp gurkan såg benämningen som en typbeteckning, såg de som professionellt hanterar gurkan i tidigare led benämningen som ett varumärke.¹⁶⁰

Uttalanden i förarbetena till den svenska VmL blev slutligen avgörande.¹⁶¹ Eftersom ”bara” hälften av de *närmast berörda* uppfattade märket som en typbeteckning ansåg TR inte förändringen fullbordad och märket bedömdes således inte ha degenererat, varför

¹⁵⁵ SOU 1958:10, s 169.

¹⁵⁶ Brand News, 09/05, s 18-19.

¹⁵⁷ Stockholms TR 9610-99

¹⁵⁸ Brand News 09/05, 18-19.

¹⁵⁹ Stockholms TR 9610-99

¹⁶⁰ Brand News, 04/04, s 16-17

¹⁶¹ Brand News, 09/03, s 16.

registreringen upprätthölls.¹⁶² Björnekulla överklagade domen och HovR beslutade sig då för att fråga EG-domstolen om råd. Det HovR ville ha besked om det var slutanvändare och/eller näringsidkarna som saluför produkten som skulle tolkas som den relevanta omsättningskretsen.¹⁶³ Frågan berör en artikel i EG-direktivet som harmoniserar EU-ländernas varumärkeslagar, VMD, artikel 12.2. Denna säger följande:

- Ett varumärke skall också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,
- a) som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller en tjänst för vilket det är registrerat.

Utslagsgivande för denna fråga var huvudsakligen innebörden av uttrycket ”i handeln”, på engelska ”in the trade”. Generaladvokaten Philippe Léger, som förberedde målet för domarna i EG-domstolen, jämförde hur den aktuella regeln i EG-direktivet har översatts på de elva officiella EU-språken och kom fram till att översättningarna i majoriteten av de olika språkversionerna tolkas så att hänsyn skall tas till såväl uppfattningen hos branschfolk som hos konsumenterna. Léger menade därför att branschfolket och konsumenterna vid bedömning skall väga lika tungt. Denna slutsats stöddes vidare av EG-direktivets allmänna systematik. Enligt EG-direktivet är det grundläggande syftet med varumärken att de garanterar ett visst ursprung. De måste ha särskiljningsförmåga, vilket framgår av EG-direktivets artikel 3.1 c och 3.1 d. Det är när varumärket inte längre kan uppfylla sin ursprungsfunktion, det vill säga när det förlorar sin särskiljningsförmåga, som varumärkesregistreringen kan hävas, enligt artikel 12.2. Dessa artiklar har till syfte att nå samma sak - att säkerställa ett varumärkes särskiljningsförmåga i enlighet med dess funktion som ursprungsgaranti och att undvika att generiska termer på obestämd tid reserveras för ett enda företag på grund av att de registrerats som varumärken. Av denna anledning bör de tolkas på samma sätt. Det som gäller för att bedöma ett varumärkes särskiljningsförmåga när det registreras bör även gälla för att bedöma huruvida särskiljningsförmågan i ett senare skede finns kvar. Tankesättet vid registreringen av varumärken, i vilket konsumenternas uppfattning har stor betydelse, bör således vara parallell med tankesättet vid upphörandet.¹⁶⁴

EG-domstolen menade att en omsättningskrets framför allt består av konsumenterna och slutanvändarna, men att hänsyn emellertid bör tas även till mellanled beroende på vad som kännetecknar marknaden. Eftersom det i detta fall fanns flera led i distributionskedjan borde hänsyn tas såväl till uppfattningen hos konsumenterna eller slutanvändarna, som uppfattningen hos de näringsidkarna som saluför varan. Inställningen hos branschfolket respektive konsumenterna skulle följaktligen väga lika tungt.¹⁶⁵ EG-domstolens inställning var således något helt annat än vad de svenska förarbetena säger, och som fick betydelse i Tingsrättens dom. Någon ny dom blev det dock inte. Parterna förlikades och Procordia behöll ensamrätten till **Bostongurka**.¹⁶⁶

Det kan läggas till att HovR inte frågade EG-domstolen vilken betydelse behandlingen av varumärke i media och uppslagsböcker skall ha för bedömningen.¹⁶⁷

¹⁶² Stockholms TR 9610-99.

¹⁶³ Brand News, 04/04, s 16-17.

¹⁶⁴ EG-domstolen, Mål 371/02

¹⁶⁵ EG-domstolen, mål C-371/02.

¹⁶⁶ Brand News 09/2005, s 18-19.

¹⁶⁷ Brand News 09/2003, s 16.

3.7 Degeneration i praktiken

Det finns några exempel på varumärken som degenererat. **Dynamit**, **Singer**, **Aspirin**, **Thermos** och **Windsurfer** är några av de mest kända. Dessa fall beskrivs i detta kapitel.

3.7.1 Dynamit-fallet

Ett varumärke bestående av ordet **Dynamit** registrerades i Sverige år 1885. Ansökaren, Nitroglycerinbolaget, hade då använt det sedan 1867. När Gyttorps krutbruk senare fick tillåtelse att tillverka explosiva ämnen och detta tillstånd uttryckligt nämnde tillverkningen av ”dynamit” gick företaget till Stockholms TR och önskade att varumärkesregistreringen skulle upphävas på grund av avsaknad av särskiljningsförmåga. Målsäganden hävdade att dynamit var ett vanligt använt ord inom den explosiva tillverkningshandeln. Svaranden argumenterade för att varumärket var särskiljande i sin form och att tillverkningen av dynamit inte var allmän handel, eftersom de tidigare hade haft ett patent på den. Tingsrätten menade dock att ordet dynamit var en varubenämning och att det därför var tvunget att betraktas som ett vanligt använt tecken i handel där sådana varor tillverkades. Eftersom målsäganden bedrev samma handel, togs registreringen bort.¹⁶⁸

Rättsvetenskapen var under denna tid fortfarande ganska underutvecklad, även internationellt. Detta kan förklara varför någon särskiljning mellan varubenämning och fri branschbeteckning aldrig gjordes. Frågan om generisk beteckning var inte heller diskuterad. Den generiska termen i detta fall var dock ordet ”sprängämne”. **Dynamit** i svensk användning refererade under denna tid till en typ av sprängämne, exempelvis TNT.¹⁶⁹

Svaranden överklagade tingsrättens dom varpå särskilda omständigheter i HD resulterade i att hävandet av registreringen aldrig tog effekt. Registreringen bibehölls och företaget förnyade den kontinuerligt fram till 1964. PRV är nämligen inte behöriga att avslå omregistreringar. Detta är ett tydligt exempel på hur ett varumärke kan innehas av en formell registrering utan någon egentlig ensamrätt. Några åtgärder mot varumärkesintrång av varumärket har däremot inte vidtagits sedan 1886 och 1887.¹⁷⁰

3.7.2 Singer-fallet

Ett av de allra första fallen av degenerationen är det amerikanska Singer vs. June-fallet från 1889. **Singer** symaskiner började tillverkas 1850 och skyddades snart av nästan 100 olika patent. Symaskinerna såldes sporadiskt märkta med namnet **Singer**, utan att vara kombinerat med företagsnamnet. När ett av de grundläggande patenten, Bachelder-patentet, löpte ut 1877 började konkurrensen öka. Konkurrenterna insisterade på att kalla även sina maskiner för **Singer**. June Mfg. Co. kopierade formen på den mest populära **Singer**-maskinen och refererade till den som Improved Singer, vilket syftade till att **Singer** var en varubenämning. Den lägre rätten dömde för svaranden. Supreme Court menade att **Singer** symaskiner var skyddade av patent i sådan omfattning att ”singer” blivit en generisk beteckning. Alla olika typer av företagets symaskiner benämndes med **Singer**. Domstolen ansåg att tillverkaren

¹⁶⁸ Holmquist, 1971, s 193 ff.

¹⁶⁹ Holmquist, 1971, s 193 ff.

¹⁷⁰ Holmquist, 1971, s 193 ff.

försökte fortsätta att skörda frukterna av monopolet även efter att patentet löpt ut och dömde därför också till fördel för svaranden, som fick fortsätta använda benämningen singer.¹⁷¹

Singer vs. June-fallet utvecklade den i amerikansk rätt mycket välkända *Singerdoktrinen*. Denna gör gällande att ett varumärke på en patenterad produkt blir publici juris när patentskyddet går ut. Detta då den dåvarande grundläggande regeln gjorde gällande att:

*”... where during the life of a monopoly created by a patent, a name, whether it be arbitrary or be that of the inventor, has become, by his consent, either express or tacit (italics ours), the identifying and generic name of the thing patented, this name passes to the public with the cessation of the monopoly which the patent created”.*¹⁷²

Tanken bakom Singerdoktrinen är följaktligen att varumärket under tiden då det skyddats av ett patent blivit förknippat med ett helt nytt varuslag i så stor utsträckning att varumärket när det tidsbegränsade patentskyddet upphör skall anses vara en generisk benämning för varuslaget. Konkurrensen skulle om endast den tidigare patenträttsinnehavaren skulle ha rätt att använda benämningen för det nya varuslaget bli snedvriden och således skapa ett icke önskvärt konkurrenshinder.¹⁷³

Doktrinen har tolkats mer eller mindre strängt under åren. Den strikta tolkningen innebär, som ovan beskrivits, att ett varumärke utan reservationer blir fritt tillgängligt när patentet löper ut. Ingen utredning om huruvida varumärket blivit en generisk term behövs – det är ett faktum. En mindre strikt tolkning tillåter att en utredning av varumärkets särskiljningsförmåga görs vid utgången av patentet. Under denna tolkning blir särskiljningsförmågans vara eller icke vara snarare en fråga. Detta kan också resultera i en återtagning av varumärket efter det förlorats till allmänheten. Och i fallet *Singer Mfg. Co. vs. Briley* fastställdes att **Singer** återtagit ordet singer från allmänheten och återigen gjort det till ett gällande varumärke.¹⁷⁴

3.7.3 Aspirin-fallet

Den aktiva substansen i **Aspirin**, acetylsalicylsyra (acetyl salicylic acid), patenterades i USA 1900.¹⁷⁵ **Aspirin** marknadsfördes sedan som ett originalpreparat från Bayer och den generiska beteckningen, acetylsalicylsyra, användes oftast i samband med varumärket. Varumärket blev snabbt framgångsrikt och såväl konsumenter som övriga led i näringskedjan kände till **Aspirin** som varumärke. **Aspirin** hade således, trots att få visste vad den generiska beteckningen var, god särskiljningsförmåga.¹⁷⁶

Mellan 1905 och 1915 marknadsförde Bayer varumärket på olika sätt till olika målgrupper. Medan **Aspirin** mot fackmännen marknadsfördes som ett varumärke från *Bayer*, tillsammans med dess generiska beteckning, marknadsfördes **Aspirin** mot konsumenterna som ”**Aspirin** – bästa hjälpen mot huvudvärk”. Då det senare budskapet saknade både generisk beteckning och ursprung kom konsumenterna successivt att uppfatta **Aspirin** som en allmän beteckning

¹⁷¹ Holmquist, 1971, s 264 ff.

¹⁷² Holmquist, 1971, s 264 ff.

¹⁷³ Granmar, 2003, s 99.

¹⁷⁴ Holmquist, 1971, s 264 ff.

¹⁷⁵ Holmquist, 1971, s 271 ff.

¹⁷⁶ Melin & Urde, 1990, s 91 ff.

för smärtstillande medel - varumärket hade upptagits av det allmänna språket som en generisk term.¹⁷⁷

1915 uppdagades detta problem och Bayer försökte återinarbete **Aspirin** som ett varumärke, men degenerationsprocessen hade då gått för långt för att kunna hejdas. 1917, när patentet på acetylsalicylsyra löpte ut, stämde Bayer av konkurrenten United Drug Co.. United Drug Co. menade att Bayer i sin marknadsföring använt **Aspirin** som en produktbeteckning och att **Aspirin** därmed förlorat sin särskiljningsförmåga. Konkurrenten krävde fri tillgång till ordet och yrkade att det skulle avregistreras som varumärke. Rätten tog hänsyn till de olika uppfattningarna i de olika delarna av omsättningskretsen, men patenträttens upphörande var inte av betydelse för utgången.¹⁷⁸ Bayer förlorade ensamrätten till **Aspirin**, som idag är en allmän beteckning för smärtstillande preparat i USA. Varumärket fungerar dock som varumärke i Sverige.¹⁷⁹

3.7.4 Thermos-fallet

Ett av de internationellt sett mest betydande rättsfallen inom degeneration är det amerikanska Thermos-fallet. Målsägande yrkade i detta rättsfall på varumärkesintrång av varumärket **Thermos** för vakuumisolerade flaskor. Företaget ägde vid detta tillfälle åtta amerikanska varumärkesregistreringar, varav vilka två bestod av **Thermos** logotyp – ett kombinerat ord- och figurmärke. Vakuumisolerade flaskor för att hålla mat varm eller kall hade sedan 1893 benämnts som vakuumflaskor (vacuum bottles, flasks, vessels, jugs), vilket var den generiska termen för konceptet. I kataloger och annat material användes dock varumärket **Thermos** som synonym för vakuumisolerad. Detta var tvunget att betraktas som omfattande gratis marknadsföring, uppskattningsvis motsvarande ca 3-4 miljoner dollar, för företaget. **Thermos** hade blivit ett allmänt hushållsbegrepp.¹⁸⁰

Historien om varumärket **Thermos** kan delas in i tre perioder. Den första perioden sträckte sig mellan 1907 till 1923, under vilken ordet **Thermos** togs över från föregångarna i branschen German Thermos-Gesellschaft mbH och introducerades i företagsnamnet av American Thermos Bottle Company. Även om **Thermos**-logotypen användes under denna period användes ordmärket konsekvent som generisk term - utan att skrivas med versaler eller att användas tillsammans med ordet vakuumflaska. Företagets egen reklam skapade således inte en status som varumärke och från 1923 verkar det ha uppgått i det amerikanska språket som ett appellativ.¹⁸¹

Den andra perioden sträckte sig mellan 1923 till 1953. Under denna period började företaget stoppa icke-auktoriserad användning av varumärket **Thermos**. Några verkliga ansträngningar gjordes dock inte. Målsägande hade endast skickat ut två till tre dussin varningsbrev till redaktörer och liknande under denna period. Företaget verkar ha varit kluven mellan rädslan att förlora varumärket åt degeneration och viljan att bibehålla de ekonomiska fördelar som kom av användningen av varumärket **Thermos** som hushållsbegrepp.¹⁸²

¹⁷⁷ Melin & Urde, 1990, s 91 ff.

¹⁷⁸ Holmquist, 1971, s 271 ff.

¹⁷⁹ Melin & Urde, 1990, s 91 ff.

¹⁸⁰ Holmquist, 1971, s 177 ff.

¹⁸¹ Holmquist, 1971, s 177 ff.

¹⁸² Holmquist, 1971, s 177 ff.

Den tredje perioden sträckte sig mellan 1953 och 1962, under vilken företaget tog handling. Under denna period blev målsägande uppenbarligen medveten om vad som började hända med varumärkesrättigheterna och började därför marknadsföra produkter som inte direkt relaterade till att hålla mat varm eller kall, som tält, campingspisar, flasköppnare etc., samtliga märkta med varumärket **Thermos**. Målsägande ändrade också företagsnamnet till The American Thermos Products Company, samt skickade mellan 3600 och 3700 varningsbrev.¹⁸³

Dessa ansträngningar var dock förgäves. Domstolen fann att varumärket **Thermos** blivit en generisk term i det amerikanska språket. Detta mycket på grund av målsägandens egen spridning och användning av varumärket **Thermos** som synonym för vakuumisolerad och som generisk beteckning. Domstolen gav därför svaranden, Aladdin Industries, rätt att använda ordet thermos, om än med vissa begränsningar - som att alltid låta ordet thermos föregås av företagsnamnet, att alltid använda ordet thermos i små bokstäver, att inte använda ordet thermos med versal begynnelsebokstav, att inte låta ordet thermos vara större än andra ord i texter, samt att inte använda ord som äkta eller original i samband med ordet thermos. Något intrång kunde inte sägas ha gjorts och samtliga målsägandens åtta varumärkesregistreringar förklarades fortfarande gällande.¹⁸⁴

Viktigt i domen var inte att ordet thermos var tillgängligt som generisk term utan, hur det uppfattades av allmänheten. Målsäganden hade bevisat att handeln och en minoritet av allmänheten förstod och använde **Thermos** korrekt, som ett varumärke. Genom att visa i detalj hur svaranden skulle använda ordet thermos syftade domstolen främst till att förebygga missledning hos allmänheten. Samtidigt försökte domstolen garantera målsägande så mycket framtida skydd som möjligt. Att få utfallet att passa omständigheterna är dock väldigt amerikanskt. Denna bedömning hade inte varit möjlig i Sverige.¹⁸⁵

3.7.5 Windsurfer-fallet

Windsurfer, en surfbräda med segel, utvecklades med syftet att kunna surfa även i vatten utan tillräckliga vågor av James Drake och Hoyle Schwetzer i USA slutet av 1960-talet. 1970 bildade Drake och Schwetzer företaget Windsurfing International Inc. (WSI) i Torrance, California, USA, för att tillverka sin produkt, som efter ett stort massmedialt intresse blev en stor framgång. I media användes utövarnas egna ord att beskriva fenomenet, nämligen windsurfing för sporten, windsurfers som dess utövare och the windsurfer som själva produkten. I slutet av 1970-talet var sporten windsurfing känd över hela världen. Vid denna tid upptäckte grundarna också att deras varumärke löpte risk att degenerera. Eftersom någon generisk term vid detta tillfälle inte fanns myntade WSI begreppet sailboard, vilket lät meddelas till media. Samtidigt stämde fjorton konkurrenter som använde varumärket **Windsurfer** felaktigt. En av dessa vill dock få klarlagt om **Windsurfer** mist sin särskiljningsförmåga och svarade därför med att begära prövning om varumärkets status i domstol.¹⁸⁶

Domstolen menade att WSI själva använt varumärket **Windsurfer** generiskt i sin marknadsföring och därmed bidragit till att allmänheten kallade sporten windsurfing, samt att

¹⁸³ Holmquist, 1971, s 177 ff.

¹⁸⁴ Holmquist, 1971, s 177 ff.

¹⁸⁵ Holmquist, 1971, s 177 ff.

¹⁸⁶ Urde, 1997, s 321.

både utövaren och produkten associerades med windsurfer. I den marknadsundersökning som användes som bevis kände 60 % till ordet windsurfer som produktbeteckning. Att WSI försökt rädda sitt varumärke var utan verkan och varumärket **Windsurfer** blev 1986 klassificerat som en generisk beteckning.¹⁸⁷

3.8 Varumärken i riskzonen för degeneration

Det finns många varumärken som på grund av felaktig användning kommit att uppfattas som generiska termer, trots att de har kvar sin varumärkesregistrering. Detta beror på att dessa varumärken inte prövats juridiskt, det vill säga ingen näringsidkare har yrkat på hävning av dem i allmän domstol. Det är, som tidigare nämnt, bara allmän domstol som har rätt att bedöma att en varumärkesregistrering skall hävas på grund av degeneration, ärendet kan inte avgöras administrativt.¹⁸⁸ Att avgöra vilka varumärken som har degenererat i språket kan vara svårt. Vissa varumärken kan dock bestämmas ligga i riskzonen. Många näringsidkare bakom sådana varumärken kämpar ofta hårt för att bevara varumärkesstatusen. Exempel på detta är varumärket **Google**.

Varumärket **Google** är ett av världens mest värdefulla varumärken. År 2006 var det, enligt Interbrand/BusinessWeek's rangordning, värt 12,4 miljarder dollar, motsvarande ca. 89,3 miljarder svenska kronor, vilket placerade varumärket på en tjugofjärdeplats. **Google** var ett av 2006 års mest intressanta varumärken då det visade upp den största årliga procentuella värdeökningen i listans historia. Värdeökningen för sökmotormärket ökade från 2005 till 2006 med hela 46 %. Intäkterna ökade med 105 % och marknadsandelar tas fortfarande. Detta tillåter företaget att lansera nya produkter och utmana marknadsledande **Microsoft**, som befinner sig på listans andra plats (efter **Coca-Cola**).¹⁸⁹

Namnet **Google**, som ursprungligen kommer från den matematiska termen googol, vilken betecknar talet 10^{100} ,¹⁹⁰ är således starkare än någonsin. Så starkt att varumärket på senare tid införts som verb, "to google", i både Oxford English Dictionary och Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Onlinetjänsten WordSpy definierar google som "to search for information on the Web, particularly by using the **Google** search engine; to search the Web for information related to a new or potential girlfriend or boyfriend."¹⁹¹ Språkrådet i Sverige tog in googla som nyord 2003, med betydelsen "att söka efter information med sökmotorn **Google** på Internet."¹⁹² Detta är givetvis mycket intressant. Ett införande av ett varumärke i en ordbok är, som bekant, ett bevis på degeneration¹⁹³ och **Google** vill nu till varje pris få slut på denna felaktiga användning. Företaget skickar därför ut en mängd varningsbrev till press och övrig media med exempel på lämpliga och olämpliga användningar av namnet. Exempelvis:

Appropriate: He ego-surfs on the **Google** search engine to see if he's listed in the results.

Inappropriate: He googles himself.

¹⁸⁷ Urde, 1997, s 321.

¹⁸⁸ Se kapitel 3.6.

¹⁸⁹ BusinessWeek, 2006, s. 54 ff.

¹⁹⁰ <http://www.google.com/>

¹⁹¹ Foley, To google or not to google? It's a legal question, *The Independent*, 13 augusti, 2006

¹⁹² <http://www.sprakradet.se/>

¹⁹³ Se kapitel 3.6.

Appropriate: I ran a **Google** search to check out that guy from the party.
Inappropriate: I googled that hottie.¹⁹⁴

Företaget har vidare tvingat ovan nämnda ordlistor att markera ordets ursprung, vilket också gjorts.¹⁹⁵

Många bloggare menar att **Google** tar sig själva för allvarligt och att företaget missat den uppenbara komplimangen i det hela, det vill säga att **Google** numera äger sökmotorindustrin.¹⁹⁶ Interbrand/BusinessWeek verkar inte heller ha reflekterat över degenerationstendenserna då de i sina kortkommentarer till listan skriver: "Its recent inclusion as a verb in the Oxford English Dictionary confirms what competitors feared: **Google** means search to an army of Web users."¹⁹⁷ Att Interbrand/BusinessWeek, vars värderingsmodell tar hänsyn till det juridiska skyddet och märkets värde på sikt, argumenterar på detta sätt kan tyckas märkligt.¹⁹⁸ Men det visar samtidigt tydligt på att varumärkesdegeneration, "genericide" på engelska, även internationellt är ett relativt okänt problem.

Exempel på andra varumärken i riskzonen är:

Assistent	(köksmaskin för bearbetning av deg.)
Band-aid	(plåster)
Bankomat	(uttagsautomat)
Bostongurka	(hackad gurka, gurkmix)
Filofax	(fickalmanacka av större format)
Frigolit	(polystyren)
Fjällrävenjacka	(halvlång friluftsjacka med många fickor.)
Gladpack	(plastfolie)
Gullfiber	(isolermaterial av mineralull)
iPod	(mp-3 spelare)
Jeep	(terrängbil)
Jiffypåse	(vadderat kuvert)
Keso	(cottage cheese)
Kleenex	(pappersnäsduk)
Lypsyl	(cerat, läppbalsam)
Maizena	(stärkelseprodukt)
Mellita	(filterpåse)
Rockwool	(mineralull)
Rollerblades	(inlines)
Post-it	(självhäftande pappersark)
Scotch	(tejp)
Suketter	(sacketter)
Tetra Pak	(dryckesförpackning av pappersmaterial)
Tipp-Ex	(korrigeringsfärg, korrigeringsvätska)
Walkman	(bärbar kassettbandspelare med hörlurar)
Xerox	(kopia, kopieringsmaskin) ¹⁹⁹

¹⁹⁴ Ahrens, "So Google Is Not Brand X, but What Is "Genericide"?", *Washington Post*, 5 augusti, 2006

¹⁹⁵ <http://news.com.com/>

¹⁹⁶ <http://news.com.com/>

¹⁹⁷ Kiley, 2006, s. 54-66

¹⁹⁸ Brand News, 5/06, s 18-20.

¹⁹⁹ <http://en.wikipedia.org/wiki/>; Melin & Urde, 1990, s. 104.

3.9 Regeneration

Ett varumärke kan i enstaka fall regenerera. Regeneration är processen i vilken ett en gång degenererat varumärke får tillbaka sin särskiljningsförmåga och därmed sin status som varumärke. Detta kan ske av sig själv, passivt, eller genom att varumärkesinnehavaren själv vidtagit åtgärder, det vill säga aktivt.²⁰⁰ Fall av regeneration är få. Varumärken som regenererat i Sverige är **Diktafon** och **Fotostat**, som båda hade degenererat i muntligt tal, men som nu är registrerade.²⁰¹ På senare år är även **Jeep** väl känt fall av regeneration. Detta beskrivs utförligt i följande kapitel. Också **Rollerblade** kommer att diskuteras ur regenerationssynpunkt.

3.9.1 Jeep

Ett av de mest kända exemplen på regeneration i svensk rätt är det av varumärket **Jeep**.²⁰² Det terränggående fordonet användes initialt inom den amerikanska armén. Användningsområdet var general purpose, vilket förkortades GP och kom att uttalas jeep. **Jeep** blev senare ett varumärke.²⁰³ **Jeep** försökte länge etablera sitt varumärke i Sverige – både **Jeep** och **Jeepster** – men fick alltid avslag. 1963 ansökte företaget om registrering av **Jeep** som varumärke för motorfordon etc. Företaget visade en mängd bevis på varumärkesanvändning, såsom certifikat från branschorganisationer och myndigheter, detaljerade konton med försäljningssiffror, marknadsföringsstatistik, information om reklamkostnader etc.. Bevisen inkluderade även marknadsundersökningar och redogörelser angående ordets särskiljningsförmåga från lingvistiska experter.²⁰⁴

PRV visade dock att jeep var listat som en generisk term i SAOL (Svenska Akademiens Ordlista), samt i andra engelska ordlistor, såsom Webster's. **Jeep** användes även generiskt i press, samt i tryckta publikationer av företaget själv. Till detta lade PRV till att lingvistisk användning i hela omsättningskretsen var tvungen att övervägas - inte bara användningen hos dem som köper denna typ av fordon utan också hos allmänheten. PRB krävde vidare, enligt avslag av HD 1947 en väldigt övertygande bevisning av att ordet jeep nu fått tillräckligt med särskiljningsförmåga för att registreras, och menade slutligen att en helhetsbedömning var nödvändig.²⁰⁵

PBR menade att ordet inte hade regenererat sedan avslaget passerats HD 1947. Denna dom var den viktigaste faktorn i avslaget. Andra omständigheter var av sekundär betydelse. PBR menade att varumärket inte kunde registreras *än*, men att varumärket om företaget rekonstruerade det inom de närmaste åren kunde komma att se sitt varumärke som regenererat. Detta fall illustrerar den typ av bevis och den bevisbörda som förväntas då varumärket har bedömts av domstolar vid tidigare tillfälle. Stora krav på bevisning krävs.²⁰⁶

²⁰⁰ Holmquist, 1971, s 100.

²⁰¹ Holmquist, 1971, s. 234.

²⁰² Holmquist, 1971, 241 ff.

²⁰³ Melin & Urde, 1990, s 80 ff.

²⁰⁴ Holmquist, 1971, s 241 ff.

²⁰⁵ Holmquist, 1971, s 241 ff.

²⁰⁶ Holmquist, 1971, s 241 ff.

Idag har **Jeep**, efter att länge varit den allmänna beteckningen på små, terränggående, fyrhjulsdrivna fordon,²⁰⁷ vunnit tillbaka sitt varumärke. I och med att SUV, sport utility vehicles, sommaren 2006 togs in i SAOL, fick **Jeep** äntligen sin registrering av varumärket godkänd.²⁰⁸

3.9.2 Rollerblade

Rollerblade är ett varumärke för en typ av rullskridskor. Varumärket registrerades i mars 1985. Företaget, Rollerblade Inc., har vidare registrerat flera variationer på detta begrepp och lanserat den generiska beteckningen in-line skates. Under 2000 uppstod en konflikt gällande domänen rollerblading.com. Svaranden, CBNO and Ray Redican Jr., hade registrerat domänen och hade på denna en adress en webbsida som relaterade till sporten in-line skating. Innehållet på sidan kunde inte härröras från målsäganden, Rollerblade Inc.. Målsäganden menade att svarande, eftersom domännamnet var nästintill identiskt med målsägandens varumärke, inte hade någon rättighet att registrera domänen och att domänen endast registrerats med intentionen att locka Internetanvändare till svarandens sida för kommersiell vinst. Svaranden menade dock att termen rollerblading användes av allmänheten som generiskt begrepp för sporten in-line skating och visade bevis på detta. WIPO dömde dock ändå till fördel för svaranden, som fick fortsätta använda domänen rollerblading.com.²⁰⁹

I Sverige användes tidigare ofta varumärket **Rollerblade** i generisk bemärkelse. Detta framgår exempelvis av annonser från återförsäljare, samt i konsumentannonser i samband med ett andra varumärken. I media har varumärket också använts generiskt, exempelvis i Helsingborgs Dagblad och Svenska Dagbladet. Det finns även skyltar som markerar ”rollerbladesåkning förbjuden”, vilka avbildar symbolen för denna typ av rullskridsko överkorsad med ett diagonalt streck.²¹⁰ Varumärket **Rollerblade** har således länge legat i riskzonen för degeneration, om inte i muntligt tal rent av degenererat. Företaget verkar dock vara på väg att vinna tillbaka sitt varumärke i takt med att begreppet inlines etablerar sig. Företaget är också duktigt på att informera om hur varumärket skall användas. På företagets hemsida finns till exempel regler om att varumärket inte får böjas i pluralform, användas som verb eller som slanguttryck.²¹¹ Idag används varumärket allt mer sällan generiskt.

²⁰⁷ Fredlund, 2006, s 78.

²⁰⁸ <http://di.se/Nyheter/>

²⁰⁹ <http://www.wipo.int/>

²¹⁰ Urde, 1997, s 322.

²¹¹ Fredlund, 2006, s 78.

4. DEGENERATIONSSKYDD

4.1 Namnvalet

Med kunskap om degenerationens orsaker och verkningar är möjligheterna att skydda sitt varumärke utmärkta. Varumärkesdegeneration är ju, som tidigare konstaterats, i grunden ett lingvistiskt problem. Melin och Urde menar därför att en av de huvudsakliga faktorerna som orsakar degenerationsproblemet är valet av varumärkets namn.²¹²

Som tidigare nämnt måste ett varumärke för att kunna registreras ha särskiljningsförmåga. Särskiljningsförmågan syftar till att individualisera en vara tillsammans med dess ursprung. Upphör denna förbindelse har varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga, vilket samtidigt är definitionen på varumärkesdegeneration.²¹³ Varumärken delas ofta in i fyra huvudgrupper baserade på särskiljningsförmåga i förhållande till produkten: deskriptiva, suggestiva, associationsfria och fantasinamn.²¹⁴ Ju högre upp ett varumärke befinner sig i denna hierarki desto större är särskiljningsförmågan. Ur degenerationssynpunkt är det därför optimalt att befinna sig så högt upp i hierarkin som möjligt. Ett varumärke bör således tilldelas ett fantasinamn, alternativt ett associationsfritt namn.²¹⁵

Detta är naturligtvis inte en helt bekymmersfritt för en marknadsförare. Ett fantasinamn är mycket mer kostnadskrävande vid introduktionen av ett varumärke än ett suggestivt namn. Ett fantasinamn förutsätter mycket tidskrävande marknadsföring för att etablera sig i konsumenternas medvetande medan ett suggestivt namn har stor draghjälp av det användningsområde namnet antyder. Inarbetningskostnaden är således en kritisk aspekt för marknadsföraren att ta hänsyn till. Även marknadssituationen är av stor betydelse vid namnvalet. Konkurrensen är betydande då ett företag som väljer att lansera en produkt med ett suggestivt varumärke får ett tidsmässigt försprång i förhållande till ett företag som väljer att lansera samma produkt med ett fantasinamn, eftersom dessa är mer tidskrävande. Produktens art är också relevant. För produkter med kort livstid kan ett suggestivt, på gränsen till deskriptivt namn fylla en funktion som maximal draghjälp. På motsvarande sätt är för långsiktiga etableringar fantasinamn att föredra då det, om väl inarbetat, kan komma att utgöra ett starkt konkurrensmedel. Vidare sätter valet av märkesstrategi gränser för möjligheterna att förebygga degeneration. Att använda ett modernmärke tillsammans med den generiska beteckningen (**Felix** ketchup) minskar degenerationsrisken, eftersom modernmärket aldrig kan komma att ersätta den generiska beteckningen. Ett modernmärke med dottermärke ger också ett bra degenerationsskydd om den generiska beteckningen finns med. Individuella namn har den fördelen att var enskild produkts degenerationsrisk bedöms separat och namnvalet kan bestämmas därefter.²¹⁶

Riskerna för varumärkesdegeneration verkar vidare variera inom olika branscher. I de kemisk-tekniska och farmaceutiska näringsgrenarna, samt varumärken för livsmedel, textilier och byggnadsmaterial är särskilt utsatta. Detta kan bero på att varumärken vars namn lätt kan

²¹² Melin & Urde, 1990, s 99.

²¹³ Se kapitel 2.5.

²¹⁴ Se kapitel 2.4.

²¹⁵ Melin & Urde, 1990, s 89.

²¹⁶ Melin & Urde, 1990, s 108 ff.

komma att uppfattas som en teknisk term ofta verkar riskerar att degenerera. **Autogiro** är ett exempel på detta. Även varumärken i verbform, som **Sanforiserad**, är direkt olämpliga.²¹⁷

Värt att notera är dock att flera av de degenerationsfall vi undersökt i tidigare kapitel, **Singer**, **Dynamit**, **Aspirin** och **Jeep**, samt några av de varumärken som idag bedöms ligga i riskzonen för degeneration, som **Google**, **iPod** och **Xerox**, initialt verkar ha varit av fantasinamnskaraktär. **Thermos**, **Windsurfer**, **Rollerblade** och **Bostongurka** är dock påtagligt suggestiva varumärken.

4.2 Användningen

För att undvika degeneration måste varumärken vidare användas som varumärken. Enligt Melin och Urde är användningen, marknadsföringen av varumärket, varumärkesdegenerationens andra avgörande faktor.²¹⁸ Det formella varumärkesskyddet, det vill säga skyddet av varumärket som en juridisk rättighet, kan, i enlighet med United States Trademark Association, sammanfattas i fem användarregler: ®-symbolen (1), generisk beteckning (2), typografi (3), grammatik (4), samt förändringar och förkortningar (5).²¹⁹

4.2.1 Registrering och ®-symbol

Är varumärket inte ett deskriptivt namn bör det registreras. Detta kan göras nationellt, för hela EU eller internationellt i de land där den aktuella produkten skall marknadsföras. Ett registrerat varumärke kan, som tidigare nämnt, markeras med symbolen ®. ®-symbolen har erkänts i SOU 1958:10 och symboliserar att varumärket är registrerat. ®-symbolen är ingen garant och skyddar således inte ett varumärke mot intrång eller andra hot, men kan ändå vara fördelaktig att använda för att markera varumärkets status. Avser varumärkesinnehavaren att registrera varumärket kan varumärket markeras med TM.²²⁰

4.2.2 Generisk beteckning

Den allra vanligaste degenerationsorsaken har att göra med den generiska beteckningen. Om en generisk beteckning saknas, vilket kan vara fallet för nya produkter på marknaden, eller om den generiska beteckningen är svåruttalad eller på annat sätt inte fungerar optimalt, löper varumärket särskilt stor risk att degenerera.²²¹ Avsaknaden av en generisk beteckning var en avgörande orsak bakom degenerationen av både **Singer** och **Windsurfer**. För **Aspirin**, **Thermos**, **Jeep** och **Bostongurka** har degenerationen eller degenerationstendenserna istället förorsakats bland annat av att den generiska beteckningen inte varit tillräckligt tilltalande. Den kan ha varit svåruttalad (acetylsalicylsyra för **Aspirin**), för lång (litet terränggående fordon för **Jeep** och hackad gurka för **Bostongurka**) eller bara varit mindre attraktiv hos allmänheten än varumärket (vakuumflaska för **Thermos**) och därför förkastats till förmån för varumärket.

²¹⁷ Ugglå, 1955, s 29.

²¹⁸ Melin & Urde, 1990, s 99.

²¹⁹ Urde. 1997, s 344.

²²⁰ Se kapitel 3.2.1.

²²¹ Se kapitel 3.4.

Namngivning och användning av en funktionell generisk term är, av ovan nämnda anledning, därför en av de allra viktigaste anti-degenerationsmetoderna och den enda metod av sitt slag som är föreslagen i lagtext (sec. 15 av Trade Mark Act, från 1938). En passande generisk beteckning behövs dels i intresse av varumärkesinnehavaren för att lätta trycket från varumärket, dels i allmänhetens och handelns intresse för att hålla nödvändig terminologi tillgänglig för fri användning enligt frihållningsprincipen. Finns ingen generisk beteckning för produkten som skall lanseras måste varumärkesinnehavaren skapa en sådan – utöver namngivningen av varumärket. En dubbel namngivning kan således vara nödvändig. Det är avhängigt att den generiska termen 1) möter behoven för att definiera produkten, 2) är enkel att använda lingvistiskt och 3) är lingvistisk mer attraktiv som generisk beteckning än varumärket självt. Om något av dessa kriterier inte är uppfyllt finns det risk för degeneration.²²²

Den generiska beteckningen bör vidare användas tillsammans med varumärket. Melin och Urde menar att ett varumärkes korrekta användning kan prövas genom att exempelvis i annonstexter prova att läsa igenom meningar utan att använda varumärkesnamnet. Bli satsen ofullständig har varumärket förmodligen använts generiskt och texten måste kontrolleras.²²³

4.2.3 Typografi

Varumärket måste användas typografiskt korrekt. Att ett varumärke är ett varumärke måste framgå. Att markera varumärket med ® eller ™, om det är eller på sikt skall registreras är inget krav men, som ovan nämnt, fördelaktigt. Varumärket bör, eftersom det är ett egennamn, vidare alltid skrivas med versal begynnelsebokstav.²²⁴ För att markera varumärket ytterligare kan hela varumärkesnamnet skrivas med versaler, inom citattecken, kursiveras, understrykas eller skrivas med ett särskilt typsnitt.²²⁵ Varumärket kan även ges en särskild typografisk utformning, som exempelvis **Toys R Us**, som skrivs med ett bakvänt R.

4.2.4 Grammatik

Att varumärket används grammatiskt korrekt är också viktigt. Om ett varumärke används som ett appellativ kan det lätt uppfattas som en generisk term. Detta innebär att ett varumärke aldrig bör böjas, det vill säga användas i plural, användas som verb, i genitivform eller hopskrivet med andra ord.

Windsurfer och **Rollerblade** är tydliga exempel på varumärken som använts i andra former än rekommenderat. Båda dessa varumärken användes såväl för att beteckna produkten (windsurfer, rollerblades), utövarna (windsurfers, rollerbladers) och sporten (windsurfing, rollerblading), som i verbform (windsurfing, rollerblading). Degenerationsrisken för **Google** grundas särskilt i att varumärket används som verbform, att googla.

²²² Holmquist, 1971, s 366 ff.

²²³ Melin & Urde, 1990, s 114.

²²⁴ Se kapitel 3.2.1.

²²⁵ Melin & Urde, 1990, s 114.

4.2.5 Förändringar och förkortningar

Ett varumärke bör slutligen användas i den form det registrerats i – inte förkortas eller förändras. Använder konsumenterna varumärket i en förändrad eller förkortad form bör även denna registreras. **Coca-Cola** har exempelvis även registrerat förkortningen **Coke**.

4.3 Marknadsledande varumärken och monopol

Flera av de degenererade varumärken vi undersökt, exempelvis **Dynamit**, **Singer** och **Aspirin**, har initialt skyddats av ett patent, det vill säga haft monopol på marknaden. Varumärken för patentskyddade varor ligger ofta i riskzonen för degeneration, eftersom nya produkter inte sällan saknar en genrisk beteckning.²²⁶ Detta behöver dock inte alltid vara fallet. Varumärken för patentskyddade varor kan löpa större risk att degenerera än andra varor bara genom att de har monopol på marknaden och därmed är i avsaknad av konkurrens. I en monopolsituation betecknar varumärket alltid hela produktkategorin, eftersom varumärkets produkter i det läget är de enda som erbjuds på marknaden. När varumärket inte behöver särskilja näringsidkarens varor från andra bör det lättare kunna komma att användas generiskt.

Singerdoktrinen innebär att rätten till ett varumärke som används för en patentskyddad produkt kan upphöra vid patenttidens utgång.²²⁷ Det är dock svårt att se varför utgången av en patenträtt skall tillåtas påverka varumärkesrätten. Ett motsatt scenario har aldrig övervägts. Patenträtter skyddar funktion och tekniska karaktäristiska av en produkt. Varumärkesrätten har som bekant ett helt annat syfte. Varumärkesrätten, om den existerar efter patenträtten löpt ut, förlänger inte patenträtten. Den skyddar inte den ursprungliga idén. Varumärkesrätten skyddar över huvud taget inte något som har att göra med produkten. Det ger bara exklusiv rätt till namnet. Singerdoktrinen är ändå viktig för varumärkesrätten då den indikerar att monopol kan vara farliga för varumärken. Det verkar emellertid som att denna risk, om andra faktorer som karaktäriserar en typisk singersituation kan neutraliseras, i sig själv inte är tillräcklig för att orsaka degeneration.²²⁸

Intressant är även att vissa varumärken verkar ligga i riskzonen för degeneration bara genom att de är marknadsledande. **Google** och **iPod** är exempel på detta. Dessa varumärken var inte först på marknaden. De har heller aldrig varit i avsaknad av en funktionell generisk beteckning (sökmotor respektive mp3-spelare). Ändå verkar de vara två av de varumärken som idag löper störst risk att degenerera.

4.4 Varumärksbevakning och kontroll

En registrering är, som tidigare nämnt, ingen garant mot varumärkesintrång eller andra varumärkeshot. Varumärkesinnehavaren måste kontinuerligt övervaka användningen av sitt varumärke så att det inte används på ett felaktigt sätt. Varumärket måste alltid användas korrekt inom företaget, både skriftligt och muntligt. Samtidigt måste omsättningskretsen alltid

²²⁶ Se kapitel 3.6.

²²⁷ Se kapitel 3.7.2

²²⁸ Holmquist, 1971, s 294 ff.

vara medveten om varumärkets status.²²⁹ Varumärkesbevakning med löpande rapportering kan beställas som tjänst hos flera varumärkesbyråer.²³⁰

Det är framför allt viktigt att aktivt hävda sin rätt då varumärket utsätts för varumärkesintrång. Passivitet kan tolkas som att intrånget accepteras, vilket kan leda fler intrång från flera konkurrenter. Detta kan enligt förarbetena till VmL vara ett starkt indicium på att varumärket blivit en allmän beteckning.²³¹ Även ordböcker och liknande bör bevakas. Ordböcker är en viktig källa för språket. Tar en ordbok upp ett varumärke som substantiv legitimeras ett felaktigt användande samtidigt som det ger ett bevis på degeneration i en eventuell rättegång. Varumärkesinnehavaren bör därför alltid begära rättning om varumärket införs i en sådan skrift. Enligt VmL 11 § är författare, utgivare och förläggare skyldiga att införa rättelse om ett varumärke inte blivit behandlat som sådant. Har en utgivare tagit in ett varumärke utan att markera dess status bör vederbörande i någon form offentliggöra ett beriktigande.²³² Till medier i allmänhet är det lämpligt att via varumärkesmanualer informera om hur varumärket bör användas. Även leverantörer, partners och kunder bör ta del av dessa.²³³ Vid felaktig användning kan varningsbrev tilldelas, vari vikten om varumärkets korrekta användning förtydligas. Konsumenters felaktiga muntliga användning av varumärket är givetvis svårast att kontrollera. **Xerox**'s kampanjer ”You can't **Xerox** a **Xerox** on a **Xerox**” är dock ett försök till att medvetengöra allmänheten.²³⁴

4.5 Degenerationsförebyggande strategier

Det formella varumärkesskyddet fokuserar i huvudsak på varumärkets form och hur det används med hänsyn till den immateriella lagstiftningen. För ett aktivt försvar måste immaterialrättens möjligheter integreras med företagets resurser och kompetenser på ett sådant sätt att varumärkesskyddet uppfattas som en naturlig del av verksamheten. Detta benämner Urde integrerat varumärkesskydd. Det integrerade varumärkesskyddet fokuserar på varumärkets innebörd. Det begränsas inte till enskilda aktiviteter utan är en pågående process som genomsyrar hela företaget. Syftet är att skapa förutsättningar för märkesutveckling samtidigt som den immateriella resursen försvaras mot degeneration och imitation.²³⁵

Förutom att använda varumärket tillsammans med den generiska beteckningen och att använda varumärket formellt korrekt, menar Urde att lansering av nya produkter under samma varumärke kan komma att förändra varumärkets innebörd. Associationerna till den ursprungliga produkten nyanseras och påverkar därmed degenerationens förutsättningar. Vidare kan lansering av nya varumärken inom samma kategori sprida degenerationsrisken. Skulle någon av produkterna degenerera kan företaget alltid konkurrera med sina andra varumärken. Den mest effektiva strategin för att undvika varumärkesdegeneration, enligt Urde, är dock att ge varumärket en unik identitet. När varumärket utvecklas till en symbol genom att ges mening och värde elimineras risken att varumärket generaliseras som produktbeteckning.²³⁶ Ett exempel på ett varumärke med symboliskt värde är **Apple**.

²²⁹ Melin och Urde, 1990, s 114.

²³⁰ Lundquist, 2005, s 53.

²³¹ SOU 1958:10 s 170.

²³² SOU 1958:10 s 168.

²³³ Melin & Urde, 1990, s. 118.

²³⁴ Urde, 1997, s 347.

²³⁵ Urde, 1997, s 349 ff.

²³⁶ Urde, 1997, s 352.

4.6 Åtgärdsprogram

Om degenerationstendenser kan konstateras måste varumärkesdegenerationen behandlas akut. Urde och Melin har utformat ett åtgärdsprogram i 6 steg:

1. *Företagsledningen blir medveten om degenerationsrisken.*
Degenerationssymptomen identifieras.
2. *Situationsanalys*
Företagen bör göra både en extern och en intern analys av situationen. Den externa syftar till hur konsumenter och media behandlar varumärket, medan den interna berör behandlingen inom företaget, till exempel den interna kommunikationen, annonser och säljbrev.
3. *Totalläget bedöms*
Visar analysen tecken på att degenerationstendenser måste en åtgärdsstrategi utformas.
4. *Åtgärdsstrategi*
Då många anser att ett varumärke som representerar en hel produktkategori är ett tecken på framgång är det till att börja med viktigt att degenerationens tendenser och konsekvenser nogt förklaras. Samtliga medarbetare måste förstå allvaret med problemet. Målsättningen bör vara att få hela verksamheten att se varumärket som en strategisk resurs, vilken måste vårdas och skyddas.
5. *Varumärkesmanual och varumärkespolicy*
Företagsledningen bör skriva en intern varumärkespolicy, vilken behandlar namnavskriterier, åtgärder för varumärkesintrång och andra riktlinjer. Vidare bör en varumärkesmanual innehållande regler för hur företagets varumärken skall användas utformas. Denna skall fungera som informationsmaterial och rikta sig mot såväl den egna organisationen som utomstående.
6. *Genomförande*
Genomförandekampanjen kan börja internt med medarbetarna som målgrupp. Den externa kampanjen riktar sig mot allt ifrån ordboks förläggare, till allmänna medier, leverantörer och kunder.²³⁷

Ju längre gången degenerationen är desto svårare är det att åtgärda problemet. Vidare ökar kostnaderna för åtgärderna ju längre behandlingen dröjer. Att hejda en degenerationsprocess i tid eller, mer fördelaktigt, undvika degeneration över huvudtaget genom att vårda och skydda sina varumärken, är därför mycket viktigt.²³⁸

4.6.1 Exemplet Tetra Pak

Tetra Pak tillverkar i huvudsak förpackningar för livsmedel och är ett av Sveriges mest framgångsrika företag. Tetra Pak är också ett av de företag som varit utsatt för, men övervunnit, varumärkesdegeneration. Degenerationsfenomenet upptäcktes som ett resultat av de nya konkurrensförhållanden som utvecklades på marknaden. Tetra Pak, vars marknadsledarskap i huvudsak baserades på tekniskt försprång och differentierade produkter, upptäckte vid en mäs sa i Japan vid mitten av 1980-talet att ett japanskt företag, Shikoku, in i detalj hade kopierat företagets unika **Tetra Brik** maskin. Trots patent var detta något som Tetra Pak inte kunde förhindra. Vidare visade det sig att ett amerikanskt företag, International

²³⁷ Melin & Urde, 1990, s 116 ff.

²³⁸ Melin & Urde, 1990, s 119.

Paper, både tillverkade och marknadsförde förpackningsmaterial anpassat för Tetra Paks system, vilket fick Tetra Pak att inse sitt goda renommé och sitt försprång i konkurrensen som hotat.²³⁹

Efter att Tetra Pak insett sin oförmåga att skydda sina produkter från plagiering etablerades en ny strategi, vilken fokuserade på varumärket. Tetra Pak upptäckte dock snart att även varumärket **Tetra Pak** var en hotad tillgång. Detta då det användes såväl utom som inom företaget på ett inkorrekt sätt. Både **Tetra Pak** och **Tetra Brik** användes för att beteckna förpackningstyper. Ett problem vid degenerationens upptäckt var en allmän uppfattning om att degenerationen egentligen var ett tecken på framgångsrik marknadsföring. Det faktum att **Tetra Brik** användes i det allmänna språkbruket, även av Tetra Paks konkurrenter, ansågs till en början vara enbart smickrande. Att varumärkesdegeneration innebär en förlust av en ensamrätt och därmed en viktig tillgång var inom företaget till en början förbryllande. Många erfarenheter fick omprövas, vilket resulterade i att Tetra Pak 1988 initierade projektet Trademark Protection Campaign för att säkerställa de juridiska rättigheterna till företags varumärken och lära sig använda dessa på rätt sätt.²⁴⁰

Den första åtgärden Tetra Pak vidtog var att se hur den interna kommunikationen såg ut. Företaget granskade PM, annonser och tekniska manualer. Fyra språkfel identifierades: Utelämnad generisk beteckning (1), felaktig grammatisk form (2), varumärket som utgångspunkt för nya sammansättningar (3), samt felstavning/felaktigt återgivet varumärke (4).

Utelämnad generisk beteckning:

Felaktig: ”Detta är en Tetra Brik”
Korrekt: ”Detta är en **Tetra Brik** kartong”

Felaktig grammatisk form:

Felaktig: ”Ge mig ett par Tetra Kings”
Korrekt: ”Ge mig ett par **Tetra King** förpackningar”

Varumärket som utgångspunkt för nya sammansättningar:

Felaktig: ”Brik-öppningen
Korrekt: ”Öppningen av **Brik** kartongen”

Felstavning och felaktigt återgivet varumärke:

Felaktig: ”Standard brik, briksen, Brick-förpackningar, Tetra Briks, en liter brik, Brique”
Korrekt: ”**Tetra Brik**”²⁴¹

I nästa steg av analysen granskades den externa kommunikationen. Tetra Pak ville skapa en global översikt för att på så sätt få kontroll över degenerationens spridning och karaktär. Det generiska bruket av Tetra Paks varumärken visade sig vara allmänt utbrett och av internationell karaktär. Det kunde vidare konstateras att **Tetra Pak** användes generiskt i ordböcker, vilket skulle vara försvårande bevis för att kunna fastställa en degeneration vid en framtida tvist.²⁴² Det fanns diskussioner inom Tetra Pak om att köpa upp hela upplagan av

²³⁹ Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.

²⁴⁰ Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.

²⁴¹ Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.

²⁴² Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.

ordböcker för att förhindra spridning, men företaget kunde efter förhandlingar med utgivaren enas om en framtida korrekt användning.²⁴³

Det punktformsprogram som arbetades fram inom Tetra Pak syftade till att skapa enhetlighet och stringent användning av varumärket. Detta program refereras från boken Märkesorientering och är skriven av Mats Urde.

- Enhetliga förkortningar infördes i stället för deskriptiva namn. Detta fick till följd att ett stort antal skyltar på tetra Paks maskinsystem runt om i världen i tysthet byttes ut.
- Alla förpackningar märktes med Tetra Paks logotyp, varumärke och ®-symbolen. Märkningen gav en stor genomslagskraft med tanke på att Tetra Paks maskiner årligen framställer 70 miljarder förpackningar.
- För annonser och trycksaker från Tetra Pak infördes praxis att i en fotnot, eller på annat sätt, nämna företagets varumärken på t.ex. följande sätt: **Tetra Pak**, **Tetra Brik**, **Tetra Standard**, **Tetra Rex** och **Tetra King** är varumärken som tillhör Tetra Pak gruppen.
- Ett genomgripande program för företagsdesign inleddes för att grafiskt profilera Tetra Pak och dess varumärken.
- En kortfattad manual utformades för korrekt varumärkesanvändning, såväl för internt som för externt bruk. Manualen bifogades under en period all korrespondens för att informera om och förklara Tetra Paks omsorg om sina varumärken.
- Varje marknadsbolag fick ett antal brevförslag i vikten av korrekt varumärkesanvändning poängterades. Dessa förslag var avsedda att utgöra stommen för korrespondensen med journalister, redaktörer, bokförläggare med flera som använt Tetra Paks varumärken felaktigt.²⁴⁴

Numera ser ledningen på Tetra Pak sina varumärken som tillgångar, vilka ständigt måste skyddas. Företagets positionering på marknaden gör att det alltid finns en degenerationsrisk, men genom att jobba aktivt för en märkesidentitet kan företaget förebygga en framtida degenereringsrisk.²⁴⁵

²⁴³ Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.

²⁴⁴ Urde, 1997, s 154 f.

²⁴⁵ Holger & Holmberg, 2002, s 227 ff.

5. ANALYS

Varumärkesdegeneration är ett i grunden språkligt problem som får både juridiska och ekonomiska konsekvenser. Lingvistiskt innebär varumärkesdegeneration att ett varumärke, ett egennamn, förvandlas till en generisk beteckning, ett appellativ. I och med detta får varumärket en ny referens och mening. Den refererar inte längre till en viss vara med ett viss kommersiellt ursprung, utan till alla varor av detta slag. Och den mening som omsättningskretsen skapat grundas inte längre i egenskaper om varumärket utan i egenskaper hos varuslaget. När varumärket inte längre kan skilja en vara från en viss näringsidkare från andra näringsidkares varor av samma slag har varumärket förlorat sin särskiljningsförmåga. Detta innebär att varumärket inte längre kan skyddas enligt lag. Ett degenererat varumärke får därför hävas enligt 25 § 2 st. VmL, varpå ensamrätten till varumärket upphör att gälla. Detta är varumärkets juridiska konsekvens. Att förlora ett värdefullt varumärke kan för en varumärkesinnehavare få förödande finansiella följder. Detta är varumärkesdegenerationens ekonomiska konsekvens. Att skydda sitt varumärke från att degenerera är för en näringsidkare således centralt.

Möjligheterna att skydda ett varumärke från att degenerera är mycket goda. Problemet är att ett varumärkes användning som generisk beteckning, av en varumärkesinnehavare, sällan uppfattas som någonting negativt. Varumärkesdegeneration är i marknadsföringskretsar ett förhållandevis okänt begrepp. För att skydda sitt varumärke från degeneration krävs dock kunskap om fenomenet i sig och vad som i egentlig mening förorsakar det. Varumärkesdegeneration definieras emellertid inte i gällande varumärkeslag och litteraturen på området, såväl vad gäller juridisk som ekonomisk teori, är relativt begränsad. Och varumärkesdegeneration är, som framgått ovan, ett komplicerat problem. Fenomenet verkar inte förorsakas av någon isolerad grundläggande faktor, utan det är snarare många faktorer som i samspel påverkar förloppet. Av de viktigaste bör framför allt nämnas behovet av en funktionell generisk beteckning. Saknas en sådan kan varumärkesnamnet komma att användas för att beteckna varan, varpå varumärket löper stor risk att degenerera. Detta är ofta fallet för nya produkter, särskilt om de skyddas av ett patent och därmed upprätthåller ett tidsbegränsat monopol på marknaden. I dessa fall är det nödvändigt att varumärkesinnehavaren lanserar även en generisk term. Och denna måste vara mer attraktiv än varumärket.

Således är namnvalet av både varan och varumärket av stor betydelse. Ett varumärke bör, enligt både förarbetena till VmL och doktrin, vara av fantasinamnskaraktär, alternativt associationsfritt. Dessa kategorier har högre särskiljningsförmåga än suggestiva och deskriptiva och åtnjuter således ett bättre varumärkesskydd. Detta beror på att ett fantasinamn är *arbiträrt*, det vill säga det har ingen ursprunglig referens eller mening såsom ett deskriptivt eller suggestivt namn har. Ett arbiträrt namn måste inarbetas för att förvärva referens och mening, vilket, eftersom det inte belastas av andra referenser eller meningar, ger det högre särskiljningsförmåga än varumärken med ursprungliga sådana. Värt att notera är dock att detta varken för tidigare eller senare fall av varumärkesdegeneration, samt varumärken i riskzonen för varumärkesdegeneration, verkar kunna styrkas. Av de varumärken vi undersökt har lika många varumärken som varit av suggestiv karaktär initialt varit rena fantasinamn.

Varumärken måste vidare användas som varumärken. Detta gäller såväl typografiskt som grammatiskt. Det måste *framgå* att ett varumärke är ett varumärke. Användningen av varumärkesinnehavaren själv, samt hans återförsäljare och partners, är förhållandevis lätt att kontrollera, medan användning av konkurrenter, konsumenter och framför allt av tredje man, i

huvudsak allmänheten, press och övrig media, är desto mer komplicerad. Det är därför viktigt att bevaka hur varumärket används externt, att alltid skicka ut varningsbrev vid felaktig varumärkesanvändning, samt alltid stämma vid varumärkesintrång. Detta verkar särskilt förekommande när varumärket i fråga har en stark position på marknaden, det vill säga är mer eller mindre marknadsledande, vilket är rationellt då marknadsledande företag, liksom varumärken med monopol, verkar vara en kategori som ofta ligger i riskzonen för degeneration. Det verkar, anser vi, vidare inte som att det sätt på vilket urvattning skiljer sig från degeneration, det vill säga om skillnaden mellan urvattning och degeneration är en skillnad i grad eller i art, är helt utrett. Att urvattning skall leda till degeneration är förvisso tveksamt, men så länge frågan är utom allt tvivel anser vi att en näringsidkare, för att vara på den säkra sidan, bör vara uppmärksam på allt ifrån renommésnyltning, misskreditering och jämförande reklam.

Att ett varumärke kommer att individualisera en hel kategori varor är givetvis även till nackdel för varumärkesinnehavarens konkurrenter. När ett varumärke används som en generisk beteckning får varumärkesinnehavaren i princip ett verbalt monopol på marknaden - ett kvasimonopol. Detta betraktas som en otillbörlig konkurrensfördel och är vad som ligger till grund för frihållningsprincipen. För att varumärkesinnehavarens konkurrenter inte skall missgynnas på marknaden, vilket ju kan leda till ekonomiska belastningar, är det viktigt att ett varumärke som degenererat verkligen *kan* hävas. Varumärken som hävts på grund av varumärkesdegeneration i svensk rätt är inte många. Flera orsaker kan ligga till grund för detta. En orsak kan vara det processuella förfarandet. Enligt förarbetena till VmL är endast allmän domstol behörig att häva en varumärkesregistrering på grund av degeneration. PRV kan inte ta ett sådant beslut, eller ens neka en näringsidkare att förnya sin varumärkesregistrering. Näringsidkare, som vill pröva statusen av en annan näringsidkares varumärke, måste således stämma denna inför domstol, vilket, särskilt för små och medelstora företag, kan tyckas både formellt och krångligt. Små och medelstora företag torde ha relativt begränsad vetskap om vad som krävs för att väcka talan i allmän domstol. Ett sådant förfarande kan för dessa företag också komma att bli mycket ekonomisk betungande. Eftersom degeneration, som ovan konstaterat, oftast hotar marknadsledande varumärken, kan det faktum att det finns så få fall av varumärkesdegeneration tyda på att de konkurrerande näringsidkarna, då de sannolikt har betydligt mindre resurser än de marknadsledande, sällan vågar riskera att förlora en sådan process.

En möjlighet som skulle kunna utnyttjas för att komma till rätta med denna problematik är, som varumärkeskommittén föreslår, att en berörd näringsidkare kan vända sig direkt till PRV. För att detta system ska vara tryggt för varumärkesinnehavaren bör dock, vilket varumärkeskommittén också nämner, stora krav ställas på rättssäkerheten. Vad gäller den ekonomiska aspekten är en möjlighet vidare att flera mindre näringsidkare går ihop och tillsammans stämmer den marknadsledande näringsidkaren för varumärkesdegeneration, en så kallad grupp-talan. Detta är idag möjligt enligt 26 § VmL, men verkar hittills inte vara något som förekommit för degenerationsfall i Sverige. Vi anser dock att detta skulle vara till fördel för en mindre, så kallad småföretagare. Dels eftersom en sådan sannolikt har ekonomiska begränsningar, men också då en mindre företagare kan vara ovillig att ensam föra talan för någonting som i slutändan gynnar samtliga hans konkurrenter.

En ytterligare orsak till att de verkliga fallen av varumärkesdegeneration är så få i Sverige kan också vara den, som Uggle uttrycker det, ”alldeles överväldigande bevisning” som krävs för

hävning.²⁴⁶ Förvandlingen från ett varumärke till en allmän varubenämning måste, enligt förarbetena till VmL, vara *fullbordad*. Vad som är att betrakta som fullbordad anges inte, vare sig här eller i praxis. Begreppet borde dock rent semantiskt antas innebära att nära hundra procent av den relevanta omsättningskretsen uppfattar varumärket som generiskt. Detta är givetvis oerhört svårt att bevisa. Intressant är dessutom att Holmquist, vars avhandling måste anses som det främsta verket på området, hävdar att någon fullständig degeneration i egentlig mening inte finns. Enligt Holmquist finns det bara olika grader av särskiljningsförmåga.

Vidare tillkommer frågan om vad som bör betraktas som den relevanta omsättningskretsen vid bedömning av huruvida ett varumärke degenererat. Enligt förarbetena till VmL skall uppfattningen om ett varumärkes status i tidigare led i distributionskedjan, det vill säga grosshandeln, varuhusens och detaljhandels inköpsavdelningar etc., väga tyngre än den av senare led - butikspersonal i detaljaffärer och konsumenterna. I **Bostongurka**-fallet bekräftade domstolen förarbetets ståndpunkt.²⁴⁷ Det är dock svårt att inte ifrågasätta denna dom. Den officiella utredning som ligger till grund för nuvarande varumärkeslag gjordes 1958 och dagens konsumtionsmönster måste konstateras ha förändrats avsevärt sedan dess. Globaliseringen har inneburit att den geografiska hemmamarknaden expanderat, vilket gett konsumenterna betydligt större valmöjligheter vad gäller produkter på de allra flesta marknader. Internethandeln har vidare bidragit till att konsumenterna i större utsträckning kan ta del av ett internationellt utbud av varor, det vill säga handla från i flera olika länder – både från näringsidkare och andra konsumenterna. Allt större del av handeln sker idag således utan mellanhänder, distributionsleden har förändrats varpå nya distributionsformer har växt fram, och vi anser därför att uppdelningen i bransch- respektive konsumentled känns en aning förlegad. Konsumenterna i dagens samhälle har onekligen en betydligt större makt i handeln än de hade 1958. Deras uppfattning borde därför väga lika tungt, om inte *tyngre*, än den av tidigare led. Det verkar, tycker vi, dessutom underligt att uppfattningen i tidigare led skall komma att vara av högre rang, då människor som arbetar med varumärket rimligen bör ha vetskap om dess status. EG-domstolens förhandsbesked i ovan nämnda fall visade dock rättvist att den relevanta omsättningskretsen i handel där näringskedjan består av flera led skall bestämmas inbegripa *både* branschled och konsumentled.

Avslutningsvis anser vi, vad gäller bevisfrågan, att varumärkets användning hos tredje man, det vill säga allmänheten, media, ordböcker, lexikon etc., bör tillmätas en större betydelse. Enligt förarbetena till VmL skall denna typ av bevisning vara av mindre vikt än bedömningen om varumärkets status i näringskedjans olika led. I **Bostongurka**-fallet var denna bevisning över huvud taget inte beaktad. Detta är egendomligt då det faktum att ett varumärke används muntligt i det allmänna språket konstaterats vara ett av de första tecknen på degeneration och att upptagningen av ett varumärke som en genrisk beteckning eller som ett verb i ett lexikon eller annan typ av uppslagsverk i princip legitimerar en sådan användning. Bevisningen av det senare bör således tyda på att degenerationen är relativt långt framskriden. Även generisk användning av varumärket i media, press, radio, tv och framför allt på Internet, bör vara relevant i bedömningen. Denna användning speglar, anser vi, i allra högsta grad användningen i det allmänna språkbruket.

Det ökade reklam- och mediebruset har idag medfört, vilket vi nämnt inledningsvis, att varumärkens roll förändrats, i såväl ekonomisk som kulturell bemärkelse, och kommit att betyda allt mer för både näringsidkare och konsumenterna. Och vi anser att avgörande omständigheter skall återspegla faktiska förhållanden. För att varumärkesrätten skall komma

²⁴⁶ Ugglå, s. 31 ff.

²⁴⁷ Se kapitel 3.6.1.

att bli så tidsenlig och, framför allt, rättvis som möjligt för alla berörda på marknaden, anser vi att varumärkets moderna funktion, det vill säga det sätt på vilket ett varumärke används i dagens moderna samhälle, bör undersökas ytterligare.

KÄLLFÖRTECKNING

Offentligt tryck

Sverige

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag. Betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen)

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Slutbetänkande av Varumärkeskommittén.

Varumärkesförordningen, 1960: 648

Varumärkeslag, SFS 1960:644

Eu

Rådets första direktiv 89/104/EEG. Om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

Rådets förordning(EG) nr 40/94, Om gemenskapsmärken.

Litteratur

Ahrens, F., So Google Is Not Brand X, but What Is "Genericide"?, *Washington Post*, Washington , 5 augusti, 2006

Brand News, 09/2003, s. 16

Brand News 04/2004, s. 16-17

Brand News, 06/2005, s. 10-15

Brand News, 09/2005, s.18-19

Brand News, 05/2006, s. 18-20

Fredlund, C., *Varumärkesbygget*, Nota Bene, Lönashult, 2006

Foley, S., To google or not to google? It's a legal question, *The Independent*, New York, 13 augusti, 2006

Granmar, C., *Varumärkesskydd, en handbok i varumärken och domännamn*, Jure Förlag, Stockholm, 2003

Hatch, M. J. & Schultz, M., *Bringing the corporation into corporate branding*, European Journal of Marketing Vol. 37, Issue 7/8, pp. 1041-1064, 2001

Kiley, D., Best Global Brands, *BusinessWeek*, 7 augusti, 2006, s. 54-66

Holger, L. & Holmberg, I., *Identitet. Om varumärken, tecken och symboler*, Raster Förlag, 2002

Holmquist, L., *Varumärkens särskiljningsförmåga*, Nordstedts Juridik, Stockholm, 1999

Koktvedgaard, M. & Levin, M., *Lärobok i immaterialrätt*, Nordstedts juridik, Stockholm, 2004

Lundquist, J., *Varumärken. Att skapa, behålla och förädla ett varumärke ur ett juridiskt perspektiv*, June förlag, Stockholm, 2005

Melin, F., *Varumärkesstrategi: om konsten att utveckla starka varumärken*, Liber ekonomi, Malmö, 1999

Melin, F. & Urde, M., *Varumärket - en hotad tillgång*, Skogs Grafiska, Malmö, 1990

Nordell, P. J., *Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens*, MercurIUS, Stockholm, 2004

Uggla, C., Degeneration av Varumärken, *NIR*, 1955, s. 24-38

Urde, M., *Märkesorientering*, Lunds University Press, Lund, 1997

Wessman, R., *Varumärkeskonflikter. Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Stockholm, 2002.

Rättsfall och myndighetsbeslut

EG-domstolen, mål C-371/02

PBR 03-041

PBR 03-088

Regeringsrättens dom 3356-1999

Stockholms TR T 9610-99

Internetadresser

<http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2007%5c04%5c18%5c229590%26src%3ddi>

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_generic_and_genericized_trademarks

http://news.com.com/2100-1030_3-6106479.html

http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardTemplate____1625.aspx

<http://www.google.com/corporate/history.html>

<http://www.regeringen.se/sb/d/9118>

<http://www.sprakradet.se/2040>

<http://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2000/d2000-0427.html>