



**Väl kända varumärken
- ombudets utmaningar**

AIPPI-dagen
den 15 mars 2013

Katarina Strömholm
Strömholm Advokatbyrå AB

**Varumärkesrättsligt skydd -
utgångspunkt**

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ("Varumärkesdirektivet") – tionde beaktandesatsen:

"Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna och tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det används eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågasvarande varorna eller tjänsterna. Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedur-regler som inte berörs av detta direktiv."

Intrång förutsätter att någon av varumärkets funktioner skadas (slås fast av EU-domstolen i mål C-206/01 Arsenal, p. 50-51).

**Utökat skydd för vissa varumärken
(anseendeskydd) – hur ser regleringarna ut?**

Varumärkesdirektivet – Artikel 5: "Rättigheter som är knutna till ett varumärke":

1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

...forts

forts. Artikel 5.2 i Varumärkesdirektivet - Anseendeskyddet

SVENSK SPRÅKVERSION

"2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskilningsförmåga eller renommé."

ENGELSK SPRÅKVERSION

"2. Any Member State may also provide that the proprietor shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with, or similar to, the trade mark in relation to goods or services which are not similar to those for which the trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Member State and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark."

Det varumärkesrättsliga anseendeskyddet

Terminologi - Varumärkesdirektivet

känt	-	has a reputation
utan skälig anledning	-	without due cause
drar otillbörlig fördel av	-	takes unfair advantage of
är till förfång för	-	is detrimental to

(Örjan Grundén, NIR nr 2/1995, s.227-241 = olyckligt med språkliga skillnader, men sakligt samma betydelse)

Det är frivilligt för medlemsstaterna att införa regler som ger kända varumärken ett förstärkt skydd.

I Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ("Varumärkesförordningen") är regleringen av anseendeskyddet likalydande formulerat.

Den svenska regleringen av anseendeskyddet – historiskt...

6 §, 2 st., varumärkeslagen (1960:644) – tillämplig fram till 1 januari 1993:

"Dock må även eljest förväxlingsbarhet undantagsvis kunna åberopas:

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

eller

a) till förmån för kännetecken, som är inarbetat, där med hänsyn till den särskilda arten av de varor, om vilka är fråga, användningen av ett annat liknande kännetecken uppenbarligen skulle förringa det förras goodwill."

Bestämmelsen under a) ger uttryck för den s.k. Kodakdoktrinen och bestämmelsen under b) för den s.k. Rättgiftregeln.

Kodakdoktrinen ansågs av många innebära alltför rigida och höga krav på inarbetning (ca 80-90 % av omsättningskretsen) och kännedom (ca 20-25 % av allmänheten utanför denna).

...över tid...

6 §, 2 st., varumärkeslagen (1960:644) – tillämplig under perioden 1 januari 1993-1 juli 2011:

"Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende."

Bestämmelsen infördes som ett resultatet av att Sverige undertecknade av EES-avtalet och hade EU-direktivets bestämmelse i artikel 5.2 som förebild.

Lagändringen kommenterades av Wessman:

"Det står helt klart att ändringen av 6 § 2 st. Vml. kommer att innebära ett utökat skydd för väl ansedda varumärken. Förmodligen kommer det även att uppstå helt nya former för bedömningen av vilka varumärken som skall skyddas. Den strikta uppdelningen enligt kvantitativa normer som hittills gällt kommer förmodligen att överges för en mer nyanserad bedömning med ett större hänsynstagande till kvalitativa faktorer."

(NIR nr 2/1993, sid. 217)

...och idag...

10 § varumärkeslagen (2010:1877), 1 st.:

Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6-8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är

1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag
2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller
3. *identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende."*

Anseendeskydd – vilka rekvisit måste vara uppfyllda för att skyddet skall kunna åberopas?

- (1) Varumärke no 1 skall vara känt inom en betydande del av sin omsättningskrets (kännedomsrekvisitet)
- (2) Användningen av varumärke no 2 skall avse varor eller tjänster (rekvisitet om användning för varor/tjänster)
- (3) Varumärke no 2 skall vara identiskt med eller likna varumärke no 1 (identitets-/liktetsrekvisitet)

----- INTRÅNG – 3 VARIANTER -----

- (4) Användningen av varumärke no 2 skall
 - (a) dra otillbörlig fördel av varumärke no 1:s särskiljningsförmåga eller anseende (otillbörlighetsrekvisitet), eller
 - (b) utan skälig anledning skada varumärke no 1:s särskiljningsförmåga (förfångsrekvisit 1), eller
 - (c) utan skälig anledning skada varumärke no 1:s anseende (förfångsrekvisit 2)

Kännedomsrekvisitet: Hur pass känt skall ett varumärke vara för att åtnjuta anseendeskydd? Och var skall det vara känt?

Mål C-375/97: General Motors Corporation vs Yplon SA ("CHEVY-målet").

"... det första krav som uppställs är att det äldre varumärket i viss utsträckning är känt för allmänheten. Det är nämligen endast för det fall varumärket är tillräckligt känt som den allmänhet som stöter på det yngre varumärket, även vad gäller varor eller tjänster av annan art, i förekommande fall kan förknippa de två varumärkena med varandra, till förlång för det äldre varumärket.

Det äldre varumärket skall vara känt hos den allmänhet som berörs av varumärket, vilken, beroende på den vara eller tjänst som marknadsförs, antingen kan vara den breda allmänheten eller en viss del av allmänheten, exempelvis en viss yrkeskrets.

Det är varken enligt ordalydelsen i eller andemeningen med artikel 5.2 i direktivet tillåtet att kräva att varumärket skall vara känt för en viss procentandel av den allmänhet som definierats på detta sätt.

Det äldre varumärket skall anses tillräckligt känt när det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av varumärket."

forts.

Forts. Kännedomsrekvisitet

Forts. CHEVY-målet:

"Vid bedömningen av detta villkor skall den nationella domstolen beakta samtliga relevanta omständigheter i målet, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra märket.

Vad gäller det geografiska området är villkoret uppfyllt om varumärket är känt "i den medlemsstaten" enligt artikel 5.2 i direktivet. Det kan inte krävas att varumärket är känt i "hela" medlemsstaten, eftersom det inte anges i gemenskapsbestämmelsen. *Det är tillräckligt att varumärket är känt i en väsentlig del av medlemsstaten."*

(p.23-28)

Forts. Kännedomsrekvisitet

Jämförelse...

I mål C-301/07 (PAGO vs Tirol) har EU-domstolen klargjort att ett gemenskapsvarumärke åtnjuter anseendeskydd om det är känt i en "väsentlig del" av gemenskapen.

Vad som utgör en "väsentlig del" är inte beroende av nationella gränser utan fastställs beaktande av alla relevanta omständigheter, särskilt

- (i) vilken allmänhet som berörs av de varor och tjänster som varumärket avser och vilken andel av denna allmänhet som känner till varumärket,
- (ii) betydelsen av det område inom vilket varumärket är känt, avgränsat genom sådana faktorer som dess geografiska utsträckning, befolkning och ekonomiska betydelse.

Rekvisitet om användning för varor/tjänster

Trots ordalydelsen i artikel 5.2 i Varumärkesdirektivet:

"använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än den för vilka varumärket är registrerat"

gäller skyddet för väl ansedda varumärken såväl inom som utom varuslagsområdet för det väl ansedda varumärket (slås fast av EU-domstolen i mål C-292-00 (Davidoff)).

EU-domstolen har även slagit fast att länder som valt att införa anseendeskydd är skyldiga att låta skyddet gälla även inom varu-/tjänsteslagsområdet (mål C-408/01, Adidas, p. 20).

Skyddet skall inte vara sämre när någon använder tecken för varor eller tjänster som är likartade (Davidoff, p. 24-25).

Den svenska bestämmelsen om anseendeskydd har i detta avseende formulerats med beaktande av EU-domstolens praxis.

Identitets-/Likhetsrekvisitet

Det skydd som ges i artikel 5.2 i Varumärkesdirektivet är inte villkorat av att förväxlingsrisk föreligger mellan varumärke no 1 och varumärke no 2 utan

"Det räcker att graden av likhet mellan det kända varumärket och tecknet får till följd att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan tecknet och varumärket."

(EU-domstolens dom i mål C-408/01, Adidas Salomon et al).

För att fastställa huruvida det föreligger ett sådant samband som avses i artikel 5.2 skall en **helhetsbedömning** göras, på samma sätt som vid bedömning av förväxlingsrisk (se EU-domstolens dom i mål C-408/01, Adidas Salomon p. 30).

Faktorer att beakta är: (i) graden av likhet mellan märkena, (ii) arten av varor för vilka märkena är registrerade/ansvärs, (iii) i hur hög grad varumärke no 1 är känt, (iv) graden av särskiljningsförmåga hos varumärke no 1, (v) risken för förväxling mellan märkena (se EU-domstolens dom i mål C-252/07 Intel, p. 42).

Om omsättningskretsen **inte** får uppfattningen att det finns ett samband mellan varumärkena kan inte användningen av varumärke no 2 dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för varumärke no 1: särskiljningsförmåga eller renommé – sambandet är dock inte tillräckligt för att inträng enligt artikel 5.2 skall föreligga (se EU-domstolens dom i mål C-252/07 Intel, p. 31-32).

Otillbörlighetsrekvisitet - snyltandet

Dra otillbörlig fördel av...varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé" – snyltning – free-riding

Rekvisitet är bland annat uppfyllt i fall då det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt för att, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkeshavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket.

(se EU-domstolens dom i mål C-487/07 L'Oréal, p. 49 – jmf MD:s beskrivning av renommésnyltning)

Vilken omsättningskrets skall beaktas vid bedömning av otillbörlighetsrekvisitet?

Bedömningen skall göras med utgångspunkt från en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsumert av de varor och tjänster för vilka varumärke no 2 är registrerat/ansvärs.

(se EU-domstolens dom i mål C-252/07, Intel, p. 36).

Förfångsrekvisit 1 – Förfång för särskiljningsförmåga

Urvättning – Utsuddning - Uttunning

Förfång av detta slag uppkommer när varumärke no 1:s förmåga att ange att de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och används härrör från varumärkeshavaren försvagas till följd av att användningen av varumärke no 2 medför en upplösning av varumärke no 1:s identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande – det sker exempelvis när varumärke no 1 inte längre väcker associationer till de varor/tjänster för vilka det är registrerat.

(se EU-domstolens dom i C-252/07 Intel, p. 29; C-487/07 L'Oréal, p. 39).

"...förfång för varumärkets särskiljningsförmåga genom att bidra till att detta degenereras så att det blir ett generiskt begrepp."

(se uttalanden i EU-domstolens dom i mål C-323/09, Interflora)

I slutet av en urvattningsprocess kan konsumenterna inte längre omedelbart associera märket med ett visst kommersiellt ursprung.

Forts. Förfångsrekvisit 1 – Förfång för särskiljningsförmåga

"För att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket är eller skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, krävs att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumerten av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat som beror på användningen av det yngre varumärket, eller att det finns en verklig risk för en sådan förändring i framtiden."

(se EU-domstolens dom i C-252/07 Intel, p. 81/domslutet)

EU-domstolen uttalar i mål C-252/07, Intel, att det kan vara tillräckligt att ett identiskt/liknande yngre varumärke används en enda gång för att användningen skall vara till faktiskt och aktuellt förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller för att det skall uppkomma en verklig risk för sådant förfång i framtiden (p. 75; jmf Wessman, NIR nr 2/1993 s. 212).

Förfångsrekvisit 2 - Förfång för renommé

Nedsvärtning - Degradering

Förfång av detta slag uppkommer när de varor eller tjänster beträffande vilka varumärke no 2 används kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att varumärke no 1:s attraktionsförmåga minskar. Risk för ett sådant förfång kan bland annat uppstå när de varor eller tjänster som erbjuds av tredje man har en egenskap eller kvalitet som medför ett negativt inflytande på bilden av varumärket.

(se EU-domstolens dom i C-487/07, L'Oréal, p. 40).

Något krav på visad ekonomisk skada eller risk för sådan har inte slagits fast med avseende på detta rekvisit (jmf beträffande förfång för särskiljningsförmåga.)

Forts. Förfångsrekvisiten

Vilken omsättningskrets skall beaktas vid bedömning av förfångsrekvisiten?

Bedömningen skall göras med utgångspunkt från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsumant av de varor/tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat

(se EU-domstolens dom i C-252/07, Intel, p. 35).

Ju större särskiljningsförmåga eller renommé varumärke no 1 har desto lättare är det att anse att användningen av varumärke no 2 är till förfång för varumärke no 1.

(se bl.a. EU-domstolens dom i C-375/97 CHEVY-målet, p. 30).

När föreligger ”skälig anledning” att använda varumärke som är identiskt med/liknar annans kända/ansedda varumärke?

När innehavaren av varumärke no 1 har styrkt förfång ankommer det på innehavaren av det yngre varumärket att styrka att ”skälig anledning” att använda varumärke no 2 föreligger (se EU-domstolens dom i mål C-252/07, Intel, p. 39).

I doktrinen har angetts att det kan finnas särskilda skäl för att i vissa fall använda ett Kodakmärke, exempelvis därför att märket innefattar användarens eget förnamn, efternamn eller smeknamn (se Svante Bergström i NIR 1975 s. 166 ff.).

Wessman diskuterar möjligheten av att användare av äldre oregistrerat, icke-inarbetat varumärke kan ha ”giltigt skäl” att fortsätta användningen trots annans registrering – någon form av föranvändarrätt (se NIR nr 2/1993, s. 216).

I EU-domstolens dom i mål C 323/09, Interflora, anges att ”skälig anledning” kan vara att genom utövande av sund och lojal konkurrens använda annans kända varumärke som sökord på söktjänst på Internet utan att imitationer av varumärkeshavarens varor utbjuds, utan att någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och utan att varumärkets funktioner skadas (p. 91).

Kuriosa: Register för väl kända varumärken i Finland

- Sedan år 2007 för finska Patent- och registerstyrelsen ett separat register över varumärken som är väl kända i Finland (“väsentlig del av Finland”).
- Varumärken förs in i registret efter ansökan (avgift EUR 800).
- ”Syftet med förteckningen är att betjäna näringslivet, ombud och alla andra aktörer som av en eller annan orsak behöver information om väl kända varumärken.”
- I ansökan skall anges för vilka varor/tjänster varumärket är väl känt och i vilken omsättningskrets välkändheten har fastställts.
- Patent- och registerstyrelsen anger ”bra bevis”: uppgift om marknadsandel och marknadsposition för de varor som förses med märket, marknadsundersökningar och undersökningar om märkeskänedom, reklam- och marknadsföringsmaterial – kan även visa storleken av marknadsföringskostnader (relativt motsvarande siffror för hela den aktuella branschen), årsredovisningar, domstols- och myndighetsbeslut, uppgifter om märkets värde m.m.
- Märket finns i registret i fem år från dag för införande – sedan kan begäran om förlängelse göras (för fem år i taget) – ny bevisning lämnas in.
- Registreringen saknar rättsverkan – någon överprövning vid domstol av avslagsbeslut kan ej göras.

Det varumärkesrättsliga anseendeskyddet och ombudets utmaningar

- Delvis skiftande terminologi och ibland svårt få klarhet i kvantitativa och kvalitativa aspekter av anseendeskyddet.
- Relevansen är svåra att hålla isär – helhetsbedömning skall göras och alla rekvisit går in i varandra och förstärker respektive urhållar varandra.
- Många förhållanden som skall bevisas – många av relativt svårbevisad karaktär.
- EU-domstolen tar inte ställning i sak utan uttalar sig i principiella frågor – därför svårt att luta sig mot avgörandena i faktiska, praktiska situationer – inte sällan tillspetsade tolkningsfrågor som ges helt jakande eller helt nekande svar – svårt värdera vad som gäller däremellan (nödvändiga och tillräckliga förutsättningar för skydd).
- EU-domstolen har i flera aktuella domar resonerat kring varumärkets olika funktioner och öppnat för möjligheten att intrång i varumärkesrättigheter begås även i sådana fall där ingen av de traditionella skyddsfunktionerna skadas – kan vara flexibelt och funktionellt speglande av samhällsutvecklingen mm men skapar också **rättsosäkerhet** kring varumärkesskyddets omfattning och gränser.

Några lästips i fråga om det varumärkesrättsliga anseendeskyddet

Richard Wessman:

- "Kodakdoktrinen under förändring. Angående den nya 6 § 2 st varumärkeslagen." (NIR nr 2/1993, sid. 202-218).
- "EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfattning" (NIR nr 4/2000, sid. 639-648).
- "Varumärkeskonflikter. Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten." (akademisk avhandling, Norstedts 2002)
- "Omständigheter och principer i varumärkesrätten" (Festskrift till Marianne Levin, Norstedts, 2008, sid. 687-697).

Per Jonas Nordell:

- "Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-481/07 (L'Oréal) och de förenade målen C-236/08-C-238/08 (Google)" (NIR nr 3/2010, sid. 264-275).

Therese Lindholm:

- "Anseendeskydd inom varumärkesrätten" (Examensarbete, Juridiska fakulteten i Lund, höstterminen 2003).

Tack!



Katarina Strömholm
Strömholm Advokatbyrå AB
Tel. 0708 41 00 99
E-mail: ks@stromholmlaw.se
www.stromholmlaw.se
