Varumärket som kontraktsföremål

Juridikbok.se

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

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

Sammanfattningsvis innebär licensen följande:

Tillstånd för användaren att:

• Kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format

• Bearbeta och bygga vidare på materialet

Villkoren för tillståndet är:

• Att användaren ger ett korrekt erkännande, anger en hyperlänk till licensen och anger om bearbetningar är gjorda av verket. Detta ska göras enligt god sed.

• Att användaren inte använder materialet för kommersiella ändamål.

• Att användaren inte tillämpar rättsliga begränsningar eller teknik som begränsar andras rätt att gör något som licensen tillåter.

Se även information på
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.sv

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:juridikbokse-f4534

Varumärket som kontraktsföremål

Stojan Arnerstål

iUSTUS

Abstract

Varumärket som kontraktsföremål. Trade Marks as Objects of Contractual Arrangements. Iustus Förlag AB, 390 pp. Uppsala 2014. ISSN 0282-2040, ISBN 978-91-7678-876-9.

This dissertation examines the function of trade marks as objects of contractual arrangements. Hence, the subject lies at the intersection of trade mark law and contract law. The overall aim of the thesis is to study which impact a trade mark *as such* – with its characteristics and meaning – has for the obligations arising out of a contractual relationship. In other words, what arguments relating to the objective of trade mark protection are relevant in the analysis of a contractual problem, when construing the content of an agreement and thus filling gaps left by the parties?

In order to thoroughly analyse this topic, the dissertation focuses on three types of contracts, namely contracts for the *sale* of trade marks, *licences* and *co-existence agreements*. These contracts are discussed from different perspectives, especially in relation to breach of contract and termination. For example, the seller's or licensor's contractual liability for lack of conformity of the trade mark is studied. It is also discussed to what extent a licensee's breach of contract can result in proprietary liability for trade mark infringement, in addition to contractual liability. Furthermore, the requirements for terminating a trade mark agreement and the consequences thereof are addressed. The dissertation is concluded with a presentation of certain trade mark-specific qualities, which are highlighted to illustrate how a trade mark may affect contractual obligations.

Stojan Arnerstål, Juridiska institutionen, Uppsala universitet, Box 512, 751 20 Uppsala. E-mail: stojan.arnerstal@jur.uu.se

© Författaren och Iustus Förlag AB, Uppsala 2014
ISBN 978-91-7678-876-9
Sättning: Harnäs Text & Grafisk Form
Omslag: John Persson
Tryck: Edita Bobergs, Falun 2014

Tryckt hos ett Klimatneutralt Företag

Förlagets adress: Box 1994, 751 49 Uppsala
Tfn: 018-65 03 30, fax: 018-69 30 99
Webbadress: www.iustus.se, e-post: kundtjanst@iustus.se

Förord

Följande ord – som skrivits sist i avhandlingsarbetet – betyder mest. Orden riktar sig till alla som på olika sätt bidragit till avhandlingens genomförande. Arbetet skulle svårligen kunnat genomföras utan allt stöd som jag erhållit i olika former.

Först av allt vill jag rikta ett varmt tack till de personer som på ett mer handgripligt sätt har bidragit till avhandlingens genomförande. Främst av dessa är givetvis min handledare professor Bengt Domeij. Bengts handledning, stöd och uppmuntran har varit ovärderlig för mig och för avhandlingsprojektet. Docent Joel Samuelsson har inträtt som biträdande handledare under avhandlingsarbetets senare del. Joels kritiska sinnelag och uppriktighet kommer alltid att vara ett föredöme för mig.

Vid sidan av handledarna vill jag framföra mitt tack till ytterligare personer som varit ett stöd under avhandlingsprocessen. Professor Mikael Möller har med sitt skarpsinne och till synes outtömliga källa av kunskap på betydande sätt bidragit till avhandlingsprojektet. Professor Marianne Levin (Stockholms universitet) har under hela avhandlingsarbetet varit ett värdefullt stöd och har generöst bidragit med sin tid genom att läsa och kommentera utkast. Marianne är även den stora källa till inspiration och förebild som gjorde att jag sökte till forskarutbildningen. Professor Håkan Anderssons betydelse för avhandlingsprojektet och forskarutbildningen vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, kan inte nog betonas. Tack också till professor emeritus Gunnar Karnell och jur. dr Richard Wessman för all hjälp.

Att skriva en avhandling är stundtals en ensam uppgift. Därför vill jag tacka för det vetenskapliga sammanhang som tillhandahållits av kollegorna vid Juridiska institutionen samt vännerna vid Akademin för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) vid Uppsala universitet och Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (IFIM) vid Stockholms universitet.

Jag vill även rikta ett stort tack till den administrativa personalen vid

Juridiska institutionen och personalen vid Juridiska biblioteket för all hjälp ni bistått en tidvis förvirrad doktorand med under åren.

En viktig förutsättning för avhandlingens genomförande har varit det ekonomiska stöd som erhållits. Avhandlingsarbetet har finansierats genom en doktorandanställning vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet – till vilken jag riktar ett särskilt tack. Ytterligare finansiering har frikostigt tillhandahållits av Eugen Schaumans fond. Därutöver har bidrag för forskningsresor och inköp av litteratur erhållits från ICC:s Wallenbergstiftelse MW-80, SIPF:s stipendiefond och Anna Maria Lundins stipendiefond. Ett tack går också till Emil Heijnes stiftelse för rättsvetenskaplig forskning som har finansierat avhandlingens tryckning.

Jag vill även tacka vännerna vid von lode advokat som tjänstvilligt korrekturläst hela manuset. Dessutom tack till doktoranderna Kacper Szkalej och David Johansson samt jur. stud. Towe Östergård som bistått med ytterligare korrektur- och språkgranskning.

Avslutningsvis vill jag tacka dem som står mig närmast. Först av allt tackar jag mina föräldrar Nadezda och Bozidar Brdarski. För nästan 45 år sedan lämnade de sitt hemland i forna Jugoslavien för att möjliggöra en bättre framtid för sina barn. Med endast fyra års grundskoleutbildning är det nästintill osannolikt vilka förutsättningar de lyckats skapa för sina tio barn – som de alltid satt i första rummet. Tack även till mina syskon för ett alltigenom osvikligt stöd.

Sist – och allra viktigast – tackar jag min fru Ylva-Li och min son Charlie. Er väntan på avhandlingens färdigställande har varit längre än någon annans. Ord kan inte uttrycka vad ert ovillkorliga stöd och er kärlek under hela avhandlingsarbetet har betytt för mig, särskilt under de perioder när arbetet varit som mest mödosamt.

Uppsala, en sen natt i december 2013

Stojan Arnerstål

Innehållsförteckning

Förord 5

Förkortningar 13

FÖRSTA AVDELNINGEN
– Utgångspunkter 15

1 Inledning 17

1.1 Undersökningens syfte och inriktning 17
1.2 Avgränsningar 21
1.3 Varumärkesrättens skyddsföremål 22
1.3.1 Den europeiska varumärkesrätten 22
1.3.2 Utgångspunkt i varumärkets rättsliga innehåll 24
1.3.3 Varumärket som ursprungsangivare 27
1.3.4 Det utvidgade skyddet 34
1.3.5 Förhållandet mellan skyddsformerna 40
1.4 Varumärkesavtalen 42
1.4.1 Inledning 42
1.4.2 Överlåtelseavtal 43
1.4.3 Licensavtal 45
1.4.4 Samexistensavtal 48
1.4.5 Varumärkesavtalen i det kontraktsrättsliga systemet 52
1.5 Metod 53
1.5.1 Inledning 53
1.5.2 Kontraktsrättslig konstruktion av normer 53

1.5.2.1 Lagstiftning på kontraktsrättens område 53
1.5.2.2 Utfyllning genom analogier 55
1.5.2.3 Systemkoherens och fragmentering 59
1.5.3 Närmare om undersökningens metod 62
1.5.4 Material 66
1.5.4.1 Avgränsning av materialet 66
1.5.4.2 Lagstiftning och rättspraxis 67
1.5.4.3 Särskilt om användning av utländskt material 73
1.6 Disposition 75

ANDRA AVDELNINGEN
– Kontraktsbrott 77

2 Varumärkeshavarens bristande kontraktsuppfyllelse – fel i varumärke 79

2.1 Inledning – utfyllande bestämning av föremålets egenskaper 79
2.2 Feltyper 80
2.3 Tillämpliga regler 81
2.3.1 Inledning 81
2.3.2 Köplagens felbegrepp 85
2.3.3 Immaterialrättsliga fel enligt köplagen och CISG 90
2.4 Utgångspunkter vid fel i varumärke 97
2.5 Ogiltighet redan vid överlåtelsen eller upplåtelsen 101
2.5.1 Inledning 101
2.5.2 Risken för varumärket 101
2.5.3 Förnyelse av varumärkesregistrering 103
2.6 Ogiltigförklaring eller upphävning efter överlåtelsen eller upplåtelsen 106
2.6.1 Inledning 106
2.6.2 Rättsverkan av ogiltigförklaring eller upphävning 108

2.6.3 Ogiltighetsgrunder 110
2.6.3.1 Skillnaden mellan absoluta och relativa registreringshinder 110
2.6.3.2 Absoluta registreringshinder 111
2.6.3.3 Relativa registreringshinder 115
2.6.3.4 Felansvar vid registreringshinder 117
2.6.4 Grund för upphävning 130
2.6.4.1 Inledning 130
2.6.4.2 Degeneration och underlåten användning 130
2.6.4.3 Felansvar vid upphävning 133
2.7 Ensamrättens utövning hindras av tredje mans ensamrätt 138
2.7.1 Inledning 138
2.7.2 Tredje mans varumärke utgör hinder för användningen 139
2.7.3 Lokalt inarbetade varukännetecken 144
2.8 Ensamrätten är begränsad 148
2.8.1 Inledning 148
2.8.2 Samexistens på varumärkesrättslig grund 148
2.8.3 Samexistens på avtalsrättslig grund 153
2.9 Sakrättsliga belastningar 160
2.9.1 Inledning 160
2.9.2 Säljaren eller licensgivaren är inte rätt innehavare av varumärket 162
2.9.3 Varumärket har överlåtits eller upplåtits till flera 167
2.9.4 Varumärket är belastat av pant eller licens 171
2.10 Påföljder 173
2.10.1 Inledning – reklamation 173
2.10.2 Omleverans och avhjälpande 175
2.10.3 Prisavdrag eller hävning 176
2.10.4 Skadestånd 177
2.10.4.1 Kontrollansvaret 177
2.10.4.2 Direkta och indirekta förluster 178
2.10.4.3 Försumlighet 186
2.10.5 Särskilt om påföljder för rättsliga fel 190

3 Licenstagarens bristande kontraktsuppfyllelse – gränsen mellan kontraktuellt och varumärkesrättsligt ansvar 192

3.1 Inledning – samtyckets betydelse 192
3.2 Konkurrerande ansvarsgrunder 194
3.3 Sanktioner vid kontraktsbrott och varumärkesintrång 196
3.3.1 Inledning 196
3.3.2 Påföljder 197
3.3.3 Säkerhetsåtgärder 200
3.3.4 Avslutande kommentarer 201
3.4 Varumärkesrättslig ansvarsgrund 202
3.5 Innebörden av 6 kap. 4 § varumärkeslagen 207
3.5.1 Inledning 207
3.5.2 Licensens giltighetstid 208
3.5.3 Den skyddade formen 212
3.5.4 Arten av varor eller tjänster 213
3.5.5 Geografiskt område 215
3.5.6 Kvalitet 219
3.5.7 Uttömmande reglering 226
3.5.8 Upplåtelsens räckvidd och föremål 229
3.6 Kontraktsbrott eller intrång 233
3.7 Konsumtion av varumärkesrätten 236
3.7.1 Innebörden av konsumtion 236
3.7.2 Varumärkeshavarens samtycke 238
3.7.3 Överlåtelse av varor från varumärkeshavaren till licenstagaren 243

TREDJE AVDELNINGEN
– Avtalets upphörande 251

4 Förutsättningar för avtalets upphörande 253

4.1 Avtalets utsträckning i tiden 253
4.2 Uppsägning av varumärkesavtal 255
4.2.1 Samexistensavtal 255
4.2.2 Licensavtal 256

4.2.3 Skälig uppsägningstid 260
4.3 Hävning av varumärkesavtal 267
4.3.1 Avgränsningar 267
4.3.2 Utgångspunkter för hävningsrätt 268
4.3.3 Väsentlighetskravet 270
4.3.4 Säljarens kontraktsbrott vid överlåtelse 273
4.3.5 Köparens kontraktsbrott vid överlåtelse 277
4.3.5.1 Hävningsrätt vid dröjsmål 277
4.3.5.2 Ensamrättens övergång som besittningssubstitut 281
4.3.5.3 Avslutande kommentarer 286
4.3.6 Licensgivarens kontraktsbrott vid upplåtelse 287
4.3.7 Licenstagarens kontraktsbrott vid upplåtelse 294
4.3.8 Hävning av samexistensavtal 296
4.3.8.1 Karaktären av förlikningsavtal 296
4.3.8.2 Väsentlighetskravets innehåll 298
4.3.8.3 Hävningens konsekvenser 301
4.3.8.4 Talan om intrång som påtryckningsmedel 303
4.3.8.5 Varumärkeslagens preklusionsregler 306
4.3.8.6 Avslutande kommentarer 310

5 Efter avtalets upphörande 311

5.1 Skyldighet att upphöra med varumärkesanvändning 311
5.2 Kvarvarande varulager 314
5.3 Ersättning vid uppsägning av varumärkeslicensavtal 318
5.3.1 Inledning 318
5.3.2 Avgångsvederlag enligt lagen om handelsagentur och kommissionslagen 319
5.3.3 Analog rätt till avgångsvederlag för varumärkets ekonomiska värde 322
5.4 Postkontraktuell konkurrens 332

FJÄRDE AVDELNINGEN
– Avslutning 341

6 Varumärkesrätten i en dynamisk kontext 343

6.1 Inledning – om undersökningsföremålet 343
6.2 En kort återblick 344
6.3 Varumärket som kommunikationsinstrument 347
6.4 Varumärkets immateriella beskaffenhet 351
6.5 Osäkerhet i bedömningen av varumärkets skyddsomfång 353
6.6 Slutord 355

Summary 357

Källförteckning 362

Sakregister 387

Förkortningar

CISG	Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG)
cit.	citeras
DCFR	Draft Common Frame of Reference
Ds	Departementsserien
ed./eds	editor/editors
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EG	Europeiska gemenskapen
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review
ERT	Europarättslig tidskrift
EU	Europeiska unionen
f.	och följande sida
FEUF	Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
ff.	och följande sidor
FJFT	Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland
ICC	International Chamber of Commerce
jfr	jämför
JT	Juridisk Tidsskrift
kap.	kapitel
m.fl.	med flera
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv, avdelning I
NOU	Norges offentlige utredninger
NU	Nordisk utredningsserie
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
prop.	proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
red.	redaktör/redaktörer
RH	Rättsfall från hovrätterna

RÅ	Regeringsrättens årsbok
SFS	Svensk författningssamling
SOU	Statens offentliga utredningar
SvJT	Svensk Juristtidning
TfR	Tidsskrift for Rettsvitenskap
TRIPs	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
uppl.	upplaga
WIPO	World Intellectual Property Organization

FÖRSTA AVDELNINGEN

– Utgångspunkter

1 Inledning

1.1 Undersökningens syfte och inriktning

I föreliggande undersökning analyseras *varumärkesrätten i en kontraktsrättslig kontext*. Undersökningsföremålet befinner sig i skärningspunkten mellan varumärkes- och kontraktsrätten. Det övergripande *syftet* med studien är att undersöka om varumärkesrättens skyddsföremål påverkar den *kontraktsrättsliga* bedömningen av avtal genom vilka en part förfogar över sin rätt till ett varumärke.[1] Annorlunda uttryckt handlar det om att undersöka vilken betydelse varumärkesrättens innehåll har för parternas förpliktelser, till exempel vid konstruktionen av utfyllande normer. Vilka argument som hänför sig till varumärkesrätten gör sig gällande vid analysen av ett kontraktsrättsligt problem?

Undersökningens syfte innebär att endast kontraktsrättslig *utfyllning* av avtal behandlas – inte avtalsrättslig tolkning.[2] Det är huvudsakligen en studie av dispositiva utfyllande rättsregler och av hur dessa konstrueras när det saknas tillämplig lagstiftning eller andra auktoritativa rättskällor som ger någorlunda precisa besked om avtalets rättsverkningar.[3] Angreppssättet i studien är följaktligen inriktat på materiellrättsliga regler. Det ska emellertid beaktas att gränsdragningen mellan tolkning och utfyllning inte är

[1] Vad som här avses med varumärkesrättens skyddsföremål beskrivs nedan i avsnitt 1.3.2.

[2] Om förhållandet mellan tolkning och utfyllning, se till exempel Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II s. 17 ff., Lehrberg, Förutsättningsläran s. 120 ff. och J. Samuelsson, Tolkning och utfyllning.

[3] Undersökningens inriktning kan därför möjligen anses avse kontraktsrättslig utfyllning enligt den gränsdragning mellan tolkning och utfyllning som framgår av Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II s. 17. I det sammanhanget framhålls att tolkning avser förfaranden där materialet är specifikt för den föreliggande avtalssituationen, nämligen avtalets lydelse och andra tolkningsdata som belyser vad parterna avsett och uppfattat, medan utfyllning väsentligen innebär tillämpning av materiella rättsregler eller sedvänjor som är knutna till avtal av viss typ. Jfr emellertid diskussionen i Lehrberg, Förutsättningsläran s. 122 f. angående gränsdragningen i Adlercreutz/Gorton.

exakt.[4] Exempelvis kan tillämpningen av utfyllande regler också kräva en tolkning av individuella rättshandlingar, på samma sätt som utfyllande rätt kan beaktas vid avtalstolkning.[5] Vissa förhållanden som berör tolkning av varumärkesavtal, och som måhända befinner sig nära gränsen till utfyllning, har därför inte kunnat utelämnas i undersökningen.[6]

Som framgår nedan i avsnitt 1.6 är undersökningens materiella delar inriktade på frågor om kontraktsbrott och omständigheter vid avtalets upphörande. Frågorna som studeras ligger huvudsakligen inom ramen för det som anses tillhöra *kontraktsrätten*.[7] Rättsområdet behandlar frågor som rör verkningarna av relationen i avtal av olika slag.[8] Kontraktsrättens tyngdpunkt ligger på parternas inbördes förpliktelser, vad som krävs för att en förpliktelse ska ha fullgjorts, vilka rättsföljder som en bristande fullgörelse leder till samt förpliktelsernas upphörande.[9]

Förhållanden som ligger inom ramen för den *allmänna avtalsrätten* behandlas inte. Den allmänna avtalsrätten anses omfatta frågor som är gemensamma för alla avtalstyper, till exempel beträffande ingående av avtal, fullmakt och ogiltighet.[10] Det saknas här anledning att gå in på hur den allmänna avtalsrätten bestäms i förhållande till kontraktsrätten, eftersom undersökningsföremålet är inplacerat inom det senare rättsområdet. Förhållandet mellan kontraktsrätten – eller den speciella avtalsrätten med annan terminologi – och den allmänna avtalsrätten är nämligen inte helt

[4] Jfr exempelvis Högsta domstolens resonemang i NJA 1992 s. 439 (Sko City) som förefaller befinna sig i gränslandet mellan tolkning och utfyllning. Avgörandet behandlas i avsnitt 4.2.

[5] Jfr till exempel fastställandet av konkret standard vid felbedömning, i vilket utfyllningen förutsätter att det individuella förhållandet beaktas. Se även Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II s. 29 och Lehrberg, Förutsättningsläran s. 121 angående att utfyllning inte sällan grundas på den individuella avtalssituationen, så kallad *individuell utfyllning*. Beträffande avtalstolkning med beaktande av utfyllande rätt, se Lehrberg, Avtalstolkning s. 136 ff. Se även J. Samuelsson, Tolkning och utfyllning s. 606 ff. som löser upp gränsen mellan tolkning och utfyllning.

[6] Se exempelvis avsnitt 4.2.

[7] Om kontraktsrätten som en del av obligationsrätten, se Gomard, Obligationsret 1 del s. 3, Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 21 f. och Krüger, Norsk kontraktsrett s. 7 ff. Se nedan avsnitt 1.2 angående att vissa sakrättsliga förhållanden också behandlas i undersökningen.

[8] Lehrberg, Avtalsrättens grundelement s. 288.

[9] Lehrberg, Avtalsrättens grundelement s. 289. Jfr även vilka frågor som behandlas i Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet.

[10] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 22.

klart.[11] Som en terminologisk anmärkning kan påpekas att begreppen kontrakt och avtal i undersökningen används synonymt, dvs. utan någon närmare anspelning på om en särskild fråga ska anses höra hemma inom den allmänna avtalsrätten eller inom kontraktsrätten.

Undersökningsföremålets placering i gränslandet mellan två rättsområden ger upphov till utmaningar av särskilt slag. Det finns nämligen en risk för att bedömningen av ett rättsligt problem påverkas av från vilket perspektiv man närmar sig skiljelinjen.[12] Att vid en analys närma sig problemet från exempelvis ett strikt kontraktsrättsligt perspektiv innebär en risk för att anpassning till det kontraktsrättsliga systemet betonas. Ett motsvarande varumärkesrättsligt angreppssätt riskerar i stället att överdriva varumärkets säregna egenskaper. Förhållandet har illustrerats av Domeij beträffande patentlicenser, i frågan om köplagen utgör en lämplig utgångspunkt för analogier. Domeij pekar på att det i doktrinen tycks finnas en skillnad i ställningstagande beroende på från vilken rättslig disciplin man närmar sig frågan.[13]

Att den egna diskursens förståelsehorisont tenderar att ges prioritet och lyftas fram – på bekostnad av att det främmande undantrycks – kanske i sig inte är förvånande.[14] Premisserna för denna typ av undersökningar av två skilda rättsområden, eller diskurser, kräver därför ett reflekterat förhållningssätt. Målsättningen i undersökningen har varit att på allvar försöka förena de båda rättsområdena och därigenom motverka att något av rättsområdena oreflekterat blir styrande för analysen. Förhållningssät-

[11] Se härom bland annat Arvidsson, Aktieägaravtal s. 216 ff., Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 22, Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 159 samt Krüger, Norsk kontraktsrett s. 7 med vidare hänvisningar. Jfr även den gränsdragning som görs i C. Ramberg & J. Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 21 f. Det kan noteras att den av C. Ramberg & J. Ramberg gjorda uppdelningen innebär att flera av undersökningens frågor i stället kan påstås ligga inom den allmänna avtalsrätten.

[12] Jfr Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion s. 63 om att förståelse är perspektivisk, dvs. att vi alltid lägger in perspektiv i det vi ser och att seendet är oskiljbart från perspektivet.

[13] Domeij, Patentavtalsrätt s. 17 f. med vidare hänvisningar. Jfr även Folkesson, Företaget i ekonomisk kris – en inblick i insolvensjuridiken s. 126 som anmärker att det tycks föreligga något slags ”språkbarriär” mellan jurister som arbetar med obeståndsrätt och jurister som arbetar med immaterialrätt. Se härom även Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 50 f.

[14] Jfr Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion s. 63 om perspektiv och förståelse som oskiljbart.

tet skulle kunna betecknas som ett försök att *sammansmälta varumärkesrätten och kontraktsrätten*.[15]

Synsättet har påverkat undersökningens inriktning och genomförande i flera avseenden. Hur denna påverkan konkretiseras framgår särskilt av avsnitt 1.5.3 nedan, där undersökningens metod diskuteras. Utöver inverkan på undersökningens metodval, har förhållningssättet inneburit att frågeställningarna i undersökningen har *begränsats till antalet*. I stället har *grundlighet* i analysen eftersträvats. Avsikten med undersökningen är således inte att tillhandahålla en allmän redogörelse för innehållet i olika kontraktstyper, med en analys av vanligt förekommande klausuler. Det är heller inte tanken att uttömmande behandla kontraktsrättliga frågor som avtalen kan ge upphov till.

Begränsningen i antalet undersökningsfrågor ska uppfattas som del i en strävan efter att erhålla en djupare förståelse för hur sammansmältningen mellan rättsområdena kan ta sig uttryck. Genom att frågorna undersöks på en grundligare nivå är förhoppningen att analysen ska ge ledning för bedömning av varumärkets betydelse i ett bredare kontraktsrättsligt sammanhang och även underlätta fortsatta studier i ämnet. Frågorna som undersöks beskrivs översiktligt i avsnitt 1.6 nedan. En övergripande motivering till urvalet av frågor är att påverkan av varumärkesrättens innehåll kan antas vara särskilt tydlig i dessa situationer. De närmare skälen för valet av varje enskild frågeställning framgår av inledningen till respektive avsnitt.

Syftet med undersökningen är att studera vilken betydelse varumärkesrätten har för kontraktsrättsliga bedömningar. Med en terminologi lånad från sakrättens område kan undersökningen sägas analysera varumärkesrätten utifrån ett *dynamiskt* perspektiv.[16] Härmed avses en analys av de kontraktsrättsliga konflikter som kan uppkomma till följd av att varumärkeshavaren på något sätt *förfogat över ensamrätten på kontraktuell väg*, till exempel genom en överlåtelse eller upplåtelse. Det ska jämföras med den *statiska* varumärkesrätten som åsyftar ensamrättens innehåll och det skydd som ensamrättspositionen tillhandahåller i viloläge, till exempel vad innehavaren har rätt att förbjuda andra från att göra (förbudsrätten).

Begreppsanvändningen används för att åskådliggöra att frågan om varumärkesrättens innehåll (den statiska sidan) i principiellt hänseende är skild från vilken betydelse föremålet har i en kontraktsrättslig kon-

[15] Jfr Gadamer, Sanning och metod s. 149 f. och 154 om sammansmältning av horisonter.

[16] Hessler, Allmän sakrätt s. 6 f. och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 17 f.

text (den dynamiska sidan).[17] I undersökningen hamnar den kontraktuella dispositionen i fokus. Det är emellertid inte fråga om att den statiska och dynamiska sidan utgör väsensskilda aspekter, utan skillnaden ska snarare uppfattas som två sidor av samma mynt. Bedömningen av kontraktets rättsverkningar och förpliktelser påverkas av avtalsföremålets konkreta egenskaper. Utgångspunkten i undersökningen är således att varumärkesrättens statiska innehåll avgör hur varumärket ska uppfattas i det dynamiskt kontraktsrättsliga perspektivet. Den dynamiska kontexten kan svårligen diskuteras utan att man har klart för sig vad varumärkesrättens statiska sida innebär. Förutsättningarna gör det nödvändigt att beskriva vad varumärkesrättens egenskaper och innehåll innebär, dvs. vad som utgör varumärkesrättens skyddsföremål. Innan detta behandlas ska emellertid några av undersökningens avgränsningar lyftas fram.

1.2 Avgränsningar

I undersökningen har gjorts vissa avgränsningar, utöver de gränsdragningsfrågor som diskuteras i föregående avsnitt. Avgränsningarna är en konsekvens av att studiens syfte är inriktat på skärningspunkten mellan varumärkes- och kontraktsrätten. Av utrymmesskäl har förhållanden som inte är direkt nödvändiga för förståelsen av det valda undersökningsföremålet exkluderats. Målsättningen i detta avseende har varit att renodla studien i så stor utsträckning som möjligt.

Den första avgränsningen består i att *sakrättsliga* frågor och tredjemanskonflikter inte ligger i fokus för undersökningen.[18] Rättsområdet kan emellertid inte helt utelämnas, eftersom sakrättsliga bedömningar i flera avseenden har betydelse för prövningen av den kontraktuella frågeställningen. Det gäller till exempel i analysen av om ett rättsligt fel föreligger

[17] Begreppsanvändningen i denna betydelse kan därför anses motiverad, trots risken för eventuella missförstånd som kan uppstå i förhållande till hur begreppsparet ibland används inom immaterialrätten. Se till exempel Holmqvist, Varans form som kännetecken s. 47 och Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 514 f. om att upphovs-, mönster- och patenträtten ibland beskrivs såsom *statiska ensamrätter*, eftersom ensamrättens styrka och omfång inte förändras på grund av hur verket, mönstret eller uppfinningen används. Varumärkesrätten däremot beskrivs såsom en *dynamisk ensamrätt*, genom vilken ensamrättens styrka och omfång kan förändras beroende av varumärkets användning, se nedan avsnitt 1.3.5.

[18] Om förhållandet mellan obligations- och sakrätt, se till exempel Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 15 ff.

vid en överlåtelse och beträffande konsekvenserna av en hävning.[19] Det förekommer således ett flertal utvikningar in på sakrättens område, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för förståelsen av de kontrakts- och varumärkesrättsliga frågorna.

En ytterligare avgränsning består i att *konkurrensrättsliga* förhållanden inte behandlas i undersökningen. Konkurrensrätten tillhandahåller visserligen en ram för hur ett varumärkesavtal får utformas, något som blir särskilt påtagligt mot bakgrund av det spänningsförhållande som råder mellan immaterialrättslig ensamrätt och konkurrensrättens förbud mot exploaterande förfaranden.[20] Men detta ligger vid sidan av syftet med undersökningen. Även *marknadsrätten* hamnar i huvudsak utanför undersökningens ram. Emellertid berörs marknadsrätten i viss utsträckning i avsnitt 5.4, där rättsområdets förhållande till varumärkesrätten diskuteras.

Material som gjorts tillgängligt senare än den 1 november 2013 har endast undantagsvis kunnat beaktas.

1.3 Varumärkesrättens skyddsföremål

1.3.1 Den europeiska varumärkesrätten

I undersökningen behandlas både nationell och EU-rättslig varumärkesrätt. Inom EU har medlemsstaternas nationella varumärkesrätt i betydande utsträckning harmoniserats genom direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (*varumärkesdirektivet* i det följande).[21] Direktivets bestämmelser är genomförda i varumärkeslagen (2010:1877).[22]

Därutöver har på övergripande nivå inom EU skapats en ordning med gemenskapsvarumärken i enlighet med förordning 207/2009 om gemen-

[19] Se nedan avsnitt 2.9 och 4.3.5.

[20] Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 394 ff., Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens s. 19 f. och Gölstam, Licensavtalet och konkurrensrätten s. 29 ff.

[21] Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version). Direktivet ersatte Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Hänvisningar i undersökningen till *varumärkesdirektivet* avser 2008 års direktiv.

[22] I undersökningen anges SFS-nummer endast första gången en författning nämns.

skapsvarumärken (*varumärkesförordningen* i det följande).[23] Genom registrering vid den Europeiska varumärkesbyrån (OHIM) erhåller innehavaren ett gemenskapsvarumärke med samma rättsverkan och skydd i hela unionen. Det råder i materiellt avseende stor överensstämmelse mellan direktivet och förordningen. Det EU-rättsliga systemet är tänkt att samexistera med medlemsstaternas nationella varumärkesrätt.[24]

Som framgår strax ovan används benämningen varumärkesförordningen för att beteckna EU-förordningen. Det görs trots att eventuella oklarheter skulle kunna uppstå i förhållande till den svenska varumärkesförordningen (2011:594). Mot bakgrund av att det inte görs några hänvisningar till den svenska tillämpningsförordningen, annat än i enstaka undantagsfall, bör emellertid risken för faktisk sammanblandning vara begränsad. I enlighet med EU-kommissionens förslag till ändring av varumärkesförordningen används i det följande beteckningen *EU-varumärke*, i stället för gemenskapsvarumärke.[25]

I fråga om den kontraktsrättsliga behandlingen av EU-varumärken ska dessa, enligt vad som följer av varumärkesförordningen, som förmögenhetsobjekt behandlas som ett nationellt varumärke som registrerats i den medlemsstat där innehavaren har sitt säte, hemvist eller driftställe.[26] I varumärkesförordningens artikel 17–24 finns emellertid vissa explicita bestämmelser beträffande kontrakts- och sakrättsliga förhållanden. Med undantag för dessa bestämmelser är det nationell rätt som ska tillämpas på parternas kontraktsförpliktelser avseende ett EU-varumärke.

Beskrivningen av varumärkesrättens skyddsföremål i följande avsnitt är tydligt inriktad på rättspraxis från EU-domstolen. En följd av varu-

[23] Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version). Förordningen ersatte Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. Hänvisningar i undersökningen till *varumärkesförordningen* avser 2009 års version, med denna versions artikelnumrering, om inte annat särskilt framgår.

[24] Se skäl 6 till varumärkesförordningen och Tritton m.fl., Intellectual Property in Europe s. 429.

[25] Se Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, KOM(2013) 161 slutlig s. 5. Ändringen av terminologi följer av Lissabonfördragets ikraftträdande. Det kan i detta sammanhang även nämnas att Europeiska unionens domstol i undersökningen konsekvent benämns *EU-domstolen*, även för rättsfall i tiden innan Lissabonfördraget när domstolen hade namnet Europeiska gemenskapernas domstol (EG-domstolen). Motsvarande tillämpning görs för Tribunalen, i förhållande till det tidigare namnet Förstainstansrätten.

[26] Artikel 16 varumärkesförordningen.

märkesrättens harmonisering inom EU genom varumärkesdirektivet är att nationell praxis minskat i betydelse.[27] Betydelsen av EU-domstolens rättspraxis i förhållande till nationell praxis kommer sannolikt öka i framtiden, mot bakgrund av den ytterligare harmonisering av varumärkesrätten som föreslagits inom EU.[28]

1.3.2 Utgångspunkt i varumärkets rättsliga innehåll

Undersökningsföremålets inriktning förutsätter en närmare förklaring av vad som i den nu aktuella kontexten avses med varumärkesrättens skyddsföremål. En analys av varumärkets inverkan på kontraktsrättsliga förhållanden måste inbegripa en förståelse av vad ensamrätten till ett varumärke innebär.

I förevarande avsnitt behandlas frågan om hur varumärkesrättens skyddsobjekt – eller varumärkets föremål – ska *förstås* i undersökningen.[29] Det som eftersträvas här är inte en exakt begreppsdefinition, varigenom ensamrättens innehåll och gränser ska klarläggas genom att skyddsomfånget preciseras. Beskrivningen är heller inte ett försök att förklara varumärkets föremål *ontologiskt* eller utifrån någon egendomsteori, även om användningen av begrepp som *föremål* och *objekt* möjligen skulle kunna tyda på det.[30] Snarare är det fråga om en approximativ beskrivning av hur varumärket kan förstås.

Någon exakt begreppsdefinition som kan gestalta varumärkets innebörd på ett entydigt vis kan hur som helst inte ges. Det finns inte någon enskild förklaringsmodell som helt och hållet kapslar in essensen i varumärkesrätten och utmejslar dess exakta gränser. Detsamma torde gälla för de flesta rättsliga begrepp. Varje försök till exakt begreppsdefinition

[27] Tritton m.fl., Intellectual Property in Europe s. 262 och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 384 ff.

[28] Se Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), KOM(2013) 162 slutlig.

[29] I detta sammanhang används begreppen *föremål* och *objekt* synonymt av språkliga variationsskäl.

[30] Ontologi tar sikte på verklighetens – eller ”varats” – beskaffenhet, dvs. i detta fall vad varumärket *är*, se J. Samuelsson, Tolkning och utfyllning s. 315 och Strömholm, Upphovsrättens verksbegrepp s. 10. För en redogörelse om *objektsbegreppet* i civilrätten och även de problem som kan vara förenade med objektsterminologin, se Strömholm, Upphovsrättens verksbegrepp s. 137 ff. Se även Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 3 ff. och 184 ff. samt Petrusson, Patent och industriell omvandling s. 150 ff.

riskerar nämligen att verka reducerande och undantrycka andra möjliga förklaringar eller perspektiv.[31] I grunden handlar det om hur man närmar sig frågorna och kanske även om vilket sanningsbegrepp som anammas.[32] Svårigheten att exakt definiera varumärkets föremål ska således inte uppfattas som en brist, utan som en ofrånkomlig följd av att varumärkets inneboende komplexa karaktär vårdas och tas på allvar.

I det följande beskrivs varumärkets karaktäristiska egenskaper, ensamrättens innehåll och hur skyddsomfångets yttre gränser brukar skildras. Syftet med framställningen är att gestalta en bild av varumärkesrätten och vad ensamrätten till ett varumärke *innebär i rättsligt hänseende*. Genom att närmare beskriva ensamrättens innehåll – särskilt hur detta framträder i lagstiftning och rättspraxis – kan man närma sig en förståelse av det varumärkesrättsliga föremålet i form av dess rättsligt relevanta innebörd. Det är följaktligen fråga om ett inifrånperspektiv på varumärkesrätten.[33] Betoningen på rättspraxis kan förklaras med att det huvudsakligen är där som den komplexa avgränsningen av ensamrättens omfång visar sig.[34] Det är främst i konkreta konflikter som frågan om vad som är skyddat aktualiseras.

Varumärkets föremål ska följaktligen *förstås* i relation till ensamrättens innehåll och utsträckning, dvs. som en konkretisering av den *ensamrättsposition* som skyddet ger.[35] Det är varumärkesskyddets rättsliga innehåll som är relevant för undersökningen – varumärkesrättens statiska innehåll. Beskaffenheten av det varumärkesrättsliga föremålet avgörs av det skydd som ensamrättspositionen ger i tänkbara konflikter. Det är alltså inte fråga om att begreppsdefinitionen bestämmer ensamrättens innehåll eller avgör vad skyddet innebär.

Beskrivningen av varumärkets föremål utgör indirekt en förklaring till varför det kan anses motiverat med en rättsvetenskaplig undersökning som är snävt inriktad på varumärkets betydelse för en kontraktsrelation. Varumärkesrättsliga kontraktsförhållanden bär visserligen på många likheter

[31] Andersson, Constructive Deconstruction s. 358 ff.

[32] Jfr till exempel sanningsbegreppen som diskuteras i Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion s. 47 ff., Peczenik, Vad är rätt? s. 652 ff. och Strömholm, Upphovsrättens verksbegrepp s. 234.

[33] Jfr Weinrib, The Idea of Private Law s. 8 ff. om att förstå rätten internt.

[34] Rosén, Förlagsrätt s. 104 och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 389 ff.

[35] Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 185 och Schovsbo, Immaterialretsaftaler s. 55 f.

med andra immaterialrättskontrakt.[36] Ett alternativ kunde därför vara att utöka undersökningsföremålet till att omfatta immaterialrätter generellt.

Varumärken har emellertid vissa egenskaper som tydligt särskiljer föremålet från övriga immaterialrätter. Exempelvis skiljer sig varumärkesrätten från upphovs- och patenträtten i principiellt hänseende genom att varumärkesrätten i grunden skyddar *länken* mellan varumärkeshavaren, varumärket och omsättningskretsen.[37] Upphovs- och patenträtten har tydligare prägel av objektsskydd.[38] I varumärkesskyddet finns även centrala konsumentaspekter, genom att konsumenternas förväntningar avseende kvaliteten på de varumärkesförsedda varorna eller tjänsterna skyddas i viss utsträckning.[39] Omständigheter av detta slag gör sig inte gällande inom de övriga rättsskydden.

En ytterligare skillnad finns i varumärkesrättens dynamiska karaktär, varigenom ensamrättens styrka och omfång kan förändras beroende av användningen av varumärket – något som skiljer sig från övriga immaterialrätters mer statiska karaktär.[40] Enligt min mening motiverar skillnaderna i immaterialrätternas innehåll att undersökningen uteslutande kan ägnas åt varumärken som kontraktsföremål och därmed exkludera övriga immaterialrätter.

Begreppet varumärke används i undersökningen både för kännetecken som registrerats i enlighet med 1 kap. 6 § varumärkeslagen och för varukännetecken till vilka ensamrätt förvärvats efter inarbetning i enlighet med 1 kap. 7 § varumärkeslagen.[41] Begreppsanvändningen avviker därför från varumärkeslagens terminologi som i detta avseende skiljer mellan *varumärken* och *inarbetade varukännetecken*. Skälet för den avvikande begreppsanvändningen är att onödiga upprepningar i texten kan undvikas i de fall en åtskillnad mellan ett registrerat varumärke och inarbetat varukännetecken inte har någon materiell betydelse för den undersökta

[36] Se härom beskrivningen i Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 5 ff.

[37] Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 21 och 517. Se till exempel avsnitt 1.3.4 om skyddet för varumärket som en länk till omsättningskretsen.

[38] Griffiths, A Law-and-Economics Perspective on Trade Marks s. 264.

[39] Jfr EU-domstolens mål C-206/01, Arsenal ./. Reed, punkt 48 och SOU 1958:10 s. 73.

[40] Se avsnitt 1.3.5. Jfr även ovan vid not 17 om användningen av begreppsparet statisk/dynamisk.

[41] 1 kap. 6 § varumärkeslagen motsvaras av artikel 6 varumärkesförordningen. Ett EU-varumärke kan förvärvas endast genom registrering.

frågan. Det görs vidare inte någon skillnad mellan olika typer av varumärken, till exempel huruvida det är fråga om ett ordmärke, figurmärke eller även mer okonventionella varumärken som ljud, form eller färg.[42]

Syftet med den följande beskrivningen är endast att försöka förmedla den bild av varumärkets föremål som är användbar för den fortsatta framställningen. I viss utsträckning är det således en perspektivisk beskrivning. Ändamålet med beskrivningen av föremålet har fått styra hur varumärkesrättens innehåll konkretiserats. Framställningen av ensamrättens innehåll kan framstå som selektiv i situationer när någon detaljrik redogörelse inte fordrats för att förmedla den gestaltning som här eftersträvats.

1.3.3 Varumärket som ursprungsangivare

I varje grundläggande beskrivning av varumärkets kärna och syfte brukar framhållas dess funktion som garant av den märkta varans eller tjänstens kommersiella ursprung – att varumärket utgör en *ursprungsangivelse*.[43] Ursprungsangivelseprincipen har historiskt haft en central ställning inom varumärkesrätten.[44] Av skäl elva till varumärkesdirektivet framgår att skyddets funktion framförallt är att garantera ursprunget. Genom att en vara eller tjänst är märkt med ett varumärke kan användare särskilja den från andra företags liknande varor eller tjänster, dvs. individualisera den.[45]

En följd av varumärkets ursprungsangivelsefunktion är bland annat att ett varumärke måste ha *särskiljningsförmåga* för att ensamrätt ska kunna erhållas.[46] I 1 kap. 4 § varumärkeslagen definieras särskiljningsförmåga såsom att varukännetecknet ska kunna skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls

[42] Jfr Dinwoodie, The Death of Ontology s. 651 om att ett varumärkes materiella uttryck i sig inte avgör varumärkets förmåga att fungera som ursprungsangivare.

[43] Se till exempel Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 409 f., Mellor m.fl., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names s. 7, Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 31 och Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 25.

[44] SOU 1958:10 s. 73, Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 77, Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 25 och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 24, 72 ff. och 254.

[45] Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 74.

[46] Jfr varumärkeslagens 1 kap. 4 § med 2 kap. 5 § första stycket och 1 kap. 7 § andra stycket. Detsamma följer av artikel 7.1 b varumärkesförordningen. Se även EU-domstolens mål C-517/99, Merz & Krell GmbH & Co, punkt 22–24.

i en annan.[47] Den ursprungsangivande och särskiljande funktionen har av EU-domstolen i ett flertal avgöranden slagits fast som varumärkets *grundläggande funktion* (*essential function*).[48] Exempelvis i *Arsenal-målet* uttalas att varumärkets grundläggande funktion är

> att för konsumenten eller slutanvändaren av en vara eller tjänst som täcks av varumärket garantera dess ursprung, så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket skall kunna fylla denna funktion och vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla måste det nämligen utgöra en garanti för att alla produkter eller tjänster som bär det har framställts eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet.[49]

Uttalandet ingår i EU-domstolens standardrepertoar i varumärkesrättsliga mål. Resonemanget antyder ett nära förhållande mellan ursprungsprincipen och varumärket som en *kvalitetsgaranti*.[50] Det faktum att varumärket garanterar varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung medför att konsumenterna som tar del av den märkesförsedda varan eller tjänsten erhåller en indirekt form av garanti. Garantin bygger på föreställningen att någon (det bakomliggande företaget) kontrollerat att varan eller tjänsten motsvarar konsumentens förväntningar från tidigare inköp eller från marknadsföring.[51]

[47] Se även prop. 2009/10:225 s. 159 ff. Innehållet i kravet på särskiljningsförmåga har till största del utvecklats genom rättspraxis, framförallt från EU-domstolen. Se till exempel EU-domstolens förenade mål C-108/97 och C-109/97, Chiemsee ./. Huber, mål C-383/99 P, Procter & Gamble ./. OHIM, mål C-363/99, KPN ./. Benelux-Merkenbureau, mål C-304/06 P, Eurohypo ./. OHIM. Listan med exempel kan göras lång. Se även Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 418 ff. och Wessman, Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU s. 16 ff.

[48] Se till exempel EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 37, mål C-349/95, Loendersloot ./. Ballantine, punkterna 22 och 24, mål C-39/97, Canon ./. Metro-Goldwyn-Mayer, punkt 28, mål C-299/99, Philips ./. Remington, punkt 30 och mål C-206/01, Arsenal ./. Reed, punkt 48.

[49] EU-domstolens mål C-206/01, Arsenal ./. Reed, punkt 48.

[50] Se även Nordell, Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L'Oréal) och de förenade målen C-236/08 – C-238/08 (Google) s. 269.

[51] Se SOU 1958:10 s. 73. Ursprungsangivelsefunktionen i denna innebörd brukar betonas när varumärkesrättens ändamål förklaras utifrån *rättsekonomiska överväganden*. I dessa sammanhang har varumärkesskyddet beskrivits som ett medel för att reducera konsumenternas sökkostnader, genom att varumärket gör det möjligt att *särskilja varor och tjänster från olika tillverkare*, vilket i sin tur ska bidra till ekonomisk effektivitet, se till exempel Dogan & Lemley, A Search-cost Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law s. 67 och Landes & Posner, Trademark Law: An Economic Perspective s. 269.

Varumärket sägs därigenom även kommunicera varornas eller tjänsternas egenskaper till omgivningen.[52] EU-domstolen har framhållit att företagens möjlighet att locka till sig kunder genom kvaliteten på varorna och tjänsterna endast är möjlig om varumärket, som de marknadsförs under, utgör en garanti för att alla varor och tjänster har framställts under kontroll av ett enda företag som är ansvarigt för deras kvalitet.[53] Varumärkesrätten bygger således på uppfattningen att det finns ett bakomliggande företag som slutligen bär ansvaret för varorna eller tjänsterna som produceras under varumärket.

Skyddet för varumärkets ursprungsangivelse och kvalitetsgaranti säkerställs primärt genom *förväxlingsläran*.[54] Av 1 kap. 10 § första stycket 2 varumärkeslagen följer att ensamrätten till ett varumärke bland annat innebär att ingen annan än innehavaren får använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling.[55] Med förväxlingsrisk menas enkelt uttryckt att allmänheten kan missta sig vad avser de ifrågavarande varornas eller tjänsternas ursprung, såtillvida att man tror att de kommer från samma företag eller att det i vart fall finns ett ursprungssamband mellan de märkta varorna.[56] Det framgår av skäl elva till varumärkesdirektivet att risken för förväxling ska bedömas mot bakgrund av flera faktorer, men särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar samt graden av likhet mellan märket och tecknet samt

---

Varumärkeshavare förutsätts sträva efter att bibehålla en jämn kvalitetsnivå på de producerade varorna eller tjänsterna för att uppfylla konsumenternas förväntningar, dvs. att systemet antas vara självreglerande, se Landes & Posner, Trademark Law: An Economic Perspective s. 269 f. Antagandet om det självreglerande systemet kan emellertid sättas i fråga, se härom särskilt kritiken i Aldred, The Economic Rationale of Trade Marks: An Economist's Critique s. 269 ff. Aldred lyfter fram att en konsument eller slutanvändare antagligen sällan känner till under vilka förutsättningar varumärkeshavaren agerar, exempelvis vad gäller intresset av att generera vinst på kort eller lång sikt. Aldred anför att innehavarens intressen mer sannolikt kan beskrivas som en önskan att bygga ett så gott renommé som möjligt till lägst kostnad.

[52] Levin, Ett varumärkesrättsligt paradigmskifte s. 139 f. och Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 75.

[53] Se exempelvis EU-domstolens mål C-10/89, CNL-Sucal ./. Hag, punkt 13.

[54] Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 452 f., Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 248 och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 340.

[55] Se även artikel 9 varumärkesförordningen.

[56] EU-domstolens mål C-39/97, Canon ./. Metro-Goldwyn-Mayer, punkt 29.

mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Det ska således göras en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta fakta i det enskilda fallet.

1 kap. 10 § första stycket 1 varumärkeslagen innehåller därutöver ett skydd vid så kallad *dubbel identitet*. Med dubbel identitet avses användning av identiska varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag. Ensamrätten antas i detta avseende vara ”absolut”, såtillvida att en förväxlingsrisk kan presumeras.[57] Skyddet är emellertid begränsat genom att användning vid fall av dubbel identitet enligt 1 kap. 10 § första stycket 1 endast innebär intrång om användningen riskerar att skada någon av varumärkets funktioner, särskilt dess grundläggande funktion.[58] Deskriptiv användning av annans varumärke kan i vissa särskilda situationer därför falla utanför ensamrättsskyddet.[59]

Ursprungsangivelseprincipen och kvalitetsgarantin kan fortfarande sägas utgöra den inre kärnan i det harmoniserade europeiska varumärkesskyddet, även om det har antagits att principernas innehåll förskjutits något över tid.[60] När det gäller exempelvis ursprungsangivelseprincipen var denna till en början inriktad på varornas faktiska ursprung.[61] Numera får ursprungsangivelsen uppfattas ha en mer *abstrakt karaktär*. En varas

[57] Jfr skäl 11 till varumärkesdirektivet.

[58] EU-domstolens mål C-206/01, Arsenal ./. Reed, punkt 51 och mål C-48/05, Opel ./. Autec, punkt 21. Se även EU-domstolens mål C-17/06, Céline. Det är oklart om någon annan av varumärkets funktioner, utöver ursprungsangivelsefunktionen, har relevans för bedömningen i fall av så kallad dubbel identitet. Av vad som framkommer i EU-domstolens praxis synes även skada på andra funktioner än ursprungsangivelsefunktionen kunna innebära intrång enligt 1 kap. 10 § första stycket 1 varumärkeslagen, se EU-domstolens mål C-323/09, Interflora ./. Marks & Spencer, särskilt punkt 40. Det oklara rättsläget har föranlett EU-kommissionen att i sitt förslag till omarbetning av varumärkesdirektivet förtydliga att det endast är ursprungsangivelsefunktionen som är relevant i fall av dubbel identitet. Se Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), KOM(2013) 162 slutlig s. 6. Det är i skrivande stund osäkert vad som kommer att ske med förslaget. Se även EU-domstolens mål C-323/09, Interflora ./. Marks & Spencer, generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 7–9 och Granmar, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet.

[59] Jfr exempelvis EU-domstolens mål C-2/00, Hölterhoff ./. Freiesleben, punkt 16.

[60] Se härom Dinwoodie, The Death of Ontology s. 616, Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 69 och Nordell, Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L’Oréal) och de förenade målen C-236/08 – C-238/08 (Google) s. 264.

[61] Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 81 ff.

konkreta ursprung behöver inte alltid vara känt för en konsument, exempelvis när det inte är allmänt känt vem som reellt är varumärkeshavare.[62] Det har även påpekats att det är vanligare att varumärkeshavare i rationaliseringssyfte helt lägger ut produktionen av varor på andra tillverkare för att själva i stället fokusera på marknadsföring och varumärkesbyggande.[63] Licensiering av varumärken i olika former bidrar ytterligare till att frikoppla varans konkreta ursprung från innehavaren av varumärket.[64]

Utifrån hur ursprungsangivelseprincipen tidigare uppfattades var denna inte förenlig med möjligheten att överlåta varumärken fristående från affärsrörelsen eller att upplåta en varumärkeslicens. Oförenligheten är orsaken till att licensiering och fristående överlåtelser av varumärken tidigare betraktades med skepsis.[65] Före 1960 års varumärkeslag fanns ingen explicit möjlighet att överlåta ett varumärke fristående från innehavarens affärsrörelse.[66]

Med utgångspunkt i hur ursprungsangivelseprincipen numera bör förstås uppstår ingen egentlig motsättning i förhållande till möjligheten att licensiera eller överlåta varumärken. I licensfallet anses ursprungsangivelsen härledas tillbaka till varumärkeshavaren och inte licenstagaren, även i situationen att licenstagaren tillverkar och marknadsför varorna.[67] Ursprunget som varumärket ska garantera bestäms med hänvisning till det centrum varifrån tillverkningen styrs eller kontrolleras – inte utifrån vem som faktiskt är tillverkaren.[68] Vid varumärkeslicensiering antas varumärkeshavaren ytterst stå som garant för kvaliteten av de marknadsförda varorna eller tjänsterna.[69] Därigenom förutsätts att varumärkeshavaren

[62] Phillips, Trade Mark Law s. 23 ff. och Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 27.

[63] Levin, Noveller i varumärkesrätt s. 8 och Lury, Trade Mark Style as a Way of Fixing Things s. 220.

[64] Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 26.

[65] Se härom Uggla, Om överlåtelse- och licensfrågor inom varumärkesrätten.

[66] Se prop. 1960:167 s. 161 f. Jfr även Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 480 ff. beträffande norska förhållanden.

[67] Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 27 ff. Jfr även EU-domstolens mål C-259/04, Emanuel ./. Continental Shelf, punkt 48.

[68] EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 37.

[69] Jfr även EU-domstolens mål C-259/04, Emanuel ./. Continental Shelf, punkt 48, avseende överlåtelse av ett varumärke.

gentemot licenstagaren står för den kontroll som säkerställer varumärkets kvalitetsgaranti i förhållande till konsumenterna eller slutanvändarna.[70]

Det ska tilläggas att det inte finns något krav enligt svensk rätt på att varumärkeshavaren faktiskt utövar någon kontroll av licenstagarens användning av varumärket.[71] Sådan kontroll antas ske i innehavarens intresse.[72] Det tycks räcka att varumärkeshavaren har en möjlighet att utföra kontroller. Om varumärkeshavaren underlåter att införa förpliktelser av detta slag i avtalet får denne ta konsekvenserna av sitt val, exempelvis om licenstagaren tillverkar undermåliga produkter vilket leder till att varumärkets anseende urvattnas.[73]

Möjligen bör alltså ursprungsangivelseprincipen förstås mer i termer av att varumärket visserligen utvisar ett abstrakt ursprung, men att allt starkare betoning ligger på föreställningen att det bakom varumärket finns ett företag som utövar *kontroll* över varorna och tjänsterna som sätts på marknaden under varumärket.[74] Varumärket kan härigenom påstås bli självrefererande, i stället för att referera till någon särskild källa.[75]

[70] Se EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 38.

[71] Rättsläget i Sverige skiljer sig således från USA, där förekomsten av kvalitetskontroll anses utgöra ett krav för att varumärkeslicensiering ska vara tillåten – vid äventyr att varumärkeshavaren i vissa fall annars kan anses ha övergivit varumärket. Se härom McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, avsnitt § 18:42 och 18:48. Även i Storbritannien ansågs tidigare kvalitetskontroll utgöra en förutsättning för varumärkeslicensiering, men rättsläget har förändrats i och med avgörandet i Scandecor Developments AB v Scandecor Marketing AB and Others, [2001] UKHL 21 (vilket för övrigt rörde rättsförhållanden i ett företag med ursprung i Uppsala). För en redogörelse om kravet på kvalitetskontroll vid varumärkeslicensiering i USA och Storbritannien, se Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 101 ff. Se även McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, avsnitt § 18:55 och framåt angående konkret standard på den kvalitetskontroll som behöver uppfyllas.

[72] I förarbetena till 1960 års varumärkeslag anförs att det *ligger i varumärkeshavarens intresse* att tillse att licenstagaren inte försämrar märkets renommé och att man därför kan räkna med att licensgivaren i avtalet förbehåller sig rätten att kontrollera licenstagarens varor och övervaka dennes användning av märket, se SOU 1958:10 s. 155. Se även Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 358.

[73] EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 38.

[74] Jfr till exempel EU-domstolens mål C-10/89, CNL-Sucal ./. Hag och mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard med mål 192/73, Van Zuylen Fréres ./. Hag, angående den av EU-domstolen sedermera övergivna så kallade *common origin*-principen. Se härom Pehrson, Common origin-principens uppgång och fall.

[75] Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 78 f.

En sådan förståelse av ursprungsangivelsefunktionen visar på den nära koppling som finns till kvalitetsgarantifunktionen, dvs. det samband som antyds i *Arsenal-målet* och som omnämns ovan.[76] Men i ljuset av EU-domstolens senare rättspraxis bör även varumärkets kvalitetsgarantifunktion förstås på ett mer nyanserat sätt. I förarbetena till 1960 års varumärkeslag påstås att konsumenter i varumärket ser ett slags garanti för att varan besitter de egenskaper eller den kvalitet som konsumenten förknippar med en viss tillverkning eller vant sig att finna hos denna.[77] Resonemanget tycks gå ut på att den attraktionskraft som ett varumärke genererar i förhållande till allmänheten beror på att konsumenterna förväntar sig att erhålla en vara med viss *materiell* kvalitet, dvs. de egenskaper som erhålls genom tillverkningsprocessen.

Innebörden av kvalitetsbegreppet har emellertid förändrats genom EU-domstolens praxis. Begreppet har utsträckts till att beteckna något mer abstrakt än den materiella kvaliteten. EU-domstolens avgörande i *Copad-målet* utgör ett tydligt exempel på den förändrade synen på kvalitetsgarantin.[78] Av domstolens resonemang framgår att kvalitetsbegreppet för exempelvis prestigevaror även kan inbegripa den dragningskraft och prestigefyllda framtoning som ger varorna en aura av lyx.[79] Attraktionskraften kan följaktligen ligga i andra faktorer än den materiella kvaliteten. Med hänvisning till varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion, framhöll EU-domstolen att för varor i en högre prisklass kan auran av lyx vara grundläggande för att konsumenterna ska kunna skilja dem från andra liknande varor.[80] Auran av lyx kan följaktligen inneha en *särskiljande funktion*. Kvalitetsbegreppet får därför förstås som att varumärkets marknadsidentitet interagerar med varornas kvalitet.[81] Detta förhållande diskuteras närmare i avsnitt 3.5.6 nedan.

En konsekvens av domstolens resonemang i *Copad-målet* är att gränsen mellan kvalitetsgarantifunktionen och varumärkets övriga funktioner blir oskarp, eftersom kvalitetsbegreppet fått en vidsträckt betydelse. Visserligen är resonemanget i *Copad-målet* inte förvånande om det förstås

[76] Se EU-domstolens mål C-206/01, Arsenal ./. Reed, punkt 48.

[77] SOU 1958:10 s. 48.

[78] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior. *Copad-målet* behandlas närmare i avsnitt 3.5.

[79] Se EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 24 samt avsnitt 3.5.6 nedan.

[80] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 25.

[81] Se även Lury, Trade Mark Style as a Way of Fixing Things s. 209.

mot bakgrund av EU-domstolens avgörande i *Dior-målet*.[82] I *Dior-målet* ansågs de ifrågavarande produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx varumärkesrättsligt relevanta i bedömningen av om varumärkeshavaren hade skälig grund enligt artikel 7.2 varumärkesdirektivet att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varumärkesrättsligt konsumerade varor.

Som framgår ovan återkommer begreppsanvändningen i *Copad-målet*. Men *Dior-målet* var centrerat kring frågan om skada uppstått på varumärkets *anseende* – inte på dess särskiljande funktion.[83] Avgörandet avsåg följaktligen andra varumärkesrättsliga funktioner än ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktionen – i vart fall om dessa förstås i en snävare mening. Följden av resonemanget i *Copad-målet* är att ett varumärkes förmåga att särskilja olika ursprung också anses inbegripa hur varumärket uppfattas av omsättningskretsen och *vad* det symboliserar.

Det framstår som att *Dior-målet* används som en språngbräda för att utvidga tillämpningsområdet av skyddet för varumärkets anseende, även för omständigheterna som var föremål för prövning i *Copad-målet*. Oavsett hur förhållandet mellan *Dior-* och *Copad-målet* ska uppfattas kan avgörandena betraktas som indikationer på den ökade vikt som den europeiska varumärkesrätten kommit att tillerkänna varumärkets anseende och ekonomiska värde.

1.3.4 Det utvidgade skyddet

Trots att ursprungsangivelseprincipen och förväxlingsläran alltjämt utgör grunden i det varumärkesrättsliga ensamrättsskyddet, förefaller *fokus* alltmer läggas på *skyddet av investeringar i varumärkets ekonomiska värde*. För svensk del har särskilt harmoniseringen inom EU inneburit en ökad betoning av att skydda varumärkets anseende, i stället för ursprungsförväxling.[84]

Skiftet av fokus följer enligt Levin av att marknadsförutsättningarna ändrats och att nya marknadsföringstekniker ständigt utvecklas.[85] Därutöver har anförts att investeringar i marknadsföring och varumärkets

[82] EU-domstolens mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora. Se vidare avsnitt 3.7.

[83] Se även EU-domstolens förenade mål C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb ./. Paranova, punkt 75. Förhållandet mellan *Copad-* och *Dior-målen* behandlas närmare i avsnitt 3.5.6.

[84] Wessman, Varumärkeskonflikter s. 323 ff.

[85] Levin, Noveller i varumärkesrätt s. 9.

goodwill blivit allt viktigare medel för att positionera varumärket.[86] Melin har framhållit att utvecklingen av varumärket som ett strategiskt konkurrensmedel har ökat företagens fokusering på märkesidentitet, i stället för att försöka konkurrera med produktkvalitet eller pris.[87] Varumärket kan därigenom sägas ha transformerats från att enbart fungera som en ursprungsangivelse till att mer eller mindre utgöra ett självständigt instrument för marknadsföring och kommunikation.[88] Det har till och med påståtts att varumärket med dess associationer ibland lockar mer än den märkta varan, dvs. att varumärket kan sägas nästan ha blivit en vara i sig.[89] Fenomenet har beskrivits som en ”commodification” av varumärket.[90]

Därtill används och uppfattas varumärken i dag på allt mer varierande sätt och allt fler företeelser anses utgöra varumärken. Det handlar om nya sätt att kommunicera abstrakta egenskaper hos varumärket, utöver traditionell användning av ord och tvådimensionella figurer.[91] Ett exempel är det ökade intresset för användning av mer *okonventionella varumärken*, till exempel tredimensionella former, färger och ljud, samt även försöken att använda dofter, smaker och känselupplevelser som kännetecken.[92] *Varumärkesbegreppet* kan härigenom sägas ha utökats till att omfatta alla kommersiella, identifierande och kommunicerande ”skiljetecken” som har en latent ursprungsangivelsefunktion.[93]

Ändrade marknadsförutsättningar och ökade investeringar i varumärken har medfört att behovet av att anpassa varumärkesskyddet har uppmärksammats.[94] Härvidlag har pekats på ett behov av att skydda även

[86] Levin, Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling s. 147. Se även Melin, Varumärkesstrategi s. 234 om varumärkespositionering ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

[87] Melin, Varumärkesstrategi s. 84 f. och 212 f. Melin karakteriserar märkesidentitet som vad varumärket står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt.

[88] Wessman, Varumärkeskonflikter s. 330.

[89] Beebe, The Semiotic Account of Trademark Doctrine and Trademark Culture s. 50 f. och Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 39 f.

[90] Beebe, The Semiotic Account of Trademark Doctrine and Trademark Culture s. 51.

[91] Se EU-domstolens mål C-273/00, Sieckmann, generaladvokatens förslag till avgörande.

[92] Dinwoodie, The Death of Ontology s. 614 ff. och Lunell, Okonventionella varumärken s. 15.

[93] Levin, Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling s. 154.

[94] Koktvedgaard, Den nye økonomis krav til immaterialretten och Levin, Noveller i varumärkesrätt s. 101. Snarlika resonemang fördes redan i Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection. Se även Lury, Trade mark style as a way of fixing things s. 212 f.

varumärkets *egenvärde* och *associationerna* som användningen ger upphov till. Ett skydd av detta slag, som går utöver risken för förväxling, har även införts i varumärkeslagen i och med att den harmoniserade europeiska varumärkesrätten genomförts i svensk rätt.[95] Varumärkesskyddet har härigenom kommit att betraktas som ett skydd för investeringar, även i situationer när det inte finns någon risk för förväxling i förhållande till varumärket.[96]

Den ändrade synen på varumärkesskyddet, från att särskilja producenter till att alltmer handla om varumärkets *ekonomiska egenvärde*, kommer till uttryck även i EU-domstolens rättspraxis. Skiftet av fokus manifesteras exempelvis i EU-domstolens benägenhet att uppehålla sig kring varumärkets olika funktioner och även i att peka ut varumärkets kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner såsom rättsligt relevanta.[97] Sådana funktioner – i den mån de reellt är något annat än utflöden av ursprungsangivelse- och garantifunktionen – går utöver en traditionell ursprungshänvisning och ett utvidgat skydd för etablerade varumärken.[98] Det kan härtill noteras att EU-domstolen framhållit att det inte endast är kända varumärken som kan ha andra funktioner än ursprungsangivelsefunktionen, exempelvis reklamfunktionen.[99]

Det ska framhållas att det inte är helt klart hur EU-domstolens hänvisningar till varumärkets funktioner, utöver ursprungsangivelsefunktionen, ska förstås i förhållande till den uppdelning av ensamrättens omfattning som görs i artikel 5 varumärkesdirektivet och artikel 9 varumärkesförordningen. Genom att stegvis anknyta till allt fler av varumärkets funktio-

[95] Det europeiska utvidgade skyddet är även mer omfattande än varumärkesskyddet som enligt svensk rätt tidigare följde enligt den så kallade KODAK-doktrinen. KODAK-regeln hade ett mycket smalt tillämpningsområde. Se vidare Levin, Noveller i varumärkesrätt s. 71 ff. och Wessman, Kodakdoktrinen under förändring.

[96] Jfr till exempel EU-domstolens mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora, generaladvokatens förslag, punkt 42 samt Levin, Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling s. 148 f.

[97] Se EU-domstolens mål C-487/07, L'Oréal ./. Bellure, punkt 58. Se även EU-domstolens mål C-323/09, Interflora ./. Marks & Spencer, punkt 40. Vad avser den närmare innebörden av reklamfunktionen, se EU-domstolens förenade mål C-236/08 till C-238/08, Google ./. Louis Vuitton, punkt 91–92. Investeringsfunktionen behandlas i EU-domstolens mål C-323/09, Interflora ./. Marks & Spencer, punkt 60–61.

[98] Jfr Bulletin of the European Communities, supplement 8/76, Memorandum on the creation of an EEC trade mark, SEC(76) 2462 s. 20 vari följande framhålls: "From this [origin] function of the trade mark are derived all the other functions which the trade mark fulfils in economic life.".

[99] Se EU-domstolens mål C-323/09, Interflora ./. Marks & Spencer, punkt 40.

ner, utan att tydligt uttala hur funktionerna förhåller sig till ensamrättens innehåll har EU-domstolen försatt sig i en bekymmersam situation som tycks svår att ta sig ur, vilket generaladvokaten i *Interflora-målet* påpekat.[100] Ett varumärke kan visserligen sägas uppfylla en mängd olika funktioner.[101] Emellertid behöver varumärkets faktiska funktioner inte nödvändigtvis vara avgörande för ensamrättens omfattning och frågan om vilken användning som utgör intrång.[102] I vart fall inte mer än indirekt. Ett klarläggande av hur varumärkets funktioner förhåller sig till ensamrättsskyddet får sannolikt invänta den revision av varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen som EU-kommissionen tagit initiativet till.[103] I kommissionens förslag framhålls exempelvis att det endast är ursprungsangivelsefunktionen som bör vara relevant i fall av dubbel identitet.[104]

Som nämnts strax ovan har det i samband med varumärkesdirektivets genomförande i varumärkeslagen införts *ett utvidgat skydd*, som ett komplement till det grundläggande skyddet mot förväxling. Det utvidgade skyddet kommer till uttryck i 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen och är tillämpligt på varumärken som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Skyddet innebär att innehavaren har möjlighet att invända mot användning av identiska eller liknande kännetecken, om

[100] EU-domstolens mål C-323/09, Interflora ./. Marks & Spencer, generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 7.

[101] Se till exempel beskrivningen av olika funktioner i Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 69 ff.

[102] Se Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 26 f. om att varumärkets faktiska funktioner är något annat än ensamrättens omfattning. Jfr även Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 45 ff. beträffande diskussionen som förts om skadeståndsrättens funktioner och grundvalar.

[103] Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), KOM(2013) 162 slutlig och Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, KOM(2013) 161 slutlig.

[104] Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), KOM(2013) 162 slutlig s. 6. Jfr emellertid kritiken i Granmar, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet s. 263 om att förslaget lämnar alla varumärken som inte kan anses vara väl ansedda utan skydd bortom varumärkets grundläggande funktion. Möjligen är kritiken missriktad, eftersom varumärkets övriga funktioner i viss utsträckning skyddas indirekt genom ursprungsangivelsefunktionen, exempelvis genom principen om kännetecknskraft (se avsnitt 1.3.5 nedan) samt att det varumärkesrättsliga förväxlingsskyddet grundar sig på ett skydd för just ursprungsangivelsen.

användningen drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.[105]

Vid bedömningen av om ett varumärke är känt ska en helhetsbedömning göras, varvid samtliga relevanta omständigheter ska beaktas; särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket använts samt hur stora investeringar företaget gjort för att marknadsföra varumärket.[106] För att varumärkesintrång ska föreligga krävs vidare att de motstående märkenas likhet är av sådant slag att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem.[107] Samband i denna mening finns exempelvis när det yngre varumärket för tankarna till det äldre varumärket.[108]

Det utvidgade skyddet gäller i förhållande till risken för skada eller snyltning på det kända varumärket. *Skadan* kan avse det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller dess renommé.[109] Skada på särskiljningsförmågan, ibland även benämnt *urvattning*, uppkommer enligt EU-domstolen när det äldre varumärkets förmåga att ange att varorna eller tjänsterna härrör från varumärkeshavaren försvagas till följd av att användningen av det yngre kännetecknet medför en upplösning av det äldre varumärkets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande.[110] Skada på varumärkets *renommé* kan uppkomma när den påstått intrångsgörande användningen riskerar uppfattas på sådant sätt att det äldre varumärkets attraktionsförmåga minskar.[111]

När det gäller *snyltning* – att dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé – fästs vikt vid den *fördel* det inneburit

[105] Bestämmelsen motsvaras av artikel 9 varumärkesförordningen och bygger i sin tur på den fakultativa bestämmelsen i artikel 5.2 varumärkesdirektivet.

[106] EU-domstolens mål C-375/97, General Motors ./. Yplon, punkt 27.

[107] EU-domstolens mål C-252/07, Intel ./. CPM, punkt 30–31.

[108] EU-domstolens mål C-252/07, Intel ./. CPM, punkt 57 och 60.

[109] I varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen används begreppet *förfång* i stället för skada.

[110] EU-domstolens mål C-252/07, Intel ./. CPM, punkt 29. Följaktligen krävs enligt EU-domstolen att användningen av det yngre varumärket ger upphov till en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är känt, se domen punkt 77.

[111] EU-domstolens mål C-487/07, L'Oréal ./. Bellure, punkt 40. Risk för sådant förfång kan enligt EU-domstolen bland annat uppkomma när de varor eller tjänster som erbjuds av tredje man har en egenskap eller kvalitet som kan medföra ett negativt inflytande på bilden av varumärket.

för tredje man som använt ett identiskt eller liknande kännetecken.[112] Av vad som framgår av *L'Oréal-målet* omfattar snyltningsbegreppet bland annat situationen att det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten.[113] Sådant utnyttjande finns när konsumenternas föreställning om det kända varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförts på varorna som omfattas av det yngre kännetecknet. Enligt EU-domstolen utgör det en otillbörlig fördel när användning drar fördel av det kända varumärkets attraktionsförmåga, anseende och prestige samt utnyttjar den kommersiella ansträngning som varumärkeshavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket.[114]

Snyltningsbegreppet i den betydelse detta preciserats genom *L'Oréal-målet* är inte helt oproblematiskt. En intrångsgörande snyltning förutsätter nämligen *inte att någon skada uppstår* för innehavaren av det kända varumärket.[115] Genom att ensidigt fokusera på den fördel det inneburit för tredje man att använda ett identiskt eller liknande kännetecken, i stället för den eventuella inverkan användningen har på det välkända varumärket eller på varumärkeshavarens verksamhet, förefaller skyddet alltmer påminna om upphovs- eller patenträttens objektsskydd.[116] Varumärkesrätten skiljer sig emellertid åt från upphovs- och patenträtten i principiellt hänseende genom att ensamrätten huvudsakligen skyddar länken mellan varumärkeshavaren, varumärket och omsättningskretsen – inte objektet som sådant.[117] Varumärket kan således sägas ha en symbolfunktion och representerar något annat än sig självt.[118] Ett varumärkesskydd mot snyltning enligt *L'Oréal-målet*, som alltså inte beaktar den eventuella inverkan användningen har på det kända varumärket utan endast den fördel utnyttjandet av den kommersiella ansträngningen innebär för tredje man, tycks ytterst grunda sig i rättviseöverväganden.

[112] EU-domstolens mål C-487/07, L'Oréal ./. Bellure, punkt 41.

[113] EU-domstolens mål C-487/07, L'Oréal ./. Bellure, punkt 41.

[114] EU-domstolens mål C-487/07, L'Oréal ./. Bellure, punkt 49.

[115] Se EU-domstolens mål C-487/07, L'Oréal ./. Bellure, punkt 43.

[116] Se även Griffiths, A Law-and-Economics Perspective on Trade Marks s. 264.

[117] Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 21 och 517.

[118] Se härom Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 161 och Levin, Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling s. 153.

1.3.5 Förhållandet mellan skyddsformerna

Som framgår av beskrivningen av varumärkesrättens innehåll i avsnitt 1.3.3 och 1.3.4 kan ensamrätten i enlighet med 1 kap. 10 § varumärkeslagen anses bestå av *två delar*; ett skydd mot användning av förväxlingsbara (och identiska) kännetecken samt ett skydd mot skada eller snyltning på varumärket. Delarna utgör de yttre gränserna för ensamrättens omfång och därmed även för varumärkets föremål såsom det ska förstås i föreliggande undersökning.

Utifrån vad skyddet tar sikte på skiljer sig förväxlingsskyddet i principiellt hänseende från det utvidgade skyddet. Förväxlingsskyddet kan sägas utgöra ensamrättens räckvidd i förhållande till andra kännetecken. Risken för förväxling avgör hur nära andra kännetecken kan komma innan varumärkets ursprungsangivelse äventyras. Man kan i detta avseende tala om ensamrättens utsträckning i rummet. Det utvidgade skyddet tar i stället primärt sikte på investeringar som gjorts och hur ensamrätten skyddar från att andra skadar eller snyltar på varumärket och dess värde.

Mellan förväxlingsskyddet och det utvidgade skyddet råder inte någon skarp *avgränsning*, utan skyddet löper sömlöst mellan de överlappande delarna.[119] Överlappningen blir särskilt tydlig genom att ensamrättens skyddsomfång graderas med utgångspunkt i varumärkets särskiljningsförmåga, vilken har betydelse vid intrångsbedömningen i båda delarna. Exempelvis innebär principen om *kännetecken*skraft att risken för förväxling anses bli större ju starkare särskiljningsförmåga det äldre varukännetecknet besitter.[120] Principen betyder att varumärken med hög särskiljningsförmåga erhåller ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga.[121]

[119] Levin, Ett varumärkesrättsligt paradigmskifte s. 149 och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 372.

[120] Se EU-domstolens mål C-251/95, Sabel ./. Puma, punkt 24, mål C-342/97, Lloyd ./. Klijsen, punkt 20 och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 349 ff. och 386 f. Vidare har EU-domstolen uttalat att i bedömningen av om en användning utan skälig anledning är till förfång för ett varumärke ska beaktas att ju större särskiljningsförmåga eller renommé det äldre varumärket har, desto lättare är det att anse att användningen är till förfång, se EU-domstolens mål C-375/97, General Motors ./. Yplon, punkt 30. Även likhetsbedömningen mellan märkena är beroende av hur känt varumärket är och graden av särskiljningsförmåga, se EU-domstolens mål C-252/07, Intel ./. CPM, punkt 51–53 och 55. Se även EU-domstolens mål C-487/07, L'Oréal ./. Bellure, punkt 44.

[121] Se EU-domstolens mål C-39/97, Canon ./. Metro-Goldwyn-Mayer, punkt 18 och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 350.

Eftersom ett varumärkes särskiljningsförmåga kan bli starkare genom inarbetning, till exempel som en följd av omfattande användning eller marknadsföring, kommer ensamrättens skyddsomfång att vara beroende av hur varumärket har använts.[122] Den konkreta avgränsningen av ett varumärkes skyddsomfång kommer således att bero på den faktiska användningen på marknaden. Det innebär även att skyddsomfånget kan variera över tid.[123]

Även om varumärkeslagen och rättspraxis tillhandahåller hållpunkter för hur ett varumärkes skyddsomfång ska fastställas, kan den exakta avgränsningen vara svår att bedöma. Konturerna på skyddsomfångets gränser tycks framträda först i den komplexa intresseavvägningen i intrångssituationer.[124] Analysen av intrångssituationen blir därtill kontextuellt bunden, eftersom skyddsomfånget är relativt varumärkets position på marknaden och varumärkets konkreta och abstrakta egenskaper ska beaktas i intrångsbedömningar.[125]

Att även *abstrakta förhållanden* kan vara rättsligt relevanta i en varumärkestvist står klart genom bland annat *Dior-* och *Copad-målen*, i vilka varornas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx hade betydelse för bedömningen.[126] Konkretiseringen av ensamrättens omfång är även beroende av den enskilda konkurrensrelation som den aktualiseras i. Koktvedgaard och Levin har framhållit att varumärkesrättens innehåll inte är begränsat till enbart relationen mellan varumärkeshavaren och omsättningskretsen, utan att det snarare är fråga om en *trepartsrelation* mellan varumärkeshavaren, omsättningskretsen och konkurrenterna.[127] En konkurrensrättslig intresseavvägning kan påstås ligga inbyggd i

[122] Jfr EU-domstolens mål C-251/95, Sabel ./. Puma, punkt 24 om att varumärket kan ha en högre särskiljningsförmåga om det är känt hos allmänheten.

[123] Jfr upphovs- och patenträttens statiska karaktär i detta avseende, se avsnitt 1.1.

[124] Wessman, Varumärkeskonflikter s. 389 ff.

[125] Dinwoodie, The Death of Ontology s. 683 f.

[126] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior och mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora. Se vidare avsnitt 3.7.

[127] Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 317 ff. och Levin, Ett varumärkesrättsligt paradigmskifte s. 137 ff. Jfr emellertid Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 70, som beskriver kännetecknsrättens objekt utifrån ett *fyrpartsförhållande* mellan 1. kännetecknet, 2. varan eller tjänsten som kännetecknet ska symbolisera, 3. kännetecknshavaren och 4. omsättningskretsen. Jfr slutligen även Phillips, Trade Mark Law s. 31 f. som utöver redan nämnda aktörer i intresseavvägningen även inkluderar konsumenter och tillverkare som *inte* använder eller konkurrerar med de varumärkesförsedda varorna eller tjänsterna.

prövningen av ensamrättens omfång i intrångssituationer, till exempel i förväxlingsläran och det utvidgade skyddet.[128]

Avslutningsvis ska kort nämnas att syftet med beskrivningen av varumärkesrättens skyddsföremål har varit att gestalta en bild av varumärkesrätten och vad ensamrätt till ett varumärke innebär i rättsligt hänseende. Som framgår av den översiktliga presentationen ovan kan det vara förknippat med svårigheter att försöka precisera ett varumärkes skyddsomfång. Skyddsomfångets utsträckning är beroende av en mängd omständigheter och intresseavvägningar – vilket kan betraktas som en oundviklig följd av rättsområdets inneboende dynamik.[129] Att i en kontraktsrättslig analys på förhand inte tydligt kunna avgränsa objektets omfattning medför bedömningssvårigheter av en annan karaktär än motsvarande förhållande för fysisk egendom.[130] Sådana skillnader behöver visserligen inte vara mer komplicerade att hantera, men de tar sig i vart fall andra uttryck.

I undersökningens andra och tredje avdelning studeras vilken betydelse varumärkesrättens skyddsföremål kan ha vid kontraktsrättsliga bedömningar. För att konkretisera undersökningsföremålet beskrivs i nästa avsnitt några utvalda kontraktstyper i vilka varumärken förekommer.

1.4 Varumärkesavtalen

1.4.1 Inledning

Ett varumärke kan vara föremål för olika kontraktuella dispositioner. I undersökningen behandlas tre typer av kontrakt där varumärken förekommer. Kontraktstyperna är *överlåtelse-*, *licens-* och *samexistensavtal*; här kollektivt betecknade *varumärkesavtal*.

I sina grundläggande former ger avtalen möjligen inte upphov till några

[128] Jfr Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 209 ff. Intresseavvägningen kommer även till mer direkt uttryck i andra bestämmelser som reglerar ensamrättens innehåll, exempelvis i den begränsning av ensamrätten som följer av 1 kap. 11 och 12 §§ varumärkeslagen. Se vidare Rognstad, Konsumpsjonsprinsippet og konkurranseregelene s. 273 f. och Schovsbo, Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten s. 81. Konsumtion av ensamrätten behandlas i avsnitt 3.7.

[129] Wessman, Varumärkeskonflikter s. 391.

[130] Även för fysiska saker kan givetvis frågor kring föremålets beskaffenhet innebära gränsdragningsproblem, till exempel inom sakrätten vid kolliderande rättsliga anspråk på delar av ett sammansatt föremål, se vidare Strömgren, Tillbehör och accession. Dessa frågor är emellertid av en annan karaktär än avgränsningen av en immaterialrätts omfång.

oklarheter om vad som avses. Det betyder inte att det är lätt att tillhandahålla någon enhetlig beskrivning av det närmare innehållet i parternas överenskommelser, eftersom dessa kan omfatta vitt spridda företeelser. Det ligger till exempel helt andra förutsättningar bakom en varumärkeslicens i ett franchiseavtal än i ett avtal som ingåtts för att reglera en uppkommen varumärkestvist.[131] En kortare beskrivning av kontraktstyperna framstår ändå som nödvändig i syfte att tillhandahålla en bakgrund till de konkreta frågor som kan uppkomma i kontraktsförhållandet och som i urval analyseras i undersökningens materiella delar.

Följande beskrivning av varumärkesavtalen görs utifrån de rättsregler som reglerar kontraktstyperna. Någon empirisk studie av varumärkesavtalen eller vilka bevekelsegrunder som parter regelmässigt har för att ingå avtalen har inte gjorts.

1.4.2 Överlåtelseavtal

En överlåtelse avser situationen att varumärkeshavaren överför samtliga befogenheter som är knutna till varumärkets ensamrätt. Med andra ord så försätts köparen i den ensamrättsposition som säljaren tidigare befann sig i. Det är således inte fråga om att något fysiskt objekt överförs till en köpare, utan snarare att parterna på kontraktuell väg sinsemellan disponerar över ensamrätten.

Undersökningen har avgränsats på så sätt att analysen tar sin utgångpunkt i situationen att överlåtelsen avser ett *fristående* varumärke. Detta har gjorts i ett försök att renodla undersökningen i största möjliga utsträckning, mot bakgrund av hur det övergripande syftet beskrivits. Det har för undersökningens genomförande inte klarlagts empiriskt hur vanligt förekommande fristående överlåtelser av varumärken är, i jämförelse med överlåtelser där varumärken ingår som en del av en verksamhetsöverlåtelse. Undersökningen bör emellertid vara användbar även för analyser av kontraktsrättsliga problem vid överlåtelser i vilka ett varumärke utgör en komponent, exempelvis om den kontraktsrättsliga tvisten avser det varumärkesrättsliga föremålet.

[131] Med franchiseavtal avses normalt ett avtal varigenom en franchisegivare upplåter en rätt för en franchisetagare att använda franchisegivarens särskilda affärsidé om marknadsföring och försäljning av varor eller tjänster – under franchisegivarens näringskännetecken, jfr 2 § lagen (2006:484) om franchisegivares informationsskyldighet. En varumärkeslicens utgör följaktligen normalt en del av franchiseavtalet. Se även Gölstam, Licensavtalet och konkurrensrätten s. 109 ff. och Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur s. 46 ff.

Det finns inte några varumärkesrättsliga hinder mot att överlåta ett varumärke eller inarbetat varukännetecken. Enligt 6 kap. 1 § varumärkeslagen kan ett varumärke överlåtas separat eller i samband med en överlåtelse av den näringsverksamhet som det används i.[132] Av bestämmelsen följer även en presumtion om att eventuella varumärken ingår i överlåtelsen av en näringsverksamhet, om inte annat avtalats.

Som redan nämnts ovan i avsnitt 1.3.3 betraktades fristående överlåtelser av varumärken tidigare med skepsis och innan 1960 års varumärkeslag fanns heller ingen explicit möjlighet att överlåta ett varumärke fristående från innehavarens affärsrörelse.[133] *Överlåtelseförbudet* motiverades med allmänhetens intresse av att kunna lita på ett varumärke till vilket den fått förtroende.[134] Utgångspunkten var att ensamrätten beviljades för en bestämd rörelse och att denna skyddsrätt därför borde följa rörelsen för att undvika att allmänheten vilseleddes.[135] Sedermera infördes i 1960 års varumärkeslag en möjlighet till fristående överlåtelser i dåvarande 33 §. Av bestämmelsen följde emellertid att en varumärkesöverlåtelse inte fick antecknas i varumärkesregistret om köparens användning av varumärket uppenbart var ägnad att vilseleda allmänheten. Motsvarande hinder mot anteckning gällde även vid licensiering av varumärken, enligt 34 § i 1960 års varumärkeslag.

Skrivningarna om vilseledande utmönstrades ur lagtexten i samband med 2010 års varumärkeslag. Lagens förarbeten hänvisar till att ingri-

[132] Se även artikel 17.1 varumärkesförordningen. Jfr artikel 6*quater* i Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1883), senast ändrad i Stockholm 1967 (*Pariskonventionen* i det följande) och artikel 21 i Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (*TRIPs* i det följande).

[133] Prop. 1960:167 s. 161 f., Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 480 ff. och Uggla, Om överlåtelse- och licensfrågor inom varumärkesrätten s. 85 ff. Jfr även Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 25 f. Slutligen, se McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, avsnitt § 18:2 om rättsläget i USA, enligt vilket ett varumärke inte får överlåtas fristående från den goodwill märket representerar.

[134] Jfr det engelska rättsfallet Bowden Wire Ltd v. Bowden Brake Co. Ltd (1914) 31 R.P.C. 385 där följande uttalas. ”The object of the law is to preserve for a trader the reputation he has made for himself, not to help him in disposing of that reputation as of itself a marketable commodity, independent of his goodwill, to some other traders. If that were allowed, the public would be misled, because they might buy something in the belief that it was the make of a man whose reputation they knew, whereas it was the make of someone else.” Citatet återgivet från Ng, The Irrational Lightness of Trade Marks s. 229. Avgörandet har haft stor betydelse för synen på fristående överlåtelser och licensiering av varumärken i Storbritannien, se härom Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 26 f.

[135] SOU 1958:10 s. 141.

pande mot eventuell vilseledande användning av ett varumärke i stället får göras med stöd av marknadsföringslagstiftningen.[136]

I varumärkesförordningen finns emellertid fortfarande en bestämmelse i artikel 17.4, enligt vilken en överlåtelse inte ska registreras av OHIM om det klart framgår av överlåtelsehandlingarna att EU-varumärket på grund av överlåtelsen kommer att kunna vilseleda allmänheten. Vilseledande anges särskilt gälla i förhållande till arten, kvaliteten eller det geografiska ursprunget hos varorna och tjänsterna för vilka det är registrerat.

En överlåtelse av ett nationellt varumärke förutsätter inte att några särskilda formkrav iakttas.[137] Överlåtelsen måste emellertid antecknas i varumärkesregistret för att den nya varumärkeshavaren ska anses vara innehavare i mål och ärenden om varumärket, enligt den presumtion som följer av 6 kap. 3 § varumärkeslagen. För EU-varumärken krävs emellertid en *skriftlig överlåtelse* som är undertecknad av de avtalsslutande parterna.[138] I annat fall är överlåtelsen ogiltig. Vidare följer av artikel 23 varumärkesförordningen att en överlåtelse inte har rättsverkan i förhållande till tredje man förrän anteckning gjorts i EU-varumärkesregistret.

1.4.3 Licensavtal

Av varumärkeslagens definition i 6 kap. 4 § framgår att en varumärkeslicens innebär att varumärkeshavaren ger någon annan rätt att använda varumärket för en del av eller alla de varor eller tjänster som kännetecknet är registrerat eller inarbetat för. Varumärkeslicensen utgör således en form av upplåtelse av rätten att använda varumärket. Licensen kan avse hela eller en del av landet samt vara exklusiv eller icke-exklusiv.[139] En

[136] Prop. 2009/10:225 s. 293 f.

[137] I EU-kommissionens förslag till omarbetning av varumärkesdirektivet föreslås att direktivets bestämmelser avseende överlåtelser av varumärken ska utformas i enlighet med artikel 17.3 i varumärkesförordningen, vilket bland annat skulle medföra ett skriftligt formkrav även för överlåtelser av ett nationellt varumärke, se Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), KOM(2013) 162 slutlig s. 27.

[138] Artikel 17.3 varumärkesförordningen.

[139] En icke-exklusiv upplåtelse kan benämnas *enkel* licens. Ibland förekommer även benämningen *ensamlicens* som i grunden avser en exklusiv licens, men att licensgivaren härvidlag förbehåller sig rätten att själv utnyttja immaterialrätten vid sidan av licenstagaren. Se vidare Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 413, Domeij, Patentavtalsrätt s. 134, Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 26 ff. och Rosén, Upphovsrättens avtal s. 143 f.

licens som avser ett registrerat varumärke kan antecknas i varumärkesregistret.[140]

Utifrån varumärkeslagens snäva legaldefinition utgör en licens inte mer än ett *tillstånd att vidta åtgärder* som annars skulle utgöra ett varumärkesintrång. Definitionen har ett nära samband med hur ensamrätten till ett varumärke preciserats enligt 1 kap. 10 § varumärkeslagen – en negativt bestämd ensamrätt varigenom ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, får använda varumärket.[141] En sådan avgränsning av ensamrättens innehåll tillhandahåller en begränsad förklaring till vad ensamrätten till ett varumärke innebär i rättsligt hänseende, eller till vilka funktioner varumärket innehar på marknaden.[142] En förklaring i denna avgränsade betydelse skär bort varumärkets meningssida.[143] Hur ensamrätten rättstekniskt har avgränsats är skilt från frågan om vad en varumärkeshavare bör ha rätt att förvänta sig av ensamrättspositionen.[144] På motsvarande sätt är en beskrivning av en varumärkeslicens såsom enbart ett tillstånd att vidta åtgärder som annars utgör ett varumärkesintrång en förenklad förklaring som inte fångar in den väsentliga betydelsen av licensen.[145]

Varumärkeslicensiering innebär att licenstagaren ges rätt att använda varumärket i de syften som skyddas av ensamrätten – *kommersiell användning i enlighet med varumärkets egentliga funktioner*.[146] Genom licensen kan licenstagaren tillgodogöra sig de associationer och abstrakta delar av varumärkets föremål som konsumenter kopplar till varumärket, så kallad *image transfer*.[147] I etablerade och kända varumärken kan det finnas ett upparbetat värde som utlöser köpimpulser hos konsumenterna. Användning av det etablerade varumärket för egna varor eller tjänster medför

[140] 6 kap. 5 § varumärkeslagen samt artikel 22.5 varumärkesförordningen.

[141] Jfr Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 221.

[142] Se härom avsnitt 1.3. Se även avsnitt 2.7.2 beträffande varumärkesrätten som en negativt avgränsad ensamrätt.

[143] Om varumärkets mening, se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 519 f.

[144] Se Bergström, Uteslutande rätt att förfoga över verket s. 143 ff., Sandgren, Patentlicenser s. 140 f. och Strömholm, Upphovsrättens verksbegrepp s. 234 om motsvarande frågeställning inom upphovs- och patenträtten.

[145] Ett licensavtal kan naturligtvis även ingås som ett led i att reglera en uppkommen varumärkestvist mellan två parter. Denna typ av licens förefaller till sin karaktär inte utgöra mer än ett enkelt tillstånd att vidta annars intrångsgörande åtgärder, dvs. en licens som ligger nära legaldefinitionen.

[146] Se EU-domstolens mål C-376/11, Pie Optiek ./. Bureau Gevers, punkt 47.

[147] Levin, Noveller i varumärkesrätt s. 225. Se även Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 520.

att licenstagaren kommer i åtnjutande av den förbindelselänk som finns mellan varumärket och omsättningskretsen.[148]

Ett vanligt exempel är *franchiseavtal*. En franchisetagare handlar normalt i eget namn för egen räkning, men är inpassad i ett ordnat system som genom franchisegivarens löpande assistans och kontroll av verksamheten framträder med en enhetlig identitet utåt.[149] En relativt liten aktör kan alltså tillhandahålla varor och tjänster under ett välkänt varumärke och på så sätt dra fördel av hela franchiseorganisationens rykte för att attrahera kunder.[150] Varumärkeslicensen blir därigenom ett medel för snabbare inbrytning på marknaden.[151]

Ett varumärkeslicensavtal kan ta sig uttryck på olika sätt. Det kan till exempel avse en *tillverkningslicens* varigenom licenstagaren tillverkar och säljer varorna, eller ett *distributions-* och *återförsäljaravtal* i vilka en varumärkeslicens utgör en mindre komponent.[152] Det har framhållits att varumärken sällan licensieras fristående, utan oftare som en del i en bredare kommersiell relation som inkluderar andra immaterialrättsliga licenser eller know-how.[153] Utifrån hur licenser beskrivs i 6 kap. 4 § varumärkeslagen förefaller typsituationen för varumärkeslicensiering inbegripa att det är licenstagaren som tillverkar de varumärkesförsedda varorna.[154] Strukturen på samarbetet mellan parterna till varumärkeslicensavtalet kan ha betydelse för bedömningen av kontrakts- och varumärkesrättsliga frågor,

[148] Man kan följaktligen betrakta licensen som en positiv nyttjanderätt, se Groß, Der Lizenzvertrag s. 9. Jfr emellertid EU-domstolens mål C-533/07, Falco ./. Weller-Lindhorst, punkt 31 där domstolen framhåller att ett licensavtal innebär att innehavaren av den upplåtna rättigheten enbart förpliktar sig att inte motsätta sig att motparten nyttjar denna rättighet. Den förhållandevis snäva definitionen kan sannolikt förklaras av omständigheterna i det nationella målet och att tolkningsfrågorna i själva verket avsåg Rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

[149] Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur s. 27.

[150] Griffiths, An Economic Perspective on Shared Name Issues in Trade Mark Law s. 24. Jfr även Karnell, Inledning till den internationella licensavtalsrätten s. 41 f. med andra exempel på fördelar med licensiering.

[151] Se även Levin, Noveller i varumärkesrätt s. 225 och Lury, Trade Mark Style as a Way of Fixing Things s. 215.

[152] För exempel på avtalsförhållanden och om förhållandet mellan en varumärkeslicens och ett distributionsavtal, se Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 2 f. och s. 138 ff. Se även Karnell, Inledning till den internationella licensavtalsrätten s. 13 f.

[153] Pehrson, Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång s. 468 och Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 221.

[154] Se särskilt 6 kap. 4 § andra stycket 5 varumärkeslagen. Se även avsnitt 3.5.6.

till exempel för frågan om vid vilket tillfälle varumärkesrättslig konsumtion inträder.[155] Ett annat exempel är att upplåtelsens exklusivitet kan ha betydelse för vilken eventuell rätt till ersättning licenstagaren har vid tredje mans varumärkesintrång.[156]

1.4.4 Samexistensavtal

Benämningen samexistensavtal används här som ett samlingsbegrepp för de olika varianter av avtal varigenom parter sinsemellan reglerar registrering och användning av två motstridiga kännetecken.[157] Ett samexistensavtal utgör primärt en kontraktuell lösning av en varumärkesrättslig konflikt. Det kan till exempel avse att två parter vill använda förväxlingsbara kännetecken, men bedömer att det inte föreligger någon reell konkurrenssituation dem emellan.[158] *Syftet* är således normalt att avsluta en faktisk eller potentiell konflikt, vilket innebär att kontraktstypen kan förstås som en form av förlikningsavtal.[159] Huvudregeln inom varumärkesrätten är annars att varumärket med äldst prioritet har företräde i förhållande till användning av yngre kännetecken.[160]

Utöver samexistensavtal förekommer enkla *medgivanden* till registrering eller användning. Medgivanden av detta slag aktualiseras främst i registreringsförfaranden och följer av att relativa registreringshinder, dvs. varukännetecken med äldre prioritet, innebär att ett yngre känne-

[155] Se vidare avsnitt 3.7.

[156] Jfr härom Göta hovrätts dom 2012-09-25 i mål T 3050-11 (Biltema) (ej prövningstillstånd) där innehavaren av en enkel varumärkeslicens – som tillägg till ett generalagentavtal med varumärkeshavaren – väckte talan om ersättning för varumärkesintrång mot ett företag som i ett tidigare fastställelseavgörande funnits begå intrång i varumärkeshavarens ensamrätt. Licenstagarens yrkande om ersättning på grund av varumärkesintrånget ogillades emellertid, bland annat på den grunden att licenstagaren genom den icke-exklusiva upplåtelsen inte ansågs inneha någon sådan rätt att hindra andra aktörer från att använda varumärket.

[157] Avgränsningsavtal eller motförbindelser utgör alternativa beteckningar för kontraktstypen, se till exempel Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 417 och Pehrson, Medgivanden och motförbindelser ur ett avtalsrättsligt perspektiv. Jfr även begreppsanvändningen i McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, avsnitt § 18:79, som använder *consent to use agreement*.

[158] Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 417 och Wallberg, Varemærkeret s. 237.

[159] Jfr NJA 1992 s. 439 (Sko City).

[160] 1 kap. 13 § varumärkeslagen.

tecken inte får registreras.[161] Förekomsten av relativa registreringshinder prövas *ex officio* vid PRV:s handläggning av en varumärkesansökan.[162] I prövningen har ett medgivande från innehavaren av det relativa registreringshindret effekten att det äldre varumärket inte längre anses utgöra ett registreringshinder.[163] PRV ska därför registrera varumärket, såvida det inte föreligger andra hinder mot registrering.[164] Ett medgivande kan även avse tillåtelse till *användning* av det yngre kännetecknet.[165] Eftersom medgivanden är ensidiga rättshandlingar och i princip inte innehåller några förpliktelser utöver ett enkelt tillstånd till registrering eller användning, är dessa av begränsat intresse för den föreliggande undersökningen.

Ett *samexistensavtal* har samma grundsyfte som ett medgivande, men är mer utförligt till sitt innehåll eftersom parterna åtar sig särskilda förpliktelser som fastställer hur parternas kännetecken ska samexistera. Regleringen kan till exempel avse att ett visst varumärke endast får användas i en särskild utformning, inom ett visst geografiskt område eller för vissa särskilda varor och tjänster.[166] Samexistensavtal förekommer inte sällan vid registrering av EU-varumärken, som en följd av att nationella ensamrätter i samtliga medlemsländer kan utgöra hinder för registrering. Innehavaren av den nationella ensamrätten kan i det sammanhanget exempelvis medge registrering av det yngre EU-varumärket, mot att innehavaren

[161] 2 kap. 8 § varumärkeslagen. Se även Prentoulis, The Omega Ruling: Trade Mark Co-existence Agreements in the Tension between ”Public” and ”Private” Trade Mark Law s. 202. Om relativa registreringshinder, se vidare avsnitt 2.6.3.3.

[162] Se avsnitt 2.6.3.4 beträffande frågan om officialprövning av relativa registreringshinder och hur PRV:s prövning skiljer sig från motsvarande förhållanden vid OHIM för ansökningar av EU-varumärken.

[163] 2 kap. 11 § varumärkeslagen. Den aktuella bestämmelsen har förts över från 1960 års varumärkeslag, 14 § fjärde stycket, utan att några sakliga ändringar avsetts. Se prop. 2009/10:225 s. 191. Jfr även artikel 53.3 varumärkesförordningen av vilken följer att ett EU-varumärke inte får ogiltigförklaras på grund av ett relativt registreringshinder, om den äldre rättshavaren lämnat medgivande till registrering.

[164] Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 172.

[165] Se vidare avsnitt 2.8.3.

[166] De senare typerna av avgränsningar – som i praktiken kan innebära en marknadsuppdelning – kan vara konkurrensrättsligt tveksamma mot bakgrund av 2 kap. 1 § konkurrenslagen eller artikel 101 FEUF. Se EU-domstolens mål C-35/83, BAT Cigaretten-Fabriken ./. EU-kommissionen, punkt 33, Pehrson, Medgivanden och motförbindelser ur ett avtalsrättsligt perspektiv s. 411 f. samt Prentoulis, The Omega Ruling: Trade Mark Co-existence Agreements in the Tension between ”Public” and ”Private” Trade Mark Law s. 203 f.

till sistnämnda varumärke åtar sig att inte använda varumärket i medlemslandet där den äldre ensamrätten finns.

Den varumärkesrättsliga prioritetsprincipen innebär att användning av ett yngre kännetecken som ligger inom det äldre varumärkets skyddsomfång utgör ett varumärkesintrång.[167] Innehavaren av ett yngre kännetecken befinner sig alltså i *varumärkesrättsligt "underläge"* i förhållande till eventuella äldre relativa hinder. Användningen av det yngre kännetecknet kommer att vara beroende av att innehavare av relativa hinder aktivt samtycker, eller förhåller sig passiva, till användningen.[168] Det finns följaktligen ett incitament för känneteckenshavaren att undgå ett intrångsansvar genom att avtala med innehavare av relativa hinder med äldre prioritet.

Parten som innehar den äldre rättsgrunden, och därför har ett *varumärkesrättsligt "övertag"*, har andra bevekelsegrunder för att lämna ett medgivande eller ingå ett samexistensavtal. Det kan helt enkelt vara så att denne bedömer att det inte finns någon konkret konflikt mellan parternas kännetecken eller att ekonomisk ersättning erhålls. Det kan också förekomma mer varumärkesrättsligt förbundna problem som utgör incitament. Exempel på sådana förhållanden är att innehavarens eget varumärke riskerar att bli angripet av motparten med en talan om ogiltighet eller upphävning på grund av att innehavaren av det äldre varumärket inte gjort verkligt bruk av varumärket inom en period av fem år eller annan brist i registreringen.[169] Ett samexistensavtal med innehavaren av det yngre kännetecknet kan ingås för att undvika en ogiltighets- eller hävningstalan.

Dessa exempel på *bevekelsegrunder* för att ingå samexistensavtal är avsedda att illustrera vilka problem som kan uppstå och som närmare behandlas i undersökningens materiella delar. Det förekommer naturligtvis mer komplicerade förhållanden. Till exempel kan parternas konflikt röra flera jurisdiktioner i vilka parterna innehar ömsom äldre och ömsom yngre varumärkesrättigheter, men att samtliga konflikter ska hanteras inom ramen för ett samexistensavtal. Ett belysande exempel är de omfattande och långvariga tvister mellan det amerikanska företaget Anheuser-Busch och det tjeckiska företaget Budějovický Budvar angående rätten till varumärket Budweiser. Under åren har det runt om i världen före-

[167] 1 kap. 10 och 13 §§ varumärkeslagen.

[168] Jfr 1 kap. 14–15 §§ varumärkeslagen.

[169] Se avsnitt 2.8.3.

kommit en mängd tvister mellan bolagen.[170] Tvisterna har pågått i över 100 år trots att parterna både år 1911 och 1939 ingick förlikningsavtal avseende respektive bolags användning av varumärket.

Utgår man ifrån samexistensavtalets karaktär av *förlikningsavtal* framträder ett viktigt ändamål med avtalet – nämligen att parternas kännetecken ska *skiljas åt* på så sätt att omgivningen inte bibringas uppfattningen att det föreligger ett samband mellan aktörerna. Det är fråga om olika objekt som ska kännetecknа skilda ursprung, även om det i realiteten kan avse två identiska märken.[171]

Att samexistensavtal syftar till att särskilja objekt innebär att *skillnaden* blir tydlig i förhållande till en varumärkeslicens. I typfallet medför ett samexistensavtal inte att någon varumärkeslicens upplåts, om inte avtalet konstruerats på detta sätt.[172] En licens innebär ett tillstånd för licenstagaren att koppla sin användning till varumärkeshavarens varumärke, dvs. att utnyttja den länk till konsumenterna och de köpimpulser som varumärket utlöser. Ett samexistensavtal syftar i stället till att särskilja ursprunget för varorna eller tjänsterna som tillhandahålls under respektive varumärke. Man kan uttrycka det som att en licens *integrerar* parterna medan ett samexistensavtal *differentierar* dem.[173]

Skillnaden mellan kontraktstyperna har betydelse i varumärkesrättsligt hänseende, exempelvis med avseende på avtalsförhållandets upphörande.[174] Ett exempel är förhållandet att varumärkeshavaren tillgodoräknas

[170] För svensk del kan nämnas bland annat NJA 1987 s. 22 (Budweiser). Därutöver kan från senare tid även nämnas EU-domstolens mål C-245/02, Anheuser-Busch ./. Budějovický Budvar och C-214/09 P, Anheuser-Busch ./. OHIM och Budějovický Budvar samt Europadomstolens ärende nummer 73049/01, Anheuser-Busch mot Portugal. Ett annat välkänt exempel på tvister avseende samexistensavtal är dem mellan Apple Corps (Beatles skivbolag) och Apple Computer company (det amerikanska datorföretaget), se härom Elsmore, Who Gets the Biggest Bite? s. 427 ff. och McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, avsnitt § 18:79.

[171] Nordell, Om passivitet, preklusion och preskription i immaterialrätten s. 429 f.

[172] Jfr Guidelines Concerning Proceeding Before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part E, section 5: Licences s. 3, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, avsnitt § 18:79 och Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 189. Jfr emellertid även Domeij, Patentavtalsrätt s. 345 f. och Pehrson, Medgivanden och motförbindelser ur ett avtalsrättsligt perspektiv s. 410 som är öppna för att likställa en förlikning med licens.

[173] McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, avsnitt § 18:79.

[174] Se vidare kapitel 4 och 5.

licenstagarens användning av varumärket.[175] Allt anseende och renommé som byggts upp i varumärket till följd av licenstagarens användning och marknadsbearbetning tillkommer varumärkeshavaren, eftersom en licenstagare inte förvärvar någon egen rätt till varumärket.[176] Den dispositiva huvudregeln är att allt renommé och värde följer objektet och därmed tillfaller huvudmannen.

För samexistensavtal är det emellertid fråga om användning av skilda varumärken, vilket innebär att användningen av det yngre varumärket inte tillgodoräknas det äldre på motsvarande sätt som vid licensanvändning. Det innebär också att användning som skett med stöd av ett samexistensavtal inte botar brister i det äldre varumärket, till exempel risken för ogiltighet eller upphävning på grund av bristande särskiljningsförmåga eller underlåten användning.[177]

1.4.5 Varumärkesavtalen i det kontraktsrättsliga systemet

Undersökningen – vars syfte är att studera om varumärkets skyddsföremål påverkar den kontraktsrättsliga bedömningen av ett varumärkesavtal – rör sig inom både varumärkes- och kontraktsrättens domäner. Det kan redan nu framhållas att det råder brist på rättskällor som direkt behandlar skärningspunkten mellan dessa två rättsområden, vilket innebär att det råder osäkerhet om hur varumärkesavtalen ska behandlas i förhållande till övrig kontraktsrätt.

Förpliktelserna som en *överlåtelse* ger upphov till regleras relativt utförligt i köplagen (1990:931). Som diskuteras nedan i avsnitt 1.5.4.2 är köplagen direkt tillämplig vid överlåtelse av ett varumärke. Det innebär inte att lagens bestämmelser i alla situationer fastslår en lämplig fördelning av parternas ansvar vid en varumärkesöverlåtelse – särskilt mot bakgrund av det överlåtna föremålets säregna karaktär.[178]

För *varumärkeslicensavtal* finns inte någon generell lagstiftning som reglerar parternas kontraktsförhållande. Köplagen är inte direkt tillämplig vid en upplåtelse av en begränsad rätt till en vara, till exempel

[175] Uggla, Om överlåtelse- och licensfrågor inom varumärkesrätten s. 100. Jfr även McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, avsnitt § 18:45.50 och 18:52.

[176] SOU 1958:10 s. 156 och Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 483.

[177] Jfr 3 kap. 2 § tredje stycket varumärkeslagen. Se avsnitt 2.6.

[178] Jfr exempelvis diskussionen i Domeij, Patentavtalsrätt s. 17 ff. beträffande köplagens tillämplighet för patentavtal och Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie s. 79 f. angående motsvarande diskussion om köplagens tillämplighet vid köp av aktier.

nyttjanderätt eller licens.[179] För denna kontraktstyp är rättsläget osäkert. Detsamma gäller för varumärkesrättsliga samexistensavtal.

Bristen på rättskällor ger upphov till frågor om hur man i svensk kontraktsrätt bör eller kan gå tillväga för att fylla ut avtal med normer i avsaknad av tillämplig lagstiftning eller rättspraxis som ger ledning. Frågorna behandlas i nästkommande avsnitt.

1.5 Metod

1.5.1 Inledning

Undersökningen av varumärkesrättens skyddsföremål genomförs i en svensk kontraktsrättslig kontext. Som kommer att framgå nedan råder det brist på rättskällor som direkt behandlar skärningspunkten mellan varumärkes- och kontraktsrätten. Det har därför betydelse hur innehållet i den utfyllande kontraktsrätten konstrueras när det inte finns lagstiftning som reglerar en viss kontraktstyp eller det annars råder brist på auktoritativa rättskällor som ger någorlunda precisa besked.

Inledningsvis finns det därför anledning att beskriva vilket tillvägagångssätt som kan tillämpas för att fastställa kontraktets rättsverkningar. Dessutom beskrivs i detta inledande sammanhang några övergripande kännetecken för svensk kontraktsrätt samt vilka utmaningar dessa för med sig för undersökningens genomförande.

1.5.2 Kontraktsrättslig konstruktion av normer

1.5.2.1 Lagstiftning på kontraktsrättens område

Något som präglar svensk och övrig nordisk kontraktsrätt är *avsaknaden av en övergripande systematisering*, till exempel i en allmän civilkod.[180] Kontraktsrätten kännetecknas i stället av ett antal centrala lagar som utgör kärnan och som ger anvisningar för mönstret i systematiken.[181] Denna

[179] Prop. 1988/89:76 s. 61 och NU 1984:5 s. 195.

[180] I litteraturen förekommer visserligen allmänna och systematiska framställningar av civilrätten, se till exempel Rodhe, Obligationsrätt, för svensk del, Hagstrøm, Obligasjonsrett och Krüger, Norsk kontraktsrett för norsk del samt slutligen Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret del 1–2 och Gomard, Obligationsret del 1–4 för dansk del.

[181] Bengtsson, Om civilrättens splittring s. 167.

lagstiftning är emellertid inte fullständig. Det är i nordisk kontraktsrätt inte ovanligt att det saknas heltäckande lagstiftning för specifika kontraktstyper. Till exempel är återförsäljaravtal inte lagreglerade i Sverige, med undantag för de köprättsliga reglerna beträffande köp och försäljning av varor. Som nämnts ovan i avsnitt 1.4 finns det inte någon heltäckande lagstiftning som reglerar varumärkeslicensavtal eller samexistensavtal. Köplagen är i och för sig tillämplig vid en överlåtelse av ett varumärke, men det har ifrågasatts om lagens bestämmelser tillhandahåller en lämplig fördelning av parternas ansvar vid överlåtelser av immaterialrätter.[182]

Vad som utgör *central lagstiftning* inom kontraktsrätten kan diskuteras. Som påpekats av Rodhe beror urvalet och behovet av att peka ut central lagstiftning mer eller mindre på undersökningsföremålet och från vilket perspektiv man betraktar frågorna.[183] För den föreliggande undersökningen – som undersöker varumärkesavtal – kan särskilt framhållas köplagen, kommissionslagen (2009:865), lagen (1991:351) om handelsagentur samt jordabalkens (1970:994) bestämmelser om upplåtelse av nyttjanderätt. Däremot hamnar exempelvis konsumenträttslig och associationsrättslig lagstiftning, med visst undantag för lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, i skymundan.

Det ska här anmärkas att benämningarna *kontraktstyp* eller *avtalstyp* används i en vidsträckt betydelse i förhållande till varumärkesavtalen. I undersökningen beskriver begreppet kontraktstyp en faktiskt förekommande ekonomisk företeelse och avser således inte blott den juridiska figuren.[184] Med kontraktstyp i snävare juridisk mening avses vanligtvis en mer eller mindre sammanhållen rättsfigur under vilken parternas relation fogas och som tillhandahåller ett komplex av utfyllande rättsregler.[185] Till de mer etablerade kontraktstyperna hör som bekant exempelvis köp, gåva, hyra med flera. Genom att samma typ av frågor och problemställningar som återkommer behandlas i ett knippe, tillhandahålls en uppsättning av bakomliggande normer. Den etablerade kontraktstypen får således en

[182] Se nedan avsnitt 2.3.1 med vidare hänvisningar.

[183] Rodhe, Allmän privaträtt – avtalsrätt – obligationsrätt s. 185.

[184] Jfr beskrivningen i Arvidsson, Aktieägaravtal s. 213 ff. om skillnaden mellan *avtalsformer* (som inte säger något om vilka normer som styr tolkningen eller avgör rättsverkningarna) och *avtalstyp* (som implicerar att det finns speciella rättsliga normer för avtalet). Se även Heidbrink, Logistikavtalet s. 28.

[185] Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II s. 21 f., Heidbrink, Logistikavtalet s. 28 och P. Samuelsson, Entreprenadavtal s. 46.

dirigerande funktion genom att den kan tillhandahålla utbyggnadsnormer som avväger parternas inbördes förpliktelser.[186]

Varumärkesavtalen, med undantag för överlåtelseavtalet i strikt mening, utgör inte några etablerade rättsligt sammanhållna och enhetliga normkomplex. De är därför, enligt min mening, inte några kontraktstyper enligt den snävare juridiska bestämningen. Det råder för stor osäkerhet om vilka normer som kan eller bör tillämpas för de problem som kan uppkomma inom ramen för ett varumärkesrättsligt kontraktsförhållande.

Med den brist på generell lagstiftning som ovan gestaltats uppstår frågan hur man går tillväga för att fastställa kontraktsförhållandets rättsverkningar när det inte finns någon auktoritativ rättskälla som ger ledning för vilka rättsgrundsatser som gäller. Hur når man den dispositiva utfyllande norm som i det enskilda fallet bestämmer avtalets rättsverkan? I frågan förutsätts att rättsverkningarna inte kunnat fastställas genom tolkning av avtalet.[187]

1.5.2.2 Utfyllning genom analogier

En vanligt använd metod för att fylla ut kontrakt när det råder brist på lagregler och vägledande rättspraxis, är att undersöka om det för någon närliggande kontraktstyp finns rättsregler som kan tillämpas analogt eller om några mer allmängiltiga kontrakts- eller obligationsrättsliga principer kan användas. Det är huvudsakligen fråga om att konstruera den utfyllande rätten med *stöd av analogier* eller med *tillämpning av allmänna principer*. Ett exempel på sådan tillämpning framgår av NJA 2009 s. 672 (Allbröd) beträffande en tvist om ett återförsäljaravtal. Högsta domstolen framhöll att ”[s]vensk rätt saknar lagstiftning om återförsäljning. […] Den utfyllande rätten får därför konstrueras med stöd av lagbestämmelser rörande jämförbara avtalsförhållanden och praxis”.[188]

[186] P. Samuelsson, Entreprenadavtal s. 46 f. och Sundberg, Avtalstyper och typavtal s. 20.

[187] Se avsnitt 1.1 om förhållandet mellan tolkning och utfyllning.

[188] Snarlik metodik tillämpades även i NJA 2007 s. 909 (Jehander). Även Hellner förordar att analogier från lagregler och i viss mån rättspraxis bör vara den huvudsakliga grunden för bedömningar när det saknas lagstiftning och rättspraxis som ger ledning, se Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 26 och Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 203. Se även Frändberg, Om analog användning av rättsnormer s. 17, Lehrberg, Avtalsrättens grundelement s. 298, Lehrberg, Avtalstolkning s. 209 ff. och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 457 f. Jfr även Bengtsson, Särskilda avtalstyper I s. 13 och 18 f. som tar utgångspunkt i analogier från andra rättsområden, men samtidigt öppnar upp för bredare lämplighetsöverväganden.

Bruk av analogier för att konstruera den dispositiva utfyllande rätten utgör *utgångspunkt* för analysen i den förevarande undersökningen. Därmed har ett val gjorts som påverkar undersökningens genomförande. Det ska framhållas att det inte råder enighet i fråga om vilken metod som bör tillämpas och vilka faktorer som kan beaktas vid kontraktsrättslig utfyllning.[189] Frågan kan givetvis diskuteras.[190]

Vidare ska understrykas att den konkreta bedömningen av ett varumärkesavtal alltid kommer att vara beroende av en avvägning av ett flertal faktorer, till exempel avtalstolkning, partsbruk, handelsbruk, parternas insikt och andra omständigheter i det enskilda fallet.[191] Faktorer av dessa slag kan inte fullständigt överblickas i en undersökning av denna typ. Analogier utgör således ett av flera moment som aktualiseras vid konkret tvistlösning. Frågan är av ett mer grundläggande slag – om hur man i rättstillämpningen fastställer ett avtals rättsverkningar. I den föreliggande undersökningen har analogier från den allmänna svenska kontraktsrätten fått utgöra startpunkt för analysen. Utgångspunkten förefaller även vara ofta förordad i Högsta domstolens praxis och i svensk kontraktsrättslig doktrin.[192]

Med *analogi* menas en *relation* av visst slag mellan rättsnormer.[193] En analogi går ut på att två fallsituationer jämförs, av vilka endast det ena fallet ligger inom en viss given regels klara tillämpningsområde. Vid jämförelsen undersöks likheten och skillnaden mellan de två fallens egenskaper, för att avgöra om man för det oreglerade fallet kan konstruera en med den givna regeln analog norm som det oreglerade fallet kan subsumeras

[189] Som ett exempel kan nämnas Domeij som i en analys av patentavtalsrätten i större utsträckning fäster vikt vid utländskt material, särskilt från England och Tyskland, se Domeij, Patentavtalsrätt s. 20 ff. Se härtill även Sandgren, Patentlicenser, som också lägger vikt vid internationellt material. Ett annat exempel är Arvidsson, Aktieägaravtal s. 209 f. och P. Samuelsson, Entreprenadavtal s. 47 om fri och bunden utfyllning.

[190] Se vidare Peczenik, Vad är rätt? s. 627 ff. angående möjligheten att finna ett enda rätt svar för en given rättsfråga samt s. 375 ff. om den juridiska sammanvägningsmetoden.

[191] Se härom exempelvis Arvidsson, Aktieägaravtal s. 207 ff. Med detta sagt ska framhållas att allmänna påståenden av typen att bedömningen måste anses beroende av omständigheterna i det enskilda fallet i högsta grad undvikits i undersökningen. Det får anses underförstått.

[192] Se hänvisningarna i not 188.

[193] Frändberg, Om analog användning av rättsnormer s. 8.

under.[194] Utifrån en given norm konstrueras alltså en ny norm som är analog med den förra.[195]

Det är fallsituationernas *likhet i egenskaper* som motiverar en analog tillämpning, även om inte vilka egenskaper som helst kan motivera ett analogislut. Det ska vara fråga om en väsentlig och avgörande likhet, vid en jämförelse som beaktar den berörda normens funktion och föremål.[196] Den givna bestämmelsens syften jämförs därvid med den ifrågasatta analoga rättstillämpningens konsekvenser.[197]

Ibland blir analogierna mer generella eftersom den aktuella normen sammanfaller i många olika kontraktstyper. Det kan bero på att lösningarna ger uttryck för mer *allmänna kontrakts- eller obligationsrättsliga principer*.[198] Interaktionen mellan de sammanfallande normerna kan sägas få en egen retorisk kraft genom att den förkortar argumentationen vid tillämpning på oreglerade fallsituationer.[199] Till exempel antas en hävning av ett kontrakt vanligtvis förutsätta att det hävningsgrundande kontraktsbrottet är väsentligt.[200] Väsentlighetskravet som kvalificering av kontraktsbrottet återkommer i flertalet kontraktsrättsliga hävningsbestämmelser.[201] I egentlig mening blir det här inte fråga om analogi från en annan bestämmelse, utan snarare om tillämpning av en allmän princip eller norm på det oreglerade fallet.[202] Samspelet mellan analogier och tillämpning av allmänna principer visar att kontraktsrätten består av flera nivåer som samverkar.[203]

De allmänna principerna tillhandahåller riktlinjer och vägledning om

[194] Andersson, Likhetsargumentation s. 14 och Peczenik, Vad är rätt? s. 341.

[195] Frändberg, Om analog användning av rättsnormer s. 11.

[196] Askeland, Om analogi og abduksjon s. 503 och 511 ff., Peczenik, Vad är rätt? s. 352 och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 459.

[197] Askeland, Om analogi og abduksjon s. 524 f. och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 460.

[198] Graver, I prinsippet prinsipiell s. 196 f. och Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 29.

[199] Graver, I prinsippet prinsipiell s. 199.

[200] Se till exempel Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 10.

[201] Se avsnitt 4.3.2 med vidare hänvisningar.

[202] Se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 461 som förefaller beteckna denna situation som *rättsanalogi*. Se även Askeland, Om analogi og abduksjon s. 501 och Peczenik, Vad är rätt? s. 349 f.

[203] Detta framträder exempelvis i NJA 2007 s. 909 (Jehander), där Högsta domstolen i sin argumentation växlar mellan frågan om analog användning eller tillämpning av en allmän princip. Om målet, se strax nedan. Se även Askeland, Om analogi og abduksjon s. 502 och Grönfors, Fraktavtalet och den allmänna avtalsrätten s. 182.

innehållet i kontraktsrätten. I detta ligger deras främsta värde.[204] Samtidigt är en konsekvens av principernas generella bestämning att de ibland är så allmänna och abstrakta att de inte kan ge ledning i ett konkret fall, utan att samtidigt konkretiseras och därmed rekonstrueras.[205] En tillämpning av en allmän kontraktsrättslig princip kan alltså inte ske förbehållslöst utan samtidig reflektion över hur tillämpningen utförs.

Bruket av analogier för normutfyllning är *inte fritt från invändningar*. Det kan för det första vara svårt att fastställa vilka egenskaper som ska vara avgörande för likhetsbedömningen.[206] Endast den omständigheten att en oreglerad kontraktstyp i sig liknar en lagreglerad kontraktstyp betyder inte att samtliga normer för den lagreglerade kontraktstypen därmed oreflekterat bör analogiseras från.[207]

Härvid kan NJA 2007 s. 909 (Jehander) utgöra en illustration. Målet gällde ett ensamåterförsäljaravtal och inom vilken tidsfrist ett skadeståndsanspråk skulle ha framställts till motparten. Högsta domstolen avvisade en analog tillämpning av den för handelsagenturavtal gällande bestämmelsen – om att krav på skadestånd ska framställas utan oskäligt uppehåll (34 § tredje stycket lagen om handelsagentur) – eftersom de analogigrundande egenskaperna inte var tillräckligt lika. Detta trots att ensamåterförsäljaravtal i många avseenden anses likna agenturavtal.[208] Bestämmelsen i lagen om handelsagentur framhölls i första hand vara avsedd som en reglering för ett avtals fortlöpande förhållande och inte avpassad för situationen att avtalet hävts. Högsta domstolen hänvisade i stället till allmänna kontraktsrättsliga principer av vilka följer att den som vill göra gällande påföljder på grund av avtalsbrott inte kan förhålla sig passiv, dvs. att någon form av reklamation fordras. I det aktuella målet krävdes därför inte något framställande av skadeståndsanspråk utan oskäligt uppehåll jämlikt lagen om handelsagentur, utan en neutral reklamation ansågs tillräcklig.

En ytterligare invändning mot analogiförfarandet är att tillvägagångssättet *implicerar en riktning* – uppdraget går ut på att hitta likheter. Lik-

[204] Jfr Graver, I prinsippet prinsipiell s. 199 f.

[205] Jfr Sandgren, Om teoribildning och rättsvetenskap s. 328 f. och Wilhelmsson, De allmänna lärorna under trycket från rättens fragmentering och avnationalisering s. 42.

[206] Se till exempel Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 459 f.

[207] Jfr emellertid Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 461, om institutsanalogi.

[208] Se Nyström, Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal s. 24.

hetssträvan vid överförandet av normativa mönster från ett reglerat fall till ett oreglerat kan få oss att bara se likheter. Som Andersson har framhållit går den för analogin typiska tekniken ut på att jämföra och söka likheter i fallomständigheter vilka motiverar att rättsföljden från en given regel lånas över till det oreglerade fallet.[209] Positiva egenskaper riskerar därmed att favoriseras, vilket kan leda oss till att prioritera likheter och inordning i det befintliga mönstret, på bekostnad av skillnader i omständigheterna.[210] Undersökningens metod utgör ett försök att förhålla sig till dessa risker. Innan denna behandlas ska ytterligare ett förhållande som påverkat metodvalet diskuteras, nämligen hur systemkoherens förhåller sig till en påstådd fragmentering av rätten. Frågan har betydelse för hur varumärkesavtalen ska förstås i förhållande till kontraktsrätten i stort.

1.5.2.3 Systemkoherens och fragmentering

Tillämpning av analogier och allmänna principer för att konstruera normer för oreglerade fallsituationer innebär att lösningarna inordnas och legitimeras i det befintliga kontraktsrättsliga mönstret.[211] Det kan sägas vara uttryck för en föreställning om rättsordningen såsom ett konstruerat sammanhängande system, en strukturerad helhet, av normer.[212]

Föreställningen om det sammanhängande normsystemet ska emellertid inte uppfattas som ett absolut krav på motsägelsefrihet. Det är snarare fråga om en *strävan* efter koherens.[213] Hellner har framhållit att det är praktiskt och teoretiskt omöjligt att konstruera ett kontraktsrättsligt system som är logiskt och funktionellt helt motsägelsefritt och konsekvent.[214] Agell har därtill pekat på att det är ogörligt att försöka bygga upp någon enhetlig förklaringsmodell för hela kontraktsrätten eftersom de rättspolitiska och rättstekniska förutsättningarna varierar utifrån kon-

[209] Andersson, Likhetsargumentation s. 21.

[210] Andersson, Likhetsargumentation s. 14. Se även Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 45 ff. om pluralism i argumentationen.

[211] Askeland, Om analogi og abduksjon s. 535.

[212] Se Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 206 ff. Jfr även Christensen, Skydd för etablerad position s. 522, som i stället talar om ”mängden av juridiska normer” och att systemkaraktären i denna normmängd i själva verket är ganska svag.

[213] Jfr Graver, I prinsippet prinsipiell s. 218 f. Jfr även Weinrib, The Idea of Private Law s. 14 som framhåller att strävan efter koherens ska uppfattas som något internt inom systemet, utan externa referenser.

[214] Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 202.

traktstypernas särdrag.[215] Till exempel aktualiserar en nyttjanderättsupplåtelse till bostad helt andra intresseavvägningar än ett kommersiellt köp.

Genom att argumentationen avseende oreglerade situationer relateras till kontraktsrättens mer eller mindre fasta tillämpningsområden och hållpunkter kan nya företeelser som uppkommer *förankras* i rättstraditionen och i rättens inre sammanhang.[216] Förståelsen av nya företeelser kan således underlättas genom jämförelser och referenser till redan etablerade kontraktstyper och rättsregler.[217] Härigenom har rättstillämpningen även ett medel för att hantera den osäkerhet som kan uppstå vid bedömningen av oreglerade kontraktstyper när det saknas auktoritativa rättskällor. Att tillgripa redan kända lösningar för nya problem kan till och med påstås utgöra en sedvanlig arbetsprocess för jurister, eftersom det ligger i det traditionella juridiska arbetssättet att tolka och systematisera gällande rätt.[218] Utifrån en sådan kontext förefaller det närliggande att försöka inordna nya företeelser i ett redan befintligt mönster.[219]

Att rättfärdiga en lösning genom att förankra den i det kontraktsrättsliga systemet har konsekvenser av *arbetsekonomisk* art, något som Strömholm framhållit.[220] Det uppstår en rationalisering genom att tillvägagångssättet förkortar argumentationen. Det påstås att metoden härigenom också blir konserverande och att tillämpningen riskerar att få en formalistisk prägel.[221] Heidbrink har även uppmärksammat att förfarandet inbegriper en risk för att begreppsdefinitionerna tillåts styra tillämpningen i konkreta fallsituationer.[222] Ett reflekterat förhållningssätt till rättens sammanhang är således motiverat.

Strävan efter *koherens* i rättssystemet och kontraktsrätten utsätts emellertid för ett allt större tryck från olika håll. I detta avseende har ifråga-

[215] Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap s. 59.

[216] Andersson, Likhetsargumentation s. 14, Frändberg, Om analog användning av rättsnormer s. 161, Graver, I prinsippet prinsipiell s. 198 och Peczenik, Vad är rätt? s. 342.

[217] Andersson, Likhetsargumentation s. 16.

[218] Jfr Peczenik, Vad är rätt? s. 312 och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 208.

[219] Se även Peczenik, Vad är rätt? s. 350 f. med vidare hänvisningar.

[220] Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 457 f. Se även Se Askeland, Om analogi og abduksjon s. 532.

[221] Bengtsson, Om civilrättens splittring s. 170 och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 453.

[222] Heidbrink, Logistikavtalet s. 20.

satts om koherens ens längre utgör ett ideal.[223] Det påstås till exempel att samhället blivit allt mer komplicerat och värdepluralistiskt, något som sägs kunna leda till mer komplexa rättsregler.[224] En konsekvens av den förändrade verklighetsbilden sägs även vara att det rättsliga materialet växer sig allt större och i någon mån också blir mer specialiserat – vilket försvårar överblicken.[225]

Kontraktsrätten utsätts därutöver för tryck till följd av rättens *internationalisering*.[226] Svensk kontraktsrättslig lagstiftning bär allt större spår av internationell samordning. Till exempel är den svenska köplagen tydligt präglad av den internationella köplagskonventionen CISG.[227] Harmoniseringssträvan inom ramen för EU har även haft direkt inverkan vid utformningen av svensk kontraktsrätt. Ett exempel, som är relevant för undersökningen, är lagen om handelsagentur och direktivet om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter.[228] Försöken att harmonisera kontraktsrätten inom EU kan antas eskalera de närmsta åren. Som ett exempel kan nämnas EU-kommissionens förslag till förordning om en *gemensam europeisk köplag* (CESL) och även det arbete som genomförts inom det akademiska projektet Draft Common Frame of Reference (DCFR).[229] Impulserna från internationaliseringen och de rättsliga harmoniseringsprocesserna sägs bidra till en minskning av den nationella rättens värdemässiga homogenitet.[230]

Frågan är hur alla dessa företeelser förhåller sig till det befintliga svenska

[223] Christensen, Skydd för etablerad position s. 523 och Wilhelmsson, Behövs en obligationsrätt?

[224] Graver, I prinsippet prinsipiell s. 212 och Grönfors, Avtalsgrundande rättsfakta s. 131.

[225] Bengtsson, Om civilrättens splittring s. 167 och Sisula-Tulokas, Går vi mot en splittrad avtalsrätt? s. 202.

[226] Se till exempel Bernitz, Kontraktsrätten, särskilt frågan om användning av standardavtal s. 300 ff. och Schovsbo, Immaterialretsaftaler s. 46 ff.

[227] Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Se prop. 1988/89:76 s. 24 f. och Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s. 114 ff.

[228] Se prop. 1990/91:63 s. 15 ff. och Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter.

[229] EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag, KOM(2011) 635 slutlig och von Bar m.fl., Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR), Outline edition och Full edition. Se vidare Herre, DCFR och svensk rätt samt J. Samuelsson, Avtalstolkning på europeiska.

[230] Wilhelmsson, De allmänna lärorna under trycket från rättens fragmentering och avnationalisering s. 37.

kontraktsrättsliga systemet. I en post- eller senmodern tid med bejakande av *pluralism* blir allomfattande förklaringsmodeller, så kallade stora berättelser, alltmer ifrågasatta.[231] Friktionen i spänningsfältet mellan strävan efter ett koherent system och pluralismens fragmentering konkretiseras i det som har benämnts *civilrättens splittring*.[232] Splittringen framhålls bland annat ha uppkommit som en följd av att kontraktsrättens centrala lagstiftning inte längre antas ge samma ledning för analogier och allmänna principer.[233] Fragmenteringen sägs göra det svårare, men kanske inte omöjligt, att avgöra vad man kan eller bör analogisera från.[234]

En viktig *utmaning* för kontraktsrätten är att hantera det spänningsförhållande som uppstår mellan strävan efter systemkoherens och den fragmentering av rätten som påstås vara oundviklig.[235] Det framstår som nödvändigt att reflektera över vilken beredskap som finns för att hantera fortsatt sådan utveckling. Särskilt mot bakgrund av den ökade europeisering av kontraktsrätten som sannolikt är att vänta framöver.[236]

Förhållandet mellan koherens och fragmentering är uppenbar för den föreliggande undersökningen, eftersom denna inbegriper en analys av kontraktstyper som i svensk rättsvetenskap tidigare inte analyserats utifrån ett mer övergripande perspektiv. Undersökningens metodval har därför präglats av behovet av att förhålla sig till spänningsförhållandet som uppstår mellan koherenssträvan och det tryck kontraktsrätten utsätts för från olika håll.

1.5.3 Närmare om undersökningens metod

Analysen av varumärkets betydelse för parternas förpliktelser i ett kontraktsförhållande genomförs med utgångspunkt i att varumärkesavtalen inordnas och legitimeras i det befintliga kontraktsrättsliga mönstret. Mer konkret har detta genomförts genom att analysen relaterats till bruk av

[231] Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 45 ff., Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion s. 410 ff. och Minda, Postmodern Legal Movements s. 3.

[232] Se till exempel Bengtsson, Om civilrättens splittring och Sisula-Tulokas, Går vi mot en splittrad avtalsrätt?

[233] Bengtsson, Om civilrättens splittring s. 179.

[234] Bengtsson, Om civilrättens splittring s. 167 och Wilhelmsson, Social civilrätt s. 26.

[235] Se till exempel Wilhelmsson, De allmänna lärorna under trycket från rättens fragmentering och avnationalisering.

[236] Se exempelvis J. Samuelsson, Om harmoniseringen av den europeiska privaträtten och funktionalismens funktionalitet s. 83 ff.

analogier och allmänna principer från allmänna kontraktsrättsliga regler. Syftet är emellertid snävt inriktat på betydelsen av varumärkets skyddsföremål.

Metoden är i övrigt *rättsdogmatisk*, dels genom att den avser en tolkning och rekonstruktion av gällande rätt, dels genom att det undersökta materialet huvudsakligen har avgränsats till rättskällorna.[237] Undersökningen är således inriktad på rättens interna legitimitetskriterier – dvs. systemimmanenta hänsyn – och inte på externa kriterier.[238] Särskilda anmärkningar avseende det undersökta materialet diskuteras nedan i avsnitt 1.5.4.

Genom att undersökningens metod inriktats på en inordning och legitimering inom ett befintligt kontraktsrättsligt mönster blir *spänningsförhållandet* mellan strävan efter systemkoherens och fragmentering tydligt. I varje analys och förslag till möjlig normkonstruktion för oreglerade fallsituationer framträder ett ställningstagande i fråga om hur kontraktsrätten är uppbyggd, även i de fall ställningstagandet inte är medvetet.[239]

Som exempel på *argumentationsstilar* kan betoningen ligga på helheten (det formella) eller det partikulära (det pragmatiska).[240] Det är fråga om två skilda sätt att närma sig frågorna. Ett formalistiskt synsätt lägger vikt vid regler och form samt löser konkreta situationer med utgångspunkt i systemet. Ett pragmatiskt synsätt lägger vikt vid konsekvens och rimlighet och löser situationer med utgångspunkt i det aktuella problemet.[241] Därmed har inget sagts om att en pragmatisk utgångspunkt på något sätt är ett ”bättre” angreppssätt, även om begreppsanvändningen kan framstå som mer positivt laddad än begreppet formalism.[242]

[237] Se till exempel Peczenik, Vad är rätt? s. 312 ff. och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 311 ff. Hänvisning till vad som avses med rättsdogmatisk metod kan naturligtvis göras väldigt omfattande. För belysning av rättsdogmatiken, på sätt som kan framhållas särskilt betydelsefullt för angreppssättet i den föreliggande undersökningen, se Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap, Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap och Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen.

[238] Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap s. 4. Se även Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk? s. 649.

[239] Jfr Wilhelmsson, Social civilrätt s. 22. Se även Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 151 om att en författares ställningstagande framgår främst av det sätt på vilket resonemang och resultat presenteras.

[240] Se härom Andersson, Pragmatism och formalism s. 55.

[241] Graver, I prinsippet prinsipiell s. 212.

[242] Andersson, Pragmatism och formalism s. 55, J. Samuelsson, Tolkning och utfyllning s. 483 ff. och Weinrib, The Idea of Private Law s. 22.

I den praktiska tillämpningen är det inte fråga om två renodlade och uteslutande ideal – utan snarare om hur man förhåller sig till de båda premisserna.[243] Andersson har uttryckt det som att man kan tala om många nyanser på en skala mellan pragmatism och formalism.[244] Den rättsliga argumentationen kan således sägas innefatta en *pendling* mellan flera motstridiga intressen, i vilka formalismen och pragmatismen utgör två poler i svängningarna.[245] I denna pendling ligger även en möjlig utväg att hantera det spänningsförhållande som gör sig gällande mellan ett inordnande av varumärkesavtalen i det befintliga kontraktsrättsliga mönstret samtidigt som varumärkesrättens skyddsföremål så att säga tas på allvar.

Undersökningens genomförande inbegriper ett försök att förhålla sig till sättet nya fenomen inordnas i kontraktsrätten och hur eventuella analogier genomförs – framförallt med avseende på avvägningen mellan vilka likheter och skillnader som talar för respektive emot en viss analog tillämpning. I doktrinen har framhållits att en reflekterad användning av analogier och allmänna principer bör innefatta en avvägning av såväl positiva som negativa likheter, dvs. att inventera och ta hänsyn till skäl som talar både för och emot en tillämpning.[246] Därigenom tydliggörs vilka egenskaper som varit analogigrundande i ett särskilt fall. Genom att ta en sådan intresseavvägning på allvar kan förståelsen öka för såväl fallets lösning som för hur man konstruerar lösningar i övriga fall.[247]

Av denna anledning har samspel och balans fått utgöra centrala faktorer för bedömningen av de oreglerade fallsituationerna i undersökningen. Fokus kan sägas ligga på *själva spänningsförhållandet* mellan inordning i det befintliga kontraktsrättsliga mönstret och pragmatisk hänsyn till varumärkets skyddsföremål. Förhållningssättet har följt av att undersökningsföremålet befinner sig i själva skärningspunkten mellan varumärkes- och kontraktsrätten. En reflekterande intresseavvägning mellan likheter och skillnader vid analog tillämpning betingas av att bilden av en ny företeelse framträder både i ett positivt fastställande av likheter och

[243] Andersson, Pragmatism och formalism s. 82.

[244] Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 35.

[245] Minda, Postmodern Legal Movements s. 21 och J. Samuelsson, Tolkning och utfyllning s. 482.

[246] Askeland, Om analogi og abduksjon s. 541 f., Peczenik, Vad är rätt? s. 352 och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 460.

[247] Andersson, Likhetsargumentation s. 36.

i ett avskiljande av skillnaderna – dvs. frågan om vad den uppkomna företeelsen *inte* är.

Spänningsfältets relevans visar sig även i att kontraktsrätten inte kan förstås genom att enbart studera de enskilda hållpunkterna (delarna), på samma sätt som förståelse kanske inte heller kan erhållas endast genom att studera helheten (kontraktsrätten i stort).[248] Helheten kan nämligen anses utgöra en större enhet än summan av de enskilda hållpunkterna. Det kan sägas vara en följd av den interaktion som uppstår både mellan hållpunkterna i förhållande till helheten och mellan de enskilda hållpunkterna. Förståelse av kontraktsrätten i denna holistiska mening förutsätter således en cirkelrörelse mellan helheten och delarna – i vilken helheten påverkar delarna och delarna helheten.[249]

Ett fokus på spänningsfältet förutsätter att man låter olikheter vara just olikheter, utan att strävan efter systemkoherens resulterar i ett undantryckande av skiljelinjerna.[250] De enskilda fallsituationernas särskilda karaktär bör kunna motivera en *differentiering* i förhållande till det övriga materialet, utan att det behöver bli fråga om en egentlig fragmentering.[251] Att inordna allt fler olikartade företeelser inom samma kontraktsrättsliga principer och hållpunkter medför sannolikt att det kontraktsrättsliga mönstret blir mer diffust och abstrakt i konturerna, vilket snarare riskerar leda till att systemets koherens minskar. Om olikheterna i stället tas på allvar kan principerna och hållpunkterna bli starkare, eftersom deras tillämpningsområden blir tydligare.

Behovet av att förhålla sig till det som framhållits ovan, samt det faktum att det råder brist på rättskällor som behandlar skärningspunkten mellan varumärkes- och kontraktsrätten, har medfört att undersökningens angreppssätt anpassats i två särskilda avseenden. Den *första* anpassningen består i att antalet frågor som studeras har begränsats, utifrån målsättningen att behandla frågeställningarna på en grundligare nivå.[252] Den *andra* anpassningen ligger i angreppssättet för analysen av frågorna. Angrepps-

[248] Jfr Weinrib, The Idea of Private Law s. 4 f. som framhåller följande. ”Private law, however, is more than the sum of its results. It also includes a set of concepts, a distinctive institutional setting, and a characteristic mode of reasoning.”

[249] Se Gadamer, Sanning och metod s. 137 som framhåller att förståelsen ständigt rör sig från del och tillbaka till helhet. Uppgiften härvidlag är att vidga den enhetligt förstådda meningen i koncentriska cirklar.

[250] Andersson, Likhetsargumentation s. 35.

[251] Sisula-Tulokas, Går vi mot en splittrad avtalsrätt? s. 203.

[252] Se även ovan avsnitt 1.1.

sättet innebär att fokus lagts på *öppna frågeställningar och utvärdering av argumentation*, i stället för att försöka tillhandahålla färdigpaketerade lösningar.

Särskilt bristen på tillämpliga rättskällor kräver, enligt min mening, ett omsorgsfullt och reflekterande förhållningssätt till undersökningsföremålet. I annat fall finns risk för att resultaten som presenteras blir alltför tendentiösa och spekulativa. Målsättningen har därför varit att varsamt överblicka rättsläget utifrån ett bredare perspektiv och undvika en alltför snabb assimilering. I stället för att försöka tillhandahålla en katalog av lösningar har fokus lagts på att utvärdera den argumentation som gör sig gällande i de olika fallsituationerna och att lyfta fram konsekvenserna i juridisk-teknisk mening av olika tänkbara utvägar.

Målsättningen med undersökningen har inte varit att leverera en färdig juridisk konstruktion eller ett slutligt svar i varje given fråga. Visserligen förekommer ställningstaganden om hur olika fallsituationer bör förstås, med förslag på lösningar. Undersökningen har emellertid inte drivits av en önskan att leverera eftertryckliga uttalanden om innehållet i gällande rätt. I stället är förhoppningen att tillhandahålla en bredare förståelse av de bakomliggande problemställningarna och hur fallsituationer som uppstår kan diskuteras. Härigenom är avsikten att öppna upp för dialog i ämnet, vari argument kan utvärderas i en ständigt pågående process.[253]

1.5.4 Material

1.5.4.1 Avgränsning av materialet

I enlighet med den ovan beskrivna metoden har det undersökta materialet avgränsats till *rättskällorna*, dvs. huvudsakligen lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och doktrin.[254] I undersökningen beaktas inte förekomsten av standardavtal på immaterialrättens område, annat än i något enstaka undantagsfall. Bruk av standardavtal kan ju annars utgöra ett medel för att hantera den osäkerhet som bristen av tillämplig lagstiftning kan ge upphov till.[255] I vissa branscher förekommer standardiserade immate-

[253] Jfr Wilhelmsson, De allmänna lärorna under trycket från rättens fragmentering och avnationalisering s. 45.

[254] Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 26 och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 317 ff. Jfr beskrivningen i Peczenik, Vad är rätt? s. 212 ff. om vilka rättskällor som ska, bör och får åberopas.

[255] Bernitz, Standardavtalsrätt s. 20 ff.

rialrättsliga licensavtal, särskilt vad avser patent- och upphovsrättsliga licenser.[256] Det finns även exempel på modellavtal avseende varumärkeslicensavtal, till exempel Model International Trademark Licence utgivet av International Chamber of Commerce (ICC). Det är emellertid oklart vilken spridning detta mallavtal har fått. I övrigt har material avseende andra immaterialrättsliga avtalsförhållanden erhållit stort utrymme som jämförelsepunkter, mot bakgrund av kontraktsföremålens nära släktskap.[257]

I det följande görs vissa anmärkningar med avseende på den lagstiftning och rättspraxis som använts i undersökningen.

1.5.4.2 Lagstiftning och rättspraxis

Det finns begränsat med lagstiftning som reglerar varumärkesavtalens rättsverkan, med undantag för köplagen som är generellt tillämplig vid köp av lös egendom (1 §) och därmed även vid överlåtelser av varumärken.[258] Ett fåtal bestämmelser som behandlar varumärkesrättsliga kontraktsförhållanden finns i varumärkeslagens kapitel 6.[259] Det huvudsakliga innehållet i bestämmelserna har behandlats ovan i avsnitt 1.4. För att fastställa innehållet i den dispositiva utfyllande rätten är det därför nödvändigt att vända sig till den allmänna kontraktsrätten.

Som nämnts inledningsvis, i avsnitt 1.5.2.1, har ett urval av kontraktsrättslig lagstiftning fått utgöra grund för argumentationen. Den allmänna kontraktsrättens mönster och dess hållpunkter framträder vid en jämförelse mellan ett par mer eller mindre centrala lagar.[260] Genom att jämföra med lagstiftning avseende andra kontraktstyper, är målsättningen att försöka förstå vilka omständigheter som har avgörande betydelse vid konstruktion av de kontraktsrättsliga normerna – för att därigenom utforska vari likheterna och skillnaderna består, i förhållande till varumärkesavtalen.[261] Jämförelsematerialet utgörs huvudsakligen av köplagen, kom-

[256] Exempel på patentlicenser är de modellavtal som tagits fram av teknikföretagens internationella branschorganisation ORGALIME. Se härom Domeij, Patentavtalsrätt s. 383 ff. Se vidare Rosén, Upphovsrättens avtal s. 101 vad avser upphovsrättens område.

[257] Jfr emellertid ovan avsnitt 1.3 angående skillnaderna i immaterialrätternas innehåll.

[258] Se strax nedan.

[259] Motsvarande bestämmelser finns i artikel 16–23 varumärkesförordningen.

[260] Se exempelvis Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten s. 63.

[261] Jfr Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 25.

missionslagen, lagen om handelsagentur, jordabalkens bestämmelser om upplåtelse av nyttjanderätt samt lagen om handelsbolag och enkla bolag. Därutöver behandlas även lagen (1936:81) om skuldebrev i vissa delar. Motiveringen till urvalet är att kontraktstyperna framstår som praktiskt viktiga samt att lagstiftningen, enligt respektive lags förarbeten, anses utgöra grund för allmänna överväganden om kontraktsrättsliga problem och principer.

Köplagens relevans motiveras både av lagens direkta tillämplighet för överlåtelser av varumärken och av lagens centrala position inom kontraktsrätten som stöd för uttolkandet av mera allmänna rättsprinciper och som grund för analogier.[262] Lagen om handelsagentur och kommissionslagen, som visserligen rör mellanmansförhållanden, är relevanta jämförelseobjekt givet kontraktstypernas karaktär av varaktiga avtal samt deras traditionellt starka ställning som källa för allmänna rättsprinciper och som grund för analogier, till exempel med avseende på återförsäljaravtal.[263] När det slutligen gäller jordabalkens bestämmelser utgör dessa ett exempel på kontraktsrättslig lagstiftning som reglerar nyttjanderättsupplåtelser.

Beträffande köplagens ställning såsom grund för allmänna rättsprinciper och analogier kan påpekas att det i förarbetena framhållits att lagen inte utformats för att fungera som en allmän civillag.[264] Däremot betonas att den dåvarande köplagen, 1905 års köplag,[265] fyllde en viktig funktion i att ge ledning vid avgörande av allmänna kontraktsrättsliga frågor som inte reglerats i annan lag samt att det är upp till rättstillämpningen att avgöra i vilken utsträckning 1990 års köplag ska få samma betydelse.[266]

Köplagens tillämplighet är vidsträckt och omfattar *köp av lös egendom*.[267] Lagtexten innehåller emellertid inte någon explicit definition om vad som utgör lös egendom, utan begreppet har bestämts negativt till att omfatta alla förmögenhetsrätter som inte är att hänföra till fast egen-

[262] Se strax nedan.

[263] Jfr till exempel från senare tid NJA 2007 s. 909 (Jehander), NJA 2007 s. 1018 (Shell), NJA 2008 s. 24 (Comtax) och NJA 2009 s. 672 (Allbröd). Se även Munukka, Transnationella principer s. 26 f.

[264] Prop. 1988/89:76 s. 24.

[265] Lagen (1905:38 s. 1) om köp och byte av lös egendom.

[266] Prop. 1988/89:76 s. 23 f. Den nuvarande köplagen anses inte inneha samma dignitet och ställning som 1905 års köplag, se Håstad, Köprätt s. 17.

[267] 1 § köplagen.

dom.[268] Till lös egendom hänförs därför tillgångar av väldigt skiftande slag, till exempel lösa saker, byggnader på annans mark, nyttjanderätter, panträtter, fordringar, aktier och andra värdepapper m.m. Köplagens direkta tillämpningsområde är således omfattande och lagen är exempelvis tillämplig vid köp av ett varumärke.[269]

Ett problem med det breda tillämpningsområdet är svårigheten att konstruera bestämmelser som leder till lämpliga resultat över hela fältet.[270] Köplagens bestämmelser har i huvudsak utformats med tanke på köp av *lösa saker* och bestämmelserna är i vissa avseenden inte alltid lämpade att hantera frågor som kan uppkomma i samband med överlåtelse av rättigheter eller liknande.[271] Frågan om att eventuellt inskränka köplagens tillämpningsområde till köp av lösa saker, som till exempel är fallet beträffande lagen (1987:822) om internationella köp (CISG), diskuterades i samband med utredningsarbetet som föregick lagstiftningen. Utredningen utgick emellertid från att de praktiska problem som kan uppkomma kan lösas i rättspraxis genom att tillämpa köplagens stadganden på ett tillräckligt flexibelt sätt.[272]

Av förarbetena till köplagen framgår att köpeobjektets *speciella karaktär* kan motivera avsteg från de regler som gäller i fråga om köp av lös egendom i allmänhet.[273] Det kan således finnas utrymme för viss skepsis mot lagens bestämmelser när det gäller kontraktsföremål som ligger utanför vad som huvudsakligen varit i åtanke vid köplagens tillkomst.[274] Ett exempel är bedömningen av vad som utgör fel i det överlåtna föremålet, när det inte är fråga om en lös sak.[275] Denna skepsis mot direkt tillämpning kan få

[268] Prop. 1988/89:76 s. 60. Vad som utgör *fast egendom* framgår av 1 och 2 kap. jordabalken.

[269] Jfr även Hultmark, Köplagens tillämplighet på fel i patent s. 687.

[270] Förhållandet identifierades även av lagstiftaren, se prop. 1988/89:76 s. 61.

[271] Jfr exempelvis diskussionen i Domeij, Patentavtalsrätt s. 17 ff. och Rosén, Upphovsrättens avtal s. 109 ff. angående köplagens tillämplighet för patentavtal och upphovsrättsliga avtal. Jfr även Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie s. 79 f. om köplagens tillämplighet vid köp av aktier.

[272] NU 1984:5 s. 164.

[273] NU 1984:5 s. 164 och s. 195 samt prop. 1988/89:76 s. 61. Propositionen hänvisar härvid uttryckligen till att andra lagregler kan träda in i stället för eller jämte köplagens regler, till exempel 9 § skuldebrevslagen.

[274] Håstad, Köprätt s. 29.

[275] Jfr prop. 1988/89:76 s. 32 som betonar att felreglerna i köplagen, som alltså ska täcka in en mängd disparata varor, av nödvändighet getts en allmän utformning och att bedömningen måste fyllas ut av omständigheter i det enskilda fallet.

genomslag vid bedömningen av en varumärkesöverlåtelse och särskilt vad gäller frågan om analog tillämpning för varumärkeslicensavtal.[276]

Utöver att överlåtelseföremålets karaktär har betydelse för bedömningen ska påpekas att köplagens bestämmelser konstruerats med det *momentana* avtalet som förlaga, varigenom utgångspunkten är en snabb omsättning och följaktligen en snabb avveckling av kontraktsförhållandet.[277] Parternas prestationer antas vara koncentrerade till en särskild händelse, vanligen avlämnandet.[278]

Kontraktstyper som är *varaktiga*, exempelvis varumärkeslicensavtal, uppvisar drag som klart avviker från köpet. Det förhållandet kan motivera att köplagens normer som grund för analogier används med försiktighet.[279] Varaktiga avtalsförhållanden kan ge upphov till osäkerhet på grund av risken för framtida ändrade förhållanden som inte är möjliga att överblicka vid avtalstillfället.[280] Avtalsförhållandets utsträckning i tiden kan även innebära tätare kontakt mellan avtalsparterna, vilket har framhållits medföra ett ökat förtroendeförhållande.[281] Dessa omständigheter kan till exempel inverka på bedömningen av under vilka förutsättningar en part har rätt att häva ett avtal, i jämförelse med förutsättningarna för att häva ett momentant avtal.[282]

I viss utsträckning utgör lagen om handelsagentur och kommissionslagen relevanta jämförelseobjekt när det gäller frågan om vilken inverkan kontraktsförhållandets utsträckning i tiden har för varumärkesavtalen. Det ska emellertid beaktas att denna lagstiftning rör mellanmansförhållanden. Lagen om handelsagentur är tillämplig för handelsagenter som i näringsverksamhet för huvudmannens räkning självständigt och varaktigt verkar för försäljning eller köp av varor, genom att ta upp anbud till

[276] Se härom avsnitt 2.3 och 2.4.

[277] Se 10 § köplagen, prop. 1988/89:76 s. 76, J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 139 f. och Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods s. 27. Se även nedan avsnitt 4.1.

[278] Se Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 21 och nedan avsnitt 2.5.2.

[279] Bengtsson, Särskilda avtalstyper I s. 14 och Kleineman, Avtalsbundenhet som avtalstolkningsproblem? s. 527.

[280] Hansen, Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret s. 444.

[281] Hansen, Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret s. 446 och Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 107 ff.

[282] Bengtsson, Hävningsrätten i nytt läge? s. 586 och Hansen, Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret s. 475. Se vidare avsnitt 4.3.

huvudmannen eller sluta avtal i dennes namn.[283] En handelsagent, enligt lagens definition, är alltså en självständig uppdragstagare som handlar för annans (huvudmannens) räkning i dennes namn.[284]

Enligt förarbetena finns det visst utrymme att tillämpa lagens bestämmelser om handelsagentur *analogt* på andra former av uppdrag. I vilken utsträckning sådan analog tillämpning är möjlig, och frågan om vilken verkan en sådan tillämpning ska ha i det enskilda fallet, har emellertid överlåtits till rättstillämpningen.[285] Högsta domstolen har exempelvis i NJA 2007 s. 909 (Jehander) och NJA 2009 s. 672 (Allbröd) pekat på att lagen om handelsagentur aktualiserar likartade förhållanden som vid ensamåterförsäljaravtal och därför kan motivera analog tillämpning för den senare kontraktstypen.

Kommissionslagen är tillämplig på uppdrag som en kommissionär åtar sig att för annan persons räkning (kommittenten) – men i eget namn – sälja eller köpa lös egendom.[286] Skillnaden i förhållande till handelsagenturavtal är alltså att kommissionären ska handla i eget namn, vilket innebär att det är kommissionären som blir avtalspart i förhållande till tredje man och ansvarig för fullgörelsen.[287] Handelsagenten handlar i huvudmannens namn. En ytterligare skillnad är att kommissionsuppdraget kan avse både varaktiga och enstaka uppdrag samt att det omfattar köp och försäljning av lös egendom, inte endast lösa saker.[288] Även i förarbetena till kommissionslagen har framhållits att lagen kan vara betydelsefull som grund för analog tillämpning och för att fastställa allmänna rättsgrundsatser om sysslomän, särskilt när det gäller rätten och ansvaret mot tredje man.[289]

Beskrivningen av tillämpningsområdet för lagen om handelsagentur och kommissionslagen visar att lagarna mer sällan kommer att vara direkt tillämpliga vid varumärkeslicensförhållanden. I vart fall i situationer när licenstagaren tillverkar de varumärkesförsedda varorna för att därefter sälja dem vidare. Givetvis kan förekomma situationer när licensavtalsför-

[283] 1 § lagen om handelsagentur.

[284] Prop. 1990/91:63 s. 19 och Tiberg & Dotevall, Mellanmansrätt s. 112.

[285] Prop. 1990/91:63 s. 50. Se exempelvis NJA 2008 s. 24 (Comtax), som behandlas nedan i avsnitt 5.3. Se även Edlund, Handelsagenturlagen som analogikälla.

[286] 1 § kommissionslagen.

[287] Prop. 2008/09:88 s. 29.

[288] Prop. 2008/09:88 s. 26 f.

[289] Prop. 2008/09:88 s. 22.

hållandet är konstruerat på sådant sätt att avtalet faller in under lagarnas tillämpningsområde.

För det fallet att analog tillämpning av bestämmelserna i lagen om handelsagentur och kommissionslagen blir aktuellt, ska beaktas att lagarna i viss utsträckning innehåller regler som motiverats av att mellanmannen typiskt sett är den svagare parten.[290] Dessa omständigheter gör sig inte nödvändigtvis gällande i ett varumärkeslicensförhållande.

Kontraktsrättsligt relevanta bestämmelser förekommer även i jordabalken, till exempel vad avser överlåtelse eller upplåtelse av fast egendom. Dessa bestämmelser kan i vissa fall vara av intresse för att erhålla ledning om vad som utgör allmänna kontraktsrättsliga principer. Som ett exempel kan NJA 2007 s. 1018 (Shell) lyftas fram. Målet gällde rätten till ersättning vid upphörandet av ett avtalskomplex innehållande bland annat ett lokalhyresavtal och en varumärkeslicens. I avgörandet hänvisade Högsta domstolen bland annat till tillämpliga ersättningsregler vid avtalets upphörande enligt lagen om handelsagentur och kommissionslagen.[291] I principiellt hänseende skiljer sig emellertid det varumärkesrättsliga kontraktsföremålet från en överlåtelse eller upplåtelse av fast egendom. När det gäller jordabalkens regler finns därför anledning att vara vaksam för särskilda aspekter som gör sig gällande utifrån sociala hänsyn samt andra rättspolitiska överväganden, vilka kan innebära att avsteg gjorts från allmänna kontraktsrättsliga principer.[292]

Utöver ovan nämnda lagstiftning har *rättspraxis* betydelse för förståelsen av den allmänna kontraktsrättens mönster och hållpunkter. Det finns emellertid begränsat med rättspraxis från Högsta domstolen eller EU-domstolen som direkt berör varumärkesavtal. I vissa fall kan det därför finnas anledning att analogisera från rättspraxis avseende likartade förhållanden. Prejudikatbaserade analogislut anses möjliga för fallsituationer som ligger utanför prejudikatets tillämpningsområde, om avgörandets *ratio* avser egenskaper som liknar den aktuella fallsituationens.[293] Det blir således fråga om att utvidga prejudikatfallets tillämpningsområde på fall

[290] Se prop. 1990/91:63 s. 18 och prop. 2008/09:88 s. 23 f.

[291] Se vidare avsnitt 5.3.2.

[292] Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 26 f. och Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods s. 23 f.

[293] Peczenik, Vad är rätt? s. 341. Se även Andersson, Likhetsargumentation s. 28 f.

som är väsentligen lika, särskilt med ledning av den argumentation som lett fram till det aktuella avgörandet.[294]

När det slutligen gäller rättspraxis på varumärkesrättens område har redan i avsnitt 1.3.1 lyfts fram betydelsen av rättspraxis från EU-domstolen som avgörande för fastställandet av varumärkesrättens innehåll och omfång.[295]

1.5.4.3 Särskilt om användning av utländskt material

Undersökningen behandlar svensk varumärkes- och kontraktsrätt samt EU-rättslig varumärkesrätt. Utöver svenskt och EU-rättsligt material beaktas i undersökningen även visst utländskt material, främst från de övriga nordiska länderna Danmark, Norge och Finland. Anledningen till att även nordiskt material beaktas är att utvecklingen inom både varumärkes- och kontraktsrätten sedan lång tid tillbaka har präglats av en samnordisk syn i lagstiftningsprocesserna.

På varumärkesrättens område har beredningsarbetet inför ny lagstiftning allt sedan slutet av 1800-talet genomförts inom ramen för ett nordiskt samarbete.[296] Strömholm har till och med påstått att den höga grad av rättslikhet som uppnåddes genom det samnordiska arbetet varit av sådan art att en beskrivning av svensk rätt på immaterialrättens område inte var fullständig om inte kompletterande nordiskt material redovisades.[297] Den nordiska samsynen kan emellertid sägas ha tunnats ut genom att den europeiska varumärkesrätten tagit över.[298] Även kontraktsrättens innehåll präglas av nordiskt samarbete.[299] Ett belysande exempel är den arbetsgrupp som tillsattes i början av 1980-talet för att bereda samordnade köplagar för Sverige, Danmark, Norge och Finland.[300]

[294] Jfr emellertid Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 216 som anser att tillämpningen av prejudikat skiljer sig från lagtolkning och därför inte ska likställas.

[295] Se även Wessman, Varumärkeskonflikter s. 20 f.

[296] Stuevold Lassen, Nordisk lovsamarbeid s. 119 ff.

[297] Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier s. 254.

[298] Levin, En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet s. 516 ff. och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 20 f.

[299] Se till exempel Håstad, Köprätt s. 15 ff., Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 88 och Bjøranger Tørum, Nordisk obligasjonsrett og dens betydning for norsk kontraktsrett s. 563 ff.

[300] NU 1984:5 s. 159 och prop. 1988/89:76 s. 20 ff. Beredningsgruppens förslag hade betydelse för utformningen av 1990 års köplag, även om lagens slutliga utformning i större utsträckning kom att påverkas av CISG, se härom prop. 1988/89:76 s. 24 f.

I undersökningen används det nordiska materialet inom varumärkes- och kontraktsrätten för att *illustrera* möjliga lösningar eller argumentationslinjer i olika fallsituationer. Syftet är att öka förståelsen av vårt eget rättssystem. Det är alltså inte fråga om att det nordiska materialet åberopas som normativt stöd för en konkret lösning i svensk rätt.

Vidare används, i begränsad utsträckning, material från Tyskland, Storbritannien och USA. Detta material har använts främst i syfte att utröna vilka *problem* som över huvud taget kan uppstå beträffande varumärkesavtalen samt vilka argument och konsekvenser som kan aktualiseras i problemlösningen.[301] Utifrån hur materialet använts är således kopplingen till svensk rätt svagare än motsvarande nordiskt material. Det görs heller inte anspråk på att förstå rättskulturen som materialet är hämtat ifrån. Valet av dessa länder för materialinsamling motiveras av *praktiska skäl*, eftersom det där finns rikligare tillgång till rättspraxis och doktrin som behandlar varumärkesavtal – jämfört med Sverige och övriga Norden. Vad särskilt avser Tyskland kan även framhållas det inflytande tysk rätt haft på den svenska och europeiska varumärkesrätten.[302]

Slutligen kan även nämnas att hänvisningar till Draft Common Frame of Reference (DCFR) i undersökningen ska uppfattas på motsvarande sätt som utomnordiskt material, dvs. huvudsakligen som en illustration av vilka argument som kan aktualiseras i problemlösningen och inte som något normativt stöd för innehållet i svensk rätt.[303] Så bör, enligt min mening, även Högsta domstolens användning av DCFR i exempelvis NJA 2009 s. 627 (Allbröd) uppfattas.[304] I rättsfallet använde Högsta domstolen DCFR för att illustrera vilka omständigheter som ansågs rele-

[301] Jfr användningen av komparativa inslag i Andersson, Trepartsrelationer i skadeståndsrätten s. 85.

[302] Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 16.

[303] Se C. Ramberg, Mot en gemensam europeisk civillagstiftning s. 472 ff., med en väldigt positiv inställning till DCFR, jämfört med Schultz, Europeiska civilrättsprinciper, 787 ff. som förordar ett mer försiktigt förhållningssätt. Se även J. Samuelsson, Avtalstolkning på europeiska s. 967 ff. Slutligen, jfr även Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 71 om betydelsen av Principles of European Contract Law (PECL) och Unidroit Principles för licensavtal med internationell anknytning. Om förhållandet mellan PECL och DCFR, se Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 31 f.

[304] Så också i P. Samuelsson, Entreprenadavtal s. 60 ff. NJA 2009 s. 672 (Allbröd) analyseras närmare i avsnitt 4.2. Jfr emellertid C. Ramberg, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal s. 98, som anför att Högsta domstolen i avgörandet tagit särskilt stort intryck av DCFR.

vanta i den aktuella bedömningen; inte som avgörande vid prövningen av innehållet i svensk kontraktsrätt.[305]

Av vad som framgått strax ovan används det utländska materialet inte på något traditionellt komparativt sätt.[306] Tillämpningen kan utsättas för *kritik* i att det närmast framstår som slumpmässigt vilket material som beaktats och för att metodmässigt ”plocka russinen ur kakan”.[307] Kritiken är befogad. Men fördelarna av att inte utesluta detta material ur undersökningen uppväger, enligt min mening, den kritik förfarandet kan utsättas för. Mot bakgrund av den brist på rättskällematerial som behandlar varumärkesavtal inom svensk rätt kan det utländska materialet skänka en viss konkretion till frågeställningarna, som annars möjligen riskerar att framstå som alltför abstrakta och teoretiska.

1.6 Disposition

I den fortsatta framställningen undersöks om varumärkesrättens skyddsföremål påverkar den kontraktsrättsliga bedömningen och parternas förpliktelser. Undersökningen är tematiskt indelad i fyra avdelningar. Den *första* avdelningen utgörs av detta kapitel 1, i vilket undersökningens utgångspunkter diskuteras.

I den *andra* avdelningen, som utgörs av kapitel 2 och 3, studeras varumärkesrättsligt präglade *kontraktsbrott* ur olika perspektiv. I kapitel 2, analyseras varumärkets betydelse med avseende på *fel* i det överlåtna eller upplåtna föremålet, dvs. att det föreligger ett kontraktsbrott på säljarens eller licensgivarens sida. I kapitlet analyseras vilka utfyllande normer som kan tillämpas i ett varumärkesrättsligt kontraktsförhållande för situationer när det påstås föreligga en avvikelse beträffande det överlåtna eller upplåtna varumärkets standard. Den grundläggande frågan som studeras är vad en köpare eller licenstagare av ett varumärke har rätt att förvänta sig av varumärkets egenskaper och rättsliga status, om inget har avtalats i denna del.

[305] Angående Högsta domstolens hänvisning till DCFR i domskäl, se till exempel NJA 2010 s. 629 (avtalsvite för förkommen egendom), NJA 2011 s. 600 (fel i konsumenttjänst) och NJA 2012 s. 597 (förseningsvite vid konkurrerande skadeorsaker).

[306] Jfr exempelvis metoden i Zweigert & Kötz, An Introduction to Comparative Law s. 32 ff.

[307] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 30 och Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier s. 259.

I kapitel 3, behandlas varumärkeslicenstagarens bristande kontraktsuppfyllelse, särskilt i förhållande till gränsdragningen mellan licenstagarens ansvar för kontraktsbrott och varumärkesintrång. Frågan som diskuteras är i vilken utsträckning en licenstagares felaktiga uppfyllelse av en kontraktsförpliktelse utgör endast ett kontraktsbrott, eller om varumärkeshavaren även kan åberopa varumärkesintrång. I kapitlet studeras även hur varumärkesrättslig konsumtion förhåller sig till gränsdragningen mellan inom- och utomobligatoriskt ansvar på licenstagarens sida.

Undersökningens *tredje* avdelning utgörs av kapitel 4 och 5. Här analyseras frågor avseende varumärkets betydelse vid *avtalsförhållandets upphörande*. I kapitel 4 undersöks förutsättningarna för att ett varumärkesavtal ska få *sägas upp eller hävas*. Därefter följer kapitel 5 som behandlar omständigheter i *tiden efter avtalets upphörande*. Frågeställningarna som behandlas i kapitlet är i) rätten att avyttra kvarvarande lager av varumärkesförsedda varor, ii) licenstagarens eventuella rätt till ersättning för upparbetat värde i varumärket samt iii) varumärkeshavarens möjlighet att på varumärkesrättslig grund ingripa mot postkontraktuell konkurrens.

Slutligen följer i undersökningens *fjärde* avdelning, kapitel 6, några utvärderande reflektioner med avseende på analysen av varumärkesrätten i en kontraktsrättslig kontext. Undersökningen avslutas med en sammanfattning på engelska.

ANDRA AVDELNINGEN

– Kontraktsbrott

2 Varumärkeshavarens bristande kontraktsuppfyllelse – fel i varumärke

2.1 Inledning – utfyllande bestämning av föremålets egenskaper

I detta kapitel analyseras varumärkets betydelse för situationen att det påstås föreligga en avvikelse avseende det överlåtna eller upplåtna varumärkets beskaffenhet, dvs. att det föreligger ett fel. Vilka dispositiva och utfyllande normer kan tillämpas för att fastställa huruvida det föreligger ett fel i varumärket?

Huvudregeln är att *avtalet styr* vilka krav som en köpare eller nyttjanderättshavare har rätt att ställa beträffande kontraktsföremålets kvalitet eller egenskaper. Det blir i första hand en fråga om att tolka avtalet för att avgöra vilka förpliktelser som säljaren eller upplåtaren har åtagit sig i förhållande till föremålets beskaffenhet.[308] Innehåller avtalet någon form av garanti medför denna vanligtvis ett strängt ansvar, på samma sätt som en friskrivning kan mildra ansvaret.[309] Kan man inte genom avtalstolkning komma fram till vilken beskaffenhet föremålet ska besitta, eller om avtalet inte innehåller några sådana bestämmelser, får avtalsförhållandet kompletteras med utfyllande normer.[310]

[308] Jfr exempelvis 17 § första stycket köplagen enligt vilken en vara ska stämma överens med vad som följer av avtalet. Se härvid Lehrberg, Lagstiftaren vilse i egen labyrint? s. 334 f.

[309] Se Orgalime Model for an International Technology Licensing Agreement between Non-competitors punkt 19.4 och 19.5 för ett exempel på reglering av licensgivarens ansvar för immaterialrättsliga anspråk från tredje man. Modellavtalet finns återgivet i Domeij, Patentavtalsrätt s. 385 ff.

[310] Om förhållandet mellan avtalstolkning och utfyllning, se ovan avsnitt 1.1 med vidare hänvisningar.

Om det kan fastställas att kontraktsföremålet avviker från den standard som följer av avtalet eller från de utfyllande normerna föreligger ett kontraktsbrott, eller med annan terminologi – ett *fel* i föremålet.[311] Först om ett fel har konstaterats uppkommer frågan om vilka påföljder som köparen eller nyttjanderättshavaren kan göra gällande.[312]

I det följande diskuteras frågan om vad en köpare eller licenstagare av ett varumärke bör ha rätt att förvänta sig av varumärkets egenskaper, om inget har avtalats i denna del. Undersökningen uppehåller sig kring brister i varumärket som sådant, dvs. förhållanden som direkt avser ensamrättens innehåll och rättsliga status. Andra frågor som visserligen är närliggande, exempelvis avvikelser från förväntade intäktsvolymer, behandlas inte eftersom fokus för undersökningen ligger på varumärkets betydelse för kontraktsförhållandet. Allmänna avtalsrättsliga ogiltighets- och jämkningsregler behandlas inte heller, eftersom dessa frågor ligger utanför undersökningens ram. Avslutningsvis undersöks vilka påföljder som kan bli aktuella om ett kontraktsbrott har konstaterats föreligga.

2.2 Feltyper

Ett fel i varumärke kan ta sig uttryck på olika sätt. För att här konkretisera frågeställningarna har felen i det följande delats in i fem huvudkategorier:

1. Ensamrätten existerar inte vid överlåtelsen eller upplåtelsen.
2. Ensamrätten kan ogiltigförklaras eller upphävas efter överlåtelsen eller under upplåtelsetiden.
3. Ensamrättens utövning hindras av tredje mans ensamrätt.
4. Ensamrätten är begränsad i någon utsträckning.
5. Ensamrätten till varumärket tillkommer annan samt andra sakrättsliga belastningar.

Gränsdragningen mellan feltyperna är inte skarp, vilket kommer att framgå av den fortsatta framställningen.[313] Med fel i den *första* kategorin – vilka behandlas i avsnitt 2.5 – avses förhållandet att det vid tidpunkten

[311] Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 164 och Kihlman, Fel s. 17.

[312] Håstad, Köprätt s. 73.

[313] Det är givetvis möjligt att dela in felsituationerna i både fler och färre kategorier. Jfr till exempel Koktvedgaard, Om købelovgivningens anvendelse på overdragelse af immaterialrettigheder s. 580 och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 515 f. för exempel på annan, men snarlik, kategoriindelning.

för överlåtelsen eller upplåtelsen inte finns någon giltig varumärkesrätt, till exempel på grund av att det registrerade varumärket har ogiltigförklarats. Den *andra* kategorin behandlas i avsnitt 2.6 och avser situationen att varumärket blir eller kan bli föremål för ogiltighet eller hävning på grund av en ursprunglig eller senare tillkommen brist. Ett exempel på en sådan situation är att det överlåtna eller upplåtna varumärket registrerats i strid med ett registreringshinder. Den *tredje* kategorin diskuteras i avsnitt 2.7 och avser situationen att tredje man innehar en ensamrätt som hindrar köparen eller licenstagaren från att använda varumärket i planerad utsträckning eller på tilltänkt sätt. Den *fjärde* kategorin, som behandlas i avsnitt 2.8, gäller förhållandet att varumärkesrätten på något sätt är begränsad, vilket till exempel kan förekomma om köparen eller licenstagaren måste tåla förekomsten av samexisterande varumärken till följd av ingångna samexistensavtal eller passivitet i förhållande till yngre rättigheter. Slutligen menas med fel i den *femte* kategorin – vilka behandlas i avsnitt 2.9 – situationer i vilka det förekommer sakrättsliga belastningar, till exempel att säljaren inte hade rätt att förfoga över varumärket eller att varumärket har överlåtits till flera köpare.

Vad som närmare avses med de olika felkategorierna framgår av respektive avsnitt nedan. Men innan de enskilda felkategorierna studeras finns det anledning att översiktligt studera vilka kontraktsrättsliga normer som kan aktualiseras i en felsituation där kontraktsföremålet utgörs av en immaterialrätt.

2.3 Tillämpliga regler

2.3.1 Inledning

Frågan om vilka utfyllande normer som ska tillämpas på immaterialrättsliga avtal vid fel har diskuterats i doktrinen.[314] Diskussionen har främst uppehållit sig kring lämpligheten av att tillämpa köplagens felbestäm-

[314] Se härom särskilt Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 408 ff., Domeij, Patentavtalsrätt s. 16 ff., Hultmark, Köplagens tillämplighet på fel i patent, Kihlman, Fel s. 272 f., Koktvedgaard, Om købelovgivningens anvendelse på overdragelse af immaterialrettigheder, Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 515 ff., Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 53 ff., Rosén, Förlagsrätt s. 256 ff., Rosén, Upphovsrättens avtal, s. 108 ff., Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp, Sandgren, Patentlicenser s. 112 ff. och Schovsbo, Immaterialretsaftaler s. 64 ff.

melser. Köplagen är visserligen tillämplig vid köp av en immaterialrätt.[315] Men lagen har utformats utifrån köp av lösa saker som typsituation. Det innebär att bestämmelserna inte nödvändigtvis beaktar de särskilda förhållanden som kan vara förknippade med överlåtelser av rättigheter. Av förarbetena till lagen framgår att kontraktsföremålets speciella karaktär kan motivera avsteg från de regler som gäller i fråga om köp av lös egendom i allmänhet.[316]

Frågan huruvida köplagens bestämmelser om fel i vara är lämpliga att hantera överlåtelser av varumärken och andra immaterialrätter – eller om ett avsteg från reglerna är motiverat – kan inte besvaras på en generell nivå. Ett ställningstagande måste grunda sig på en analys av de konkreta felsituationer som kan uppkomma, i vilka konsekvenserna av att tillämpa köplagens felregler undersöks. Innan en sådan analys har genomförts riskerar eventuella spekulationer i allmänna ordalag kring köplagens lämplighet att bli alltför tendentiösa. De följande avsnitten utgör ett försök till en utförligare undersökning av köplagens felbegrepp och applicering av detta på felsituationer som kan uppkomma i förhållande till varumärkets föremål. Vilka blir konsekvenserna av att köplagens felbegrepp tillämpas på en varumärkesrättslig brist vid en överlåtelse eller en upplåtelse?

Utöver köplagens felbegrepp behandlas den internationella köplagskonventionen CISG.[317] Sverige har ratificerat CISG, som i sina köprättsliga delar i originaltext gäller som lag här genom lagen (1987:822) om internationella köp. Konventionen är tillämplig på avtal om köp av varor mellan parter vars affärsställen är belägna i olika fördragsslutande stater.[318] Till skillnad från köplagen är CISG endast tillämplig vid köp av *lösa saker* (”tangibles”). Det innebär att överlåtelser av immaterialrätter faller utanför tillämpningsområdet.[319] CISG är emellertid intressant i det avseende att konventionen innehåller en reglering av immaterialrättsliga fel i artikel 42.

315 Se vidare avsnitt 1.5.4.2.

316 Prop. 1988/89:76 s. 61.

317 Förenta nationernas konvention den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp av varor (CISG).

318 Enligt artikel 6 är konventionen dispositiv. För svenska förhållanden har, med stöd av CISG artikel 94, undantag gjorts för situationen då både säljaren och köparen har sina affärsställen i Danmark, Finland, Island, Norge eller Sverige. Se artikel 1 CISG och 2 § internationella köplagen.

319 J. Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG) s. 74 f. I klargörande syfte innehåller artikel 2 CISG vissa särskilda typer av köp som explicit undantas från konventionens tillämpningsområde.

Ett immaterialrättsligt fel anses föreligga när köparen genom användning eller vidareförsäljning av avtalsföremålet gör intrång eller påstås göra intrång i en immaterialrätt som tillkommer tredje man.[320] Bestämmelsen, som behandlas närmare nedan i avsnitt 2.3.3, täcker inte in samtliga felsituationer som behandlas i undersökningen. Den är emellertid intressant som jämförelsepunkt i förhållande till ansvaret för varumärkesrättsliga fel enligt svensk rätt, eftersom bestämmelsen utgör ett exempel på hur en riskfördelning kan göras vid köp av immaterialrätter.

Beträffande licenser finns ingen tillämplig svensk lagstiftning som reglerar kontraktsförhållandet. Köplagen gäller inte vid upplåtelser av en begränsad rätt till en vara, till exempel nyttjanderätt eller licenser.[321] Det har framhållits att det för licensavtal kan vara motiverat att tillämpa köplagens regler och systematik analogt.[322] En analog tillämpning av köplagens normer kräver ett varsamt tillvägagångsätt – som noga beaktar de skillnader som finns mellan överlåtelser och upplåtelser.[323] Exempelvis finns en sådan grundläggande skillnad mellan överlåtelsens momentana karaktär och upplåtelsens utsträckning i tiden. Köplagen är konstruerad utifrån föreställningen om en snabb omsättning och avveckling av kontraktsförhållandet.[324] En långvarig avtalsrelation kan emellertid präglas av andra hänsynstaganden om lojalitet och samarbete.[325]

I undersökningen har köplagens felbestämmelser fått utgöra utgångspunkt för analysen av licensförhållanden, trots den eventuella kritik som kan riktas mot angreppssättet. Utgångspunkten i det köprättsliga felbegreppet kan givetvis diskuteras eftersom den inbegriper en risk för likhetssträvan och att de varumärkesrättsliga feltyperna oreflekterat inordnas i köplagens struktur, utan att kontraktsföremålets särskilda egenskaper fullt ut beaktas.[326] Här framträder tydligt det spänningsförhållande som följer av strävan efter systemkonforma lösningar i förhållande till individuellt avpassade, men samtidigt fragmenterande, regler.[327]

[320] Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 626.

[321] Prop. 1988/89:76 s. 61 och NU 1984:5 s. 195.

[322] Hultmark, Köplagens tillämplighet på fel i patent s. 690 och Kihlman, Fel s. 273. Jfr den mer skeptiska hållningen i Domeij, Patentavtalsrätt s. 18 f.

[323] Se avsnitt 1.5.2.2.

[324] Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods s. 27.

[325] Hansen, Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret s. 446, Kihlman, Fel s. 20 ff. och Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 107 ff.

[326] Jfr Andersson, Likhetsargumentation s. 14. Se ovan avsnitt 1.5.2.2.

[327] Se vidare ovan avsnitt 1.5.2.3.

Om licensavtal analyseras med utgångspunkt i köplagens felbegrepp är det nödvändigt att förhålla sig till risken för oreflekterad likhetssträvan. Undersökningens metodval är ett försök att beakta denna risk.[328] Startpunkten i köplagen ska följaktligen inte uppfattas som ett blankt påstående om att lagens riskfördelning avseende överlåtelser utgör en lämplig grund för analogier även för licensavtal. Vad en licenstagare har rätt att förvänta sig av det upplåtna varumärkets egenskaper bör noga beakta de skillnader som finns mellan upplåtelse och köp. Samtidigt måste undersökningen börja någonstans och i valet mellan möjliga angreppssätt är *ett* alternativ att låta köplagen fungera som utgångspunkt för både överlåtelser och upplåtelser.

Slutligen kan nämnas att det i doktrinen har diskuterats om 9 § skuldebrevslagen, som ett alternativ till köplagen, skulle kunna användas analogt på överlåtelse eller på upplåtelse av immaterialrätter.[329] Skuldebrevslagen behandlar förhållandet mellan borgenärer och gäldenärer beträffande enkla och löpande skuldebrev. Delar av lagen anses ge uttryck för allmänna förmögenhetsrättsliga principer och kan därför i vissa fall tillämpas analogt på andra förhållanden.[330] I propositionen till köplagen görs till och med en exemplifierande hänvisning till att felregeln i 9 § skuldebrevslagen kan träda in i stället för eller jämte köplagens regler.[331]

9 § skuldebrevslagen behandlar vilket felansvar överlåtaren av en fordran har i relation till förvärvaren. Den huvudprincip som slås fast är att överlåtaren av ett skuldebrev, om överlåtelsen sker på annat sätt än genom gåva, *in dubio* svarar för fordringens giltighet men inte för gäldenärens betalningsförmåga.[332] Lagrummet är dispositivt och parterna kan således avtala om annan riskfördelning.[333] Ansvaret för fordringens giltighet gäller även om överlåtaren var i god tro om ogiltigheten, men inte om förvärvaren kände till eller hade skälig anledning att misstänka att fordringen var

[328] Se härom avsnitt 1.5.3.

[329] Se till exempel Gomard, Obligationsret 1 del s. 249, Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 531, Koktvedgaard, Om købelovgivningens anvendelse på overdragelse af immaterialrettigheder s. 578 f. och Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 60 ff.

[330] Se till exempel SOU 1935:14 s. 32 och s. 109 samt Mellqvist & Persson, Fordran och skuld s. 14.

[331] Prop. 1988/89:76 s. 61.

[332] 9 § första och andra stycket skuldebrevslagen. Se även Walin & Herre, Lagen om skuldebrev s. 96 ff.

[333] Walin & Herre, Lagen om skuldebrev s. 95.

ogiltig.[334] Vilken inverkan en eventuell analog tillämpning av den fordringsrättsliga felregeln skulle ha för de varumärkesrättsliga felen behandlas i det följande, exempelvis i avsnitt 2.6.3.

Givet angreppssättet i undersökningen framstår det som lämpligt att inleda analysen med en översiktlig kartläggning av köplagens felbegrepp. Vidare görs en kartläggning av hur immaterialrättsliga fel behandlas enligt köplagen och CISG.[335]

2.3.2 Köplagens felbegrepp

Köplagens bestämmelser om under vilka förutsättningar en vara anses felaktig brukar delas in i *faktiska* och *rättsliga fel*.[336] Med faktiska fel avses att varans kvalitet avviker från avtalet eller vad köparen har rätt att kräva. Rättsligt fel föreligger om den sålda varan i köparens hand är belastad med annans sakrätt.

Faktiska fel regleras i 17 § köplagen.[337] Feltypen tar främst sikte på avvikelser som rör varans beskaffenhet i fysiskt hänseende; dess art, kvalitet och andra egenskaper.[338] Utgångspunkten för vad en köpare har rätt att fordra av varan slås fast i bestämmelsens första stycke. Bedömningen ska i första hand ske med utgångspunkt i vad som kan anses avtalat mellan parterna.[339]

Om avtalet inte reglerar frågan om varans beskaffenhet, så tillhandahåller 17 § andra stycket köplagen utfyllande regler. Enligt lagens förarbeten är stadgandet inte avsett att vara en uttömmande beskrivning av samtliga felsituationer, utan har en klargörande funktion genom att

[334] 9 § första stycket skuldebrevslagen.

[335] I viss utsträckning hänvisas även till felbestämmelserna i jordabalken, för att visa på släktskapet mellan de obligationsrättsliga bestämmelserna.

[336] SOU 1976:66 s. 84 och Håstad, Köprätt s. 72. I äldre köprättslig doktrin görs skillnad mellan *konkreta* och *abstrakta* fel. Ett abstrakt fel föreligger när varan i något hänseende avviker från normal standard, medan ett konkret fel föreligger när varan avviker från det enskilda köpavtalet eller från vad köparen på grund av omständigheter i det enskilda fallet med fog kunnat förutsätta. Se vidare Agell, Säljarens ansvar för faktiska fel s. 734, Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 168 f., Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie s. 94 och Håstad, Köprätt s. 73.

[337] Även 18 och 19 §§ köplagen innehåller felbestämmelser, vilka inte närmare behandlas inom ramen för undersökningen. 18 § reglerar fel i förhållande till uppgifter som säljaren lämnat i *marknadsföring* av varan och 19 § tar sikte på förbehåll varigenom varan sålts i "*befintligt skick*".

[338] Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag s. 230.

[339] Se vidare prop. 1988/89:76 s. 84 om omständigheter som kan beaktas vid tolkningen.

ange vissa centrala principer som ligger till grund för felbedömningen.[340] I uppräkningen anges bland annat att varan ska vara ägnad för det *allmänna* ändamål för vilket varor av samma slag används.[341] Bedömningen av varans ändamålsenlighet i detta avseende ska inte ta hänsyn till den individuella köparens förutsättningar.[342]

Vidare anges att avtalsföremålet ska vara ägnat för det *särskilda* ändamål som köparen avsett att använda varan till, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen hade rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning.[343] Tillämpning av bestämmelsen förutsätter att köparen avser att använda varan för ett ändamål som i något hänseende skiljer sig från vad liknande varor vanligtvis används till. Dessutom följer av lydelsen att säljaren inte svarar för avvikelser som köparen haft bättre förutsättningar att bedöma, till exempel på grund av större sakkunskap eller bättre kännedom om de förhållanden under vilka varan ska användas.

Slutligen anges i 17 § tredje stycket köplagen att en vara är felaktig om den *avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta*.[344] Enligt lagens förarbeten har det överlämnats till rättstillämpningen att avgöra när dessa fall kan inträffa.[345] Genom tredje stycket markeras att bestämmelsens första och andra stycke inte utgör uttömmande beskrivningar av förutsättningarna för att en vara ska anses felaktig.

Vid tillämpning av tredje stycket krävs inte att säljaren kände till vad köparen med fog kunnat förutsätta eller att varan avvek från denna förutsättning.[346] Vad köparen med fog ägt rätt att förutsätta är en *objektiv norm*, eftersom bedömningen utgår ifrån vad en köpare i allmänhet typiskt sett förväntar sig av det aktuella köpet.[347] Det har framhållits att man i

[340] Prop. 1988/89:76 s. 85.

[341] 17 § andra stycket 1 köplagen.

[342] Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 169.

[343] 17 § andra stycket 2 köplagen.

[344] Bestämmelsen påminner om den allmänna bestämmelsen i 4 kap. 19 § jordabalken, om vad som utgör fel vid en överlåtelse av fast egendom. Enligt jordabalken föreligger fel om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet.

[345] Prop. 1988/89:76 s. 87.

[346] Håstad, Köprätt s. 78.

[347] Kihlman, Fel s. 105 och J. Ramberg & Herre, Allmän köprätt s. 98.

detta sammanhang kan ta hänsyn till avtalsföremålets egenskaper, beskrivningen av föremålet och förhållandet mellan säljaren och köparen.[348]

Av ovanstående beskrivning av 17 § köplagen framgår att regleringen av faktiska fel erhållit en allmän och vidsträckt utformning. I lagens förarbeten framhålls att detta har varit ett medvetet val och att den konkreta felbedömningen får fyllas ut av omständigheterna i det enskilda fallet.[349]

Rättsliga fel regleras i 41 § köplagen. Med ett rättsligt fel avses att tredje man kan göra gällande äganderätt, panträtt eller annan liknande rätt mot köparen, dvs. att varan vid överlåtelsen är belastad med någon form av sakrätt.[350] Utgångspunkten är att säljaren ansvarar för sakrättsliga begränsningar i varan, om inte annat följer av avtalet. Belastningen kan bestå i att varan ägs av tredje man eller att den överlåtits i strid med ett äganderättsförbehåll. Det kan även vara fråga om mer begränsade sakrätter, till exempel att varan är belastad med panträtt eller retentionsrätt.[351]

En förutsättning för att bestämmelsen om rättsliga fel ska vara tillämplig är att tredjemansrättigheten är sakrättsligt skyddad gentemot den nya ägaren – i annat fall är det inte fråga om ett fel.[352] Det innebär exempelvis att försäljning av en lös sak belastad med nyttjanderätt i allmänhet inte resulterar i ett rättsligt fel, eftersom köparen anses ha rätt att återkräva varan från nyttjanderättshavaren.[353] Vidare kan förhållandet att köparen är i god tro vid förvärvet innebära att rättsligt fel inte uppkommer, under förutsättning att lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre är tillämplig.[354]

[348] J. Ramberg & Herre, Allmän köprätt s. 98.

[349] Prop. 1988/89:76 s. 32.

[350] Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 208 ff., Håstad, Köprätt s. 143 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 360. Även jordabalken innehåller bestämmelser om rättsliga fel i 4 kap. 16 § (om fastigheten besväras av panträtt för högre belopp än som förutsattes vid köpet) och 4 kap. 17 § (om fastigheten besväras av annan rättighet än som avses i 16 §, om köparen vid köpet befunnit sig i god tro och alltså inte ägt, eller borde ägt, kännedom om belastningen).

[351] Prop. 1988/89:76 s. 142.

[352] J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 360 f.

[353] Se prop. 1988/89:76 s. 142 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 361. Jfr även Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 429 ff. om att frågan om eventuellt sakrättsligt skydd för nyttjanderättshavare till lösa saker är omdiskuterad.

[354] Se 2 § lagen om godtrosförvärv av lösöre, prop. 1988/89:76 s. 142 och Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 210. Jfr även lagens 5 § om att rätt att få tillbaka egendomen mot lösen kan finnas.

Eftersom bestämmelsen om rättsliga fel endast avser sakrättsliga begränsningar är lagrummet inte tillämpligt när belastningen består i att tredje man innehar en immaterialrätt som hindrar användning eller vidareförsäljning av varan.[355] En belastning varigenom användningen innebär ett immaterialrättsintrång utgör följaktligen inte sådan ”liknande rätt” som omtalas i 41 § köplagen. Som nämns ovan i avsnitt 2.3.1 brukar fel varigenom köparens användning eller vidareförsäljning av avtalsföremålet gör intrång eller påstås göra intrång i annans immaterialrätt behandlas som en egen felkategori – *immaterialrättsliga fel*.[356] Mot bakgrund av feltypens betydelse för den föreliggande undersökningen behandlas immaterialrättsliga fel i ett särskilt avsnitt strax nedan.

Den praktiska skillnaden mellan faktiska och rättsliga fel består framförallt i vilka påföljder som kan göras gällande.[357] Exempelvis innebär 41 § andra stycket köplagen att köparen – vid ett rättsligt fel – alltid har rätt till ersättning för skada, om köparen har varit i god tro avseende felets förekomst. För faktiska fel görs enligt 40 § köplagen en distinktion mellan direkt och indirekt förlust. Ersättning för indirekt förlust utgår endast vid försummelse på säljarens sida eller vid avvikelse från vad säljaren särskilt utfäst.[358] Vidare saknar 41 § köplagen hänvisning till 32 § andra stycket, vilket innebär att köplagens tvååriga preskriptionsregel inte är tillämplig. Beträffande rättsliga fel gäller i stället den allmänna tioåriga preskriptionsregeln.[359]

Utöver faktiska och rättsliga fel brukar även *rådighetsfel* ställas upp som en egen felkategori. Rådighetsfel avser situationen att köparen, till exempel på grund av föreskrift i en författning eller beslut av myndighet, inte kan råda över den köpta egendomen på det sätt som denne förväntat sig.[360]

[355] Prop. 1988/89:76 s. 141.

[356] Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 626. Jfr artikel 42 CISG.

[357] Se 41 § första stycket köplagen samt J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 184 och s. 362 f.

[358] Se vidare avsnitt 2.10.4 för en närmare förklaring av skillnaden mellan direkt och indirekt förlust.

[359] 2 § preskriptionslagen (1981:130). Skälen för den längre preskriptionstiden är att det kan gå lång tid innan en sakrättslig belastning upptäcks, vilket innebär att det inte finns samma anledning att låta köparens anspråk falla bort efter utgången av den tvååriga preskriptionstiden som för andra fel, se Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 211.

[360] SOU 1976:66 s. 84 och Håstad, Köprätt s. 133.

Eftersom det saknas uttryckliga bestämmelser om rådighetsfel i köplagen är det inte helt klarlagt i vilken utsträckning och på vilket sätt lagens felbestämmelser kan tillämpas på rådighetsfel.[361] Det kan därför diskuteras om feltypen ska ställas upp som en särskild kategori.[362] I praxis och doktrin har denna typ av fel i huvudsak inordnats under två olika alternativ; köplagens regler om faktiska fel och förutsättningsläran.[363] Majoritetsuppfattningen i doktrinen förefaller vara att rådighetsfel kan bedömas enligt i stort sett samma principer som faktiska fel, dvs. de uttryckliga bestämmelserna om ändamålsfel i 17 § andra stycket eller med 17 § tredje stycket om varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.[364]

I NJA 1991 s. 808 (rådighetsinskränkning vid rörelseöverlåtelse) prövade Högsta domstolen hur rådighetsfel kunde hanteras inom ramen för 1905 års köplag.[365] Högsta domstolen framhöll att allmänna köprättsliga

[361] I den nordiska köplagsutredningen angavs att säljaren enligt svensk uppfattning borde ha ett ansvar för sådana fel på samma sätt som denne ansågs ha enligt den gamla köplagen, men att det inte bedömdes motiverat att reglera detta ansvar uttryckligen i lagtext, se NU 1984:5 s. 177. Se även Hellner, Rådighetsinskränkningar vid köp av lös egendom s. 220 f., Håstad, Köprätt s. 140 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 185 f. Jfr 4 kap. 18 § jordabalken enligt vilken säljaren har ett felansvar om offentlig myndighets beslut medför att köparen inte förvärvar den rådighet över fastigheten som vid köpet fanns skäl att förutsätta. Bestämmelsen är inskränkt till att gälla myndighets beslut och alltså inte generellt för rådighetsinskränkningar som beror av lag eller annan författning. Som huvudregel gäller att beslutet ska ta sikte på den aktuella fastigheten, eller en viss grupp av fastigheter där denna ingår, vilket innebär att begränsningar i fastighetsägarens förfoganderätt som följer direkt av lagar eller andra författningar faller utanför bestämmelsens tillämpningsområde, se prop. 1970:20 Del B 1 s. 205. Myndighetsbeslutet ska regelmässigt föreligga redan vid köpet, såvida det inte är givet att beslutet kommer fattas inom den närmaste tiden efter köpet, se NJA 1994 s. 85 (ändring i sophantering). Vad gäller lös egendom, se RH 1994:68 (leasing av lastbil). I målet anförde hovrätten att författningsbestämmelser som är generella, som därför såväl säljaren som köparen bör känna till och som påverkar den tänkta användningen, normalt inte medför ansvar för säljaren om denne inte har lämnat en garanti.

[362] Se härom J. Ramberg & Herre, Allmän köprätt s. 113 f.

[363] Se Hellner & J. Ramberg, Köprätt, s. 169 f. och Håstad, Köprätt, s. 133 ff. angående att skillnaden mellan att tillämpa den köprättsliga felregeln jämfört med förutsättningsläran är rättsföljden. Rättsföljden av ett förutsättningsfel är negativ – dvs. en avtalsrättslig ogiltighet – medan den köprättsliga påföljden i huvudsak är positiv – varvid ersättning enligt det positiva kontraktsintresset kan utgå.

[364] Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 169 f., Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie s. 95 och s. 166, Håstad, Köprätt s. 140, Kihlman, Fel s. 86 f. och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 186.

[365] 1905 års köplag innehöll inte heller någon bestämmelse om rådighetsfel. Martinson har framhållit att Högsta domstolen, mot bakgrund av att arbetet med 1990 års köplag

grundsatser bör anses tillämpliga i situationer när en köpare på grund av en rådighetsinskränkning inte kan utnyttja den köpta egendomen på det sätt som avsetts. En följd av detta blir, enligt Högsta domstolen, att säljaren ansvarar för att godset inte är behäftat med rådighetsinskränkningar om säljaren i) uttryckligt utfäst det, ii) genom sitt uppträdande gett köparen anledning att anta att ingen inskränkning i rådigheten fanns eller iii) känt till inskränkningen men underlåtit att upplysa köparen om den.

2.3.3 Immaterialrättsliga fel enligt köplagen och CISG

Som framgår i föregående avsnitt brukar immaterialrättsliga fel behandlas som en egen felkategori. Felkategorin avser situationer varigenom köparens användning eller vidareförsäljning av avtalsföremålet innebär ett intrång i immaterialrätt som tillkommer tredje man. Immaterialrättsliga fel regleras inte i någon särskild bestämmelse i köplagen.

Det ska inledningsvis betonas att immaterialrättsliga fel enligt den köprättsliga definitionen skiljer sig i viss utsträckning från de feltyper som behandlas i undersökningen. Ett fel i varumärke kan ta sig uttryck på olika sätt och den köprättsliga avgränsningen av immaterialrättsliga fel utgör endast en av fem feltyper som analyseras, nämligen den att tredje mans ensamrätt utgör hinder för användning av varumärket.[366] Som övergripande definition av samtliga fem undersökta feltyper används benämningen *fel i varumärket*, vilket således har ett bredare innehåll än immaterialrättsliga fel enligt den köprättsliga terminologin. Även med beaktande av detta, framstår en analys av immaterialrättsliga fel – enligt den snävare köprättsliga innebörden – som värdefull eftersom feltypen utgör ett tydligt exempel på hur immaterialrättsliga belastningar inverkar på den köprättsliga felbedömningen. I avsnitt 2.7 diskuteras vilken betydelse immaterialrättsliga fel, enligt den köprättsliga beskrivningen, kan ha för bedömningen av fel i varumärke.

Eftersom det i köplagen saknas en direkt tillämplig bestämmelse för immaterialrättsliga fel har det, på motsvarande sätt som för rådighetsfel, diskuterats hur feltypen ska behandlas inom köprätten. Det har i föregående avsnitt nämnts att köplagens bestämmelse i 41 § om rättsliga fel inte kan tillämpas med avseende på tredje mans immaterialrätt. Där-

---

var så långt framskridet, antagligen avsett att ge vägledning även för den nya köplagen, se Martinson, Säljarens upplysningsplikt s. 450.

[366] Jfr ovan avsnitt 2.2.

emot innehåller CISG en explicit reglering av immaterialrättsliga fel i artikel 42.[367] Artikel 42, som behandlas strax nedan, stadgar i huvudsak att säljaren har en skyldighet att avlämna en vara som inte belastas av tredje mans immaterialrätt som säljaren kände till eller inte kunde ha varit omedveten om vid avtalsslutet.

I samband med beredningen av 1990 års köplag diskuterades frågan om det skulle införas en särskild reglering för immaterialrättsliga fel. Den nordiska arbetsgruppen, som bland annat hade som målsättning att närma de nationella köpreglerna till CISG, behandlade frågan om de nationella köplagarna skulle införa uttryckliga bestämmelser liknande den i artikel 42 CISG.[368] De nordiska länderna kunde emellertid inte enas om hur frågan skulle lösas. Sverige, tillsammans med Danmark och Finland, ansåg att det skulle möta stora svårigheter att utarbeta regler för de mångskiftande fall när intrång i annans immaterialrätt kan aktualiseras.[369] Frågan ansågs vidare inte ha någon särskilt stor praktisk betydelse.[370] Av vad som framgår av utredningen hade arbetsgruppen inte några principiella invändningar mot ansvarsfördelningen i artikel 42, bortsett från att vissa länder ansåg att regleringen i CISG inte var tillräckligt nyanserad. Enligt arbetsgruppen framstod bestämmelsens begränsningar visserligen som i huvudsak riktiga eftersom det inte kunde komma i fråga att ålägga säljaren ett obetingat ansvar för att varan gör intrång i annans immaterialrätt.[371] Men med undantag för Norge, valde arbetsgruppen att lämna rättsläget öppet såvitt gällde tredjemanskravets inverkan på förhållandet mellan köparen och säljaren.[372]

[367] Även DCFR innehåller en bestämmelse om immaterialrättsliga fel, artikel IV.A. – 2:306. Bestämmelsen är tydligt inspirerad av artikel 42 CISG, se von Bar & Clive, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law s. 1305. En skillnad mellan bestämmelserna ligger i att artikel 42 CISG tar sikte på hinder som säljaren ”knew or could not have been unaware [of]”, medan artikel IV.A. – 2:306 DCFR i stället anger hinder som säljaren ”knew or could reasonably be expected to have known”. Vidare finns viss skillnad i att CISG identifierar vilket geografiskt område som är relevant. Undersökningen kommer att uppehålla sig kring regeln i CISG, eftersom DCFR regleringen i huvudsak kan antas ha motsvarande tillämplighet.

[368] NU 1984:5 s. 189. Se även prop. 1988/89:76 s. 24.

[369] NU 1984:5 s. 189.

[370] NU 1984:5 s. 189.

[371] NU 1984:5 s. 189.

[372] NU 1984:5 s. 241. I norska köplagen (LOV 1988.5.13 nr 27), § 41 (4), har införts en bestämmelse som behandlar immaterialrättsliga fel och vars lydelse ligger nära artikel 42 CISG.

Propositionen till köplagen tillhandahåller inte heller någon direkt vägledning för hur immaterialrättsliga belastningar ska behandlas. I propositionen anges endast att bestämmelsen i 41 § köplagen om rättsliga fel inte kan tillämpas med avseende på tredje mans immaterialrätt, utan att frågan om vilken inverkan som tredje mans immaterialrätt ska ha på förhållandet mellan säljare och köpare får bedömas enligt *allmänna regler*.[373] Något förtydligande om vilka dessa allmänna regler är ges emellertid inte. Till exempel skulle hänvisningen kunna avse felbestämmelserna i 17–19 §§ köplagen eller mer allmänna obligationsrättsliga regler. Innan denna fråga diskuteras ska bestämmelsen om immaterialrättsliga fel i CISG behandlas.

CISG är tillämplig på avtal om köp av varor (lösa saker) mellan parter vars affärsställen är belägna i olika fördragsslutande stater. Överlåtelse av immaterialrätter faller således utanför konventionens tillämpningsområde.[374] Som framhållits ovan, är det ändå intressant att närmare studera bestämmelsen i CISG, eftersom konventionen innehåller ett exempel på hur en riskfördelning kan göras vid immaterialrättsliga fel.

Av artikel 42 i CISG följer att säljaren ska avlämna en vara som inte belastas av tredje mans immaterialrätt – som säljaren kände till eller inte kunde ha varit omedveten om vid avtalsslutet – enligt lagen i den stat där varan ska säljas vidare eller användas, eller i annat fall enligt lagen i den stat där köparen har sitt affärsställe. Utöver grundkravet på att belastningen ska utgöras av en immaterialrätt uppställer bestämmelsen således krav som tar sikte på säljarens vetskap och köparens territorialitet.

I förhållande till *territorialitet* är ansvaret begränsat till immaterialrättsliga krav enligt lagen i den stat där varan ska säljas vidare eller användas, om parterna vid avtalsslutet förutsåg att varan skulle säljas vidare eller användas i den staten. Det anses därvid tillräckligt att det framgår av omständigheterna vid avtalsingåendet att köparen avsett använda eller vidaresälja varan i en viss stat, till exempel om köparen begärt leverans av varan till en viss stat eller att säljaren är medveten om att köparen vanligen agerar på en viss marknad.[375]

[373] Prop. 1988/89:76 s. 141 f. I det ursprungliga utredningsförslaget till ny köplag hade emellertid situationen att köparen inte kunde förfoga över godset på grund av tredje mans immaterialrätt likställts med ett rättsligt fel, se SOU 1976:66 s. 152 och s. 343. Alla tredjemansbelastningar behandlades därvid som rättsliga fel.

[374] Se ovan avsnitt 2.3.

[375] Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) s. 666. Se vidare Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 639 f., med vidare hänvisningar.

Beträffande säljarens *vetskap* är ansvaret begränsat utifrån vad säljaren känt till eller inte kunnat vara omedveten om (”knew or could not have been unaware”), dvs. en bevisfråga. Om säljaren inte borde ha haft någon kännedom om den immaterialrättsliga belastningen föreligger inget ansvar, utan dessa fall ligger inom köparens risksfär.[376] Ansvaret för immaterialrättsliga fel enligt CISG är således subjektivt. Den relevanta tidpunkten för vilken vetskap säljaren haft – eller borde ha haft – är avtalsingåendet.[377]

Det råder inte enighet om hur långt säljarens ansvar sträcker sig beträffande vad säljaren bort känna till. Säljaren anses i vart fall inte kunna åberopa att denne inte kände till tredje mans immaterialrätt om ensamrätten offentliggjorts i en officiell publikation i staten där hindret finns.[378] I förhållande till registrerade immaterialrätter åläggs säljaren således i princip en viss undersökningsskyldighet.[379] Vad gäller oregistrerade immaterialrätter framstår rättsläget som oklart. I doktrinen har framhållits att ansvaret och undersökningsskyldigheten för säljaren i dessa situationer inte kan vara lika långtgående.[380]

Det är inte endast säljarens eventuella vetskap som är avgörande för felbedömningen enligt CISG. Av artikel 42.2 a CISG framgår att säljaren inte ansvarar för immaterialrättsliga fel om köparen vid avtalsslutet kände till eller inte kunde ha varit omedveten om tredje mans immaterialrätt eller krav.[381] Både ansvarsbegränsningsregeln i bestämmelsens andra punkt och förutsättningarna för att fel ska föreligga enligt första punkten

[376] Jfr Kihlman, Fel s. 308.

[377] Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) s. 669.

[378] Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) s. 668 f. med vidare hänvisningar.

[379] Det förekommer emellertid avvikande uppfattningar avseende omfattningen av säljarens undersökningsskyldighet, se Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 641 med vidare hänvisningar.

[380] Avseende oregistrerade ensamrätter och know-how framhåller Schlechtriem & Schwenzer att det inte vore rimligt att avkräva säljaren en undersökningsskyldighet, se Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) s. 668 f. Runesson menar att säljaren endast undantagsvis kan tillgodoräknas kännedom när det är fråga om oregistrerade immaterialrätter, som till exempel upphovsrätt eller inarbetade kännetecken, se Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 641.

[381] På motsvarande sätt som för säljaren är den relevanta tidpunkten för vilken vetskap säljaren haft – eller borde ha haft – avtalsingåendet, se Schlechtriem & Schwenzer, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) s. 670.

innehåller skrivningar om att felansvaret är beroende av eventuell vetskap – något som möjligen gör det oklart hur långt ansvaret sträcker sig.[382]

Att det inte införts någon bestämmelse i köplagen liknande artikel 42 i CISG medför viss osäkerhet om hur immaterialrättsliga fel ska behandlas enligt svensk köprätt. Ett alternativ är att behandla feltypen enligt köplagens bestämmelse om faktiska fel i 17 §. Konsekvensen av en sådan tillämpning är att ansvaret blir strängare än vad som gäller för immaterialrättsliga fel enligt CISG.[383] Enligt artikel 42 i CISG svarar säljaren för immaterialrättsliga fel som denne kände till eller inte kunde ha varit omedveten om vid avtalsslutet. Det är fråga om ett *subjektivt* ansvar. I 17 § köplagen är ansvaret *objektivt* med utgångspunkt i vad köparen med fog kunnat förutsätta. Om immaterialrättsliga fel enligt köplagen ska behandlas på motsvarande sätt som faktiska fel, så kan en säljare behöva stå ansvaret för immaterialrättsliga belastningar som ingen av parterna ens borde ha känt till.

Även om införandet av artikel 42 CISG i svensk rätt avvisades vid köplagens tillkomst är utblicken mot konventionen intressant. Konventionsbestämmelsen pekar på att det finns något i immaterialrätternas konstruktion som föranlett behovet av en särskild reglering med ett mildare kontraktsrättsligt ansvar. Samtidigt ska påpekas att det mildare ansvaret som följer av CISG har angetts vara särskilt betingat av köpets internationella karaktär och svårigheterna för säljaren att överblicka information om immaterialrätter i andra länder än sitt eget.[384] Ett ytterligare skäl som anges för riskfördelningen i CISG, är att det oftast är köparen som avgör i vilka länder varorna ska användas eller vidareförsäljas.

Även med beaktande av de särskilda omständigheter som gör sig gällande vid internationell handel, medför det subjektiva ansvaret i CISG

[382] Det har emellertid framhållits att uttrycket i första och andra punkten inte kan anses ha samma innebörd, se Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 644. Se även Rauda & Etier, Warranty for Intellectual Property Rights in the International Sale of Goods s. 56.

[383] Enligt J. Ramberg och Herre avvisades vid köplagens tillkomst införandet av en regel motsvarande den i artikel 42 CISG just för att den ansågs medföra ett alltför lindrigt ansvar för säljaren, se J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 187. Se strax ovan om den nordiska arbetsgruppens resonemang i förhållande till artikel 42 CISG.

[384] J. Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG) s. 291 och Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 636. Jfr även Hellner, Rådighetsinskränkningar vid köp av lös egendom s. 217 ff. Hellner hänvisar till utländsk praxis i vilken svårigheten för säljaren att känna till rådighetsinskränkande bestämmelser i köpar- eller användarstaten resulterat i att risken fallit på köparen, som förväntats ha bättre kännedom om bestämmelserna.

att ett motsvarande objektivt ansvar för immaterialrättsliga fel enligt köplagen framstår som strängt. Det gäller särskilt i situationer när båda parter haft lika svårt att bedöma om tredje mans rättigheter innebär ett hinder. Ett objektivt ansvar innebär att säljaren svarar även för immaterialrättsliga hinder som denne inte känt till, eller ens borde ha känt till.[385] Mot bakgrund av de svårigheter som ibland är förknippade med immaterialrättsliga bedömningar, uppkommer frågan om ett objektivt säljaransvar i tillräcklig grad beaktar de varumärkes- eller immaterialrättsspecifika riskerna.

Runesson har med avseende på immaterialrättsliga fel framhållit att det utifrån en regel baserad på objektivt ansvar är svårt att åstadkomma en rimlig fördelning av risken för att användning av en vara leder till intrång i tredje mans immaterialrätt.[386] En objektiv regel innebär, enligt Runesson, att en synnerligen svårbedömd risk allokeras till säljaren, samtidigt som frånvaron av ett sådant ansvar innebär att köparen åläggs att bära en lika svårbedömd risk.[387] Runesson förordar i stället ett culpaansvar för säljaren innebärande att en köpare med fog inte kan förutsätta att varan eller dess användning aldrig ska leda till ett intrång, men att köparen har rätt att förutsätta att säljaren inte visat försumlighet med avseende på behovet av rättighetsklarering.[388] Vilken möjlighet som finns inom ramen för det köprättsliga systemet att ålägga säljaren ett mildare culpaansvar av detta slag beror på hur förarbetenas hänvisning till ”allmänna regler” ska tolkas.[389]

Möjligen skulle man i detta avseende kunna jämställa immaterialrättsliga fel med rådighetsfel.[390] Rådighetsfel påminner om situationen att ett överlåtet varumärke inte kan användas på grund av annans äldre ensamrätt. Jämförelsen med rådighetsfel blir intressant när varken säljaren

[385] Kihlman, Fel s. 273.

[386] Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 631. Det ska understrykas att Runesson i sin artikel endast behandlar immaterialrättsliga fel vid överlåtelse av *lösa saker* och inte överlåtelse av immateriella rättigheter, se artikeln s. 627 f.

[387] Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 631.

[388] Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 654.

[389] Se prop. 1988/89:76 s. 141 f. Jfr Kihlman, Fel s. 272 som ifrågasätter om den särskilda anpassning som Runesson förordar skulle kunna sägas vara en del av *allmänna regler*.

[390] Runesson har framfört kritik mot att jämställa rådighetsfel med immaterialrättsliga fel vid överlåtelse av varor, eftersom ett jämställande inte i tillräcklig grad beaktar den för de immaterialrättsliga felen särpräglade svårigheten att i ett konkret fall avgöra om ett intrång föreligger, se Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 654.

eller köparen kände till tredjemanshindret.[391] Frågan diskuteras nedan i avsnitt 2.7.2.

Hur immaterialrättsliga fel ska behandlas enligt köplagen framstår sammanfattningsvis som osäkert. Köplagens felbestämmelser har konstruerats för att möjliggöra att hänsyn tas till faktorer som har att göra med det överlåtna objektets särskilda beskaffenhet.[392] Det ska även beaktas att det i den samnordiska utredningen framhölls att det inte kunde komma i fråga att ålägga säljaren ett obetingat ansvar för att varan inte gör intrång i annans immaterialrätt.[393] Det är oklart i vilken utsträckning den i förarbetena diskuterade möjligheten till friare bedömning – med beaktande av kontraktsföremålets beskaffenhet – innebär att hänsyn kan tas till i vilken utsträckning säljaren måste antas ha känt till den immaterialrättsliga belastningen.[394]

Utifrån köplagens systematik och propositionens hänvisning till ”allmänna regler” ligger det närmast till hand att anta att förhållandet mellan säljaren och köparen får bedömas enligt köplagens allmänna felregler, dvs. 17 § om faktiska fel.[395] I huvudsak centreras frågan kring vad köparen, i enlighet med 17 § tredje stycket, med fog ägt rätt att förutsätta avseende avtalsföremålets immaterialrättsliga status.[396] Ansvaret blir sålunda objektivt på så sätt att säljaren ansvarar för immaterialrättsliga belastningar som denne inte känt till.

Även om köplagens ansvar härigenom kan framstå som strängt i förhållande till CISG ska även beaktas vilka skillnader som finns i påföljder. Enligt köplagen upphör säljarens felansvar om reklamation inte har skett inom två år från överlåtelsen, dvs. en mycket kortare reklamationsfrist

[391] Eftersom undersökningen har avgränsats i förhållande till den allmänna avtalsrätten bortses här från vilken betydelse säljarens eventuella insikt om hindrets förekomst har vid eventuell tillämpning av *förutsättningsläran*. Se vidare Håstad, Köprätt s. 134 f. om tillämpning av förutsättningsläran på rådighetsinskränkningar.

[392] Prop. 1988/89:76 s. 33.

[393] NU 1984:5 s. 189.

[394] Sådan möjlighet framhålls exempelvis i J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 188. Jfr dock Hultmark, Köplagens tillämplighet på fel i patent s. 693 som för nationella köp avvisar en analog tillämpning av artikel 42 CISG.

[395] Jfr prop. 1988/89:76 s. 141 f. Se även J. Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG) s. 293.

[396] Kihlman, Fel s. 272. Även regleringen av så kallade ändamålsfel enligt 17 § andra stycket 1 och 2 köplagen kan bli aktuella vid felbedömningen, se J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 187.

än CISG.[397] Vidare görs i köplagen – beträffande säljarens ersättningsskyldighet – en distinktion mellan direkta och indirekta förluster, varigenom ersättning för indirekta förluster endast utgår om förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt utfäst.[398] I CISG görs inte denna uppdelning.[399] Köplagens skadeståndsansvar är således inte lika omfattande som ansvaret enligt CISG. Påföljder behandlas nedan i avsnitt 2.10.

2.4 Utgångspunkter vid fel i varumärke

Bedömningen av vad som utgör ett fel i varumärke handlar i grunden om att fördela en risk mellan säljaren och köparen – eller mellan licensgivaren och licenstagaren. En viktig skillnad mellan en överlåtelse och upplåtelse ligger i köpets momentana fördelning av risken jämfört med licensavtalets utsträckning i tiden.[400] Vid ett momentant avtal knyts bedömningen av kontraktsföremålets beskaffenhet till en viss tidpunkt, vanligen riskövergången.[401] För varaktiga avtal blir föremålets beskaffenhet däremot relevant under hela kontraktsperioden.[402] Licenstagarens anspråk på det upplåtna föremålets rättsliga status under kontraktsförhållandet kan av denna anledning skilja sig från köparens.

Köplagens felbegrepp tjänar som utgångspunkt vid den följande analysen av felsituationer som kan uppkomma avseende varumärkets föremål, dvs. 17 § köplagen beträffande faktiska fel och 41 § köplagen beträffande rättsliga fel. Eftersom rättsliga fel endast omfattar sakrättsliga belastningar är det framförallt bestämmelsen om faktiska fel som hamnar i fokus.

Utformningen av 17 § köplagen innebär att felbedömningar i många fall kommer att inriktas på frågan om varan i något hänseende avviker från vad köparen *med fog kunnat förutsätta* – således en prövning inom ramen för bestämmelsens tredje stycke.[403] Det aktuella stycket har av

[397] 32 § andra stycket köplagen. Jfr artikel 43 CISG enligt vilken den tvååriga reklamationsfristen inte gäller för immaterialrättsliga fel, utan i stället den allmänna preskriptionsfristen. Se även J. Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG) s. 294.

[398] 40 § köplagen. Se vidare avsnitt 2.10.4.

[399] Jfr artikel 74 i CISG. Se även J. Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG) s. 490 ff.

[400] Se avsnitt 1.5.4.2.

[401] Se vidare avsnitt 2.5.2.

[402] Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods s. 99.

[403] Jfr Kihlman, Fel s. 17 f. som i sin analys av köprättsliga fel utgår från köparens befoga-

vissa framhållits utgöra normal- eller huvudregeln vid fastställande av fel enligt köprätten.[404] Uppgiften i undersökningen blir således att studera vad en köpare med fog har rätt att förutsätta avseende varumärkets standard. Begreppsanvändningen tillämpas även för licensavtal, av skäl som strax framgår.

Vad köparen med fog ägt rätt att förutsätta är en objektiv norm, i vilken bedömningen utgår ifrån vad en köpare i allmänhet typiskt sett förväntar sig av det aktuella köpet – även om hänsyn dessutom kan tas till den individuella avtalssituationen.[405] En köpare har med andra ord rätt att förvänta sig att avtalsföremålet är ägnat för sådana ändamål som en förnuftig person i köparens situation skulle ha förväntat sig, med beaktande av avtalets beskrivning av föremålet och övriga omständigheter kring avtalet.[406] Genom att bedömningen är objektiv krävs inte att säljaren känt till köparens förutsättningar eller att varan avvek från dessa.[407]

Att applicera en objektiv norm av denna typ på överlåtelse av ett varumärke kan diskuteras, mot bakgrund av att varumärken är *utpräglade specieobjekt*. Det kan vara svårt att avgöra vad som utgör en normal standard utifrån en jämförelse med liknande föremål som säljs under snarlika förhållanden, villkor och pris.[408] Bedömningen riskerar att blir starkt beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Liknande kritik har lyfts fram beträffande fastigheter och felbegreppet i jordabalken.[409] Enligt 4 kap. 19 § jordabalken föreligger fel i fastighet bland annat om denna avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta.[410] Kritiken tar sikte på att en fastighet vanligtvis säljs med en

---

de förväntningar om avtalsföremålets beskaffenhet, vare sig det är fråga om lös eller fast egendom, eftersom sättet att resonera om köparens förväntningar i principiellt hänseende påstås vara detsamma.

404 Kihlman, Fel s. 17 f. och Martinson, Säljarens upplysningsplikt s. 437.

405 Kihlman, Fel s. 105 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 184.

406 Kihlman, Fel s. 186.

407 Håstad, Köprätt s. 78.

408 Jfr Rodhe, Obligationsrätt s. 220 f.

409 Agell, Säljarens ansvar för faktiska fel s. 724. Det ska påpekas att jordabalkens felbegrepp har ändrats sedan Agells kritik år 1972. Kritiken tar emellertid sikte på svårigheterna i att avgöra vad som är *normalt* hos en äldre fastighet och kan därför sägas vara relevant även i dag, se exempelvis Kihlman, Fel s. 108. Se även Rodhe, Obligationsrätt s. 219 f.

410 Mot bakgrund av bestämmelsens nära samband med lydelsen i 17 § tredje stycket köplagen kan det finnas skäl för viss enhetlighet i tolkningen av lagrummen, se Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 57.

begagnad byggnad och att det därför kan vara svårt att avgöra vad som är normal standard. Kritiken har därför anförts vara befogad även vid försäljning av begagnad lös egendom.[411]

Vid felbedömning enligt jordabalken har Högsta domstolen framhållit att hänsyn ska tas till om fastigheten avviker från vad som objektivt sett kan anses typiskt och ordinärt för en fastighet av det aktuella slaget och för byggnadsskicket.[412] Bedömningen får enligt domstolen ytterst göras från fall till fall och den innefattar i allmänhet flera omständigheter, såsom fastighetens ålder, dess allmänna skick och köpeskillingen.[413] Trots svårigheterna att avgöra vad som utgör normal standard har det inom ramen för jordabalkens felbegrepp ansetts vara möjligt att tillämpa någon form av objektiv norm för köpobjektet. Det sagda indikerar att det även inom varumärkesrätten bör vara möjligt att i vart fall fastslå vissa grundläggande omständigheter som har betydelse för vad en köpare har rätt att förvänta sig av ett varumärke.

Det ska påpekas att eventuella jämförelser mellan varumärken och fastigheter eller lösa saker – avseende föremålets begagnade karaktär – måste göras med försiktighet. Att en vara är begagnad bör i normalfallet vara ägnat att sänka köparens förväntningar beträffande varans skick och kvalitet. För varumärken är det snarare tvärtom. Användning av ett varumärke kan innebära att skyddsomfånget ökar – eller annorlunda uttryckt att varumärkets kvalitet ökar.[414] Varumärkets ekonomiska värde byggs upp genom användning som även utgör en förutsättning för ensamrättens bibehållande.[415]

Den tidigare beskrivningen av vad en köpare med fog har rätt att förutsätta utgår från 17 § tredje stycket köplagen och avser således en köprättslig bedömning. För licensförhållanden är det, som redan nämnts, inte givet att köplagens felbestämmelser ska användas. För undersökningens ändamål har likväl köplagens felbestämmelser valts som startpunkt också för licensförhållanden. Men en analog tillämpning av köplagens

[411] Kihlman, Fel s. 108.

[412] NJA 2010 s. 286 (golvkonstruktion). Se även NJA 1975 s. 545 (avsaknad av diffusionsspärr).

[413] NJA 2010 s. 286 (golvkonstruktion). I det aktuella målet var det främst fråga om vilken inverkan bygg- och konstruktionsregler ska ha på bedömningen av vad som utgör befogade förväntningar.

[414] Se avsnitt 1.3.5.

[415] Se vidare till exempel avsnitt 2.6.4 angående varumärkesanvändningens betydelse för felbedömningen.

normer fordrar ett varsamt tillvägagångsätt – som noga beaktar de skillnader som finns mellan överlåtelser och upplåtelser.[416]

För att beskriva den standard som en licenstagare bör ha rätt att förvänta sig av varumärket används lokutionen (vad licenstagaren) *med fog kunnat förutsätta*.[417] Begreppsanvändningen, som i undersökningen görs av framställningstekniska skäl, är således samma för både köp och upplåtelse. Det betyder inte att felbedömningen av en licens därmed får samma konkreta innehåll som köplagens felbegrepp. Valet av terminologi är inte heller ett ställningstagande för i vilken omfattning licenstagarens förväntningar är skyddade i jämförelse med köparens.[418] Tillämpningen i de två situationerna ska hållas isär och den närmare innebörden av respektive felansvar erhålls först genom en analys av konkreta felsituationer.

Det bör redan nu stå klart att frågor kring vad som ska anses utgöra ett fel i varumärke vid en överlåtelse eller upplåtelse inte kan besvaras på en abstrakt övergripande nivå. Det varumärkesrättsliga felbegreppets närmare innehåll måste i stället träda fram genom en prövning mot de felsituationer som kan uppkomma.

I det följande undersöks – särskilt mot bakgrund av felbegreppet i köplagen – hur fel i varumärken kan behandlas samt vilka rättsföljder som blir aktuella till följd av felet. Strukturen för framställningen har styrts av feltypernas innehåll, i stället för att utgå från följderna. Det görs en relativt ingående undersökning av konkreta felsituationer som kan uppstå med avseende på varumärkets rättsliga status. Syftet med detta är att konkretisera de varumärkesrättsligt präglade risker som kan vara förenade med en överlåtelse eller upplåtelse av ett varumärke. Vissa av felsituationerna kan förefalla sakna praktisk betydelse, till exempel för att de framstår som ovanliga eller att parterna vanligtvis avtalsvägen hanterar risken för felets förekomst. Men det är ändå värdefullt att i undersökningen kartlägga så många situationer som möjligt för att på något sätt försöka konkretisera frågeställningen, även om undersökningen inte gör anspråk på att fånga in samtliga möjliga felsituationer.

[416] Se härom avsnitt 2.3.

[417] Jfr DCFR angående hyra av lösa saker enligt vilken en uthyrd vara ska ”possess such qualities and performance capabilities as the lessee may reasonably expect”, artikel IV. B. – 3:103 (f). I undersökningen används begreppen (vad köparen eller licenstagaren har) ”rätt att förvänta sig” synonymt med ”fog att förutsätta”.

[418] Jfr Kihlman, Fel s. 19.

2.5 Ogiltighet redan vid överlåtelsen eller upplåtelsen

2.5.1 Inledning

Felkategorin i detta avsnitt avser situationen att det vid avtalsingåendet eller innan ensamrättens övergång inte finns någon ensamrätt till varumärket. Det framstår visserligen inte som sannolikt att en sådan situation skulle uppstå i praktiken. Men problem skulle möjligen kunna uppstå i förhållandet till en förnyelse av en varumärkesregistrering, när avtalsingåendet i tiden ligger nära registreringsperiodens utgång. Vidare kan förekomma fall i vilka varumärkesrätten ogiltigförklarats eller upphävts strax innan avtalstidpunkten. Risken för ogiltighet och upphävning behandlas i avsnitt 2.6.

2.5.2 Risken för varumärket

Bedömningen av om varans beskaffenhet stämmer överens med köparens befogade förväntningar måste knytas till en bestämd tidpunkt. Enligt 21 § köplagen ska frågan om en vara är felaktig bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen.[419] Varumärkeslicensiering förutsätter inte en med köpet likställd momentan fördelning av risken för fel. Vid upplåtelser är kontraktsföremålets beskaffenhet relevant under en längre period.[420] Eftersom avtalsförhållandet är utsträckt i tiden behöver riskfördelningen inte nödvändigtvis knytas till en viss tidpunkt.[421]

Säljarens felansvar sträcker sig till brister som har funnits i varan vid riskövergången, även om felet visar sig först senare.[422] Felet sägs i detta sammanhang ha varit *ursprungligt* (fel *in nuce*).[423] Riskfördelningen enligt köplagen är således momentan till sin karaktär, genom att risken för fel övergår vid en viss given tidpunkt. Av 13 § köplagen följer att risken

[419] Köplagen reglerar inte själva tidpunkten för *när* köparens förväntningar ska vara befogade, se J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 182 f. Enligt Kihlman ska bedömningen ske utifrån en köpares befogade förväntningar vid tidpunkten för avtalets ingående, vars standard sedan jämförs med varans faktiska beskaffenhet vid riskövergången, se Kihlman, Fel s. 74 och Kihlman, Fel i standardavtal s. 9.

[420] Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods s. 99.

[421] Se vidare avsnitt 2.6.4.3.

[422] Jfr även artikel 36 CISG om riskens övergång och fel som visar sig efter denna tidpunkt.

[423] NJA 1989 s. 156 (hund med ärvda anlag) och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 226 f.

för varan övergår när den avlämnats till köparen. Fram till avlämnandet har säljaren i teorin fortfarande möjlighet att säkerställa att objektet blir avtalsenligt.[424]

Ett varumärke saknar fysisk existens. Det finns därmed inte något föremål som kan besittas eller avlämnas.[425] Tidpunkten för riskens övergång får därför bestämmas på annat sätt än köplagens hänvisning till avlämnandet.[426] Den lösning som ligger närmast till hands är att knyta riskövergången till *avtalstidpunkten* – om inte parterna avtalat om ett senare ”tillträde”.[427] Innehåller avtalet inte någon reglering om när risken går över på köparen, förefaller det svårt att anknyta till något annat moment än avtalets ingående.[428] Ett alternativ skulle möjligen vara att knyta riskövergången till den tidpunkt från vilken köparen har rätt att använda varumärket. Men om parterna inte har reglerat särskilt angående när köparen har rätt att börja använda varumärket, återstår i denna fråga inte några egentliga alternativ till att anknyta till avtalstidpunkten.[429]

Som en jämförelse kan framhållas att immaterialrätternas icke-fysiska karaktär gett upphov till liknande problem för sakrättsliga bedömningar. Eftersom en immaterialrätt inte kan besittas kan den inte heller traderas. Det finns inte heller någon behörig tredje man att denuntiera om överlåtelsen.[430] Sakrättsligt skydd för en köpare av immaterialrätt anses därför uppkomma genom avtalet, eftersom det inte finns något annat sakrättsligt moment att tillgå.[431]

[424] Se härom Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 164 f.

[425] Se vidare avsnitt 2.9.3 nedan.

[426] Det ska påpekas att med ”risken för varan” normalt avses att varan utsätts för fysiska skador eller förluster, dvs. förhållanden som vanligtvis varken beror på säljaren eller köparen. I egentlig mening är det följaktligen förhållanden av annat slag än de som behandlas i detta avsnitt. Se vidare J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 154 ff.

[427] Se även Kihlman, Fel s. 83 f.

[428] Jfr avsnitt 4.3.5.2 om ensamrättens övergång.

[429] Se vidare avsnitt 4.3.5.

[430] Prop. 1995/96:26 s. 32 och NJA 2010 s. 617 (Texsun).

[431] NJA 2009 s. 695 (Rollator), NJA 2010 s. 617 (Texsun) och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 87. Se vidare avsnitt 2.9.

2.5.3 Förnyelse av varumärkesregistrering

En registrering av ett varumärke är giltig i tio år, varefter den kan förnyas för en ny tioårsperiod – i princip för evigt.[432] En ansökan om förnyelse ges in till PRV tidigast ett år före och senast sex månader efter registreringsperiodens utgång.[433] Tidsfristen är absolut och det ankommer på varumärkeshavaren själv att bevaka fristen. I samband med att en registrering löper ut skickar PRV vanligtvis ut en påminnelse till innehavaren.[434] Även om PRV skulle förbise att skicka ut sådan påminnelse, eller om den inte når innehavaren, så blir en åtgärd att avföra varumärket ur registret inte oriktig.[435] Påminnelsen utgör följaktligen endast en serviceåtgärd från myndighetens sida och har inte någon rättslig verkan.

Varumärkeshavaren kan avstå från registreringen genom att inte erlägga förnyelseavgiften. Vidare kan innehavaren uttryckligt avstå från varumärkesrätten genom att hos PRV eller OHIM begära att registreringen helt eller delvis ska tas bort. Om någon förnyelse inte inkommer eller om registreringen uttryckligen avstått ska denna avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning.[436]

Riskens övergång innebär att köparen bär ansvaret för varans förstörelse efter överlåtelsen. Eftersom överlåtelsen innebär att köparen tar över ansvaret för varan, bör ansvarsövergången medföra att köparen blir ansvarig för erläggandet av förnyelseavgifter efter denna tidpunkt. Huruvida säljaren har ett felansvar i detta avseende blir därmed beroende av om förnyelseavgifterna förfaller före eller efter riskens övergång. En fördelning av ansvaret för förnyelsen på detta formella sätt kan möjligen förefalla strängt för en köpare i situationer när förnyelseavgifterna förfaller alldeles strax efter överlåtelsen. I detta sammanhang ska emellertid beaktas att förnyelsetidpunkten utan svårighet kan undersökas genom en kontroll av varumärkesregistret.

Enligt 6 kap. 5 § varumärkeslagen kan en licens som avser ett registrerat varumärke på begäran antecknas i varumärkesregistret. Om varumärkeshavaren ger in en begäran om avförande ska PRV – om en licenstagare har antecknats i varumärkesregistret – *underrätta licenstagaren* om begäran

[432] 2 kap. 33 § varumärkeslagen och artikel 46 varumärkesförordningen.

[433] Jfr artikel 47.3 varumärkesförordningen.

[434] PBR mål 01-311 (Hippodromen).

[435] PBR mål 01-311 (Hippodromen) och mål 06-038 (BIS). Se även artikel 47.2 varumärkesförordningen och SOU 1958:10 s. 302 f.

[436] 2 kap. 35 § varumärkeslagen och artikel 50 varumärkesförordningen.

samt ge denne skälig tid att tillvarata sina intressen genom att beredas tillfälle att yttra sig i ärendet.[437]

En licenstagare har däremot inte någon självständig rätt att begära förnyelse av varumärkesregistreringen. Sådan förnyelse kräver tillstånd från varumärkeshavaren.[438] Endast den som är registrerad som varumärkeshavare – och därmed presumeras som innehavaren – eller är ett av denne utsett behörigt ombud har rätt att förnya varumärket eller begära dess avförande ur registret.[439] Presumtionen som följer av 6 kap. 3 § varumärkeslagen innebär att den som är registrerad innehavare i varumärkesregistret ska anses vara varumärkeshavare i mål eller ärenden som rör varumärket.

Om en ansökan om förnyelse görs av någon annan än den som är antecknad som innehavare framgår visserligen av förarbetena till varumärkeslagen att det inte ska ställas krav på att sökanden ska styrka sin rätt till märket.[440] I detta sammanhang hänvisas till Singaporekonventionen vars syfte bland annat är att effektivisera och förenkla nationella system för registrering av varumärken.[441] Propositionsuttalandet skulle kunna tolkas som att en licenstagare har rätt att begära förnyelse av registreringen utan att ha varumärkeshavarens tillstånd. Men en sådan tolkning förefaller inte riktig.

I propositionen framhålls att den aktuella bestämmelsen, 2 kap. 33 § varumärkeslagen, förts över från 1960 års varumärkeslag utan att några ändringar i sak har varit avsedda samt att Singaporekonventionen inte föranlett några förändringar i detta avseende.[442] Uttalandet om att en för-

[437] 5 kap. 4 § varumärkesförordningen (SFS 2011:594) och SOU 1958:10 s. 311. En liknande reglering finns i artikel 50.3 varumärkesförordningen. Ett avstående ska införas i registret endast med samtycke från den vilkens rätt har antecknats i registret. Vidare anges att om en *licens* har registrerats ska avståendet införas endast om innehavaren av varumärket visar att denne har underrättat licenstagaren om sin avsikt att avstå. Ett avstående av registreringen förutsätter inte licenstagarens samtycke, utan det räcker med en underrättelse, jfr regel 36.2 i Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av Rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke.

[438] SOU 1958:10 s. 156 f. Detsamma gäller enligt norsk rätt, se Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 200.

[439] SOU 1958:10 s. 302 och 322.

[440] Prop. 2009/10:225 s. 433.

[441] Singapore Treaty on the Law of Trademarks, antagen i Singapore 27 mars 2006. Sverige har tillträtt Singaporekonventionen, vilket medfört att varumärkeslagens bestämmelser utformats för att stämma överens med konventionen. Se härom prop. 2009/10:225 s. 313 ff.

[442] Prop. 2009/10:225 s. 340 f.

nyelse av registreringen inte förutsätter att rätten till varumärket styrks, tar sannolikt sikte på situationen att en *överlåtelse* av varumärket skett – varvid förutsättningarna för anteckning av ny innehavare i stället ska prövas enligt villkoren i 6 kap. 2 § varumärkeslagen.

Att det förhåller sig på detta sätt förstås bättre mot bakgrund av 12 § andra stycket i 1960 års varumärkesförordning (SFS 1960:648). Av bestämmelsen följde att en ansökan om förnyelse av annan än antecknad innehavare skulle åtföljas av en handling som styrkte sökandens rätt till märket. Ett sådant krav är inte längre förenligt med artikel 13 Singaporekonventionen. Av artikel 13.1 a (viii) i Singaporekonventionen följer däremot att det är fakultativt för konventionsstaterna att tillåta annan än innehavaren eller av denne utsett ombud att ansöka om förnyelse. Därtill ska beaktas att Singaporekonventionen endast omfattar förfaranderegler och inte den materiella varumärkesrätten.[443] Konventionens tillämpningsområde omfattar följaktligen inte frågan om en licenstagare i materiellt hänseende har rätt att begära en förnyelse av registreringen. Det är en annan fråga i vilken utsträckning PRV har rätt att kräva att licenstagaren styrker sin rätt till märket.

Sammanfattningsvis förefaller en licenstagare – även efter införandet av 2010 års varumärkeslag – inte ha någon självständig rätt att begära en förnyelse av en varumärkesregistrering om inte tillstånd till detta erhållits från varumärkeshavaren, till exempel genom en bestämmelse i licensavtalet. I det kontraktsrättsliga förhållandet måste det därför åligga varumärkeshavaren att begära förnyelse av registreringen och att erlägga förnyelseavgifter – om inte parterna har avtalat om annat. Under licensavtalsperioden kommer ansvaret för ensamrättens upprätthållande i detta avseende att ligga kvar hos varumärkeshavaren.[444] Om denne underlåter att erlägga förnyelseavgifter, så bör ett kontraktsrättsligt felansvar uppkomma gentemot licenstagaren.

Även utan den varumärkesrättsliga begränsningen i att licenstagaren inte har självständig rätt att begära förnyelse av registreringen, bör ett sådant ansvar finnas utifrån rent kontraktsrättsliga bedömningsgrunder. Vid beskrivning av en uthyrares ansvar vid hyra av lös sak brukar ibland talas om att en *bevaringsplikt* åligger uthyraren.[445] Vad denna skyldighet

[443] Prop. 2009/10:225 s. 314.

[444] Jfr Domeij, Patentavtalsrätt s. 211 ff., om att en patentlicensgivare anses ha en allmän skyldighet att verka för patentets giltighet under licensavtalsperioden.

[445] Se Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 207 och Sundberg, Om ansvaret för fel i

närmare består i framstår inte som helt klart.[446] För licensavtalsförhållanden är det emellertid inte långsökt att utgå från att upprätthållande av registreringen genom att begära förnyelse åligger innehavaren av varumärket, såsom en form av ”bevaringsplikt”. Möjligtvis får uttalandet förses med reservation för situationer i vilka upplåtelsen snarare påminner om en överlåtelse, till exempel genom att upplåtelsen är exklusiv, evig och icke-uppsägningsbar.

2.6 Ogiltigförklaring eller upphävning efter överlåtelsen eller upplåtelsen

2.6.1 Inledning

En registrering av ett varumärke eller en inarbetning av ett varukännetecken utgör ingen garanti för ensamrättens fortlevnad. Även om registreringen har konstitutiv verkan – och därigenom skapar en presumtion för ensamrättens existens – kan den vid vilken senare tidpunkt som helst upphävas eller ogiltigförklaras. Det kan ske både på grund av omständigheter som förelåg vid registreringstillfället och på grund av senare tillkomna omständigheter.[447]

Felkategorin som behandlas i detta avsnitt avser situationer att det vid överlåtelsen eller upplåtelsens början existerat en ensamrätt, men att varumärket senare blir, eller kan bli, föremål för ogiltigförklaring eller upphävning. Frågan är vad en köpare eller licenstagare av ett varumärke med fog har rätt att förutsätta avseende giltigheten av ensamrätten som överlåts eller upplåts.

Risken för att en immaterialrätt upphävs eller ogiltigförklaras efter överlåtelsen eller under upplåtelsen utgör en ovisshet som kan sägas vara karaktäristisk för immaterialrättsliga avtalsförhållanden. Riskerna i detta

---

lejt gods s. 223 ff. Jfr även DCFR artikel IV. B. – 3:104 om hyra av lös sak, enligt vilken uthyraren ”must ensure that throughout the lease period, and subject to normal wear and tear, the goods: (a) remain of the quantity, quality and description required by the contract; and (b) remain fit for the purposes of the lease, even where this requires modification to the goods”. En snarlik bevaringsplikt finns även i DCFR artikel IV. E. – 4:207 om franchisegivares ansvar under kontraktsförhållandet, enligt vilken franchisegivaren ”must make reasonable efforts to promote and maintain the reputation of the franchise network”.

[446] Se exempelvis Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 207 f.

[447] Jfr 3 kap. 21 § varumärkeslagen.

avseende saknar direkt motsvarighet vid försäljning eller upplåtelse av annan lös egendom.[448] Möjligen kan det liknas vid situationen att varan efter överlåtelsen totalhavererar på grund av förhållanden som funnits latent i varan vid riskövergången, utan att det är möjligt att åtgärda felet. Ett sådant exempel är köp av ett djur som sedermera visar sig vara drabbat av en genetisk sjukdom som leder till att djuret måste avlivas.[449]

I undersökningen görs en distinktion mellan ogiltighets- och hävningsgrunder. En sådan distinktion framgår inte av den allmänna hävningsbestämmelsen i 3 kap. 1 § varumärkeslagen. Begreppen ogiltighet och hävning bestäms här med ledning av rättsfakta, inte rättsföljd. Med ogiltighetsgrunder avses sådana brister som förelegat redan *vid* registreringstillfället, till exempel att ett varumärke registrerats i strid med ett absolut registreringshinder. Med hävningsgrunder avses sådana brister som tillkommit *efter* registreringstillfället, till exempel att ett varumärke upphävs på grund av att det inte använts under fem år. I varumärkeslagen omnämns båda dessa kategorier som hävningsgrunder.[450]

Att göra en distinktion mellan hävning och ogiltighet har i princip inte någon betydelse om man betraktar frågan ut ett snävt nationellt varumärkesrättsligt perspektiv. Rättsverkningarna som följer av bristen skiljer i princip inte.[451] Därför kunde det möjligen vara missvisande att i undersökningen använda terminologin ogiltighet. Distinktionen har emellertid direkt betydelse enligt varumärkesförordningen, eftersom den är avgörande för vilka rättsverkningar som inträder.[452] Frågan behandlas i avsnitt 2.6.2 strax nedan. Vidare kan distinktionen – beroende på omständigheterna – ha betydelse i kontraktsrättsliga sammanhang, eftersom omständigheten att bristen funnits i det överlåtna objektet vid tidpunkten för riskens övergång eller om bristen inträtt efter denna tidpunkt, har relevans för bedömningen av om säljaren har ett felansvar. Av dessa skäl behandlas ogiltighets- och hävningsgrunder åtskilda. Innan kategorierna beskrivs närmare ska först beskrivas vilka rättsverkningar som följer av en upphävning respektive en ogiltigförklaring av ett varumärke.

[448] Sandgren, Patentlicenser s. 114.

[449] Jfr till exempel NJA 1938 s. 273 (häst med ärvda anlag) och NJA 1989 s. 156 (hund med ärvda anlag).

[450] Jfr 3 kap. 1 § varumärkeslagen.

[451] Se avsnitt 2.6.2.

[452] Även i Norge görs en motsvarande distinktion mellan ”ugyldighet” och ”slettelse” eftersom effekten av en hävning eller ogiltighet kan inträda vid olika tidpunkter, se Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 204 f.

2.6.2 Rättsverkan av ogiltigförklaring eller upphävning

Av 3 kap. 21 § varumärkeslagen följer att om en registrering av varumärket upphävts helt eller delvis ska registreringen avföras ur varumärkesregistret i motsvarande utsträckning, efter att avgörandet har vunnit laga kraft. En upphävning enligt varumärkeslagen får verkan endast för framtiden.[453] Det innebär att registreringen anses giltig för tiden fram tills domen vunnit laga kraft, även om hävningsgrunden förelåg redan vid registreringstidpunkten.

Varumärkeslagens reglering av effekterna av en upphävning skiljer sig från varumärkesförordningens.[454] De rättsverkningar som följer av en upphävning av ett EU-varumärke framgår av artikel 55 varumärkesförordningen. Bestämmelsens innebörd framstår inte som helt klar om man läser den svenska språkversionen av förordningstexten. Trots skillnader i materiellt hänseende görs i den svenska språkversionen ingen åtskillnad mellan begreppen ogiltighet och upphävning – utan för båda fallen används *upphävande*.[455] Bristen i översättningen blir tydlig vid en jämförelse mellan artikel 51 och artikel 52–53 i den engelska språkversionen som gör skillnad mellan ”revocation” (upphävning) och ”invalidity” (ogiltighet).

Enligt artikel 55.1 varumärkesförordningen får en upphävning, som grundar sig i omständigheter som tillkommit *efter* registreringstidpunkten, dvs. i enlighet med artikel 51 (revocation), rättsverkan från dagen för ansökan om upphävande eller framställan av genkäromålet.[456] I denna del föreligger således ingen skillnad i förhållande till varumärkeslagen. När det däremot gäller omständigheter som förelåg *innan* registreringstidpunkten, dvs. ogiltighetsgrunderna i enlighet med artikel 52 och 53 (invalidity), följer av artikel 55.2 att effekten av upphävandet (ogiltigheten) inträder *ex tunc* – således som om varumärkesrätten aldrig hade

[453] Se 10 kap. 1 § varumärkeslagen och prop. 1960:167 s. 188. Av prop. 2009/10:225 s. 482 framgår att ingen materiell ändring gjorts avseende 2010 års varumärkeslag.

[454] Av vad som följer av skäl 6 till varumärkesdirektivet har reglerna härför inte harmoniserats, utan medlemsstaterna är fria att bestämma vilka konsekvenser som följer av ett upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken. I EU-kommissionens förslag till omarbetning av varumärkesdirektivet föreslås i detta avseende en anpassning av direktivstexten till varumärkesförordningen, se Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), KOM(2013) 162 slutlig s. 37.

[455] Se artikel 55 punkt 1 och 2 varumärkesförordningen.

[456] Enligt bestämmelsen kan det, på begäran av en part, i beslutet fastställas en tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade.

existerat. I jämförelse med varumärkeslagen skiljer det därför i vilka rättsverkningar som en ogiltighet för med sig.

En grund för upphävning eller ogiltighet betyder inte att ensamrätten helt går förlorad. Ett varumärke kan upphävas *partiellt*. Enligt 3 kap. 4 § varumärkeslagen ska – om det finns grund för hävning endast avseende en del av de varor eller tjänster som ett varumärke är registrerat för – registreringen endast upphävas för dessa varor eller tjänster.[457]

Beträffande upphävning eller ogiltighet av EU-varumärken tillkommer en aspekt som följer av att ensamrättens rättsverkan utsträckts till samtliga medlemsstater och som kan ha betydelse i kontraktsrättsligt felhänseende. För EU-varumärken som upphävts eller ogiltigförklarats finns en möjlighet att i vissa fall omvandla en registrering till nationella varumärken. Av artikel 112 i varumärkesförordningen följer att innehavaren av ett EU-varumärke – om registreringen upphör att ha rättsverkan, till exempel på grund av upphävning – får begära omvandling av varumärket till en ansökan om ett nationellt varumärke. En omvandling får däremot inte ske om grunden för upphävandet av registreringen beror på underlåten användning av varumärket.[458] Vidare får omvandling till ett nationellt varumärke endast ske i de länder där det inte föreligger ett registreringshinder.[459] Efter en begäran om omvandling är det upp till varje enskild nationell registreringsmyndighet som designerats att fatta beslut om registrering, varefter den nationella registreringen erhåller samma prioritetsdag som det ursprungliga EU-varumärket.[460]

Genom en omvandling av registreringen kan innehavaren säkerställa ett skydd i medlemsstater där hävnings- eller ogiltighetsgrunden inte förekommer. Upphävandet av ett EU-varumärke behöver således inte betyda att ensamrättsskyddet helt går förlorat. Vilken betydelse möjligheten till omvandling har för den kontraktsrättsliga felbedömningen framgår i det följande.

[457] Se även artikel 51.2 varumärkesförordningen

[458] Artikel 112.2 a varumärkesförordningen. Undantag görs om EU-varumärket i den medlemsstat för vilken omvandlingen begärs har använts på ett sådant sätt som kan anses som verkligt bruk enligt den medlemsstatens lagstiftning. Om upphävning på grund av underlåten användning, se vidare avsnitt 2.6.4.

[459] Artikel 112.2 b varumärkesförordningen. Se även Tritton m.fl., Intellectual Property in Europe s. 443.

[460] Artikel 112.3 och 114 varumärkesförordningen.

2.6.3 Ogiltighetsgrunder

2.6.3.1 Skillnaden mellan absoluta och relativa registreringshinder

Varumärkeslagens allmänna ogiltighetsgrunder utgör en spegelbild av bestämmelserna om registreringshinder. Sambandet innebär att ett registreringshinder som har förelegat vid registreringstidpunkten, och alltjämt föreligger, utgör grund för ogiltigförklaring av en registrering. Lagtekniskt har detta konstruerats genom att den grundläggande hävningsbestämmelsen i 3 kap. 1 § första stycket varumärkeslagen stadgar att ett varumärke får upphävas om det registrerats i strid med lagen.[461] Upphävning enligt bestämmelsens första stycke avser det som i undersökning betecknas *ogiltighetsgrunder*. I andra stycket anges därutöver att ett varumärke, som uppfyllde kraven vid registreringstidpunkten, får upphävas på grund av senare tillkomna omständigheter – något som behandlas i nästkommande avsnitt.[462]

Varumärkeslagens registreringshinder, och därmed huvudsakliga ogiltighetsgrunder, delas in i *absoluta* och *relativa* hinder. Absoluta hinder är sådana som motiveras med hänsyn till allmänna intressen, till exempel att varumärket anses vilseledande eller strider mot allmän ordning.[463] Relativa registreringshinder följer av hänsyn till enskilda intressen och att varumärket inte ska stå i konflikt med en äldre ensamrätt, till exempel att det finns ett äldre registrerat varumärke som liknar varumärket.[464] En viktig skillnad mellan absoluta och relativa hinder är att den senare typen av hinder faller bort om den som innehar en tidigare rätt medger att registrering får ske.[465] En ytterligare skillnad mellan hinderskategorierna har att göra med vem som har rätt att framställa en invändning eller att väcka talan om ogiltigförklaring. Den allmänna civilrättsliga talerättsprincipen – att talan måste föras i eget intresse – medför att om en invändning eller en hävningstalan grundar sig på en relativ rättighet, måste den som för talan inneha eller på annat sätt företräda den åbero-

[461] Se vidare prop. 2009/10:225 s. 212.

[462] Se avsnitt 2.6.4.

[463] Se prop. 2009/10:225 s. 173.

[464] Jfr varumärkeslagens 2 kap. 4–7 §§ med 2 kap. 8–10 §§. Se även prop. 2009/10:225 s. 173.

[465] 2 kap. 11 § varumärkeslagen.

pade äldre rättigheten.[466] Beträffande absoluta registreringshinder, som grundar sig på allmänna hänsyn, kan var och en föra talan.[467]

En diskussion om vilket felansvar som bör åligga en säljare eller licensgivare av ett varumärke – med avseende på de varumärkesrättsliga ogiltighetsgrunderna – förutsätter en förståelse av hur de konkreta situationer som påstås utgöra kontraktsbrott kan uppkomma. Innan frågan om vilket ansvar som eventuellt föreligger behandlas, ska därför varumärkesrättens absoluta och relativa registreringshinder översiktligt beskrivas.

2.6.3.2 Absoluta registreringshinder

Varumärkesrättens absoluta registreringshinder utgörs av de allmänna registreringsvillkoren enligt 2 kap. 4–5 §§ samt övriga hinder av hänsyn till allmänna intressen enligt 2 kap. 7 §. Den första kategorin innefattar dels att varumärket måste inneha *särskiljningsförmåga*, dels vissa inskränkningar avseende *varans form* som ett kännetecken. Den andra kategorin inbegriper dels att varumärket inte får strida mot *allmän ordning*, dels att varumärket inte får vara ägnat att *vilseleda* allmänheten. Innebörden av respektive hinder beskrivs översiktligt i det följande.

En grundläggande förutsättning för att ett kännetecken ska kunna registreras som varumärke, eller inarbetas som varukännetecken, är att det innehar *särskiljningsförmåga* för de varor eller tjänster som avses.[468] Ett varumärke anses inneha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.[469] Innehar kännetecknet inte någon ursprunglig särskiljningsförmåga kan sådan förvärvas genom inarbetning, varigenom kännetecknet kan komma att fungera som ett individualiseringsmedel.[470]

[466] Se vidare prop. 2009/10:225 s. 245 ff.

[467] Prop. 2009/10:225 s. 248 f.

[468] 1 kap. 4 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen samt artikel 7.1 b varumärkesförordningen.

[469] 1 kap. 5 § varumärkeslagen. Den rättsliga utvecklingen kring frågan om särskiljningsförmåga har till största del utvecklats genom rättspraxis, framförallt från EU-domstolen. Se till exempel EU-domstolens förenade mål C-108/97 och C-109/97, Chiemsee ./. Huber, mål C-383/99 P, Procter & Gamble ./. OHIM, mål C-363/99, Koninklijke ./. Benelux-Merkenbureau, mål C-304/06 P, Eurohypo ./. OHIM. Listan med exempel kan göras lång. Se även Wessman, Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU s. 16 ff. och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 418 ff.

[470] 1 kap. 5 § tredje stycket varumärkeslagen och artikel 7.3 varumärkesförordningen.

I bedömningen av om ett kännetecken ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga tas bland annat hänsyn till tecknets inneboende egenskaper, de varor eller tjänster som registrering sökts för, marknadsandelen som varumärket innehar, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts samt hur stor andel av omsättningskretsen som genom varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag.[471]

Bristande särskiljningsförmåga är ett absolut registreringshinder och ska prövas *ex officio* av PRV eller OHIM i samband med registreringsförfarandet. Granskningen utgör emellertid inte någon garanti för att myndigheten gjort en korrekt bedömning. Har ett varumärke registrerats trots bristande särskiljningsförmåga kan det ogiltigförklaras – om bristen inte botats genom senare användning. Bristande särskiljningsförmåga utgör följaktligen en ogiltighetsgrund om bristen förelåg vid ansökningstidpunkten *och* fortfarande föreligger vid prövningen.[472]

Det förekommer endast ett fåtal exempel i rättspraxis på att ett varumärke upphävts i domstol på grund av bristande särskiljningsförmåga. Ett exempel är avgörandet av Hovrätten för Västra Sverige avseende varumärket Dotchecker.[473] I målet hade kärandebolaget väckt talan mot varumärkeshavaren med ett yrkande om hävning av varumärket, bland annat på grund av bristande särskiljningsförmåga.[474] I prövningen konstaterade hovrätten att ordet ”dot” förekom med en specifik innebörd inom den aktuella branschen och att varumärket därför huvudsakligen fick uppfattas som beskrivande för det arbete som apparaten utförde. Varumärket upphävdes således trots att PRV vid sin materiella förprövning av varumärket bedömt att särskiljningsförmåga förelåg.

Att konkret bedöma ett varumärkes särskiljningsförmåga kan ibland vara komplicerat. Har en ansökan om registrering beviljats av PRV eller OHIM bör det emellertid utgöra en stark indikation på att särskiljningsförmåga föreligger, även om exempel från praxis visar att en registrering inte på något sätt utgör en garanti. Följden av att ett varumärke hävs på grund av bristande särskiljningsförmåga är att det därefter i princip står

[471] Prop. 2009/10:225 s. 160 samt EU-domstolens mål C-342/97, Lloyd ./. Klijsen, punkt 23 och de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Chiemsee ./. Huber m.fl., punkt 51.

[472] Se vidare prop. 2009/10:225 s. 211 f.

[473] RH 2001:76 (Dotchecker).

[474] Varumärket var registrerat i klass 9 för varuslagen ”optiska instrument och bildanalysapparater och instrument för kontroll av råvaran till kraftkablar”.

var och en fritt att använda benämningen. Den tidigare innehavaren är således själv inte förhindrad att fortsätta sin användning, men har inte möjlighet att på varumärkesrättslig grund förhindra annans användning av kännetecknet.[475]

Utöver kravet på särskiljningsförmåga stadgar varumärkeslagen vissa ytterligare absoluta registreringshinder. Som ett allmänt registreringsvillkor följer av 2 kap. 4 § varumärkeslagen att ett varumärke inte får registreras om det endast består av en *form* som *följer av varans art*, som är nödvändig för att *uppnå ett tekniskt resultat* eller som ger varan ett *betydande värde*.[476] Undantagen avser kännetecken som endast består av en varas form, dvs. när varumärket utgörs av varans utstyrsel.[477] Registreringshindret gör sig gällande utifrån ett allmänt konkurrensintresse och tillgodoser behovet av att hålla vissa nödvändiga former fria för användning av alla.[478] Hindret kan inte botas genom användning och förvärvad särskiljningsförmåga.[479]

Enligt 2 kap. 7 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är ägnat att *vilseleda* allmänheten i frågan om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet.[480] Ogiltighet på grund av vilseledande förutsätter att hindret består och inte har botats exempelvis genom användning.[481]

För att bestämmelsen i 2 kap. 7 § varumärkeslagen ska vara tillämplig krävs att bristen förelåg vid registreringstillfället. Har varumärket däremot blivit vilseledande vid en senare tidpunkt, men inte var det vid registre-

[475] Eventuellt skulle annans användning kunna förhindras på marknadsrättslig grund med stöd av marknadsföringslagen (2008:486), en fråga som emellertid ligger utanför undersökningens ram.

[476] Bestämmelsen bygger på artikel 3.1 e varumärkesdirektivet och motsvaras av artikel 7.1 e varumärkesförordningen. En motsvarande bestämmelse finns även i 1 kap. 9 § varumärkeslagen enligt vilken ensamrätt inte kan förvärvas till sådana kännetecken som avses i 2 kap. 4 § varumärkeslagen. Detta innebär att det även föreligger hinder för inarbetning av varukännetecken vars form följer av varans art, är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde. Se prop. 2009/10:225 s. 135 f. och NJA 1987 s. 923 (legoklots). Se även not 479 nedan.

[477] EU-domstolens förenade mål C-53/01 till C-55/01, Linde, punkt 43.

[478] Se EU-domstolens mål C-299/99, Philips ./. Remington och mål C-48/09 P, Lego ./. OHIM. Se även PBR mål 94-525 (OLGA dekor) och Lunell, Okonventionella varumärken s. 65ff.

[479] EU-domstolens mål C-299/99, Philips ./. Remington, punkt 75, de förenade målen C-53/01 till C-55/01, Linde, punkt 44 och mål C-371/06, Benetton ./. G-Star, punkt 27.

[480] Bestämmelsen bygger på artikel 3.1 g varumärkesdirektivet. En motsvarande bestämmelse finns i artikel 7.1 g varumärkesförordningen.

[481] 3 kap. 1 § varumärkeslagen.

ringstillfället, kan 3 kap. 1 § andra stycket 3 tillämpas.[482] Enligt denna tredje punkt ska den vilseledande användningen av varumärket ha ägt rum efter registreringstidpunkten och vara en följd av det bruk innehavaren gjort av märket.[483] Bestämmelsens tillämplighet förutsätter således en aktivitet från innehavarens sida – passivitet är inte tillräckligt.

Utöver de absoluta hinder som just har nämnts innehåller 2 kap. 7 § varumärkeslagen vissa *ytterligare hinder*, som emellertid sällan förefaller tillämpas i rättspraxis. Enligt första stycket 1 får ett varumärke inte registreras om det strider mot en författning, goda seder eller allmän ordning, något som här sammanfattas som kännetecken i strid mot *allmän ordning*.[484] Till exempel avses sådana märken som kan väcka anstöt ur politisk, moralisk eller religiös synpunkt.[485] Bedömningen ska göras utifrån en objektiv måttstock – med ledning av vad som kan anses vara en normal moraluppfattning – vilket får till följd att det konkreta utfallet av bestämmelsen kan förändras över tiden, allteftersom de allmänna värderingarna i samhället förändras.[486]

Vidare innehåller 2 kap. 7 § första stycket 3 ett hinder mot att – utan tillstånd – registrera statliga eller internationella *beteckningar* samt kommunala *vapen*.[487] En förutsättning är att det i någon författning har tagits in en bestämmelse om att beteckningen eller vapnet inte får användas

[482] Bestämmelsen bygger på artikel 12.2 b varumärkesdirektivet. En motsvarande bestämmelse finns i artikel 51.1 c varumärkesförordningen. Villkoren för att 3 kap. 1 § andra stycket 3 varumärkeslagen ska vara tillämplig är i huvudsak samma som för 2 kap. 7 § varumärkeslagen, se EU-domstolens mål C-259/04, Emanuel ./. Continental Shelf, punkt 53.

[483] Prop. 2009/10:225 s. 213 och 436.

[484] Bestämmelsen motsvaras av artikel 7.1 f varumärkesförordningen, enligt vilken varumärken som strider mot allmän ordning eller allmän moral inte får registreras.

[485] SOU 1958:10 s. 284. För exempel ur praxis på anstöt ur religiös synpunkt se bland annat RÅ 1976 ref. 174 (Jesus) angående att ordet Jesus i det sökta varumärket ansågs kunna väcka anstöt i de kretsar av allmänheten som har en kristen förankring.

[486] Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 136. Jämför även varumärket Opium som ursprungligen vägrades registrering av Högsta förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten), RÅ 1978 ref. 2:9 (Opium), men som senare registrerades eftersom varumärket genom långvarig användning av omsättningskretsen kommit att uppfattas som ett kännetecken för parfym i stället för att sättas i samband med det narkotiska preparatet, se PBR mål 94-017 (Opium).

[487] Bestämmelsen motsvaras av artikel 7.1 h–i varumärkesförordningen som i sin tur hänvisar till artikel 6*ter* Pariskonventionen. Se vidare EU-domstolens förenade mål C-202/08 P och C-208/08 P, American Clothing ./. OHIM.

som varumärke.[488] Slutligen utgör 2 kap. 7 § andra stycket varumärkeslagen ett hinder mot registrering av varumärken som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en *geografisk ursprungsbeteckning* för vin eller spritdrycker, om det avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.[489]

2.6.3.3 Relativa registreringshinder

Vid sidan av ovan beskrivna registreringshinder innehåller varumärkeslagen även relativa hinder. Registreringshindren, vilka framgår av 2 kap. 8–10 §§ varumärkeslagen, motiveras av att ett registrerat varumärke inte ska stå i konflikt med en äldre ensamrätt. Häri finns varumärkesrättens kärna.[490] Av utrymmesskäl beskrivs registreringshindren nedan endast översiktligt – i sådan utsträckning som är nödvändig för att förmedla en förståelse för vilka felsituationer som kan tänkas uppkomma vid en överlåtelse eller upplåtelse av varumärke.[491]

Ett varumärke får, enligt 2 kap. 8 § varumärkeslagen, inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling.[492] Ett varumärke som registrerats trots att det förelegat sådant hinder kan ogiltigförklaras, eftersom registreringen gjorts i strid mot lagen.[493] Innebörden av förväxlingsläran har beskrivits närmare i avsnitt 1.3.3 beträffande motsvarande bestämmelsen i 1 kap. 10 § första stycket 2 varumärkeslagen.

[488] Till exempel såsom i lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar. Se vidare SOU 1958:10 s. 278 f.

[489] Bestämmelsen motsvaras av artikel 7.1 j varumärkesförordningen. Registreringshindret följer av åtaganden enligt artikel 23 TRIPs-avtalet. Se vidare prop. 2009/10:225 s. 167 ff. angående EU-rättens skydd för geografiska ursprungsbeteckningar i olika former.

[490] Se avsnitt 1.3.

[491] Frågor om förväxlingsrisk och anseende behandlas rikligt i rättspraxis och litteratur. Beträffande litteratur kan utifrån ett nordiskt perspektiv särskilt nämnas Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 310 ff. och Wessman, Varumärkeskonflikter. Hänvisningar till rättspraxis och annan litteratur följer nedan.

[492] Bestämmelsen motsvaras av artikel 4 varumärkesdirektivet och artikel 8 varumärkesförordningen.

[493] 3 kap. 1 § första stycket varumärkeslagen. Hävningsgrunden förutsätter att det yngre varumärket inte får bestå till följd av passivitet från innehavaren av det äldre varukännetecknet, se avsnitt 2.8.2. I varumärkesförordningen framgår ogiltighetsgrunden av artikel 53, vilken i huvudsak hänvisar tillbaka till artikel 8 varumärkesförordningen.

Utöver det grundläggande varumärkesskyddet i förväxlingsläran tillhandahåller varumärkeslagen under vissa omständigheter ett *utvidgat skydd* över varuslagslikhetsgränserna *för välkända varumärken*. Skyddet kommer till uttryck i 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen och är tillämpligt på varumärken som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Skyddet innebär att innehavaren har möjlighet att invända mot användning av identiska eller liknande kännetecken, om användningen drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.[494] På motsvarande sätt utgör omständigheterna ett relativt registreringshinder enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen.

Varumärkeslagen ställer därutöver upp hinder mot att någon illojalt försöker registrera ett varumärke som annan använder, men som inte nödvändigtvis är skyddat i landet. Hinder mot sådana registreringar i *ond tro* finns i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen och har sin grund i artikel 6*bis* i Pariskonventionen.[495] Enligt bestämmelsen får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som används här i landet eller i utlandet av någon annan, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan. Har ett sådant relativt hinder förelegat vid ansökningstidpunkten kan registreringen ogiltigförklaras.[496]

En närliggande fråga till registreringar i ond tro är situationen att en varumärkesregistrering görs i eget namn av en agent eller annan företrädare för den egentlige innehavaren, till exempel en licenstagare. Varumärkeslagen innehåller inte någon särskild reglering för situationen att en agent eller licenstagare registrerar varumärket utan tillåtelse. I 2 kap. 22 §

[494] Se ovan avsnitt 1.3.4.

[495] Bestämmelsen motsvaras av artikel 4.4 g varumärkesdirektivet, vilken är fakultativ. Jfr även artikel 3.2 d varumärkesdirektivet.

[496] 3 kap. 1 § varumärkeslagen. Jfr härtill prop. 2009/10:225 s. 187 angående bestämmelsens lydelse enligt 1960 års varumärkeslag. Innebörden av begreppet ond tro tolkades av EU-domstolen i *Lindt-målet*, EU-domstolens mål C-529/07, Lindt ./. Hauswirth. Jfr RÅ 1984 2:37 (Color trend). Tolkningen i *Lindt-målet* gjordes med avseende på det absoluta registreringshindret i artikel 52.1 b varumärkesförordningen, enligt vilken ett varumärke ska förklaras ogiltigt om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in. Den motsvarande bestämmelsen i varumärkesdirektivet, artikel 4.4 g, ska emellertid tolkas på samma sätt, se EU-domstolens mål C-320/12, Malaysia Dairy Industries ./. Ankenævnet for Patenter og Varemærker, punkt 35. I *Lindt-målet* framhölls att begreppet ond tro ska prövas utifrån en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

varumärkeslagen finns visserligen en allmän möjlighet att begära *överföring* av en *varumärkesansökan* om man lyckas visa bättre rätt.[497] Bestämmelsen tar emellertid endast sikte på *ansökningar* – inte registrerade rättigheter. Har varumärket registrerats utan huvudmannens medgivande tillhandahåller varumärkeslagen inte något alternativ än möjligheten att föra talan om ogiltighet på grund av registrering i ond tro.[498]

Vad beträffar EU-varumärken innehåller varumärkesförordningen explicita bestämmelser om agentförhållanden. Enligt artikel 8.3 varumärkesförordningen får ett varumärke inte registreras om ett ombud eller en företrädare för varumärkeshavaren ansöker om registrering av detta i eget namn utan innehavarens medgivande, såvida inte ombudet eller företrädaren kan visa fog för sitt handlande. Har sådan registrering ändå skett, finns det enligt artikel 18 varumärkesförordningen möjlighet för huvudmannen att begära att registreringen ska överlåtas till denne.[499]

2.6.3.4 Felansvar vid registreringshinder

Som framkommit utgör varumärkeslagens absoluta och relativa registreringshinder grund för att *ogiltigförklara* ett registrerat varumärke.[500] Ogiltigförklaring kan ske vid vilken senare tidpunkt som helst, om inte bristen är av sådant slag att den kan ha botats genom användning. Gemensamt för samtliga uppräknade felsituationer är att ogiltighetsgrunden har legat latent i varumärket sedan registreringstidpunkten. En köpare eller licenstagare av ett varumärke kan således drabbas av att ensamrätten till varumärket upphör efter överlåtelsen eller under upplåtelseperioden.

Enligt vad som följer av varumärkeslagen får ogiltighet verkan endast för framtiden, även om ogiltighetsgrunden förelåg redan vid registreringstidpunkten.[501] För EU-varumärken inträder ogiltighet däremot *ex tunc*, om grunden förelåg vid registreringstidpunkten – dvs. som att varumärkesrätten aldrig har existerat.[502] En ogiltighetsförklaring innebär visserligen inte att innehavaren förbjuds att använda kännetecknet. Men

[497] Se vidare avsnitt 2.9.2.

[498] Jämför emellertid artikel *6septies* i Pariskonventionen.

[499] Det finns därtill en möjlighet att, med stöd av artikel 11 varumärkesförordningen, utverka ett förbud mot att ombudet eller företrädaren använder varumärket samt att varumärket, med stöd av artikel 53.1 b varumärkesförordningen, kan förklaras ogiltigt.

[500] Se 3 kap. 1 § första stycket 1 jämfört med 2 kap. 4–8 §§ varumärkeslagen.

[501] Prop. 1960:167 s. 188 och prop. 2009/10:225 s. 482.

[502] Artikel 55.2 varumärkesförordningen. Se vidare avsnitt 2.6.2.

användningen sker inte längre med stöd av en ensamrätt, vilket innebär att märket därigenom har förlorat sin exklusivitet och kanske även sitt värde för förvärvaren.[503] Frågan är vem av säljaren eller köparen, alternativt licensgivaren eller licenstagaren, som bör bära risken för att ogiltighet inträder.

Vid en ansökan om registrering av ett varumärke ska PRV *ex officio* granska förekomsten av registreringshinder.[504] Om det finns hinder mot ansökningen ska PRV förelägga sökanden att avhjälpa bristen eller att yttra sig. Lyckas sökanden inte avhjälpa bristen, till exempel genom att begränsa varuslags- eller tjänsteförteckning eller genom att inhämta ett medgivande från innehavaren av det relativa hindret, ska PRV helt eller delvis avslå ansökan.[505]

Även OHIM granskar förekomsten av absoluta registreringshinder vid en ansökan om EU-varumärke. Granskningen av relativa hinder är emellertid begränsad till tidigare registrerade, eller ansökta, EU-varumärken.[506] Efter att OHIM genomfört en sådan granskning upprättas en granskningsrapport som skickas till sökanden, som på detta sätt erhåller kunskap om eventuella äldre rättigheter som kan utgöra hinder. Vidare

[503] Här bortses från möjligheten att förbjuda användningen på annan grund, till exempel att vilseledande användning av ett kännetecken kan förbjudas med stöd av 10 § marknadsföringslagen.

[504] 2 kap. 17 § varumärkeslagen. Frågan om officialprövning av relativa registreringshinder skulle behållas diskuterades i samband med tillkomsten av 2010 års varumärkeslag. Varumärkeskommittén hade föreslagit att officialprövning av relativa hinder skulle avskaffas, bland annat mot bakgrund av att OHIM och flera andra länder inom EU inte gör sådan prövning, se SOU 2001:26 s. 162 ff. I den slutliga versionen av lagen valde man att ändå behålla denna prövning, framförallt mot bakgrund av att ett avskaffande i annat fall skulle lägga alltför stor börda på små och medelstora företag, se prop. 2009/10:225 s. 96. Se även Ds 2008:28. I Europeiska kommissionens förslag till omarbetning av varumärkesdirektivet föreslås att systemet med granskning av relativa registreringshinder ska tas bort i samtliga medlemsstater, se Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), KOM(2013) 162 slutlig s. 10.

[505] 2 kap. 18 § varumärkeslagen. När det gäller relativa registreringshinder kan dessa enligt 2 kap. 11 § varumärkeslagen undanröjas genom att innehavaren av den äldre rättigheten medger registrering. Se vidare avsnitt 1.4.4 angående vilken verkan ett sådant medgivande har.

[506] Artikel 37 och 38.1 varumärkesförordningen. Om sökanden begär det, kan OHIM också skicka en kopia av ansökan till de nationella registreringsmyndigheter som meddelat att den kan granska ansökningar av EU-varumärken i det egna varumärkesregistret, se artikel 38.2 varumärkesförordningen. Sverige deltar inte i detta nationella förfarande, se härom prop. 2009/10:225 s. 86 f.

offentliggör OHIM ansökan samt underrättar innehavarna av äldre EU-varumärken som framkommit under granskningen, vilka har möjlighet att invända mot registreringen inom tre månader från offentliggörandet.[507] Görs ingen invändning av den äldre rättshavaren inom den aktuella perioden registreras det yngre EU-varumärket.[508]

En köpare eller licenstagare av ett registrerat varumärke bör således som utgångspunkt kunna utgå ifrån att PRV har identifierat eventuella absoluta eller relativa registreringshinder samt att OHIM har identifierat tidigare registrerade och ansökta EU-varumärken som kan utgöra hinder. Problemet är att registreringsmyndigheternas granskningar av olika skäl inte är fullständiga. En varumärkesregistrering utgör således ingen garanti för att registreringen i ett senare skede inte kan angripas med grunden att det förelåg ett absolut eller relativt hinder vid registreringstillfället.

I praktiken är granskningen begränsad till tidigare ensamrätter som grundar sig på registrering.[509] Det innebär att inarbetade varukännetecken samt omständigheter som gör att ett äldre registrerat märke eller firma har ett skydd som sträcker sig utanför varuslags- eller verksamhetsgränserna inte kommer att beaktas, om inte innehavaren av den äldre rättigheten invänder. Huruvida ett äldre varumärke är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och därför åtnjuter utvidgat skydd mot att annan drar otillbörlig fördel av eller skadar varumärket kan inte fastställas genom en enkel sökning i varumärkesregistret. Registreringsmyndigheten saknar även möjlighet att efterforska om en registreringsansökan gjorts i ond tro.

Därutöver finns det risk för att PRV eller OHIM, trots att myndigheten identifierat ett äldre kännetecken som möjligen kan innebära en konflikt, bedömer att det inte föreligger hinder för att bevilja en registreringsansökan.[510] De allmänna domstolarna är inte bundna av registreringsmyndighetens eller de administrativa domstolarnas bedömning, vid en senare

[507] Artikel 38.7, 41 och 155.4 varumärkesförordningen. Däremot skickas inte någon underrättelse till innehavare av äldre nationella ensamrätter som framkommit vid den frivilliga nationella granskning som nämnts ovan i not 506.

[508] Artikel 45 varumärkesförordningen. I de olika EU-länderna varierar det huruvida ett relativt registreringshinder utgör hinder för nationell registrering av ett yngre varumärke, eller om det åligger innehavaren av den äldre ensamrätten att invända mot ansökan. Se prop. 2009/10:225 s. 87 f. för exempel på hur det förhåller sig i vissa av medlemsstaterna.

[509] Prop. 2009/10:225 s. 94 f.

[510] Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 279.

ogiltighets- eller intrångstalan.[511] Det innebär att en allmän domstol kan fastställa att användningen av ett yngre varumärke gör intrång i en äldre ensamrätt, även om registreringsmyndigheten tidigare bedömt att någon konflikt inte föreligger. Bedömningen i ett registreringsärende är normalt av en mer abstrakt och avskalad karaktär, jämfört med ett konkret och mer marknadsnära intrångsmål.[512]

Även om registreringsmyndigheternas förhandsgranskning utgör en indikation på att en varumärkesregistrering kommer att stå sig, finns det som redan nämnts ingen garanti för registreringens fortlevnad. I rättspraxis förekommer exempel på att varumärkesregistreringar ogiltigförklarats av allmän domstol på grund av ett ursprungligt absolut eller relativt registreringshinder. Det har emellertid inte varit möjligt att återfinna något svenskt domstolsavgörande som specifikt tar sikte på situationen att ett varumärke ogiltigförklarats efter en överlåtelse eller upplåtelse. De kontraktsrättsliga frågeställningarna i det här avsnittet blir således av något abstrakt karaktär. Syftet i det följande är att diskutera vad en köpare eller licenstagare med fog har rätt att förvänta sig med avseende på risken för att varumärket ogiltigförklaras.

Eftersom tolkning och utfyllning av ett kontraktsförhållande vanligtvis genomförs mot bakgrund av individuella förhållanden har parternas förutsättningar för kontraktsrelationens ingående betydelse för bedömningen av vad en köpare eller licenstagare har rätt att förvänta sig.[513] Det kan exempelvis förekomma situationer att en part köper eller licensierar ett varumärke endast för att *lösa en tvist*. En sådan part har kanske därför inte något egentligt intresse av att använda varumärket, utan vill endast undanröja det hinder som ensamrätten utgör. Under förutsättningar av detta slag bör köparens eller licenstagarens befogade förväntningar vara begränsade.

Förutsättningarna i det just nämnda exemplet skiljer sig väsentligen från situationer där köparen eller licenstagaren väljer att förvärva eller licensiera varumärket för att komma i åtnjutande av det upparbetade värde

[511] Pehrson, Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång s. 462. Pehrson illustrerar förhållandet med två äldre avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten) och Högsta domstolen, i vilka domstolarna kom till olika slutsatser beträffande om varumärket Palm & Oliv var förväxlingsbart med varumärket Palmolive, RÅ 1932 s. 108 (Palmolive 1) och NJA 1932 B 599 (Palmolive 2).

[512] Weckström, A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law s. 34 och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 326.

[513] Se avsnitt 1.1 om betydelsen av individuella förhållanden.

som märket representerar, dvs. dess associationer som kan utlösa köpimpulser.[514] För att kunna bygga upp ett sådant ekonomiskt värde, framstår det som nödvändigt att innehavaren kan förhindra annans användning av varumärket. Därigenom säkerställs varumärkets ursprungsangivelse och övriga funktioner. Det blir svårare för ett varumärke att utgöra ett kommunikationsinstrument och en förbindelselänk mellan varumärket och kundkretsen, utan den ensamrättsposition som varumärkesskyddet tillhandahåller. Att ett varumärke ogiltigförklaras innebär att det står fritt för andra att använda märket, om inte användningen kan förhindras på exempelvis marknadsrättslig grund. Ogiltighet kan således innebära stor skada för en köpare eller licenstagare av varumärket.

Gemensamt för ogiltighetsgrunderna är att det inte krävs att några ytterligare förutsättningar är för handen, eftersom bristen har funnits latent i varumärket sedan registreringstidpunkten. Varumärket skulle följaktligen aldrig ha registrerats om registreringsmyndigheten hade gjort en korrekt bedömning. Förhållandet blir särskilt tydligt beträffande EU-varumärken eftersom ogiltighetsförklaringen får tillbakaverkande effekt såsom att varumärkesrätten aldrig existerat.[515]

Med köprättslig terminologi kan ett eventuellt fel som består i att varumärket ogiltigförklaras betraktas som *ursprungligt*, dvs. att felet föreligger *in nuce*. Ett fel kan anses vara ursprungligt även om det visar sig först senare.[516] Som en illustration kan lyftas fram NJA 1989 s. 156 (hund med ärvda anlag). Målet gällde ett konsumentköp av en hundvalp som efter en tid utvecklade höftledsdysplasi, varefter hunden avlivades. Högsta domstolen framhöll att valpen vid leveransen måste anses ha haft sådant anlag för utvecklande av sjukdomen att den var behäftad med fel. Domstolen betonade i detta sammanhang att felet inte behöver ha kommit till synligt uttryck vid tidpunkten för riskens övergång, men måste ha funnits åtminstone i form av ett frö till fel.[517]

Det köprättsliga felbegreppet i 17 § tredje stycket – att varan avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta – är en objektiv norm och

[514] Se avsnitt 1.3.4.

[515] Se avsnitt 2.6.2.

[516] 21 § 1 st. andra meningen köplagen. Se även J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 226 f. Jfr Hellner, Rådighetsinskränkningar vid köp av lös egendom s. 215 om att samma problematik kan inträffa vid rådighetsinskränkningar som funnits latenta vid avtalets ingående men som aktualiserats genom ett beslut först efter köpet.

[517] Se även NJA 1938 s. 273 (häst med ärvda anlag).

utgår från vad en köpare typiskt sett förväntar sig av det aktuella köpet.[518] Utifrån situationen att köparen eller licenstagaren förvärvar eller licensierar varumärket för att kunna utnyttja det upparbetade värde som märket representerar, bör omständigheten att annan inte fritt kan använda kännetecknet utgöra en viktig förutsättning. Exklusivitet i förfoganderätten ligger i själva kärnan för det varumärkesrättsliga skyddsobjektet. Utifrån detta perspektiv bör den typiska överlåtelsen eller upplåtelsen av ett varumärke innefatta ett antagande om att exklusivitet kommer att erhållas. Det framstår därför som närliggande att en köpare eller licenstagare typiskt sett har rätt att *förvänta sig* att ensamrätten till varumärket inte ogiltigförklaras efter överlåtelsen eller under upplåtelseperioden, på grund av ett ursprungligt registreringshinder.[519]

Det finns emellertid goda grunder för påståendet att risken för ogiltighet i viss utsträckning är inbyggd i ensamrättskonstruktionen och att eventuella förväntningar om ensamrätt följaktligen inte är befogade. Bedömningen av om ett absolut eller relativt registreringshinder förekommer kan vara komplicerad, eftersom faktiska omständigheter som inte framgår av varumärkesregistret och som parterna inte nödvändigtvis känt till kan bli avgörande. Ett exempel är bedömningen av skyddsomfånget för ett äldre varukännetecken, vilken är beroende av omständigheter som användning och kännedom på marknaden. Svårigheter av detta slag kan utgöra ett skäl för att köparen eller licenstagaren bör bära ett större ansvar för riskens (ogiltighetens) inträffande. Osäkerheten bör vara allmänt känd för en normalt aktsam köpare eller licenstagare av ett varumärke.

Som en jämförelse har inom *patenträttslig doktrin* framhållits att en säljare eller licensgivare inte svarar för att patentet är materiellt giltigt, med mindre att det föreligger ett särskilt åtagande.[520] En köpare eller licenstagare av ett patent anses således inte ha fog att förutsätta att ogiltighet

[518] Se avsnitt 2.4 med vidare hänvisningar.

[519] Samma i Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 73 f.

[520] Se till exempel Domeij, Patentavtalsrätt s. 243 f. samt Sandgren, Patentlicenser s. 344. Domeij tycks emellertid göra skillnad mellan säljarens och licensgivarens ansvar, se Domeij, Patentavtalsrätt s. 226 ff. Denna ståndpunkt återfinns även i Stenvik, Patentrett s. 438 f. Både Sandgren och Domeij finner stöd för sin uppfattning i utländsk rätt. Se dock Hultmark, Köplagens tillämplighet på fel i patent s. 698, som anför att patentsäljaren i normalfallet torde bära felansvar för att patentet ogiltigförklaras, men att man mycket noga bör beakta omständigheterna i varje enskilt fall. Även Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 64 ff. framhåller det som närliggande att ålägga säljaren av ett patent ansvar för senare uppkommen ogiltighet.

inte uppkommer efter överlåtelsen eller under avtalsförhållandet. Bakgrunden till antagandet är den risk som är förbunden med en överlåtelse eller upplåtelse av ett patent, främst avseende patenträttens absoluta krav på nyhet och uppfinningshöjd. Det har därför framhållits vara orimligt att säljaren eller licensgivaren ensam ska stå risken för fel av detta slag.[521]

Ett patent kan ogiltigförklaras när som helst under registreringens livslängd – och även därefter – om det senare till exempel framkommer att patentet meddelats i strid med kravet på nyhet och uppfinningshöjd.[522] Eftersom det vid bedömning av registreringsförutsättningarna ska tas hänsyn till allt som blivit känt före dagen för patentansökan, oavsett hur eller var i världen, riskerar alltid en prövning av patentet att leda till ogiltigförklaring – bara det läggs ned tillräckliga resurser för att hitta nyhetsskadligt material.[523] Registreringsmyndigheten har, av förklarliga skäl, inte möjlighet att genomföra en fullt så extensiv och grundlig undersökning vid registreringstillfället.

Enligt Sandgren framstår patentets giltighet såsom ett av det mest centrala osäkerhetsmomentet i ett licensavtal.[524] Domeij har framhållit att normal sakkunskap och professionalitet inom patentområdet innebär att man är medveten om dessa risker.[525] Inställningen i doktrinen tycks således vara att ett patent normalt är förknippat med en stor risk när det kommer till ensamrättens giltighet och att en normalt aktsam köpare är medveten om denna risk. Enligt detta synsätt innebär ett köp av ett patent att köparen förvärvar ensamrätten inklusive den risk som ligger latent i ensamrättskonstruktionen. Köparen har följaktligen inte fog att förutsätta mer än att denne även övertar risken för att ogiltighet senare uppkommer.

Risken för att ett *varumärke* ska ogiltigförklaras på grund av ett ursprungligt registreringshinder är inte lika framträdande som inom patenträtten. Bedömningen av om ett varumärke uppfyller registreringsförutsättningarna är av ett annat slag. Prövningen är därtill avgränsad geografiskt

[521] Domeij, Patentavtalsrätt s. 245, Koktvedgaard, Om købelovgivningens anvendelse på overdragelse af immaterialrettigheder s. 580 och Sandgren, Patentlicenser s. 113 och 344.

[522] 52 § första stycket 1 patentlagen (1967:837).

[523] Jfr 2 § patentlagen. Se även Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 178 ff. och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 289 ff.

[524] Sandgren, Patentlicenser s. 225.

[525] Domeij, Patentavtalsrätt s. 245. Se även, från ett ekonomiskt perspektiv, Lemley & Shapiro, Probabilistic Patents s. 75 ff. om att risken för att ett patent förklaras ogiltigt är påtaglig, på grund av patentets inneboende karaktär.

till Sverige eller EU. Därutöver ska beaktas att vissa brister hos det registrerade varumärket kan botas på ett sätt som inte är möjligt inom patenträtten. Till exempel kan bristande särskiljningsförmåga botas genom senare användning av varumärket.[526] Vidare kan ett relativt hinder falla bort om innehavaren av den äldre rätten förhåller sig passiv under en längre tidsperiod.[527] Konsekvensen av sådan passivitet är att innehavaren av den äldre rättigheten inte kan göra gällande intrång eller föra talan om ogiltighet mot det yngre varumärket.[528] Eftersom risken för ogiltighet inte är lika uppenbar som inom patenträtten, samt att de varumärkesrättsliga bristerna i viss utsträckning kan botas, bör den patenträttsliga diskussionen i denna del behandlas med försiktighet vad avser varumärkesrättsliga förhållanden.

Däremot kan *komplexiteten i bedömningen* av varumärkets registreringsförutsättningar anses utgöra ett viktigt skäl för att en köpare inte bör ha rätt att förvänta sig något särskilt beträffande ensamrättens giltighet. Med en tillämpning av *caveat emptor*-principen, som innebär att köparen må se upp och står risken för att varan inte motsvarar förväntningarna, skulle risken för ogiltighet i stället övervältras på köparen från och med överlåtelsen.[529] *Caveat emptor*-principen motiveras bland annat av en önskan att snabbt klippa av förhållandet mellan en köpare och en säljare vid en given tidpunkt, för att minimera risken för tvister.[530]

Ett centralt argument för att tillämpa principen för varumärkesöverlåtelser är att såväl en aktsam säljare som köpare bör vara väl införstådd med den risk som finns för att ett varumärke kan ogiltigförklaras, särskilt i situationer när parterna är kommersiella aktörer. Risken är så att säga synlig för alla normalt aktsamma parter i transaktionen. Absoluta och relativa registreringshinder är objektiva i betydelsen att de i princip saknar samband med innehavarens person, möjligen med undantag för vilseledande registreringar. Som utgångspunkt är det därför inget som hindrar att köparen på förhand undersöker eventuella brister som kan finnas i förhållande till varumärkeslagens registreringshinder.

I vissa avseenden kan den varumärkesrättsliga bedömningen däremot vara beroende av förhållanden som eventuellt är svåra för köparen att bedöma, till exempel omständigheter som har att göra med tidigare

[526] Se avsnitt 2.6.3.2.

[527] 1 kap. 14 § varumärkeslagen. Se vidare avsnitt 2.8.2.

[528] SOU 1958:10 s. 77 och artikel 110.1 varumärkesförordningen.

[529] Jfr Kihlman, Fel s. 20.

[530] Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie s. 81.

användning. Säljaren bör i en sådan situation rimligen ha större kunskap och därmed ha lättare att bedöma om exempelvis bristande särskiljningsförmåga kan ha botats.

Som en ytterligare jämförelse anses fastigheters komplexa karaktär utgöra ett argument för köparens *undersökningsplikt* enligt jordabalkens felregler.[531] Den fastighetsrättsliga undersökningsplikten sträcker sig till fel som kan upptäckas vid en normalt aktsam undersökning.[532] Grundprincipen för felansvaret i jordabalken är att fastigheter säljs som de är och att köparen för att trygga sig får göra en undersökning av fastigheten före köpet.[533]

Köplagen föreskriver visserligen inte någon motsvarande allmän undersökningsplikt för köpare av lös egendom. Men om säljaren uppmanat köparen att undersöka varan, eller om köparen faktiskt företagit en undersökning, får inte såsom fel åberopas vad som borde ha märkts vid undersökningen.[534] En köpare av fast egendom antas följaktligen stå en större risk än vad en köpare av lös egendom gör, eftersom den senare inte har någon undersökningsskyldighet annat än vad som just nämnts.[535] En varumärkesköpare kan följaktligen inte anses ha någon generell undersökningsplikt utöver vad som följer av köplagen. Om säljarens ansvar för fel emellertid klipps av vid överlåtelsen, exempelvis genom tillämpning av *caveat emptor*-principen, innebär det att köparen på egen risk tvingas undersöka varumärket, dvs. som en indirekt form av undersökningsplikt.

Ett ytterligare argument som kan lyftas fram för att köparen bör bära ett större ansvar för ogiltigförklaring är att ett varumärke har utpräglad *speciekaraktär*. Kihlman har avseende specieföremål anfört att köparen inte har fog för särskilt högt ställda förväntningar, bland annat eftersom jämförelseobjekt saknas.[536] Den utpräglade speciekaraktären innebär även att varumärkets ekonomiska värde kan vara svårt att fastställa, eftersom värdet bland annat är avhängigt framtida händelser. Varumärket

[531] Se 4 kap. 19 § andra stycket jordabalken.

[532] Prop. 1989/90:77 s. 39.

[533] Prop. 1989/90:77 s. 39. Se även Kihlman, Fel s. 187.

[534] 20 § andra stycket köplagen. Se även NJA 1996 s. 598 (fuktskador i husbil).

[535] Se Kihlman, Fel s. 239.

[536] Kihlman, Fel s. 127 f. Kihlman framhåller emellertid också att även specieobjekt kan ha åtskilliga egenskaper av genuskaraktär. Registreringsförutsättningarna avseende ett varumärke kan möjligen anses vara av genuskaraktär, även om varje varumärke är unikt.

kan därför vara olika mycket värt, beroende av vem som är köpare.[537] Med beaktande av dessa förhållanden kan göras gällande att det åligger köparen att själv undersöka och värdera objektet samt att köparens värdering görs på egen risk.

Ovan har lyfts fram skäl som kan åberopas till stöd för att *caveat emptor*-principen bör kunna tillämpas vid varumärkesöverlåtelser. Det är emellertid svårt att bortse från förhållandet att den varumärkesrättsliga ogiltighetsgrunden har funnits latent i varumärket redan vid överlåtelsen. Mot bakgrund av köprättens felbegrepp avseende faktiska fel och att giltigheten sannolikt är en egenskap av stor betydelse för köparen, är det svårt att hitta tillräckligt bärande varumärkesrättsliga skäl för att risken för ogiltighet inte ska ligga kvar på säljaren även efter överlåtelsen. Svårigheterna som kan vara förenade med att bedöma ett varumärkes registreringsförutsättningar skulle därmed inte anses vara tillräckliga i sig för att risken för ogiltighet ska övervältras på köparen.

Detsamma bör även sägas gälla varumärkeshavarens *ansvar vid licensiering*. Upplåtelsens utsträckning i tiden innebär att kontraktsföremålets beskaffenhet är av relevans under en längre tidsperiod, till skillnad från köpets momentana riskfördelning. Visserligen görs för upplåtelser ibland skillnad mellan kontraktsföremålets beskaffenhet vid kontraktsperiodens början och dess beskaffenhet under upplåtelsen.[538] Men för den nu aktuella felsituationen, där den varumärkesrättsliga bristen funnits latent vid registreringstidpunkten, framstår det som närliggande att *analogt* tillämpa motsvarande principer för överlåtelser eftersom bristen kan sägas ha funnits redan vid licensavtalets ingående.[539]

Därutöver ska beaktas att möjligheten att tillämpa *caveat emptor*-principen för licensavtal är begränsad. Vid varaktiga avtal ska parternas prestationer fullgöras kontinuerligt.[540] Licensavtalets varaktighet bör således medföra att licenstagarens anspråk på kontraktsföremålets status sträcks ut i tiden på motsvarande sätt. I avsnitt 4.3.6 nedan diskuteras vilken

[537] Jfr Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie s. 81 om hur detta förhållande kan inverka på felbedömningen vid köp av aktie.

[538] Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods s. 103 f.

[539] Jfr Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 207 beträffande hyra av lös sak. Hellner framhåller att uthyrarens ansvar för egendomens beskaffenhet vid hyrestidens början ofta kan bedömas analogt från reglerna om köp. Jfr även DCFR artikel IV. B. – 3:104 om hyra av lös sak, enligt vilken uthyraren ska säkerställa att varan under hela upplåtelseperioden ”remain fit for the purposes of the lease”, med undantag för normalt slitage.

[540] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 3.

inverkan licensavtalets utsträckning i tiden har för valet av påföljd på grund av kontraktsbrottet, till exempel beträffande om en hävning har verkan endast för återstående del av kontraktsperioden eller också retroaktivt.

Utgångspunkten för det ovan aktualiserade resonemanget beträffande köp och licens, är att varumärket i dess *helhet* ogiltigförklaras. Det innebär att diskussionen får förses med reservation för situationer att varumärket ogiltigförklaras endast *partiellt*. Om det finns grund för ogiltighet eller upphävning endast avseende en del av de varor eller tjänster som ett varumärke är registrerat för, ska registreringen – enligt 3 kap. 4 § varumärkeslagen – upphävas endast för dessa varor eller tjänster.[541]

Frågan om fel i varumärket vid partiell ogiltigförklaring kan bli särskilt intressant vid så kallade *defensivregistreringar*. En defensivregistrering innebär att varumärket registreras för varor eller tjänster som är närliggande till dem som primärt ligger i fokus för varumärkesanvändningen.[542] Pehrson har framhållit att syftet med defensivregistreringar är en strävan efter att uppnå ett utökat skyddsomfång i förhållande till konkurrerande användning, genom att fler varu- och tjänsteslag täcks in.[543] Varumärkeshavaren behöver själv inte ha något intresse av att använda varumärket för dessa varor eller tjänster.

Vilken betydelse en partiell ogiltighet ska ges i ett kontraktsförhållande blir i stor utsträckning beroende av de konkreta omständigheterna i det enskilda fallet. Generella antaganden i denna fråga kommer därför att präglas av stor osäkerhet. Snarast blir det en omständighet att beakta vid påföljdsvalet, till exempel vid värdering av eventuellt skadestånd eller om rätt till hävning föreligger.[544] Det bör emellertid vara fullt möjligt att den partiella ogiltigheten avser varor eller tjänster som är så perifera i förhållande till varumärkesanvändningens egentliga kärna, att ogiltigheten inte ens är att betrakta som ett kontraktsbrott på säljarens eller licensgivarens sida. Ogiltigheten kan nämligen avse en varu- eller tjänsteklass som är utan egentlig betydelse för varumärkets ekonomiska värde.

[541] Se även artikel 51.2 varumärkesförordningen

[542] Jfr till exempel förutsättningarna i EU-domstolens mål C-234/06 P, Il Ponte Finanziara ./. OHIM. Se även Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 219 f. och Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 61 ff.

[543] Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 61.

[544] Se nedan avsnitt 4.3.6.

Snarlika frågeställningar kan uppstå i förhållande till ett EU-varumärke som blir föremål för ogiltighet på grund av ett nationellt registreringshinder. Av artikel 8.2 i varumärkesförordningen följer att ett äldre nationellt registrerat varumärke kan utgöra registreringshinder för ett EU-varumärke. OHIM granskar regelmässigt inte förekomsten av relativa hinder av detta slag, vilket innebär att EU-varumärken är sårbara för ogiltighetstalan om sökanden själv inte genomfört en ordentlig undersökning av eventuellt förekommande nationella hinder.[545] En köpare eller licenstagare av ett EU-varumärke kan således drabbas av ogiltighet trots att ingen av kontraktsparterna förutsatt något om användning av varumärket inom territoriet för det relativa hindret.[546]

Innehavaren av ett EU-varumärke har enligt artikel 112 i varumärkesförordningen i vissa fall möjlighet att *begära omvandling* av registreringen till en ansökan om nationellt varumärke – med bibehållen prioritet – i samtliga medlemsstater där det inte föreligger ett registreringshinder.[547] En ogiltigförklaring av ett EU-varumärke behöver därför inte betyda att ensamrätten helt går förlorad eftersom en, låt vara mer begränsad, ensamrätt kan säkerställas genom omvandling. Möjligheten för köparen eller licensgivaren att omvandla registreringen kommer att ha betydelse vid värderingen av det eventuella felansvar som ska föreligga. Därtill kommer felansvaret för licensgivaren att vara beroende av upplåtelsens geografiska räckvidd och huruvida den avser något land där ensamrätten helt upphört.

Det ska i detta avseende beaktas att omvandlingen till ett knippe nationella varumärken medför att innehavarens administrativa börda och kostnader för registrerings- och förnyelseavgifter ökar. Vidare medför omvandlingen en ökad risk för att nationella varumärken upphävs i de länder där varumärket inte används i någon vidare utsträckning.[548] Analogin med att ett nationellt varumärke ogiltigförklaras partiellt blir därför något missvisande. Kanske bör det kontraktsrättsliga felansvaret snarare bedömas i likhet med vad som gäller när det enligt nationell rätt förekommer en lokalt inarbetad ensamrätt som utgör hinder för användning av varumärket. Det skulle innebära att felansvaret i högre grad värderas

[545] Jfr emellertid 38.2 varumärkesförordningen.

[546] Detta kan jämföras med immaterialrättsliga fel enligt artikel 42 i CISG. Felansvaret enligt CISG är begränsat till hinder i de länder där varan ska användas eller säljas vidare, om denna användning kunde förutses av parterna vid köpet.

[547] Se vidare avsnitt 2.6.2.

[548] Jfr 3 kap. 2 § varumärkeslagen samt artikel 10 och 12 varumärkesdirektivet. Se vidare nedan avsnitt 2.6.4.

utifrån belastningens omfattning och konkreta inverkan på användningen. Se härom diskussionen nedan i avsnitt 2.7.

Sammanfattningsvis är utgångspunkten som utvecklats ovan att en köpare eller en licenstagare bör ha rätt att med fog förutsätta att varumärket registrerats korrekt vad avser förekomsten av absoluta och relativa registreringshinder. Det gäller även med beaktande av de svårigheter som ibland kan vara förknippade med varumärkesrättsliga bedömningar. Den här aktualiserade diskussionen har förts utifrån 17 § tredje stycket köplagen, av vilken följer att en vara anses felaktig om den avviker från vad köparen med fog haft rätt att förutsätta. Motsvarande resonemang kan även föras i förhållande till 17 § andra stycket 1 köplagen angående *ändamålsfel*. Bestämmelsen föreskriver att kontraktsföremålet ska vara ägnat för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används.[549] Annorlunda uttryckt bör en köpare följaktligen ha rätt att förutsätta att varumärket kan användas i normalt bruk, på det sätt som man vanligen använder varumärken.

Även en jämförelse med *skuldebrevslagens felbegrepp* ger vid handen att överlåtaren ansvarar för varumärkesrättens giltighet, även om denne var i god tro om giltigheten.[550] Den huvudprincip som slås fast i 9 § skuldebrevslagen är att överlåtaren av ett skuldebrev, på annat sätt än gåva, *in dubio* svarar för fordringens giltighet men inte för gäldenärens betalningsförmåga. Överförd till varumärkesrättsliga förhållanden skulle en analog tillämpning av 9 § första stycket skuldebrevslagen betyda att säljaren svarar för ensamrättens giltighet, även om denne var i god tro om registreringshindrets förekomst.[551]

Analogier med 9 § skuldebrevslagen för denna felsituation bör emellertid ske med försiktighet eftersom överlåtelser av skuldebrev ger upphov till problem av annat slag än fel i immaterialrätt. En säljare eller köpare av ett skuldebrev kan antas ha större möjligheter att undersöka fordringens giltighet, än motsvarande undersökning av en varumärkesregistrerings giltighet. Det gäller även om skuldebrevet överlåtits i flera led. Genom att gå tillbaka i överlåtelsekedjan, alternativt fråga gäldenären, kan eventuella omständigheter som kan föranleda fordringens ogiltighet undersökas.

[549] Se vidare prop. 1988/89:76 s. 35.

[550] Om skuldebrevslagens tillämplighet vid överlåtelse av immaterialrätter, se avsnitt 2.3.1.

[551] Jfr emellertid Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 627 om att immaterialrättsliga fel vid överlåtelser av immateriella rättigheter möjligen bör bedömas analogt med 9 § *andra stycket* skuldebrevslagen, enligt vilken säljaren endast svarar för fel om vårdslöshet föreligger. Se även Hultmark, Köplagens tillämplighet på fel i patent s. 691.

Bedömningen av varumärkesrättslig ogiltighet på grund av absoluta eller relativa registreringshinder kan däremot, som redan nämnts, vara av mer komplicerad natur. Att exempelvis avgöra om användningen av ett varumärke ligger inom skyddsomfånget för ett kännetecken med äldre prioritet är av en helt annat art än undersökningen av en fordrans giltighet.

2.6.4 Grund för upphävning

2.6.4.1 Inledning

Föregående avsnitt behandlar varumärkeslagens ogiltighetsgrunder som innebär att bristen förelegat redan vid tidpunkten för registrering. Varumärkeslagen innehåller därutöver bestämmelser om upphävning grundat på omständigheter som tillkommit *efter* registreringstidpunkten. Upphävning kan bli aktuellt i fyra situationer: i) degeneration, ii) underlåten användning, iii) att varumärket har kommit att strida mot allmän ordning samt iv) att varumärket har blivit vilseledande. De två sista kategorierna har redan behandlats ovan i samband med ogiltighetsgrunderna, eftersom bristerna även kan utgöra ursprungliga hinder vid registreringstillfället. I detta avsnitt behandlas därför främst situationerna med degeneration och underlåten användning, vilka inledningsvis beskrivs översiktligt innan frågan om det kontraktuella ansvaret diskuteras.

2.6.4.2 Degeneration och underlåten användning

Med degeneration avses att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga genom att exempelvis bli en allmän beteckning för den aktuella varan eller tjänsten. Enligt 3 kap. 1 § andra stycket 1 varumärkeslagen kan en varumärkesregistrering upphävas om varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, blivit en allmän beteckning för de varor eller tjänster som registreringen avser.[552] Bedömningen av huruvida ett varumärke degenererats ska göras i förhållande till de varor eller tjänster som omfattas av registreringen samt i huvudsak utifrån målgruppens – konsumenternas eller slutanvändarnas – perspektiv.[553] Upphävning på

[552] Bestämmelsen bygger på artikel 3.1 d varumärkesdirektivet och motsvaras av artikel 7.1 d varumärkesförordningen.

[553] EU-domstolens mål C-517/99, Merz & Krell GmbH & Co, punkt 31, mål C-371/02, Björnekulla ./. Procordia, punkt 25 och Tribunalens mål T-237/01, Alcon ./. OHIM, punkt 37. Hänsyn kan, beroende av hur marknaden för den aktuella varan ser ut, tas

grund av degeneration förekommer sällan, även om det finns äldre exempel i rättspraxis.[554]

Hävningsgrundens tillämplighet förutsätter att degenerationen uppstått till följd av innehavarens *handlande* eller *brist på agerande*. Ett exempel, som tas upp i förarbetena, är att innehavaren använder märket på ett sätt som medför att det beskriver varan eller tjänsten snarare än att utgöra ett kännetecken för det kommersiella ursprunget.[555] Passivitet kan föreligga om varumärkeshavaren inte i tid ingriper mot tredje man som gör intrång i ensamrätten.[556]

Varumärkeslagens bestämmelse om degeneration – varigenom förutsätts att varumärket blivit en *allmän beteckning* – är snävt definierad.[557] Ett varumärke kan förlora särskiljningsförmågan, och därför inte längre individualisera ett visst kommersiellt ursprung, utan att kännetecknet därigenom anses ha blivit en i handeln allmän beteckning.[558] Det skulle exempelvis kunna ske när användningen av ett varumärke med förvärvad särskiljningsförmåga avtagit, så att beteckningen återigen kommit att beskriva varans art eller ursprung. En förlorad särskiljningsförmåga på detta sätt innebär inte nödvändigtvis att kännetecknet kommit att bli en allmän beteckning i handeln, i den snävare lydelsen av 3 kap. 1 § andra stycket 1 varumärkeslagen. I avsaknad av vägledning från EU-domstolen i denna fråga kan emellertid antas att ett varumärke som förlorat särskiljningsförmåga, även om det inte blivit en allmän beteckning, bör kunna upphävas om det inte längre uppfyller varumärkets grundläggande funk-

även till hur mellanleden vid saluföringen av varan uppfattar varumärket, EU-domstolens mål C-371/02, Björnekulla ./. Procordia, punkt 25.

554 För exempel ur äldre praxis, se Holmqvist, Degeneration of Trade Marks och Uggla, Degeneration av varumärken s. 24 ff.

555 Prop. 2009/10:225 s. 213.

556 Jfr EU-domstolens mål C-145/05, Levi Strauss ./. Casucci, punkt 34.

557 I 1960 års varumärkeslag utgicks från en vidare definition, innebärande att hävningsgrund förelåg enligt 25 § andra stycket 2 om varumärket *förlorat sin särskiljningsförmåga*, se SOU 1958:10 s. 167. Lagtexten i nuvarande varumärkeslagen har omformulerats för att närmare knyta an till varumärkesdirektivets lydelse, se prop. 2009/10:225 s. 213 f. För varierande – och snarlika – definitioner av degeneration, se till exempel Heiding, Om registrerade varumärken och inarbetade kännetecken s. 178, Holmqvist, Degeneration of Trade Marks s. 160 ff., Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 360, Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 123 och Uggla, Degeneration av varumärken s. 26.

558 Prop. 2009/10:225 s. 215. Denna situation skulle kunna betecknas degeneration i en vidare bemärkelse.

tion.[559] Den bristande särskiljningsförmågan bör under dessa förhållanden vara en följd av innehavarens passivitet eller bruk av varumärket.

Vidmakthållandet av ensamrätten till ett varumärke förutsätter att det *används*. I 3 kap. 2 § varumärkeslagen föreskrivs att ett varumärke kan upphävas om innehavaren inom en period av fem år i följd inte, utan giltiga skäl, gjort verkligt bruk av varumärket i Sverige för varorna eller tjänsterna som det registrerats för.[560] Tidsfristen räknas som tidigast från den dag då frågan om registrering slutligt avgjorts, dvs. när invändningsfristen löpt ut eller invändningsförfarandet vunnit laga kraft.[561] Varumärkeshavaren kan uppfylla användningstvånget genom att en licenstagare använder varumärket.[562]

Med *verkligt bruk* avses kommersiellt utnyttjande för att bibehålla eller skapa efterfrågan för varorna eller tjänsterna som skyddas av varumärket.[563] Användningstvånget omfattar således samtliga varor och tjänster som varumärket är registrerat för, vilket innebär att registreringen kan upphävas partiellt för varor och tjänster till vilka det inte använts.[564]

Utöver risken för hävning, medför underlåten användning att varumärket inte längre kan åberopas som grund – såsom ett relativt hinder – för att upphäva ett yngre varumärke.[565] Av varumärkesförordningen följer

[559] Jfr prop. 2009/10:225 s. 215. Se även EU-domstolens mål C-145/05, Levi Strauss ./. Casucci, punkt 19, som indikerar att förlust av särskiljningsförmåga (utan att varumärket degenererats i en snävare mening) är hävningsgrundande enligt 3 kap. 1 § andra stycket 1 varumärkeslagen (artikel 12.2 a varumärkesdirektivet). Jfr emellertid EU-domstolens mål C-517/99, Merz & Krell GmbH & Co, punkt 35, i vilket domstolen gör en distinktion mellan tillämpningsområdet för registreringshindren i artikel 3.1 c (tecken som anger art, kvalitet eller andra egenskaper) och i artikel 3.1 d (degeneration) varumärkesdirektivet, även om det påpekas att bestämmelserna i viss utsträckning överlappar.

[560] Bestämmelsen har sin grund i artikel 10 och 12 varumärkesdirektivet och motsvaras av artikel 15 och 51 varumärkesförordningen. För EU-varumärken ska det verkliga bruket ha skett inom gemenskapen, se härom EU-domstolens mål C-149/11, Leno Merken ./. Hagelkruis Beheer.

[561] Se prop. 2009/10:225 s. 216. Se härtill även EU-domstolens mål C-246/05, Häupl ./. Lidl och NJA 2006 s. 7 (Blockbuster).

[562] 3 kap. 2 § tredje stycket varumärkeslagen.

[563] EU-domstolens mål C-259/02, La Mer ./. Laboratoires Goemar, punkt 21 och NJA 2005 s. 643 (Entelcard). Se även EU-domstolens mål C-40/01, Ansul ./. Ajax, mål C-442/07, Radetzky-Orden ./. Feldmarschall Radetzky och mål C-495/07, Silberquelle ./. Maselli-Strickmode.

[564] 3 kap. 4 § varumärkeslagen. Se även prop. 1992/93:48 s. 100.

[565] 3 kap. 1 § tredje stycket varumärkeslagen.

att användning av ett varumärke även utgör ett krav för att ensamrätten ska kunna åberopas gentemot yngre ansökningar av EU-varumärken.[566]

2.6.4.3 Felansvar vid upphävning

Upphävning på grund av degeneration eller underlåten användning uppkommer till följd av innehavarens aktivitet eller passivitet efter registreringstidpunkten. Det finns således ett tidsspann mellan registreringen och tidpunkten för när grunden för hävning inträder. Den köprättsliga bedömningen av om en vara är felaktig är knuten till tidpunkten för när risken går över på köparen.[567] Felansvaret för att ett varumärke upphävs blir därför beroende av på vilken sida av tidpunkten för riskens övergång som hävningsgrunden slutligt inträder. Motsvarande momentan fördelning av risken är inte användbar för licensavtal, mot bakgrund av dess utsträckning i tiden.

Säljaren svarar normalt endast för brister som funnits i varan vid riskövergången.[568] De varumärkesrättsliga hävningsgrundernas tillämplighet är beroende av ett händelseförlopp som är utsträckt i tiden. I situationer att hävningsgrunden slutligen inträtt redan innan överlåtelsen, föreligger stora likheter med motsvarande bedömning av ogiltighetsgrunderna i avsnitt 2.6.3 ovan. Hävningsgrunden kommer att ha funnits latent i varumärket redan vid överlåtelsen, varför bedömningen inte bör skilja sig nämnvärt från ogiltighetsgrunderna.

Tveksamhet beträffande det kontrakträttsliga ansvaret för hävningsgrunderna kan uppkomma i situationer när *händelseförloppet* som leder till den varumärkesrättsliga bristen påbörjats innan riskövergången, men att hävningsgrunden slutligt inträder först efter överlåtelsen. Ett enkelt exempel är situationen att ett varumärke inte använts under fyra år innan det överlåts, varvid hävningsgrunden enligt 3 kap. 2 § varumärkeslagen inte slår till förrän efter överlåtelsen. Ett ytterligare exempel är generisk användning av varumärket både före och efter en överlåtelse, men att det är osäkert vid exakt vilken tidpunkt som hävningsgrundande degeneration av varumärket slutligen inträtt. Frågan är om dessa situationer kan anses utgöra ett ursprungligt fel eller om köparen ska bära risken för felets inträffande.

[566] Jfr artikel 42.2 och 42.3 varumärkesförordningen.

[567] 21 § köplagen. Se vidare avsnitt 2.5.2.

[568] Se avsnitt 2.5.2 med vidare hänvisningar.

Det skulle i anslutning till exemplen ovan vara möjligt att argumentera för att felet, även om det inte kommit till synligt uttryck, i vart fall existerat i form av ett frö till fel vid riskövergången.[569] Problemet med detta resonemang är att det inte finns någon varumärkesrättslig grund för att upphäva varumärket förrän samtliga förutsättningar i respektive bestämmelse är uppfyllda. Det kommer därför att krävas någon form av aktivitet eller passivitet även från köparens sida efter riskövergången för att hävningsförutsättningarna slutligt ska inträda. Av den anledningen skiljer sig situationerna från andra köprättsliga exempel avseende ursprungliga fel; till exempel köp av ett djur med en genetisk defekt som visar sig först efter köpet eller köp av ett parti frukt i vilket det förekommer ruttna frukter som leder till att hela partiet blir otjänligt efter avlämnandet.[570]

En säljare av ett varumärke kan efter riskens övergång inte längre anses ha någon skyldighet att vidmakthålla ensamrätten, till exempel genom att uppfylla ett användningstvång. Efter överlåtelsen är det köparen som har kontrollen och förfoganderätten över varumärket. Därutöver kan säljarens användning av varumärket efter överlåtelsen innebära att denne begår ett varumärkesintrång, om inte köparens samtycke till fortsatt användning erhållits.[571] Eventuella brister i registreringen kan således inte botas av säljaren efter överlåtelsen. Det talar för att händelseförlopp när hävningsgrunden inträtt först efter överlåtelsen ligger inom köparens risksfär och därför inte utgör ett relevant fel på säljarens sida. Säljarens ansvar för hävningsgrundande brister i varumärket blir därigenom begränsat till situationer varigenom förutsättningarna för upphävning slutligt inträffat innan riskövergången. Om allmänna bevisbörderegler tillämpas kommer bevisbördan för att hävningsgrunden förelegat vid överlåtelsen och felet därför varit ursprungligt – när felet visar sig efter överlåtelsen – att åvila köparen.[572]

Gränsfallsproblematik kan emellertid uppstå i situationer när det hävningsgrundande händelseförloppet förlupit så långt att köparen inte har några möjligheter att avvärja en upphävning. Det gäller särskilt situationen att femårsfristen för underlåten användning inträder strax efter risköver-

[569] Jfr NJA 1989 s. 156 (hund med ärvda anlag).

[570] Jfr NJA 1989 s. 156 (hund med ärvda anlag) och NJA 1977 s. 756 (fel i parti med lingon).

[571] Se vidare avsnitt 5.1.

[572] Se NJA 1977 s. 756 (fel i parti med lingon). Se även Agell, Felbegreppet, funktionsgarantier och försäkring vid funktionssvikt hos varan s. 413 f., Kihlman, Fel s. 217 och Rodhe, Obligationsrätt s. 279.

gången. Med den utgångspunkt som presenterats ovan medför upphävning av ett sådant varumärke inte ett köprättsligt ansvar för säljaren. Liin har med avseende på denna situation emellertid framhållit att det inte kan råda tvivel om att hävningsgrunden har ett så starkt samband med förhållanden som säljaren haft kontroll över, att köparen kan åberopa fel.[573]

Problem av detta slag beträffande användningstvånget uppstår på grund av dess *formella tidsgränser*. Felansvaret i denna situation blir en fråga om avvägning mellan att säljarens ansvar helt upphör vid överlåtelsen (ett mer formalistiskt förhållningssätt) och ett mer pragmatiskt förhållningssätt på det sätt som Liin framhåller. Trots den i lagen tydligt angivna tidsfristen för användningstvång är den konkreta bedömningen inte alltid okomplicerad. Förhållandet om viss mindre användning uppfyller kravet på verkligt bruk, eller från vilken tidpunkt användningen anses ha upphört, kan vara besvärligt att bedöma.[574]

Det som främst talar för att säljaren bör bära ansvaret även för hävningsgrunder som inträder strax efter överlåtelsen är sambandet mellan säljarens kontroll över varumärket och upphävningen – något Liin pekar på. Emellertid kan säljaren inte sägas ha någon form av ”vårdplikt” av varumärket innan överlåtelsen. Det utgör inte någon försummelse på säljarens sida att inte använda varumärket innan överlåtelsen, eftersom denne dessförinnan inte har någon plikt mot något annat rättssubjekt att vidmakthålla registreringen.[575]

Om säljaren ska ansvara för en hävningsgrund som inträder slutligt efter riskövergången måste den varumärkesrättsliga bristen kopplas till förhållanden innan överlåtelsen. Hävningsgrunden får i sådant fall påstås vara *ursprunglig* och uteslutande bero på säljarens aktivitet eller passivitet. En jämförelse kan göras med 12 § köplagen, av vilken följer att en köpare som bär risken för varan är skyldig att betala denna även om den förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Bestämmelsen anses motsatsvis innebära att risken inte övergår på köparen om det förekommit en ”händelse” som kan hänföras till säljaren samt att det föreligger ett orsakssamband mellan hän-

[573] Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 70.

[574] Jfr NJA 2005 s. 643 (Entelcard). Se även NJA 1991 s. 23 (Gatt), NJA 1991 s. 619 (Bigmac) och NJA 2001 s. 265 (Spotlight) om svårigheterna som kan föreligga att bedöma om ett varumärke använts på ett sätt som endast avviker i detaljer och inte förändrar varumärkets särskiljningsförmåga, jfr 3 kap. 2 § andra stycket 1 varumärkeslagen.

[575] Jfr exemplet i Håstad, Köprätt s. 118 angående vanvård av en häst innan säljaren ens inlett förhandlingar med köparen.

delsen och det som inträffar med varan, dvs. hävningsgrunden i det nu aktuella exemplet.[576] Det förefaller emellertid långsökt att argumentera för att säljarens underlåtna användning av varumärket under tiden denne själv var innehavare, utgör en ”händelse” i likhet med 12 § köplagen.

Någon annan tillämplig reglering om varför säljaren ska svara för efterföljande brister tycks inte stå att finna i köplagen. Enligt 21 § andra stycket köplagen kan en vara visserligen anses felaktig beträffande försämringar som uppkommer efter att risken har gått över på köparen, om försämringen är en följd av *säljarens avtalsbrott*.[577] Av lagens förarbeten framgår emellertid att bestämmelsen avser situationer att säljaren enligt avtalet, eller på grund av handelsbruk eller annan sedvänja, har skyldigheter även i tiden efter riskens övergång, exempelvis när denne åtagit sig att installera varan hos köparen.[578] Bestämmelsen tycks inte vara tillämplig i den här diskuterade situation, eftersom den förutsätter att det föreligger någon form av kvarstående förpliktelse (som avtalsbrottet kan ske mot) på säljarens sida.[579] Någon utfyllande skyldighet för säljaren att vidmakthålla ensamrättens giltighet efter överlåtelsen kan, som redan nämnts, inte finnas.

Bortsett från den kontroll säljaren haft över användningen av varumärket innan överlåtelsen, förefaller det svårt att argumentera för ett undantag från huvudprincipen om att köparen svarar för förhållanden efter risken övergång. Utgångspunkten att köparen svarar för hävningsgrunder som slutligen inträtt efter överlåtelsen kan möjligen framstå som formalistisk, men betingas av att köparen efter riskövergången har kontroll över de hävningsgrundande omständigheterna. Gränsfallen kommer därtill sannolikt endast uppstå avseende varumärken som inte använts under en längre period och att köparen inte hinner initiera varumärkesanvändning inom rimlig tid efter överlåtelsen. Förhållandet att varumärket inte använts under en längre period framstår som något köparen inte gärna kan undvika att lägga märke till innan förvärvet, låt vara att det ibland kan vara fråga om svåra bedömningar. Enligt 20 § köplagen får en köpare inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Risken

[576] J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 158 ff.

[577] Vidare anges, vilket inte har relevans för den nu behandlade situationen, att detsamma gäller om försämringen avser en egenskap som säljaren genom garanti eller liknande utfästelse åtagit sig att svara för.

[578] Prop. 1988/89:76 s. 96.

[579] Jfr även CISG art. 36.2 som utgör förebild till den svenska bestämmelsen och som talar om att det ska avse ett ”breach of any of his *obligations*”.

i det fallet tycks inte särskilt svår eller kostsam för köparen att avvärja innan förvärvet.

När det slutligen gäller degeneration som hävningsgrund finns inte någon motsvarande formell tidsbestämning, vilket kan göra det svårt att fixera en exakt tidpunkt för när varumärket slutligt kommit att blir en allmän beteckning för de varor eller tjänster som registreringen avser. En kontraktsrättslig prövning av om degeneration slutligen inträtt före eller efter riskövergången kommer därför troligen att vara starkt beroende av omständigheterna i det konkreta fallet. Därvid bör även köparens eventuella aktivitet eller passivitet efter överlåtelsen – i förhållande till den generiska användningen – tillmätas betydelse.

Som beskrivits är det för *licensavtal* inte tjänligt att diskutera i termer av riskövergång eftersom parternas prestationer ska fullgöras kontinuerligt under kontraktsperioden.[580] Om hävningsgrunden slutligt inträtt redan vid licensperiodens början framstår det som närliggande att tillämpa motsvarande principer som vid ursprungliga ogiltighetsgrunder.[581]

När hävningsgrunden inträtt under pågående avtalsperiod blir emellertid liknelsen med ogiltighetsgrunden haltande. Skillnaden ligger i att ogiltighetsgrunder alltid är ursprungliga, på det sätt att bristen förelåg redan vid registreringstidpunkten, medan hävningsgrunderna kan inträda slutligt under avtalsperioden och beror på aktivitet eller passivitet på innehavarens eller licenstagarens sida.

Vid upplåtelser görs ibland skillnad mellan kontraktsföremålets beskaffenhet vid kontraktsperiodens början och dess beskaffenhet under upplåtelsen.[582] Distinktionen har betydelse exempelvis när en uthyrd lös sak förstörs helt och hållet på grund av en olyckshändelse eller genom sin egen beskaffenhet. Vid totalskada av uthyrt föremål utan parternas vållande antas avtalet förfalla, även om det inte framstår som helt klart vilka rättsföljder som följer av detta.[583]

De varumärkesrättsliga hävningsgrundernas inträffande förutsätter *aktivitet* eller *passivitet* från varumärkeshavarens sida. Upphävning av ett varumärke kan således inte inträffa utan ”vållande”. Prövningen av det

[580] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott, s. 3.

[581] Se ovan avsnitt 2.6.3.

[582] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 207 ff. och Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods s. 103 f.

[583] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 208 f. och Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods s. 318 f.

kontraktsrättsliga felansvaret för varumärkesrättslig hävning bör därför inriktas på frågan om vem av licensgivaren eller licenstagaren som bär ansvaret för, eller har bäst förutsättningar att förhindra, hävningsgrundens förverkligande.

Vid licensiering av varumärken bär varumärkeshavaren normalt ansvaret för *ensamrättens vidmakthållande*.[584] Möjligen skulle man här kunna tala om att en bevaringsplikt åligger varumärkeshavaren. Vad avser degeneration som inträtt på grund av passivitet i förhållande till annans generiska användning medför detta att ansvaret för att beivra användningen främst åligger licensgivaren. Förhåller sig varumärkeshavaren passiv till generisk användning som medför upphävning av varumärket bör ett felansvar uppstå i förhållande till licenstagaren.

I förhållande till underlåten användning som hävningsgrund är det besvärligare att diskutera i termer av innehavarens bevaringsplikt. Om varumärkeshavaren upplåtit en exklusiv licens, som omfattar hela det geografiska område som registreringen avser, kan innehavaren inte uppfylla användningstvånget på egen hand eftersom denne inte får använda varumärket inom territoriet. Ansvaret för sådan användning måste åligga licenstagaren. Om varumärket inte används av licenstagaren, varvid de varumärkesrättsliga hävningsförutsättningarna uppfylls, kan det inte råda tvivel om att något ansvar inte kan utkrävas av varumärkeshavaren. Har licenstagaren emellertid inte hunnit påbörja någon användning uppstår samma gränsfallsproblematik som ovan för överlåtelser.

2.7 Ensamrättens utövning hindras av tredje mans ensamrätt

2.7.1 Inledning

I tidigare avsnitt behandlas situationen att ett äldre varumärke, såsom relativt registreringshinder, utgjort grund för ogiltigförklaring av ett yngre varumärke.[585] Utöver att utgöra ogiltighetsgrund kan varumärken med äldre prioritet medföra att innehavaren av det yngre varumärket drabbas av en talan om *varumärkesintrång* och därmed förbjuds från fortsatt användning.[586]

[584] Se ovan avsnitt 2.5.3.

[585] Se avsnitt 2.6.3.

[586] 1 kap. 10 § och 8 kap. varumärkeslagen.

Felkategorin i detta avsnitt avser situationer när tredje man innehar rättigheter som hindrar köparen eller licenstagaren att använda varumärket i avsedd utsträckning eller på avsett sätt. Eftersom relativa registreringshinder redan behandlats utförligt ovan i avsnitt 2.6.3, ska här endast kort diskuteras vilka särskilda aspekter som kan antas bli aktuella vid sidan av risken för att varumärket ogiltigförklaras. Därtill ska diskuteras situationen att tredje man innehar rättigheter som kan hindra användning, men som inte utgör grund för ogiltighetsförklaring. Den senare situationen kan främst uppkomma när det finns ett lokalt inarbetat varukännetecken som utgör hinder för användning av det överlåtna eller upplåtna varumärket inom ett avgränsat geografiskt område.

2.7.2 Tredje mans varumärke utgör hinder för användningen

Ogiltigförklaring av ett varumärke på grund av ett relativt registreringshinder innebär att ensamrätten upphör och därför inte kan göras gällande mot tredje mans användning.[587] Däremot innebär ogiltigheten inte att den tidigare innehavaren är förhindrad att fortsatta använda märket. I beskrivningen av felsituationen att varumärket ogiltigförklaras på grund av ett relativt hinder har antagits att det förefaller närliggande att en köpare eller licenstagare typiskt sett har rätt att *förvänta sig* att ensamrätten består och att fel i varumärket annars föreligger.[588] Felet har i detta avseende beskrivits som ursprungligt.

Ett varukännetecken som utgör ett relativt registreringshinder enligt 2 kap. 8 § varumärkeslagen utgör även grund för en *talan om varumärkesintrång* mot det yngre kännetecknet.[589] Varumärken som kan utgöra grund för ogiltigförklaring är följaktligen samma som kan utgöra grund för en intrångstalan enligt 1 kap. 10 § varumärkeslagen. Det relativa registreringshindret innebär att innehavaren av det yngre varumärket riskerar att angripas med en intrångstalan och därigenom förbjudas från fortsatt användning. För innehavaren av det äldre varumärket finns således en möjlighet att välja mellan en ogiltighets- och intrångstalan. Det är endast i det senare fallet som användningen av det yngre varumärket måste upphöra och ersättning kan utdömas.[590]

[587] Se avsnitt 2.6.2.

[588] Se avsnitt 2.6.3.4.

[589] Se 1 kap. 10 § och 8 kap. varumärkeslagen.

[590] Att en ogiltighetsgrund enligt 2 kap. 8 § och 3 kap. 1 § varumärkeslagen föreligger

Att helt förbjudas från fortsatt användning, jämte eventuell skyldighet att utge ersättning för intrånget, är en längre gående belastning för en köpare eller licenstagare i jämförelse med att endast drabbas av ogiltighet. Ett förbud mot att använda ett varumärke innebär i princip att det är värdelöst.

Likheten i de varumärkesrättsliga grunderna för intrång och ogiltighet talar för att en säljares eller licensgivares kontraktsrättsliga ansvar beträffande båda felsituationer bör bedömas på snarlikt sätt. Eventuella svårigheter att bedöma förekomsten av ogiltighetsgrunder inom varumärkesrätten är av liknande karaktär som frågan om ett varumärkesintrång föreligger. I avsnitt 2.6.3.4 ovan har diskuterats argument för och emot ett eventuellt kontraktsrättsligt felansvar som en följd av att ett överlåtet eller upplåtet varumärke ogiltigförklaras. Resonemangen gör sig gällande i motsvarande utsträckning i situationer att köparen eller licenstagaren drabbas av en intrångstalan, eftersom det är fråga om samma relativa registreringshinder som förorsakat felet. Det kan därtill framhållas att den längre gående belastningen i att ett varumärkesintrång medför att användningen måste upphöra, innebär att felansvaret i vart fall inte bör vara mildare än för situationen att varumärket ogiltigförklaras.[591]

Omständigheten att ett överlåtet eller upplåtet varumärke inte kan användas på grund av risken för intrång i annans rättighet har stora likheter med *immaterialrättsligt fel* enligt den köprättsliga terminologin. Som framhållits i avsnitt 2.3.3 är det osäkert hur immaterialrättsliga fel ska behandlas inom köprätten. Om köplagens regler om faktiska fel tillämpas på den aktuella felsituationen kommer bedömningen att i princip utgå från vad köparen med fog ägt rätt att förutsätta avseende möjligheten att använda varumärket. Bedömningen blir därmed objektiv på så sätt att säljaren även kan bära risken för immaterialrättsliga belastningar som denne inte känt till.

---

innebär inte per automatik att innehavaren av det yngre varumärket gör sig skyldig till varumärkesintrång. Ett intrång förutsätter *användning* av kännetecknet. Förhållandet kan åskådliggöras genom ett exempel med EU-varumärken. Enligt artikel 8.2 a (ii) varumärkesförordningen utgör ett nationellt registrerat varumärke hinder, och enligt artikel 53 även ogiltighetsgrund, för en senare registrering av ett EU-varumärke. Att det yngre EU-varumärket senare ogiltigförklaras till följd av ett yngre nationellt registreringshinder, är skilt från frågan om det yngre EU-varumärket använts i den aktuella medlemsstaten.

591 Se även Koktvedgaard, Om købelovgivningens anvendelse på overdragelse af immaterialrettigheder s. 580 och Rosén, Förlagsrätt s. 271.

I doktrinen har argumenterats för att bedömningen av immaterialrättsliga fel bör vara förenad med ett friare förhållningssätt än ett strängt objektivt ansvar.[592] Förhållningssättet skulle inbegripa en större möjlighet att ta hänsyn till i vilken utsträckning säljaren måste antas ha känt till den immaterialrättsliga belastningen och risken för anspråk från tredje man. Det är inte helt klart om diskussionen som förts angående immaterialrättsliga fel och köplagen kan överföras till situationen att användning av ett överlåtet varumärke i sig innebär intrång i tredje mans kännetecknsrätt.

Sannolikt ska skillnaden mellan en överlåtelse av en rättighet och en lös sak inte underskattas. Skillnaden ligger främst i hur belastningen drabbar det överlåtna föremålet. Om den immaterialrättsliga belastningen ligger i den överlåtna varan kan köparen eller säljaren i vissa fall begränsa effekten av hindret genom att vidareförsälja varorna i ett tredje land där intrång inte sker.[593] Ett ytterligare alternativ skulle vara att avlägsna intrångsgörande kännetecken från varorna. När hindret däremot ligger i den överlåtna rättigheten kan det antas att belastningen blir mer påtaglig för köparen, eftersom immaterialrätten inte kommer att kunna användas inom det geografiska område där hindret föreligger eller att en licens behöver förvärvas. Sannolikt blir hindret därigenom svårare att avhjälpa eller begränsa. Därutöver ska beaktas att en viktig omständighet som ligger till grund för det subjektiva ansvaret för immaterialrättsliga fel enligt artikel 42 CISG ligger i att en säljare normalt har svårare att överblicka förekomsten av immaterialrätter i köparens land.[594] Avser överlåtelsen däremot en varumärkesrätt kommer säljaren, om denne använt varumärket, typiskt sett ha bättre kännedom om eventuellt förekommande tredjemanshinder.

En annan intressant möjlig jämförelse är frågan om principerna för *rådighetsfel* kan tillämpas för situationen att varumärkesanvändningen innebär intrång i tredje mans ensamrätt. Av vad som framgår av NJA 1991 s. 808 (rådighetsinskränkning vid rörelseöverlåtelse) ansvarar säljaren för rådighetsinskränkningar om säljaren i) uttryckligt utfäst det, ii) genom sitt uppträdande gett köparen anledning att anta att ingen inskränkning i rådigheten fanns eller iii) känt till inskränkningen men underlåtit att

[592] Se avsnitt 2.3.3 med vidare hänvisningar.

[593] Ett problem härvid ligger emellertid i att även *export* av varor från landet kan innebära ett immaterialrättsintrång, se till exempel 1 kap. 10 § andra stycket 3 varumärkeslagen. Köparen kan således hamna i situationen att varorna inte ens kan föras ut ur det aktuella landet utan att varumärkesintrång begås.

[594] J. Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG) s. 291 och Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 636.

upplysa köparen om den. Det är inte helt klart om säljaren bär ett ansvar även när denne inte känt till eller borde ha känt till rådighetsinskränkningen.[595] Jämställs situationen med rådighetsinskränkningar kan således stöd åberopas för att säljaren endast ska svara för sådana varumärkesrättsliga hinder som denne känt till, eller borde ha känt till.

Ett grundläggande problem med att jämställa immaterialrättsliga fel med rådighetsinskränkningar ligger emellertid i hur felen uppkommer. Att tredje man innehar en ensamrätt som utgör hinder för användningen skiljer sig i grunden från att en senare – utifrån kommen – offentligrättslig reglering eller beslut medför att en överlåten vara inte får fortsätta att användas. Varumärkesrättsligt fel i detta avseende beror nämligen på ensamrättens *inneboende egenskaper*. Rätten att använda ett varumärke gäller endast så länge andras rättigheter inte utgör ett hinder. Risken för intrång avser relationen mellan två objekt (kännetecken), i vilken gränsdragningen dem emellan (skyddsomfånget) kan vara svår att utvärdera på förhand. Om användning av varumärket faller inom skyddsomfånget för annans kännetecknsrätt med äldre prioritet kommer bristen ha funnits i varumärket från början – även om hindret uppmärksammats först senare. Hindret skulle därför kunnat ha upptäckts om bara en tillräckligt grundlig undersökning genomförts.

En invändning mot att en säljare över huvud taget ska bära ansvar för att varumärket inte gör intrång i tredje mans rätt skulle kunna påstås ligga i ensamrättens konstruktion såsom *negativt* avgränsad. Ensamrätten till ett varumärke innebär – jämlikt 1 kap. 10 § varumärkeslagen – att ingen annan än innehavaren får använda varumärket. Såsom ensamrätten lagtekniskt är konstruerad består den endast av en negativ förbudsrätt. I varumärkeslagen föreskrivs inte uttryckligt någon *positiv* rätt för innehavaren att faktiskt använda varumärket. En argumentationslinje skulle därför kunna bestå i att en köpare av ett varumärke inte har rätt att förvänta sig att detta kan användas, eftersom varumärkeslagen inte tillhandahåller sådan positiv rätt för innehavaren. Köparen har genom förvärvet inte rätt att med fog förutsätta att bli satt i en bättre position än säljaren, utan endast i en position varigenom annans användning kan förbjudas.

[595] Hellner, Rådighetsinskränkningar vid köp av lös egendom s. 215. Se även Håstad, Köprätt s. 137 ff. med där angivna rättsfall. Jfr Kihlman, Fel s. 283 som framhåller att en säljare av lös egendom i princip endast står risken för rådighetsinskränkningar som denne känner till.

Diskussionen om varumärkesrätten såsom en negativt eller positivt avgränsad ensamrätt är emellertid inte någon framkomlig väg för att fastställa vilket eventuellt felansvar som ska föreligga när varumärket inte kan användas.[596] Det senare är en kontraktsrättslig fråga som måste avgöras på självständig grund.[597] Hur ensamrätten rättstekniskt har avgränsats är skilt från frågan om vad en varumärkeshavare normalt förväntar sig av ensamrättspositionen.[598] En innehavare av ett varumärke torde normalt eftersträva möjligheten att använda varumärket i positiv bemärkelse. Rätten till användning av varumärket gäller emellertid endast så länge andras rättigheter inte utgör hinder.[599] Vidare ska beaktas att *användningstvånget* inom varumärkesrätten förutsätter att ett varumärke används för att ensamrätten ska vidmakthållas.[600] Det bör således utifrån ensamrättens negativa definition inte vara möjligt att avgöra vad en köpare eller licenstagare har rätt att förutsätta avseende rätten att använda varumärket.

Sammanfattningsvis förefaller det, mot bakgrund av vad som anförts ovan, närliggande att ålägga säljaren eller licensgivaren ett objektivt felansvar även för förekomsten av tredjemansrättigheter som hindrar användning av det överlåtna eller upplåtna varumärket. Motsvarande har framhållits beträffande risken för att varumärket ogiltigförklaras efter en överlåtelse eller upplåtelse på grund av ett absolut eller relativt registreringshinder.[601] Det saknas, enligt min mening, bärande skäl för att behandla tredjemanshinder beträffande risken för intrång eller ogiltighet olika i ett kontraktsrättligt hänseende. Särskilt med beaktande av att riskerna grundar sig på samma varumärkesrättsliga tredjemanshinder och

[596] En jämförelse kan göras med att man inom sakrätten i generell mening också brukar definiera *äganderätt* såsom något negativt avgränsat. Se Andreasson, Inlösen, äganderättsövergång och ”legal transplants” s. 524 f., Bergström, Uteslutande rätt att förfoga över verket s. 145 och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 23. En ägare anses vara fri att använda det ägda föremålet i den utsträckning det inte strider mot lag eller ingångna avtal. Vad som inte är uttryckligen förbjudet, är alltså i princip tillåtet. Äganderättsbegreppet antas däremot inte ge ledning för att dra slutsatser om vilken användning av föremålet som är tillåten.

[597] Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 197 f.

[598] Se Bergström, Uteslutande rätt att förfoga över verket s. 143 ff., Sandgren, Patentlicenser s. 140 f. och Strömholm, Upphovsrättens verksbegrepp s. 234 om motsvarande frågeställning inom upphovs- och patenträtten.

[599] Se EU-domstolens mål C-533/06, O2 ./. Hutchison, punkt 66 och Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 279.

[600] Se 3 kap. 2 § varumärkeslagen och avsnitt 2.6.4.2.

[601] Se ovan avsnitt 2.6.3.4.

att möjligheten att välja mellan ogiltighets- eller intrångstalan helt ligger i tredje mans händer. Att köparen eller licenstagaren som utgångspunkt bör ha rätt att förvänta sig att varumärket kan användas innebär inte att det här har tagits ställning till hur immaterialrättsliga fel generellt bör behandlas inom ramen för köprätten, eftersom detta – som redan påpekats – i viss utsträckning är en skild fråga.

2.7.3 Lokalt inarbetade varukännetecken

Som nämnts inledningsvis, i avsnitt 2.7.1, kan situationen förekomma att tredje man innehar rättigheter som hindrar användning av det överlåtna eller upplåtna varumärket, men som inte utgör grund för ogiltighetsförklaring. Förhållandet kan uppstå när det förekommer ett lokalt inarbetat varukännetecken som utgör hinder för användning av ett yngre varumärke inom det geografiska området där inarbetning finns. Det är inte givet att säljaren eller licensgivaren bör åläggas ett felansvar för förekomsten av sådana lokala användningshinder, i samma utsträckning som ovan.

För att ett inarbetat varukännetecken ska utgöra hinder mot en senare registrering, och därmed även utgöra ogiltighetsgrund, krävs att det inarbetade skyddet gäller inom en *väsentlig del av landet*.[602] Ett *lokalt* inarbetat varukännetecken, där ensamrätten endast gäller inom det inarbetade geografiska området, utgör följaktligen inte ett hinder mot en senare registrering.[603] Detsamma gäller för andra så kallade naturliga kännetecken, dvs. inarbetade firmor och sekundära näringskännetecken samt namn.[604] I bedömningen av vad som utgör en väsentlig del av landet ska hänsyn tas till omfattningen av det geografiska området där kännetecknet är inarbetat. Även ett mindre område kan betraktas som en väsentlig

[602] 2 kap. 8 § andra stycket 3 jämfört med 1 kap. 7 § 2 st. andra meningen varumärkeslagen.

[603] Det är en nyhet i 2010 års varumärkeslag. Enligt den äldre varumärkeslagen utgjorde även ett lokalt inarbetat varukännetecken hinder mot registrering av ett yngre förväxlingsbart varumärke och kunde därmed även i ett senare skede utgöra grund för upphävning, se prop. 2009/10:225 s. 187.

[604] 2 kap. 9 § första stycket 2 varumärkeslagen. Undantaget tar endast sikte på inarbetade rättigheter. När det gäller registrerade firmor träffas dessa i stället av 2 kap. 9 § första stycket 1 varumärkeslagen, vilket innebär att en registrerad firma som endast gäller inom en begränsad del av landet, till exempel för ett handelsbolag, utgör ett hinder för en yngre varumärkesregistrering, se prop. 2009/10:225 s. 184.

del av landet, om denna del inrymmer en stor del av befolkningen – till exempel något av storstadsområdena i landet.[605]

Även om ett lokalt inarbetat kännetecken inte utgör hinder för en senare registrering kan det utgöra hinder för innehavaren av det registrerade varumärket att använda varumärket inom det aktuella området.[606] Det inarbetade varukännetecknet förlorar således inte sitt skydd i förhållande till ett yngre varumärke.[607]

En snarlik reglering gäller i förhållande till EU-varumärken. Av artikel 8.4 i varumärkesförordningen följer att innehavaren av ett icke registrerat varumärke, som används i mer än bara lokal omfattning, kan invända mot en yngre ansökan om registrering av ett EU-varumärke.[608] Bestämmelsen träffar olika typer av inarbetade rättigheter, till exempel inarbetade varukännetecken eller firmor, sekundära näringskännetecken och andra naturliga kännetecken.[609] Registreringshindret är tillämpligt under förutsättning att den nationellt inarbetade ensamrätten har förvärvats med tidigare prioritet än ansökan om EU-varumärke samt att den nationella lagstiftningen ger innehavaren av den inarbetade rättigheten rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke.

Liksom den nationella regleringen i varumärkeslagen innehåller varumärkesförordningen en bestämmelse om förhållandet mellan en äldre lokalt inarbetad rättighet och ett yngre registrerat EU-varumärke. Enligt artikel 111 varumärkesförordningen får medlemsländerna tillämpa en ordning som innebär att ett lokalt inarbetat kännetecken kan åberopas som grund för ett yrkande om förbud mot användning av EU-varumärke inom området där inarbetningen består.[610] Innehavaren av EU-varumär-

[605] Prop. 2009/10:225 s. 416. Förarbetena hänvisar till att frågan ytterst får avgöras i praxis och att ledning i tillämpliga delar kan hämtas ifrån EU-domstolen, till exempel vid avgörande av vad som kan anses utgöra en väsentlig del av en medlemsstat för att anseendeskyddet ska vara tillämpligt. Jfr härom EU-domstolens mål C-375/97, General Motors ./. Yplon, punkt 28.

[606] 1 kap. 7 § 2 st. andra meningen varumärkeslagen.

[607] Prop. 2009/10:225 s. 416.

[608] Sådan äldre rättighet utgör även grund för ogiltigförklaring av ett yngre EU-varumärke, se artikel 53.1 c varumärkesförordningen.

[609] Se OHIM Opposition Guidelines, Part 4, Rights under Article 8(4) CTMR s. 3 f.

[610] Detta gäller under förutsättning att innehavaren av den äldre rättigheten inte under en sammanhängande femårsperiod varit medveten om, men förhållit sig passiv till, användning av EU-varumärket inom det aktuella området, se artikel 111.2 varumärkesförordningen.

ket kan vidare inte motsätta sig användningen av det äldre kännetecknet inom området där det är inarbetat.[611]

I denna felsituation är det fråga om att tredje man innehar ett lokalt inarbetat kännetecken med äldre prioritet och som därför hindrar användning av det överlåtna eller upplåtna varumärket inom det aktuella området. Förekomsten av lokala rättigheter innebär att en köpare eller licenstagare begränsas geografiskt genom att varumärket inte kan användas inom hela territoriet som omfattas av registreringen. Bör säljaren eller licensgivaren bära ett felansvar även för en sådan begränsning i användningsrätten?

Det ska i detta avseende beaktas att tredje mans lokalt inarbetade rättighet inte kan vara allt för omfattande för att det ska vara aktuellt med eventuell särbehandling i kontraktsrättsligt felhänseende. Det kan vara tillräckligt att ett varukännetecken är inarbetat inom något av storstadsområdena för att det ska vara fråga om en inarbetning inom en *väsentlig del av landet*. Sådan äldre inarbetning innebär att registreringshindret enligt 2 kap. 8 § varumärkeslagen slår till och att varumärket kan ogiltigförklaras, vilket redan behandlats i avsnitt 2.6.3.4. Här diskuteras således endast inarbetning som är av begränsad lokal omfattning.

Bedömningen av vilket felansvar som eventuellt ska åligga säljaren eller licensgivaren bör i hög grad bero på vilken omfattning den lokala användningen har. Användningen kan vara av sådan blygsam omfattning att den inte nämnvärt påverkar det överlåtna eller upplåtna varumärkets värde, exempelvis eftersom varumärket aldrig använts inom det aktuella området. Förhållandet kan åskådliggöras med exemplet att ett EU-varumärke som överlåtits har varit föremål för extensiv användning i ett flertal medlemsstater. Förekomsten av ett inarbetat kännetecken som inte används i mer än lokal omfattning i ett avlägset EU-land har sannolikt begränsad betydelse för EU-varumärkets värde.

En jämförelse i detta avseende kan göras med 9 § andra stycket skuldebrevslagen, enligt vilken en säljare normalt inte svarar för gäldenärens betalningsförmåga – även kallat *lönsamhetsfel*.[612] Förekomsten av lokalt inarbetade rättigheter skulle kunna liknas vid ett lösamhetsfel bestående i att köparen inte erhåller det värde som kanske förutsatts, eftersom marknaden är geografiskt avgränsad i viss utsträckning.[613] Köparens eller licenstaga-

[611] Artikel 111.3 varumärkesförordningen.

[612] Se vidare Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie s. 80.

[613] Jfr Domeij, Patentavtalsrätt s. 304 f. och Rosén, Förlagsrätt s. 283 för motsvarande

rens befogade förväntningar avseende rätten att använda varumärket bör således inte reservationslöst och utan inskränkningar antas omfatta hela det geografiska området inom vilket registreringen eller upplåtelsen gäller.

Överlag kan det sättas i fråga om en köpares eller licenstagares eventuella förväntningar om vilket eventuellt skyddsomfång ett varumärke har bör skyddas vid en kontraktsrättslig disposition. Visserligen har det i undersökningen utgåtts ifrån att köparen eller licenstagaren i normalfallet har rätt att med fog förutsätta att varumärket registrerats korrekt vad avser risken för ogiltighet eller upphävning. Men att därutöver utsträcka ansvaret till att omfatta särskilda förväntningar kring vilket värde – och skyddsomfång – ett varumärke har vore att allokera en alltför stor risk på säljaren eller licensgivaren.

Jämförelsen med skuldebrevslagens reglering av lönsamhetsfel i 9 § andra stycket blir här särskilt tydlig. Köparens eller licenstagarens värdering av kontraktsföremålet och förväntade intäkter bör ske på egen risk, om inte annat framgår av avtalet eller omständigheterna.[614] Detsamma bör vara fallet beträffande förväntningar om skyddsomfång och huruvida ett varumärke är att betrakta som välkänt.

I undantagsfall skulle emellertid en analog tillämpning av 17 § andra stycket 2 köplagen kunna aktualiseras i detta sammanhang. Bestämmelsen reglerar under vilka förutsättningar felansvar föreligger när varan är ägnad för ett *särskilt* ändamål. Felansvar i detta avseende förutsätter att säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och att köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning. Om säljaren vid köpet exempelvis insett att köparen utgått ifrån att varumärket var välkänt skulle möjligen ett felansvar kunna föreligga om så visade sig inte vara fallet. Frågan är emellertid om man för varumärkesrättsliga förhållanden kan utgå från att köparen haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning om visst skyddsomfång, eftersom köparen rimligen bör ha motsvarande förutsättningar att göra bedömningen.[615] En tillämpning av den aktuella regeln vid bedömningar av varumärkets skyddsomfång förefaller således alltför extensivt.

---

resonemang om att ansvar för lönsamhetsfel normalt inte föreligger inom patent- och upphovsrättsliga avtalsförhållanden.

[614] Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 515 och Hultmark, Köplagens tillämplighet på fel i patent s. 695.

[615] Se prop. 1988/89:76 s. 86.

2.8 Ensamrätten är begränsad

2.8.1 Inledning

Med felsituationen att ensamrätten är begränsad avses att köparen eller licenstagaren måste tåla viss konkurrerande användning. Den konkurrerande användningen kan uppstå på antingen varumärkes- eller avtalsrättslig grund.

2.8.2 Samexistens på varumärkesrättslig grund

Varumärkeslagens första kapitel innehåller bestämmelser om vilka följder som inträder när innehavaren av ett varumärke förhåller sig passiv till senare registreringar eller användning av identiska eller liknande varumärken. Reglerna utgör undantag från den varumärkesrättsliga huvudregeln att kollisionsfall mellan två kännetecken ska lösas genom att den som har tidigast prioritet har företräde.[616] Syftet med reglerna är främst billighetshänsyn gentemot den yngre rättens innehavare.[617]

Av 1 kap. 14 § varumärkeslagen följer att en *yngre registrering* som gjorts i god tro kan leva parallellt med en äldre rätt, om innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts här i landet fem år i följd.[618] Enligt bestämmelsens andra stycke ska denna rätt för det yngre varumärket, i de fall varumärket endast använts för en del av de varor eller tjänster som det är registrerat för, endast gälla i förhållande till dessa varor eller tjänster.

I 1 kap. 15 § varumärkeslagen finns en liknande bestämmelse gällande passivitet i förhållande till *inarbetade kännetecken*. Till skillnad från den explicita femårsgränsen avseende yngre registrerade varumärken, innehåller 1 kap. 15 § varumärkeslagen inte någon generell tidsgräns. Bestämmelsen är tillämplig om innehavaren av den äldre rätten inte *inom rimlig tid* vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet. Tidsperioden är således inte statiskt bestämd, utan bedömningen

[616] Se 1 kap. 13 § varumärkeslagen.

[617] Se SOU 1958:10 s. 73 f.

[618] Bestämmelserna i 1 kap. 14 § och 1 kap. 15 § varumärkeslagen motsvaras av artikel 54 i varumärkesförordningen. De svenska bestämmelserna är i huvudsak oförändrat överförda från 8 och 9 §§ i 1960 års varumärkeslag, se prop. 2009/10:225 s. 138 och prop. 1992/93:48 s. 93 f. Det kan påpekas att situationen i 1 kap. 14 § sällan uppkommer i praktiken eftersom PRV vid sin förprövning av ansökan även undersöker förekomsten av relativa registreringshinder, se vidare avsnitt 2.6.3.4.

ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och utifrån hur situationen tett sig för den äldre rättens innehavare.[619] Beträffande äldre kännetecken som är kända inom en betydande del av omsättningskretsen, dvs. på marknaden väl etablerade kännetecken, anges i förarbetena att ett ingripande inom fem år från det att innehavaren erhöll kännedom om det yngre kännetecknet som utgångspunkt anses ha skett inom rimlig tid.[620] För varumärken som inte är kända innebär det motsatsvis att passivitet under en kortare period än fem år kan medföra preklusionsverkan i förhållande till ett yngre varukännetecken.[621]

För att preklusion ska inträda i förhållande till ett yngre registrerat varumärke, anges som en förutsättning i 1 kap. 14 § varumärkeslagen att innehavaren av den äldre rätten har *kännedom* om den senare användningen.[622] Något sådant uttryckligt krav på kännedom uppställs emellertid inte för yngre inarbetade varukännetecken enligt 1 kap. 15 § varumärkeslagen. Bedömningen som ska göras enligt det senare lagrummet avser främst huruvida innehavaren av den äldre rätten ingripit inom rimlig tid mot intrånget i dennes rätt.[623]

Följden av att den äldre rättshavaren förhåller sig passiv i enlighet med 1 kap. 14 och 15 §§ varumärkeslagen, är att denne inte kan göra gällande intrång eller föra talan om ogiltighet mot det yngre kännetecknet.[624] Innehavaren av det yngre kännetecknet kan emellertid inte heller motsätta sig användning av den äldre rättigheten.[625] Rättigheterna kommer i dessa fall följaktligen att existera parallellt. Vad gäller ett yngre inarbetat kännetecken enligt 1 kap. 15 § varumärkeslagen kan en domstol – med

[619] Prop. 1960:167 s. 86 och prop. 2009/10:225 s. 138 f. I förarbeten motiveras den svävande tidsavgränsningen med att det i annat fall skulle kunna uppstå situationer i vilka det inte är lämpligt med en formell tidsgräns. Såvitt möjligt bör innehavaren av den äldre rätten agera innan den yngre användningen lett till fullbordad inarbetning – längre dröjsmål efter att inarbetning fullbordats godtas inte, se NJA 1985 s. 194 (EF).

[620] Prop. 2009/10:225 s. 139. Hänvisning görs härvid till SOU 2001:26 s. 432 och vidare till artikel 4.4 i 1999 års WIPO rekommendation: Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks.

[621] Det skulle exempelvis kunna vara fallet när det yngre kännetecknet används i omfattande skala inom hela landet, så att innehavaren av den äldre rätten inte skäligen kan ha varit omedveten om detta, se SOU 1958:10 s. 79.

[622] Det uttryckliga kravet på kännedom infördes i samband med genomförandet av varumärkesdirektivet, se prop. 1992/93:48 s. 94. Något sådant krav uppställdes inte tidigare.

[623] SOU 1958:10 s. 79.

[624] SOU 1958:10 s. 77 och artikel 110.1 varumärkesförordningen.

[625] 1 kap. 16 § första stycket varumärkeslagen och artikel 54.3 varumärkesförordningen.

stöd av 1 kap. 16 § varumärkeslagen och på yrkande av part – förordna om att ett av varumärkena, eller båda, endast får användas på särskilt sätt, såsom i ett visst utförande eller med tillägg av ortsangivelse eller innehavarens namn.[626] Beslutet får emellertid inte avse ett registrerat varumärke.[627]

Varumärkeslagens passivitetsbestämmelser innebär att det för en köpare eller licenstagare av ett varumärke kan finnas samexisterande varumärken mot vilka inte kan invändas. Även om det finns viss möjlighet att begära att en domstol förordnar om i vilken utformning det yngre inarbetade varukännetecknet får användas, finns inte möjlighet att förhindra den faktiska användningen. Det innebär att köparen eller licenstagaren måste tåla förekomsten av parallella, eventuellt konkurrerande, rättigheter.

De nackdelar som uppstår till följd av att passivitet inträtt i förhållande till ett yngre kännetecken bör typiskt sett vara begränsade. Det är inte fråga om att det överlåtna eller upplåtna varumärket står fritt för alla att utnyttja, utan endast att ett specifikt yngre kännetecken får användas parallellt. Köparen eller licenstagaren är därigenom inte förhindrad från fortsatt egen användning och riskerar heller inte att göra intrång i det yngre kännetecknet.[628] Passivitetsbestämmelserna innebär inte heller att innehavaren av det yngre kännetecknet har rätt att använda detta som en referens för det äldre varumärkets verksamhet, utan endast som särskiljare för egna varor eller tjänster.

Det som i praktiken inträffar med förekomsten av parallella kännetecken som en följd av passivitet, är att innehavaren inte erhåller ett lika omfattande skyddsomfång som kanske hade förutsatts. På motsvarande sätt som vid förekomsten av lokalt inarbetade varukännetecken, kan en jämförelse i detta avseende göras med regleringen av lönsamhetsfel enligt 9 § andra stycket skuldebrevslagen.[629] En säljare ansvarar i normalfallet inte för lönsamhetsfel.

[626] Vad gäller förordnanden om kännetecknets utförande kan dessa endast avse utformningen av kännetecknet som sådant, dvs. bestämmelsen utgör inte stöd för att begränsa användningen i relation till vissa varor eller inom ett visst område, se prop. 2009/10:225 s. 139.

[627] 1 kap. 16 § 2 st. andra meningen varumärkeslagen. Anledningen till detta är att artikel 9 varumärkesdirektivet, som den svenska bestämmelsen bygger på är tvingande, se SOU 2001:26, s. 433.

[628] Se 1 kap. 16 § första stycket varumärkeslagen.

[629] Se avsnitt 2.7.3.

Varumärkesrättens preklusionsbestämmelser skulle även kunna liknas vid den patenträttsliga *föranvändarrätten* enligt 4 § patentlagen. Bestämmelsen innebär att tredje man som nyttjat – eller vidtagit väsentliga förberedelser för nyttjandet av – en uppfinning innan prioritetsdagen för patentansökan, får fortsätta användningen även efter patentets beviljande.[630] Det finns emellertid en viktig skillnad i att passivitet enligt 1 kap. 14 § varumärkeslagen förutsätter att innehavaren av det äldre varumärket känt till det yngre varumärket, men inte ingripit i god tid. Den patenträttsliga föranvändarrätten förutsätter inte passivitet från patenthavaren på samma sätt.

I kontraktsrättsligt hänseende anses säljaren av ett patent inte svara för förekomsten av en känd föranvändarrätt.[631] En licensgivares ansvar vid upplåtelse av patent anges bero på i vilken utsträckning föranvändarrätten inverkar på licenstagarens situation, varvid licenstagaren kan ha rätt till reduktion av licensavgiften eller i undantagsfall ha rätt att häva licensavtalet.[632] Upplåtelsens omfattning blir därigenom av stor betydelse. Till exempel påstås en patentlicenstagare med enkel licens inte ha rätt att framställa anspråk på att det inte ska förekomma konkurrerande användning.[633]

Slutligen kan en jämförelse möjligen göras med situationen i 1 kap. 11 § varumärkeslagen. Enligt bestämmelsen hindrar ensamrätten till ett varukännetecken inte annan från att – i enlighet med god affärssed – använda exempelvis uppgifter om en varas art, kvalitet och geografiska ursprung, eller för att ange varans avsedda ändamål. Sådan tredjemansanvändning av ett varumärke utgör inte ett fel vid en överlåtelse eller upplåtelse, eftersom användningen sker med stöd av en generell inskränkning i den varumärkesrättsliga ensamrättens omfattning.

Resonemangen ovan – särskilt jämförelsen med vad som antas gälla för den patenträttsliga föranvändarrätten – indikerar att en köpare eller licenstagare av ett varumärke som utgångspunkt inte har rätt att med fog förutsätta att det inte förekommer samexisterande varumärken med stöd av passivitetsbestämmelserna. I vart fall såtillvida att användningen eller värdet av varumärket inte påverkas i någon större utsträckning. Köparen

[630] Se vidare Domeij, Patentavtalsrätt s. 263.

[631] Domeij, Patentavtalsrätt s. 265 och Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 627.

[632] Domeij, Patentavtalsrätt s. 264 och Plesner, Nogle problemer i forbindelse med frivillig overdragelse af udnyttelseretten af patentrettigheder s. 215 f.

[633] Domeij, Patentavtalsrätt s. 264.

eller licenstagaren är själva inte förhindrade att använda varumärket, utan drabbas endast av att det erhållna skyddsomfånget möjligen inte är lika omfattande som antagits.

Som nämnts ovan förutsätts enligt 1 kap. 14 § varumärkeslagen att den äldre rättshavaren har kännedom om användningen av det yngre registrerade varumärket för att preklusion ska kunna inträda. Något motsvarande krav på kännedom föreskrivs inte enligt 1 kap. 15 § avseende yngre inarbetade varukännetecken. Vid förekomst av samexisterande registrerade varumärken kommer således säljaren eller licensgivaren att ha *vetskap* om den yngre registreringen. Det ger upphov till frågan om säljaren eller licensgivaren, med vetskap om det yngre registrerade varumärket, borde ha upplyst köparen eller licenstagaren om förhållandet – vid äventyr att köparen eller licenstagaren annars har rätt att göra gällande felansvar.

Förekomsten av en eventuell köprättslig *upplysningsplikt* på säljarens sida är endast intressant när köparens förväntningar inte är befogade, men att säljaren haft kännedom om avvikelsen.[634] Frågeställningen tar sikte på om säljarens onda tro självständigt kan grunda ett felansvar enligt köplagen.[635]

Utgångspunkten enligt köplagen är att det saknas generell upplysningsplikt för en säljare av lös egendom.[636] Ansvaret för faktiska fel enligt köplagen är objektivt, dvs. i huvudsak oberoende av säljarens eventuella insikt om felets förekomst. I doktrinen har diskuterats vilken betydelse en utebliven upplysning på säljarens sida kan, eller bör, ha vid bedömningen av om ett felansvar föreligger.[637] Även om det har förespråkats

[634] Kihlman, Fel s. 183 f.

[635] Klart är att köpet kan vara ogiltigt med stöd av 30 och 33 § avtalslagen, i situationer att säljaren uppträtt svikligt eller ohederligt. Den allmänna avtalsrätten ligger emellertid utanför undersökningens ram.

[636] Prop. 1988/89:76 s. 34 f. Jfr emellertid 16 § tredje stycket 2 konsumentköplagen (1990:932) angående konsumentförhållanden. Enligt bestämmelsen ska en vara anses felaktig om säljaren före köpet underlåtit att upplysa köparen om sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till, eller borde känt till, och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet. Se vidare Lehrberg, Köprätt enligt 1990 års köplag s. 274.

[637] Se härom till exempel Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 115 f., Hultmark, Upplysningsplikt vid ingående av avtal s. 35, Håstad, Säljarens upplysningsplikt, Håstad, Köprätt s. 78 f., Kihlman, Fel s. 183 ff., Martinson, Säljarens upplysningsplikt samt J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 183 f.

en möjlighet att tillmäta säljarens vetskap viss betydelse inom ramen för prövningen enligt 17 § köplagen, tycks den dominerande uppfattningen i doktrinen vara att en säljare saknar generell upplysningsplikt.[638]

Möjligheten att tillmäta säljarens vetskap självständig betydelse vid den köprättsliga felbedömningen förefaller väldigt begränsad. Mot den bakgrunden är det mycket tveksamt om förekomsten av ett parallellt – eventuellt konkurrerande – varumärke är av sådan art att det kontraktsrättsliga felansvaret i detta fall bör utvidgas till att omfatta säljarens vetskap.[639] Passivitetsbestämmelserna innebär inte att köparen eller licenstagaren riskerar att göra intrång i annans ensamrätt. Nackdelarna som kan uppstå består främst i att det ekonomiska värdet av varumärket kan vara lägre än vad som förutsatts. Om den konkurrerande användningen påverkar köparen eller licenstagaren i större omfattning är frågan snarare om inte säljaren eller licensgivaren ska svara för belastningen på objektiv grund.

2.8.3 Samexistens på avtalsrättslig grund

Utöver samexistens på grund av preklusion enligt 1 kap. 14 och 15 §§ varumärkeslagen, kan parallella varumärken förekomma på grund av en avtalsrelation. Förhållandet kan särskilt uppstå när varumärkeshavaren ingått ett samexistensavtal med tredje man, eller lämnat ett medgivande, avseende användningen av motstridiga kännetecken. Som beskrivits i avsnitt 1.4.4 kan samexistensavtal förstås som förlikningsavtal, varvid syftet är att parternas kännetecken ska *skiljas åt* på så sätt att omgivningen inte bibringas uppfattningen att det föreligger ett samband mellan aktörerna.

Varumärkeshavarens samexistensavtal med tredje man kan ha betydelse om varumärket överlåts eller upplåts, eftersom avtalet kan innehålla restriktioner avseende användningen av varumärket. Avtalet kan vara

[638] Se särskilt Håstad, Köprätt s. 79, Håstad, Säljarens upplysningsplikt s. 608 och 616 samt J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 184. Som ett exempel på att vetskap kan ha betydelse kan nämnas NJA 2007 s. 86 (motocrossbana), i vilket säljarens onda tro medförde att köparens undersökningsplikt föll bort. Målet gällde visserligen fel i *fast egendom*, men kan antas få betydelse även vid en prövning enligt 20 § köplagen. Se härom, Håstad, Köprätt s. 86. Jfr även Håstad, Säljarens upplysningsplikt s. 616 och Martinson, Säljarens upplysningsplikt s. 440 ff. angående eventuell möjlighet att utsträcka upplysningsplikten som följer av 19 § köplagen även för situationer i vilka friskrivningsklausul inte förekommer.

[639] Vetskapen kan emellertid ha betydelse för skadeståndsansvarets omfattning och frågan om säljaren eller licensgivaren varit försumlig, se avsnitt 2.10.4.

relevant vare sig det överlåtna eller upplåtna varumärket har äldre eller yngre prioritet i förhållande till tredje mans kännetecken, eftersom restriktionerna kan träffa även det äldre varumärket. Om samexistensavtalet inte innehåller några restriktioner beträffande användningen har avtalet begränsad betydelse vid en eventuell felbedömning. Ett kontraktsförhållande av detta slag bär i stället större likhet med omständigheterna som behandlas i föregående avsnitt om passivitet.

Ur registreringssynpunkt upphör ett medgivande eller samexistensavtal att ha relevans efter att registrering skett.[640] En hävning av ett sådant avtal efter att registrering beviljats har inte betydelse för registreringens giltighet.[641] Varumärkesförordningen innehåller en uttrycklig bestämmelse i artikel 53.3 som reglerar förhållandet. Enligt bestämmelsen får ett EU-varumärke inte förklaras ogiltigt på grund av förekomsten av ett relativt registreringshinder, om innehavaren av den äldre rättigheten gett sitt medgivande till registrering.

Varumärkeslagen innehåller inte någon motsvarande bestämmelse vad avser ogiltighetsgrunderna. I 2 kap. 11 § varumärkeslagen regleras emellertid förhållandet *vid* registreringstidpunkten, dvs. att den äldre rättigheten inte utgör hinder mot registrering om medgivande lämnats. Ett senare återkallande av medgivandet bör därför inte få effekt i förhållande till registreringen, eftersom varumärket vid den relevanta registreringstidpunkten inte registrerats i strid mot lagen.[642] Någon annan ogiltighetsgrund tycks inte föreligga för den aktuella situationen. Registreringen av ett yngre varumärke kommer således att leva vidare, även om den som

[640] Samexistensavtalet eller medgivandet kommer även att ha begränsad varumärkesrättslig betydelse i *senare* registreringsförfaranden, om ena parten försöker registrera ett varumärke i strid med överenskommelsen. Registreringsmyndigheten har i den administrativa prövningen av en registreringsansökan begränsad möjlighet att pröva räckvidden av ett privaträttsligt samexistensavtal, även om ett visst utrymme till beaktande förefaller att finnas. Se till exempel Tribunalens dom i mål T-90/05, Omega ./. OHIM och Omega Engineering, punkt 49 och PBR mål 97-679 (Speedprofessor). Jfr även de bakomliggande sakomständigheterna i EU-domstolens mål C-320/12, Malaysia Dairy Industries ./. Ankenævnet for Patenter og Varemærker. Se vidare Elsmore, Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (Lack of) Fuss About? och Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 191. Tolkningen av innebörden får i stället prövas av en domstol vid en tvist. Se till exempel NJA 1987 s. 22 (Budweiser) och det engelska rättsfallet Apple Corps. Ltd ./. Apple Computer, Inc., [2006] EWHC 996 (Ch).

[641] Pehrson, Medgivanden och motförbindelser ur ett avtalsrättsligt perspektiv s. 406. Pehrson hänvisar till att själva medgivandet förvaltningsrättsligt är en handling som inte kan återtas.

[642] Jfr ogiltighetsförutsättningarna enligt 3 kap. 1 § varumärkeslagen.

lämnat medgivandet ångrar sig eller häver avtalet. En köpare eller licenstagare riskerar således inte att varumärket kan ogiltigförklaras på grund av att ett medgivande återtas. Betydelsen av eventuella kontraktsrättsliga restriktioner får emellertid bedömas fristående från registreringen.

Av samexistensavtal följer vanligen förpliktelser eller restriktioner för kontraktsparterna. Det kan till exempel avse att användning av ett yngre kännetecken medges, mot att motparten åtar sig att använda kännetecknet endast för vissa särskilt angivna varor eller tjänster, alternativt åtar sig att använda kännetecknet endast inom ett särskilt angivet geografiskt område.[643] Ett ytterligare exempel är att det yngre kännetecknet endast får användas i en särskild utformning, till exempel avseende logotyp eller typsnitt.

Användningsrestriktioner av denna typ är kontraktsrättsliga till sin art. Det innebär att restriktionerna normalt också bortfaller om avtalet av någon anledning upphör.[644] Restriktionerna i användningssätt saknar varumärkesrättslig grund.[645] Med det menas att förpliktelsernas uppkomst inte följer av varumärkeslagens bestämmelser, även om samexistensavtalets slutande härleds från en varumärkesrättslig tvist. De avtalade inskränkningarna följer således indirekt av varumärkeskonflikten.

En ytterligare omständighet som inverkar på den kontraktsrättsliga felbedömningen är att ett samexistensavtal normalt ålägger parterna *förpliktelser som är säregna* i jämförelse med andra kontraktstyper. Skyldigheterna som följer av samexistensavtalet går normalt ut på att en part – eller båda – åläggs att avhålla sig från visst beteende, till exempel att endast använda sitt varumärke för vissa varor eller i viss utformning. Förpliktelser varigenom en part ska underlåta något har av Rodhe betecknats *negativa förpliktelser*.[646] Dessa skiljer sig i grunden från positiva förpliktelser, varigenom någon till exempel åtar sig att leverera eller betala för en vara.

Den kontraktsrättsliga frågan om fel är beroende av hur man ska betrakta förekomsten av ett samexistensavtal när en av parterna överlåter eller upplåter det underliggande varumärket. En förutsättning för att avtalet ska ha relevans i felhänseende är att restriktionerna som följer av

[643] Pehrson, Medgivanden och motförbindelser ur ett avtalsrättsligt perspektiv s. 410.

[644] Se vidare avsnitt 4.3.8.3 angående eventuella konsekvenser av ett samexistensavtals upphörande.

[645] Jfr emellertid 1 kap. 16 § andra stycket varumärkeslagen enligt vilken en domstol kan förordna om användning i visst utförande när det uppstått samexistens till följd av passivitet, se vidare avsnitt 2.8.2.

[646] Rodhe, Obligationsrätt s. 14 f. och 164 f.

avtalet även binder köparen eller licenstagaren. Det gäller framförallt om det överlåtna eller upplåtna varumärket har yngre prioritet i förhållande till tredje mans ensamrätt. Om köparen eller licenstagaren inte är bunden av avtalsförpliktelserna – alternativt att tredje man inte behöver respektera överlåtelsen eller upplåtelsen – uppkommer andra frågor, såsom att köparen eller licenstagaren riskerar att begå intrång i tredje mans ensamrätt.

Bedömningen av hur överlåtelsen av den underliggande varumärkesrätten förhåller sig till samexistensavtalet påverkas av obligationsrättens allmänna principer för partsväxling. Enligt en obligationsrättslig utgångspunkt får en kontraktspart inte sätta annan i sitt ställe utan motpartens samtycke.[647] Utgångspunkten är emellertid förenad med undantaget att överlåtelse av rättighetssidan i ett avtal, dvs. borgenärsbyte (cession), normalt kan ske utan gäldenärens samtycke.[648] Följden av ett borgenärsbyte anses kunna utläsas genom en analog tillämpning av 27 § skuldebrevslagen, av vilken följer att den nye borgenären inte erhåller bättre rätt mot gäldenären än vad överlåtaren hade.[649] För den förpliktade parten i kontraktet (gäldenärssidan) är däremot huvudregeln att denne inte kan sätta annan i sitt ställe (substitution) utan borgenärens samtycke.[650] Svårigheten med att överföra ovanstående principer på ett kontraktsförhållande ligger i att ett avtal vanligen är ömsesidigt förpliktande, dvs. att parterna samtidigt är både borgenärer och gäldenärer.[651]

I relationen mellan varumärkeshavaren och tredje man kan förekomma att samexistensavtalets restriktioner träffar endast en av parterna. För den part som *inte* ålagts några förpliktelser bör en överlåtelse av varumärket inte förorsaka komplikationer i förhållande till tredje man som är part till samexistensavtalet. Obligationsrättens partsväxlingsprinciper innebär att rättighetssidan i samexistensavtalet kan överlåtas till varumärkesköparen utan krav på motpartens (tredje mans) samtycke. Köparen av varumärket bör följaktligen kunna inträda som ny part till samexistensavtalet.

Vilken betydelse förekomsten av en parallell rättighet – som alltså innehas av tredje man som är part till samexistensavtalet – bör ha i felhän-

[647] Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 869 och Tiberg & Lennhammer, Skuldebrev, växel och check s. 27.

[648] Se NJA 1993 s. 222 (cession av rätt till försäkringsersättning), Bengtsson, Särskilda avtalstyper I s. 43 och Gomard & Iversen, Obligationsret 3 del s. 71 ff.

[649] Se vidare Walin & Herre, Lagen om skuldebrev s. 207 f.

[650] Rodhe, Obligationsrätt s. 642.

[651] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 31 och Taxell, Avtal och rättsskydd s. 4.

seende för köparen eller licenstagaren kan bedömas enligt samma principer som att konkurrensen beror på passivitet enligt 1 kap. 14–15 §§ varumärkeslagen.[652] Avgörande härvid blir således i vilken utsträckning köparens eller licenstagarens användning av varumärket påverkas av det samexisterande varumärket.

Bedömningen blir mer komplicerad i situationer när samexistensavtalets restriktioner även träffar säljaren eller licensgivaren av varumärket. I detta avseende är det i principiellt hänseende nödvändigt att hålla isär varumärkesrätten från samexistensavtalet. Restriktionerna som kan följa av samexistensavtalet är av kontraktsrättslig art och är därför inte knutna till varumärket som sådant. Förpliktelserna är inte gäldenärsförpliktelser av sådant slag att en överlåtelse av det underliggande varumärket förutsätter samtycke från tredje man som är part till samexistensavtalet. Mellan samexistensavtalets kontraktsparter uppstår inte heller något licensliknade förhållande som motiverar en analog tillämpning av 6 kap. 4 § varumärkeslagen. Enligt nämnda bestämmelse får en licenstagare inte överlåta sin rätt vidare utan samtycke av varumärkeshavaren.[653] Varumärkessäljaren behöver således inte tredje mans samtycke för att överlåta den till samexistensavtalet underliggande varumärkesrätten.

Detta besvarar emellertid inte i vilken utsträckning köparen blir bunden av samexistensavtalets restriktioner. Enligt den obligationsrättsliga huvudregeln förutsätter en gäldenärsväxling borgenärens samtycke. Det innebär att om säljaren är bunden av restriktioner i förhållande till tredje man som är part till samexistensavtalet bör som utgångspunkt krävas samtycke från denne tredje man för att köparen ska få inträda i samexistensavtalet. Om restriktionerna i den nyss nämnda situationen är uppställda till borgenärens (tredje mans) förmån, kan det antas att sådant samtycke ligger i borgenärens intresse. Svårigheten uppkommer när den godtroende köparen inte har något intresse av att bli part till samexistensavtalet eller i övrigt att vara bunden av restriktionerna.[654]

Vad beträffar säljarens eventuella *felansvar* vid varumärkesöverlåtelsen uppkommer den intressanta frågan om köparen av varumärket blir bunden av samexistensavtalets restriktioner även om denne inte känner till

[652] Se avsnitt 2.8.2.

[653] Se vidare avsnitt 1.4.4 angående skillnaden mellan samexistensavtal och varumärkeslicens.

[654] Det är en annan fråga vilket ansvar säljaren av varumärket bör ha i förhållande till motparten till samexistensavtalet, om skyldigheterna enligt samexistensavtalet inte förts vidare till köparen. Se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 441.

förekomsten av restriktionerna, dvs. är i god tro.[655] Sannolikt är restriktioner av det slag som följer av ett samexistensavtal inte bindande för en köpare i god tro, såvida inte köparen genom överlåtelsen även blir part till samexistensavtalet.

En jämförelse kan göras med NJA 1949 s. 645 (förbehåll mot offentligt utförande). I målet hade en skivproducent märkt grammofonskivor med ett förbud enligt vilket offentligt utförande (överföring) inte fick ske utan tillstånd. Förbudet ansågs inte kunna göras gällande mot Radiotjänst (Sveriges radio) som hade förvärvat skivorna från en återförsäljare och inte från skivproducenten. Inte heller omständigheten att skrivproducenten hade meddelat Radiotjänst skriftligen om förbehållet ansågs medföra att detta kunde göras gällande. I ett särskilt tillägg framhöll justitierådet Karlgren att även om *återförsäljaren* för sin del varit skyldig att respektera skivproducentens förbud, var förpliktelsen endast av obligationsrättslig karaktär och följaktligen inte utan vidare bindande mot förvärvaren av exemplaret, dvs. Radiotjänst. Enligt Karlgren hade det som utgångspunkt inte heller någon betydelse att Radiotjänst gjort sitt förvärv med vetskap om denna på återförsäljaren vilande obligationsrättsliga belastningen.

Om motsvarande utgångspunkter tillämpas beträffande varumärkesrättsliga samexistensavtal, vars förpliktelser är av kontraktsrättslig art, kommer köparen inte att vara bunden av de på säljaren liggande kontraktsrättsliga belastningarna. Omständigheten att köparen inte blir bunden av samexistensavtalet ger upphov till betydande oklarheter om vilka konsekvenser som uppkommer i förhållande till den ursprungliga varumärkesrättsliga konflikten mellan säljaren och tredje man. Situationen kan innebära att konflikten mellan varumärkena som omfattas av samexistensavtalet så att säga backar tillbaka till utgångsläget som förelåg innan avtalets ingående, dvs. att överlåtelsen resulterar i en varumärkes-

[655] Vad avser *licensiering* torde situationen inte bli aktuell. Licenstagaren kommer indirekt att behöva respektera restriktionerna, eftersom licensgivaren enligt samexistensavtalet fortfarande bär ett ansvar i förhållande till tredje man. I EU-kommissionens arbetsdokument som föregick varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen beskrivs detta med att licensgivaren inte kan upplåta en mer omfattande rätt än vad denne själv innehar. Det skulle innebära att licenstagaren också är skyldig att respektera eventuella inskränkningar, se Bulletin of the European Communities, supplement 5/80, New Trade-mark System for the Community – Proposed Directive and Regulation s. 64. Det är oklart hur EU-kommissionen menar att tredje man ska säkerställa att licenstagaren följer de avtalade inskränkningarna, eftersom tredje man normalt har att hålla sig till sin egen kontraktspart – licensgivaren.

konflikt mellan köparen av varumärket och tredje man som var part till samexistensavtalet. Omständigheterna kompliceras ytterligare av oklarheten kring vilken betydelse varumärkeslagens passivitetsregler i 1 kap. 14–15 §§ i sådant fall bör ha i situationen att varumärkesöverlåtelsen sker senare än fem år efter samexistensavtalets ingående.[656]

Det bör från ett praktiskt perspektiv stå klart att betydande svårbedömda konsekvenser skulle undvikas om en varumärkesköpare blev bunden av förekommande samexistensavtal.[657] Möjligen skulle man därför kunna argumentera för att restriktionerna som följer av samexistensavtalet har en så nära anknytning till överlåtelseföremålet att de antas medfölja i en överlåtelse, även om inget särskilt nämnts avseende dem. Restriktionerna skulle sålunda hävdas vara så kallade *negativa åtföljder* till varumärket.[658]

Men en ordning varigenom en godtroende köpare av ett varumärke blir bunden av ett samexistensavtal skulle sannolikt avvika från vad som annars kan antas gälla om sakrättsligt skydd för andra typer av inskränkningar i förfoganderätt.[659] Häri ligger således ytterligare en skillnad mellan samexistens- och licensavtal, eftersom en licenstagare anses vara sakrättsligt skyddad mot en senare förvärvare av ensamrätten.[660]

Sammanfattningsvis är det svårt att komma till någon klar slutsats avseende i vilken utsträckning en köpare av ett varumärke måste respektera, eller är bunden av, ett samexistensavtal som säljaren varit part till. Utifrån en jämförelse med NJA 1949 s. 645 (förbehåll mot offentligt utförande) är det inte troligt att köparen är bunden av samexistensavtalets restriktioner. Om köparen inte är bunden av samexistensavtalet uppstår inte något felansvar för säljaren på den grunden. Däremot kan felansvar i stället bli aktuellt om tredje man gör gällande intrång – i den utsträckning det är möjligt – på grund av att köparens användning av varumärket inte längre sker med stöd av ett samexistensavtal.[661]

[656] Se vidare avsnitt 4.3.8.5 angående betydelsen av varumärkeslagens preklusionsregler när ett samexistensavtal upphör.

[657] Parterna till samexistensavtalet bör emellertid ha goda möjligheter att i avtalet reglera skyldigheten att vidareföra användningsrestriktioner till eventuella köpare.

[658] Om negativa åtföljder, se Rodhe, Obligationsrätt s. 28 och Runesson, Skiljeavtal och singularsuccession s. 396.

[659] Se vidare diskussionen i Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 440 ff. angående i vilken utsträckning belastningar på gäldenärens egendom står sig i förhållande till dennes borgenärer och singularsuccessorer.

[660] Se avsnitt 2.9.4.

[661] Se härom vidare avsnitt 2.7.

Om köparen däremot anses bunden till avtalet uppstår i stället en situation snarlik den att det förekommer ett lokalt inarbetat varukännetecken som hindrar användning. Felansvar i detta avseende kan föreligga om belastningen märkbart påverkar köparens användning av varumärket samt att denne inte känt till förekomsten av samexistensavtalet. Förekomsten av ett samexistensavtal är annars något man kan anta att säljaren bör upplysa köparen om. Förhållandet skulle således kunna aktualisera ett felansvar motsvarande som för rådighetsfel, enligt vad som följer av NJA 1991 s. 808 (rådighetsinskränkning vid rörelseöverlåtelse).[662] I frågan om säljarens onda tro självständigt kan grunda ett felansvar enligt köplagen, när köparens förväntningar inte är befogade, får hänvisas till diskussionen i avsnitt 2.8.2.

2.9 Sakrättsliga belastningar

2.9.1 Inledning

Den sista felkategorin som behandlas i undersökningen avser sakrättsliga belastningar. En sakrättslig belastning som drabbar köparen av en vara behandlas i köplagen som ett *rättsligt* fel.[663] Med rättsligt fel avses att tredje man kan göra gällande äganderätt, panträtt eller annan liknande sakrätt mot köparen.[664] Situationerna som diskuteras i det följande är att säljaren eller licensgivaren inte är rätt innehavare av varumärket (avsnitt 2.9.2), att varumärkeshavaren säljer eller upplåter varumärket till fler parter (avsnitt 2.9.3) och att det överlåtna varumärket är belastat av en panträtt eller licens (avsnitt 2.9.4).

41 § köplagen är endast tillämplig på sakrättsliga belastningar och kan därför inte tillämpas för immaterialrättsliga fel, dvs. när belastningen består i att tredje man innehar en immaterialrätt som hindrar användning eller vidareförsäljning av varan.[665] Visserligen är ett immaterialrättsligt fel ”rättsligt” till sin karaktär, men feltyperna skiljer sig åt i principiellt hänseende. Immaterialrättsliga fel uppstår till följd av en immaterialrättslig konflikt mellan *två objekt* (ensamrätter) – dvs. hur dessa avgränsas i för-

[662] Se vidare avsnitt 2.7.2.

[663] 41 § köplagen.

[664] Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 208 ff., Håstad, Köprätt s. 143 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 360.

[665] Se avsnitt 2.3.2.

hållande till varandra. Bedömningsfrågan i detta avseende är inriktad på om den ena immaterialrätten ligger inom skyddsomfånget för den andra. För varumärken blir det följaktligen fråga om en varumärkesrättslig prioritetsbedömning i vilken den med tidigast rättsgrund har företräde.[666] Ett rättsligt fel däremot avser konkurrerande anspråk – från förvärvare eller borgenärer – på *samma objekt*. En sakrättslig konflikt avser i regel parter som var för sig har ett obligationsrättsligt giltig anspråk, men att samtliga anspråk inte kan tillgodoses fullt ut.[667]

Denna distinktion mellan feltyperna kan förefalla godtycklig om den varumärkesrättsliga konflikten avser två identiska kännetecken för identiska varor eller tjänster. Vid situationer av dubbel identitet ligger det nämligen nära till hands att uppfatta konflikten såsom gällande samma objekt. I normalfallet torde emellertid respektive varumärke åsyfta skilda kommersiella ursprung.[668] En dubbelidentitetskonflikt ska lösas med sedvanliga varumärkesrättsliga prioritetsregler och är följaktligen inte någon sakrättslig konflikt.

En förutsättning för att köplagens bestämmelse om rättsliga fel ska vara tillämplig, är att tredjemansrätten är *sakrättsligt skyddad* gentemot köparen. Om belastningen bortfaller vid en försäljning är varan inte att anse som felaktig i köparens hand. Till exempel innebär försäljning av en lös sak belastad med nyttjanderätt i allmänhet inte ett rättsligt fel, eftersom köparen anses ha rätt att återkräva varan från nyttjanderättshavaren.[669] Vidare kan omständigheten att köparen är i god tro vid förvärvet innebära att fel inte uppkommer, om förutsättningarna enligt lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre är tillämpliga.[670] För att avgöra vilken typ av sakrättsliga belastningar som är relevanta vid bedömningen av fel i varumärke, är det nödvändigt att kartlägga vilka belastningar som är skyddade gentemot en köpare eller licenstagare.

[666] Jfr 1 kap. 13 § varumärkeslagen.

[667] Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 17.

[668] Jfr Granmar, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet s. 248 som gör åtskillnad mellan dubbel identitet enligt artikel 5.1 a i varumärkesdirektivet för situationer där tredje man använder i) ett eget varumärke, ii) innehavarens varumärke och iii) en annan typ av tecken än ett varumärke.

[669] Se prop. 1988/89:76 s. 142 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 361. Jfr även Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 429 ff. om att frågan om eventuellt sakrättsligt skydd för nyttjanderättshavare till lösa saker är omdiskuterad.

[670] Se 2 § lagen om godtrosförvärv av lösöre, prop. 1988/89:76 s. 142 och Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 210.

2.9.2 Säljaren eller licensgivaren är inte rätt innehavare av varumärket

Med felsituationen att säljaren eller licensgivaren inte är rätt innehavare, avses att någon förfogat över varumärket utan att ha ett giltigt anspråk, dvs. att det föreligger ett obehörigt förfogande.[671] Det obehöriga kan till exempel bestå i att någon som aldrig varit innehavare av varumärket överlåter eller upplåter märket.[672] Felsituationen kan även aktualiseras när annan än säljaren eller licensgivaren påstår sig ha ”bättre rätt” till varumärket. Ett exempel härvidlag är att en återförsäljare registrerat huvudmannens varumärke i eget namn och därefter överlåter varumärket eller rörelsen. Situationen är nära förknippad med registreringar som gjorts i ond tro.[673] För köparen eller licenstagaren av ett varumärke finns således risken att annan person träder fram och gör gällande bättre rätt till varumärket. Frågan om hur denna felsituation ska behandlas kontraktsrättsligt beror på förutsättningarna för att kravet ska leda till att exempelvis köparen frånhänds sin registrering.

Varumärkeslagen föreskriver inte någon möjlighet att begära överföring av ett registrerat varumärke i situationen att någon påstår sig ha bättre rätt till varumärket. Däremot finns enligt 2 kap. 21 och 22 §§ varumärkeslagen sådan möjlighet till överföring vid *ansökningsförfarandet*.[674] Eftersom bestämmelserna endast tar sikte på ansökningsförfarandet grundar de inte rätt till överföring av ett varumärke efter att detta registrerats, eller under ett invändningsförfarande.[675]

Bestämmelser om överföring av registreringar finns i både patentlagen och mönsterskyddslagen (1970:48). Av 53 § patentlagen följer att ett patent som meddelats annan än den som är berättigad till patentet enligt 1 § patentlagen, kan överföras på talan av den som är berättigad. I anslutning härtill finns en godtrosbestämmelse i 53 § andra stycket patentlagen som skyddar den som i god tro börjat nyttja uppfinningen eller vidtagit väsentliga åtgärder för sådant nyttjande. Om god tro föreligger får den

[671] Jfr Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 65.

[672] Ett närliggande upphovsrättsligt exempel är att någon plagierar ett verk och att ”upphovsrätten” överlåts eller upplåts till annan, se Rosén, Förlagsrätt s. 263.

[673] Se vidare avsnitt 2.6.3.3. Om bättre rätt och ond tro, se till exempel PBR mål 97-539 (Bensinbooster).

[674] Bestämmelserna har sin förebild i 17 och 18 §§ patentlagen och 16 och 17 §§ mönsterskyddslagen.

[675] Prop. 2009/10:225 s. 301.

som frånkänts patentet fortsätta nyttjandet av patentet mot skäligt vederlag och på skäliga villkor. Till bestämmelsen är även knuten en särskild preskriptionsfrist avseende talerätten, av vilken följer att en talan om bättre rätt måste väckas inom ett år från att den som påstår sig ha bättre rätt fick kännedom om patentet – dock senast inom tre år från patentets meddelande om patenthavaren var i god tro när patentet meddelades eller när patentet övergick till denne.[676] En motsvarande konstruktion, med möjlighet till överföring av registreringen på grund av bättre rätt jämte ett skydd för en godtroende användare och en särskild preskriptionsfrist, finns i mönsterskyddslagen.[677]

Som nämnts finns för varumärkesrättsliga förhållanden inte någon motsvarande möjlighet till överföring, annat än under ansökningsförfarandet. I förarbetena till varumärkeslagen framhölls att det inte fanns anledning att införa motsvarande bestämmelser som enligt patentlagen och mönsterskyddslagen.[678] Skälen som anfördes i detta sammanhang var att patent- och mönsterskyddsrättens nyhetskrav inte gör sig gällande på samma sätt inom varumärkesrätten samt att frågan i vart fall inte hade beretts i tillräcklig omfattning. Det stränga och absoluta nyhetskrav som följer av 2 § patentlagen saknar motsvarighet inom varumärkesrätten.[679]

Avsaknaden av möjlighet att överföra en varumärkesregistrering innebär att varumärkeslagen i det avseendet skiljer sig från vad som gäller enligt varumärkesförordningen. Enligt artikel 18 i förordningen kan ett EU-varumärke som registrerats för ett ombud eller en företrädare för innehavaren – utan dennes tillstånd – på begäran överföras till innehavaren. Bestämmelsen har sin förebild i artikel *6septies* Pariskonventionen och tar sikte på situationen att en agent, eller liknande, registrerar huvudmannens varumärke utan dennes tillstånd. Rätten till överföring enligt artikel 18 varumärkesförordningen gäller inte om ombudet eller företrädaren visar fog för sitt handlande.[680]

Även om varumärkeslagen saknar bestämmelser som möjliggör överföring av en varumärkesregistrering kan sådan rätt följa av allmänna sak-

[676] 52 § femte stycket patentlagen. Se vidare, Domeij, Patentavtalsrätt s. 106 ff.

[677] 32 § och 31 a § fjärde stycket. Se härom även NJA 2009 s. 695 (rollator).

[678] Prop. 2009/10:225 s. 301 f.

[679] Jfr även kraven på relativ nyhet enligt 2 och 3 §§ mönsterskyddslagen.

[680] Detta skulle till exempel kunna vara fallet om huvudmannen fått agenten eller företrädaren till att tro att huvudmannen har övergett varumärket och inte varit intresserad av att erhålla varumärkesrätten, jfr Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property s. 126 f., angående Pariskonventionen.

och processrättsliga regler. Det är möjligt att få frågan om bättre rätt till ett varumärke prövad i form av en positiv fastställelsetalan med stöd av 13 kap. 2 § rättegångsbalken.[681] Den som fått fastställt att bättre rätt till ett registrerat varumärke föreligger, har möjlighet att få detta förhållande antecknat i varumärkesregistret – på motsvarande sätt som vid en anteckning om överlåtelse av ett varumärke.[682]

Det är inte helt klart hur långt denna rätt att föra talan om bättre rätt sträcker sig. En utgångspunkt bör vara att talan grundar sig på någon form av avtal eller rättshandling avseende varumärket – inte på ett varumärkesrättsligt prioritetsförhållande.[683] Talan om överföring blir därför en fråga om ett anspråk på äganderätten till varumärket, vilket inom den sakrättsliga diskursen beskrivs som att någon har *bättre rätt*.[684] Däremot saknas stöd för överföring av en registrering på grund av varumärkesrättslig prioritet.

Ett skäl till att det kan råda tveksamhet om hur långt möjligheten att föra talan om bättre rätt till varumärke med stöd av rättegångsbalken sträcker sig, följer av ett förarbetsuttalande. I varumärkeslagens förarbeten anges exempel på vad som kan konstituera ”bättre rätt” till en varumärkesansökan, dvs. enligt 2 kap. 21 och 22 §§ varumärkeslagen. Som exempel nämns överlåtelse, bolagsbildning, arv och tidigare användning av varukännetecken.[685]

Särskilt hänvisningen till *tidigare användning* kan diskuteras. Skrivningen skulle kunna tolkas på så sätt att den även innefattar situationer

[681] Prop. 2009/10:225 s. 301. Se exempelvis Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2006-04-18 i mål T 3049-02 (Halotron). Tidigare grundade sig denna möjlighet på 44 § i 1960 års varumärkeslag. Den särreglerade talerätten togs emellertid bort i den nuvarande varumärkeslagen, mot bakgrund av att 13 kap. 2 § rättegångsbalken redan täckte in de situationer som ansågs falla in under den varumärkesrättsliga bestämmelsen, se prop. 2009/10:225 s. 275 ff.

[682] 6 kap. 2 § först stycket varumärkeslagen. En anteckning om innehavaren i varumärkesregistret har endast viss civilprocessuell, saklegitimerande, rättsverkan och är alltså inte avgörande för frågan om vem som är rätt ägare till varumärket, se exempelvis PBR mål 03-034 (Prim-Air), prop. 2009/10:225 s. 306, prop. 1960:167 s. 167, SOU 1958:10 s. 323 och Wallberg, Varemærkeret s. 37.

[683] Se Domeij, Patentavtalsrätt s. 109, som framhåller att det för den motsvarande situationen inom patenträtten blir fråga om ett allmänt tvistemål i vilket grunden är ett avtal eller annan rättshandling avseende patentet. Det skulle alltså till exempel även kunna vara fråga om en successionsrättslig grund som utgör rättshandlingen för bättre rätt, till exempel att ett varumärke överförs från en arvinge till en annan efter klander av ett arvskifte.

[684] Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 25.

[685] Prop. 2009/10:225 s. 426.

med vanlig förväxlingsrisk, dvs. att någon annan än sökanden påbörjat användning av ett kännetecken innan prioritetsdagen. Sådan användning av ett kännetecken, som inte är föremål för någon ensamrätt, skulle kunna påstås utgöra tidigare användning i enlighet med förarbetsuttalandet och därför vara en grund för talan om bättre rätt till varumärkesansökan.[686]

Hänvisningen till tidigare användning bör emellertid inte ges den innebörden. Varumärkeslagen ger ingen ensamrätt redan vid ibruktagande av ett kännetecken.[687] En förutsättning enligt 1 kap. 7 § varumärkeslagen är att användningen varit av sådan omfattning att kännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Det är först vid denna tidpunkt, eller vid registrering, som prioritet uppkommer. Det saknas skäl att ge en tidigare användare utan ensamrättsskydd ”bättre rätt”, dvs. varumärkesrättslig prioritet, i förhållande till en senare ansökan eller inarbetning.[688]

Möjligen blir uttalandet i propositionen om tidigare användning tydligare om det förstås mot bakgrund av Varumärkeskommitténs analys av frågan.[689] Kommitténs diskussion om tidigare användning är tydligare kopplad till varumärkeslagens bestämmelse om ansökningar i ond tro. En överföring av varumärkesansökan med stöd av 2 kap. 22 § varumärkeslagen, till följd av tidigare användning, bör således förutsätta att sökanden varit i ond tro om den tidigare varumärkesanvändningen i enlighet med 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen.[690] Eftersom hindret mot registreringar i ond tro endast utgör en varumärkesrättslig

[686] Detta påpekades också av PRV i remissvaret angående varumärkeslagen, se prop. 2009/10:225 s. 302.

[687] Jfr 3 § danska varumärkeslagen (LBK 782/30.8.2001), enligt vilken ett skydd kan erhållas redan genom ett ibruktagande av ett varumärke, se vidare Wallberg, Varemærkeret s. 25.

[688] Jfr även RÅ 2006 ref. 75 (Pizza Papa John's) som behandlade en närliggande fråga om varumärkesrättslig prioritet.

[689] Se SOU 2001:26 s. 203 ff.

[690] Det kan diskuteras om denna möjlighet till överföring av varumärkesansökan, på grund av tidigare användning, är alldeles för vidsträckt. Möjligen borde rätten till överföring ha begränsats till situationen att det funnits en avtalsrelation eller liknande mellan parterna, till exempel ett agent- eller distributionsavtal – och inte gälla generellt även vid ansökningar i ond tro när parterna inte haft någon närmare koppling. Det kan sättas i fråga om det, i avsaknad av någon relation mellan parterna, finns några övertygande skäl för att en äldre användare ska få tillgodogöra sig prioriteten från en ondtroende sökande, mer än att det skulle vara *ofördelaktigt* för den äldre användare enligt vad som anges i propositionen, prop. 2009/10:225 s. 300. Frågan är om inte möjligheten att invända mot en ansökan med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen bör vara tillräcklig.

prioritetsregel är det inte möjligt att föra en positiv fastställelsetalan – med stöd av 13 kap. 2 § rättegångsbalken – om överföring av en varumärkesregistrering på grund av tidigare användning. Sådan talan förutsätter som nämnts någon form av avtal eller rättshandling som grund.

Ovanstående åskådliggör att en köpare riskerar att frånhändas registreringen om det finns grund för en talan om bättre rätt. I situationer att köparen frånhänds registreringen förefaller det klart att denne kan vända sig mot säljaren och göra gällande rättsligt fel i varumärket. Är grunden däremot varumärkesrättslig, till exempel en registrering i ond tro eller annan tidigare användning, ska frågan lösas med sedvanliga utomobligatoriska prioritetsregler. I relationen mellan köparen och säljaren blir det i sådant fall fråga om ett faktiskt fel som ska bedömas i enlighet med 17 § köplagen.

I fråga om *licenstagare* får problematiken med att licensgivaren inte är rätt innehavare en i vissa avseenden annorlunda prägel. Som diskuteras nedan i avsnitt 2.9.4 är en licenstagare sakrättsligt skyddad mot en *senare* förvärvare eller pantsättning av varumärket. Om licensensgivaren inte har något giltigt anspråk till varumärket är det däremot inte troligt att licenstagaren är sakrättsligt skyddad, eftersom tredje man som har bättre rätt till varumärket logiskt sett bör ha *tidigare* prioritet än licensen. Situationen kommer därför med stor sannolikhet innebära att licenstagarens användning måste upphöra.

Varumärkeslagen reglerar inte licenstagarens eventuella användningsrätt i situationen att licensgivaren frånhänds ensamrätten. Som en jämförelse finns en reglering av detta slag för patentlicenstagare. Ovan har beskrivits att det av 53 § andra stycket patentlagen under vissa förutsättningar följer ett visst skydd för patenthavare som i god tro börjat nyttja uppfinningen. Detsamma anges gälla för en licenstagare under motsvarande förutsättningar, om licensen är antecknad i patentregistret.[691] En patentlicenstagare kan följaktligen ha rätt att fortsätta använda uppfinningen, mot skälig ersättning och på skäliga villkor, även om licensgivaren förlorar patentet. Det förefaller tveksamt med ett godtrosskydd av motsvarande slag för en registrerad varumärkeslicenstagare med senare prioritet, när licensgivaren frånhänds registreringen på grund av att denne inte haft ett giltigt anspråk till varumärket. För varumärkesförhållanden medför betydelsen av varumärkets ursprungsangivelsefunktion att dessa förhållanden sannolikt inte

[691] Se även 32 § andra stycket mönsterskyddslagen för en liknande bestämmelse avseende licenstagare till mönster.

ryms inom ramen för patentbestämmelsens motsvarande skrivning om rätt till fortsatt licens ”mot skäligt vederlag och på skäliga villkor”.[692] I stället skulle en mer detaljerad bestämmelse krävas i vilken möjligheten att utöva kvalitetskontroll med nödvändighet är omfattande.

Om varumärkeslicenstagarens användning måste upphöra på grund av annans bättre rätt till varumärket, kan licenstagaren göra gällande felansvar mot den tidigare licensgivaren. Licensförhållanden regleras inte av köplagen, utan frågan blir snarare om 41 § köplagen om rättsliga fel kan tillämpas analogt. Alternativet tycks vara att tillämpa ett allmänt culpaansvar. Mot bakgrund av felsituationens karaktär av sakrättslig belastning framstår det närliggande att ålägga licensgivaren *ett strängt ansvar*. Därutöver ska beaktas att belastningens karaktär i praktiken innebär att det endast uppstår en begränsad skillnad mellan att tillämpa köplagens ansvar för rättsliga och faktiska fel.[693] Det beror på att den sakrättsliga belastningens karaktär regelmässigt bör innebära att licensgivaren varit försumlig, vilket följaktligen leder till fullt ersättningsansvar för licensgivaren redan om ansvaret bedöms som ett faktiskt fel enligt 17 § köplagen.[694]

2.9.3 Varumärket har överlåtits eller upplåtits till flera

Detta avsnitt behandlar varumärkeshavarens kontraktsrättsliga ansvar för dubbeldispositioner. Felsituationen kan till exempel uppstå när varumärkeshavaren överlåtit varumärket till flera parter eller upplåtit oförenliga licenser. Även för denna kontraktsrättsliga felsituation är det avgörande om köparen eller licenstagaren erhåller sakrättsligt skydd i förhållande till övriga parter.

Beträffande dubbelöverlåtelser av en immaterialrätt är den dominerande uppfattningen i doktrinen, vilket även bekräftats av Högsta domstolen i NJA 2009 s. 695 (rollator), att prioritet i tid anses styra den sakrättsliga bedömningen.[695] Det sakrättsliga skyddet uppkommer följaktligen genom avtalet. Anledningen till att det sakrättsliga skyddet knutits till avtalstidpunkten är att det inte finns något annat sakrättsligt moment att

[692] Se vidare avsnitt 1.3.3 angående ursprungsangivelsefunktionen.

[693] Se avsnitt 2.3.2 och 2.10 angående köplagens skillnader i påföljd vid faktiska och rättsliga fel.

[694] Se nedan avsnitt 2.10.4.

[695] Se Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 63, 283 och 291 och Domeij, Patentavtalsrätt s. 343 f. – båda med vidare hänvisningar. Se även NJA 2010 s. 617 (Texsun) och prop. 1977/78:1 Del A s. 243.

tillgå.[696] Immaterialrätter kan inte besittas eller traderas eftersom de inte existerar i fysisk mening. Innehav av ett registreringsbevis för ett varumärke innebär inte att man ”besitter” varumärket, eftersom registreringsbeviset inte är något värdepapper som är bärare av varumärkesrätten.[697] Det finns inte heller någon utomstående prestationspliktig att denuntiera om överlåtelsen.[698] Det har förekommit diskussioner om att knyta det sakrättsliga skyddet till ett registreringssystem, men förslagen har hittills avvisats.[699] Det återstår därför endast att medge sakrättsligt skydd genom avtalet.[700]

Vid en konflikt mellan två köpare av samma varumärke kommer således den första obligationsrättsligt giltiga överlåtelsen att ha företräde. Det har i det sammanhanget inte någon betydelse om den senare förvärvaren var i god tro vid förvärvet eller att denna hunnit påbörja användning av varumärket. En immaterialrätt anses nämligen inte kunna godtrosförvärvas.[701] För eventuella senare förvärvare av varumärket återstår därför endast att göra gällande rättsligt fel gentemot säljaren. Någon användningsrätt eller liknande till varumärket vid sidan av den förste förvärvaren kan emellertid inte uppstå.[702]

Lösningen för immaterialrätter skiljer sig således från vad som normalt anses gälla för lösöre. För lösöre bryts prioritetsprincipen om sälja-

[696] NJA 2009 s. 695 (rollator), NJA 2010 s. 617 (Texsun) och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 87.

[697] Jfr prop. 1987/88:4 s. 9. Se även Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 129.

[698] Prop. 1995/96:26 s. 32 och NJA 2010 s. 617 (Texsun).

[699] En notering i varumärkesregistret har inte någon sakrättslig verkan, prop. 1995/96:26 s. 33. Se även Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 287 f. med hänvisning till olika utredningsturer samt Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 158 f.

[700] Se Möller, Immaterialrätter och konkurs s. 28 med vidare hänvisningar.

[701] NJA 2009 s. 695 (rollator) och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 87.

[702] Jfr emellertid Martinson, Sakrätt avseende annat än egendom, som utifrån immaterialrätternas icke-exklusiva natur argumenterar för att lösningar av dubbelförfogandekonflikter kan baseras på samutnyttjanden. Eftersom en immaterialrätt inte existerar fysiskt, utesluter inte den förste förvärvarens användning som sådan annans utnyttjande. Se även Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 285 f. Mot bakgrund av varumärkets ursprungsangivelsefunktion är emellertid samutnyttjande av sådant slag inte möjlig för varumärken. Se härom avsnitt 1.3.3. Se även EU-domstolens mål C-259/04, Emanuel ./. Continental Shelf, punkt 48, Weckström, A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law s. 24 ff. och Wolk, Gemensamma immaterialrätter s. 235 f. Oförenligheten mellan två varumärkesöverlåtelser blir således för stor för att samutnyttjanden ska kunna vara aktuellt, jfr Martinson, Sakrätt avseende annat än egendom s. 538.

ren hade saken i sin besittning vid den andra överlåtelsen och den andre köparen i god tro därefter fått saken i sin besittning.[703]

Frågan om dubbeldispositioner kan även uppkomma vid upplåtelser av varumärken, till exempel om varumärkeshavaren upplåter *oförenliga licenser*. Förhållandet kan inträffa om varumärkeshavaren upplåter exklusiva licenser till flera parter inom samma område. En licenstagare som erhållit en exklusiv licens bör normalt kunna förutsätta att nyttjanderättspositionen innebär att det inte förekommer konkurrens från andra licenstagare eller från licensgivaren. Är licensen endast enkel ligger det emellertid i licensupplåtelsens konstruktion att licenstagaren inte kan framställa anspråk på att det inte ska förekomma konkurrerande användning.[704]

Vad gäller upplåtelser av oförenliga licenser förefaller den dominerande uppfattningen i doktrinen vara att konflikten ska lösas genom tidsprioritet.[705] Om en prioritetsprincip av detta slag tillämpas kommer en tidigare upplåten licens gälla framför en senare. Det skulle få till följd att en äldre exklusiv licenstagare kan utverka ett förbud, med stöd av varumärkesrättsliga sanktionsbestämmelser, mot en yngre licenstagares användning av varumärket.[706] Lösningen innebär att den sakrättsliga prioritetsprincipen så att säga slår ut den yngre licenstagarens varumärkesrättsliga samtycke till användning.

Det är emellertid inte givet att konflikten ska lösas på sakrättslig grund. För att licenstagaren med tidigast prioritet ska kunna föra en intrångstalan mot den senare licenstagarens användning, måste talan stödjas på varumärkesrättslig grund. I en sådan situation förefaller det närliggande att den senare licenstagaren kommer att invända att det inte kan vara fråga om ett varumärkesintrång eftersom rätten att använda varumärket (samtycket) härleds från varumärkeshavaren. Om situationen bedöms

[703] Jfr 2 § lagen om godtrosförvärv av lösöre, 31 § andra stycket lagen om skuldebrev och 1 kap. 5 § handelsbalken. Se även Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 65 ff. och justitierådet Lindskogs skiljaktiga motivering i NJA 2009 s. 695 (rollator).

[704] Se även Domeij, Patentavtalsrätt s. 264.

[705] Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 63 och s. 320 f., Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 323, Domeij, Patentavtalsrätt s. 343 f. och Persson, Om pantsättning av patent och varumärke s. 78. Jfr även Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 127 avseende danska rättsförhållanden.

[706] Det gäller under förutsättning att licenstagaren har talerätt avseende intrång, se 10 kap. 8 § varumärkeslagen och prop. 2009/10:225 s. 486 om skyldighet att underrätta varumärkeshavare. Jfr artikel 22.3 varumärkesförordningen enligt vilken en exklusiv licenstagare endast har subsidiär talerätt i förhållande till varumärkeshavaren.

utifrån rent varumärkesrättsliga förhållanden begår en licenstagare som använder varumärket i enlighet med varumärkeshavarens upplåtelse inte något varumärkesintrång.[707]

Enligt vad som följer av de doktrinuttalanden som hänvisas till i not 705 ovan kommer detta senare varumärkesrättsliga samtycke att slås ut av en sakrättslig tidsprioritetsprincip. Det framstår emellertid som märkligt att en licenstagare ska kunna göra gällande varumärkesintrång gentemot en annan licenstagare, när varumärkeshavaren själv inte kan göra det. Det är en annan fråga att varumärkeshavaren i vissa fall kan väcka talan om varumärkesintrång mot en licenstagare som använder varumärket i strid mot licensavtalet, vilket behandlas i kapitel 3. Så länge licenstagarens användning håller sig inom ramen för licensen kan användningen emellertid inte angripas på varumärkesrättslig grund av varumärkeshavaren. Frågeställningen blir än mer intressant om förutsättningarna varieras på så sätt att varumärkeshavaren, i strid mot licensavtalet, börjar använda varumärket inom licenstagarens exklusiva område. Licenstagaren kan i detta fall knappast väcka talan om varumärkesintrång gentemot varumärkeshavaren, utan får hålla sig till en talan om kontraktsbrott.[708]

Det kan således inte tas för givet att konflikten mellan två licenstagare som erhållit oförenliga exklusiva licenser ska lösas med tidsprioritet på sakrättslig grund. Sannolikt bör konfliktförhållandet i stället betraktas som en kontraktsrättslig fråga, varigenom båda licenstagarna i praktiken anses ha erhållit en ensamlicens och därför inte kan invända mot varandras användning på varumärkesrättslig grund.[709] För licenstagarna

[707] Jfr avsnitt 3.6.

[708] Se exempelvis McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, avsnitt § 25:30 som framhåller följande beträffande amerikansk rätt: ”An exclusive licensee does not have a claim for trademark infringement against a subsequent licensee. The claim arises instead under inducing breach against the subsequent licensee and for breach of contract against the licensor. Thus, if a licensee who has been promised exclusive rights finds that the licensor-trademark owner has improperly given a license to another, then the claim is for breach of contract, not for trademark infringement. Similarly, an exclusive licensee cannot sue its licensor for trademark infringement for granting another license in violation of the license contract. The claim is for breach of contract, not for trademark infringement.” Jfr emellertid Domeij, Patentavtalsrätt s. 144 som med hänvisning till ett tyskt avgörande anser att licensgivaren gör sig skyldig till patentintrång om uppfinningen används inom ett exklusivt licensierat område.

[709] På detta sätt hanterades konfliktsituationen exempelvis i det engelska rättsfallet Northern & Shell PLC ./. Condé Nast & National Magazines Distributors Ltd, [1995] R.P.C. 117. I målet hade en exklusiv licenstagare väckt talan om varumärkesintrång mot ett distributionsbolag som också hade erhållit tillstånd från varumärkeshavaren att ge ut

skulle således återstå att vända sig mot varumärkeshavaren med kontraktsrättsliga anspråk.

Vilket kontraktsrättsligt ansvar en varumärkeshavare har i förhållande till en licenstagare som utlovats exklusiv användningsrätt beror på om konflikten ska lösas på sak- eller kontraktsrättslig grund. Om konflikten kvalificeras som sakrättslig måste den senare licenstagarens användning upphöra. Varumärkeshavaren bör i sådant fall bära ett strängt ansvar i förhållande till licenstagaren med yngre prioritet, eftersom upplåtelsernas oförenlighet är en omständighet som innehavaren ensam råder över. Eftersom det blir fråga om en sakrättslig belastning förefaller det närliggande med ett ansvar som motsvarar en analog tillämpning av 41 § köplagen.

Om konflikten däremot kvalificeras som kontraktsrättslig, enligt vad som diskuteras ovan, behöver den senare licenstagarens användning inte upphöra. Vilket ansvar som bör åligga varumärkeshavaren blir beroende av licensens omfattning samt vilken belastning den konkurrerande användningen från övriga licenstagare innebär. Därutöver ska beaktas att en uttrycklig upplåtelse av en exklusiv licens torde kunna uppfattas som en utfästelse från varumärkeshavarens sida, vilken denne svarar strikt för.[710]

2.9.4 Varumärket är belastat av pant eller licens

Varumärkeslagen innehåller explicita bestämmelser om pantsättning av varumärken och därtill hörande sakrättsliga förhållanden. Det innebär att en köpare av ett varumärke kan drabbas av en sakrättslig konflikt med en panthavare, om säljaren sedan tidigare pantsatt varumärket. En snarlik situation är att det överlåtna varumärket är belastat av en licens.

Ett registrerat varumärke, eller en ansökan om registrering, kan pantsättas i enlighet med reglerna i 7 kap. varumärkeslagen. Panträtten uppkommer genom registrering av ett skriftligt avtal om pantsättning av egendomen.[711] De sakrättsliga kollisionsfallen har lösts genom att den

---

ett magasin under det licensierade varumärket. Domstolen konstaterade att omständigheterna gällde en kontraktuell fråga och att ett intrång inte kunde göras gällande mot en part som använder varumärket med varumärkeshavarens tillstånd. Angående innebörden av en *ensamlicens*, se avsnitt 1.4.3.

[710] Jfr diskussionen i NJA 1985 s. 641 (förorenad bensin) angående förutsättningarna för att ålägga säljaren ett ersättningsansvar enligt en underförstådd garanti eller med stöd av garantiliknande resonemang.

[711] 7 kap. 2 § varumärkeslagen. Pantsättningen är giltig endast om pantavtalet är giltigt, se 7 kap. 7 § varumärkeslagen.

med tidigast tidsprioritet ges företräde. Reglerna avseende pantsättning i 7 kap. varumärkeslagen tillhandahåller följande lösningar:

1. Pantsättningen har företräde mot den som senare förvärvar äganderätt eller annan rätt till varumärket.[712]
2. Ett licensavtal som ingåtts före ansökan om registrering av pantavtalet gäller mot panthavaren.[713]
3. Ett licensavtal som ingåtts före ansökan om registrering av pantavtalet består även om rätten till ett pantsatt varumärke säljs vid utmätning eller konkurs.[714]
4. Ett licensavtal som ingåtts före ansökan om registrering av pantavtalet består även om panthavaren säljer panten.[715]

I relationen mellan en panthavare och licenstagare, kommer licensavtalet således att stå sig under förutsättning att det har *tidigare prioritet*.[716] Det sakrättsliga skyddet för licenstagaren anses uppkomma i och med avtalet.[717] Om det pantsatta varumärket är belastat med en licens, med tidigare prioritet än pantsättningen, kommer köparen av panten således behöva tåla licenstagarens fortsatta utnyttjande under resterande licensavtalsperiod. En förutsättning för att en licenstagare av ett EU-varumärke ska erhålla sakrättslig verkan gentemot tredje man, är att licensen antecknats i varumärkesregistret, se artikel 23 varumärkesförordningen.

De nämnda bestämmelserna tar endast sikte på relationen mellan en panthavare och en ny ägare eller en licenstagare. Det föreskrivs inte huruvida en licenstagare har sakrättsligt skydd i förhållande till en ny ägare, när ingen panträtt upplåtits. Den dominerande uppfattningen i doktrinen beträffande immaterialrättsliga licenser är att en licenstagare anses vara skyddad mot en senare förvärvare av immaterialrätten – oavsett om någon panträtt upplåtits.[718]

[712] 7 kap. 10 § första stycket varumärkeslagen.

[713] 7 kap. 10 § andra stycket varumärkeslagen.

[714] 7 kap. 11 § andra stycket varumärkeslagen.

[715] 7 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen.

[716] Se vidare prop. 2009/10:225 s. 304 ff., prop. 1995/96:26 s. 31 ff. och prop. 1987/88:4.

[717] Möller, Immaterialrätter och konkurs s. 25.

[718] Se till exempel Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 299 f., Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 323, Domeij, Patentavtalsrätt s. 346 f., Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, supplement 2004 s. 38, Möller, Immaterialrätter och konkurs s. 28 f. och Persson, Om pantsättning av patent och varumärke s. 79 f. Se dock prop. 1987/88:4 s. 19 och Millqvist, Om utmätning av immaterialrätt s. 54 f. Lösningen skiljer sig således

Som stöd för licenstagarens sakrättsliga skydd brukar framförallt två argument lyftas fram. Det första argumentet går ut på att en ordning varigenom en licensrätt skulle ha skydd mot en senare pantupplåtelse, men inte mot ett senare äganderättsförvärv, skulle strida mot den sakrättsliga systematiken.[719] I annat fall skulle en köpare av panten behöva tåla licenstagarens användning, medan licensbelastningen inte skulle drabba en köpare av ett varumärke som inte är pantsatt. Det andra argumentet tar sikte på den värdeförstöring som påstås kunna uppkomma om licenstagaren inte ges sakrättsligt skydd gentemot en ny ägare, till exempel genom att investeringar som lagts ned i utnyttjandet av licensen blir värdelösa.[720]

Ovanstående innebär att köparen av ett varumärke som sedan tidigare är pantsatt, eller till vilken licens upplåtits, måste respektera belastningarna eftersom de är sakrättsligt skyddade.[721] Anspråk får därvid riktas mot säljaren, som svarar för förekomsten av sakrättsliga belastningar vid försäljningen i enlighet med vad som framgår om rättsliga fel enligt 41 § köplagen.

2.10 Påföljder

2.10.1 Inledning – reklamation

För att en felpåföljd ska kunna göras gällande krävs att det först konstaterats att fel föreligger. Av 30 § köplagen framgår de påföljder som enligt köplagen kan bli aktuella vid fel i varan.[722] Det anges att köparen har

---

från vad som annars sägs vara fallet för en nyttjanderättshavare av *lösöre*, när egendomen säljs. Nyttjanderättshavaren har som huvudregel inte sakrättsligt skydd och kan därför sägas upp av en ny ägare. Jfr härtill Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 298 f. och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 429 ff. om att frågan om eventuellt sakrättsligt skydd för nyttjanderättshavare till lösa saker är omdiskuterad. Håstad anför att en singularsuccessor som känt till nyttjanderätten vid sitt förvärv möjligen är tvungen att respektera nyttjanderätten.

719 Möller, Immaterialrätter och konkurs s. 28 f.

720 Se Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 299 f. med vidare hänvisningar.

721 Det betyder inte att situationen är helt oproblematisk för licenstagaren, till exempel om licensgivaren senare går i konkurs. För licenstagaren innebär det sakrättsliga skyddet i detta avseende endast ett säkerställande av själva nyttjandet av varumärkesrätten och inte att konkursboet, i detta exempel, är skyldigt att uppfylla eventuella positiva biförpliktelser avseende exempelvis marknadsföring och beivrande av intrång. Se Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 300 f. och Möller, Immaterialrätter och konkurs s. 30.

722 I förarbetena anges visserligen att bestämmelserna som hänvisas till i 30 § köplagen endast avser faktiska fel i varan, se prop. 1988/89:76 s. 120. Men eftersom fel i varu-

rätt att kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag. Dessutom kan det finnas rätt att häva köpet och att kräva skadestånd. Köplagen gör i detta sammanhang åtskillnad mellan påföljder som kommer i fråga vid faktiska fel, vilka regleras i 31–40 §§, och som kommer i fråga vid rättsliga fel, vilka regleras i 41 §.[723] Påföljderna för rättsliga fel behandlas nedan i avsnitt 2.10.5. Köplagens påföljdssystem är inte tillämpligt vid licensiering men påföljderna bör vara i motsvarande utsträckning användbara på så sätt som framgår nedan.

Reklamationsfristen i 32 § köplagen är av särskild betydelse för säljarens ansvar vid faktiska fel. Enligt bestämmelsen ska en köpare, om denne vill åberopa att varan är felaktig, reklamera inom skälig tid efter att köparen märkt eller borde ha märkt felet.[724] Därtill innehåller bestämmelsen en yttersta frist, enligt vilken reklamation måste ske inom två år från mottagandet av varan.[725] Reklamerar köparen inte felet inom denna tid upphör rätten att göra gällande felet – om inte annat har avtalats. Ett undantag från reklamationsfristen finns i 33 § köplagen, enligt vilken köparen – utan hinder av fristerna i 32 § – får åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Då gäller i stället de allmänna reglerna om preskription av fordringar, dvs. tio år.[726]

Licensavtalets utsträckning i tiden innebär att den tvååriga preskriptionsfristen inte kan tillämpas. Licensgivarens ansvar är inte på motsvarande sätt kopplat till en särskild tidpunkt, till exempel riskövergången, utan blir utsträckt i tiden. Däremot har även licenstagaren en skyldighet att reklamera felet inom skälig tid efter att det borde ha upptäckts. Av all-

märket enligt ovan, med undantag för de sakrättsliga belastningarna enligt avsnitt 2.9, konstaterats likna faktiska fel, saknas andra påföljdsregler än de som hänvisas till i 30 § köplagen – med den anpassning som framgår strax nedan. Det står i vart fall klart att de strängare påföljderna vid rättsliga fel i 41 § köplagen inte ska tillämpas när fråga inte är om sakrättsliga belastningar, se prop. 1988/89:76 s. 141 f.

723 Utöver dessa bestämmelser finns gemensamma bestämmelser om påföljder vid säljarens avtalsbrott i 42–44 §§ köplagen. De har emellertid mindre relevans för situationerna som behandlas här, med eventuellt undantag för 42 § köplagen enligt vilken köparen har rätt att hålla inne betalningen vid fel.

724 Det är säljaren som står risken för att meddelandet om reklamation inte kommer fram, om meddelandet avsänts på ett ändamålsenligt sätt, se 82 § köplagen.

725 32 § andra stycket köplagen.

726 Prop. 1988/89:76 s. 125.

männa kontraktsrättsliga principer anses nämligen följa att en avtalspart som vill göra gällande påföljder på grund av avtalsbrott inte kan förhålla sig passiv.[727]

2.10.2 Omleverans och avhjälpande

Ett flertal av köplagens påföljdsbestämmelser har begränsad relevans vid överlåtelser eller upplåtelser av varumärken. Ett exempel är 31 § köplagen enligt vilken en köpare, så snart omständigheterna medger det, ska *undersöka* den avlämnade varan. Som tidigare framhållits kan en immaterialrätt inte besittas och därför inte heller avlämnas. Ett alternativ vore möjligen att i stället för avlämningstidpunkten göra en analogi till tillträdes- eller avtalstidpunkten. En analogi av detta slag förefaller emellertid inte fruktbar, eftersom de fel som kan förekomma i ett varumärke sällan är av det slag att det gör någon skillnad om undersökningen sker innan köpavtalet eller efter att köparen börjat använda varumärket. I detta avseende påminner felsituationerna snarare om rättsliga fel och av 41 § köplagen följer inte någon undersökningsplikt vid avlämnandet, motsvarande 31 § köplagen.

Rätten att kräva *omleverans*, enligt 34 och 35 §§ köplagen, är också av begränsad relevans beträffande fel i varumärke.[728] Ett varumärke är ett utpräglat specieobjekt och en omleverans framstår därför som en praktisk omöjlighet.[729] En omleverans blir av dessa skäl inte heller aktuell i ett licensförhållande. Som en jämförelse anses vid hyra av lös sak följa att avtalet förfaller om egendomen förstörs eller annars går förlorad.[730]

De varumärkesrättsliga feltypernas karaktär innebär att *avhjälpande* på liknande sätt framstår som inaktuellt. Visserligen kan vissa av de varumärkesrättsliga bristerna botas genom användning, till exempel bristande särskiljningsförmåga. Men sådan användning kan inte utföras av säljaren efter överlåtelsen.

[727] Se till exempel NJA 2007 s. 909 (Jehander) och Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 152.

[728] Säljaren har enligt 36 § köplagen viss möjlighet att kräva att få företa omleverans, vilket även från denna sida framstår som en praktisk omöjlighet.

[729] Se 34 § andra stycket köplagen, enligt vilken en köpare inte har rätt att kräva omleverans om det är fråga om en vara som fanns vid köpet och som, med hänsyn till sina egenskaper, inte kan ersättas med någon annan vara.

[730] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 208 f. Jfr även 12 kap. 10 och 16 §§ jordabalken enligt vilka ett hyresavtal förfaller om lägenheten före tillträdesdagen, eller under hyrestiden, blir så förstörd att den inte kan användas för det avsedda ändamålet.

Däremot skulle en form av *partiellt avhjälpande* kunna bli aktuellt, i vart fall för att begränsa felets eller skadans omfattning.[731] Ett partiellt avhjälpande när tredje man innehar en ensamrätt med äldre prioritet – som utgör ogiltighetsgrund för ett överlåtet varumärke – skulle exempelvis kunna bestå i att säljaren försöker begränsa skadan genom att söka ett medgivande från innehavaren av den äldre rättigheten. En förutsättning för att avhjälpande ska få ske är att avhjälpningsförsöket kan ske utan olägenhet för endera parten.[732]

En skyldighet att försöka begränsa felets omfattning skulle, beroende av omständigheterna, också kunna anses åligga köparen enligt den allmänna skadebegränsningsskyldighet som följer av 70 § köplagen. Utöver att söka medgivande från tredje man, skulle skadebegränsningen om det gäller ett EU-varumärke kunna bestå i att begära omvandling av registreringen till en ansökan om nationellt varumärke – i den utsträckning detta är möjligt enligt artikel 112 varumärkesförordningen.[733]

2.10.3 Prisavdrag eller hävning

Om avhjälpande inte sker eller inte kan komma i fråga, får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet. Prisavdrag är således ett alternativ till hävning och kan göras gällande i den utsträckning det är möjligt för köparen att behålla varumärket.[734] Som ett exempel skulle prisavdrag kunna komma i fråga när köparen måste tåla samexisterande varumärken som begränsar användningen av det överlåtna varumärket, under förutsättning att samexistensen utgör ett fel. Förutsättningarna för parterna att häva ett köp- eller licensavtal behandlas närmare i kapitlet om avtalets upphörande, se avsnitt 4.3.

Det främsta problemet med prisavdrag som påföljd vid fel i varumärke torde ligga i svårigheten att värdera ett varumärke. Ett prisavdrag ska beräknas utifrån förhållandet mellan varumärkets värde i felaktigt och i avtalsenligt skick – i den utsträckning detta är genomförbart.[735] Syftet med prisavdraget är således att återställa balansen mellan säljarens felak-

[731] Frågan är således nära besläktad med den allmänna skadebegränsningsskyldigheten, se Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 233. Köparens motsvarande skyldighet fastslås i 70 § köplagen.

[732] 34 och 36 §§ köplagen.

[733] Se vidare avsnitt 2.6.2.

[734] Jfr prop. 1988/89:76 s. 132.

[735] 38 § köplagen.

tiga prestation och det pris som köparen ska betala.[736] Att fastställa någon form av marknadspris förutsätter emellertid att det existerar en marknad för varan eller ett gängse pris, något som kan vara svårt för ett varumärke. Ett varumärke är ett utpräglat specieobjekt och värdet är mer eller mindre osäkert och unikt för det enskilda objektet.[737]

För licensavtalsförhållanden kan prisavdrag (hyresreduktion) bli aktuellt i form av nedsättningar i licensavgiften.[738] En särskild fråga som här uppkommer är från vilken tidpunkt nedsättningen ska beräknas – endast med verkan för återstående avtalsperiod eller även retroaktivt. Frågan har ett nära samband med situationen att ett varaktigt avtal hävs och att parternas prestationer därför ska återställas i möjlig utsträckning.[739]

Beträffande hävning kan komplikationer uppstå till följd av att en naturaprestation, till exempel licensgivarens tillstånd till användning, svårligen kan återställas för förfluten tid. Det påverkar i sin tur i vilken utsträckning licenstagaren bör ha rätt till *återbetalning* av redan erlagda licensavgifter. Mot bakgrund av att frågan om licenstagarens eventuella rätt till återbetalning vid hävning ger upphov till samma överväganden som motsvarande bedömning av från vilken tidpunkt en eventuell nedsättning/prisavdrag ska beräknas, bör situationerna behandlas likvärdigt. Avseende frågan om en nedsättning av licensavgiften bör ha verkan endast för återstående avtalsperiod eller även retroaktivt kan – för att undvika onödig upprepning – därför hänvisas till diskussionen nedan i avsnitt 4.3.6.

2.10.4 Skadestånd

2.10.4.1 Kontrollansvaret

Eftersom flertalet av köplagens påföljder har begränsad relevans vid en överlåtelse eller upplåtelse av ett varumärke framstår möjligheten till skadestånd, vid sidan av hävningsrätten, som den praktiskt viktigaste påföljden för parterna att tillgripa.

[736] Prop. 1988/89:76 s. 132.

[737] Se vidare Herre, Ersättningar i köprätten s. 141. Se exempelvis Salinas, The International Brand Valuation Manual om värdering av varumärken. Se även Bezant, The Impact of Permitted Use on Trade Mark Valuation.

[738] Se Domeij, Patentavtalsrätt s. 246, Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 214 samt artikel IV. B. – 4:102 DCFR.

[739] Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 207.

I 40 § finns köplagens grundläggande bestämmelse som reglerar ersättningsskyldigheten till följd av fel i vara. Bestämmelsen stadgar att köparen har rätt till ersättning för uppkommen skada, om inte säljaren visar att det förelegat ett hinder utanför dennes kontroll. Grunden för skadeståndsansvaret är således ett kontrollansvar.[740] Det innebär att säljaren – för att undgå skadeståndsskyldighet – ska visa att det utanför dennes kontroll förelegat ett hinder mot leverans av en felfri vara och att säljaren inte skäligen kunde förväntas ha räknat med hindret samt inte kunde ha undvikit eller övervunnit dess följder.[741] Kontrollansvaret anses strängt i det att alla omständigheter som i princip är kontrollerbara för säljaren ligger inom dennes risksfär. Det medför att skadeståndsskyldighet inte kan undgås även om säljaren i det enskilda fallet inte gjort något som kan betraktas som klandervärt.[742]

De varumärkesrättsliga fel som redovisats ovan bör kunna anses ligga inom säljarens kontrollsfär. Felens uppkomst beror nämligen på valet av kännetecken, eller dess användning.[743] Även förekomsten av tredjemanshinder med äldre prioritet får således anses ligga inom säljarens kontrollsfär, eftersom hinder av detta slag är synliga på så sätt att de i princip är kontrollerbara för säljaren – även om svårigheter kan finnas beträffande bedömningen av om det föreligger en konflikt eller inte.

2.10.4.2 Direkta och indirekta förluster

Utgångspunkten för skadeståndsskyldigheten är att den skadelidande parten ekonomiskt ska försättas i samma läge som om motparten fullgjort avtalet på rätt sätt. I enlighet med 40 § andra stycket köplagen är säljarens ersättningsskyldighet enligt kontrollansvarsregeln emellertid begränsad till köparens *direkta förluster*, enligt den uppdelning som framgår av 67 § köplagen. Med direkt förluster avses sådana som till sin typ och omfattning är vanliga och förutsebara vid det aktuella avtalsbrottet.[744] Till direkta förluster hänförs i första hand direkta utgifter som har uppstått som en omedelbar följd av avtalsbrottet.[745]

[740] Om kontrollansvaret, se vidare 27 § köplagen och prop. 1988/89:76 s. 136.
[741] Herre, Ersättningar i köprätten s. 70.
[742] Prop. 1988/89:76 s. 110 och Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 145.
[743] Jfr prop. 1988/89:76 s. 111.
[744] Prop. 1988/89:76 s. 48.
[745] Prop. 1988/89:76 s. 49.

Ett exempel med avseende på varumärkesrättsliga förhållanden, är att köparen – enligt 8 kap. 7 § varumärkeslagen – tvingas återkalla varumärkesförsedda varor från marknaden på grund av att dessa befunnits göra intrång i tredje mans ensamrätt. Kostnaderna för sådant återkallande torde utgöra en direkt förlust för köparen. Ett annat liknande exempel är kostnader som uppkommer till följd av att producerade varor måste förstöras eller att köparen måste ställa om sin produktion som en följd av ett fel i varumärket.[746]

För att ersättning för köparens *indirekta förluster* ska utgå krävs, enligt 40 § tredje stycket köplagen, att förlusten beror på *försummelse* på säljarens sida eller att varan vid köpet avvek från vad säljaren särskilt *utfäst* – dvs. ett culpaansvar. Indirekta förluster är sådana som i hög grad är beroende av den individuella köparens förhållanden och sätt att organisera sin verksamhet – vilka typiskt sett anses svåra för säljaren att förutse och därför enligt lagens förarbeten motiverar ett lindrigare culpaansvar.[747] Säljaren antas inte heller kunna skydda sig mot sådana förluster genom interna åtgärder, till exempel lagerhållning och försäkring, i samma utsträckning som köparen.[748]

Gränsen mellan direkta och indirekta förluster har konstruerats genom att 67 § andra stycket köplagen uttömmande räknar upp vad som avses med indirekta förluster. Det som inte nämns i andra stycket såsom en indirekt förlust, är att betrakta som en direkt förlust.[749] De indirekta förlustposterna är: (1) Förluster till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning, (2) annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt, (3) utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte blivit riktigt uppfyllt och (4) annan liknande förlust, om den varit svår att förutse.

Distinktionen mellan direkt och indirekt förlust är inte exakt och lämnar utrymme för tolkningsproblem. Bestämmelsen har också kritiserats för svårigheterna att avgöra om en förlust är direkt eller indirekt.[750] Gränsdragningsproblematiken blir tydlig genom bestämmelsens fjärde

[746] Jfr NJA 1953 s. 775 (Splitkein).

[747] Prop. 1988/89:76 s. 49 och Herre, Ersättningar i köprätten s. 420.

[748] Se prop. 1988/89:76 s. 50.

[749] Prop. 1988/89:76 s. 48. Om köplagens uppdelning mellan direkt och indirekt förlust, se vidare Herre, Ersättningar i köprätten s. 411 ff.

[750] Se exempelvis Herre, Ersättningar i köprätten s. 682 ff., Håstad, Köprätt s. 208 f., Kleineman, Indirekt skada och frågan om behovet av en köplagsreform s. 307 ff., Krüger, Norsk kjøpsrett s. 440 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 570 ff.

punkt, enligt vilken ersättning för annan *liknande* förlust – om den varit svår att förutse – räknas såsom indirekt. En uttömmande uppräkning av typfall blir inte särskilt tydlig om den avslutas med en hänvisning till annan ”liknande förlust”. I lagens förarbeten anges att det inte är möjligt att uttömmande och på ett konkret sätt ange samtliga förluster som kan hänföras till direkta förluster, vilket skulle motivera den fjärde punkten.[751]

Det saknas här anledning att närmare gå in på indelningen av direkta och indirekta förluster, eller hur dessa kategorier mer exakt bör avgränsas.[752] Undersökningen begränsar sig till ett fåtal typfall, med en prövning av om dessa förluster kan anses vara direkta eller indirekta. Betydelsen av till vilken kategori en förlust är att hänföra beror på att kontrollansvaret för direkta förluster är strängare i jämförelse med ansvaret för indirekta förluster, eftersom det senare kräver att vållande (försummelse) kan styrkas på skadevållarens sida.

Typen av förlust som kan drabba en varumärkesköpare är beroende av felets karaktär. Det bör till exempel skilja i vilka förluster som typiskt sett kan uppkomma när ett varumärke ogiltigförklaras eller hävs, jämfört med situationen att tredje man gör gällande intrång mot köparen. Det finns en skillnad i om köparen är förhindrad från fortsatt användning av varumärket eller om endast den konkurrensfria ensamrättspositionen går förlorad. Begränsning av användningsrätten kan även uppstå när lokalt inarbetade varukännetecken hindrar användning inom ett geografiskt område.

En trolig följd av att varumärket ogiltigförklaras eller att ensamrätten är begränsad i användningen, är att omsättningen och vinsten blir lägre än vad köparen kanske räknat med vid köpet. Typiskt sett borde en förlust av ensamrättsskyddet leda till ökad konkurrens, vilket i sin tur kan resultera i en ekonomisk skada i form av minskad omsättning. Skadan följer av att köparen inte erhåller den ensamrättsposition som förutsatts och som skulle möjliggjort en exkludering av annans användning av varumärket eller liknande kännetecken. En förutsättning för att ersättning ska bli aktuell, är att minskningen i omsättning är att hänföra till den förlorade ensamrättspositionen och inte till sämre marknadsförutsättningar i allmänhet.[753]

[751] Prop. 1988/89:76 s. 50.

[752] I denna fråga hänvisas framförallt till Herre, Ersättningar i köprätten s. 421 ff. med vidare hänvisningar.

[753] Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 123.

Uppräkningen i 67 § köplagen pekar ut minskad omsättning som en indirekt förlust. Minskad omsättning anses inbegripa att köparen tillfogas en förlust, bestående i framförallt en kvantitativ nedgång i produktion eller omsättning, på grund av säljarens avtalsbrott.[754] Även förlustposten utebliven vinst räknas upp såsom en indirekt förlust. För att sådan ersättning ska utgå, krävs enligt tredje punkten att vinsten ska ha uteblivit till följd av att ett avtal med tredje man fallit bort eller inte blivit riktigt uppfyllt. Bestämmelsen i denna del tar således främst sikte på när köparen inte kan fullfölja ett avtal om vidareförsäljning på grund av säljarens avtalsbrott.[755]

I varumärkesrättsliga sammanhang kan en liknande situation uppkomma om köparen av ett varumärke producerat varor försedda med varumärket, men att försäljningsavtal avseende varorna bortfaller på grund av att tredje man innehar en ensamrätt som hindrar försäljning av varorna. Varumärkesköparen kan i detta avseende drabbas av en utebliven vinst beträffande varorna som inte kan säljas – således en indirekt förlust. En utebliven vinst kan även uppkomma om varumärkesköparen licensierat ut varumärket, men att licensavtalet faller bort på grund av ett fel i varumärket. Den indirekta förlusten för köparen består i det fallet av uteblivna licensavgifter.

En särskilt intressant fråga är hur ersättning som köparen tvingas utge till tredje man på grund av *intrång* i dennes ensamrätt ska behandlas. Om köparens användning av det överlåtna varumärket gör intrång i tredje mans ensamrätt riskerar köparen enligt 8 kap. 4 § varumärkeslagen att behöva utge skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört.[756] Skyldigheten att utge sådan ersättning till tredje man ger upphov till den kontraktsrättsliga frågan om köparen kan återföra förlusten till säljaren och om det i så fall är en direkt eller indirekt förlust.

Inledningsvis ska påpekas att det av 67 § första stycket framgår att rätt till skadestånd enligt köplagen *inte* omfattar ersättning för förlust som köparen tillfogats genom skada på annat än den sålda varan. Avgränsningen tar primärt sikte på produktskador, dvs. att skadebringande egen-

[754] Prop. 1988/89:76 s. 199 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 572.

[755] J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 575. Utebliven vinst innefattas egentligen även i första punkten som tar sikte på minskad omsättning, se Kleineman, Indirekt skada och frågan om behovet av en köplagsreform s. 311.

[756] Se vidare avsnitt 3.3.

skaper hos den sålda varan orsakar fysiska skador på personer eller andra varor.[757]

Den intrångsersättning som varumärkesköparen kan behöva utge till tredje man är emellertid också en konsekvens av att *annat* än den sålda varan skadats. Ersättningskravet följer av att tredje man tillhörig egendom (ensamrätt) skadats genom köparens varumärkesanvändning. En strikt tolkning av ordalydelsen i 67 § första stycket köplagen skulle således innebära att skyldigheten att utge intrångsersättning inte utgör en förlust som omfattas av det köprättsliga skadeståndssystemet.[758] Den ersättning som köparen kan behöva utge till tredje man för intrånget förefaller emellertid kunna konverteras till ett ersättningskrav mot säljaren för förmögenhetsförlust.[759] Sådan ersättning för köparens förmögenhetsförlust anses falla inom köplagens skadeståndssystem.[760]

Följdfrågan som följer av att intrångsersättning som köparen utgett till tredje man anses falla inom det köprättsliga skadeståndssystemet är huruvida förmögenhetsförlusten ska anses utgöra en direkt eller indirekt förlust. Det bör stå klart att ersättningstypen enligt sin definition inte faller in under indirekt förlust enligt uppräkningen i 67 § andra stycket 1–2 köplagen. Att utge intrångsersättning till tredje man är inte en förlust till följd av minskning av omsättning eller annan förlust för att varan inte kunnat utnyttjas på avsett sätt.[761]

Skyldigheten att utge intrångsersättning kan möjligen anses innebära att köparen drabbas av en minskad eller utebliven vinst i enlighet med 67 § andra stycket 3 köplagen. I lagens förarbeten betonas emellertid att det endast är utebliven vinst, dvs. att vinst uteblivit till följd av att ett avtal med tredje man fallit bort, som utgör en indirekt förlust.[762] Övriga förluster i förhållande till tredje man ska enligt förarbetena räknas som

[757] Se vidare prop. 1988/89:76 s. 50 ff. och s. 198. Se även NJA 1985 s. 641 (förorenad bensin). Dessa typer av skador kan i stället ersättas enligt produktansvarslagen (1992:18).

[758] Se Runesson, Immaterialrättsliga fel vid köp s. 653 som anför att lydelsen av 67 § första stycket köplagen innebär att skada som tillfogats tredje man genom att varan eller dess användning innebär intrång i dennes ensamrätt utesluts ur det köprättsliga skadeståndssystemet. Vidare anges att säljaren, med avseende på köparens ersättningsskyldighet till tredje man, kan ha ett allmänt culpaansvar.

[759] Herre, Ersättningar i köprätten s. 693 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 578 ff. Se även NJA 1985 s. 641 (förorenad bensin).

[760] Jfr även prop. 1988/89:76 s. 200 om ersättning för förlust som utges till tredje man.

[761] Se vidare J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 572 ff.

[762] Prop. 1988/89:76 s. 200.

direkt förlust, i den utsträckning de inte omfattas av någon av de övriga punkterna om indirekt förlust.[763] Som ett exempel anförs att ersättning som köparen kan bli skyldig att utge till tredje man på grund av fel i varan, även räknas som direkt förlust i fråga om säljarens ansvar.[764] Det skulle betyda att intrångsersättning som köparen tvingas utge till tredje man blir en direkt förlust i relationen till säljaren.

Skrivningarna i propositionen har kritiserats mot bakgrund av det nära samband som råder mellan utebliven vinst och skadeståndsersättning som köparen tvingas betala till tredje man.[765] I stället har förordats att ersättningsskyldighet i förhållande till tredje man bör utgöra en indirekt skada i relationen mellan köparen och säljaren.[766] Som en jämförelse kan pekas på att produktskador, om dessa hade omfattats av köprättens skadeståndssystem, sannolikt hade betraktats som indirekta förluster.[767]

Om *intrångsersättning* inte är att hänföra till utebliven vinst återstår endast frågan om ersättningsposten kan anses vara en annan liknande förlust enligt 67 § andra stycket 4 köplagen. För att fjärde punkten ska vara tillämplig krävs dels att det är fråga om en liknande förlust i förhållande till posterna som anges i punkterna 1–3, dels att förlusten ska ha varit svår att förutse.[768] Svårförutsebarheten kan avse antingen art eller omfattning av förlusten.[769]

[763] Prop. 1988/89:76 s. 200.

[764] Prop. 1988/89:76 s. 200.

[765] Håstad, Köprätt s. 208 ff. och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 578 ff. Se även Herre, Ersättningar i köprätten s. 435 ff.

[766] Uppdelning mellan direkta och indirekta förluster som görs av Håstad och J. Ramberg/Herre tycks innebära att intrångsersättning till tredje man ska betraktas som *indirekt* förlust. Därmed skulle culpa krävas för att säljaren ska kunna åläggas ersättningsskyldighet för köparens utgift till tredje man. Se Håstad, Köprätt s. 210 f. och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 581 f. Se även Herre, Ersättningar i köprätten s. 449 om att ersättningar av skilda slag till tredje man bör betraktas som indirekta förluster, även om det finns problem och otillfredsställande konsekvenser av en sådan ordning.

[767] Håstad, Köprätt s. 204. Se även prop. 1988/89:76 s. 50. Jfr de norska och finska skadeståndsbestämmelserna i respektive köplag, i vilka produktansvar i viss utsträckning anges utgöra indirekt förlust som förutsätter culpa, se Krüger, Norsk kjøpsrett s. 477 f. och Wilhelmsson m.fl., Huvudpunkter i köplagen s. 131 f.

[768] Som ett exempel på liknande förlust enligt punkten 4 har framförts att köparen förlorat goodwill hos kundkretsen på grund av fel i en märkesvara, vilket resulterat i ekonomiska nackdelar genom att kostnadskrävande förklaringar, reklam eller ökade försäljningsansträngningar behövts för att motverka den befarade goodwillförlusten, se J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 582. En förutsättning för att det ska vara en ersättningsgill förlust är att det uppkommit en ekonomisk skada, se Herre, Ersättningar i köprätten s. 429.

[769] Prop. 1988/89:76 s. 200 och Håstad, Köprätt s. 207.

Risken för att köparen tvingas utge intrångsersättning till tredje man som innehar en ensamrätt med äldre prioritet, bör till sin *art* inte vara särskilt svårt för säljaren att förutse. Skadans *omfattning* kan däremot vara svår att förutse, eftersom den beror på omfattningen och på vilket sätt köparen använder varumärket. Säljaren har normalt inte möjlighet att påverka köparens förehavanden eller användning av varumärket efter överlåtelsen.[770]

För att intrångsersättning ska omfattas av 67 § andra stycket 4 köplagen krävs därutöver att förlusttypen är *liknande* förlusterna som omnämns i punkterna 1–3. Det finns ett uppenbart samband mellan köparens skyldighet att utge ersättning till tredje man och en minskad – eller helt utebliven – vinst eller omsättning. En framgångsrik intrångstalan mot köparen innebär nämligen att denne sannolikt är förhindrad att använda varumärket fortsättningsvis, vilket i sin tur leder till minskad omsättning. Utifrån bestämmelsens ordalydelse och vad som framhållits i köplagens förarbeten, förefaller det emellertid som svårt att argumentera för att intrångsersättning till tredje man utgör en förlust liknande exempelvis utebliven vinst.[771] Om intrångsersättning som köparen tvingas utge till tredje man inte anses vara liknande övriga indirekta förluster, kommer förlustposten att kvalificeras som en direkt förlust och därmed omfattas av ett strängt kontrollansvar för säljaren.

Utöver sambandet mellan utebliven vinst och skyldigheten att utge ersättning till tredje man finns, som tidigare beskrivits, även ett nära samband mellan felsituationen att köparen drabbas av en intrångstalan och situationen att det överlåtna varumärket ogiltigförklaras.[772] Det är normalt samma tredjemanshinder – med äldre prioritet – som utlöser båda felen. Valet mellan intrångs- eller ogiltighetstalan ligger helt i tredje mans hand.

Konsekvensen av en ogiltighetsförklaring blir troligen att köparen drabbas av minskad omsättning eller utebliven vinst. Ensamrättsskyddets upphörande kan nämligen medföra ökad konkurrens eftersom annans användning av varumärket inte längre kan förhindras. Enligt köplagens struktur utgör en skada av detta slag en indirekt förlust. Konsekvensen av en intrångstalan däremot kan dels bli att köparen tvingas utge intrångsersättning till tredje man, dels att användning av varumärket måste upp-

[770] Se avsnitt 5.1.

[771] Jfr prop. 1988/89:76 s. 200.

[772] Se avsnitt 2.7.2.

höra. Det senare förhållandet kan i sin tur medföra minskad omsättning eller utebliven vinst. För intrångsfallet innebär följaktligen uppdelningen mellan direkt och indirekt förlust påtagliga gränsdragningssvårigheter.

Möjligen övervinns svårigheterna om skyldigheten att utge intrångsersättning inryms under momentet utebliven vinst eller annan liknande svårförutsebar förlust, dvs. motsvarande det Håstad framhållit beträffande skadestånd till tredje man.[773] Intrångsersättning skulle därigenom anses utgöra en indirekt förlust och vara beroende av culpa på säljarens sida, i stället för ett strängare kontrollansvar för direkt förlust.[774] Dessutom skulle kvalificeringen som indirekt förlust innebära att säljarens ersättningsansvar i förhållande till köparen inte i lika stor utsträckning blir beroende av tredje mans valmöjlighet att föra intrångs- eller ogiltighetstalan.

Det saknas lagfästa bestämmelser som reglerar frågan om skadestånd i *licensavtalsförhållanden*. Som beskrivits ovan utgör grunden för rätt till ersättning enligt köplagen ett relativt strängt kontrollansvar för direkta förluster. Kontrollansvarets ställning som allmän princip inom obligationsrätten framstår emellertid som oviss än så länge.[775] Alltjämt tycks huvudregeln för skadestånd inom kontraktsförhållanden bestå av ett *culpaansvar*, dvs. att ersättning förutsätter vållande.[776]

I avsaknad av tillämplig lagbestämmelse som reglerar ersättningsförhållanden för licensavtal framstår det långtgående att ålägga licensgivaren ett skadeståndsansvar som går utöver culpaansvaret. Det gäller även med beaktande av att omständigheterna som kan utgöra ett fel i varumärke är sådana som ligger inom licensgivarens kontrollsfär, på motsvarande sätt som för säljarens ansvar, och som denne har viss möjlighet att kontrollera.

I likhet med vad som antas gälla vid hyra av lös sak, samt vad som gäller enligt kommissionslagen och handelsagenturlagen, är det möjligt att förena licensgivarens culpaansvar med en omvänd bevisbörda – ett så kallat

[773] Håstad, Köprätt s. 210 f.

[774] Jfr prop. 1988/89:76 s. 49 och 200.

[775] Håstad, Köprätt s. 36 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 54. För norsk rätt, se Krüger, Norsk kjøpsrett s. 442 som framhåller att culpa synes krävas för ansvar med undantag för köp, jämfört med Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 521 f. som framhåller att det kan hävdas att kontrollansvarsregeln bör anses som den allmänna ersättningsgrunden för skadestånd i kontraktsförhållanden, i vart fall vad avser generiskt bestämda förpliktelser. I danska köplagen har inte någon kontrollansvarsregel införts, utan culpaansvar utgör huvudregel för ersättningsansvar, se Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret I s. 241 och Gomard & Iversen, Obligationsret 2 del s. 180.

[776] Heidbrink, Logistikavtalet s. 105 f., Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 210 och Rodhe, Obligationsrätt s. 528.

presumtionsansvar.[777] Presumtionsansvaret innebär att skadevållaren har bevisbördan för att vållande inte föreligger. Licensgivarens ansvar skulle då i huvudsak motsvara säljarens ansvar för indirekta förluster enligt 40 § tredje stycket och 67 § köplagen, dock att licensgivaren åläggs bevisbörda för att försummelse inte föreligger. Mot bakgrund av vad som antas gälla för andra varaktiga avtalsförhållanden, förefaller det närliggande att tillämpa ett presumtionsansvar även för licensavtal.

2.10.4.3 Försumlighet

För att avgöra omfattningen av en säljares eller licensgivares ersättningsskyldighet till följd av fel i varumärket, är det nödvändigt att närmare undersöka vad som kan anses utgöra försumlighet eller vållande (culpa) vid en överlåtelse eller upplåtelse av ett varumärke. Ersättningsskyldighet kan även föreligga vid en utfästelse från säljarens eller licensgivarens sida, en fråga som inte behandlas här.[778]

Det kan här inte komma i fråga att försöka beskriva innehållet i culpabegreppet, annat än på en väldigt generell nivå. I detta sammanhang får räcka med att peka på att det framhållits att man med culpa kan avse att skadevållaren inte uppträtt på det sätt som en förnuftig och hänsynsfull person av samma kategori skulle antas ha handlat i samma situation.[779] Syftet i det följande är endast att översiktligt diskutera köplagens culpanorm, för att undersöka vad denna kan innebära för varumärkesrättsliga förhållanden.

I köplagens förarbeten finns viss ledning för hur lagens culpanorm i 40 § ska uppfattas. En försummelse kan exempelvis bestå i att säljaren, vid avtalets ingående, lämnat uppgifter som denne insett eller borde ha insett vara oriktiga eller vilseledande.[780] Ytterligare exempel som anförs är att säljaren, vid tillverkning av varan, gjort ett undermåligt val av material

[777] Se Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 215 f. samt 43 § kommissionslagen och 34 § handelsagenturlagen. Se vidare Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 214 f. Se även prop. 2008/09:88 s. 75 f. om att kontrollansvar för kommissionsförhållanden uttryckligen avvisades till förmån för ett presumtionsansvar.

[778] Jfr emellertid Domeij, Patentavtalsrätt s. 228 om att ett meddelat patent i sig inte kan ses som en garanti eller utfästelse om att patentet är giltigt.

[779] Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen s. 51 och Dahlman, Konkurrerande culpakriterier s. 33 och 137. Jfr även Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten s. 69 som framhåller att culparegeln kan betraktas som en norm för avvägning av risker och motintressen.

[780] Prop. 1988/89:76 s. 139.

eller bristande kontroll av materialets kvalitet – alternativt inte avhjälpt ett fel som uppstått under tillverkningen och som borde ha upptäckts före leverans.[781]

Culpavärderingen är beroende av vilken typ av avtal och förpliktelser det är fråga om.[782] Köplagens förarbeten anger naturligtvis inget om vad som kan anses utgöra försummelse vid fel i ett överlåtet varumärke eller annan immaterialrätt. Någon rättspraxis som behandlar frågeställningen har heller inte kunnat finnas. Stöd för konkretisering av culpanormens innehåll får därför sökas på annat håll. För att avgöra hur en förnuftig och hänsynsfull varumärkessäljare eller licensgivare borde ha agerat, till exempel i valet av varumärke, kan möjligen inspiration hämtas från varumärkesrättslig ersättningspraxis.

För att en varumärkeshavare ska ha rätt till fullt skadestånd vid ett varumärkesintrång krävs att uppsåt eller oaktsamhet kan visas på intrångsgörarens sida – dvs. culpa enligt en utomobligatorisk norm.[783] Ersättningen för skada går utöver den rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket som föreligger redan vid ett objektivt konstaterat varumärkesintrång.[784] Oaktsamhetsnormen i 8 kap. 4 § varumärkeslagen ger ledning för vilken rättighetsklarering som vanligtvis är nödvändig innan användning av ett varukännetecken påbörjas. Frågan är om denna oaktsamhetsnorm kan ge ledning för hur begreppet försumlighet enligt 40 § tredje stycket köplagen ska uppfattas vid fel i varumärket.

Den utomobligatoriska culpabedömningen skulle därigenom användas som *inspiration* för den kontraktsrättsliga bedömningen, särskilt beträffande förekomsten av tredjemanshinder med äldre prioritet. Det görs här således inte gällande att den inom- och utomobligatoriska culpabedömningen sammanfaller. Även om culpanormerna anges ha mycket gemensamt, framhålls i doktrinen att det finns relevanta skillnader i den konkreta tillämpningen, till exempel genom att ett avtal etablerar vissa särskilda hänsynstaganden mellan parterna vilka inte finner motsvarighet i allmänna utomobligatoriska förhållanden.[785]

[781] Prop. 1988/89:76 s. 140.

[782] Gomard & Iversen, Obligationsret 2 del s. 180.

[783] 8 kap. 4 § varumärkeslagen. Vad avser påföljder för intrång i EU-varumärken hänvisar varumärkesförordningen till nationellt rätt, se artikel 102.

[784] 8 kap. 4 § tredje stycket varumärkeslagen.

[785] Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret I s. 245 f., Gomard & Iversen, Obligationsret 2 del s. 177 ff. och Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 468 f.

Ledning för hur den varumärkesrättsliga utomobligatoriska culpanormen ska förstås får hämtas främst från rättspraxis och doktrin. Ur dessa källor kan utläsas att varumärkesrättens culpanorm medför en viss undersökningsskyldighet för den som avser att påbörja användning av ett kännetecken.[786] Det anses till exempel i normala fall vara oaktsamt att inte respektera ett registrerat varumärke.[787] En enkel sökning i varumärkesregistret bör resultera i att i vart fall identiska kännetecken identifieras.

Svårigheterna uppstår när det gäller att identifiera förekomsten av förväxlingsbara varumärken eller att bedöma skyddsomfånget för välkända varumärken. Bedömningar av detta slag kan vara komplexa eftersom de är beroende av ett flertal faktorer, till exempel faktiska förhållanden kring tredje mans användning.[788] I doktrinen har framhållits att felbedömningar av rättskyddets omfång normalt inte är något som friar från ersättningsansvar, dvs. att det i princip anses oaktsamt att inte ha identifierat ett registrerat relativt hinder.[789]

Visserligen kan detta anses utgöra en rimlig utgångspunkt, men det är tveksamt om oaktsamhetsnormen kan utsträckas så långt att alla missbedömningar beträffande risken för varumärkesintrång därmed anses oaktsamma. I sådant fall uppstår ingen skillnad mellan intrång som gjorts i god tro och oaktsamma intrång. Det bör följaktligen finnas utrymme för att intrång i en registrerad varumärkesrätt kan ha skett i god tro, särskilt när bedömningen av skyddsomfånget av det äldre kännetecknet inte framstår som helt klar.[790]

Förekomsten av inarbetade varukännetecken med äldre prioritet framgår inte av något register. Emellertid kan den immaterialrättsliga aktsamhetsstandarden påstås medföra en skyldighet att göra någon form av undersökning avseende förekomsten av inarbetade varukännetecken, på motsvarande sätt som i förhållande till registrerade rättigheter.[791]

[786] Se till exempel NJA 1988 s. 543 (Levi Strauss), NJA 2008 s. 1082 (North Face), Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 429, Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 446 f. och Pehrson, Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång s. 461 ff.

[787] Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 429, Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 568 och Pehrson, Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång s. 461.

[788] Se vidare avsnitt 1.3 och 2.6.3.3.

[789] Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 568, Schovsbo & Rosenmeier, Immaterialret s. 679 och Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 447.

[790] Se även Levin, Noveller i varumärkesrätt s. 190.

[791] Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 446 och Pehrson, Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång s. 462.

En jämförelse kan göras med oaktsamhetsnormen för upphovsrättsliga förhållanden, till exempel enligt vad som framkommer i NJA 1995 s. 164 (stickad tunika).[792] I målet framhöll Högsta domstolen att oaktsamhet i enlighet med den upphovsrättsliga ersättningsbestämmelsen kan föreligga om en aktör inte iakttar normal branschmedvetenhet. I domskälen exemplifieras detta med att en aktsam detaljhandlare i klädbranschen normalt med uppmärksamhet antas följa den presentation av mode och trender som sker i modetidskrifter och andra branschpublikationer – således att man aktivt håller sig fortlöpande informerad.[793] För varumärkesrättsliga förhållanden skulle detta innebära att en normalt aktsam näringsidkare bör göra någon form av undersökning beträffande förekomsten av inarbetade varukännetecken inom den aktuella branschen.[794] I vilken utsträckning ett förbiseende av en sådan inarbetad ensamrätt innebär ett oaktsamt intrång påverkas av samma faktorer som intrångsbedömningen avseende äldre registrerade rättigheter.

Den utomobligatoriska aktsamhetsstandarden inom varumärkesrätten bör sammanfattningsvis kunna tjäna som inspiration, eller utgångspunkt, för att avgöra i vilken utsträckning en säljare eller licensgivare av ett varumärke agerat försumligt vid förekomsten av fel i varumärket. Det skulle innebära att en normalt aktsam säljare eller licensgivare måste ha genomfört någon form av rättighetsklarering innan användning av varumärket påbörjades. Den närmare omfattningen av undersökningsskyldigheten torde i stor utsträckning vara beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Frågan om full ersättningsskyldighet föreligger inom kontraktsförhållandet skulle därigenom påverkas av varumärkesrättens aktsamhetsstandard.

[792] Här ska emellertid beaktas att upphovsrätten är ett efterbildningsskydd till skillnad från varumärkesrättens prioritetsskydd. För att upphovsrättsligt intrång ska föreligga krävs således att det visas att efterbildning skett, se till exempel NJA 1994 s. 74 (smultron).

[793] Se även RH 1998:89 (Röllakansmattor).

[794] Jfr Pehrson, Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång s. 462 som – också med hänvisning till NJA 1995 s. 164 (stickad tunika) – framhåller att det inte generellt kan anses oaktsamt att inte göra någon form av undersökning av om ett visst märke är inarbetat, såvida det inte är fråga om ett mycket känt märke.

2.10.5 Särskilt om påföljder för rättsliga fel

I avsnitt 2.9 ovan har beskrivits situationen att köparen eller licenstagaren drabbas av en sakrättslig belastning, dvs. ett rättsligt fel med köprättslig terminologi. I köplagen behandlas påföljder för rättsliga fel i en särskild bestämmelse. Det finns därför anledning att behandla denna separat från övriga felpåföljder.

Påföljderna som kan följa av ett rättsligt fel framgår av 41 § köplagen. Bestämmelsen hänvisar i huvudsak till vad som gäller för faktiska fel. Vissa skillnader finns emellertid beträffande skadeståndsansvaret och reklamationsfristen. Skadeståndsansvaret skiljer sig genom att det är *strikt* och omfattar all förlust.[795] En förutsättning är att köparen inte känt till eller ens borde ha känt till felet. Ingen åtskillnad görs således mellan direkt och indirekt förlust. Vidare saknar 41 § köplagen hänvisning till 32 § andra stycket, vilket innebär att köplagens tvååriga preskriptionsregel inte är tillämplig. För rättsliga fel gäller i stället den allmänna tioåriga preskriptionsregeln.[796] Som skäl för den längre preskriptionstiden har anförts att det kan gå lång tid innan en sakrättslig belastning upptäcks, vilket gör att det inte föreligger samma skäl som vid andra typer av fel att låta köparens anspråk falla bort efter utgången av den tvååriga preskriptionstiden.[797]

På motsvarande sätt som beträffande faktiska fel har säljaren, enligt 36 § köplagen, rätt att försöka avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen. En sakrättslig belastning skulle exempelvis kunna avhjälpas genom att säljaren löser ut panten eller licenstagaren. Därutöver kan ett prisavdrag bli aktuellt vid ett rättsligt fel om felet endast belastar en del av varan, till exempel att ett överlåtet varumärke är belastat med en licens.[798]

Köplagens påföljdsbestämmelse för rättsliga fel är inte tillämplig vid en *licens*. Även om det saknas bestämmelser om vilket ansvar en licensgivare bör ha för rättsliga fel utgör felens karaktär ett starkt argument för strikt

[795] 41 § andra stycket köplagen.

[796] 2 § preskriptionslagen (1981:130).

[797] Se Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 211.

[798] Jfr prop. 1988/89:76 s. 144. Jfr Domeij, Patentavtalsrätt s. 346 som anför att en godtroende köpare av ett patent som måste tåla en licenstagare kan få skadestånd från säljaren uppgående till förlusten som den bestående licensen innebär. Inget bör hindra att köparen kräver både prisavdrag och skadestånd, låt vara att beräkningen av skadeståndet måste beakta att prisavdrag gjorts, se Håstad, Köprätt s. 112.

ansvar även för licensförhållanden.[799] Sakrättsliga belastningar gällande konkurrerande förvärvare har mer att göra med dispositioner av föremålet än med föremålets karaktär.[800]

Det ska emellertid beaktas att det för licensavtal i praktiken inte uppstår några skillnader mellan att tillämpa köplagens objektiva ansvar för faktiska fel och det strikta ansvaret för rättsliga fel – annat än i förhållande till vilket *ersättningsansvar* som föreligger. Licensavtalets utsträckning i tiden innebär nämligen att frågan om reklamationsfrist inte blir aktuell på motsvarande sätt som vid en överlåtelse.[801]

En licensgivare kan vanligtvis antas ha känt till omständigheterna som utgör ett rättsligt fel i förhållande till licenstagaren. Licensgivaren kan exempelvis inte gärna vara omedveten om att varumärket är belastat av en panträtt med tidigare prioritet än licensen.[802] Det talar för att ett strängt ansvar bör åligga licensgivaren vid rättsliga fel. Att inte upplysa licenstagaren om sådana förhållanden skulle därtill kunna kvalificeras som försumligt, vilket således även skulle grunda ersättningsansvar för licensgivaren enligt en culparegel.[803]

Det är däremot inte givet att licensgivaren alltid kommer att vara i ond tro om den sakrättsliga belastningen. Som beskrivits i avsnitt 2.9.3 kan en immaterialrätt inte godtrosförvärvas. Vid en konflikt mellan två köpare av samma varumärke kommer således den första giltiga överlåtelsen att ha företräde, eftersom sakrättsligt skydd uppkommer redan genom avtalet. Det innebär att licensgivaren för egen del kan ha förvärvat varumärket i god tro, men med sämre prioritet än tredje man. I denna undantagssituation kan det möjligen framstå som strängt att ålägga licensgivaren ett strikt ersättningsansvar i förhållande till licenstagaren som måste upphöra med användningen.

[799] Domeij, Patentavtalsrätt s. 346. Även Rosén, Förlagsrätt s. 264 ff. framhåller köprätten som den främsta supplerande rättskällan i detta avseende. Se därtill Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 162 som för dansk del har anfört att felansvaret för rättsliga fel, enligt danska köplagens 59 §, utgör en allmän obligationsrättslig grundsats och därför som utgångspunkt anses medföra ett *objektivt ansvar* för rättsliga fel även i relation till ett immaterialrättsavtal. Slutligen, se Koktvedgaard, Om købelovgivningens anvendelse på overdragelse af immaterialrettigheder s. 257 som förordar ett strängt ansvar i situationer att licenstagaren hindras vid sitt eget utnyttjande av immaterialrätten.

[800] Sjöman, Kontraktsbrott vid licensiering av immaterialrätt s. 44.

[801] Se avsnitt 2.10.1.

[802] Jfr 7 kap. 10 § andra stycket varumärkeslagen.

[803] Jfr Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 208 om att oaktsam underlåtenhet att lämna upplysningar kan grunda skadeståndsansvar.

3 Licenstagarens bristande kontraktsuppfyllelse – gränsen mellan kontraktuellt och varumärkesrättsligt ansvar

3.1 Inledning – samtyckets betydelse

Licenstagarens användning av varumärket förutsätter varumärkeshavarens *samtycke*. Ensamrätten till ett varumärke innebär annars att varumärkeshavaren har rätt att förbjuda användning av förväxlingsbara kännetecken och – om varumärket är välkänt – andra tecken som drar otillbörlig fördel av eller skadar varumärket.[804] En otillåten varumärkesanvändning som faller inom varumärkets skyddsomfång utgör ett intrång i ensamrätten. I snäv bemärkelse innebär följaktligen varumärkeslicensen att licenstagaren erhåller samtycke att vidta åtgärder som annars skulle utgöra intrång i ensamrätten.[805]

Om licenstagaren åsidosätter någon av förpliktelserna som följer av kontraktsförhållandet gör sig denne i normalfallet skyldig till kontraktsbrott.[806] Kontraktsbrottet innebär att den skadelidande parten kan göra gällande kontraktsrättsliga påföljder. Utöver ett kontraktuellt ansvar, kan

[804] 1 kap. 10 § varumärkeslagen. Se vidare avsnitt 1.3 och 2.6.3.3.

[805] Tritton m.fl., Intellectual Property in Europe s. 677.

[806] Med kontraktsbrott, eller avtalsbrott som här används synonymt, avses att licenstagaren uppfyller en förpliktelse på ett sätt som avviker från vad som följer av kontraktsförhållandet. Ett kontraktsbrott kan därutöver även bestå i att en part underlåter att uppfylla en förpliktelse, se Krüger, Norsk kontraktsrett s. 734 och Taxell, Avtal och rättsskydd s. 8. Sådan underlåtelse har mindre relevans för den här undersökta frågan, eftersom varumärkesintrång förutsätter att varumärket *används*. Kontraktsbrottsbegreppet kan definieras snävare, exempelvis till att endast omfatta situationer när den skadelidande parten kan göra en särskild påföljd gällande, se närmare Taxell, Avtal och rättsskydd s. 175. Se även kritiken i Lehrberg, Avtalsrättens grundelement s. 293 f. mot användning av kontraktsbrottsterminologin.

licensgivaren ha ett intresse av att påstå att licenstagarens kontraktsbrott går utöver samtycket till användning och därför även utgör ett intrång i ensamrätten. En sådan talan om varumärkesintrång vilar inte på kontraktsrättslig grund enligt licensavtalet, utan på varumärkeslagens utomobligatoriska regler.

I detta kapitel undersöks vilka valmöjligheter en varumärkeshavare har mellan att göra gällande kontraktsbrott och varumärkesintrång till följd av licenstagarens felaktiga kontraktsuppfyllelse. Frågeställningen avser följaktligen förutsättningarna för att en felaktig uppfyllelse av en kontraktsförpliktelse kan resultera i *både* ett kontraktsbrottsansvar och ett varumärkesintrång. Det är i huvudsak fråga om en gränsdragning mellan vad som utgör ett inom- och utomobligatoriskt ansvar. Kapitlet kommer särskilt att uppehålla sig vid bestämmelsen i 6 kap. 4 § varumärkeslagen, som reglerar frågeställningen.

I kapitlet behandlas endast *licenstagarens ansvar* för kontraktsbrott. Frågor av motsvarande typ uppkommer inte vid varumärkesöverlåtelser. En köpare har efter överlåtelsen normalt inte några skyldigheter gentemot säljaren vad gäller hur varumärket får användas. Säljaren har inte heller någon ensamrätt att tillgripa gentemot köparen. Vidare behandlas samexistensavtal inte i kapitlet. Eftersom ett samexistensavtal inte ger upphov till ett licensförhållande är 6 kap. 4 § varumärkeslagen inte tillämplig. Förpliktelserna som följer av ett samexistensavtal är av kontraktsrättslig natur, vilket gör det tveksamt om det är möjligt att tillämpa bestämmelsen analogt. Tveksamheten grundar sig på att ett samexistensavtal typiskt sett är ägnat att särskilja ursprunget för varorna eller tjänsterna som tillhandahålls under respektive varumärke.[807] Det är följaktligen fråga om två åtskilda ”objekt” – inte att tredje man tillåts koppla sin användning till varumärkeshavarens varumärke.

I det följande kommer frågan om gränsdragningen mellan kontraktuellt och varumärkesrättsligt ansvar att behandlas. Inledningsvis beskrivs hur valmöjligheten mellan inom- och utomobligatoriskt ansvar behandlas generellt i obligationsrätten. Vidare presenteras översiktligt vilka skillnader som finns mellan påföljderna vid kontraktsbrott och varumärkesintrång. Presentationen av skillnaderna i påföljder utgör även en förklaringsram till varför valmöjligheten mellan ansvarsgrunderna kan vara intressant för varumärkeshavaren. Därefter följer kapitlets huvuddel som utgörs av en analys av 6 kap. 4 § varumärkeslagen. Slutligen behandlas även frågan om

[807] Se avsnitt 1.4.4 angående skillnaderna mellan ett samexistens- och licensavtal.

varumärkesrättslig konsumtion, eftersom omständigheten har betydelse för om ett intrångsansvar kan göras gällande i ett licensförhållande. Konsumtionsprincipen har även betydelse för varumärkeshavarens möjlighet att vända sig med en intrångstalan mot senare led i distributionskedjan.

3.2 Konkurrerande ansvarsgrunder

Att en skadelidande part i ett kontraktsförhållande har möjlighet att välja mellan en inom- och utomobligatorisk ansvarsgrund brukar beskrivas som att konkurrerande ansvarsgrunder – eller anspråkskonkurrens – föreligger.[808] Begreppsanvändningen kan möjligen framstå som missvisande eftersom det i egentlig mening är fråga om *överlappande* ansvarsgrunder – varigenom samma åtgärd av licenstagaren kan utgöra både kontraktsbrott och varumärkesintrång.

Det finns inte någon klar obligationsrättslig regel eller princip om vad som gäller beträffande huruvida en kontraktspart endast har att hålla sig till kontraktsrättsliga sanktioner, eller om utomobligatoriska regler därutöver kan tillgripas.[809] Hellner och Radetzki har emellertid anfört att ”[h]uvudregeln i svensk rätt torde vara, att den skadelidande icke äger åberopa utomobligatoriska regler i stället för kontraktsmässiga därför att detta är fördelaktigare för honom”.[810]

Huvudregeln är förenad med undantag. Ett exempel är möjligheten i en kontraktsrelation att välja ansvarsgrund för skador orsakade av bristfälliga produkter. Den skadelidande parten kan under vissa förutsättningar välja mellan att grunda sitt ersättningsanspråk på de kontraktsrättsliga reglerna eller på produktansvarslagen.[811] I vissa fall kan även konkurrens

[808] Bengtsson, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden s. 19, Gomard, Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontraktsforhold s. 12 och Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s. 95. Terminologin bygger på den tyska konkurrensläran (”Anspruchskonkurrenz”). För en närmare redogörelse av den tyska konkurrensläran, se Bengtsson, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden s. 57 ff. och Ulfbeck, Kontrakters relativitet s. 102 ff.

[809] Bengtsson, Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden s. 246 ff.

[810] Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s. 96. Även Bengtsson och Strömbäck tycks förorda detta som huvudregeln, se Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen s. 34 f. Se även prop. 1972:5 s. 236 f. och s. 489. I dansk rätt synes huvudregeln snarare vara den motsatta, dvs. att den skadelidande parten som utgångspunkt är fri att välja mellan ansvarsgrunder som överlappar, se Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret I s. 182 f. och s. 253 f. samt Gomard & Iversen, Obligationsret 2 del s. 185 ff.

[811] Se prop. 1990/91:197 s. 79 f.

i förhållande till straffrättsliga regler bli aktuella. Som exempel kan en person som brukar en hyrd bil efter hyrestidens utgång straffrättsligt göra sig skyldig till olovligt brukande enligt 10 kap. 7 § brottsbalken – utöver ett civilrättsligt kontraktsansvar gentemot biluthyraren.[812]

Ett annat undantag – som här ska behandlas närmare – gäller för upplåtelser av immaterialrätter. Om en licenstagare utnyttjar immaterialrätten utanför upplåtelsens ram anses användningen kunna angripas på immaterialrättslig grund, dvs. som ett *intrång*. För varumärkesrättens del har ett uttryckligt stöd för denna princip förts in i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen.[813] Bestämmelsen stadgar följande:

> Innehavaren av varukännetecknet kan åberopa de rättigheter som ensamrätten innebär gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på
> 1. licensens giltighetstid,
> 2. den form under vilken kännetecknet får användas,
> 3. arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad,
> 4. det geografiska område inom vilket kännetecknet får användas, eller
> 5. kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna.

Om licenstagaren överträder en licensbestämmelse av det slag som räknas upp i lagrummet har varumärkeshavaren möjlighet att åberopa de rättigheter som är knutna till varumärket, dvs. att varumärkesintrång kan göras gällande. Möjligheten att välja mellan kontraktsbrott och varumärkesintrång innebär att det kan sägas föreligga anspråkskonkurrens mellan regelverken.[814]

Redan ett konstaterat kontraktsbrott utlöser möjligheter för varumärkeshavaren att göra gällande kontraktsrättsliga påföljder mot licenstagaren. Frågan uppkommer därför vilket intresse varumärkeshavaren kan ha av att i stället göra gällande att den felaktiga uppfyllelsen av avtalet också innebär intrång i varumärkesrätten. Den praktiska relevansen av konkur-

[812] Se NJA 1987 s. 388 (olovligt brukande av hyrbil). Det hade i målet ingen betydelse att hyresavtalet innehöll bestämmelser om beräkning av hyra och om kostnadsersättning för fall att bilen inte återlämnades på överenskommen tid.

[813] Se avsnitt 3.4 beträffande övriga immaterialrätter.

[814] Möjligen skulle man som alternativ till anspråkskonkurrens kunna betrakta förhållandet utifrån ett *vidare avtalsbegrepp*. Om avtalet betraktas som ett knippe *rättsföljder* i stället för rättsfaktum, skulle förpliktelserna och påföljderna som följer på varumärkesrättslig grund kunna påstås utgöra en del av ett vidare avtalsinnehåll. Sådan utvidgning av avtalsbegreppet förefaller emellertid allt för extensiv.

rensproblematik uppstår när tillämpning av de överlappande regelverken leder till olika resultat.[815] Frågan är alltså relevant i den utsträckning sanktionsurvalet skiljer sig åt mellan inom- och utomobligatoriskt ansvar. Det finns därför skäl att inledningsvis beskriva vilka skillnader som finns mellan dessa påföljder.

3.3 Sanktioner vid kontraktsbrott och varumärkesintrång

3.3.1 Inledning

För att säkerställa att parterna uppfyller förpliktelserna som följer av kontraktsförhållandet innehåller *obligationsrätten* ett urval av sanktioner – utöver dem som avtalet eventuellt tillhandahåller. Sanktionerna är ett påtryckningsmedel som ytterst syftar till att säkerställa att parterna kommer i åtnjutande av avtalets förmåner, åtminstone i ekonomiskt hänseende.[816] Det kan till exempel ske genom att den skadelidande parten försätts i samma ekonomiska läge som ifall riktig uppfyllelse av kontraktet hade skett, genom att skadestånd för det positiva kontraktsintresset utgår. Alternativt kan parternas prestationer jämnas ut så att värderelationen mellan prestationerna blir densamma som enligt det ursprungliga avtalet, exempelvis genom ett prisavdrag.[817]

Bakom den *immaterialrättsliga sanktionsläran* ligger det grundläggande intresset av att säkerställa rättshavarens tillgång till effektiva medel för att hindra skador på de immateriella tillgångarna eller att dessa används på ett otillåtet sätt.[818] Vidare ska ersättning för eventuella skador kunna utkrävas. Enligt artikel 3.2 sanktionsdirektivet[819] åläggs medlemsstaterna att tillhandahålla sanktioner som är effektiva, proportionella och av-

[815] Gomard, Forholdet mellem erstatningsregler i og uden for kontraktsforhold s. 71 och Ulfbeck, Kontrakters relativitet s. 99.

[816] Taxell, Avtal och rättsskydd s. 180.

[817] Herre, Ersättningar i köprätten s. 107.

[818] Prop. 1993/94:122 s. 52 och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 544.

[819] Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, i undersökningen benämnt *sanktionsdirektivet*. Direktivet är genomfört i de svenska immaterialrättslagarna sedan den 1 april 2009, se prop. 2008/09:67.

skräckande.[820] I skäl tre till sanktionsdirektivet påstås bland annat att investeringsviljan dämpas om det saknas effektiva medel för att skydda immateriella rättigheter.

3.3.2 Påföljder

Obligationsrätten innehåller inte någon allmän reglering om vilka påföljder som kan göras gällande vid ett kontraktsbrott. I stor utsträckning tillämpas i stället okodifierade, ibland svåridentifierade, allmänna principer.[821] I föregående kapitel – om fel i varumärke – har köplagens påföljdssystem beskrivits. Köplagens detaljerade påföljder utgör ofta en viktig källa för analogier inom kontraktsrätten, även om köplagen inte är avsedd att vara fullständig beträffande påföljderna av ett kontraktsbrott.[822] De huvudsakliga kontraktsrättsliga påföljder som diskuterats i avsnitt 2.10 är möjligheten att kräva omleverans, avhjälpande, prisavdrag och skadestånd. I kapitel 4 diskuteras därutöver möjligheten att häva avtalet och rätten att innehålla en prestation.

Immaterialrättslagarna har, med vissa undantag, överensstämmande regler om sanktioner och säkerhetsåtgärder till följd av ett intrång.[823] Immaterialrätternas säregna karaktär innebär att påföljderna vid ett intrång skiljer sig betydligt från kontraktsrättens påföljdskatalog. Vissa likheter föreligger emellertid, till exempel med avseende på rätten att kräva *ersättning* för den skada som uppkommit. I avsnitt 2.10.4 har det allmänna kontraktsrättsliga culpa- och presumtionsansvaret, jämte köplagens kontrollansvarsregel, beskrivits. Vid ett immaterialrättsintrång ska intrångsgöraren, om denne varit oaktsam, ersätta hela den skada som uppkommit på grund av intrånget.[824] Grundprinciperna för beräkning av skadestånd

[820] Se även artikel 41.1 i TRIPs.

[821] C. Ramberg & J. Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 219.

[822] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 98, C. Ramberg & J. Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 220 och Taxell, Avtal och rättsskydd s. 183. Se vidare avsnitt 1.5.2 om hur innehållet i kontraktsrättens normer konstrueras.

[823] Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 423 och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 545.

[824] 8 kap. 4 § varumärkeslagen. Se även 54 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen), 58 § patentlagen och 36 § mönsterskyddslagen för liknande ersättningsbestämmelser. För en närmare redogörelse av skadestånds- och oaktsamhetsbedömningen vid varumärkesintrång, se Pehrson, Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång.

inom immaterialrätten och kontraktsrätten är således desamma – hela skadan ska ersättas, varken mer eller mindre.[825]

De immaterialrättsliga ersättningsbestämmelserna tillhandahåller därtill en möjlighet att utverka ersättning, även när intrånget inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. Till exempel följer av 8 kap. 4 § varumärkeslagen att varumärkeshavaren har rätt till *skälig ersättning* för utnyttjandet av varumärket, även om intrånget gjorts i god tro – om och i den utsträckning det är skäligt. Redan ett intrång i objektiv bemärkelse utlöser således ersättningsskyldighet för intrångsgöraren. Den skäliga ersättningen utgör en minimiersättning för intrånget och utgår även i de fall varumärkeshavaren inte lidit någon skada till följd av intrånget.[826] Ersättningen motsvaras i normalfallet av en skälig licensavgift som skulle ha utgått om en licens frivilligt hade upplåtits.[827]

En ytterligare utmärkande egenskap för de immaterialrättsliga ersättningsreglerna är den *bevislättnad* som rättshavarna erhållit. Bevislättnadsreglerna gäller vid sidan av den allmänna princip som 35 kap. 5 § rättegångsbalken tillhandahåller och som kan tillämpas generellt både vid kontraktsbrott och vid intrång.[828] För varumärkesrättsliga förhållanden finns bevisregeln i 8 kap. 4 § första stycket varumärkeslagen. När ersättningens storlek bestäms ska, enligt bestämmelsen, hänsyn särskilt tas till i) innehavarens uteblivna vinst, ii) intrångsgörarens vinst, iii) skada på varumärkets anseende, iv) ideell skada samt v) innehavarens intresse av att intrång inte begås.[829] Bevislättnaden innebär inte att varumärkeshavaren har rätt till ersättning som överstiger den faktiska skadan. Syftet med bestämmelsen anges i stället vara att förbättra möjligheterna för varumär-

[825] Se prop. 1972:5 s. 157 f., prop. 1993/94:122 s. 50, Eltell & Radetzki, Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt s. 230 och s. 240 samt Pehrson, Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång s. 470.

[826] Prop. 1993/94:122 s. 49 f. Möjligen skulle ersättningen i detta fall kunna liknas vid principen om *obehörig vinst*, vars ställning i svensk förmögenhetsrätt emellertid är mycket tveksam. Högsta domstolen har i NJA 1993 s. 13 (obehörigt nyttjande av lokal) och NJA 2007 s. 519 (Oceanterminalen) slagit fast att nyttjande av en lokal utan stöd i något avtal, eller efter det att avtalet upphört, medför ersättningsskyldighet motsvarande skälig hyra. Om obehörig vinst som allmän förmögenhetsrättslig princip, se Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s. 420 samt Munukka, Är obehörig vinst en svensk rättsprincip?

[827] Prop. 1993/94:122 s. 50 samt Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 432 f.

[828] Jfr NJA 2005 s. 180 (Formsprutarna).

[829] Se vidare prop. 2008/09:67 s. 227 ff.

keshavaren att få full ersättning för skadan denne lidit.[830] Bestämmelsen innebär således inte att varumärkeshavaren exempelvis fullt ut kan få ersättning för intrångsgörarens vinst, om denna obehöriga vinst överstiger varumärkeshavarens faktiska skada.[831]

Den främsta skillnaden mellan påföljdskatalogerna för kontraktsbrott och immaterialrättsligt intrång ligger i det *straffrättsliga ansvaret*. Enligt 8 kap. 1 § varumärkeslagen kan ett intrång som sker uppsåtligen eller av grov oaktsamhet leda till böter eller fängelse i högst två år.[832] Bestämmelsen tillämpas emellertid sällan i praktiken.[833] En annan viktig skillnad mellan regelverken är den varumärkesrättsliga möjligheten att utverka ett *slutligt vitesförbud* gentemot en intrångsgörare.[834] Ett vitesförbud förutsätter inte att intrånget skett uppsåtligen eller av oaktsamhet, utan ska meddelas redan när det i objektiv mening föreligger ett intrång.[835]

Vidare innehåller 8 kap. 8 § varumärkeslagen en bestämmelse varigenom en intrångsgörare kan åläggas att bekosta lämpliga åtgärder för att *sprida informationen* om en dom, till exempel genom att publicera en annons. Någon motsvarande möjlighet till detta enligt allmän civilprocessrätt finns inte.[836]

Slutligen kan även skillnaderna i förhållande till bestämmelser om *preskription* och *preklusion* av påföljderna lyftas fram, eftersom utfallet av dessa beror på vilket av regelverken som görs gällande.[837] Till exempel preskriberas rätten till ersättning på grund av varumärkesintrång om talan inte väcks inom fem år från det att skadan uppkom.[838] Varumärkesregle-

[830] Prop. 2008/09:67 s. 230.

[831] Schovsbo & Rosenmeier, Immaterialret s. 682 f.

[832] Även försök och förberedelse till varumärkesintrång är straffbart, jfr 8 kap. 1 § andra stycket varumärkeslagen. Eftersom straffskalan för intrång innehåller påföljden fängelse är, enligt 23 kap. 4 § brottsbalken, även medverkan till brottet straffbart.

[833] Prop. 1993/94:122 s. 57 f.

[834] 8 kap. 3 § varumärkeslagen. Se exempelvis NJA 2007 s. 431 (Nokia), jämte tillhörande förhandsavgörande från EU-domstolen, mål C-316/05 Nokia ./. Wärdell.

[835] Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 426 och Runesson, Licensavtalet, skiljeavtalet och immaterialrätten s. 675.

[836] Prop. 2008/09:67 s. 237 ff. Bestämmelser av liknande slag finns emellertid bland annat i 5 kap. 6 § andra stycket skadeståndslagen (avseende ärekränkning eller liknande brottslig gärning) samt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen (avseende förtal eller förolämpning).

[837] Se härom även Nordell, Om passivitet, preklusion och preskription i immaterialrätten.

[838] 8 kap. 6 § varumärkeslagen.

ringen om specialpreskription avviker från preskriptionslagens allmänna tioåriga preskriptionsregel.[839] Enligt varumärkeslagens förarbeten är skälet för den avvikande regeln främst att ersättning vid varumärkesintrång kan utgå även vid intrång som gjorts i god tro.[840]

3.3.3 Säkerhetsåtgärder

Som komplement till de direkta sanktioner som redovisats ovan, tillhandahåller varumärkeslagen och övriga immaterialrättslagar vissa civilprocessuella säkerhetsåtgärder.[841] Den viktigaste av dessa är möjligheten för varumärkeshavaren att utverka ett interimistiskt förbud för att snabbt få intrånget att upphöra.[842] Motsvarande möjlighet tillhandahåller emellertid redan rättegångsbalkens allmänna bestämmelse om provisoriska säkerhetsåtgärder, som är tillämplig i alla typer av tvistemål.[843] I materiellt hänseende överensstämmer bestämmelsen i varumärkeslagen i stort med motsvarigheten i rättegångsbalken, dock med vissa detaljskillnader.[844]

Därutöver innehåller varumärkeslagen civilprocessuella regler som inte har någon motsvarighet inom den allmänna processrätten. Till exempel har varumärkeshavarens möjlighet att utverka ett *informationsföreläggande* enligt 9 kap. 1 § varumärkeslagen ingen motsvarighet i en kontraktsrättslig tvist. Visserligen innehåller rättegångsbalken regler om bland annat editionsplikt och förhör, men dessa anses inte vara lika verkningsfulla för

[839] 2 § preskriptionslagen.

[840] Prop. 1960:167 s. 181.

[841] Vid ett straffrättsligt förfarande kan rättegångsbalkens regler om tvångsmedel i brottmål tillämpas, till exempel reglerna om beslag och husrannsakan, prop. 1998/99:11 s. 39.

[842] 8 kap. 3 § andra stycket varumärkeslagen. Ett interimistiskt förbud kan även utverkas i förhållande till försök eller förberedelse till varumärkesintrång, 8 kap. 3 § tredje stycket varumärkeslagen. Se vidare Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 427 och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 551.

[843] 15 kap. 3 § rättegångsbalken.

[844] Prop. 2008/09:67 s. 198. Varumärkeslagen och rättegångsbalken skiljer sig bland annat åt i det att varumärkeslagens interimistiska förbud kräver att *talan har väckts* i saken, vilket inte rättegångsbalken gör, se prop. 2008/09:67 s. 198 och Westberg, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål, Bok 4 s. 67. En varumärkeshavare som vill utverka ett interimistiskt förbud innan talan har väckts får alltså stödja sig på 15 kap. 3 § rättegångsbalken. Bestämmelserna kan tillämpas parallellt, men varumärkeslagens specialbestämmelse har försteg i varumärkestvister. Se vidare Westberg, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål, Bok 1 s. 55 samt Bok 4 s. 66 f.

en varumärkeshavare som vill ha tillgång till information om intrångsgörarens distributionsnät.[845]

Slutligen har varumärkeshavarens möjlighet att säkra bevisning genom en *intrångsundersökning*, enligt 9 kap. 5 § varumärkeslagen, inte någon motsvarighet inom civilrätten i övrigt. En intrångsundersökning utgör närmast en civilprocessuell husrannsakan, varigenom varumärkeshavaren tvångsvis kan få tillgång till intrångsgörarens verksamhetslokaler för att säkra bevisning. En intrångsundersökning är alltså mycket mer långtgående än de allmänna bestämmelserna i rättegångsbalken om bevissäkring, exempelvis genom edition enligt 38 kap. 2 § rättegångsbalken.

3.3.4 Avslutande kommentarer

Som framgår ovan finns skillnader i vilka sanktioner och processuella säkerhetsåtgärder som kan göras gällande vid ett varumärkesintrång i jämförelse med ett kontraktsbrott. Vilken av ansvarsgrunderna som blir förmånligast för varumärkeshavaren att tillgripa beror på de konkreta omständigheterna. De kontraktsrättsliga reglerna kan i många fall vara förmånligast, eftersom avtalets hela värde läggs till grund för skadeståndsberäkningen.[846] Skadeståndsberäkningen vid ett varumärkesintrång ska däremot utgå ifrån den skada som den intrångsgörande *handlingen* medfört, vilket innebär att hänsyn inte tas till kontraktsintresset. Med en varumärkesrättslig ansvarsgrund finns det emellertid redan vid ett objektivt intrång i god tro möjlighet att utverka skälig ersättning för utnyttjandet. Ersättningsansvar vid kontraktsbrott mot ett licensavtal förutsätter culpa på skadevållarens sida.[847]

Vid sidan av skillnaderna i påföljder och säkerhetsåtgärder finns det ytterligare omständigheter som påverkas av valet av ansvarsgrund. Till exempel kan en utomobligatorisk talan om varumärkesintrång tillgripas för att kringgå i licensavtalet förekommande beloppsbegränsningar av licenstagarens skadeståndsansvar.[848] Talan om varumärkesintrång kan även tillgripas för att undvika en skiljeklausul i licensavtalet.[849]

[845] Prop. 2008/09:67 s. 121 ff.

[846] Jfr Hellner & Radetzki, Skadeståndsrätt s. 95.

[847] Se vidare avsnitt 2.10.4 om culpaansvar för rätt till ersättning i licensförhållanden samt möjligheten att förena ansvaret med omvänd bevisbörda, så kallat presumtionsansvar.

[848] Jfr prop. 1972:5 s. 237 ff. samt Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen s. 35 ff. om ansvarbegränsningar i förhållande till ersättning enligt skadeståndslagens regler.

[849] Se härom särskilt Runesson, Licensavtalet, skiljeavtalet och immaterialrätten.

NJA 1982 s. 738 (Esselte) kan lyftas fram som en illustration. I målet hade en mönsterrättshavare väckt talan om mönsterrättsintrång mot en licenstagare. Licenstagaren invände om rättegångshinder på grund av att licensavtalet innehöll en skiljeklausul, enligt vilken tvist angående tillämpningen eller tolkning av avtalet skulle avgöras av skiljemän. Licensgivaren påstod att licensavtalet hade upphört att gälla på grund av licenstagarens kontraktsbrott.

Högsta domstolen konstaterade att frågan om licensavtalets giltighet var av prejudiciell betydelse för prövningen av intrångsmålet och anförde att invändningen om rättegångshinder inte kunde anses uppenbart sakna fog. Det var enligt domstolen inte tänkbart att meddela ett avgörande som var villkorat av vad som kunde följa av en senare meddelad skiljedom. Enligt Högsta domstolen borde tingsrätten därför ha förelagt käranden, vid äventyr av avvisning, att visa att skiljeförfarande inletts varefter tingsrätten skulle ha vilandeförklarat målet i väntan på att skiljedom meddelades. Målet återförvisades följaktligen till tingsrätten.[850]

Oavsett vilken ansvarsgrund som varumärkeshavaren väljer är det tydligt att den valmöjlighet som slås fast i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen innebär en fördel i förhållande till licenstagaren.

3.4 Varumärkesrättslig ansvarsgrund

Bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen slår fast under vilka förutsättningar varumärkeshavaren kan välja mellan att göra gällande en kontrakts- eller varumärkesrättslig ansvarsgrund. Av bestämmelsen följer att varumärkeshavaren kan åberopa de rättigheter som är knutna till varumärket gentemot en licenstagare som överträder en bestämmelse i licensavtalet med avseende på (i) licensens giltighetstid, (ii) den form under vilket kännetecknet får användas, (iii) arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad, (iv) det geografiska området inom vilket kännetecknet får användas eller (v) kvaliteten på de av licenstagaren

[850] Se vidare Runesson, Licensavtalet, skiljeavtalet och immaterialrätten s. 673 ff. och Schöldström, Kärandens påståenden som grund för domstols behörighet s. 182 f. Se även NJA 1973 s. 480 (bättre rätt till uppfinning) som behandlade en närliggande fråga – talan om bättre rätt till en patentsökt uppfinning, där parterna tidigare ingått ett avtal innehållande en skiljeklausul. Jfr emellertid även NJA 2007 s. 475 (skiljeklausul). I målet ansågs en skiljeklausul i ett nyttjanderättsavtal även omfatta en ansvarsgrund om vållande genom brott, som utgjorde en delgrund i kärandens talan, på grund av anspråkets direkta anknytning till nyttjanderättsavtalet.

tillverkade varorna eller tillhandahållna tjänsterna. Möjligheten att välja ansvarsgrund gäller vid överträdelse av någon av de explicit uppräknade företeelserna.

Bestämmelsen utgör i princip en kopia av varumärkesdirektivets lydelse i artikel 8.2.[851] Den infördes ursprungligen i 34 § i 1960 års varumärkeslag, i samband med varumärkesdirektivets genomförande i svenska varumärkeslagen.[852] En direkt motsvarighet till direktivets bestämmelse finns i artikel 22.2 varumärkesförordningen.

Vid beredningen av det svenska lagförslaget framhölls att då gällande svensk rätt om upplåtelser av licenser i allt väsentligt överensstämde med direktivets bestämmelser, men att detta framgick endast indirekt av den dåvarande utformningen av 34 § varumärkeslagen.[853] Det påpekades emellertid att det enligt den vid tidpunkten gällande varumärkeslagen inte var att anse som ett intrång i varumärkesrätten om licenstagaren inte följde de *kvalitetskrav* som parterna kommit överens om.[854] Överträdelser av kvalitetskrav skulle således endast grunda kontraktuellt ansvar.

En skillnad mellan varumärkeslagen och varumärkesdirektivet består i att direktivet, enligt vad som framgår av artikel 1, endast omfattar *registrerade* varumärken. Direktivet hindrar emellertid inte medlemsstaterna från att skydda kännetecken som förvärvats genom användning, till exempel som det svenska inarbetningsskyddet i 1 kap. 7 § varumärkeslagen.[855] I 2010 års varumärkeslag har förtydligats att bestämmelserna om licens i

[851] Den motsvarande bestämmelsen i den danska varumärkeslagen, 40 § tredje stycket, och i den norska varumärkeslagen (LOV 2010.03.26 nr 08), 54 §, har på motsvarande sätt kopierat texten från varumärkesdirektivet vid implementeringen. Det svenska och danska genomförandet av direktivet skiljer sig emellertid avseende inom vilket område varumärket får användas, se avsnitt 3.5.5 nedan. Den finska varumärkeslagens 34 § (10.1.1964/7) innehåller inte någon uttrycklig reglering om följderna av en licenstagares överträdelse av licensavtalet.

[852] Prop. 1992/93:48 s. 1.

[853] Ds 1992:13 s. 115 och prop. 1992/93:48 s. 92.

[854] Prop. 1992/93:48 s. 92. I Norge har man gjort en liknande bedömning, men har utöver kvalitetskraven även ansett att den *form under vilket varumärket får användas* tidigare endast kunde angripas på avtalsrättslig väg, se Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 483. Mot bakgrund av vilka delar av varumärkets föremål som de uppräknade licensbestämmelserna avser, förefaller det sannolikt att den norska iakttagelsen är mer korrekt än vad som framgår av de svenska förarbetena, dvs. att bestämmelser om både form och kvalitet tidigare endast kunde grunda kontraktsrättsligt ansvar. Se härtill diskussionen nedan i avsnitt 3.5.8.

[855] Se skäl 5 till varumärkesdirektivet. Direktivet innehåller emellertid vissa bestämmelser med avseende på förhållandet mellan registrerade och inarbetade varumärken.

6 kap. 4 § gäller både registrerade och inarbetade varukännetecken, något som endast framgick indirekt tidigare.[856] I övrigt har 2010 års varumärkeslag inte föranlett några ändringar av bestämmelsen.[857]

Varumärkeshavarens möjlighet att i vissa fall välja ansvarsgrund anges i förarbetena följa av att endast vissa delar av varumärkesrätten upplåts till en licenstagare, medan innehavaren alltjämt är att anses som ägare till varumärket.[858] Uttalandet i förarbeten får rimligtvis förstås som att rättsinnehavaren vid en licensiering samtycker endast till en begränsad användning av varumärket och att användning utöver detta begränsade samtycke kan förbjudas. Otillåten användning av en licenstagare, på samma sätt som otillåten användning av tredje man, utgör varumärkesintrång. Med undantag av denna begränsade förklaring, tillhandahåller förarbetena ingen beskrivning av vilka överväganden som bär upp bestämmelsen.

Frågan har belysts även i de arbetsdokument som föregick varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen.[859] I EU-kommissionens förslag till direktiv och förordning motiveras bestämmelserna med att dessa förpliktelser tar direkt sikte på varumärkets rättigheter och att en intrångstalan därför ska kunna föras om förpliktelserna inte uppfylls.[860] Enligt den ursprungliga formuleringen av bestämmelsen i förslaget till direktiv utpekades endast överträdelser av licensen i förhållande till arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad och kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tjänsterna.[861] Det motsvarande för-

[856] Se prop. 2009/10:225 s. 291 ff.

[857] Prop. 2009/10:225 s. 294.

[858] Prop. 1992/93:48 s. 92. Se även Tritton m.fl., Intellectual Property in Europe s. 392. Tritton förklarar valmöjligheten med att bestämmelsen återspeglar själva kärnan i en licens – vilket är att varumärkeshavaren går med på att inte väcka talan om varumärkesintrång gentemot licenstagaren under förutsättning att denne håller sig inom ramen för licensen.

[859] Vad gäller arbetsdokumentens rättskällestatus har EU-domstolen gjort klart att det vid tolkning av sekundärrätt inte kan ges rättslig betydelse åt innehåll i förarbeten om detta innehåll inte uttryckts i den slutliga texten. Se bland annat EU-domstolens mål C-292/89, Antonissen, punkt 18, mål C-375/98, Ministério Público ./. Epson Europe, punkt 26 och mål C-356/05, Farrell ./. Whitty, punkt 31. För varumärkesrättsliga förhållanden kan i denna fråga särskilt hänvisas till EU-domstolens mål C-104/01, Libertel, punkt 25 och mål C-245/02, Anheuser Busch ./. Budějovický Budvar, punkt 79–80.

[860] Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, New Trade-Mark System for the Community – Proposed Directive and Regulation, COM(80) 635 final s. 63.

[861] Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, New Trade-Mark System for the Community – Proposed Directive and Regulation, COM(80) 635 final s. 10.

slaget till förordning angav, utöver direktivets uppräkning, att även överträdelser beträffande licensens giltighet skulle kunna föranleda en talan om varumärkesintrång gentemot licenstagaren.[862] Således utpekade inget av förslagen att överträdelser avseende den form eller det geografiska området inom vilket varumärket får användas skulle kunna utlösa varumärkesrättsliga påföljder.

Andra förpliktelser som åligger en licenstagare enligt avtalet anges vara upp till parterna själva att säkerställa uppfyllandet av, genom att föra talan om kontraktsbrott om nödvändigt.[863] I förslaget framhåller EU-kommissionen att överträdelser av andra förpliktelser än dem som omnämns inte tar sikte på varumärkets funktion och därför inte bör medföra varumärkesrättsliga konsekvenser.[864] Varumärkets funktion anges härvid vara att indikera varans eller tjänstens ursprung.[865] Det ursprungliga förslaget hade således en tämligen snäv syn på varumärkesrättens föremål.

Som framgår i det följande är det inte endast varumärkets funktioner (i plural) som bestämmelsen i 6 kap. 4 § varumärkeslagen syftar till att skydda. Möjligheten att välja ansvarsgrund mellan kontraktsbrott och varumärkesintrång följer även av varumärkets immateriella beskaffenhet och att föremålets gränser inte kan konkretiseras i fysiskt hänseende.

Motsvarande valmöjlighet mellan konkurrerande ansvarsgrunder anses föreligga även inom patent-, upphovs- och mönsterrätten.[866] För patent- och upphovsrättsliga förhållanden saknas uttryckligt lagstöd för rättsinnehavarens valmöjlighet. Att avgöra var gränsen mellan kontraktuellt och proprietärt ansvar går beträffande dessa rättsskydd kan därför vara svårare att bedöma.

[862] Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, New Trade-Mark System for the Community – Proposed Directive and Regulation, COM(80) 635 final s. 25.

[863] Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, New Trade-Mark System for the Community – Proposed Directive and Regulation, COM(80) 635 final s. 64.

[864] Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, New Trade-Mark System for the Community – Proposed Directive and Regulation, COM(80) 635 final s. 64.

[865] Jfr avsnitt 1.3 angående varumärkets olika funktioner.

[866] Även för växtförädlarrätter finns motsvarande möjlighet. Se artikel 27 i Rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt. Artikelns punkt 2 stadgar att rättshavaren kan åberopa de rättigheter som är knutna till gemenskapens växtförädlarrätt gentemot en licenstagare som inte följer de villkor och begränsningar som är knutna till licensen. Lydelsen är således vidare än skrivningen i artikel 8.2 varumärkesdirektivet. Se emellertid EU-domstolens mål C-140/10, Greenstar-Kanzi ./. Hustin, punkt 43, där bestämmelsens räckvidd begränsats till villkor eller begränsningar i licensavtalet som direkt rör de *väsentliga delarna* av gemenskapens växtförädlarrätt – vad detta nu är.

För *upphovsrättens* del har anförts att överträdelser av villkor som anknyter till själva förfogandet av verket utgör en kränkning av upphovsmannens rätt, medan andra villkor – som inte omedelbart anknyter till förfoganderätten – i allmänhet endast medför obligationsrättsligt ansvar för nyttjaren.[867]

På motsvarande sätt har för *patenträttens* del framhållits att man generellt kan anta att om licenstagaren överskridit någon begränsning i upplåtelsen av uppfinningen, till exempel genom tillverkning i större omfattning än vad licensen medger eller efter att licensen hävts, kan licensgivaren tillgripa patenträttsliga sanktioner.[868] Domeij anger att endast avvikelser från villkor i en licens som är typiska för licensförhållandet kan leda till att patenträttsliga sanktioner får tillgripas.[869]

Vad slutligen gäller *mönsterrätten* saknas även här lagstöd i den svenska mönsterskyddslagen.[870] I artikel 32.2 formgivningsförordningen[871] har emellertid införts en reglering som i huvudsak överensstämmer med artikel 8 varumärkesdirektivet. I relevant avseende stadgas att licenstagaren ska ha överträtt en bestämmelse angående i) licensens giltighetstid, ii) den form i vilken formgivningen får användas, iii) det produktsortiment som licensen är utfärdad för och iv) kvaliteten på de produkter som tillverkas av licenstagaren. Det är oklart vilken verkan formgivningsförordningens bestämmelse bör ha för nationella förhållanden, eftersom motsvarande bestämmelse saknas i mönsterskyddsdirektivet.[872]

[867] SOU 1956:25 s. 276. Se närmare härom Blomqvist, Overdragelse af ophavsrettigheder s. 78 ff., Rognstad, Spredning av verkseksemplar s. 332 f. och Rosén, Förlagsrätt s. 309 ff. Se även Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 343 ff. och Saxén, Förlagsavtalet s. 66 f. Möjligen innebär upphovsrättens möjlighet till uppdelning av förfoganden – med en ibland svävande gränsdragning mellan upplåtelse och överlåtelse – att frågorna får en viss annan karaktär i jämförelse med övriga immaterialrätter, se härtill Rognstad, Spredning av verkseksemplar s. 333. Se även avsnitt 3.5.7 angående 32 § upphovsrättslagen och kvantitativa restriktioner.

[868] Domeij, Patentavtalsrätt s. 157. Se vidare Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 328 ff. och Runesson, Licensavtalet, skiljeavtalet och immaterialrätten s. 677 f.

[869] Domeij, Patentavtalsrätt s. 157.

[870] Se emellertid NJA 1982 s. 738 (Esselte), som diskuteras ovan i avsnitt 3.3.4.

[871] Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (formgivningsförordningen).

[872] Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (mönsterskyddsdirektivet). Jfr svenska förarbetsuttalandet i prop. 1992/93:48 s. 92 om att överträdelse av kvalitetskrav innan genomförandet av varumärkesdirektivet inte kunde grunda varumärkesrättsligt ansvar samt vad som framhålls i Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 483 om den form under vilket varumärket får användas.

För immaterialrätterna finns således någon form av möjlighet för rättshavaren att välja mellan att göra gällande kontrakts- eller immaterialrättsligt ansvar vid licenstagarens överträdelse av licensavtalet. Valmöjligheten kan motiveras med skyddsobjektets avsaknad av fysisk existens. Det gäller särskilt bestämmelser avseende licensens giltighetstid, vilka varor som licensen omfattar och inom vilket geografiskt område licensen är utfärdad.[873] Förhållandet förklaras närmare i avsnitt 3.5.8.

En licens utgör en form av upplåtelse av rätten att använda immaterialrätten, dvs. motsvarande en nyttjanderätt till ett objekt. Nyttjanderätten kan – på samma sätt som för fysisk egendom – begränsas i olika avseenden. Svårigheten med immaterialrätter, i jämförelse med fysisk egendom, är att *gränserna* för upplåtelsen är abstrakta. Att använda objektet – immaterialrätten – i strid med bestämmelser som inskränker användningsrätten kan således sägas ligga utanför det avtalade området. Med en sådan utgångspunkt kommer all användning som ligger utanför det avtalade området att kunna angripas på motsvarande sätt som annan användning utan innehavarens samtycke.

3.5 Innebörden av 6 kap. 4 § varumärkeslagen

3.5.1 Inledning

Som framhållits i föregående avsnitt bygger regleringen i 6 kap. 4 § varumärkeslagen på artikel 8 i varumärkesdirektivet. Bestämmelsen i varumärkesdirektivet har varit föremål för EU-domstolens tolkning vid ett tillfälle – i *Copad-målet*.[874] *Copad-målet* är av central betydelse för förståelsen av innehållet i 6 kap. 4 § varumärkeslagen. I målet prövades frågan om en varumärkeshavare på varumärkesrättslig grund kan motsätta sig att licenstagaren överlåter licensierade varor till lågprisbutiker, när det i licensavtalet uttryckligen stadgas ett förbud härför. Huvudfrågan som EU-domstolen hade att ta ställning till var således om ett sådant förbud i licensavtalet utgör en i artikel 8.2 varumärkesdirektivet uppräknad licensbestämmelse som innebär att licensgivaren kan rikta en talan om varumärkesintrång gentemot licenstagaren.[875]

[873] Se vidare avsnitt 3.5.8 om upplåtelsens räckvidd.

[874] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior.

[875] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 15.

Den svenska bestämmelsen har därtill varit föremål för prövning i NJA 1997 s. 109 (Partyman). *Partyman-målet* gällde användning av ett varumärke efter hävning av ett licensavtal och behandlas närmare i avsnitt 3.5.2

I det följande behandlas frågan om vilka licensbestämmelser som enligt 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen kan utlösa varumärkesrättslig ansvarsgrund. Licensbestämmelserna behandlas i den ordning de framgår av lagrummet.

3.5.2 Licensens giltighetstid

Av 6 kap. 4 § andra stycket 1 varumärkeslagen följer att användning av ett varumärke i strid med en bestämmelse om licensavtalets giltighetstid kan angripas såsom ett intrång i ensamrätten. Regleringen i denna del tar sikte på licensavtalets *tidsmässiga avgränsning*.[876] Licenstagarens användning efter avtalets upphörande ska i princip bedömas på samma sätt som tredje mans obehöriga användning av varumärket.[877] Risken för varumärkesintrång innebär även att licenstagaren efter avtalets upphörande inte kommer att ha rätt att avveckla ett eventuellt kvarvarande lager genom att sälja det.[878] Det gäller under förutsättning att varumärkesrätten knuten till varorna inte redan konsumerats.[879]

Vanligtvis när en nyttjanderätt till egendom upphör ska kontraktsföremålet återlämnas eller avflyttas.[880] På motsvarande sätt blir följden av en hävning av avtalet att parternas respektive prestationer ska återställas

[876] Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 338.

[877] Se vidare avsnitt 5.4 om postkontraktuell konkurrens.

[878] Se avsnitt 5.2.

[879] Se avsnitt 3.7.3.

[880] Till exempel ska egendomen, vid hyra av lös sak, återlämnas vid avtalets slut, se Bengtsson, Särskilda avtalstyper I s. 58 och C. Ramberg, Kontraktstyper s. 95. Vid ett bostadshyresavtal ska bostaden avflyttas vid hyresavtalets upphörande, se 12 kap. 7 § jordabalken. Jfr även DCFR III. – 3:510.1: ”On termination under this Section a party (the recipient) who has received any benefit by the other’s performance of obligations under the terminated contractual relationship or terminated part of the contractual relationship is obliged to return it.” och IV. B. – 5:109: ”At the end of the lease period the lessee must return the goods to the place where they were made available for the lessee.”.

i den utsträckning det är möjligt.[881] Att nyttja egendomen efter att upplåtelseavtalet upphört kan utlösa straffansvar och ersättningsskyldighet.[882]

För varumärkesrättsliga kontraktsförhållanden innebär ovanstående princip att licenstagaren måste ”återlämna” varumärket vid avtalets upphörande. Eftersom ett varumärke inte kan avlämnas eller återlämnas i fysiskt hänseende, bör följden i stället bli att användningen av varumärket *in dubio* måste upphöra samtidigt med avtalet.[883] Mot den bakgrunden framstår bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket 1 varumärkeslagen inte som särskilt kontroversiell.

Om licensen innehåller ett datum för avtalets upphörande bör prövningen om licenstagarens efterföljande användning av varumärket innebär ett intrång inte ge upphov till några bedömningssvårigheter. Detsamma gäller användning som påbörjats innan avtalet tillåter.[884] Om avtalet däremot inte innehåller några bestämmelser om avtalets löptid, eller om avtalet upphör i förtid på grund av hävning, kan intrångsbedömningen bli mer problematisk.[885]

Enligt vad som följer av allmänna utfyllande kontraktsrättsliga principer kan ett varaktigt avtal som slutits för en obestämd avtalsperiod *sägas upp* av endera parten.[886] Uppsägningsrätten är vanligtvis förenad med en skyldighet att iaktta viss skälig uppsägningstid. Därutöver anses som allmän rättsprincip finnas en rätt att häva ett avtal om motparten gör sig skyldig till ett väsentligt kontraktsbrott.[887] Licenstagarens användning av

[881] Se till exempel 64 § köplagen, Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 181 och Rodhe, Obligationsrätt s. 420.

[882] Jfr NJA 1987 s. 388 (olovligt brukande av hyrbil) där brukande av en hyrd bil efter hyresavtalets utgång innebar ett olovligt brukande enligt 10 kap. 7 § brottsbalken. Se även NJA 1993 s. 13 (obehörigt nyttjande av lokal) angående att en underhyresgästs obehöriga nyttjande av en lokal, utan stöd i avtal med fastighetsägaren, efter det att hyresavtalet mellan fastighetsägaren och hyresgästen upphört ansågs grunda ersättningsskyldighet för underhyresgästen motsvarande skälig hyra för lokalerna. En liknande situation uppkom även i NJA 2007 s. 519 (Oceanterminalen) där ersättningsskyldighet ålades ett konkursbo, en massafordran, som nyttjat en lokal efter att hyresvärden sagt upp hyresavtalet.

[883] Om tillämpning av normer som tar sikte på fysiskt handhavande av kontraktsföremålet – såsom besittning och avlämnande – för varumärkesrättsliga kontraktsförhållanden, se till exempel avsnitt 2.5.2 (angående riskens övergång) och avsnitt 4.3.5 (angående ensamrättens övergång).

[884] Om intrångsansvaret härvid, se Rognstad, Spredning av verkseksemplar s. 353.

[885] Förutsättningarna för hävning av varumärkeslicensavtal behandlas i avsnitt 4.3.

[886] Se kapitel 4 om uppsägning och hävning av varumärkesavtal.

[887] Se vidare avsnitt 4.3.

varumärket efter en sådan uppsägning eller hävning innebär emellertid inte en överträdelse av en bestämmelse i avtalet, utan av en *utfyllande* kontraktsrättslig norm. Lydelsen av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen förutsätter att licenstagaren överträder en licensbestämmelse med visst innehåll. Det är inte klart hur regleringens hänvisning till specifika licensbestämmelser förhåller sig till kontraktsrättslig utfyllning av avtal.

Oklarheten kan illustreras genom NJA 1997 s. 109 (Partyman). Målet gällde en talan om interimistiskt vitesförbud avseende användningen av två varumärken. Kärandebolaget var registrerad innehavare av varumärkena och hade licensierat ut rätten till svarandebolaget. Sedermera uppkom en tvist mellan parterna rörande påstådda dröjsmål med leveranser och betalningar samt andra illojala förfaranden i kontraktsförhållandet. Kärandebolaget hävde därvid licensavtalet och väckte talan om varumärkesintrång mot svarandebolaget på grund av den fortsatta användningen av varumärkena. Parterna var visserligen ense om att avtalsförhållandet hade upphört på grund av hävningen, men de hade olika uppfattningar i fråga om hävningsrätt förelåg och vem som efter hävningen hade rätt till varumärkena.

Högsta domstolen konstaterade att tvisten, sedan kärandebolaget hävt avtalet, gällde vem av parterna som var rätt innehavare av varumärkena samt om svarandebolaget begick intrång genom den fortsatta användningen. Med hänvisning till 34 § i 1960 års varumärkeslag, numera 6 kap. 4 §, klassificerade domstolen tvisten såsom gällande ett intrång i varumärkesrätten – eftersom användning av varumärket gjorts efter licensens utgång. Högsta domstolen tog emellertid inte ställning till om ett interimistiskt förbud skulle meddelas, utan återförvisade målet till hovrätten för förnyad prövning utifrån bedömningen att det rörde en varumärkesrättslig tvist.

Högsta domstolens bedömning förefaller särskilt ha tagit fasta på kärandebolagets hävning av avtalet. Tvisten klassificerades som ett varumärkesrättsligt intrångsmål, trots att de bakomliggande förhållandena rörde annat än det som räknas upp i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen. Kärandebolagets hävning grundade sig bland annat i påstådda dröjsmål med leveranser och betalningar, något som inte omfattas av varumärkeslagens uppräkning.[888]

[888] Det är möjligt att Högsta domstolen tog intryck av justitiesekreterarens (revisionssekreterarens) förslag till beslut. I förslaget hänvisades till varumärkeslagens förarbeten, varvid slutsatsen drogs att även överträdelser av annat slag än dem som explicit uppräknats i 6 kap. 4 § andra stycket kunde utgöra varumärkesintrång. Detta har EU-domstolen i det senare *Copad-målet* fastslagit är felaktigt, se EU-domstolens mål C-59/08,

Av betydelse är emellertid att Högsta domstolen inte prövade målet i sak, utan endast reglerade rättsförhållandet provisoriskt mellan parterna. Vidare ska beaktas att kärandebolaget var registrerad – och därmed presumerad – innehavare av varumärkesrätten samt att svarandebolaget, enligt vad som framgår av omständigheterna i målet, godtagit att avtalet upphört. Av referatet i NJA 1997 s. 109 (Partyman) framgår inte målets slutliga utgång.[889] Vid den interimistiska prövningen var det tillräckligt att kärandebolaget visade sannolika skäl för sitt materiella anspråk.[890] Frågan om kärandebolaget hade rätt att häva licensavtalet prövades emellertid inte slutligt. För att intrångstvisten vid en slutlig prövning av målet skulle utfalla till kärandebolagets fördel bör emellertid ha krävts att bolaget vid en materiell prövning ansågs ha rätt att häva avtalet och därmed befanns vara rättmätig innehavare av varumärkena.

Avgörandet innebär att det efter en hävning – oavsett på vilken grund – kan göras gällande att efterföljande användning innebär en överträdelse av licensens giltighetstid, vilket i praktiken innebär ett kringgående av den uttömmande uppräkningen i 6 kap. 4 § andra stycket.[891] Att det i regelrätt mening inte är en överträdelse av en *licensbestämmelse* synes inte ha beaktats. Rätten till hävning behöver nämligen inte följa av en kontraktsbestämmelse, vilket möjligen gör det oklart hur hävningsrätten förhåller sig till 6 kap. 4 § varumärkeslagen.

Ett alternativt till synsättet i NJA 1997 s. 109 (Partyman), är att *inte* föra in situationen med hävning under 6 kap. 4 § andra stycket 1 varumärkeslagen, något som i efterhand kanske framstår som mer ändamålsenligt. I stället skulle omständigheterna betraktas fristående på så sätt att en rättmätig hävning, som grundar sig på en allmän kontraktsrättslig utfyllande norm, innebär att samtycket till användning av varumärket därmed också slutligt upphör. Eftersom något licensavtal i det fallet inte längre föreligger blir frågan om gränsdragning mellan ett kontraktuellt

---

Copad ./. Christian Dior, punkt 20 samt nedan avsnitt 3.5.7. Se även Valentin Rehncrona, Känneteckensrätt ur ett förmögenhetsrättsligt perspektiv s. 300, som menar att justitiesekreterarens tolkning av bestämmelsens antagna exemplifierade karaktär ledde Högsta domstolen till att kvalificera målet såsom ett intrång i varumärkesrätten.

[889] Av omständigheterna i MD 1998:6 (Partyman) framgår emellertid att parternas samarbete knappast upphörde i samförstånd.

[890] Se 8 kap. 3 § andra stycket varumärkeslagen samt Westberg, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål, Bok 1 s. 56.

[891] Att uppräkningen i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen är uttömmande framgår av EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 20. Se härtill avsnitt 3.5.7.

och utomobligatoriskt ansvar inte längre relevant. Att en före detta licenstagares användning av ett varumärke efter avtalets upphörande innebär ett intrång i ensamrätten bör inte ge upphov till någon närmare diskussion.[892] Något behov av en uttrycklig reglering av detta i varumärkeslagens synes heller inte finnas, utan det bör följa av allmänna principer om att parternas prestationer ska återställas vid avtalets upphörande.[893] Ett allmänt resonemang av detta slag – i stället för en direkt hänvisning till den uttömmande uppräkningen i 6 kap. 4 § – skulle möjligen undvika gränsdragningsproblem mellan licensbestämmelser och utfyllande normer i situationer som NJA 1997 s. 109 (Partyman).

3.5.3 Den skyddade formen

I 6 kap. 4 § andra stycket 2 varumärkeslagen anges att varumärkeshavaren kan åberopa varumärkesrätten i förhållande till en licenstagares överträdelse av en bestämmelse med avseende på den form under vilken varumärket får användas. Av varumärkesdirektivets lydelse får anses framgå att det är den *grafiska* utformningen av varumärket som avses.[894] Hänvisningen till varumärkets form innefattar således inte hur eller i vilket sammanhang varumärket får användas, till exempel vilken typ av marknadsföringsmaterial som får användas.

Bestämmelsen i denna del har ett nära samband med skyddet för varumärkets särskiljningsförmåga och ursprungsangivelsefunktion.[895] Den grafiska formen är avgörande för varumärkets förmåga att utgöra ett identifikationsmedel, på så sätt att konsumenten eller slutanvändaren erhåller en garanti avseende den aktuella varans eller tjänstens ursprung. Skyddet för varumärkets särskiljningsförmåga kan sägas utgöra en del av varumärkesrättens inre kärna.[896] Genom att kontrollera den form under vilket varumärket används, har varumärkeshavaren möjlighet att skydda varumärkets ställning som identifikationsmedel.[897]

[892] Se även de Werra, The Need to Harmonize Intellectual Property Licensing law s. 461.

[893] Se till exempel 64 § köplagen, Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 181 och Rodhe, Obligationsrätt s. 420.

[894] I varumärkesdirektivet anges ”den av registreringen skyddade formen under vilket varumärket får användas”. Se även Ingerl & Rohnke, Markengesetz s. 1384.

[895] Se särskilt avsnitt 1.3.3.

[896] Wessman, Varumärkeskonflikter s. 178 med vidare hänvisningar.

[897] Se även Schechter, The Rational Basis of Trademark Protection s. 818 angående varumärket som ett identifikationsmedel.

Varumärkeshavarens möjlighet att kontrollera användningens utformning har även betydelse i förhållande till varumärkesrättens användningstvång. En varumärkesregistrering som inte använts under en period av fem år i följd kan bli föremål för hävning.[898] Användningstvånget kan uppfyllas genom att en licenstagare använder varumärket med innehavarens samtycke.[899] Om varumärket används i en utformning som avviker från registreringen finns det emellertid en risk för att det inte anses föreligga ett verkligt bruk av det registrerade varumärket. I bedömningen av om en varumärkesanvändning anses avvika från registreringens utformning görs undantag för detaljer som inte förändrar märkets särskiljningsförmåga.[900] Mot denna bakgrund framstår det motiverat att varumärkeshavaren tillerkänns en möjlighet att säkerställa varumärkesanvändningens grafiska utformning med en intrångstalan.

Om det i licensavtalet uppställts ett krav på i vilken utformning licenstagarens användning av varumärket ska ske, kan avvikelser från detta krav följaktligen medföra ett varumärkesrättsligt intrångsansvar. En förutsättning för att licenstagarens användning ska utgöra ett intrång är att den avvikande användningen faller inom varumärkets skyddsomfång.[901] Den avvikande utformningen måste således vara förväxlingsbart med det skyddade varumärket, alternativt dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

3.5.4 Arten av varor eller tjänster

Ensamrätten till ett varumärke omfattar normalt endast de varu- eller tjänsteslag som registreringen eller inarbetningen avser. I 1 kap. 10 § varumärkeslagen slås huvudregeln fast att ensamrätten endast kan åberopas mot användning för varor eller tjänster av *liknande slag*. Därutöver kan varumärken som är *kända* inom en betydande del av omsättningskretsen åberopas utöver varu- och tjänsteslagslikhet – om användningen drar otillbörlig fördel av, eller utan skälig anledning är till skada för, varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.[902]

[898] 3 kap. 2 § varumärkeslagen. Se vidare avsnitt 2.6.4.

[899] 3 kap. 2 § tredje stycket varumärkeslagen.

[900] 3 kap. 2 § andra stycket 1 varumärkeslagen. Se även NJA 1991 s. 23 (Gatt), NJA 1991 s. 619 (Bigmac) och NJA 2001 s. 265 (Spotlight).

[901] Jfr diskussionen nedan i avsnitt 3.6.

[902] 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen. Se vidare avsnitt 1.3.4.

Om licenstagaren överträder en bestämmelse med avseende på arten av de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad har varumärkeshavaren möjlighet att åberopa varumärkesrättslig ansvarsgrund. Varumärkeshavarens valmöjlighet i detta avseende slås fast i 6 kap. 4 § andra stycket 3 varumärkeslagen. Bestämmelsen ska förstås i samband med 6 kap. 4 § första stycket varumärkeslagen, i vilken det framgår att en nyttjanderätt till ett varumärke kan upplåtas för *en del* eller för alla de varor som varumärket är registrerat eller inarbetat för.

På samma sätt som övriga licensbestämmelser som omnämns i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen, är en förutsättning för intrångstalan att varumärkets skyddsomfång även omfattar användningen som går utöver licensavtalet. Licenstagarens användning av varumärket för varu- eller tjänsteslag som inte omfattas av ensamrätten kan endast angripas på kontraktsrättslig grund. Ett kontraktsrättsligt ansvar förutsätter därtill att avtalet innehåller en förpliktelse som begränsar licenstagarens användningsrätt i detta avseende. Det finns emellertid i princip inget som hindrar att parterna avtalar om att licensen ska innefatta rätt att använda varumärket även för varu- eller tjänsteslag som inte är föremål för ensamrätt.[903] Felaktig uppfyllelse av sådant åtagande från licenstagarens sida kan endast utgöra ett kontraktsbrott.

Snarlika förhållanden var föremål för prövning i RH 2008:29 (Golden Gate). Parterna i målet hade i tillägg till ett leveransavtal ingått en muntlig överenskommelse varigenom kärandebolaget vederlagsfritt upplät ett varumärke som svarandebolaget fick tillstånd att sammärka en egen produkt med, så kallad co-branding.[904] Kärandebolagets varumärke var inte skyddat i Sverige och hade innan överenskommelsen inte heller använts här i landet. I strid med parternas avtal registrerade svarandebolaget varumärket i eget namn samt använde varumärket för varor som inte ingick i överenskommelsen. Överträdelsen resulterade i att kärandebolaget väckte talan om varumärkesintrång och kontraktsbrott. Hovrätten fastställde att svarandebolagets varumärkesregistrering i eget namn och användning av varumärket för varor som inte omfattades av överenskommelsen utgjorde

[903] Som en parallell kan nämnas att det inte anses föreligga hinder mot att två parter ingår ett avtal om licensiering av know-how eller uppfinningar som – vilket parterna är införstådda med – inte är skyddade. Se Sandgren, Patentlicenser s. 183 f. Här bortses från att upplåtelser av något som inte är föremål för immaterialrättslig ensamrätt kan ha konkurrensrättsliga implikationer. Se härtill Domeij, Patentavtalsrätt s. 135 och 225 f. som pekar på att ogiltighet av upplåtelsen kan föreligga på konkurrensrättslig grund.

[904] Om co-branding, se Maniatis & Schwarzkopf, Co-branding s. 155 ff.

ett kontraktsbrott. Däremot ogillades kärandebolagets talan i den del som avsåg intrång i varumärkesrätten, eftersom bolaget inte hade någon egen ensamrätt till varumärket i Sverige.

3.5.5 Geografiskt område

I 6 kap. 4 § första stycket varumärkeslagen anges att en licens att använda ett varumärke kan upplåtas för hela eller en del av landet.[905] Av bestämmelsens andra stycke, punkten fyra, följer att licenstagarens överträdelse av en bestämmelse i licensavtalet avseende inom vilket geografiskt område varumärket får användas, kan angripas såsom ett intrång i varumärkesrätten.[906] För att varumärkeshavaren ska kunna göra gällande varumärkesintrång krävs att det finns ett ensamrättsskydd inom det geografiska område där den otillåtna användningen skett. Vidare förutsätter en talan om intrång att varumärkesrätten till varorna inte redan konsumerats.[907]

Direktivtexten i denna del var föremål för EU-domstolens tolkning i *Copad-målet*. Bakgrunden till tvisten var att bolaget Christian Dior hade upplåtit en varumärkeslicens till bolaget SIL, för tillverkning och distribution av korsetter under varumärket Christian Dior. I licensavtalet ingick en bestämmelse enligt vilken SIL endast fick distribuera varorna inom ett selektivt distributionsnät och därför inte fick – utan föregående skriftligt samtycke från Christian Dior – bedriva försäljning till bland annat grossister eller lågprisbutiker. Enligt vad som framgick av avtalet var syftet med bestämmelsen att bevara varumärkets anseende och renommé.[908] På grund av ekonomiska bekymmer sålde SIL – trots förbudet och utan

[905] Av motsvarande bestämmelse i artikel 22 varumärkesförordningen följer att en licens för ett EU-varumärke kan upplåtas för hela eller viss del av gemenskapen.

[906] En begränsning om vilka områden en licenstagare får sälja varor kan ha konkurrensrättsliga implikationer. Se till exempel artikel 4 b och 4 c i Kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden. Gruppundantaget är emellertid inte tillämpligt för avtal som har upplåtelse av ett varumärke som sitt primära syftet, se EU-kommissionens meddelande – Riktlinjer om vertikala begränsningar, 2010 C 130/01, punkt 31–39. Dessa frågor behandlas inte närmare i undersökning, se i stället exempelvis Domeij, Patentavtalsrätt s. 59 ff. och Gölstam, Licensavtalet och konkurrensrätten.

[907] Frågan om konsumtion i ett varumärkesrättsligt licensavtalsförhållande behandlas nedan i avsnitt 3.7.

[908] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 8. Den svenska översättningen av domen använder begreppet ”ryktbarhet” i stället för anseende. Domens franska originaltext anger ”préserver la notoriété et le prestige de la marque”.

medgivande från Christian Dior – varor till lågprisförsäljaren Copad, som i sin tur sålde varorna vidare. En av frågorna i målet var huruvida den aktuella licensbestämmelsen, om att varorna endast fick säljas vidare inom ett selektivt distributionsnät, utgjorde en klausul med avseende på det *område*[909] inom vilket varumärket fick användas.

EU-domstolen framhöll att begreppet område i artikel 8.2 d varumärkesdirektivet endast kan ha en *geografisk* innebörd.[910] Domstolen pekade härvid på artikelns första punkt, i vilken hänvisas till medlemsstaternas territorium. Begreppet kan alltså inte avse en grupp godkända aktörer som utgör en del av ett selektivt distributionsnät. Det kan i sammanhanget noteras att den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet endast hänvisar till inom vilket ”område” varumärket får användas, medan exempelvis den engelska versionen anger ”the territory”. Vid genomförandet av varumärkesdirektivet anpassades formuleringen i varumärkeslagen på så sätt att det uttryckligen anges att det är ett geografiskt område som avses.[911]

Lydelsen av 6 kap. 4 § andra stycket 4 varumärkeslagen omfattar licensbestämmelser som avser området inom vilket kännetecknet får *användas*.[912] Den svenska språkversionen förefaller i denna del vara mer omfattande än andra språkversioner. Som exempel anges i den engelska språkversionen av direktivet ”the territory in which the trade mark may be affixed”. Här används sålunda begreppet *affixed*, i jämförelse med svenska *använda*.[913] Även den tyska och den franska språkversionen tar på motsvarande sätt sikte på appliceringen av varumärket, i stället för användningen.[914] Motsvarande diskrepans mellan språkversionerna förekommer även i varumärkesförordningen.

[909] ”Territoire” enligt domens franska originaltext.

[910] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 34.

[911] Ändringen gjordes efter att en remissinstans pekat på den engelska översättningen av varumärkesdirektivet, se prop. 1992/93:48 s. 91 f.

[912] Motsvarande begreppsformulering tillämpas i den svenska språkversionen av varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen.

[913] Skillnaden i begreppsanvändningen framträder även i den svenska respektive engelska översättningen av *Copad-målet*, jfr exempelvis EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 33 och generaladvokatens förslag till avgörande punkt 24.

[914] Den tyska versionen lyder; ”des Gebiet, in dem die Marke *angebracht* werden darf” [min kursivering] och den franska versionen lyder; ”le territoire sur lequel la marque peut être *apposée*” [min kursivering]. Den danska språkversionen av direktivet tar, liksom den svenska versionen, sikte på ”det område, inden for hvilket der må gøres *brug* af varemær-

Relevansen av att det tillämpas skilda begrepp i språkversionerna framträder vid en närmare analys av artikel 5 i direktivet och motsvarande 1 kap. 10 § varumärkeslagen, vilka fastslår ensamrättens innebörd. I detta sammanhang framhålls att ensamrätten innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får *använda* varumärket. Problemet med lydelsen av 6 kap. 4 § andra stycket 4 varumärkeslagen blir särskilt tydlig om innehållet i artikel 5.3 varumärkesdirektivet (1 kap. 10 § andra stycket varumärkeslagen) beaktas. I tredje punkten exemplifieras vilka förfoganden som omfattas av ensamrätten till ett varumärke – alltså vad som utgör *användning*. Varumärkeshavaren får därvid bland annat förbjuda annan:

a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.[915]
b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

En strikt tolkning av lydelsen i artikel 8.2 d varumärkesdirektivet – i *svensk* språkversion – innebär att licensgivaren kan förbjuda samtliga nyss nämnda förfoganden. Vad avser övriga språkversioner omfattar förbudsrätten däremot endast förfogandet enligt artikel 5.3 a, dvs. *applicering* av varumärket.[916] Skillnaden ger upphov till tolkningsproblem om hur långt den svenska bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket 4 varumärkeslagen sträcker sig.

Språkversionernas skilda begreppsanvändning kan medföra praktiska konsekvenser. Som ett exempel kan en licenstagares *marknadsföring* (förfogandet enligt punkten b ovan) av varor utanför det tilldelade geografiska området angripas på varumärkesrättslig grund enligt den svenska varumärkeslagen. Samma åtgärd kan enligt den motsvarande bestämmel-

---

ket" [min kursivering], men detta har i den danska varumärkeslagen genomförts med lydelsen; "det geografiske område, inden for hvilket varerna må *forsynes* med varemærket" [min kursivering]. Se härom Wallberg, Varemærkeret s. 310.

915 I den engelska språkversionen anges förbudsrätten härvid omfatta "affixing the sign to the goods or to the packaging thereof".

916 Övriga språkversioner synes i denna del förutsätta att det är licenstagaren som tillverkar varorna och därmed också applicerar varumärket på varorna. Angående licenstagarens tillverkning, jfr avsnitt 3.7.3.

sen i tyska varumärkeslagen emellertid endast angripas på kontraktsrättslig grund.[917]

EU-domstolen har i sin praxis betonat betydelsen av en enhetlig tillämpning av gemenskapsbestämmelser och att tolkning av nationell rätt sker i ljuset av harmoniserad rätt.[918] När osäkerhet råder om tolkning av EU-rätten – som i nu aktuellt fall – kan man därför inte betrakta en språkversion isolerat, utan hänsyn ska även tas till övriga språkversioner.[919]

En tolkning av övriga språkversioner av artikel 8.2 d varumärkesdirektivet ger vid handen att det som bör avses i 6 kap. 4 § andra stycket 4 varumärkeslagen är *applicering* av varumärket. Mot bakgrund av att både den engelska och tyska språkversionen använder samma begrepp i både artikel 5.3 a och 8.2 d, leder en kontextuell tolkning till att direktivet avser att utpeka ett avgränsat förfogande.[920] Förfogandet bör följaktligen inte omfatta området inom vilket varumärket får användas, utan endast inom vilket det får anbringas. Därigenom kommer möjligheten att göra gällande intrång i detta avseende endast gälla tillverkning som sker utanför ett upplåtet geografiskt område. Det ger däremot inte upphov till något intrångsansvar att tillverka varorna inom det tilldelade geografiska området för att därefter exportera eller marknadsföra varorna i ett annat område.

Det framstår inte klart om detta verkligen varit syftet med direktivstexten. Möjligen kan en förklaring ligga i att artikel 8.2 varumärkesdirektivet utgår från en typsituation att det är licenstagaren som tillverkar varorna.[921] Frågan om vilken varumärkesanvändning som är tillåten blir härigenom tydligare kopplad till inom vilket geografiskt område licenstagaren får tillverka varor. En ytterligare omständighet att beakta är att inskränkningen till applicering av varumärket kan ha varit ett sätt för EU-kommissionen att försöka begränsa varumärkeshavarens möjlighet att hindra parallellhandel med stöd av varumärkesrätten.

[917] Ingerl & Rohnke, Markengesetz s. 1385.

[918] Se till exempel EU-domstolens mål 14/83, von Colson, mål C-371/02, Björnekulla ./. Procordia och mål C-473/08, Eulitz ./. Finanzamt Dresden.

[919] Se EU-domstolens mål C-371/02, Björnekulla ./. Procordia, punkt 16 och mål C-473/08, Eulitz ./. Finanzamt Dresden, punkt 22.

[920] Jfr EU-domstolens mål C-371/02, Björnekulla ./. Procordia, punkt 19, om att tolkningen av språkversionerna i det aktuella målet bekräftades av varumärkesdirektivets allmänna systematik och syfte.

[921] Se även avsnitt 3.5.6 och 3.7.3 om betydelsen av att licenstagaren, respektive varumärkeshavaren, tillverkar varorna som omfattas av licensen.

3.5.6 Kvalitet

Om licenstagaren överträder en bestämmelse med avseende på kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna, kan innehavaren angripa överträdelsen på varumärkesrättslig grund. Som redan nämnts utgör denna möjlighet en nyhet i svensk rätt i förhållande till varumärkeslagen innan genomförandet av varumärkesdirektivet.[922] Överträdelser av denna typ av licensbestämmelser ansågs tidigare endast kunna grunda kontraktsrättsligt ansvar.

Regleringen i 6 kap. 4 § andra stycket 5 varumärkeslagen har tydlig koppling till varumärkets kvalitetsgaranti- och ursprungsangivelsefunktion.[923] Varumärket utgör en garanti för att de varor eller tjänster som bär varumärket har framställts eller tillhandahållits under *kontroll* av ett enda företag som ansvarar för dess kvalitet.[924] Därigenom är varumärket inte endast en symbol för varans kommersiella ursprung, utan kan också bli en symbol för en viss given kvalitet och egenskaper.[925] Bestämmelsen i denna del utgör ett medel för varumärkeshavaren att säkerställa kontrollen över varorna eller tjänsterna i förhållande till licenstagaren.[926] Härigenom säkerställs att varumärket kan uppfylla kvalitetsgarantifunktionen beträffande de märkesförsedda varor eller tjänster som konsumenterna och slutanvändarna tar del av. Häri finns följaktligen ett tydligt konsumentskyddsperspektiv.

Begreppet kvalitet omfattar inte endast varornas eller tjänsternas materiella egenskaper, dvs. egenskaper som varorna exempelvis erhåller genom tillverkningsprocessen. Även *abstrakta* egenskaper kan vara relevanta. Frågan var föremål för prövning i *Copad-målet*.[927] I målet hade Christian Dior påstått att ett förbud mot försäljning utanför ett selektivt distributionsnät tog sikte på varornas kvalitet.[928] Eftersom SIL sålt varor utanför det selektiva distributionsnätet utgjorde detta, enligt Christian Dior,

[922] Prop. 1992/93:48 s. 92.

[923] Jfr EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 22. Se avsnitt 1.3 för en närmare beskrivning av varumärkets funktioner.

[924] EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 37.

[925] Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 87.

[926] Jfr 1.3.3 om kravet på kvalitetskontroll som en förutsättning för att varumärkeslicensiering ska vara tillåten enligt amerikansk, och tidigare brittisk, rätt.

[927] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior.

[928] Målets omständigheter beskrivs närmare i avsnitt 3.5.5 ovan.

ett intrång i varumärkesrätten. Det skulle därmed även ådra Copad ett ansvar för intrång genom den vidareförsäljning som skett.

EU-domstolen framhöll att kvaliteten på lyx- och prestigevaror inte enbart är en följd av deras materiella egenskaper, utan även av den dragningskraft och prestigefyllda framtoning som ger varorna en *aura av lyx*.[929] Enligt domstolen bidrog den av Christian Dior uppställda klausulen till prestigevarornas anseende och till att upprätthålla deras aura av lyx. Det kunde därför inte uteslutas att försäljning utanför det selektiva distributionsnätet kunde påverka varornas kvalitet.[930]

Med hänvisning till varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion betonade domstolen att auran av lyx är grundläggande för den här typen av varor i en högre prisklass, så att konsumenterna ska kunna skilja dem från andra liknande produkter.[931] Auran av lyx påstås i dessa fall följaktligen ha en *särskiljande funktion*. En menlig inverkan på denna dragningskraft och prestigefyllda framtoning kan därför påverka varornas kvalitet.[932]

Domstolens synsätt lägger vikt vid att distributionsformen kan ha betydelse för hur varorna, i varumärkesrättsligt relevant mening, uppfattas av konsumenterna eller slutanvändarna. Dragningskraften påstås följaktligen inte endast avgöras av *vilken* vara eller tjänst som marknadsförs under varumärket, utan även *hur* denna vara eller tjänst marknadsförs.

Det som möjligen är oklart, är hur denna dragningskraft förhåller sig till varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion. I domstolens argumentation hänvisas uttryckligen till att den prestigefyllda framtoningen är grundläggande för att varorna ska kunna skiljas från andra liknande varor (ursprungsgaranti) och att ett agerande som har menlig inverkan på denna framtoning kan påverka själva kvaliteten på varorna (kvalitetsgaranti).[933] Kvalitetsgarantifunktionen i denna mening inbegriper följaktligen inte endast att konsumenten eller slutanvändaren har möjlighet att särskilja varor från varandra och göra valet med uppfattningen att det bakom varumärket finns ett företag som utövat kontroll över varorna. Enligt vad som kan anses följa av domstolens resonemang inbegrips i kvalitetsbegreppet även en dragningskraft som får

[929] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 24.
[930] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 29–30.
[931] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 25.
[932] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 26.
[933] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 25–26.

konsumenten eller slutanvändare att *välja en vara framför en annan*. Det framstår nämligen som långtgående att anta att skälet för att en konsument – bland flera alternativ – väljer en viss vara, är att denna kan särskiljas från andra varor. Snarare kan man anta att valet grundar sig på att den specifika varan/varumärket innehar en egenskap/identitet som får konsumenten att välja just denna, dvs. det finns en dragningskraft av något slag som utlöser köpimpulsen. I vart fall kan domstolens argumentation förstås på detta sätt.

EU-domstolens resonemang beträffande varans aura av lyx som särskiljande för innehavarens varor eller tjänster bär tydlig prägel av domstolens sätt att argumentera i det tidigare *Dior-målet*.[934] Målet berör frågan om i vilken utsträckning varumärkeshavaren, enligt artikel 7.2 varumärkesdirektivet, har skälig grund att motsätta sig marknadsföring av varor där varumärkesrätten har konsumerats. Bestämmelsen motsvaras av 1 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen och artikel 13.2 varumärkesförordningen. Varumärkeskonsumtion behandlas närmare i avsnitt 3.7.

I *Dior-målet* framhöll domstolen att en återförsäljare av lyxiga och prestigefyllda varor, vari varumärkesrätten konsumerats, måste anstränga sig för att undvika att marknadsföringen påverkar varumärkets värde genom att skada de ifrågavarande produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx.[935] Varumärkeshavaren kan däremot inte motsätta sig att en återförsäljare – som vanligtvis marknadsför produkter av samma slag, men inte nödvändigtvis av samma kvalitet som de märkesskyddade varorna – använder varumärket för marknadsföring av produkterna i enlighet med de sätt att göra reklam som är vedertagna i återförsäljarens bransch.[936] Det gäller såvida det inte visas att användningen av varumärket i återförsäljarens reklam allvarligt skadar varumärkets anseende.[937]

Mot bakgrund av *Dior-målet* är det följaktligen inte överraskande att domstolen i *Copad-målet* konstaterar att varornas *kvalitet* även kan innefatta abstrakta egenskaper. Tolkningen i det senare målet kan likväl framstå som vidsträckt med beaktande av lydelsen av artikel 8.2 varumärkes-

[934] EU-domstolens mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora.

[935] EU-domstolens mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora, punkt 45.

[936] EU-domstolens mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora, punkt 46.

[937] Motsvarande resonemang finns även i EU-domstolens varumärkesrättsliga praxis kring ompaketering och ommärkning av varor, se bland annat mål C-349/95 Loendersloot ./. Ballantine, punkt 33 samt strax nedan.

direktivet – vari hänvisas till ”kvaliteten på de av licenstagaren *tillverkade* varorna” [min kursivering]. Lydelsen av bestämmelsen leder rimligtvis till antagandet att endast materiella egenskaper avses. En förklaring till domstolens tolkning kan ligga i den koppling som görs mellan begreppet kvalitet i varumärkesdirektivets artikel 8.2, kvalitetsgarantifunktionen och varumärkets grundläggande funktion.[938] Om det finns risk för att ursprungsangivelsefunktionen skadas, finns det enligt EU-domstolen även en risk för skada på kvalitetsgarantifunktionen – i den utvidgade betydelse som diskuterats ovan.

Genom tolkningen av kvalitetsbegreppet i *Copad-målet* är det påtagligt att gränsdragningen mellan kontraktuellt och varumärkesrättsligt ansvar är *svävande*, med en tydlig interaktion mellan kontrakt och varumärke. Licensgivarens möjlighet att tillgripa en varumärkesrättslig ansvarsgrund vid licenstagarens överträdelse av en kvalitetsbestämmelse kommer i hög grad att bero på det konkreta varumärkets egenskaper. Lyxaura av det slag som EU-domstolen pekar på i *Copad-målet* förefaller nämligen inte vara något som varumärken vanligtvis innehar, utan torde normalt förutsätta någon form av prestigevaror.

En ytterligare omständighet som medför att den svävande gränsdragningen kan vara svårbedömd, är den *kvalificering* av kvalitetsöverträdelsen i abstrakt hänseende som EU-domstolen etablerar i *Copad-målet*. Enligt domstolens resonemang innebär inte varje överträdelse av en kvalitetsbestämmelse i licensavtalet en menlig inverkan på varornas anseende.[939] Avvikelsen måste vara av viss kvalificerad art för att prestigevarornas aura av lyx – och därmed varornas kvalitet – ska påverkas. Följden av att avvikelsen är tillräckligt kvalificerad är att det i licensavtalet lämnade samtycket till användning av varumärket inte anses gälla för de avvikande varorna.[940]

I *Copad-målet* avsåg kvalitetsbestämmelsen varornas distributionsform. Beträffande kvalificeringen av överträdelsen framhöll domstolen att hän-

[938] Angående kopplingen mellan varumärkets grundläggande funktion och kvalitetsgarantifunktionen, se avsnitt 1.3.3.

[939] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 32.

[940] Generaladvokaten i *Copad-målet* framhöll att det i en sådan situation rör sig om att licenstagaren har försett *andra* varor med varumärket än dem som avtalats i licensavtalet. I systematiskt hänseende är det således inte fråga om att varumärkeshavaren återtar eller ”inhiberar” samtycket avseende dessa varor, utan att något samtycke aldrig förelegat för de avvikande varorna. Se EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 29.

syn ska tas till arten av de prestigevaror som är försedda med varumärket, omfattningen av licenstagarens försäljning till lågprisförsäljare som inte ingår i det selektiva distributionsnätet samt huruvida denna försäljning sker systematiskt eller sporadiskt.[941] Vidare ska hänsyn tas till arten av de varor som dessa lågprisförsäljare normalt marknadsför och de vedertagna marknadsföringsmetoderna i lågprisförsäljarens bransch. I bedömningen ligger således både en kvalitativt och en kvantitativt kvalifikation av licenstagarens avvikelse från kvalitetsbestämmelsen.

Avgörandet i *Copad-målet* berör huvudsakligen varumärkets abstrakta egenskaper. Det kan antas att någon form av kvalificering kommer krävas också vad avser varornas *materiella* egenskaper, för att överträdelsen ska kunna angripas på varumärkesrättslig grund.[942] Den materiella bristen bör nämligen vara av sådan art att varumärkets ursprungsangivelse- eller kvalitetsgarantifunktion riskerar att skadas. Till skillnad från resonemanget i *Copad-målet*, i vilket kvantiteten var av betydelse, bör däremot kvalificeringen av materiella egenskaper primärt avse kvalitativa avvikelser. Förfaranden som enbart rör abstrakta förhållanden, till exempel som i *Copad-målet*, förutsätter sannolikt en viss omfattning för att kvalitetsgarantifunktionen ska påverkas menligt. Däremot kan en materiell avvikelse redan i begränsad omfattning förorsaka varumärket omfattande skador.

För ett belysande *exempel* som aktualiserar liknande frågeställningar kan hänvisas till EU-domstolens varumärkespraxis beträffande ompaketering och ommärkning av läkemedel.[943] I detta sammanhang har bland annat behandlats under vilka förutsättningar varumärkesrättsligt konsumerade läkemedel får ompaketeras. En sådan ompaketering kan innebära en risk för att varornas kvalitet eller innehavarens anseende skadas. Vad avser risken för skada på varumärket har EU-domstolen betonat att hänsyn ska tas till varans art och den marknad varan är avsedd för.[944] Beträffande läkemedel, ett känsligt område i vilket allmänheten ställer särskilt höga krav beträffande varans kvalitet, kan till exempel varumär-

[941] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 32. Se även generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 33, om att försäljning som erbjuds genom en lågprisbutik i enskilda fall inte behöver påverka varans anseende.

[942] Se Ingerl & Rohnke, Markengesetz s. 1386.

[943] För en beskrivning av dessa förhållanden, se exempelvis Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 441 ff.

[944] EU-domstolens förenade mål C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb ./. Paranova, punkt 75.

kets anseende skadas om förpackningen är bristfällig, av dålig kvalitet eller ser billig ut.[945] Om varornas materiella kvalitet däremot riskeras har varumärkeshavaren rätt att motsätta sig vidareförsäljning beträffande de skadade exemplaren.

En bedömningssvårighet som följer av att kvalitetsöverträdelser kan avse abstrakta omständigheter, är hur kvalificeringen förhåller sig till överträdelsernas *utsträckning i tiden*. Om kvalitetsbestämmelsen avser distributionsformen för varorna, ska vid bedömningen av överträdelsen hänsyn tas till huruvida försäljningen utanför det tillåtna distributionsnätet sker systematiskt eller sporadiskt.[946] Svårigheterna uppstår när den avvikande försäljningen till en början är sporadisk, men efter hand uppnår sådan omfattning att den vid en samlad bedömning framstår som systematisk. Vid någon tidpunkt kan försäljning bli så omfattande att en menlig inverkan på varornas anseende uppkommer. Att konkret avgöra från vilken tidpunkt licenstagarens avvikande försäljning kan angripas som varumärkesintrång kan därför vara komplicerat. Det är även oklart om samtliga varor som omfattas av den avvikande försäljningskanalen därmed ska anses utgöra intrång, eller endast de varor som säljs efter att en konstaterad menlig inverkan på varumärket har uppstått.

Ytterligare försvåras prövningen av att frågan om intrång eller kontraktsbrott har direkt betydelse för när effekten av varumärkesrättslig *konsumtion* inträder. Frågan om konsumtion behandlas närmare nedan i avsnitt 3.7. Här kan emellertid påpekas att ovanstående förhållande i teorin kan innebära att en återförsäljare – utanför det selektiva distributionsnätet – som köpt varor från licenstagaren under en längre period, drabbas av att varulagret till viss del är varumärkesrättsligt konsumerat, medan resten anses utgöra intrångsgörande varor. Problematiken beror på den koppling mellan varumärkesrättsligt intrång och avsaknad av konsumtionsgrundande samtycke som EU-domstolen fastslår i *Copad-målet*.

Ovanstående utveckling visar att det uppstått tolkningssvårigheter till följd av den vidsträckta betydelse som EU-domstolen lagt i begreppet kvalitet i artikel 8.2 varumärkesdirektivet. Att överträdelser av kvalitetsbestämmelser i licensavtalet bör kunna föranleda intrångsansvar framstår förvisso som berättigat utifrån den i viss utsträckning icke överblickbara risk som upplåtelsen kan innebära för varumärkeshavaren. Om licens-

[945] EU-domstolens förenade mål C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb ./. Paranova, punkt 76.

[946] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 32.

tagaren i strid med avtalet för ut varor med allvarliga brister på marknaden riskerar varumärkeshavaren att varumärket snabbt förlorar i värde. Kontraktsrättens sanktionssystem tillhandahåller inte tillräckligt effektiva medel för varumärkeshavaren att snabbt förhindra fortsatt spridning av undermåliga varor som förts ut på marknaden, särskilt om licenstagaren redan hunnit överlåta varorna. Därtill ska beaktas att varumärkeshavaren i vissa fall skulle kunna åläggas ett skadeståndsansvar enligt 6 § första stycket 4 produktansvarslagen, om licenstagarens bristfälliga varor orsakar personskador eller skador på annan egendom.[947] Enligt bestämmelsen kan skadeståndsskyldighet enligt lagen föreligga bland annat för den som marknadsfört produkten som sin, genom att förse den med sitt namn eller varumärke.

Ett ytterligare starkt intresse som måste beaktas i sammanhanget är konsumenternas och slutanvändarnas anspråk på att inte *vilseledas* avseende varornas egenskaper.[948] Genom varumärket erhåller konsumenterna som tar del av den märkesförsedda varan eller tjänsten en indirekt form av garanti för att det bakomliggande företaget – ytterst varumärkeshavaren – kontrollerat att varan eller tjänsten motsvarar förväntningar från tidigare inköp eller från marknadsföring.[949] Varumärkets kvalitetsgarantifunktion grundas i ett tydligt konsumentskyddsperspektiv. I den tillhandahållna möjligheten för varumärkeshavaren att tillgripa varumärkesrättsliga sanktionsregler vid överträdelser av kvalitetsbestämmelser ligger en strävan om att trygga detta skyddsintresse.[950]

Skyddet av konsumenternas och slutanvändarnas intressen tycks mer påkallat när det gäller varornas *materiella* kvalitet. Visserligen kan även konsumenterna ha ett intresse av att varumärkets anseende skyddas, eftersom det kan vara varornas lyxegenskaper och dragningskraft som föranlett köpet. Intresset i det senare fallet förefaller emellertid inte väga lika tungt, till exempel i jämförelse med en tredje man som i god tro köpt varor från licenstagaren, men som inte kan vidareförsälja varorna eftersom dessa inte konsumerats varumärkesrättsligt.[951]

[947] Se vidare Eriksson, Några tankar om produktansvaret i franchiseförhållanden s. 225 ff. och Plogell, Produktansvarets relation till varumärkeslicensrätten s. 76 ff.

[948] Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 392 ff.

[949] Se vidare avsnitt 1.3.3.

[950] Se Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80, New Trade-Mark System for the Community – Proposed Directive and Regulation s. 64.

[951] Se vidare nedan avsnitt 3.7.2.

3.5.7 Uttömmande reglering

EU-domstolen har i *Copad-målet* framhållit att den i artikel 8.2 varumärkesdirektivet uppräknade listan med bestämmelser är uttömmande.[952] Domstolen fäste avseende vid att artikeln inte innehåller något adverb eller uttryck, såsom ”bland annat” eller ”särskilt” som skulle göra det möjligt att fastställa att uppräkningen enbart är vägledande.[953]

En licenstagares bristande uppfyllelse av andra förpliktelser än de som uttryckligen anges kan således endast angripas på kontraktsrättslig grund. Till exempel utgör underlåten betalning av avtalad ersättning endast ett kontraktsbrott och innebär inte att licenstagarens användning av varumärket sker utan varumärkeshavarens samtycke.[954]

I jämförelse med övriga immaterialrätter utgör möjligen *kvantitativa restriktioner* en relevant licensbestämmelse som saknas i den uttömmande uppräkningen.[955] Det kan förekomma att varumärkeshavaren är intresserad av att begränsa utflödet av varor på marknaden. Till exempel kan det vara fallet vid produktion av lyxprodukter, om varumärkeshavaren vill hålla uppe efterfrågan genom att begränsa tillgången. Varumärkeshavaren skulle även kunna ha ett intresse av att licenstagaren inte får tillverka mer varor än vad som är nödvändigt för att täcka behovet inom licenstagarens tilldelade geografiska område. Begränsningar av det senare slaget kan vara ett försök att förhindra att varorna parallellexporteras till annan licenstagares geografiska område.[956]

[952] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 20. Det kan härvid noteras att förarbetena till genomförandet av dåvarande 34 § i 1960 års varumärkeslag indikerar att uppräkningen i bestämmelsen endast är vägledande. I beskrivningen av vad som tidigare utgjorde gällande rätt används begreppet *särskilt* vid uppräkning av sådan användning, utöver vad som medges enligt licensen, som sannolikt skulle utgöra ett intrång i varumärkesrätten, se prop. 1992/93:48 s. 92.

[953] Som en parallell har EU-domstolen vid tolkningen av artikel 7.2 varumärkesdirektivet – angående konsumtion av varumärkesrätten – tagit fasta på begreppet ”särskilt” när domstolen konstaterat att uppräkningen i bestämmelsen endast är vägledande. Se härtill de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb ./. Paranova, punkt 39 och mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora, punkt 42.

[954] Tritton m.fl., Intellectual Property in Europe s. 428.

[955] Frågan lyftes av Christian Dior i *Copad-målet*. Generaladvokaten uppmärksammade frågan, men konstaterade att denna inte behövde avgöras i det aktuella målet, se mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, generaladvokatens förslag till avgörande punkt 20.

[956] Jfr till exempel EU-domstolens mål 27/76, United Brands Company ./. EU-kommissionen och de förenade målen C-468/06 till C-478/06, Sot. Lélos kai Sia EE ./. GlaxoSmithKline. De senare målen gällde läkemedelsbolaget GlaxoSmithKlines vägran att

Även om licenstagaren i strid med en föreskrift i licensavtalet tillverkar och säljer en större mängd varor än tillåtet har varumärkeshavaren inte möjlighet att angripa den överskjutande användningen på varumärkesrättslig grund. Det framstår inte som självklart att varumärkeshavaren endast ska behöva hålla tillgodo med kontraktsrättsliga sanktioner vid licenstagarens överträdelse av en kvantitativ restriktion, mot bakgrund av övriga licensbestämmelser som räknas upp i artikel 8.2 varumärkesdirektivet.

I detta sammanhang kan också pekas på generaladvokatens förslag till avgörande i *Copad-målet*. I förslaget framhålls att en avvikelse från en licensbestämmelse om varornas kvalitet innebär att licenstagaren har försett *andra* varor med varumärket än dem som avtalats.[957] I systematiskt avseende är det således inte fråga om att licensgivaren återtar samtycket för varor av bristande kvalitet, utan snarare att något samtycke aldrig förelegat för de bristfälliga varorna. Betraktat ur detta snäva perspektiv framstår exkluderandet av kvantitativa begränsningar som svårbegripligt, eftersom det på motsvarande sätt kan argumenteras för att något varumärkesrättsligt samtycke inte föreligger avseende de övertaliga varorna.

För upphovsrättsliga förhållanden anses en licenstagares avvikelse från kvantitativa restriktioner kunna leda till ansvar för intrång i upphovsrätten. Till exempel anges detta gälla vid avsteg från föreskriften i 32 § upphovsrättslagen om att en förläggares rätt att ge ut ett litterärt verk innebär att upplagan *in dubio* inte får överstiga 2 000 exemplar.[958] En motsvarande situation rörande en varumärkeslicens skulle däremot inte medge en talan om varumärkesintrång. Förhållandet skulle kunna ge upphov till intressanta följder vid upplåtelse av licensrätt till en seriefigur eller litterär karaktär. Upplåtelser av denna typ kan innehålla både upphovs- och varumärkesrättsliga beståndsdelar. Om upplåtelsen innehåller en bestämmelse om kvantitativa begränsningar som licenstagaren överträder kan det utgöra ett intrång i upphovsrätten, men inte i varumärkesrätten.

---

efterkomma beställningar på den grekiska marknaden, när beställningarna var av onormala kvantiteter. Syftet var indirekt att förhindra att dessa läkemedel vidareexporterades inom gemenskapen.

957 EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 29.

958 Se vidare Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 137, Blomqvist, Overdragelse af ophavsrettigheder s. 80, Rognstad, Spredning av verkseksemplar s. 354 f. och Rosén, Förlagsrätt s. 313.

En möjlig förklaring till att artikel 8.2 varumärkesdirektivet inte omfattar licensbestämmelser om kvantitativa restriktioner kan ligga i att varumärkesrätten inte innebär någon ensamrätt till produktion av varor. Ensamrätten ger inte något produktionsmonopol. Grunden för varumärkesrätten är i stället ett skydd för länken som etableras mellan varumärkeshavaren, varumärket och omsättningskretsen.[959] Varumärket utgör således ett kommunikationsinstrument. Licensgivarens samtycke till användning innebär att licenstagaren kommer i åtnjutande av den igenkänningsfaktor som märket representerar. Upphovs- och patenträtten däremot bär tydligare prägel av *objektskydd*, i vilka skyddet är inriktat på själva produkten som ett självständigt föremål.[960] Av denna anledning förefaller skydd för kvantitativa begränsningar ha närmare anknytning till licensiering av upphovs- och patenträtter, än till varumärkeslicenser. En ytterligare förklaring till att kvantitativa restriktioner utelämnats för varumärkesförhållanden står möjligen att finna i EU-kommissionens negativa inställning till begränsningar av denna typ, särskilt i tiden kring varumärkesdirektivets tillkomst.[961]

Eftersom kvantitativa restriktioner inte omfattas av lydelsen i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen är frågan om en licensbestämmelse av detta slag skulle kunna falla in under någon av de övriga punkterna. Närmast till hands bör vara att kvantitativa restriktioner kan utgöra en bestämmelse med avseende på kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna. Att kvalificera en kvantitativ reglering såsom en kvalitetsbestämmelse skulle emellertid förutsätta en extensiv tolkning av bestämmelsen i varumärkeslagen. Det skulle i vart fall krävas att varorna är av sådant slag att kvaliteten – i den abstrakta mening som EU-domstolen slagit fast i *Copad-målet* – är avhängig dess exklusivitet och begränsade tillgång. Det ska alltså vara exklusiviteten och den begränsade tillgång som utgör dragningskraften. Mot bakgrund av att kvantitativa begränsningar kan ha negativ inverkan för parallellhandeln inom EU framstår det inte som troligt att EU-domstolen skulle ge bestämmelsen en så vidsträckt tillämpning.

[959] Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 21 och 517. Se vidare avsnitt 1.3.4 om skyddet för varumärket som en länk till omsättningskretsen.

[960] Griffiths, A Law-and-Economics Perspective on Trade Marks s. 264.

[961] Se härom Gölstam, Licensavtalet och konkurrensrätten s. 260 f. och Tritton m.fl., Intellectual Property in Europe s. 864 f.

3.5.8 Upplåtelsens räckvidd och föremål

Genom bestämmelsen i 6 kap. 4 § varumärkeslagen står det klart att innehållet i ett varumärkeslicensavtal styrs av både kontrakts- och varumärkesrättsliga principer. Det övergripande intresse som 6 kap. 4 § varumärkeslagen tillgodoser är skyddet för varumärkets föremål. Bestämmelsen tar sikte på de rättigheter som är förknippade med ensamrättens innehåll och som kvarblir i varumärkeshavarens kontroll även efter en upplåtelse. Den utgör således ett tydligt exempel på hur varumärkets föremål och funktioner inverkar i det kontraktsrättsliga förhållandet. Innebörden av bestämmelsen blir tydligare om den systematiseras i två kategorier, beroende av vilket skyddsintresse och ändamål som tillgodoses. Kategorierna avser upplåtelsens räckvidd och upplåtelsens föremål.

Upplåtelsens räckvidd kan sägas omfatta överträdelser av bestämmelser med avseende på i) licensens giltighetstid, ii) arten av de varor för vilka licensen är utfärdad och iii) det geografiska område inom vilket varumärket får användas. Det är här fråga om begränsningar av varumärkesupplåtelsen i tid och rum. Skälet för varumärkeshavarens möjligheter att i detta avseende göra gällande varumärkesrättsliga intrångsregler, ligger främst i varumärkets immateriella beskaffenhet. I jämförelse med nyttjanderätt till fysisk egendom har varumärkeshavaren begränsade möjligheter att handgripligen kontrollera upplåtelsen, till exempel genom att avhämta föremålet vid avtalets upphörande. På det sätt som 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen konstruerats ges innehavaren i stället möjlighet att på varumärkesrättslig grund angripa användning som i tid och rum ligger utanför det upplåtna området. Därigenom säkerställs en effektiv kontroll över kontraktsföremålet.

Med denna grundinställning kan det förefalla svårbegripligt att kvantitativa begränsningar inte omfattas av regleringen. Det kan därför diskuteras om bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen i vissa avseenden i själva verket är *inskränkande*. Bestämmelsen är annars lätt att uppfatta såsom en *utvidgning* av licenstagarens ansvar, mot bakgrund av den obligationsrättsliga utgångspunkten om att en skadelidande part normalt har att hålla sig till kontraktet även om utomobligatoriska ansvarsregler skulle vara fördelaktigare. Om bestämmelsen däremot betraktas i ljuset av kontraktsrättsliga regler om detentionsrätt (innehållanderätt) kan den påstås vara inskränkande.

En jämförelse kan göras med köplagen vars grundläggande struktur bygger på att parternas prestationer ska utväxlas samtidigt. En säljare är

därför inte skyldig att lämna ut en vara, eller frånhända sig förfoganderätten över den, innan köparen presterar betalning – om inte kredit eller anstånd med betalning har lämnats.[962] Att utöva detentionsrätt genom att innehålla sin egen prestation kan utgöra ett effektivt medel att säkerställa att motparten presterar sin del av avtalet. För immaterialrätter får frågan om eventuell innehållanderätt en annorlunda karaktär, eftersom föremålen inte existerar fysiskt och därför inte kan innehållas handgripligen.[963] Frågan behandlas till viss del nedan i avsnitt 4.3.5 med avseende på överlåtelser av varumärken.

Följden av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen är att varumärkeshavaren *inte* tillåts utöva någon form av detentionsliknande rätt över samtycket till användning. Vid exempelvis bristande betalning kan licensgivaren således inte innehålla tillståndet och föra talan om intrång för att förhindra fortsatt användning. Den möjlighet som finns är att häva avtalet, om förutsättningarna härför är uppfyllda, varvid efterföljande användning kan angripas som ett intrång.[964]

Det ska emellertid påpekas att generaladvokaten i *Copad-målet* anför att en avvikelse från en licensbestämmelse innebär att licenstagaren försett *andra* varor med varumärket än dem som avtalats.[965] Resonemanget får i systematiskt hänseende förstås såsom att det saknas tillstånd (samtycke) beträffande avvikande varor som överträder en licensbestämmelse som räknas upp i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen. Generaladvokatens synsätt innebär följaktligen inte att varumärkeshavaren återtar eller innehåller samtycket beträffande de avvikande varorna, utan att tillstånd aldrig funnits.

Utifrån ett mer nyanserat förhållningssätt är det inte möjligt att kategoriskt uttala sig om 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen ska uppfattas såsom en inskränkning eller utvidgning av licenstagarens ansvar. Svaret beror på hur frågan angrips – antigen som en gränsdragningsfråga mellan inom- och utomobligatoriskt ansvar eller som en fråga om kontraktsbaserad rätt att innehålla prestationen.

962 10 § och 51 § köplagen.

963 Jfr NJA 1986 s. 136 (stoppningsrätt vid avverkningsavtal) gällande upplåtelse av rätt att avverka skog, dvs. en nyttjanderätt. Fastighetsägaren ansågs, analogt med köplagens bestämmelser om verkan av köparens obestånd, ha rätt att göra gällande sin stoppningsrätt mot konkursboet.

964 Se NJA 1997 s. 109 (Partyman).

965 EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 29.

Upplåtelsens föremål kan sägas omfatta resterande delar av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen, nämligen överträdelser av bestämmelser med avseende på i) den form under vilken varumärket får användas och ii) kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna. Licensbestämmelserna tar i detta avseende inte sikte på nyttjanderättens räckvidd eller omfång, utan avser själva innehållet i ensamrätten – skyddet av varumärkets egenart och funktioner.[966] Delarna anknyter således till varumärkesrättens verkliga kärnområde.

Som framgått av *Copad-målet* betingas bestämmelser avseende varornas eller tjänsternas *kvalitet* särskilt av skyddet av varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion.[967] För konsumenterna eller slutanvändarna utgör varumärket en garanti för att varorna eller tjänsterna innehar de egenskaper eller är av den kvalitet som normalt förknippas med kännetecknet.[968] Det är ytterst varumärkeshavaren som har att tillse att varumärket fyller dessa funktioner om denne vill säkerställa att konsumentens eller slutanvändarens förväntningar från tidigare inköp eller från marknadsföring infrias.

Bestämmelser med avseende på den *form* under vilket varumärket får användas faller tillbaka på skyddet för varumärkets ställning som identifikationsmedel. Genom att varumärkets ursprungsangivelsefunktion säkerställs, erhåller konsumenterna eller slutanvändarna en garanti avseende varornas eller tjänsternas ursprung.[969] Därigenom kan varorna eller tjänsterna utan risk för förväxling särskiljas från andra varor eller tjänster.

Att licensbestämmelser avseende varumärkesrättens innehåll inkluderats i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen innebär att varumärkeshavaren *bevarar kontrollen* över varumärkets skyddsföremål – även i situationer när användningsrätt till varumärket upplåtits till annan. I EU-domstolens praxis betonas vikten av att varumärkeshavaren tillerkänns möjlighet att kontrollera när och hur varan förs ut på marknaden.[970]

[966] Ett alternativt synsätt skulle vara att betrakta även dessa delar som liggandes utanför upplåtelsens ram. Denna systematik synes även förordas av generaladvokaten i *Copad-målet*, se EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 29.

[967] Se avsnitt 3.5.6.

[968] Se vidare 1.3.3.

[969] EU-domstolens mål C-206/01, Arsenal ./. Reed, punkt 48.

[970] Se till exempel EU-domstolens mål nr 102/77, Hoffmann-La Roche ./. Centrafarm, punkt 7, de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb ./. Paranova, punkt 44 samt mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ide-

Det är framförallt denna del av bestämmelsen som ger avtalet ett tydligt varumärkesrättsligt fokus – varigenom ensamrättens innehåll tillåts slå igenom i det kontraktsrättsliga förhållandet.

Att varumärkeshavaren ska ha möjlighet att välja ansvarsgrund enligt vad som slås fast i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen är inte självskrivet. Ett argument som kan lyftas fram mot möjligheten att välja, är att parterna genom kontraktet har möjlighet att reglera de rättigheter och förpliktelser som kontraktsförhållandet är tänkt att medföra, till exempel genom att föra in ansvarsbegränsningar. Om licenstagaren bryter mot någon av kontraktsförpliktelserna har varumärkeshavaren möjlighet att tillgripa kontraktsrättsliga sanktioner. Riskfördelningen rubbas emellertid om en skadelidande part kan välja mellan konkurrerande ansvarsgrunder och tillgripa den som framstår som förmånligast i den aktuella situationen. Förmånen är därtill ensidig eftersom sanktionsflexibiliteten endast gäller till förmån för varumärkeshavaren.

Invändningen mot möjligheten att välja ansvarsgrund gör sig kanske främst gällande i förhållande till licensbestämmelser om inom vilket *geografiskt område* varumärket får användas eller appliceras. Bestämmelser av detta slag tycks främst vara ägnade att säkerställa varumärkeshavarens möjlighet att dela upp marknaden geografiskt, dvs. ett mer ekonomiskt intresse.[971] Vad avser *övriga* licensbestämmelser som räknas upp gör sig emellertid andra överväganden gällande. Mot bakgrund av varumärkets immateriella beskaffenhet förefaller det nödvändigt att varumärkeshavaren förfogar över medel som möjliggör att användningen av varumärket effektivt kan förhindras. Det gäller särskilt för att snabbt kunna förhindra fortsatt användning, till exempel vid allvarliga kvalitetsbrister. I detta sammanhang ska även beaktas konsumenternas eller slutanvändarnas intressen av att inte vilseledas avseende varornas egenskaper.[972]

---

al-Standard, punkt 33 beträffande det som EU-domstolen lyfter fram som varumärkets *särskilda föremål*. Se även nedan avsnitt 3.7.2.

[971] Det ska i detta sammanhang emellertid beaktas vilka konsekvenser ett intrång har för frågan om *konsumtion* och dess regionala avgränsning till EES-området. Jfr exempelvis förutsättningarna i EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor. I målet utgjorde ett förbud mot att vidareförsälja varor inom EES-området inte ett hinder mot att konsumtion inträdde. Frågan utvecklas nedan i avsnitt 3.7.3.

[972] Se ovan avsnitt 3.5.6 och Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 392 ff.

3.6 Kontraktsbrott eller intrång

Regleringen i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen tillhandahåller en möjlighet för varumärkeshavaren att i vissa situationer välja ansvarsgrund. Vilka konsekvenser som följer av en överträdelse av en licensbestämmelse bedöms enligt respektive regelverk. En överträdelse av en uppräknad licensbestämmelse innebär således inte per automatik att ett varumärkesintrång föreligger. Om någon ensamrätt inte finns, exempelvis avseende det varuslag som licenstagaren – i strid med upplåtelsen – använder varumärket för, kan användningen utgöra ett kontraktsbrott. Däremot behöver inte ett varumärkesintrång föreligga.[973]

Innehavaren kan på varumärkesrättslig grund endast förbjuda licenstagarens användning i den utsträckning ensamrätten till varumärket omfattar förfogandet.[974] Frågan om användningen innebär ett intrång bedöms utifrån sedvanliga varumärkesrättsliga principer. Det är följaktligen inte kontraktsbrottet i sig som utgör ett intrång. Förfogandet eller användningen måste vara av ett sådant slag som kan förbjudas varumärkesrättsligt.

En varumärkeslicens innebär i grunden att licenstagaren tillåts vidta åtgärder som i avsaknad av samtycke kan förbjudas av varumärkeshavaren. I systematiskt hänseende innebär 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen att *samtycke* till användning av varumärket inte föreligger för de varor som innebär en överträdelse av den aktuella licensbestämmelsen. Av denna anledning bör en eventuell intrångstalan endast komma i fråga avseende de specifika varor som innebär en överträdelse av licensavtalet.

Alternativet för varumärkeshavaren är att häva avtalet, om förutsättningarna härför är uppfyllda. Efter en hävning utgör all användning av licenstagaren ett intrång – i den utsträckning konsumtion eller andra inskränkningar i ensamrätten inte föreligger.[975] Ett exempel på inskränkning i ensamrätten är att en varas beskaffenhet eller avsedda ändamål får anges utan hinder av annans skyddade varumärke.[976] Ett ytterligare exempel är att annans varumärke får användas i jämförande reklam om förutsättningarna enligt 18 § marknadsföringslagen är uppfyllda.

Eftersom en licens innebär att licenstagaren tillåts använda innehavarens varumärke kommer en prövning av om intrång föreligger i nor-

[973] Jfr exempelvis RH 2008:29 (Golden Gate) som omnämns ovan i avsnitt 3.5.4.

[974] Se de Werra, The Need to Harmonize Intellectual Property Licensing Law s. 458 f.

[975] Se exempelvis nedan avsnitt 3.7.3.

[976] 1 kap. 11 § varumärkeslagen. Se vidare Brdarski, In the Aftermath of Opel v. Autec s. 255 ff. och Phillips & Simon, Trade Mark Use.

malfallet göras utifrån förutsättningen att det föreligger *dubbel identitet*. Med dubbel identitet menas att det är fråga om användning av identiska varukännetecken för varor eller tjänster av samma slag.[977] Ensamrätten är i detta avseende ”absolut”, såtillvida att en förväxlingsrisk kan presumeras.[978] En begränsning ligger emellertid i att användning vid dubbel identitet endast utgör intrång om varumärkets funktioner riskerar att skadas.[979]

En skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion anses exempelvis föreligga när tredje mans användning av kännetecknet kan ge intryck av att det finns ett materiellt samband mellan de berörda produkterna och varumärkeshavaren.[980] I ett licensförhållande finns det visserligen redan ett sådant materiellt samband mellan användaren, dvs. licenstagaren, och varumärkeshavaren. Bedömningen av licenstagarens eventuella intrång blir därför snarare en prövning av om användningen äventyrar konsumenternas eller slutanvändarnas föreställning om att alla produkter som utpekas av varumärket har framställts eller tillhandahållits under kontroll av varumärkeshavaren.[981]

Licenstagarens eventuellt intrångsgörande användning kan även prövas inom ramen för det utvidgade skyddet enligt 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen. Bestämmelsen innebär att innehavaren av ett välkänt varumärke kan invända mot användning av identiska eller liknande kännetecken, om användningen drar otillbörlig fördel av, eller utan skälig anledning är till skada för, varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Innehållet i varumärkesskyddet enligt vad som följer av 1 kap. 10 § varumärkeslagen och som beskrivits ovan, har framförallt preciserats genom EU-domstolens praxis. Denna praxis avser i princip uteslutande konflikter mellan oberoende parter. Möjligen kan därför viss osäkerhet råda om vilken tillämpning ensamrättsskyddet bör ges i situationer när det är licenstagaren som påstås göra intrång. Användning i strid med en licensbestämmelse som omfattas av 6 kap. 4 § andra stycket varu-

[977] Se 1 kap. 10 § första stycket 1 varumärkeslagen.

[978] Se skäl 11 till varumärkesdirektivet.

[979] Se avsnitt 1.3.3, med vidare hänvisning till EU-domstolens praxis, angående hur varumärkets funktioner förhåller sig till ensamrättsskyddet enligt 1 kap. 10 § första stycket varumärkeslagen.

[980] EU-domstolens mål C-206/01, Arsenal ./. Reed, punkt 56 och mål C-48/05, Opel ./. Autec, punkt 24.

[981] Jfr EU-domstolens mål C-206/01, Arsenal ./. Reed, punkt 58. Se även EU-domstolens mål C-661/11, Martin Y Paz ./. Depuydt, punkt 59.

märkeslagen kan anses innebära att varumärkeshavarens samtycke inte föreligger för marknadsföring av de aktuella varorna eller tjänsterna.[982] Är förutsättningarna för att tillgripa en varumärkesrättslig ansvarsgrund uppfyllda, bör det således inte vara förenat med svårigheter att konstatera att ett varumärkesintrång därmed också är för handen.

Undantag kan emellertid finnas. Det gäller särskilt om någon inskränkning i ensamrätten är tillämplig. Licenstagarens användning kan därutöver avse varor eller tjänster som inte omfattas av varumärkeshavarens ensamrätt, även med beaktande av ett eventuellt utvidgat ensamrättsskydd. Dessutom kan förekomma att licenstagaren använder varumärket i en form som avviker i sådan utsträckning från registreringen att någon förväxlingsrisk inte anses föreligga.

Avgörandet i NJA 1997 s. 109 (Partyman) väcker frågan om det utgör en förutsättning att licensbestämmelserna, som uppräknas i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen, måste framgå *uttryckligen* av licensavtalet. Kan licenstagarens förpliktelser, vid äventyr av intrångsansvar, följa implicit av licensavtalet genom utfyllning? Högsta domstolens avgörande tyder på att så är fallet, i vart fall i förhållande till licensavtalets giltighetstid.[983] Samtidigt ska framhållas att varumärkeshavarens möjlighet att göra gällande intrång efter avtalets upphörande står i särställning i förhållande till övriga bestämmelser eftersom dess tillämpning svårligen kan ifrågasättas.[984]

Beträffande övriga licensbestämmelser är rättsläget oklart. När det gäller kvalitetsbestämmelser framgår exempelvis av *Copad-målet* att bestämmelsen inte nödvändigt måste ange uttryckligen att avsikten är att skydda varornas eller tjänsternas kvalitet. I målet räckte det att bestämmelsen indirekt ansågs ha detta syfte.[985] Vad avser geografiskt område, varumärkets form samt arten av varorna eller tjänster bör i vart fall kunna förutsättas att avtalet på något sätt anger vilket område, vilken form eller vilka varor/tjänster som upplåtelsen avser för att en överträdelse av en bestämmelse i licensavtalet ska kunna bli aktuell. Frågan handlar i grunden om hur man tolkar licensavtal och andra avtal, vilket inte behandlas närmare här.

[982] Jfr diskussionen i avsnitt 3.5.8 angående om bestämmelsen ska betraktas som att något tillstånd till användning inte föreligger beträffande avvikande varor, eller som att varumärkeshavaren håller inne sin prestation.

[983] Se även de Werra, The Need to Harmonize Intellectual Property Licensing Law s. 462.

[984] Jfr diskussionen i avsnitt 3.5.2.

[985] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 8.

3.7 Konsumtion av varumärkesrätten

3.7.1 Innebörden av konsumtion

Immaterialrättslig konsumtion innebär i grova drag att rättshavaren inte kan göra gällande ensamrätten i förhållande till varor som förts ut på marknaden.[986] Ensamrätten är så att säga *utsläckt* efter den första placeringen på marknaden. Har konsumtion inträtt är effekten oåterkallelig.[987] Frågan om konsumtion har betydelse för under vilka förutsättningar ett intrång kan göras gällande i ett licensavtalsförhållande eller mot ett senare led i distributionskedjan.

Konsumtionsprincipen är starkt präglad av EU-samarbetets regionala utveckling och strävan efter förverkligande av en inre marknad.[988] Varorna måste ha förts ut på marknaden inom EES-området, eller importerats hit, för att den regionalt styrda konsumtionsprincipen ska slå till.[989] Från EU-domstolen har kommit ett rikligt omfång av rättspraxis som behandlar immaterialrättslig konsumtion. Inom ramen för undersökningen kommer främst de avgöranden som har bäring på licenstagares användning av varumärken behandlas, särskilt i förhållande till hur konsumtionstidpunkten bestäms.

För varumärkesrättens del finns stöd för konsumtionsprincipen i 1 kap. 12 § varumärkeslagen.[990] En motsvarande bestämmelse finns i artikel 13 varumärkesförordningen. Efter att en vara förs ut på marknaden ändras dess varumärkesrättsliga status, genom att varan får karaktär av annan lös egendom som fritt kan säljas vidare. Eftersom effekten av konsumtion är oåterkallelig kan innehavaren inte förändra varornas konsumtionsstatus genom att exempelvis återta kontrollen eller ägandet av varorna.[991] Det är således inte möjligt för varumärkeshavaren, eller licenstagaren, att vidta några dispositioner för att återuppväcka varumärkesrätten till varorna.

[986] Se till exempel EU-domstolens mål C-355/96, Silhouette ./. Hartlauer och mål C-173/98, Sebago ./. G-B Unic.

[987] Lidgard, Parallellhandel s. 131.

[988] Schovsbo, Immaterialretsaftaler s. 163.

[989] EU-domstolens mål C-355/96, Silhouette ./. Hartlauer, punkt 31.

[990] Bestämmelsen bygger på artikel 7 varumärkesdirektivet.

[991] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, punkt 49. De rättigheter som är knutna till varumärket gäller i samma utsträckning mot licenstagaren som gentemot tredje man som inte är part till licensavtalet, EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 45.

Viss möjlighet att motsätta sig fortsatt vidareförsäljning och marknadsföring av varumärkesrättsligt konsumerade varor finns emellertid. Av 1 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen följer att innehavaren får motsätta sig fortsatt användning av varumärket om varornas skick förändrats eller försämrats sedan de förts ut på marknaden, eller när det finns någon annan skälig grund. Denna rätt att motsätta sig fortsatt användning kan ta sikte både på varornas materiella och abstrakta egenskaper.[992] Av rättspraxis framgår att rätten att motsätta sig fortsatt användning har ett nära samband med varumärkets funktioner och anseende.[993]

Konsumtion inträder när varorna förts ut på marknaden. Det mest grundläggande exemplet på att ”varorna förts ut” är att varumärkeshavaren överlåter varor som är försedda med varumärket till tredje man inom EES-området. Att endast hålla varorna tillgängliga för försäljning, eller import till EES-området i syfte att sälja varorna vidare, innebär inte att ensamrätten konsumeras – utan det förutsätts någon form av överlåtelse från varumärkeshavaren.[994] Konsumtionstidpunkten är således knuten till tillfället då varumärkeshavaren kan realisera det ekonomiska värde som är förbundet med varumärket och ensamrätten.[995]

[992] Vad avser *materiella* egenskaper har EU-domstolen vid tolkning av artikel 7.2 varumärkesdirektivet behandlat ett stort antal mål som rör parallellimport och försäljning av ompaketerade läkemedel. Se framförallt de förenade målen C-427/93, C-429/93 och 436/93, Bristol-Myers Squibb ./. Paranova, mål C-443/99 Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova, mål C-143/00 Boehringer Ingelheim ./. Swingward (2002) och mål C-348/04, Boehringer Ingelheim ./. Swingward (2006). Det finns emellertid även praxis avseende andra typer av varor, se till exempel EU-domstolens mål C-349/95 Loendersloot ./. Ballantine (ommärkning av whiskyflaskor). Vad avser *abstrakta* egenskaper kan exempelvis varornas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx beaktas när det är fråga om prestigefyllda produkter, se EU-domstolens mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora, punkt 45.

[993] Se bland annat EU-domstolens förenade mål C-427/93, C-429/93 och 436/93, Bristol-Myers Squibb ./. Paranova, punkt 47 och mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora, punkt 43.

[994] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, punkt 44.

[995] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, punkt 40 och mål C-324/09, L'Oréal ./. eBay, punkt 70–73. Schovsbo har pekat på *belöningsaspektens* ökade betydelse för bedömningen av den varumärkesrättsliga konsumtionsfrågan, se Schovsbo, Immaterialretsaftaler s. 231 f.

3.7.2 Varumärkeshavarens samtycke

Av 1 kap. 12 § varumärkeslagen framgår att även annan, med varumärkeshavarens samtycke, kan föra ut varor på marknaden med följden att ensamrätten konsumeras.[996] Typiskt sett avser denna situation att en licenstagare, eller annan till innehavaren ekonomiskt bunden part, för ut varor på marknaden.[997] En licenstagare kan följaktligen också disponera över samtycket på så sätt att denne – med rättighetskonsumerande verkan – kan föra ut varor på marknaden.[998]

Varumärkeshavaren anses i dessa fall fortfarande ha möjlighet att trygga sina intressen, till exempel genom att ställa upp villkor i licensavtalet om hur och när en varumärkesförsedd vara får föras ut på marknaden.[999] Kontrollmöjligheten innebär att varumärkeshavaren kan säkerställa varumärkets ursprungsangivelse och kvalitetsgaranti i förhållande till konsumenterna eller slutanvändarna.[1000] För att ensamrätten ska konsumeras krävs emellertid inte att varumärkeshavaren faktiskt utövar någon kontroll. Det räcker att varumärkeshavaren har en *möjlighet* att utföra kontroller, exempelvis genom att uppställa kvalitetskrav i licensavtalet.[1001] Varumärkeshavaren får stå konsekvenserna av sitt val om denne underlåter att införa förpliktelser av detta slag i avtalet.

Möjligheten för varumärkeshavaren att utöva kontroll ska förstås mot bakgrund av vad EU-domstolen framhållit utgör varumärkets *särskilda föremål*:

> Det särskilda föremålet för varumärkesrätten är i synnerhet att varumärkesinnehavaren skall garanteras ensamrätt att använda varumärket när en vara förs ut på marknaden för första gången och att han därigenom skall skyddas

[996] Det av varumärkeshavaren lämnade samtycket kan vara *underförstått*, om det av omständigheterna framgår med säkerhet att varumärkeshavaren avstår från sin ensamrätt, se EU-domstolens förenade mål C-414/99 till C-416/99, Zino Davidoff ./. A & G Imports, punkt 46 samt mål C-324/08, Makro ./. Diesel, punkt 35.

[997] EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 34.

[998] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 46.

[999] EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 37–38.

[1000] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 45.

[1001] Se EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 38. Se vidare avsnitt 1.3.3 om kontrollmöjlighetens förhållande till varumärkets funktioner.

> mot konkurrenter som vill utnyttja varumärkets ställning och rykte genom att sälja varor som otillbörligen har försetts med detta.[1002]

Det särskilda föremålet har således ett nära samband med varumärkets ursprungsangivelsefunktion, såtillvida att de kan sägas utgöra två sidor av samma mynt.[1003] Den ena sidan består av ensamrätten att använda varumärket när varorna förs ut på marknaden för första gången – varefter den rätten konsumeras. Den andra sidan består av rätten att motsätta sig all varumärkesanvändning som kan skada ursprungsgarantin, som innefattar både en garanti för ursprungsidentitet och för märkesvarans integritet.[1004]

I förhållande till licenstagarens dispositionsrätt över varumärket inträder konsumtionstidpunkten på motsvarande sätt som för innehavaren, dvs. när licenstagaren fört ut varorna på marknaden. Det är först vid denna tidpunkt som innehavarens samtycke blir varumärkesrättsligt relevant. Enbart förekomsten av ett licensavtal innebär således inte att licenstagaren erhåller ett generellt och ovillkorligt samtycke till att i allmänhet föra ut varor försedda med varumärket.[1005] Enligt EU-domstolen ska samtycket till att varorna förs ut på marknaden förstås på samma sätt som rätten enligt licensavtalet att över huvud taget använda varumärket.[1006]

EU-domstolen har i *Copad-målet* fastställt att det finns en tydlig koppling mellan innehavarens tillstånd till varumärkesanvändning enligt licensavtalet och licenstagarens konsumtionsgrundande dispositionsrätt av varumärkesförsedda varor. Rätten att använda varumärket – med konsumtionsgrundande effekt – gäller endast så länge som licenstagaren håller sig inom ramen för licensbestämmelserna som räknas upp i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen.[1007]

[1002] EU-domstolens mål 102/77, Hoffmann-La Roche ./. Centrafarm, punkt 7. Se även bland annat EU-domstolens mål 16/74, Centrafarm ./. Winthrop, punkt 8, de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb ./. Paranova, punkt 44 samt mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 33.

[1003] Se Tritton m.fl., Intellectual Property in Europe s. 225 f.

[1004] EU-domstolens mål C-348/04, Boehringer Ingelheim ./. Swingward (2006), generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 9.

[1005] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 47. Konsumtionstidpunktens koppling till första marknadsföring av varan – i stället för avtalet – har betydelse för licenstagarens möjlighet att avyttra kvarvarande varulager vid avtalsförhållandets upphörande, se härom avsnitt 5.2.

[1006] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 48–49.

[1007] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 50.

I målet hade Christian Dior påstått att bolagets samtycke till att licenstagaren förde ut varor på marknaden endast förelåg så länge någon bestämmelse i licensavtalet inte överträddes.[1008] EU-domstolen framhöll emellertid att det endast är överträdelse av licensbestämmelser som anges i artikel 8.2 varumärkesdirektivet som innebär att varumärkeshavarens samtycke inte anses föreligga och att rättigheterna till varumärket därför inte konsumeras vid licenstagarens försäljning av varorna.[1009] Konsumtionsgrundande samtycke föreligger således endast under förutsättning att licenstagarens överträdelse inte kan angripas som ett varumärkesintrång.

Det förefaller nödvändigt att låta licenstagarens konsumtionsgrundande samtycke styras av bestämmelsen i artikel 8.2 varumärkesdirektivet. Annars skulle egendomliga konsekvenser kunna uppstå – vilket blir tydligt om man beaktar vilka alternativ som finns. Ett alternativ till en sammankoppling med artikel 8.2 skulle vara att rätten att föra ut varor med konsumtionsgrundande verkan följer generellt av licensavtalet. Copad hade i målet gjort gällande att ett licensavtal innebär att varumärkeshavaren ger sitt absoluta och ovillkorliga samtycke till att licenstagaren för ut varor försedda med varumärket på marknaden.[1010] Ett annat alternativ skulle vara att varje överträdelse av licensavtalet från licenstagaren hindrar att konsumtion inträder – vilket Christian Dior påstått.[1011]

Om det första alternativet hade valts skulle konsumtion inträda oberoende av frågan om licenstagarens överträdelse av en licensbestämmelse innebär ett intrång. Det skulle följaktligen kunna medföra en situation varigenom licenstagaren överträder en kvalitetsbestämmelse i avtalet och därför begår ett varumärkesintrång, men att försäljningen till tredje man samtidigt innebär att varorna förts ut på marknaden med konsumtionsgrundande verkan. Varorna skulle således – trots licenstagarens intrång – därefter fritt kunna vidareförsäljas, med den allmänna begränsning som följer av 1 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen.

Det andra alternativet – där varje överträdelse av licensavtalet innebär att det inte finns något samtycke till att föra ut varorna – leder till motsvarande egendomliga konsekvenser. Förhållandet kan åskådliggöras med att tillverkning och försäljning av fler varor än licensavtalet tillåter

[1008] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 39. Omständigheterna i målet beskrivs närmare i avsnitt 3.5.5 ovan.

[1009] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 50.

[1010] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 47.

[1011] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 39.

endast medför ett kontraktsrättsligt ansvar.[1012] Kontraktsbrottet skulle under dessa förutsättningar innebära att det inte finns något samtycke till att föra ut varorna på marknaden med konsumtionsgrundande verkan. Köparens *vidareförsäljning* av varorna skulle därmed utgöra ett varumärkesintrång, eftersom varorna inte blivit varumärkesrättsligt konsumerade, trots att licenstagarens försäljning endast inneburit ett kontraktsbrott.

Följaktligen behöver frågan om varumärkeshavaren samtyckt till att licenstagaren för ut varor på marknaden med konsumtionsgrundande effekt, med nödvändighet kopplas till bedömningen om licenstagarens överträdelse av licensavtalet kan angripas som ett varumärkesintrång.[1013] Konsumtion inträder således endast under förutsättning att licenstagarens användning inte utgör ett varumärkesintrång.

Även om kopplingen mellan varumärkesrättens konsumtion och förekomsten av intrång på licenstagarens sida förefaller riktig i systematiskt hänseende, medför den ett betydande *osäkerhetsmoment för en tredje man* som köper och vidareförsäljer varor från licenstagaren. För en utomstående återförsäljare kan det bli svårt att förutse vilka konsekvenser varornas vidareförsäljning för med sig. Om licenstagaren bryter mot avtalet i något avseende som omfattas av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen, riskerar nämligen återförsäljaren att göra sig skyldig till varumärkesintrång – trots att varorna köpts från en officiell licenstagare. Intrångsansvaret är objektivt och oberoende av om återförsäljaren känt till licensavtalets innehåll eller haft möjlighet att bedöma huruvida licenstagaren håller sig inom upplåtelsens ramar.[1014]

[1012] Se avsnitt 3.5.7 beträffande kvantitativa restriktioner.

[1013] Se även EU-domstolens mål C-140/10, Greenstar-Kanzi ./. Hustin, punkt 43 om att motsvarande bedömning av eventuell konsumtion ska göras för växtförädlarrätter. Innan EU-domstolens dom i *Copad-målet* var det oklart huruvida licenstagarens direktförsäljning utanför det tilldelade geografiska området utlöste konsumtion av ensamrätten, se Schovsbo, Immaterialretsaftaler s. 113, med vidare hänvisningar. Med direktförsäljning avses sådan försäljning som sker för första gången utanför det tilldelade området, dvs. att varorna inte först placerats på marknaden inom licenstagarens eget territorium. Numera står det klart, i vart fall avseende den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen, att det krävs att licenstagaren först sätter varorna på marknaden inom det i licensavtalet tilldelade territoriet – inom EES – för att den regionala konsumtionen ska inträda. I annat fall anses marknadsföringen inte ha skett med varumärkeshavarens samtycke. Här ska emellertid återigen pekas på den osäkerhet som varumärkesdirektivets olika språkversioner ger upphov till angående innebörden av 6 kap. 4 § andra stycket 4 varumärkeslagen – dvs. om det är användning eller applicering av varumärket som avses, se vidare avsnitt 3.5.5.

[1014] Om det objektiva intrångsansvaret, se ovan avsnitt 3.3.2.

En återförsäljare kan rimligen antas utgå från att rätt till användning eller vidareförsäljning finns för varor som köpts från en licenstagare, utan att behöva kontrollera detta med varumärkeshavaren.[1015] Ett eventuellt intrång kan i normalfallet därför antas ha gjorts i god tro. Men redan ett intrång i objektiv mening medför att ett slutligt vitesförbud kan meddelas mot återförsäljaren.[1016] Intrånget kan därigenom innebära att återförsäljaren lämnas med ett stort varulager som denne inte kan avyttra eller att domstolen enligt 8 kap. 7 § varumärkeslagen förordnar om att varorna ska förstöras. Vidare ska beaktas att återförsäljaren, i den mån det är skäligt, kan vara skyldig att utge skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket även om intrånget gjorts i god tro.[1017]

Förhållandet att konsumtion inte inträder vid licenstagarens överträdelse av en varumärkesrelaterad licensbestämmelse kan följaktligen medföra en besvärande osäkerhet för tredje man. Emellertid kan en *intresseavvägning* i den aktuella situationen svårligen leda till ett annat resultat. Det gäller särskilt i förhållande till varumärkeshavarens intresse av att kunna skydda varumärket från skada.

Licensbestämmelser med avseende på varornas kvalitet, den form under vilket varumärket får användas samt, i viss utsträckning, arten av varor eller tjänster är tydligt präglade av varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion. Bestämmelser av detta slag ligger i själva kärnan för den varumärkesrättsliga ensamrätten.[1018] Eftersom omsättningskretsen normalt härleder kontrollen över varumärket och de varor eller tjänster som produceras till innehavaren – inte licenstagaren – framstår dessa bestämmelser vara av central betydelse.[1019]

Vidare ska beaktas att det i varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion finns ett tydligt konsumentskyddsintresse. Ett varumärke måste kunna utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett företag som ansvarar för deras kvalitet.[1020] Av samma skäl kan överträdelser av en bestämmelse om licensens giltighet anses vara av sådan vikt för innehavaren att konsumtion inte bör inträda. Utöver varumärkeslagens sanktionsbestämmelser saknar

[1015] Pehrson, Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång s. 462.

[1016] Se avsnitt 3.3.2.

[1017] Se 8 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen och ovan avsnitt 3.3.2.

[1018] Se ovan avsnitt 3.5.8.

[1019] Se vidare avsnitt 1.3.3.

[1020] EU-domstolens mål C-206/01, Arsenal ./. Reed, punkt 48.

varumärkeshavaren i regel andra effektiva medel för att förhindra fortsatt användning av varumärket efter avtalets upphörande.

Ovanstående resonemang gör sig inte gällande med samma styrka beträffande licensbestämmelser som reglerar inom vilket geografiskt område varumärket får användas eller appliceras. Det intresse som huvudsakligen säkerställs härvid är varumärkeshavarens ensamrätt att föra ut varan på marknaden för första gången, dvs. ett mer direkt ekonomiskt intresse.[1021] Av systematiska skäl förefaller det emellertid inte rimligt att särskilja licensbestämmelser av detta slag från andra intrångsgörande överträdelser enligt 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen. Likväl kan intresseavvägningen till varumärkeshavarens fördel jämfört med en tredje man som i god tro köpt varor från en licenstagare – i förhållande till denna licensbestämmelse isolerat – diskuteras.

3.7.3 Överlåtelse av varor från varumärkeshavaren till licenstagaren

I situationen att licenstagaren tillverkar de varumärkesförsedda varorna, inträder konsumtionstidpunkten när licenstagaren fört ut varorna på marknaden. Genom *Copad-målet* har det tydliggjorts i vilken utsträckning licenstagaren anses ha varumärkeshavarens samtycke till dispositionerna. Det är emellertid inte helt klart hur konsumtionstidpunkten ska bedömas när varumärkeshavaren tillverkar varorna för att sedan överlåta dessa till licenstagaren, till exempel inom ramen för ett selektivt distributionsnät. Frågan är om varumärkeshavaren genom en sådan överlåtelse ”fört ut varorna på marknaden” varvid konsumtion inträder. EU-domstolen har inte varit helt tydlig med avseende på vilken inverkan parternas relation har vid bedömningen av konsumtionstidpunkten. Det förefaller inte ovanligt att en vara förs ut på marknaden genom en överlåtelse till en mellanman, som i sin tur säljer varan vidare.[1022]

Det står klart att en rent koncernintern överlåtelse inte anses medföra att konsumtion inträder.[1023] Varorna har därigenom inte förts ut på marknaden. Dispositioner inom företaget innebär inte en mot marknaden

[1021] Jfr strax ovan angående varumärkets *särskilda föremål*.

[1022] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor och mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior rörde just sådana förhållanden. Se även Lidgard, Parallellhandel s. 128.

[1023] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, punkt 29 samt Lidgard, Parallellhandel s. 129.

riktad åtgärd, eftersom kontrollen över varorna är bevarad inom koncernen.[1024] I koncernförhållanden har parterna ekonomiska band, även om det kan vara fråga om olika juridiska personer. Bedömningen av konsumtionstidpunktens inträdande blir mer komplicerad om parterna inte ingår i samma koncern, men på annat sätt har någon form av ekonomiska mellanhavanden.

I *Peak-målet* berördes frågan huruvida dispositioner mellan närstående bolag utlöste konsumtion.[1025] EU-domstolens tolkning gick emellertid inte närmare in på partsrelationen. Av intresse är att domstolen framhöll att konsumtionstidpunkten inträder vid en överlåtelse av varorna till tredje man – närmare bestämt när rätten att förfoga över de varor som försetts med varumärket överförts till tredje man.[1026] Det är först vid denna tidpunkt som varumärkeshavaren anses kunna realisera det ekonomiska värde som är knutet till varumärket.[1027]

I *Hag II-målet* – rörande om en varumärkeshavare kunde motsätta sig import av varor märkta med ett förväxlingsbart varumärke – tog EU-domstolen fasta på att varorna i det aktuella målet hade förts ut på marknaden av ett företag som *inte* stod i ett ekonomiskt eller rättsligt beroendeförhållande till varumärkeshavaren.[1028] De två varumärkeshavarna hade ursprungligen tillhört samma koncern, men det ena företaget hade exproprierats av den belgiska staten i efterverkningarna av andra världskriget.

Ytterligare ledning om vad som avses med ett ekonomiskt beroendeförhållande lämnades av EU-domstolen i *Ideal Standard-målet* i vilket sammanhang domstolen anförde följande:

> Denna princip om konsumtion av rättigheter gäller när innehavaren av varumärket i importlandet och innehavaren i exportlandet är identiska eller när de är *ekonomiskt bundna* till varandra, även om de är skilda personer. Detta gäller för flera situationer: varor som förts ut på marknaden av samma företag, av en licenstagare, av ett moder- eller dotterbolag i samma koncern eller av en ensamagent.[1029] [Min kursivering]

[1024] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 24.

[1025] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor.

[1026] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, punkt 42.

[1027] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, punkt 40.

[1028] EU-domstolens mål C-10/89, CNL-Sucal ./. Hag, punkt 15.

[1029] EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 34.

Av citatet framgår att det inte är nödvändigt att licenstagaren är *beroende* av varumärkeshavaren, utan att det är tillräckligt att parterna är ekonomiskt bundna till varandra. Vad som avses med detta är emellertid inte helt klart. Strängt taget skulle bedömningsgrunden kunna inbegripa förhållandet mellan varumärkeshavaren och en tredje man som förvärvat produkten, något som inte kan vara avsikten.[1030] En av frågorna i *Peak-målet* var nämligen vilken betydelse ett förbud i ett överlåtelseavtal för köparen att vidareförsälja varorna inom EES-området hade i förhållande till bedömningen om konsumtion inträtt. Köparen hade trots förbudet sålt varorna vidare inom EES. Utöver överlåtelseavtalet fanns inga andra ekonomiska band mellan varumärkeshavaren och köparen.

EU-domstolen framhöll att ensamrätten knuten till varumärket konsumerades redan genom den första överlåtelsen inom EES, utanför varumärkeshavarens kontroll.[1031] Det hade i sammanhanget ingen betydelse att det i överlåtelseavtalet införts ett vidareöverlåtelseförbud, eftersom ett sådant avtalsvillkor inte ansågs utgöra hinder mot att konsumtion inträder enligt lag.[1032] Köparens vidareförsäljning av varorna inom EES utgjorde därför inget intrång, utan kunde endast grunda ansvar för kontraktsbrott.

Som framgår av *Peak-målet* la EU-domstolen vikt vid innehavarens möjlighet att utöva kontroll över varornas kvalitet, vilket blev avgörande för frågan om konsumtion.[1033] Även i *Ideal Standard-målet* och *Hag II-målet* betonas vikten av varumärkeshavarens kontrollmöjlighet.[1034] Möjlighet att utöva *kontroll* över de varumärkesförsedda varorna förefaller således mer styrande för konsumtionsfrågan än den faktiska äganderättsövergången av varorna mellan varumärkeshavaren och licenstagaren.[1035] Konsumtion utlöses inte av att äganderätten till varor övergår mellan två ekonomiskt bundna parter.

[1030] EU-domstolen förenade mål C-414/99 till C-416/99, Zino Davidoff ./. A & G Imports, generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 89.

[1031] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, punkt 52–53.

[1032] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, punkt 54–55.

[1033] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, punkt 42.

[1034] EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 37–38 och mål C-10/89, CNL-Sucal ./. Hag, punkt 16.

[1035] Se även EU-domstolens mål C-127/09, Coty ./. Simex, punkt 48, om att överlämnande av provvaror (testflaskor med parfym) märkta med angivelsen ”Demonstration” och ”Ej till försäljning” inte innebar att varumärkeshavaren kunde anses samtyckt, underförstått, till att varorna förts ut på marknaden.

Ett klargörande om vad som avses med att parterna är ekonomiskt bundna har inte framkommit i rättspraxis.[1036] Generaladvokaten i *Peak-målet* berörde delvis frågan. Härvid anfördes att en vara ska anses ha förts ut på marknaden när tredje man har fått den faktiska förfoganderätten till varan och varumärkeshavaren inte har något inflytande över tredje mans beslut beträffande handeln med varan, exempelvis på grund av dennes oberoende ställning.[1037] EU-domstolen synes ha plockat upp generaladvokatens resonemang i vissa delar, bland annat genom att knyta den relevanta tidpunkten till förfoganderättens övergång.[1038] Domstolen nämnde emellertid inget explicit om varumärkeshavarens fortsatta inflytande över tredje mans beslut beträffande handel med varan.

Bedömningen av om varumärkesrätten konsumeras vid varumärkeshavarens överlåtelse av varor till en licenstagare kommer således att bero på avtalsrelationen i det konkreta fallet. För att konsumtion inte ska inträda krävs i vart fall att varumärkeshavaren bibehåller *kontrollen* över varorna, såtillvida att denne fortfarande anses utöva bestämmanderätt när varorna får sättas på marknaden för första gången.[1039] Ett enkelt distributionsavtal mellan varumärkeshavaren och licenstagaren kommer därför sannolikt innebära att konsumtion inträder vid den första överlåtelsen mellan parterna.[1040] Om samarbetet däremot även omfattar användning av varumärkesrätten och marknadsstrategi, som exempelvis vid ett selektivt

[1036] Lokutionen ”ekonomiska band” dyker upp även vid EU-domstolens behandling av vilka kriterier som är relevanta vid bedömningen om det föreligger förväxlingsrisk mellan två kännetecken, se exempelvis EU-domstolens mål C-39/97, Canon ./. Metro-Goldwyn-Mayer, punkt 29. Inte heller här synes den närmare innebörden vara klarlagd.

[1037] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 42.

[1038] Jfr EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, punkt 42.

[1039] Generaladvokaten Stix-Hackl har anfört att innebörden av ekonomiskt beroende hänför sig till rätten att bestämma över den första saluföringen inom EES, se EU-domstolen förenade mål C-414/99 till C-416/99, Zino Davidoff ./. A & G Imports, generaladvokatens förslag till avgörande, punkt 91. Se även Tritton m.fl., Intellectual Property in Europe s. 673 ff. Jfr slutligen även definitionen enligt amerikansk rätt av vad som utgör ett *related company* (15 U.S.C. 1127): ”The term ’related company’ means any person whose use of a mark is controlled by the owner of the mark with respect to the nature and quality of the goods or services on or in connection with which the mark is used.”. Related company används som begrepp för att klargöra tillåtligheten, gränserna och innebörden av varumärkeslicensiering enligt amerikansk rätt. Se härom vidare McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, avsnitt § 18:51 och Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 78 ff.

[1040] Lidgard, Parallellhandel s. 130.

distributionsavtal, blir bedömningen svårare. Konsumtion kan eventuellt inträda även vid en överlåtelse inom ett selektivt distributionsnät.[1041]

Möjligen kan inspiration för bedömningen hämtas från konkurrensrätten. Frågan om konsumtion av immaterialrätter har ett nära samband med konkurrensrättens regler.[1042] Vid en konkurrensrättslig bedömning under artikel 101 FEUF beträffande om en agent eller kommissionär ingår i huvudmannens ekonomiska enhet, tittar man bland annat på vem av parterna i avtalsrelationen som tar den ekonomiska risken samt i vilken utsträckning mellanmannen är integrerad i huvudmannens verksamhet.[1043] Att parterna anses ingå i samma ekonomiska *enhet* är emellertid mer långtgående än att de anses ha ekonomiska *band*. Däremot skulle vissa av bedömningskriterierna eventuellt kunna tillämpas vid undersökningen av varumärkeshavarens och licenstagarens relation – för att därigenom belysa frågan om parterna kan anses ekonomiskt bundna.[1044]

Om varumärkesrätten anses konsumerad i samband med att varumärkeshavaren överlåter varorna till licenstagaren inträder denna effekt oåterkalleligt.[1045] Det skulle därmed innebära att 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen inte kan tillämpas i partsförhållandet avseende de specifika exemplar som överlåtits. Bestämmelsens tillämplighet förutsätter nämligen att det finns en varumärkesrätt knuten till varorna. Varumärkeshavaren kan följaktligen i en sådan situation endast göra gällande kontraktuellt ansvar om licenstagaren exempelvis säljer varor utanför det tilldelade geografiska området.Det innebär även att kvarvarande varor i licenstagarens lager kommer att anses konsumerade i de fall att licenstagaren går i konkurs.[1046] Varumärkeshavaren kan inte heller förhindra fortsatt spridning genom att vända sig mot senare led i distributionskedjan, om inte

[1041] Lidgard, Parallellhandel s. 131. Lidgard framhåller att grundinställningen förefaller vara att konsumtion uppkommer vid transaktioner mellan de olika försäljningsleden, men att dessa inbördes kan förpliktas att bara sälja till konsumenter och inte sälja till fristående distributörer. Se även Rognstad, Konsumpsjonsprinsippet og konkurransereglene s. 282 för en diskussion om huruvida konsumtion inträder vid överlåtelser inom det selektiva distributionsnätet.

[1042] Se exempelvis Rognstad, Konsumpsjonsprinsippet og konkurransereglene s. 273 f. och Schovsbo, Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten s. 81.

[1043] Se härom Wetter m.fl., Konkurrensrätt s. 394 ff.

[1044] Se härom exempelvis EU-kommissionens meddelande – Riktlinjer om vertikala begränsningar, 2010 C 130/01, punkt 12–21.

[1045] Se ovan avsnitt 3.1.

[1046] Jfr NJA 2005 s. 510 (överlåtet varulager).

förutsättningarna enligt 1 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen är uppfyllda.[1047] Det ska framhållas att resonemanget strax ovan endast gäller beträffande de specifika exemplar där konsumtion inträtt. Annan varumärkesanvändning av licenstagaren i strid med licensavtalet kan utgöra ett intrång.

Om konsumtion däremot inte inträder i överlåtelsen mellan varumärkeshavaren och licenstagaren kvarstår möjligheten att göra gällande intrång enligt förutsättningarna i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen. För denna situation uppstår en särskild problematik i förhållande till licensbestämmelser gällande varornas kvalitet. Regleringen i andra styckets femte punkt tar endast sikte på uppställda kvalitetskrav för varor som är *tillverkade av licenstagaren*. Av vad som följer av bestämmelsens ordalydelse kan en varumärkeshavare som själv tillverkar varorna, för att därefter exempelvis upplåta en återförsäljarlicens till en licenstagare, inte stödja sig på bestämmelsen i denna del.[1048] Utifrån vilka typförhållanden som bestämmelsen är tänkt att tillämpas på kan det antas att den inskränkande lydelsen beror på att licensbestämmelser om kvalitetskontroll normalt inte har någon relevans när varumärkeshavaren själv tillverkar varorna och kontrollerar dess kvalitet.[1049]

Oklarhet kan emellertid uppstå i förhållande till bedömningen i *Copad-målet*. Tolkas 6 kap. 4 § andra stycket 5 varumärkeslagen enligt sin lydelse kommer licenstagarens överträdelse av eventuella kvalitetsbestämmelser i avtalet, till exempel avseende distributionsformen för prestigevaror, inte att kunna angripas på varumärkesrättslig grund om varumärkeshavaren tillverkat varorna. Det innebär i sin tur att konsumtion kommer att inträda även om licenstagaren vidaresäljer varor utanför det selektiva distributionsnätet.

Visserligen kan varumärkeshavaren med stöd av 1 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen under vissa förutsättningar motsätta sig användning av varumärket, till exempel i enlighet med förutsättningarna som

[1047] Se vidare EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 57.

[1048] Jfr emellertid den motsvarande reglering i norska varumärkeslagen, 54 §, i vilken lydelsen ändrats till att gälla ”kvaliteten av de varer eller tjenester merket kan brukes for”. Lydelsen i den äldre norska varumärkeslagen avsåg i stället ”kvaliteten av de varer lisenshaveren fremstiller”, se NOU 2001:8 s. 124. Den nuvarande norska regleringen förefaller således vara mer omfattande och även inbegripa en återförsäljares licensanvändning av varumärket.

[1049] Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 141.

var föremål för prövning i *Dior-målet*.[1050] *Dior-målet* tog emellertid sikte på *hur* varorna marknadsfördes. Varumärkeshavaren kan inte motsätta sig *att* en återförsäljare använder varumärket för marknadsföring av varumärkesrättsligt konsumerade produkter i enlighet med de sätt att göra reklam som är vedertagna i återförsäljarens bransch.[1051] Det gäller såvida det inte visas att användningen av varumärket i återförsäljarens reklam allvarligt skadar varumärkets anseende. Det är därför oklart om licenstagarens försäljning *i sig*, utanför ett selektivt distributionsnät, kan angripas med stöd av 1 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen. Omständigheten att konsumtion inträder bör i vart fall inte kunna förhindras. Bestämmelsens andra stycke tar endast sikte på användning av varumärket för redan konsumerade varor.

[1050] EU-domstolens mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora.

[1051] EU-domstolens mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora, punkt 46.

TREDJE AVDELNINGEN

– Avtalets upphörande

4 Förutsättningar för avtalets upphörande

4.1 Avtalets utsträckning i tiden

Frågor om varumärkesavtalens löptid och upphörande har främst betydelse för licensavtal och samexistensavtal, eftersom partsrelationen är utsträckt i tiden. För momentana avtal, såsom köpavtal, har frågorna mindre relevans. Köpavtalet fullgörs genom utväxlandet av prestationer vid en viss given tidpunkt, varefter kontraktsrelationen upphör.[1052] Det gäller med tillägg för att parterna även vid ett momentant avtal kan ha kvarliggande förpliktelser gentemot varandra, till exempel konkurrens- eller sekretessklausuler, kreditansvar för köparen och felansvar för säljaren.

Ett varaktigt avtal kan ingås för en bestämd eller obestämd tid.[1053] Vilken av dessa kategorier avtalet är att hänföra till har främst betydelse beträffande när och hur avtalet kan fås att upphöra. Som utgångspunkt kan ett avtal som slutits för en bestämd period inte sägas upp innan avtalsperioden löpt ut.[1054] Tidsbestämda avtal upphör när avtalsperioden löpt ut, utan behov av föregående uppsägning.[1055] Har avtalet däremot ingåtts på obestämd tid kan det fritt sägas upp – i regel efter iakttagande av en skälig uppsägningstid.[1056] Denna generella beskrivning av rätten att säga upp avtal är förenad med reservationer, till exempel kan uppsägningsrätten vara kvalificerad för vissa kontraktstyper.[1057]

[1052] Se 10 § köplagen, prop. 1988/89:76 s. 76 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 139 ff.

[1053] Se till exempel 2 kap. 24 § första stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag.

[1054] NJA 1992 s. 439 (Sko City) och Rodhe, Obligationsrätt s. 700.

[1055] Se till exempel 34 § kommissionslagen och prop. 2008/09:88 s. 145.

[1056] NJA 2009 s. 672 (Allbröd), Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 6, Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 190 och Rodhe, Obligationsrätt s. 700.

[1057] Exempel på sådana kontraktstyper ges nedan i avsnitt 4.2.2.

Fastställandet av om ett avtal ska anses ingånget på bestämd eller obestämd tid är i första hand en fråga om att undersöka vad parterna kommit överens om. Framgår det inte av avtalet, eller av omständigheterna i övrigt, att parterna enats om någon sluttidpunkt för avtalet anses detta normalt gälla på obestämd tid.[1058]

Distinktionen mellan bestämda och obestämda avtalsperioder behandlades av Högsta domstolen i det varumärkesrättsligt relevanta NJA 1992 s. 439 (Sko City). Bakgrunden till målet var att kärandebolaget, som var innehavare av registreringar för varumärkena Sko City och Skocity, hade invänt mot svarandebolagets användning av benämningen ”city” för kläder och skor. Efter att parterna inlett förhandlingar i den uppkomna tvisten, ingicks ett förlikningsavtal enligt vilket svarandebolaget vid vite åtog sig att inte använda benämningen ”city” vid marknadsföring av kläder och skor. Efter att svarandebolaget en kort tid därefter använt benämningen ”city” i strid med överenskommelsen, och sedermera även sagt upp förlikningsavtalet, väckte kärandebolaget talan mot svarandebolaget och yrkade ersättning enligt avtalets vitesbestämmelse. Frågan som Högsta domstolen hade att pröva var huruvida svarandebolaget haft rätt att säga upp förlikningsavtalet utan särskild grund. Avtalet innehöll ingen reglering om avtalstid eller rätt till uppsägning.

Högsta domstolen framhöll att det utgjorde en naturlig tolkning av avtalet att detta avsett att reglera förhållandet mellan parterna så länge svarandebolagets användning av benämningen kunde medföra tvist. Avtalet ansågs därför inte ha ingåtts att gälla endast tills vidare, utan skulle gälla för en fast avtalsperiod. Avtalsperioden fastställdes indirekt till att gälla den tidsperiod under vilken tvist kunde uppkomma. Det saknade därför betydelse att parterna inte kommit överens om den exakta tidpunkten för när avtalet skulle upphöra. Avtalet fick inte sägas upp av svarandebolaget i förtid, med mindre att grund för hävning förelåg.

Avtalsperioden kan följaktligen knytas även till en *viss händelse* – låt vara att den i målet utpekade händelsens inträffande avsåg osäkra förhållanden.[1059] Att knyta avtalstiden till ett så osäkert moment som ”den tidsperiod under vilken tvist kan uppkomma” kan ge upphov till problem i

[1058] Jfr prop. 2008/09:88 s. 144 vad avser kommissionsavtal. Samma princip kan emellertid antas gälla för andra typer av varaktiga avtal, jfr exempelvis NJA 2009 s. 672 (Allbröd) som behandlas nedan i avsnitt 4.2.3.

[1059] Se vidare Kleineman, Avtalsbundenhet som avtalstolkningsproblem? s. 528 f.

ett senare skede, när användning av respektive kännetecken pågått under en längre period.[1060]

Målet vid Högsta domstolen gällde *tolkningen* av ett förlikningsavtal som parterna ingått efter ett påstått varumärkesintrång. Domstolen fyllde alltså inte ut avtalet med en dispositiv princip för kontraktstypen. I stället gjordes en objektiv tolkning av avtalet utifrån vad domstolen antog var avtalets övergripande syfte – nämligen att reglera parternas mellanhavanden och motverka framtida tvister.[1061]

Högsta domstolen har i andra mål gjort liknande kvalificering av avtalsperioden, utifrån vad som antagits vara syftet med avtalet. Exempelvis i NJA 1961 s. 642 (upplåtelse av rätt att nyttja mark för väg, bad och nöjen) framhöll domstolen att frågan om upplåtelsens avsedda varaktighet i första hand var att bedöma med hänsyn till bakgrunden för upplåtelsen och ändamålet med densamma. Ett annat exempel är NJA 2004 s. 167 (vederlagsfri upplåtelse av jakträtt), i vilket upplåtelsen – utifrån vad som antogs vara upplåtarens syfte med upplåtelsen – ansågs gälla för all framtid och därför inte kunde sägas upp.[1062]

Avgörandet i *Sko City-målet* innebär närmast ett uppställande av en tolkningspresumtion för förlikningsavtal. Om förlikningsavtalet antas ha syftet att åstadkomma en slutlig reglering mellan parterna, motverkas detta syfte helt om ena parten kan säga upp avtalet utan grund. Det är mot den bakgrund Högsta domstolens resonemang – om att en naturlig tolkning av avtalet innebar att det inte ansågs vara ingånget att gälla tills vidare – bör läsas.

4.2 Uppsägning av varumärkesavtal

4.2.1 Samexistensavtal

Som nämns i avsnitt 1.4.4 kan varumärkesrättsliga medgivanden och samexistensavtal förstås som förlikningsavtal. Samexistensavtal utgör en kontraktuell lösning på en varumärkesrättslig konflikt. Av bakgrundsförutsättningarna i de välkända målen beträffande Budweiser och Apple, framgår

[1060] Se vidare avsnitt 4.3.8.

[1061] Kleineman, Avtalsbundenhet som avtalstolkningsproblem? s. 526.

[1062] Jfr även Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag s. 560 som – angående tolkning av bolagsavtal – anser att stor hänsyn bör tas till bolagets ändamål om inget uttryckligen avtalats om avtalstiden.

att syftet med respektive samexistensavtal varit att reglera parternas mellanhavanden avseende framtida användning av varumärkena.[1063] Enligt min mening är det inte ett långtgående antagande att utgå från att parter som ingått ett samexistensavtal avsett att slutligt reglera relationen beträffande användning av de ifrågakommande varumärkena – och att parterna därför förutsatt att avtalet inte kan sägas upp utan grund. Annars skulle osäkerheten om vilken varumärkesanvändning som är tillåten sannolikt bli alltför stor.[1064] Särskilt om uppsägningen av samexistensavtalet skulle innebära att någon av parterna helt måste upphöra med sin varumärkesanvändning.

Av dessa skäl bör avgörandet i NJA 1992 s. 439 (Sko City) vara av stor betydelse även vid tolkning av medgivanden och samexistensavtal, vad beträffar möjligheten till uppsägning. Mot bakgrund av att Högsta domstolen kan sägas ha uppställt en form av tolkningspresumtion talar detta för att den *utfyllande dispositiva principen* för förliknings- och samexistensavtal bör vara att dessa inte kan sägas upp utan grund.[1065] Antagandet, att avtalet inte kan sägas upp utan grund, innebär att den intressanta frågan för samexistensavtal är vilka förutsättningar som krävs för att avtalet ska få hävas. Den frågan behandlas nedan i avsnitt 4.3.8.

4.2.2 Licensavtal

Sko City-målet har begränsad betydelse vid bedömningen av vilka förutsättningar som krävs för att ett varumärkeslicensavtal ska få sägas upp. Samexistensavtal är väsensskilda från varumärkeslicensavtal i detta avseende.[1066] En licens reglerar licenstagarens användning av innehavarens varumärke. Ett samexistensavtal däremot syftar normalt till att särskilja två kännetecken. Enligt Högsta domstolen var det bakomliggande syftet med förlikningsavtalet i *Sko City-målet* att parterna sannolikt avsett att slutligt reglera den uppkomna tvisten och den framtida användningen av benämningen ”city”. Förutsättningar av detta slag gör sig typiskt sett inte

[1063] Se NJA 1987 s. 22 (Budweiser) och det engelska avgörandet Apple Corps. Ltd ./. Apple Computer, Inc, [2006] EWHC 996 (Ch). Se vidare avsnitt 1.4.4.

[1064] Se även Domeij, Patentavtalsrätt s. 367.

[1065] Tolkningen i NJA 1992 s. 439 (Sko City) skulle kunna påstås utgöra en förklädd *utfyllning* av avtalet. Om utfyllning som sker under avtalstolkningens täckmantel, se Adlercreutz & Gorton, Avtalsrätt II s. 21. Jfr emellertid Lehrberg, Förutsättningsläran s. 122 angående utfyllning som grundas på individuella omständigheter, till exempel på en hypotetisk partsvilja.

[1066] Se vidare 1.4.4 om skillnaden mellan samexistens- och licensavtal.

gällande vid en varumärkeslicens.[1067] Det förefaller i övrigt vara svårt att hitta bärande argument för att en tolkning av ett varumärkeslicensavtal – som en presumtion – kan utgå från att avtalet ingåtts för en fast avtalsperiod och därför inte kan sägas upp utan grund.

En tolkningspresumtion av detta slag har emellertid förespråkats vid licenser av patent. I detta sammanhang har framhållits att om parternas gemensamma avsikt inte kan fastställas med rimlig säkerhet, bör sannolikt antas att patentlicensavtalet gäller för patentets livslängd.[1068] Det påstås vara ovanligt med patentlicenser som endast omfattar en del av patentets livslängd och att licenstagare normalt inte accepterar att göra investeringar i produktion och marknadsföring om de senare kan komma att behöva avveckla verksamheten.[1069]

En annan jämförelse kan göras med upphovsrättsliga förlagsavtal. I doktrinen har anförts att förlagsavtal normalt ska betraktas som varaktiga avtal med obestämd avtalstid.[1070] Avtalen kan därför sägas upp utan angivande av särskild grund. Rättsläget förefaller emellertid inte vara helt klart. Hovrätten över Skåne och Blekinge har i ett avgörande funnit att det i målet aktuella förlagsavtalet skulle tolkas som att förlagets utgivningsrätt bestod så länge utgivningen pågick.[1071] Hovrätten hänvisade i detta sammanhang till handelsbruk i förlagsbranschen. Avtalet ansågs därför inte utgöra ett tillsvidareavtal som ensidigt kunde sägas upp. Avgörandet har kritiserats.[1072]

Argumenten i den patenträttsliga doktrinen – beträffande att licensavtal ska anses ingångna för en fast avtalsperiod – har begränsad bäring på varumärkesrättsliga förhållanden. Något handelsbruk avseende varumärkeslicenser tycks inte heller finnas.[1073] Ensamrätten till ett varumärke är

[1067] Det kan givetvis förekomma situationer i vilka två parter ingår ett varumärkeslicensavtal för att reglera en uppkommen tvist.

[1068] Se Domeij, Patentavtalsrätt s. 367 f. och det engelska avgörandet Ocular Sciences Ltd. & Anr. v Aspect Vision Care Ltd. & Ors [1997] R.P.C. 289 s. 433 f., båda med vidare hänvisningar till engelsk rättspraxis. Ståndpunkten har emellertid kritiserats, se Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 201 med vidare hänvisningar.

[1069] Domeij, Patentavtalsrätt s. 367.

[1070] Bernitz, Uppsägning av förlagsavtal s. 359 och 361. Det ska tilläggas att upphovsrättsliga förlagsavtal anses ligga väldigt nära en egentlig överlåtelse, vilket innebär att analogier till denna kontraktstyp kan vara osäkra, se Rosén, Förlagsrätt s. 124 f.

[1071] Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2008-04-03 i mål T 1512-07 (uppsägning av förlagsavtal). Se även 33 och 37 §§ upphovsrättslagen.

[1072] Bernitz, Uppsägning av förlagsavtal och Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 111 f.

[1073] Jfr Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 270.

inte begränsad i tiden, på motsvarande sätt som övriga immaterialrätter. Det går därför inte att koppla avtalstiden till någon fast avtalsperiod som är förbunden med ensamrättens giltighet. Visserligen måste en varumärkesregistrering i formell mening förnyas vart tionde år, men rätten till förnyelse är obegränsad och kan ske hur många gånger som helst.[1074] Avtalsperioden förefaller inte heller kunna knytas till någon annan händelse.[1075]

Som *utgångspunkt* tycks utrymme därför saknas för att, *in dubio*, betrakta varumärkeslicenser som ingångna för en fast avtalsperiod. Om ett avtal inte gäller för en fast period anses det normalt gälla för en obestämd tid, dvs. tills vidare.[1076] Avtal som gäller tills vidare kan som huvudregel fritt sägas upp, om inte uppsägningsrätten begränsats på något sätt.[1077]

En varumärkeslicenstagare kan, på det sätt som påstås avseende patent- och upphovsrättslicenstagare, antas ha samma intresse av att investeringar i produktion och marknadsföring inte gjorts i onödan på grund av en senare uppsägning från licensgivarens sida.[1078] På motsvarande sätt är det inte ett långtgående antagande att en licensgivare har ett intresse av att licenstagaren inte för lättvindigt kan säga upp licensen om försäljningen uppvisar dålig lönsamhet, framförallt när licensavtalet innehåller en bestämmelse om minimiersättning.

Ett säkerställande av parternas intressen i dessa avseenden skulle kunna göras genom att uppsägningsrätten begränsas på något sätt, exempelvis genom att uppställa krav på sakliga skäl för rätt till uppsägning. Som argument till stöd för en begränsning av uppsägningsrätten av detta slag har hänvisats till samhällsekonomiska förhållanden och risken för resurssköseri.[1079] Resurssköseriet skulle bestå i att licenstagarens investerade kapital går till spillo på grund av en förtida uppsägning.

[1074] Jfr 2 kap. 32–33 §§ varumärkeslagen och prop. 2009/10:225 s. 207 f.

[1075] Jfr kopplingen i NJA 1992 s. 439 (Sko City) till en period så länge tvist kan uppkomma.

[1076] Jfr prop. 2008/09:88 s. 144 vad avser kommissionsavtal. Samma princip kan emellertid antas gälla för andra typer av varaktiga avtal, jfr exempelvis NJA 2009 s. 672 (Allbröd).

[1077] NJA 2009 s. 672 (Allbröd), Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 6, Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 190 och Rodhe, Obligationsrätt s. 700.

[1078] Jfr Domeij, Patentavtalsrätt s. 367.

[1079] Se Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 195 f. Sund-Norrgård framhåller i detta sammanhang att frågan om rätt till uppsägning genomgående skulle kunna lösas genom en intresseavvägning i det enskilda fallet. Avvägningen skulle ske på så sätt att lojalitetsöverväganden inte tillåter uppsägning i situationer när den ekonomiska skadan av upp-

För vissa kontraktstyper har rätten att säga upp avtalet begränsats genom att kvalificerande rekvisit ställts upp. Begränsningar av detta slag utgör undantag från huvudregeln om avtalsparters fria uppsägningsrätt vid varaktiga avtal.[1080] Som exempel kan nämnas anställningsavtal och avtal om hyra av bostad. En arbetsgivares uppsägning av ett anställningsavtal som gäller tills vidare kräver att uppsägningen är sakligt grundad.[1081] Beträffande bostadshyra medför hyresgästens besittningsskydd att denne har rätt till förlängning av hyresavtalet även om hyresvärden säger upp avtalet – om inte vissa särskilda grunder föreligger.[1082] Begränsningen av parternas fria uppsägningsrätt för dessa kontraktstyper beror framförallt på *sociala skäl*, närmare bestämt ett skydd för den utsatta parten.[1083] Av denna anledning framstår det inte som lämpligt att göra analogier från dessa kontraktstyper, när inte motsvarande sociala skyddsaspekter gör sig gällande.

Det som främst talar emot en begränsning av uppsägningsrätten – utöver att fri uppsägningsrätt utgör huvudregeln inom kontraktsrätten – är att varumärkeslicensavtal i många fall påstås bygga på ett nära *förtroendeförhållande* mellan kontraktsparterna, särskilt när licensen är exklusiv.[1084] I doktrinen har framhållits att särskilda förtroendeförhållanden som bygger på tillit mellan avtalsparterna bör ha betydelse vid en bedömning av rätten till uppsägning.[1085]

---

sägningen blir klart större för den avtalspart som drabbas av uppsägningen, jämfört med den skada som den uppsägande parten lider av att avtalet inte sägs upp. Synpunkterna kan möjligen tyckas långtgående i fråga om rent kommersiella förhållanden. Hon framhåller emellertid även att det kan vara befogat med en uppsägningsmöjlighet i fall att tilliten mellan parterna har rubbats. Jfr även resonemangen i den patenträttsliga doktrinen angående frågan om licensavtalets tolkning och avtalets löptid, se Domeij, Patentavtalsrätt s. 367.

[1080] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 6 och Rodhe, Obligationsrätt s. 699 och 702.

[1081] 4 och 7 §§ lagen (1982:80) om anställningsskydd.

[1082] 12 kap. 46 § jordabalken. Enligt 12 kap. 3 § jordabalken anses ett hyresavtal gälla för obestämd tid om inte annat har avtalats. Vid bedömningen av om hyresvärden har rätt att säga upp avtalet ska en intresseavvägning göras mellan hyresvärdens objektiva skäl för avtalets upphörande och hyresgästens skyddsvärda intresse av att bo kvar, se vidare Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 65. Se även 12 kap. 57 § jordabalken enligt vilken en lokalhyresgäst har rätt till ersättning om inte hyresvärden haft befogad anledning att upplösa hyresförhållandet.

[1083] Se vidare prop. 1981/82:71 s. 64 f. och jfr Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 58 f.

[1084] Se särskilt Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 107 ff. med vidare hänvisningar.

[1085] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 457 och 600. Se vidare även Bengtsson, Särskilda avtalstyper I s. 153 och Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 231.

Varumärkeslicensiering innebär att varumärkeshavaren ger licenstagaren rätt att utnyttja varumärket som *kommunikationsinstrument* i förhållande till omgivningen. Varumärkeshavaren är således beroende av att licenstagarens användning inte skadar varumärket, eftersom en skada på varumärkets anseende drabbar innehavaren direkt. Risken för skada på varumärkets skyddsföremål utgör ett skäl till att varumärkeshavare tillerkänts rätt enligt 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen att angripa licenstagares överträdelser på varumärkesrättslig grund.[1086] Enligt min mening bör omständigheten att varumärkeshavaren är beroende av licenstagarens aktsamma användning av varumärket i normalfallet grunda ett krav på tillit mellan parterna. Tilliten är av sådant slag som i doktrinen framhållits ha betydelse vid bedömningen av rätten till uppsägning.[1087] Den fria uppsägningsrätten bör därför inte begränsas.

Sammanfattningsvis innebär detta att rätten till uppsägning av varumärkeslicensavtal bör styras av den allmänna kontraktsrättsliga principen, dvs. att avtalet anses gälla tills vidare och därför kan sägas upp av respektive part utan angivande av särskilda skäl.[1088] Det gäller givetvis under förutsättning att inte annat har avtalats. Eventuella negativa konsekvenser som fri uppsägningsrätt kan innebära, exempelvis beträffande förlorade investeringar, kan beaktas på annat sätt. Det skulle till exempel kunna göras genom att, under vissa förutsättningar, skapa utrymme för en rätt till ersättning för parten som drabbats av en ogrundad uppsägning.[1089] Alternativt kan sådan hänsyn tas genom att den uppsägande parten måste iaktta en uppsägningstid av viss längd, vilket behandlas härnäst.

4.2.3 Skälig uppsägningstid

Ett tillsvidareavtal som sägs upp kan upphöra med omedelbar verkan eller efter en uppsägningstid av viss längd. Vid varaktiga avtalsrelationer antas regelmässigt båda parter ha ett intresse av att uppsägningstid iakttas om motparten säger upp avtalet.[1090] Syftet med uppsägningstiden är att tillmötesgå ett praktiskt behov. Genom kravet på uppsägningstid kan

[1086] Se vidare avsnitt 3.5.8.

[1087] Jfr Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 196 f.

[1088] Se även Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 201 och Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 269.

[1089] Se härtill avsnitt 5.3.

[1090] Nyström, Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal s. 84 och 119 och Iversen, Handelsagenten & eneforhandleren s. 164 f.

parterna inrätta sin verksamhet utifrån en viss fasthet i utsträckningen av avtalsperioden. Vidare erhåller parten som drabbas av uppsägningen tid att anpassa sig till den nya situationen som uppstår när kontraktsförhållandet upphör.[1091] Det handlar följaktligen om att motpartens intressen ska iakttas eller tillvaratas – en form av lojalitetsplikt.[1092]

Den fria uppsägningsrätten som gäller enligt allmänna kontraktsrättsliga principer är ofta förenad med en skyldighet att iaktta uppsägningstid. Som exempel kan nämnas handelsagentur- och kommissionsavtal. Enligt både handelsagenturlagen och kommissionslagen får respektive kontraktspart fritt säga upp avtal som inte ingåtts att gälla för viss tid. Emellertid måste den uppsägande parten iaktta uppsägningstid enligt vad som särskilt anges.[1093] Ett ytterligare exempel beträffande krav på uppsägningstid finns i 2 kap. 24 § andra stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag. Enligt bestämmelsen kan ett bolagsavtal som slutits för obestämd tid sägas upp när som helst, varvid bolaget träder i likvidation sex månader efter uppsägningen.

Uppsägningsrätten för dessa kontraktsförhållanden är inte kvalificerad på något sätt och föranleder i normala fall inte heller någon skadeståndsskyldighet gentemot motparten.[1094] I förarbetena till kommissionslagen framhålls att det aktuella lagrummet har utformats utifrån allmänna överväganden om vad som normalt bör gälla i kommersiella uppdragsavtal.[1095] Det har därtill påstått utgöra en *allmän kontraktsrättslig princip* att uppsägning av ett varaktigt tillsvidareavtal kräver viss uppsägningstid.[1096]

Det finns inte någon lagregel eller vägledande rättspraxis som klargör vad som gäller beträffande skyldighet att iaktta uppsägningstid vid uppsägning av ett varumärkeslicensavtal. De praktiska behov som kontraktsparter regelmässigt har av att motparten iakttar en uppsägningstid bör emellertid vara av betydelse även vid varumärkeslicensiering.

[1091] Se NJA 2009 s. 672 (Allbröd).

[1092] Munukka, Lojalitetsplikten som rättsprincip s. 839.

[1093] 24 § handelsagenturlagen och 33 § kommissionslagen.

[1094] Se prop. 2008/09:88 s. 66 och prop. 1990/91:63 s. 35. Se även Rodhe, Obligationsrätt s. 700.

[1095] Prop. 2008/09:88 s. 67.

[1096] Så påstås exempelvis av justitiesekreteraren i betänkandet till NJA 2009 s. 672 (Allbröd) och Nyström, Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal s. 119. Se även 24 § andra stycket lagen om handelsagentur, 33 § andra stycket kommissionslagen, 2 kap. 24 § lagen om handelsbolag och enkla bolag och 12 kap. 4 § jordabalken. Jfr även artikel III. – 1:109 (2) DCFR.

Parterna till licensavtalet är ömsesidigt beroende av kontraktsförhållandet för att uppfylla licensavtalets syfte. Varumärkeshavaren kan ha ett behov av uppsägningstid för att hinna hitta en ersättare som har möjlighet att ta över licenstagarens användning av varumärket på den aktuella marknaden, alternativt att vidta åtgärder för att själv gå in på marknaden. Varumärkets värde och förmåga att attrahera konsumenter förutsätter normalt användning av varumärket.[1097] Frånvaro från marknaden under en övergångstid innebär därför en risk för att kännedomen om – och därigenom värdet av – varumärket minskar.

Licenstagaren kan ha ett intresse av att viss uppsägningstid iakttas för att en rimlig avkastning på investeringar i produktion och marknadsföring ska kunna erhållas innan avtalet upphör. Det bör särskilt gälla om licenstagaren saknar rätt till ersättning från varumärkeshavaren för nedlagda kostnader av detta slag.[1098] En uppsägning innebär även att licenstagaren sannolikt måste anpassa produktionen eller affärsverksamheten så att verksamheten kan fortsätta utan användning av varumärket – om licenstagaren har ett sådant syfte. Därtill kan licenstagaren ha ett intresse av att hinna avveckla och avyttra eventuella lagervaror innan avtalet upphör. Efter avtalets upphörande har licenstagaren i regel inte rätt att använda varumärket, vilket innebär att efterföljande försäljning av lagervaror kan utgöra ett varumärkesintrång.[1099] Om skälig uppsägningstid inte erhålls kan licenstagaren hamna i situationen att en mängd kvarblivna lagervaror inte kan avyttras, om inte varumärkeshavaren samtycker till försäljningen.

Följaktligen bör både varumärkeshavare och licenstagare ha ett intresse av att erhålla en viss tids varsel innan avtalet upphör. Den naturliga följdfrågan blir vad som ska anses utgöra en *rimlig uppsägningstid* av ett varumärkeslicensavtal. Frågan har betydelse även vid upprättandet av licensavtal. I NJA 2009 s. 672 (Allbröd) framhölls, *obiter dictum*, att avtal – som innehåller annat än skälig uppsägningstid – beroende på omständigheterna kan jämkas med tillämpning av 36 § avtalslagen.

För att avgöra vad som utgör skälig uppsägningstid för varumärkeslicensförhållanden blir det nödvändigt att undersöka om det för någon närliggande kontraktstyp finns principer som kan tillämpas *analogt*. För handelsagentur- och kommissionsförhållanden är uppsägningstiden be-

[1097] Se avsnitt 1.3.

[1098] Jfr NJA 2009 s. 672 (Allbröd).

[1099] Se vidare avsnitt 5.2.

roende av hur länge avtalsförhållandet har varat.[1100] I respektive lagrum anges uppsägningstiden vara en månad för varje påbörjat år av uppdragstiden, dock högst sex månader. Ett ytterligare exempel som nämns ovan är lagen om handelsbolag och enkla bolag, i vilken den dispositiva uppsägningstiden bestämts till sex månader.[1101]

Ledning för hur skälig uppsägningstid kan bestämmas för distributionsavtal har tillhandahållits genom NJA 2009 s. 672 (Allbröd). Målet gällde två parter som under sju år haft en muntlig överenskommelse avseende återförsäljning och distribution av bröd. Parterna hade inte reglerat frågan om avtalstid. Efter att brödtillverkaren sagt upp avtalet till omedelbart upphörande, väckte distributören talan och krävde ersättning för den skada som uppkommit på grund av att tillverkaren inte iakttagit skälig uppsägningstid.

Högsta domstolen konstaterade att förhållandena i målet var likartade dem som gäller vid handelsagentur, varaktiga avtal om kommission och bolagsavtal. Bestämmelserna om uppsägningstidens längd i dessa lagar användes därför som jämförelse.[1102]

Därutöver framhöll domstolen att vägledande för vad som utgör skälig uppsägningstid i ett återförsäljningsavtal i huvudsak bör vara de omständigheter som lyfts fram i DCFR beträffande uppsägningstid i avsnittet om agent-, franchise- och distributionsavtal.[1103] I det sammanhanget utpekas följande omständigheter som relevanta för avgörandet av uppsägningstidens längd: (a) Den tid kontraktsförhållandet varat; (b) gjorda rimliga investeringar; (c) den tid det tar att finna ett rimligt alternativ och (d) handelsbruk. En uppsägningstid på en månad för varje år kontraktsförhållandet har varat, med ett maximum av 36 månader, presumeras vara rimligt.[1104] Av bestämmelsen följer dessutom att en uppsägningstid om en månad per kontraktsår de sex första åren är tvingande till mellanmannens fördel.[1105]

Högsta domstolen betonade emellertid att det för återförsäljningsavtal

[1100] 24 § andra stycket lagen om handelsagentur och 33 § andra stycket kommissionslagen.

[1101] 2 kap. 24 § andra stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag.

[1102] Domstolen hänvisade även till standardavtalet EÅ04 (Köp i fast räkning för vidareförsäljning med ensamrätt), där avtalsperioden bestämts till två år, med en automatisk förlängning på ett år i sänder om avtalet inte sägs upp senast sex månader före respektive periods utgång.

[1103] Artikel IV. E. – 2:302 DCFR.

[1104] Artikel IV. E. – 2:302 (4) DCFR.

[1105] Artikel IV. E. – 2:302 (5) DCFR.

inte ska anses gälla någon särskild fixerad minimitid för uppsägningsfristen som är knuten till avtalstidens längd. Skälighetsbedömningen i svensk rätt bör enligt domstolen vara friare.

Slutligen framhöll Högsta domstolen att uppsägningstidens längd bör påverkas av om återförsäljaren erhåller någon särskild ersättning för upparbetad kundkrets som ställs till leverantörens förfogande. Erhålls ingen ersättning av detta slag utgör det följaktligen ett argument för en längre uppsägningstid – och vice versa. Domstolens resonemang visar att det råder ett samband mellan eventuell rätt till ersättning vid avtalets upphörande och parternas behov av uppsägningstid för att hinna återbära gjorda investeringar eller att eventuellt ställa om produktionen.[1106]

I både handelsagentur- och kommissionslagen finns tvingande bestämmelser som kan ge handelsagenten eller handelskommissionären rätt till ett avgångsvederlag när avtalsförhållandet upphör.[1107] Rätt till ersättning föreligger i den utsträckning att agenten tillfört huvudmannen nya kunder, eller väsentligt ökat handeln med den befintliga kundkretsen, och att huvudmannen kommer att ha väsentlig fördel av förändringen.[1108] Vidare krävs att det med hänsyn till omständigheterna framstår som skäligt att avgångsvederlag utgår. Frågan om en varumärkeslicenstagare bör ha rätt till avgångsvederlag eller annan liknande ersättning behandlas närmare nedan i avsnitt 5.3.

Högsta domstolens resonemang i *Allbröd-målet* kan antas vara av betydelse som tolkningsunderlag vid fastställande av vad som utgör skälig uppsägningstid även för andra icke lagreglerade varaktiga avtalstyper – exempelvis licensavtal. I *Allbröd-målet* hade kontraktsförhållandet varat i sju år. Domstolen fastställde den skäliga uppsägningstiden till tre måna-

[1106] Se vidare avsnitt 5.3. Se emellertid C. Ramberg, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal s. 96, som anser att Högsta domstolens bedömning i denna del framstår som en smula förvirrande, eftersom bedömningen av skälig uppsägningstid tog hänsyn till i vad mån distributören medverkat till att leverantören haft nytta av distributörens marknadsbearbetning. Enligt Ramberg är detta huvudargumentet för varför agenter och kommissionärer har rätt till avgångsvederlag och inte ett argument som har bäring på uppsägningstidens längd. Enligt min mening framstår det emellertid inte som märkligt att samma omständigheter kan ha betydelse i flera avseenden, vilket exempelvis visar sig i det samband som finns mellan bedömningen om uppsägningstidens längd och eventuell rätt till avgångsvederlag. Frågan om uppsägningstid och ersättning bör bedömas utifrån ett *helhetsperspektiv*.

[1107] Med *handelskommissionär* avses situationen att uppdraget faller inom området för en av kommissionären bedriven näringsverksamhet. Se 1 § andra stycket kommissionslagen.

[1108] Se 28 § lagen om handelsagentur och 39 § kommissionslagen.

der.[1109] I detta sammanhang hänvisade domstolen till att distributören ingick i en större koncern, medan brödtillverkaren var ett mindre lokalt företag. Vidare ansågs det inte visat att distributören haft onyttiga marginalkostnader, även om det kunde antas att bortfallet av avtalet inneburit ett visst avbräck och ett behov av att anskaffa en motsvarande leverantör. Tillverkaren ansågs även haft nytta av distributörens marknadsbearbetning.

Omständigheterna som lyftes fram som relevanta för bedömningen i *Allbröd-målet* är snarlika dem som omnämns i NJA 2004 s. 288 (uppsägning av vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt). Målet gällde en vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt till fast egendom, bestående i en rätt att anlägga och bibehålla en brunn på fastigheten för uppsamling av vatten. Upplåtelsen ansågs gälla för obestämd tid och kunde därför fritt sägas upp med beaktande av skälig uppsägningstid. Vid fastställandet av vad som utgjorde skälig uppsägningstid framhöll Högsta domstolen att detta kunde variera från fall till fall beroende på omständigheterna, till exempel om nyttjanderättshavaren lagt ned kostnader för att utnyttja egendomen och hur lång tid upplåtelsen bestått vid uppsägningen.

Varumärkeslicensiering bygger på ett förhållande i vilket parterna normalt kan antas ha ett gemensamt intresse av att öka varumärkets kännedom hos omsättningskretsen och att finna avsättning för de licensierade varorna. I vart fall om kontraktsförhållandet betingas av ett vinstintresse. I sådan mening liknar kontraktstypen agentur- och distributionsavtal. Även i övrigt har licensförhållanden många likheter med dessa kontraktstyper, särskilt vad avser betydelsen av avtalets utsträckning i tiden och det förtroendeförhållande som påstås uppstå mellan kontraktsparterna.[1110] Omständigheterna som i NJA 2009 s. 672 (Allbröd) anges vara relevanta för avgörandet av uppsägningstiden, bör därför ha betydelse även för ett varumärkeslicensavtal. Det innebär att *bedömningen* av vad som utgör skälig uppsägningstid för ett varumärkeslicensavtal inbegriper en friare skälighetsprövning, i vilken hänsyn bland annat kan tas till den tid kontraktsförhållandet varat, gjorda rimliga investeringar, den tid det tar att finna ett rimligt alternativ samt förekommande handelsbruk. Därtill ska

[1109] Bedömningen skiljer sig därför från notisfallet NJA 1989 A 7 (återförsäljningsavtal), vilket också rörde ett leverantörs-/återförsäljarförhållande med en muntlig överenskommelse, men där uppsägning fick ske utan iakttagande av uppsägningstid. I detta sammanhang ska emellertid beaktas att det i NJA 1989 A 7 (återförsäljningsavtal) inte var fråga om ett ensamåterförsäljningsavtal, medan Allbröd-målet rörde förhållanden som närmast varit att betrakta som ensamåterförsäljning.

[1110] Se vidare avsnitt 1.5.4.2.

beaktas om licenstagaren erhåller någon form av ersättning för en upparbetad kundkrets som kommer varumärkeshavaren tillgodo.

Eftersom det ska göras en helhetsbedömning är det svårt att närmare försöka precisera vilken tidsperiod som bör anses skälig beträffande ett varumärkeslicensavtal. I *Allbröd-målet* bestämdes uppsägningstiden till tre månader. Det förefaller som att domstolens fastställande av tidsfristen framförallt beaktade den tid som återförsäljaren behövde för att hitta rimliga alternativ till brödtillverkarens produkter samt att brödtillverkaren haft viss nytta av återförsäljarens marknadsbearbetning. Härtill ska beaktas att omständigheterna i målet var sådana att Allbröd närmast varit att betrakta som en ensamåterförsäljare. Det ska också framhållas att domstolen påpekade att det inte var utrett i vilken utsträckning återförsäljaren drabbats av onödiga marginalkostnader.

Ett avgörande av vilken uppsägningstid som kommer att anses rimlig vid varumärkeslicensiering bör följaktligen beakta huruvida parterna är bundna av exklusivitetsförpliktelser. Därutöver ska framhållas att det kan vara svårt för licenstagaren att finna ett rimligt alternativ om varumärkeshavaren säger upp licensavtalet. Visserligen är ett varumärke unikt till sin funktion, men det är inte oersättligt. Licenstagaren kan möjligen fortsätta produktionen genom att ersätta varumärket med ett annat kännetecken. Dessa förhållanden innebär att bedömningen av uppsägningstiden kan bero på vem av parterna som säger upp avtalet. En varumärkeshavare bör exempelvis ha lättare att finna ett alternativ, än vad licenstagaren har. Av domstolens resonemang i *Allbröd-målet* framgår även att hänsyn ska tas till gjorda rimliga investeringar. Om licenstagaren lagt ned kostnader för att anpassa produktionen till licenstillverkningen, bör denne ha ett befogat intresse av att erhålla tillräckligt långt varsel för att hinna tjäna in investeringarna eller för att ställa om produktionen till annan tillverkning.

Omständigheterna som utvecklats ovan visar på svårigheten med att *schematiskt* försöka fastställa vad som utgör skälig uppsägningstid för varumärkeslicensavtal. Enligt min mening framstår en uppsägningstid på tre månader som relativt kort för varumärkeslicenser, om nedlagda investeringar och problemet med att finna rimliga alternativ ska beaktas. Möjligen kan en jämförelse med bolagsavtal, för vilka uppsägningstiden bestämts till sex månader, tjäna som en bättre utgångspunkt.[1111] Det ska givetvis kombineras med den friare skälighetsbedömning som betonas i *Allbröd-målet*.

[1111] Se 2 kap. 24 § andra stycket lagen om handelsbolag och enkla bolag. Se även det

4.3 Hävning av varumärkesavtal

4.3.1 Avgränsningar

Ett varaktigt avtal som slutits för en bestämd tidsperiod kan i regel inte sägas upp innan perioden löpt ut. Utgångspunkten är emellertid förenad med undantaget att avtal under vissa förutsättningar kan *hävas*. Begreppet hävning används här för att beteckna den kontraktsrättsliga påföljden varigenom avtalet upphör att gälla.[1112] Rättsverkningarna av en hävning är att parternas prestationer inte ska utföras och om prestationerna redan utförts ska de återställas – i den utsträckning det är möjligt.[1113]

I avsnittet diskuteras förutsättningarna för att ett varumärkesavtal ska få hävas. Inledningsvis beskrivs kontraktsrättens allmänna utgångspunkter för hävningsrätt, varefter de enskilda varumärkesavtalen behandlas. Frågan om vilka kontraktsbrott som kan ge rätt till hävning har i det följande begränsats till sådana som redogörs för i kapitel 2 och 3, dvs. undersökningens andra avdelning.

Följaktligen behandlas köparens och licenstagarens hävningsrätt vid *fel* i det överlåtna varumärket samt licenstagarens ansvar för *användning av varumärket i strid med upplåtelsens omfattning*. Därutöver studeras säljarens hävningsrätt vid *köparens dröjsmål* med betalning.[1114] Kontraktsbrottet dröjsmål analyseras visserligen inte i kapitel 2 eller 3. Skälet till att frågan ändå behandlas i detta avsnitt är att varumärkets avsaknad av fysisk existens har betydelse för om rätt till hävning anses föreligga, särskilt vad

---

danska avgörandet U 2004.148 H, där Højesteret framhöll att en återförsäljare som utgångspunkt vid ett långvarigt *ensamåterförsäljaravtal*, som i målet, hade rätt att kräva en sex månader lång uppsägningstid. Avtalsförhållandet i målet hade löpt under cirka 40 år. Jfr slutligen även Strenkert, Die beendigung des Lizenzvertrags s. 101 f., som utifrån tysk rätt argumenterar för att en sex månader lång uppsägningsfrist utgör en skälig utgångspunkt för licensavtal.

[1112] Se Rodhe, Obligationsrätt s. 416 f. Det innebär att annan rätt som kan finnas att inhibera naturaprestationen inte behandlas, till exempel omständigheter av force majeure-slag eller rätten enligt 35 § första stycket 2 kommissionslagen och 26 § första stycket 2 handelsagenturlagen att säga upp avtalet med omedelbar verkan om det annars finns en viktig grund. Möjligheten att angripa avtalet med stöd av den allmänna avtalsrättens ogiltighetsregler behandlas heller inte. Jfr Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 181 f. som inte gör åtskillnad mellan kontraktsbrottspåföljden och annan inhibition av naturaprestationen.

[1113] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 181 och Rodhe, Obligationsrätt s. 420 f.

[1114] Se avsnitt 4.3.5.

gäller frågan om säljaren måste ha uppställt ett hävningsförbehåll för att ha rätt att häva.[1115] I ett sista avsnitt diskuteras förutsättningarna och följderna av att ett samexistensavtal hävs.

4.3.2 Utgångspunkter för hävningsrätt

Frågan om hävning kan aktualiseras både för momentana och varaktiga avtal. En hävning av ett varaktigt avtal får emellertid en annan karaktär än ett momentant avtal, eftersom förpliktelser kan ha fullgjorts löpande och tiden inte kan återställas.[1116] För varaktiga avtal som gäller tills vidare har hävningsrätten mindre betydelse, eftersom uppsägning normalt kan ske när som helst efter iakttagande av skälig uppsägningstid. Men även för dessa avtal kan möjligheten att häva bli aktuell om en part vill säga upp avtalet med omedelbar verkan.

För att rätt till hävning ska föreligga krävs vanligen – som en allmän rättsprincip – att det föreligger ett *väsentligt avtalsbrott*.[1117] Kravet på väsentlighet ska ses mot bakgrund av den ingripande påföljd som en hävning innebär.[1118] Kvalificeringen innebär att obetydliga kontraktsbrott inte ger rätt till hävning.

Eftersom en hävning med nödvändighet är den *sista utvägen* ur ett kontraktsförhållande, antas väsentlighetskravet inte vara uppfyllt om den skadelidande parten har möjlighet att tillgripa andra mindre ingripande påföljder.[1119] Alternativa påföljder skulle till exempel kunna utgöras av ett krav på avhjälpande, prisnedsättning eller skadestånd. Angreppssättet i undersökningen varigenom hävning behandlas isolerat från övriga påföljder, som behandlas i avsnitt 2.10, kan därför kritiseras. Det finns

[1115] Se vidare avsnitt 4.3.5.

[1116] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 26.

[1117] Se till exempel Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 10, Bengtsson, Hävningsrätten i nytt läge? s. 579, Heidbrink, Logistikavtalet s. 196, Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen s. 204, Möller, Konkurs och kontrakt s. 641 och Rodhe, Obligationsrätt s. 429 f. Alternativt skulle man kunna knyta väsentlighetskravet till *en analogi* med till exempel köplagen eller annan närliggande lagstiftning, se Grönfors, Fraktavtalet och den allmänna avtalsrätten s. 181.

[1118] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 11, Heidbrink, Logistikavtalet s. 195 och Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 185.

[1119] Se till exempel prop. 1988/89:76 s. 134, Bengtsson, Hävningsrätten i nytt läge? s. 587 ff., Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret I s. 216 och Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 437. Heidbrink har anfört att ett väsentligt kontraktsbrott som ger rätt till hävning bör anses föreligga när andra kontraktsbrottspåföljder inte adekvat skyddar den skadelidande parten, se Heidbrink, Logistikavtalet s. 199.

emellertid systematiska fördelar med att behandla samtliga hävningssituationer gemensamt, eftersom helhetsbilden enligt min mening blir lättare att uppfatta.

Ett tydligt uttryck för att hävningspåföljden utgör den sista utvägen, framträder i köplagen. Av 37 § köplagen följer att rätt till hävning förutsätter att avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga, eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen. Omständigheten att köplagens övriga påföljder inverkar på hävningsrätten får egenartade konsekvenser beträffande varumärken. Varumärken är utpräglade specieobjekt och felen är ofta av rättslig natur. Det innebär att flertalet av köplagens påföljder inte är möjliga att tillämpa. En omleverans av ett varumärke framstår exempelvis som en praktisk omöjlighet.[1120] Avhjälpande blir inte aktuellt annat än i undantagsfall, till exempel genom att säljaren tvingas förhandla med tredje man för att undanröja effekten av ett relativt registreringshinder.[1121] Om möjligheten att utverka skadestånd eller prisavdrag inte tillräckligt kompenserar köparen vid säljarens kontraktsbrott, kommer en hävning att vara den enda praktiskt möjliga påföljden.[1122]

Vad som närmare inbegrips i väsentlighetskravet kan inte besvaras på ett generellt plan, eftersom det i stor utsträckning beror på vilken kontraktstyp det är fråga om.[1123] Exempelvis kan det skilja i bedömningen mellan ett momentant och ett varaktigt avtal. Avtalsperiodens längd innebär att en hävning kan få olika ingripande följder.[1124] Vidare kommer bedömningen i slutänden att vara starkt beroende av omständigheterna i det enskilda fallet. Vissa allmänna riktlinjer synes emellertid kunna abstraheras ur väsentlighetskravet, vilka ska beskrivas innan de enskilda varumärkesavtalen studeras närmare.[1125]

[1120] Se avsnitt 2.10.2.

[1121] Se avsnitt 2.10.2.

[1122] Jfr NJA 1989 s. 156 (hund med ärvda anlag) angående överlåtelse av en hund med genetisk defekt, varvid hunden senare avlivades. Någon annan lämplig påföljd än hävning fanns inte att tillgå, se vidare Heidbrink, Logistikavtalet s. 210.

[1123] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 611 f. och Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 186.

[1124] Hansen, Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret s. 475.

[1125] De försök som gjorts att precisera innehållet i väsentlighetsregeln genom en tillämpning av väsentlighetskravet i *förutsättningsläran* behandlas inte här. Se vidare härom Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 186, Lehrberg, Förutsättningsläran s. 192 ff. och Rodhe, Obligationsrätt s. 430 f.

4.3.3 Väsentlighetskravet

Det finns ett flertal exempel i lagstiftningen på att ett väsentlighetskrav uppställs för rätt till hävning. Av köplagen följer att köparen får häva köpet vid fel i varan om kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse och säljaren insåg eller borde ha insett detta.[1126] Andra exempel är lagen om handelsagentur och kommissionslagen. Av dessa lagrum följer att en part får säga upp avtalet med omedelbar verkan – dvs. häva avtalet – om motparten underlåtit att fullgöra sina kontraktsförpliktelser och kontraktsbrottet är av väsentlig betydelse för den skadelidande parten samt motparten insåg eller borde ha insett detta.[1127]

Köplagens förarbeten ger endast begränsad ledning för innebörden av lagens väsentlighetskrav. Det framhålls att ett kontraktsbrott generellt är av väsentlig betydelse för en köpare, om denne berövas den *huvudsakliga nyttan* av vad som fanns anledning att vänta sig av avtalet.[1128] Den skadelidande parten måste således kunna visa att den huvudsakliga nyttan med avtalet förfallit genom motpartens kontraktsbrott.[1129]

Vid en bedömning av huruvida ett väsentligt kontraktsbrott är för handen utgår man som huvudregel från den *skadelidande partens* synvinkel och dennes individuella förhållanden.[1130] Som ett exempel anger förarbetena till köplagen att bedömningen av om ett kontraktsbrott är väsentligt ska göras utifrån en helhetsbedömning med avseende på avtalsbrottets betydelse för den skadelidande parten.[1131] Bengtsson har framhållit att utgångspunkten gäller också utanför köprättens område.[1132]

[1126] 39 § köplagen. En motsvarande hävningsbestämmelse för säljarens dröjsmål finns i 25 § köplagen.

[1127] 26 § lagen om handelsagentur och 35 § kommissionslagen. Se även Nyström, Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal s. 154. Jfr 4 kap. 12 § jordabalken, enligt vilken ett köp av fastighet kan hävas endast om skada av *väsentlig betydelse* uppkommit, samt 12 kap. 42 § femte stycket jordabalken, enligt vilken en hyresrätt inte får förverkas om det som ligger hyresgästen till last är av ringa betydelse.

[1128] Prop. 1988/89:76 s. 134. Liknande skrivning finns även i CISG och DCFR. I artikel 25 CISG anges att ett kontraktsbrott är väsentligt om det ”results in such detriment to the other party as substantially to deprive him of what he is entitled to expect under the contract”. Den motsvarande bestämmelsen i artikel III. – 3:502 DCFR anger ”substantially deprives the creditor of that the creditor was entitled to expect under the contract”.

[1129] Bengtsson, Hävningsrätten i nytt läge? s. 590.

[1130] Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 430, Rodhe, Obligationsrätt s. 431 och Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 209 f.

[1131] Prop. 1988/89:76 s. 134.

[1132] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 12 och 611.

Att bedömningen av väsentlighetskravet ska göras ur den skadelidandes perspektiv framskymtar även i förarbetena till handelsagenturlagen och kommissionslagen.[1133] Beträffande varaktiga avtal kan emellertid andra hänsyn göra sig gällande. Exempelvis kan beaktansvärda skäl på den kontraktsbrytande partens sida finnas.[1134] I doktrinen har förordats att väsentlighetsprövningen bör innefatta en *intresseavvägning* mellan parterna, särskilt vid avtal som ligger utanför de typiska enkla köpavtalens område.[1135] Det tycks följaktligen finnas utrymme för en mer nyanserad prövning, även om den skadelidande partens intresse har störst betydelse. Som riktlinjer att beakta vid intresseavvägningen har framhållits avtalets villkor, storleken på de värden som står på spel samt prestationernas närmare art.[1136]

Avtal som är utsträckta i tiden påstås förutsätta ett närmare samarbete, vilket antas medföra att parternas förtroende för varandra blir betydelsefullt.[1137] För varaktiga avtal kan väsentlighetskravet av denna anledning bestå i att kontraktsbrottet medfört en sådan rubbning av parternas förtroendeförhållande, att det inte kan begäras av den skadelidande parten att denne ska behöva kvarstå i avtalsförhållandet.[1138] Till exempel kan upprepningen av ett kontraktsbrott innebära att väsentlighetskravet anses uppfyllt, även om de enskilda kontraktsbrotten var för sig inte är

---

Utifrån Rodhes traditionella begreppsanvändning betecknar Bengtsson utgångspunkten såsom *borgenärsvänlig*. Om begreppsanvändningen, se Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 1 och Rodhe, Obligationsrätt s. 416 f. I undersökningen används i stället terminologin ”den skadelidande parten” för att beteckna den part som gör gällande hävningspåföljden. Samma i Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 209 f.

[1133] Se prop. 1990/91:63 s. 102 f. och prop. 2008/09:88 s. 146 f.

[1134] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 183 f. och 205.

[1135] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 206, 228 och 618 samt Bengtsson, Hävningsrätten i nytt läge? s. 589. Se vidare Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret s. 215 f., Krüger, Norsk kjøpsrett s. 404 och Olsen, Borgenärens val vid kontraktsbrott s. 507. Jfr emellertid kritiken i Heidbrink, Logistikavtalet s. 198 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 252 f., som betonar den borgenärsvänliga utgångspunkten. Se även Christensen, Studier i köprätt s. 71 f. om att man kan betrakta väsentlighetskravet i sig som en intresseavvägning, vilket därmed skulle minska utrymmet för att göra en ytterligare avvägning utöver bedömningen av om kontraktsbrottet är väsentligt eller inte.

[1136] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 207.

[1137] Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 208 ff.

[1138] Heidbrink, Logistikavtalet s. 199.

väsentliga.[1139] Risken för nya kontraktsbrott blir följaktligen en relevant omständighet för bedömningen, något som inte har samma betydelse vid ett köp.[1140] För köp, liksom andra momentana avtal, hamnar i stället riskfördelningen vid tidpunkten för utbytet av prestationerna naturligen i fokus.

Bedömningen av om väsentlighetskravet är uppfyllt ska göras *objektivt*, men utifrån vad som med hänsyn till den enskilde köparens förutsättningar och situation framstår som ett väsentligt kontraktsbrott.[1141] Den objektiva utgångspunkten innebär att väsentlighetskravet bedöms efter betydelsen för skadelidande parter i allmänhet. Det är emellertid möjligt att ta hänsyn till kontraktsbrottets betydelse för parten i det konkreta fallet – alltså ett subjektivt inslag.[1142]

En ytterligare omständighet som möjligen har relevans för bedömningen av om ett hävningsgrundande kontraktsbrott föreligger, är huruvida det krävs insikt från motpartens sida – ett så kallat synbarhetsrekvisit. En förutsättning för att rätt till hävning ska finnas enligt köplagen, lagen om handelsagentur och kommissionslagen, är att motparten haft insikt eller bort haft insikt om kontraktsbrottets betydelse för den skadelidande parten.[1143] Det är inte helt klart om detta synbarhetskrav gäller generellt, även för avtalstyper som inte är lagreglerade.[1144] Till exempel utgör synbarhet ingen förutsättning för rätt till hävning enligt 4 kap. 12 § jordabalken. Frågan behandlas närmare nedan i avsnitt 4.3.6 beträffande licenstagarens hävningsrätt vid fel i det upplåtna varumärket.

[1139] Se prop. 1990/91:63 s. 102 ff., Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 222 f., Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 430, Heidbrink, Logistikavtalet s. 199 och Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 212. Jfr även DCFR, där det i hävningsbestämmelsen i det allmänna kapitlet, artikel III. – 3:502.2 b, anges att ett avtalsbrott är väsentligt bland annat om ”it is intentional or reckless and gives the creditor reason to believe that the debtor’s future performance cannot be relied on”.

[1140] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 623 f. och Bengtsson, Hävningsrätten i nytt läge? s. 583. Jfr emellertid 44 § köplagen som tar sikte på frågor som rör hävning vid successiv leverans.

[1141] Håstad, Köprätt s. 113 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 253 f.

[1142] Se Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 187, Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 432 och Olsen, Borgenärens val vid kontraktsbrott s. 497. Rodhe har uttryckt det så att det för hävningsrätt krävs väsentlighet *in concreto*, varvid väsentlighet *in abstracto* presumeras medföra väsentlighet *in concreto*, se Rodhe, Obligationsrätt s. 431.

[1143] 39 § köplagen, 26 § lagen om handelsagentur och 35 § kommissionslagen. Ett synbarhetsrekvisit ställs även upp i artikel 25 CISG och artikel III. – 3:502 DCFR.

[1144] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 209 och Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 188.

Sammanfattningsvis är det inte möjligt att mer än ytligt tillhandahålla vissa generella riktlinjer för den kontraktsrättsliga väsentlighetsbedömningen. Det går inte att slå fast någon allmän preciserad princip för bedömningen.[1145] En sammanfattning på ett generellt plan kan inte ge mer vägledning än att det ska göras en helhetsvärdering utifrån den skadelidande partens synvinkel – en så kallad borgenärsvänlig princip – men att även möjligheten att tillgripa andra mindre ingripande påföljder ska beaktas. Ett exempel på när väsentlighetskravet anses uppfyllt är att den huvudsakliga nyttan med avtalet har förfallit, exempelvis genom att en huvudförpliktelse i avtalet inte uppfyllts. I bedömningen ska beaktas huruvida det är fråga om ett momentant eller varaktigt avtalsförhållande, eftersom parternas fortsatta förtroende för varandra anses ha betydelse vid en varaktig avtalsrelation. Därtill tycks i viss utsträckning finnas utrymme för att göra en avvägning mellan parternas intressen av att avtalet hävs – respektive inte hävs.

4.3.4 Säljarens kontraktsbrott vid överlåtelse

Som framgår ovan följer av 39 § köplagen att köparen får häva avtalet på grund av *fel i varan*, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Vad som kan utgöra ett fel vid en överlåtelse av ett varumärke behandlas i kapitel 2. Förutsättningen för att köparen ska ha rätt att häva avtalet är följaktligen att det varumärkesrättsliga felet är av väsentlig betydelse, varvid ska beaktas köparens möjlighet att tillgripa andra mindre ingripande påföljder.

Det förefaller inte vara ett långtgående antagande att köparens huvudsakliga nytta med att köpa ett varumärke, och det som denne förmodligen betalar för, är att erhålla en exklusiv rättsposition där annans användning av varumärket kan förbjudas.[1146] Säljarens grundläggande prestation som följer av köpavtalet blir därför att till köparen överföra den ensamrätt till varumärket som följer av registreringen eller inarbetningen. Därigenom kan köparen tillgodogöra sig det ekonomiska värde som finns i varumärket.

En ogiltigförklaring av ett varumärke efter överlåtelsen framstår som ett typiskt exempel på situationer att den huvudsakliga nyttan med avtalet kan anses ha förfallit och att ett väsentligt kontraktsbrott därför

[1145] Bengtsson, Hävningsrätten i nytt läge? s. 591.

[1146] Det kan givetvis finnas andra skäl som motiverar ett varumärkesförvärv.

föreligger.[1147] Möjligheten att göra gällande en kontraktsrättslig hävning förutsätter givetvis att det i första ledet konstaterats föreligga ett kontraktsbrott, dvs. att ogiltigheten innebär ett fel i varumärket. Köparen saknar normalt anledning att betala för en ensamrätt, när en senare uppkommen ogiltighet medför att annans användning av varumärket inte kan förbjudas.[1148] Det bör vidare inte ha betydelse på vilken varumärkesrättslig grund som varumärket ogiltigförklarats eller upphävts, eftersom rättsverkningarna för köparen sammanfaller – annans användning av varumärket kan inte längre förhindras.[1149]

Motsvarande förhållanden gör sig gällande när felet består i att tredje man innehar rättigheter som hindrar köparen från att använda det överlåtna varumärket.[1150] Även i denna situation är det nära till hands att konstatera att den huvudsakliga nyttan med överlåtelseavtalet har förfallit. Att inte kunna använda det förvärvade varumärket bör typiskt sett utgöra en större belastning för köparen, i jämförelse med att ensamrätten ogiltigförklaras och att annans användning inte längre kan förbjudas. Detsamma gäller för förekomsten av *rättsliga fel*, eftersom dessa normalt är av sådant slag att annan påföljd än hävning inte kan komma i fråga.[1151] Viss reservation ska förvisso göras beträffande belastningar av pant eller licens, eftersom dessa i teorin är möjliga att avhjälpa genom att säljaren löser ut licenstagaren eller panthavaren.

Bedömningen av om väsentlighetskravet är uppfyllt påverkas i förhållande till om ogiltigförklaringen av registreringen är fullständig eller endast *partiell*. Av 3 kap. 4 § varumärkeslagen följer att en registrering ska ogiltigförklaras endast beträffande de varor eller tjänster för vilka ogiltighetsgrund föreligger. Detsamma gäller för EU-varumärken enligt arti-

[1147] I detta avsnitt refereras främst till varumärkesrättslig *ogiltigförklaring* av en registrering, även i situationer i vilka analysen kan sägas omfatta följderna av en varumärkesrättslig *upphävning*. Skälet härför är att så långt möjligt undvika en sammanblandning i begreppsanvändning mellan varumärkesrättslig och kontraktsrättslig hävning. Det gäller under förutsättning att det inte finns skäl att göra en distinktion mellan ogiltighet och upphävning. Om skillnaden mellan ogiltighet och upphävning, se avsnitt 2.6.

[1148] Det gäller under förutsättning att inte exempelvis marknadsrättsligt skydd kan åberopas för att förhindra annans användning av varumärket.

[1149] Jfr Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 218 samt förarbetena till lagen om handelsagentur och kommissionslagen enligt vilka man vid väsentlighetsbedömningen främst ska ta sikte på avtalsbrottets *verkningar*, till exempel dess ekonomiska verkningar för den skadelidande parten, se prop. 1990/91:63 s. 37 och prop. 2008/09:88 s. 146 f.

[1150] Se avsnitt 2.7.

[1151] Se avsnitt 2.9 och Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 431.

kel 51.2 och 52.3 varumärkesförordningen. Att registreringen ogiltigförklaras för vissa av varorna eller tjänsterna efter överlåtelsen behöver inte innebära att kontraktsbrottet är att betrakta som väsentligt.[1152] Bedömningen vid en partiell ogiltighetsförklaring är beroende av det individuella varumärkets förutsättningar och parternas syfte med överlåtelsen.

Betydelsen av den partiella ogiltigheten kan exemplifieras med att varumärkeshavaren gjort så kallade defensivregistreringar. Som framhållits i avsnitt 2.6.3.4 innebär en defensivregistrering att varumärket registreras för varor eller tjänster som är närliggande till dem som primärt ligger i fokus för varumärkesanvändningen. Varumärkeshavaren behöver själv inte ha något intresse av att använda varumärket för varorna eller tjänsterna, eftersom syftet vanligen är att försöka uppnå ett utökat skyddsomfång.[1153]

Om det överlåtna varumärket ogiltigförklaras partiellt beträffande varor eller tjänster som framstår som mer perifera i förhållande till det huvudsakliga syftet med överlåtelsen, förefaller det inte troligt att detta kan anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. Den partiella ogiltigheten kan till och med vara av sådan begränsad betydelse att den inte ens utgör ett fel i överlåtelsen.[1154] Om någon påföljd blir aktuell bör möjligen ett prisavdrag eller skadestånd tillgodose köparens intressen i tillräcklig utsträckning. Eftersom bedömningen ska göras utifrån det individuella varumärkets förutsättningar kan väsentlighetskravet emellertid uppfyllas redan vid en partiell ogiltighetsförklaring av ett enstaka varu- eller tjänsteslag bland många andra – om ogiltigheten är av central betydelse för varumärkets ekonomiska värde.

Ett problem som kan uppstå i detta sammanhang är att säljaren eller köparen har olika uppfattningar om vad som utgör ett centralt varu- eller tjänsteslag i överlåtelsen. Exempelvis kan köparen ha andra planer för varumärkesanvändningen än vad säljaren haft. I en situation av detta slag kommer köplagens synbarhetsrekvisit att ha betydelse. Av hävningsbestämmelsen i 39 § köplagen framgår att säljaren ska ha insett eller borde ha insett kontraktsbrottets betydelse för köparen, för att hävningsrätt ska finnas. I bedömningen av om väsentlighetskravet är uppfyllt kan

[1152] Jfr Domeij, Patentavtalsrätt s. 216 som med anledning av väsentlighetskravet framhåller att ogiltigförklaringen av ett bland flera upplåtna patent inte behöver ge hävningsrätt.

[1153] Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt s. 61.

[1154] Se vidare avsnitt 2.6.3.4.

följaktligen hänsyn tas till särskilda förhållanden på köparens sida i den utsträckning synbarhetsrekvisitet är uppfyllt. Hävningsrätten kommer följaktligen vara beroende av huruvida säljaren insett eller borde ha insett vilka varor eller tjänster som köparen fäst särskild vikt vid i överlåtelsen, till exempel om köparen nämnt detta för säljaren.

Vad beträffar EU-varumärken tillkommer en ytterligare dimension i väsentlighetsbedömningen. Av artikel 112 varumärkesförordningen följer att innehavaren av ett EU-varumärke under vissa förutsättningar får begära omvandling av registreringen till en ansökan om nationellt varumärke.[1155] Effekten av ogiltigförklaringen av ett EU-varumärke kan därför i viss utsträckning begränsas genom en omvandling.

Möjligheten till omvandling bör ha betydelse för bedömningen av om väsentlighetskravet är uppfyllt i det enskilda fallet, eftersom en omvandling jämte ett prisavdrag eller skadestånd, i tillräcklig grad skulle kunna tillgodose köparens intressen. Det blir i denna fråga huvudsakligen en prövning av samma slag som vid partiell ogiltigförklaring, varigenom till exempel omständigheten att ensamrätten förloras för en central marknad där varumärket används kan ha avgörande betydelse. Därutöver kan den administrativa bördan samt ökade kostnader för registrerings- och förnyelseavgifter som en omvandling för med sig, vara så omfattande att kontraktsbrottet framstår som väsentligt ur köparens synvinkel.

Följden av att köpavtalet hävs är att parternas förpliktelser bortfaller.[1156] En hävning utesluter inte att rätt till skadestånd för uppkommen skada kan finnas. Om köpet redan fullgjorts, följer av 64 § andra stycket köplagen att respektive part ska återställa vad som tagits emot – i den utsträckning det är möjligt. Köparen ska således ”återställa” varumärkesrätten till säljaren, som i sin tur ska återbära köpeskillingen.[1157] Ett varumärke eller en immaterialrätt saknar fysisk existens och kan därför inte återställas. Vilken betydelse detta har för hävningspåföljden behandlas nedan i avsnitt 4.3.5.1.

Av 66 § köplagen följer visserligen att köparen förlorar rätten att häva avtalet om varan inte kan lämnas tillbaka oförändrad eller oförminskad.

[1155] Se vidare avsnitt 2.6.2.

[1156] 64 § första stycket köplagen.

[1157] En särskild fråga som uppstår i detta sammanhang är om någon *avräkning* ska ske efter hävningen. Enligt 65 § köplagen ska köparen, om överlåtelsen hävts, ge ut den avkastning som erhållits samt skälig ersättning om köparen har haft annan nytta av varan. Frågan analyseras inte närmare här. Se härom Domeij, Hävning av immaterialrättsöverlåtelse när köparen är insolvent s. 417 f.

Men av bestämmelsens andra stycke framgår att hävningsrätten inte går förlorad om varan förstörts genom sin egen beskaffenhet eller något annat förhållande som inte beror på köparen. Att ett varumärke ogiltigförklaras eller upphävs på grund av omständigheter som funnits redan vid överlåtelsen bör kunna inbegripas i ”något annat förhållande som inte beror på köparen”. En hävning bör således inte vara utesluten på den grunden att köparen inte kan ”återställa” varumärket.

Den *avslutande reflektionen* beträffande köparens eventuella rätt att häva överlåtelsen på grund av fel i varumärket, är att frågan måste betraktas i ett bredare sammanhang – i vilket även möjligheten att tillgodose köparens intressen genom exempelvis prisavdrag eller skadestånd har betydelse. Bedömningen av om väsentlighetskravet är uppfyllt förutsätter, enligt min mening, med nödvändighet en konkret värdering av felets inverkan på köparens användning av varumärket. Beträffande köparens individuella förutsättningar, exempelvis att denne fäst särskild vikt vid ett slags varor, kommer säljarens eventuella insikt att ha avgörande betydelse för om rätt till hävning finns.

4.3.5 Köparens kontraktsbrott vid överlåtelse

4.3.5.1 Hävningsrätt vid dröjsmål

I detta avsnitt diskuteras under vilka förutsättningar säljaren av ett varumärke har rätt att häva överlåtelseavtalet när köparen är i dröjsmål med betalningen. Säljarens eventuella rätt att häva avtalet när köparen inte medverkar till köpets fullgörande på annat sätt behandlas inte.[1158]

Av 54 § köplagen följer att en säljare får häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalning, om dröjsmålet utgör ett *väsentligt avtalsbrott*. Enligt förarbetena till köplagen ska bedömningen av väsentlighetskravet utgå från avtalsbrottet som sådant, varvid hänsyn bland annat ska tas till köpets karaktär och betydelsen av att betalningen försenas.[1159]

Hävningsrätten har emellertid begränsats enligt 54 § fjärde stycket köplagen. Begränsningen innebär att säljarens hävningsrätt går förlorad om varan kommit i köparens besittning och säljaren inte förbehållit sig rätten att få häva även efter besittningsövergången.[1160] Ett förbehåll av detta slag kan till exempel göras genom ett hävnings- eller återtagande-

[1158] Se härom 50 och 55 §§ köplagen.

[1159] Se vidare prop. 1988/89:76 s. 164 f.

[1160] Någon motsvarande begränsning förekommer inte i CISG.

förbehåll. Den vanligaste förklaringen till att hävningsrätten inskränkts i detta avseende, är att en säljare inte antas ha kvar något hävningsintresse efter att en vara kommit i köparens besittning, utan normalt endast är intresserad av att få betalt och därför vill utnyttja varan som säkerhet för betalningskravet.[1161]

Det är en omdiskuterad fråga om kravet på hävningsförbehåll enligt 54 § fjärde stycket köplagen är tillämpligt vid en överlåtelse av immaterialrätt.[1162] Om det i överlåtelseavtalet finns ett *uttryckligt hävningsförbehåll* gäller detta obligationsrättsligt mot köparen.[1163] Däremot är det ovisst vilken hävningsrätt som finns vid immaterialrättsöverlåtelser, när sådant förehåll saknas.

En immaterialrätt kan inte besittas, vilket innebär att en direkt tillämpning av bestämmelsen inte tycks vara möjlig.[1164] Frågan som diskuterats är om kravet på hävningsförbehåll är möjligt att uppställa analogt, när köparen aldrig kan komma i besittning av immaterialrätten. Möjligen skulle hävningsrätten kunna kopplas till att köparen tillåtits påbörja användning av immaterialrätten – såsom ett besittningssubstitut.[1165] Alternativet är att inskränkningen i fjärde stycket inte gäller för immaterialrätter. Det skulle innebära att hävningsrätten vid immaterialrättsöverlåtelser inte går förlorad oavsett om något hävningsförbehåll ställts upp. Tillämpningen av 54 § fjärde stycket köplagen tycks endast ha ifrågasatts med avseende på immaterialrätternas avsaknad av fysisk existens. I denna fråga förefaller det därför saknas skäl att göra åtskillnad mellan varumärken och övriga immaterialrätter.

[1161] Se J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 454, med vidare hänvisning. Antagandet om att säljaren generellt skulle sakna hävningsintresse har kritiserats, se Håstad, Köprätt s. 168 f. och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 455. Se även Persson, Förbehållsklausuler s. 142 ff. generellt angående säljarens hävningsintresse.

[1162] Se till exempel Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 279 ff., Håstad, Köprätt s. 172 f., Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 180 ff., Möller, Konkurs och kontrakt s. 738 ff., Möller, Immaterialrätter och konkurs samt Walin, Separationsrätt s. 57 f.

[1163] Jfr NJA 2010 s. 617 (Texsun) där en patentöverlåtelse med ett uppställt hävningsförbehåll hävdes innan köparen försattes i konkurs. Hävningen ansågs giltig mot konkursboet, på samma sätt som en hävning av en överlåtelse av lösöre som följts av tradition till säljaren skulle leda till en sakrättsligt giltig återgång vid en efterföljande konkurs.

[1164] Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 199.

[1165] Möller, Immaterialrätter och konkurs s. 31. Se nedan avsnitt 4.3.5.3 angående vad som sägs i NJA 2010 s. 617 (Texsun) om denna fråga.

Frågan om rätt till hävning vid dröjsmål med betalning har naturligt en nära koppling till sak- och insolvensrättsliga frågeställningar. Betalningsdröjsmål blir framförallt ett problem om köparen går i konkurs efter att denne erhållit varan, men innan fullständig betalning skett. Det kanske därför inte är förvånande att diskussionen om vilken användning 54 § fjärde stycket köplagen bör ha för immaterialrätter framförallt har förts i den sakrättsliga doktrinen.[1166]

En koppling mellan obligationsrättslig hävningsrätt och sakrättsligt skydd har exempelvis gjorts av Walin. Walin har anfört att konsekvensen av att fysisk besittning inte är en förutsättning för att köparen ska få sakrättsligt skydd bör bli att det inte heller krävs att säljaren har fysisk besittning över egendomen för att rätt till hävning ska föreligga.[1167] Säljarens hävningsrätt bör följaktligen kvarstå, oavsett om något hävningsförbehåll uppställts. Walin har i stället betonat det rättsliga tillträdet som avgörande för bedömningen, dvs. den dag då köpet enligt parternas mening ska vara ovillkorligt och köparen får förfoga över egendomen – men att frågan om säljaren anses ha kvar sin hävningsrätt i slutänden får prövas mer fritt. Möller har påpekat att hävningsrätten, analogt med 54 § fjärde stycket köplagen, bör bestå endast till den tidpunkt då köparen enligt köpavtalet fått faktisk möjlighet att börja utnyttja immaterialrätten.[1168] Hävningsförbehåll bör enligt Möller således krävas för att hävningsrätt ska finnas efter denna tidpunkt. Håstad framhåller att rättsläget är ovisst.[1169]

Några av argumenten som har lyfts fram *för* att hävningsförbehåll bör krävas är att en hävning utan sådant förbehåll kan innebära en obehaglig överraskning för köparen, att skydd därigenom ges åt köparens nedlagda investeringar samt att värdeförstöring därmed kan undvikas.[1170] Motargumenten som förts fram, dvs. för att hävningsförbehåll inte bör krävas, pekar på att immaterialrätternas avsaknad av fysisk existens innebär

[1166] Se härom not 1162 ovan.

[1167] Walin, Separationsrätt s. 57 f. Walins uttalande avser 28 § andra stycket i 1905 års köplag, vilken motsvaras av 54 § fjärde stycket i den nu gällande köplagen. Det bör påpekas att Walins resonemang avser förhållandena vid försäljning av *byggnad på annans mark*, men att detta enligt honom i princip bör gälla även vid lös egendom som inte är föremål för fysisk besittning och för vilka denuntiation inte kommer i fråga.

[1168] Möller, Immaterialrätter och konkurs s. 31, jämfört med den tidigare uppfattningen i Möller, Konkurs och kontrakt s. 743.

[1169] Håstad, Köprätt s. 172 f. och Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 199 f.

[1170] Möller, Immaterialrätter och konkurs s. 31.

att dessa skiljer sig väsentligen från annan egendom.[1171] Till skillnad från fysisk egendom är en immaterialrätt i princip alltid omedelbart återställbar och kan inte ”försvinna” genom förfoganden av olika slag.[1172]

Det har framhållits att immaterialrätter inte sällan överlåts med betalningskonstruktioner varigenom ersättning ska utgå både som en engångssumma vid överlåtelsen samt royalty knuten till framtida användning av immaterialrätten.[1173] En kvarliggande hävningsrätt för säljaren – utan krav på förbehåll – kan därför innebära långtgående konsekvenser för köparen eller dennes borgenärer.[1174] Exempelvis kan köparen redan ha hunnit ställa om produktionen eller påbörja tillverkning av varor försedda med varumärket när säljaren häver överlåtelsen. Eftersom ensamrätten återgår direkt till säljaren vid en hävning, kommer köparen inte att kunna sälja eventuella varumärkesförsedda varor som finns i lager, eftersom sådan försäljning kan utgöra ett intrång.[1175]

En hävning kan innebära en obehaglig överraskning för en senare singularsuccessor, exempelvis när varumärket *överlåtits i flera led*. Eftersom immaterialrätter inte kan godtrosförvärvas kan singularsuccessorn inte räkna med att sakrättsligt skydd uppnås genom förvärvet.[1176] Som en jämförelse kan lösöre godtrosförvärvas under vissa förutsättningar, vilket begränsar problemen en överlåtelse i flera led kan föra med sig.[1177] Förhållandet att immaterialrätter inte kan godtrosförvärvas har lyfts fram som ett viktigt skäl för att uttryckliga hävningsförbehåll bör krävas om hävningsrätten ska kvarstå efter överlåtelsen.[1178]

[1171] Se Persson, Förbehållsklausuler s. 171 ff. med vidare hänvisningar.

[1172] Möller, Konkurs och kontrakt s. 742 f. Se vidare Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 280 f. angående vilka argument som förts fram *mot* en analog tillämpning av 54 § fjärde stycket köplagen för immaterialrätter.

[1173] Möller, Immaterialrätter och konkurs s. 30 f. Jfr till exempel förutsättningarna för patentöverlåtelsen i NJA 2010 s. 617 (Texsun).

[1174] Möller, Immaterialrätter och konkurs s. 31.

[1175] Se avsnitt 5.2.

[1176] Jfr emellertid NJA 2010 s. 617 (Texsun) där Högsta domstolen, *obiter dictum*, uttalar att en tillåtelse för köparen att fritt förfoga över immaterialrätten, till exempel genom att sälja den till tredje man innan köpeskillingen betalats, i enlighet med vad som gäller för lösöre skulle kunna tänkas leda till att en genom hävning åstadkommen återgång inte kan få sakrättslig effekt. Se avsnitt 2.9.3 angående frågan om godtrosförvärv och immaterialrätter.

[1177] Se 2 § lagen om godtrosförvärv av lösöre.

[1178] Möller, Immaterialrätter och konkurs s. 51.

Svårigheter av det slag som utvecklats strax ovan övervinns visserligen inte genom ett krav på att uttryckligt hävningsförbehåll måste ha uppställts, eftersom en senare köpare kanske inte känner till förbehållet. Hävningsförbehållet kan alltså fortfarande vara dolt för eventuella singularsuccessorer och köparens borgenärer. Att tillämpa kravet på hävningsförbehåll enligt 54 § fjärde stycket köplagen på immaterialrätter har emellertid fördelen att förbehållet uppmärksammas i relationen mellan parterna.

Slutligen bör beaktas att 54 § fjärde stycket köplagen har kritiserats för att bygga på ett föråldrat tankesätt även vad avser överlåtelse av lösöre.[1179] Det ska dessutom inte underskattas att analogier med köplagen bör ske med försiktighet om det överlåtna objektets karaktär skiljer sig från vad som uppenbarligen varit i fokus för lagstiftaren.[1180] Analog tillämpning av en bestämmelse motiveras generellt av att fallsituationerna har liknande egenskaper.[1181] Immaterialrätters avsaknad av fysisk existens skulle därför kunna påstås innebära att egenskaperna är alltför olika för att analog tillämpning ska komma i fråga.

Den generella kritik som anförts mot köplagens krav på hävningsförbehåll förefaller emellertid inte i sig motivera att immaterialrätter ska särbehandlas i förhållande till lösöre. I vart fall om den enda skillnaden är att en immaterialrätt inte kan besittas och därför är omedelbart återställbar. Kravet på besittningsövergång kan ersättas med ett annat moment, till exempel ensamrättens övergång till köparen på så sätt att denne tillåts påbörja användning av varumärket.

4.3.5.2 Ensamrättens övergång som besittningssubstitut

En förutsättning för att ensamrättens övergång ska kunna användas som substitut för besittningstagande är att det står klart hur varumärkesrätten övergår till köparen. Det som avses är frågan om hur säljarens prestation övergår till köparen – och vilka eventuella möjligheter som finns att kontrollera hur och när detta sker. I det följande diskuteras exemplet med att ensamrättens övergång används som besittningssubstitut i förhållande till 54 § fjärde stycket köplagen. Syftet är att åskådliggöra att det beträffande

[1179] Håstad, Köprätt s. 168 f., Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 181, Möller, Konkurs och kontrakt s. 742 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 455 f.

[1180] Se även prop. 1988/89:76 s. 22 f. och Håstad, Immaterialrätt och konkurs – debatt s. 49.

[1181] Se avsnitt 1.5.2.2.

kravet på hävningsförbehåll saknas anledning att särbehandla immaterialrätter enbart på den grund att dessa saknar fysisk beskaffenhet och därför inte kan finnas i köparens besittning.

Köplagens grundläggande struktur bygger på att parternas prestationer ska utväxlas samtidigt.[1182] En säljare är därför inte skyldig att lämna ut en vara innan köparen presterar betalning – om inte anstånd med betalning lämnats.[1183] Säljaren erhåller därigenom en viss säkerhet och ett påtryckningsmedel för det fall att köparen inte fullgör sin del av avtalet.[1184]

För varumärkesrättsliga förhållanden innebär detta att säljaren av ett varumärke inte är skyldig att ”lämna ut” varumärket innan betalning erhålls – om inte annat avtalats. Säljaren kan emellertid inte i fysiskt hänseende kontrollera – eller förhindra – varumärkets övergång till köparen. Den möjlighet som normalt finns att hindra annans användning av ett varumärke är att försöka utverka ett förbud med stöd av ensamrätten, dvs. att föra talan om varumärkesintrång.[1185] Genom en intrångstalan kan samma effekt uppnås som att vägra lämna ut en fysisk sak.

Principen om det ömsesidiga utväxlandet av prestationer bör, enligt min mening, innebära att köparen *in dubio* inte får påbörja användning av varumärket förrän betalning erlagts, om inte anstånd med betalning lämnats. Ensamrätten övergår därför inte till köparen innan säljaren erhållit betalning. Enligt detta synsätt utgör säljarens möjlighet att föra talan om varumärkesintrång en motsvarighet till köplagens innehållanderätt.[1186] En innehållanderätt av detta slag blir visserligen endast en abstraktion, men omständigheten att varumärken saknar fysisk existens lämnar inte många alternativ. Köparens och säljarens prestationer påstås därmed vara avhängiga varandra.[1187]

Att parternas förpliktelser vid överlåtelsen bör vara ömsesidigt avhängiga varandra kan åskådliggöras med ett exempel på den *omvända hävningssituationen*, dvs. att det är köparen som häver överlåtelsen efter

[1182] Prop. 1988/89:76 s. 76.

[1183] 10 § köplagen. Se även 51 § köplagen.

[1184] Prop. 1988/89:76 s. 76, Christensen, Studier i köprätt s. 84 och Olsen, Borgenärens val vid kontraktsbrott s. 532 f.

[1185] Se till exempel 8 kap. 3 § varumärkeslagen.

[1186] Jfr avsnitt 3.5.2 om motsvarande förhållande vid licens.

[1187] Jfr Walin m.fl., Utsökningsbalken s. 158 f. som – beträffande säljarens skydd mot köparens borgenärer – framhåller att det förefaller rimligt att köparen inte får bättre än avtalet ger honom och att köparens rätt är beroende av att han fullgör avtalet. Se även Rodhe, Obligationsrätt s. 399.

att användning av varumärket påbörjats. Om ett överlåtelseavtal hävs ska parterna återställa respektive prestation, i den utsträckning det är möjligt.[1188] Enligt vad som följer av köplagen får respektive part i detta sammanhang hålla inne vad som mottagits, till dess att motparten ger ut vad som ska lämnas tillbaka.[1189] Parterna har således detentionsrätt även i återställandet efter hävningen. Varumärkesköparen kan därför ha ett intresse av att kunna ”hålla inne” återställandet av varumärket till dess att återbetalning erhållits.[1190]

Möller har belyst frågeställningen med ett avgörande från Svea hovrätt som exempel.[1191] Tvisten i målet rörde upphovsrätten till ett antal datorprogram som hade överlåtits. Efter att säljaren inte uppfyllt vissa förpliktelser enligt ett tilläggsavtal – ett samarbetsavtal rörande bland annat underhåll av programmen – hävde köparen överlåtelseavtalet. Säljaren accepterade hävningsförklaringen, men kunde inte återbetala köpeskillingen. Därefter försattes säljaren i konkurs. Konkursboet sålde datorprogrammen till tredje man, varvid den ursprunglige köparen väckte talan mot konkursboet om intrång i upphovsrätten. Köparen påstod att upphovsrätten till datorprogrammen låg kvar hos denne till dess att köpeskillingen återbetalats.

Svea hovrätt framhöll att vid hävning gäller huvudprincipen att prestationerna är avhängiga varandra. Om någon av parterna inte kan fullgöra sina respektive skyldigheter har motparten rätt att inhibera den till hävningen knutna rättsföljden. Mot bakgrund av dessa omständigheter anförde hovrätten att det framstod som naturligt att ensamrätten till datorprogrammen skulle återgå först då köpeskillingen återbetalats. Den till hävningen knutna rättsföljden – ensamrättens återställande – var följaktligen avhängig att motparten återbetalade köpeskillingen.

En intressant fråga är hur hovrättens avgörande förhåller sig till NJA 2010 s. 617 (Texsun). I *Texsun-målet* framhöll Högsta domstolen att det inte krävs något sakrättsligt moment för att en obligationsrättsligt

[1188] 64 och 66 §§ köplagen.

[1189] 64 § andra stycket köplagen.

[1190] Bedömningen i denna del kan eventuellt bli komplicerad om avräkning ska ske, till exempel i analogi med 9 § lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. Se härom Domeij, Hävning av immaterialrättsöverlåtelse när köparen är insolvent s. 418 f. Jämför även 65 § köplagen enligt vilken köparen ska utge den avkastning som erhållits samt skälig ersättning om köparen har haft annan nytta av varan.

[1191] Möller, Konkurs och kontrakt s. 744 f. Avgörandet är Svea hovrätts dom 1987-06-16 i mål T 1112/85 (Konsultdata).

giltig hävningsförklaring, som avgetts före utmätning eller konkurs, ska medföra en sakrättsligt skyddad återgång av immaterialrätten och således ge överlåtaren bättre rätt till immaterialrätten än förvärvarens borgenärer. Sakrättsligt skydd uppkommer så att säga omedelbart genom hävningen.

Frågan i *Texsun-målet* är emellertid skild från den som diskuteras i förevarande avsnitt. Domstolens resonemang avser vilket eventuellt sakrättsligt skydd som förvärvarens borgenärer har, medan här diskuteras ensamrättens övergång och prestationernas ömsesidiga beroendeförhållande – dvs. endast det *obligationsrättsliga förhållandet* mellan säljaren och köparen. Det görs här följaktligen inte anspråk på att besvara frågor om i vilken utsträckning säljaren eller köparen har separationsrätt i respektive parts konkurs eller vilket sakrättsligt skydd borgenärerna har. Visserligen är det svårt att angripa den kontraktsrättsliga relationen mellan säljaren och köparen i denna fråga utan att beakta den sakrättsliga strukturen.[1192] Men oavsett svaren på de sakrättsliga problemställningarna behöver dessa inte med nödvändighet knytas till ensamrättens övergång och frågan om vem av parterna som har rätt att göra gällande intrång mot motparten.[1193] Det är skilda frågor.[1194]

Resonemanget ovan om att parternas prestationer vid en obligationsrättslig bedömning bör vara ömsesidigt avhängiga, innebär att frågan om hävningsrätt och hävningsförbehåll endast blir aktuell när det står klart att säljaren lämnat anstånd med betalningen. Anstånd kan exempelvis förekomma vid betalningskonstruktioner varigenom ersättning ska utgå både som en engångssumma vid överlåtelsen samt royalty knuten till framtida användning av varumärket.[1195] Utgångspunkten innebär att ensamrätten inte kommer övergå till köparen utan säljarens aktiva medgivande eller betalningsanstånd. Säljaren tillåts härigenom kontrollera

[1192] Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 219. Se även Håstad, Köprätt s. 168 ff. för en kombinerad köp- och sakrättslig diskussion.

[1193] Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 282 och Peczenik, Vad är rätt? s. 318 f. Det kan även påpekas att frågor om äganderättens övergång utifrån ett svenskt sakrättsfunktionellt perspektiv normalt inte anses ha relevans för den sakrättsliga bedömningen. I det sammanhanget brukar i stället framhållas att varje konflikttyp ska behandlas utifrån sina egna förutsättningar, se härom Andreasson, Inlösen, äganderättsövergång och ”legal transplants” s. 525. Jämför härtill J. Samuelsson, Om harmoniseringen av den europeiska privaträtten och funktionalismens funktionalitet.

[1194] Jfr emellertid Håstad, Om sakrättsligt giltiga dödsrättshandlingar s. 183 om att det sakrättsliga skyddet förutsätter en obligationsrättsligt giltig överlåtelse.

[1195] Jfr förutsättningarna för patentöverlåtelsen i NJA 2010 s. 617 (Texsun).

hur och när ensamrätten övergår till köparen, på motsvarande sätt som tradition av en fysisk vara kan kontrolleras.

En utgångspunkt i att parternas prestationer är ömsesidigt avhängiga är inte självskriven. Varumärkens immateriella natur innebär att dessa inte kan handhas på samma sätt som fysiska varor, vilket kan ge upphov till oklarheter beträffande vilken möjlighet som finns att innehålla en prestation. På sakrättens område har motsvarande problematik i huvudsak lösts genom att sakrättsligt skydd vid en överlåtelse anses uppkomma genom avtalet, eftersom det inte finns något annat sakrättsligt moment att tillgå.[1196] På motsvarande sätt skulle ensamrättens övergång kunna knytas till avtalet.

En ordning varigenom ensamrätten övergår genom avtalet måste likväl förutsätta att säljaren tillerkänns någon form av detentionsliknande rätt att innehålla sin prestation om betalning inte erhålls. I annat fall skulle säljaren kunna drabbas av den oväntade följden att ensamrätten övergår automatiskt vid avtalstidpunkten oavsett köparens betalning. Det blir därför inte så stor praktisk skillnad mellan att knyta ensamrättens övergång till avtalet och att betrakta parternas prestationer som ömsesidigt avhängiga. Båda synsätten bör nämligen förutsätta någon form av innehållanderätt. Det finns emellertid en fördel med att parternas prestationer anses avhängiga varandra, eftersom säljaren under sådana förhållanden inte aktivt behöver uttrycka att innehållanderätten görs gällande, utan effekten inträder automatiskt vid köparens bristande betalning.

Köparens rätt att använda varumärket följer av ensamrättens övergång. Vid samma tidpunkt måste säljarens varumärkesanvändning upphöra. Upphör inte säljarens användning kan köparen väcka talan om varumärkesintrång mot säljaren.[1197] Säljaren och köparen kan däremot inte samtidigt inneha rätten att använda varumärket, om inte detta särskilt överenskommits. Omständigheten att immaterialrätter saknar fysisk existens innebär visserligen att det i teorin är möjligt att föreställa sig en

[1196] Se framförallt NJA 2009 s. 695 (rollator) och NJA 2010 s. 617 (Texsun). Se vidare avsnitt 2.9 angående sakrättsligt skydd vid överlåtelse eller upplåtelse av immaterialrätter.

[1197] Av 6 kap. 3 § varumärkeslagen följer visserligen att den som är antecknad som innehavare i varumärkesregistret ska anses vara innehavare av varumärket i ett intrångsmål. Bestämmelsen är emellertid endast en presumtionsregel för ensamrättens innehav och kan därför motbevisas vid en tvist inför domstol, se PBR mål 03-034 (Prim-Air), prop. 2009/10:225 s. 294, prop. 1960:167 s. 167, SOU 1958:10 s. 323 och Wallberg, Varemærkeret s. 37. Presumtionsregeln bör följaktligen inte utgöra ett hinder för att en köpare, som ännu inte hunnit registreras som innehavare, kan föra en intrångstalan mot säljaren.

lösning baserad på samutnyttjande, genom vilken den ena partens användning inte utesluter motpartens användning.[1198] Utifrån ett sådant synsätt skulle frågan om ensamrättens övergång inte få lika avgörande betydelse för bedömningen av om innehållande- eller hävningsrätt föreligger.

Lösningar baserade på samutnyttjanden av varumärken är emellertid uteslutna i praktiken, på grund av varumärkets ursprungsangivelsefunktion.[1199] Varumärkesrätten bygger på föreställningen att det finns ett enda företag som slutligen bär det huvudsakliga ansvaret och utövar kontroll över varorna och tjänsterna som sätts på marknaden under varumärket.[1200] Det är följaktligen inte möjligt att både säljaren och köparen samtidigt kan ha rätt att använda varumärket vid överlåtelsen, exempelvis när oklarhet råder om hävnings- och innehållanderätt finns. En sådan ordning skulle underminera grunden för varumärkesrätten.

4.3.5.3 Avslutande kommentarer

Som har framhållits strax ovan bör säljarens och köparens prestationer vid en varumärkesöverlåtelse betraktas såsom ömsesidigt avhängiga. Synsättet innebär att ensamrätten till varumärket – och rätten att göra gällande intrång – kvarblir hos säljaren till dess att köparen erlägger köpeskillingen. Om säljaren inte beviljats anstånd med betalningen är det ovidkommande om ett hävningsförbehåll måste ha uppställts, eftersom köparen inte får ”besittning” eller motsvarande över varumärket förrän betalning erläggs.

Om anstånd med betalning lämnats aktualiseras frågan om 54 § fjärde stycket köplagen innebär att säljaren måste ha uppställt ett hävningsförbehåll för att rätt till hävning ska finnas. Kritiken som riktats mot att tillämpa kravet på hävningsförbehåll enligt 54 § fjärde stycket köplagen

[1198] Angående hur samutnyttjanden av immaterialrätter föreslagits som lösning på sakrättsliga konflikter, se bland annat Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet s. 283 f. och Martinson, Sakrätt avseende annat än egendom. Se även not 702 ovan.

[1199] Se EU-domstolens mål C-259/04, Emanuel ./. Continental Shelf, punkt 48, Weckström, A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law s. 24 ff. och Wolk, Gemensamma immaterialrätter s. 235 f. Om varumärkets ursprungsangivelsefunktion, se avsnitt 1.3.3.

[1200] Se till exempel EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 37, mål C-349/95, Loendersloot ./. Ballantine, punkterna 22 och 24, mål C-39/97, Canon ./. Metro-Goldwyn-Mayer, punkt 28, mål C-299/99, Philips ./. Remington, punkt 30 och mål C-206/01, Arsenal ./. Reed, punkt 48.

analogt för immaterialrätter, tycks särskilt avse förhållandet att rättigheterna inte kan besittas. Det är en annan fråga att kravet på hävningsförbehåll enligt 54 § fjärde stycket köplagen som sådant kan ifrågasättas.[1201]

Eftersom kravet på besittning kan ersättas med ett annat moment saknas, enligt min mening, bärande skäl för att särbehandla varumärken och övriga immaterialrätter i förhållande till fysiska varor, endast på den grund att besittning inte är möjlig. Kravet på hävningsförbehåll i 54 § fjärde stycket köplagen bör följaktligen kunna tillämpas analogt för varumärkesöverlåtelser. En analog tillämpning medför en systematisk fördel, genom att kravet på hävningsförbehåll blir gällande oavsett kategori av varor. Övergången av ensamrätten kan utgöra ett substitut till bestämmelsens rekvisit om att varan kommit köparens besittning. Från denna tidpunkt har köpare rätt att använda varumärket och kan därför även göra gällande ett intrångsansvar mot säljaren, om säljarens användning inte upphör. Det ska tillägas att tillåtelsen för köparen att använda varumärket utgör en *följd* av att ensamrätten övergått. Det påstås inte att tillåtelsen att använda varumärket som sådan bör vara styrande för om hävningsrätt finns eller inte.[1202]

4.3.6 Licensgivarens kontraktsbrott vid upplåtelse

Liksom att en säljare ansvarar för förekomsten av fel vid en varumärkesöverlåtelse, har licensgivaren ett felansvar vid en upplåtelse. Kontraktsbrottet kan aktualisera frågan om under vilka förutsättningar licenstagaren har rätt att häva varumärkeslicensavtalet. Enligt den allmänna rättsprincipen förutsätter en rätt till hävning att det föreligger ett väsentligt kontraktsbrott. Väsentlighetskravets ställning som allmän princip har diskuterats i avsnitt 4.3. Även beträffande licensavtal har framhållits att hävningsrätten bör begränsas till förekomsten av ett väsentligt kontraktbrott.[1203]

[1201] Se härom Håstad, Köprätt s. 168 f., Håstad, Sakrätt avseende lös egendom s. 181, Möller, Konkurs och kontrakt s. 742 och J. Ramberg & Herre, Köplagen s. 455 f.

[1202] Jfr NJA 2010 s. 617 (Texsun) där Högsta domstolen framhöll att omständigheten att köparen erhållit tillåtelse att börja utnyttja immaterialrätten inte kan antas utesluta hävningsrätt, eftersom en sådan tillåtelse saknar obligationsrättslig betydelse vid överlåtelse av lösöre.

[1203] Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 208 f. Se även Rosén, Förlagsrätt s. 273 angående förlagsavtal.

Med hänsyn till felens karaktär och föremålet för upplåtelsen kommer en väsentlighetsbedömning i hög grad att påminna om den prövning som görs angående säljarens ansvar enligt köplagen. Felets förekomst får följaktligen vägas mot den inverkan detta har på licenstagarens användning av varumärket samt vilka alternativa påföljder som finns tillgängliga för licenstagaren.[1204] Möjligheten att tillgripa mindre ingripande påföljder kan till exempel avse licenstagarens möjlighet att erhålla nedsättning av royaltyavgiften som ett alternativ till prisnedsättning.[1205]

I avsnitt 2.6.3.4 har framhållits att en licenstagare i normalfallet bör ha rätt att med fog förutsätta att varumärket registrerats korrekt vad avser förekomsten av absoluta och relativa registreringshinder. En ogiltighetsförklaring innebär att varumärkeshavaren och licenstagaren inte längre har möjlighet att förhindra andras användning av varumärket. Om varumärkesrätten ogiltigförklaras förlorar licenstagaren det incitament till betalning som samtycket till användning motsvarar. En ogiltigförklaring bör således normalt innebära att den huvudsakliga nyttan med licensavtalet har förfallit och att rätt till hävning därför föreligger.[1206] Det gäller under förutsättning att licensavtalet inte innehåller andra moment som kan vara av värde för licenstagaren, exempelvis know how-överföring.

Detsamma gäller för en licenstagare som innehar en *icke-exklusiv licens*. Visserligen bör en icke-exklusiv licens inte ge upphov till några förväntningar om att ingen annan konkurrerande användning förekommer. Med även en sådan licenstagare bör ha rätt att förutsätta att det i vart fall finns någon form av ensamrätt i förhållande till omgivningen, vilken förhindrar allmän användning av varumärket.

Beträffande *partiell ogiltigförklaring*, förekomsten av *parallella rättigheter* eller *tredjemanshinder* som hindrar licenstagarens användning på något sätt, blir prövningen beroende av vad parterna i varje enskilt fall avtalat om upplåtelsens omfattning. Vilken inverkan felets förekomst

[1204] Se vidare avsnitt 4.3.4.

[1205] Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 81 och Rosén, Förlagsrätt s. 288 f. Jfr även Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 214 angående hyra av lös sak.

[1206] Se även Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 81 och Domeij, Patentavtalsrätt s. 228 ff. En ordning varigenom licenstagaren inte har rätt att säga upp avtalet när ensamrätten upphör kan även anses strida mot konkurrensrätten. Jfr artikel 2 i Kommissionens förordning (EG) nr 772/2004 av den 27 april 2004 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på grupper av avtal om tekniköverföring – om att gruppundantaget är tillämpligt till dess immaterialrätterna till den licensierade tekniken har upphört att gälla eller förklarats ogiltiga.

har för licenstagaren måste nämligen bedömas i förhållande till vilken rätt som upplåtits genom licensen. Bedömningen av väsentlighetskravet i dessa frågor bör i hög grad motsvara förhållandena vid en överlåtelse.

När det gäller mer individuella förhållanden på licenstagarens sida kan väsentlighetsbedömningen eventuellt skilja mellan en överlåtelse och upplåtelse. Det är nämligen inte givet att licensgivarens eventuella insikt om licenstagarens förutsättningar har betydelse för bedömningen. Frågan har främst betydelse i situationen att licenstagaren fäst särskild vikt vid vissa förhållanden, som utifrån en objektiv betraktelse framstår som perifera. När det gäller överlåtelser har exemplet nämnts att köparen är intresserad av vissa särskilda varor, tjänster eller geografiska områden som inte varit av central betydelse för säljaren.[1207]

Köplagens hävningsbestämmelser förutsätter att säljaren *insett* eller bort inse felets betydelse för köparen.[1208] Detsamma gäller enligt handelsagentur- och kommissionslagen.[1209] Som redan nämnts är det emellertid inte helt klart om synbarhetskravet gäller generellt, även för kontraktstyper som inte är lagreglerade.[1210] Som ett exempel har Heidbrink argumenterat för att det inte tycks finnas något hållbart rättspolitiskt argument för ett fristående insiktsrekvisit och att det därför inte finns anledning att överföra den köprättsliga eller handelsagenturrättsliga regeln till det allmänna planet.[1211]

Konsekvensen av synbarhetskravet i ovan nämnd lagstiftning är att väsentlighetsbedömningen i viss utsträckning förutsätter en intresseavvägning mellan parterna, särskilt mot bakgrund av att prövningen ska göras utifrån den skadelidande partens perspektiv.[1212] I förarbetena till handelsagenturlagen framhålls att det skulle kunna framstå som oskäligt mot den kontraktsbrytande parten, om hävningsrätt skulle föreligga även när betydelsen av kontraktsbrottet inte var känd eller ens borde ha varit

[1207] Se ovan avsnitt 4.3.4.

[1208] 25 och 39 §§ köplagen.

[1209] 26 § lagen om handelsagentur och 35 § kommissionslagen. Även hävningsbestämmelsen i det allmänna kapitlet i DCFR innehåller ett insiktsrekvisit, se artikel III. – 3:502 (”unless at the time of conclusion of the contract the debtor did not foresee and could not reasonably be expected to have foreseen that result”).

[1210] Se ovan avsnitt 4.3.3 och Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 188.

[1211] Heidbrink, Logistikavtalet s. 218.

[1212] Bengtsson, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott s. 212 och Hellner & J. Ramberg, Köprätt s. 134.

känd av denne.[1213] Synbarhetskravet tycks således balansera relevansen av individuella förhållanden på den skadelidande partens sida.

Om licensgivarens eventuella insikt inte tillmäts betydelse kan det innebära en relativt förmånlig hävningsrätt för licenstagaren. Det är svårt för varumärkeshavaren att värja sig mot varje tänkbart hinder, som utifrån licenstagarens förutsättningar är betydelsefullt – utan att ha någon kännedom om vilka dessa kan tänkas vara. Ett synbarhetskrav leder indirekt till att licenstagaren tvingas lyfta fram omständigheter som denne anser vara av väsentlig betydelse.

Av dessa skäl framstår det som en rimlig utgångspunkt att tillämpa ett synbarhetskrav även för varumärkeslicensavtal, även om detta inte följer av någon direkt tillämplig bestämmelse eller vägledande rättspraxis. Därigenom skulle väsentlighetsbedömningen vid licenser tillämpa samma principer som central kontraktsrättslig lagstiftning såsom köp-, handelsagentur- och kommissionslagen. En bedömning av huruvida en partiell ogiltigförklaring av ett varumärke eller förekomsten av parallella rättigheter utgör ett väsentligt kontraktsbrott av licensgivaren bör därför göras utifrån samma principer som i överlåtelsesituationen.[1214]

Licensavtalets *varaktighet* har betydelse för vilka konsekvenser som följer av en hävning. Hävs avtalet innan licenstagaren påbörjat användning av varumärket, eller i ett väldigt tidigt skede av en sådan användning, kommer följderna av hävningen i stor utsträckning att likna dem för överlåtelsesituationen.[1215] Följden blir att förpliktelserna bortfaller.[1216] Om licenstagarens användning redan hunnit påbörjas, ska prestationerna återställas i den utsträckning det är möjligt.[1217] Vad detta innebär för ett licensförhållande är inte helt klart.

Har användning av varumärket påbörjats kan frågan om återställande av prestationerna bli komplicerad, eftersom licensgivarens naturaprestation svårligen kan återställas. Svårigheterna har ett samband med frågan huruvida en hävning av ett varaktigt avtal anses ha verkan endast för återstående del av avtalstiden (*ex nunc*) eller också retroaktivt (*ex tunc*).

[1213] Prop. 1990/91:63 s. 38.

[1214] Se härom avsnitt 4.3.4.

[1215] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 190.

[1216] Jfr 64 § först stycket köplagen angående överlåtelser.

[1217] Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 207.

Frågeställningen har betydelse för licenstagarens eventuella rätt till återbetalning av erlagd royalty vid licensavtalets hävning.[1218]

Enligt en allmän kontraktsrättslig utgångspunkt har en hävning av ett varaktigt avtal inte retroaktiv verkan – utan endast *verkan för framtiden*.[1219] Till exempel vid hyra av lös sak anses en hyrestagare som häver avtalet under nyttjandestadiet, på grund av uthyrarens kontraktsbrott, vara skyldig att betala hyra för den förflutna tiden.[1220] Skälet för att hävningsverkan anses inträda *ex nunc* är just att en naturaprestation – exempelvis varumärkeshavarens upplåtelse av varumärket – normalt inte kan återställas.[1221]

Den kontraktsrättsliga utgångpunkten för varaktiga avtal kan jämföras med vad som gäller för varumärkesrättsliga förhållanden vid en ogiltighetsförklaring eller upphävning av varumärkesregistreringen. En ogiltigförklaring eller upphävande av en registrering har endast verkan för framtiden (*ex nunc*).[1222] Det innebär att registreringen anses giltig för tiden fram till ogiltighetsförklaringen eller upphävandet, även om en vid registreringstillfället ursprunglig brist förelegat.

Rättsverkningarna av en varumärkesrättslig ogiltighetsförklaring eller upphävning ligger i linje med den kontraktsrättsliga utgångspunkten för hävning av ett varaktigt avtal. I båda fallen inträder rättsverkan endast framåt i tiden. Om det hävningsgrundande kontraktsbrottet består i att varumärket ogiltigförklarats, kan därför argumenterats för att licenstagaren fram till tidpunkten för felets inträdande erhållit vad som betalats för – nyttjanderätt till ett föremål som varit skyddat av ensamrätt.[1223] Om licenstagaren haft en fördel av varumärket under perioden fram till dess

[1218] Se avsnitt 2.10.3.

[1219] Se Bryde Andersen & Lookofsky, Lærebog i obligationsret I s. 210, Gomard & Iversen, Obligationsret 2 del s. 116, Hagstrøm, Obligasjonsrett s. 454, Heidbrink, Logistikavtalet s. 230 f., Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 191 och Olsen, Borgenärens val vid kontraktsbrott s. 502. Från denna princip finns emellertid vissa undantag vad avser konsumentförhållanden, till exempel i 21 § tredje stycket konsumenttjänstlagen som möjliggör hävning med retroaktiv verkan, men med ett förstärkt väsentlighetsrekvisit.

[1220] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 220 och Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods s. 84 f. Detsamma gäller vid hyra av lokal, se Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 325.

[1221] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 190.

[1222] Prop. 1960:167 s. 188 och prop. 2009/10:225 s. 482. Se vidare avsnitt 2.6.2.

[1223] Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 106 f. och 184.

att ensamrätten upphört, kan nyttan med licensavtalet svårligen återställas. Licenstagaren skulle därmed inte ha rätt till återbetalning av den ersättning som erlagts fram till hävningen.[1224] Som en jämförelse följer av köplagen att köparen vid en hävning ska betala skälig ersättning för nyttan denne haft av varan fram till hävningen.[1225]

Den generella utgångspunkten skulle möjligen kunna ifrågasättas beträffande licenser av varumärken i vilka det förekommer en *ursprunglig brist*, dvs. som funnits redan vid registreringstillfället. Ett varumärke med en brist av detta slag skulle inte ha registrerats om en korrekt bedömning gjorts av registreringsmyndigheten. För en licenstagare innebär detta att ersättning kan ha betalats för något som i själva verket skulle stått var och en fritt att använda.

Problematiken blir särskilt tydlig när det gäller EU-varumärken. En ogiltigförklaring av ett EU-varumärke, som grundar sig på en ursprunglig brist, får verkan *ex tunc* – alltså såsom att varumärkesrätten aldrig existerat.[1226] Ett upphävande grundat på omständigheter som tillkommit *efter* registreringstidpunkten, får emellertid rättsverkan först från dagen för ansökan om upphävande.[1227] Mellan EU-varumärken och nationella varumärken skiljer följaktligen konsekvenserna av en ogiltighetsförklaring.[1228] Det framstår emellertid som tveksamt att låta rättsverkan som följer av en kontraktsrättslig hävning av licensavtalet bero på om den varumärkesrättsliga bristen varit ursprunglig eller tillkommit senare.

En liknande situation kan uppstå vid licensiering av patent, eftersom en ogiltighetsförklaring av ett patent normalt får retroaktiv verkan (*ex tunc*).[1229] Patentlicenstagaren anses trots det inte ha rätt till återbetal-

[1224] Se även Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet s. 220 och Sundberg, Om ansvaret för fel i lejt gods s. 84 f. angående motsvarande förhållanden vid hyra av lös sak.

[1225] 65 § första stycket köplagen.

[1226] Artikel 55.2 varumärkesförordningen.

[1227] Artikel 55.1 varumärkesförordningen. På begäran av någon av parterna kan emellertid upphävningsbeslutet förklara att rättsverkan upphört vid en tidigare tidpunkt vid vilken grunden för upphävande inträffade. Det skulle exempelvis kunna ske när det kan visas att EU-varumärket degenererats en tid innan talan om upphävande väcks, se artikel 55.1 b varumärkesförordningen.

[1228] Se avsnitt 2.6.2.

[1229] Domeij, Patentavtalsrätt s. 226 och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 341.

ning av erlagd royalty.[1230] Domeij har i detta avseende betonat förhållandet huruvida patentet *de facto gett ett skydd* fram till ogiltigförklaringen.[1231]

Utifrån vad som framhållits för patenträttsliga omständigheter, bör frågan om vilken *nytta* licenstagaren haft av varumärket fram till ogiltigförklaringen eller upphävningen ha betydelse för vilka rättsverkningar som ska anses följa av den kontraktsrättsliga hävningen. Det är svårt att se hur den konkreta nytta som tillkommit varumärkeslicenstagaren fram till hävningen kan vara beroende av om registreringen är behäftad med en ursprunglig brist eller ens att en ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke har retroaktiv verkan.

En licens av ett varumärke innefattar vanligtvis mer än ett enkelt tillstånd att vidta åtgärder som annars kan förbjudas av varumärkeshavaren.[1232] Licensen innebär att licenstagaren kan tillgodogöra sig det värde som ligger i varumärket som kommunikationsinstrument i förhållande till omgivningen. Särskilt tydligt blir detta om licenstagarens incitament för att ingå avtalet varit att få del av den mening som varumärket förmedlar till omvärlden.[1233] Det upparbetade värdet och associationerna som varumärket förknippas med kan inte upphöra med retroaktiv verkan. Tiden kan inte återställas. Frågan om licenstagaren haft någon nytta av varumärket fram till ogiltighetsförklaringen eller upphävandet kan därför inte besvaras med hänvisning till vilken registreringsbrist som varumärket varit behäftad med, utan endast genom en konkret värdering av omständigheterna som grundat rätt till hävning.

Mot bakgrund av ovanstående bör *utgångspunkten* vid varumärkeslicensiering vara att en hävning av licensavtalet inträder med verkan framåt i tiden, under förutsättning att licenstagaren haft konkret nytta av varumärkesanvändningen fram till dess. I detta sammanhang bör någon åtskillnad inte göras mellan licenser som avser nationella varumärkesregistreringar och EU-varumärken, dvs. oberoende av om ogiltighetsver-

[1230] Domeij, Patentavtalsrätt s. 226 f., Hultmark, Köplagens tillämplighet på fel i patent s. 700 och Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 342. Se även Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 107 med vidare hänvisning till äldre dansk rättspraxis.

[1231] Domeij, Patentavtalsrätt s. 227. Se även Hultmark, Köplagens tillämplighet på fel i patent s. 700 som är inne på samma linje.

[1232] Se vidare avsnitt 1.4.3.

[1233] Se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 519 angående vad som kan sägas utgöra varumärkets mening.

kan uppkommer *ex nunc* eller *ex tunc*. Om hävningens effekter inträder endast med verkan framåt i tiden kommer licenstagaren inte kunna återkräva licensavgifter som erlagts fram till hävningstidpunkten.[1234]

4.3.7 Licenstagarens kontraktsbrott vid upplåtelse

Vad avser licenstagarens kontraktsbrott vid varumärkeslicensiering, har i undersökningen främst behandlats hur gränsen mellan kontraktuellt och varumärkesrättsligt ansvar tar sig uttryck.[1235] Skillnaden i ansvarsgrund framstår emellertid inte som avgörande för bedömningen av om licenstagarens kontraktsbrott är av sådan betydelse att varumärkeshavaren har rätt att häva avtalet. Det bör nämligen ha mindre relevans för varumärkeshavaren om licenstagarens avvikelse från kontraktet innebär ett intrång eller ett kontraktsbrott. Förhållandet att en specifik handling kvalificeras som ett intrång bör från varumärkeshavarens perspektiv inte vara värre än att exakt samma handling utgör endast ett kontraktsbrott. Den kontraktsrättsliga väsentlighetsbedömningen bör i stället vara inriktad på betydelsen av handlingen eller beteendet som sådant.

Möjligen skulle licensbestämmelserna som räknas upp i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen – vars överträdelse kan angripas på varumärkesrättslig grund – kunna betraktas som att lagstiftaren identifierat dessa som *särskilt viktiga* för varumärkeshavare. Det skulle innebära att licenstagarens överträdelse av en bestämmelse av detta slag, dvs. handlingen som sådan, därmed också skulle presumeras utgöra ett väsentligt kontraktsbrott. En närmare studie av de möjliga överträdelsernas karaktär visar emellertid att så inte kan vara fallet.

Särskilt tydligt blir detta beträffande licensbestämmelser om *upplåtelsens räckvidd*.[1236] Uppställandet av ett väsentlighetskrav innebär att kontraktsbrottet måste nå upp i en viss dignitet för att rätt till hävning ska föreligga. Att licenstagaren i enstaka fall använder varumärket utanför det tilldelade geografiska området eller för varor som inte omfattas av upp-

[1234] Se även Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 540, Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 106 och Schovsbo & Rosenmeier, Immaterialret s. 647.

[1235] Se kapitel 3.

[1236] Upplåtelsens räckvidd kan sägas vara överträdelse av bestämmelser med avseende på i) licensens giltighetstid, ii) arten av de varor och tjänster för vilka licensen är utfärdad och iii) det geografiska området inom vilket varumärket får användas. Se vidare avsnitt 3.5.8. Användning av varumärket efter licensens giltighetstid är inte av relevans i denna situation, eftersom det vanligtvis bör saknas skäl att häva ett licensavtal som redan upphört att gälla.

låtelsen kan – sett till hela licensavtalet – svårligen anses utgöra ett väsentligt kontraktsbrott.[1237] Detta trots att varumärkeshavaren kan angripa de enskilda överträdelserna som ett varumärkesintrång.[1238]

Däremot ligger licensbestämmelser avseende *upplåtelsens föremål* närmare varumärkets kärna och bör därför typiskt sett också vara viktigare för varumärkeshavaren. Upplåtelsens föremål avser bestämmelser beträffande den form under vilket varumärket får användas och kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna.[1239] Allvarlig skada på varumärkets anseende och värde skulle kunna uppstå redan vid enstaka överträdelser av exempelvis en kvalitetsbestämmelse. Bestämmelser avseende upplåtelsens föremål framstår av denna anledning som särskilt viktiga i varumärkeslicenser. Licenstagarens överträdelse av en bestämmelse av detta slag ligger därför nära till hands att kvalificera som ett väsentligt kontraktsbrott som ger varumärkeshavaren rätt att häva avtalet.

Däremot är det inte givet att ens varje sådan överträdelse är att bedöma som väsentlig. För att licenstagarens överträdelse av en kvalitetsbestämmelse ska utgöra ett intrång krävs i vart fall att åtgärden påverkar varumärkets kvalitetsgarantifunktion menligt, dvs. att det förutsätts en avvikelse av viss kvalificerad art.[1240] En överträdelse som inte är tillräckligt kvalificerad för att kunna angripas som ett intrång, bör troligen inte heller anses vara av sådant slag att ett väsentligt kontraktsbrott föreligger.

Enstaka överträdelser som återkommer, men som i sig inte framstår som allvarliga, kan emellertid medföra att väsentlighetskravet anses uppfyllt.[1241] Licensavtalets varaktighet kan således ha betydelse för bedömningen. Upprepade avtalsbrott kan innebära att parternas grundläggande förtroende rubbas i så betydlig utsträckning, att det inte längre kan krävas av varumärkeshavaren att denne ska behöva stå fast vid avtalet.[1242]

[1237] Jfr även prop. 1990/91:63 s. 104 och Nyström, Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal s. 161 om handelsagenturförhållanden. Handelsagentens enstaka försäljning av med huvudmannen konkurrerande produkter, i strid med ett avtalat konkurrensförbud, anses inte vara tillräckligt allvarligt för att ge rätt till hävning av avtalet.

[1238] Jämför även Saxén, Förlagsavtalet s. 66 om att varje enstaka upphovsrättsintrång inte innebär en hävningsrätt för den skadelidande parten.

[1239] Se vidare avsnitt 3.5.8.

[1240] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 30–32. Se vidare avsnitt 3.5.6 om kvalificeringen av kvalitetsöverträdelsen.

[1241] Jfr exempelvis NJA 1999 s. 71 (Mediambulans).

[1242] Se ovan avsnitt 4.3.3.

4.3.8 Hävning av samexistensavtal

4.3.8.1 Karaktären av förlikningsavtal

I det följande behandlas under vilka förutsättningar en skadelidande part har rätt att häva ett samexistensavtal. Vad beträffar enkla medgivanden till registrering eller användning blir frågan om hävning inte aktuell, i vart fall om det av medgivandet inte framkommer annat än att innehavaren av det äldre varumärket medger registrering eller användning av det yngre kännetecknet.[1243] Att endast erhålla en ensidig bekräftelse från motparten att denne inte avser göra gällande sin ensamrätt mot användningen av ett yngre kännetecken, bör normalt inte innebära att några andra förpliktelser uppstår mellan parterna. Medgivanden ger följaktligen inte upphov till problem av det slag som annars kan förekomma i kontraktsförhållanden. För att kontraktsbrott och därtill åtföljande hävning ska komma i fråga, krävs att motparten överträtt en förpliktelse som följer av avtalsförhållandet.

Ett samexistensavtal reglerar förutsättningarna för samexistensen av parternas varumärken. Av avtalet kan följa förpliktelser av olika slag, till exempel skyldigheten att endast använda varumärket i en särskild utformning, inom ett visst geografiskt område eller för vissa särskilda varor och tjänster.[1244] Överträdelse av en sådan förpliktelse kan aktualisera frågan om rätt till uppsägning eller hävning finns.

Som beskrivits i avsnitt 1.4.4 kan samexistensavtal i grunden påstås utgöra ett slags *förlikningsavtal*. I beskrivningen har även framhållits att skälet till att samexistensavtal ingås kan vara en önskan att slutligt reglera mellanhavanden beträffande användningen av respektive parts kännetecken. I NJA 1992 s. 439 (Sko City) uppställde Högsta domstolen en tolkningspresumtion varigenom förlikningsavtalet ansågs vara avsett att reglera förhållandet mellan parterna så länge användningen av det yngre kännetecknet skulle kunna föranleda tvist. Det aktuella avtalet fick därför inte sägas upp utan grund. Ett samexistensavtal kan på motsvarande sätt sägas ha till syfte att slutligt reglera en situation som uppkommit mellan parterna. Avtalets giltighetstid kommer följaktligen att påverkas av vad kontraktsförhållandet avsett att reglera.[1245]

[1243] Se vidare avsnitt 2.6.4 och 2.8.2 samt Pehrson, Medgivanden och motförbindelser ur ett avtalsrättsligt perspektiv s. 403.

[1244] Pehrson, Medgivanden och motförbindelser ur ett avtalsrättsligt perspektiv s. 410.

[1245] Se exempelvis RH 2010:40 (uppsägning av tillsvidareavtal om vattenleveranser), där det med hänsyn till avtalets beskaffenhet enligt domstolen måste ha varit underförstått

Om syftet med samexistensavtalet varit att slutligt reglera en varumärkeskonflikt, bör parterna på motsvarande sätt som framhållits i *Sko City-målet* ha rätt att inrätta sig efter avtalet för framtiden. Avtalets plötsliga upphörande, även efter iakttagande av uppsägningstid, kan få ingripande konsekvenser för parterna. Det gäller särskilt om samexistensavtalet utgjort en förutsättning för att en av parterna över huvud taget påbörjat användning av ett varumärke, med därtill sammanhängande investeringar i marknadsföring och produktion. Samexistensavtalets upphörande kan nämligen innebära att en part helt måste upphöra med att använda sitt varumärke. Det anförda bör innebära att uppsägningsrätten inskränks på så sätt att samexistensavtalet inte kan sägas upp i förtid utan särskild grund. På motsvarande sätt som i *Sko City-målet* bör inskränkningen i den fria uppsägningsrätten gälla så länge parternas användning av respektive varumärke kan föranleda en konflikt. För att avtalet ska kunna bringas till upphörande i förtid krävs således att en rätt till hävning föreligger.

Samexistensavtalets karaktär av förlikningsavtal samt förpliktelsernas säregna karaktär påverkar förutsättningarna för rätten till hävning. Som framgått tidigare följer av den allmänna kontraktsrättsliga principen att ett kontraktsbrott vanligen måste vara *väsentligt* för att rätt till hävning ska föreligga.[1246] Mot bakgrund av den ingripande åtgärd som en hävning av ett samexistensavtal utgör, samt att parterna typiskt sett avsett att slutligt reglera mellanhavandet, framstår det som välmotiverat att uppställa ett väsentlighetskrav för rätt till hävning även för samexistensavtal. Därtill ska beaktas att hävningsmöjligheten av ett samexistensavtal kompliceras av att konsekvenserna av en hävning inte är helt klara. Frågan behandlas i det följande. Givet denna utgångpunkt är det nödvändigt att försöka avgöra vad som ligger i *väsentlighetskravet* för att ett samexistensavtal ska få hävas.

---

mellan parterna att avtalet inte skulle kunna sägas upp annat än om förutsättningarna för avtalet ändrades på ett mera avgörande sätt. Ett exempel från fastighetsrätten är servitutsavtal, som med hänsyn till sitt syfte normalt inte anses kunna sägas upp, se NJA 2004 s. 167 (vederlagsfri upplåtelse av jakträtt) och Rodhe, Obligationsrätt s. 701. Även ett servitutsavtal kan emellertid sägas upp eller hävas om det föreligger särskilda omständigheter, till exempel att en fastighetsägare väsentligen åsidosatt en skyldighet enligt servitutet, jfr 14 kap. 7–8 §§ jordabalken.

[1246] Se ovan avsnitt 4.3.2.

4.3.8.2 Väsentlighetskravets innehåll

Bedömningen av om rätt till hävning finns ska sättas i relation till vilken typ av restriktion eller förpliktelse som överträtts, eftersom prövningen av om väsentlighetskravet är uppfyllt görs utifrån kontraktsbrottets betydelse för den skadelidande parten.[1247] För samexistensavtal blir det följaktligen fråga om en avvägning mellan parternas intressen. Å ena sidan skulle innehavaren av den äldre rättsgrunden kanske inte ha gått med på att ingå samexistensavtalet om inte avtalets uppfyllande säkerställts. Å andra sidan kan motparten ha inrättat sig efter avtalet genom att i förekommande fall påbörja användning av sitt varumärke. Kontraktsbrottets betydelse påverkas därigenom av om det är innehavaren av det äldre eller yngre varumärket som drabbats av överträdelsen. Vilken betydelse kontraktsbrottet har för respektive part kommer följaktligen att bero på vilka bevekelsegrunder man haft för att ingå avtalet. Förhållandet kan därtill kompliceras av att samexistensavtalet omfattar användning i flera länder, där parterna växelvis innehar äldre och yngre rättigheter.

Om man utgår från samexistensavtalets karaktär av förlikningsavtal framträder ett viktigt *ändamål* med avtalet. Skälet att ingå ett samexistensavtal kan i dessa fall antas vara att parternas användning av varumärkena ska *skiljas åt*, på så sätt att omgivningen inte får uppfattningen att det föreligger ett samband mellan aktörerna. Det är tveksamt vilket intresse som annars skulle finnas – särskilt för varumärkeshavaren med äldst prioritetsgrund – att ingå ett avtal av detta slag. Användningen av respektive varumärke ska således hållas isär. Det är fråga om två åtskilda objekt, som ska kännetecknа skilda ursprung.[1248] Kontraktsbrott genom användning av ett varumärke på ett sätt som *ökar* risken för förväxling eller kan skada motpartens varumärke ligger därför nära till hands att kvalificera som väsentliga.[1249]

I fråga om användningen kan anses öka risken för förväxling kan möjligen viss ledning hämtas från varumärkesrättens problematik beträffande användning av annans varumärke som sker med stöd av 1 kap. 11 § andra stycket varumärkeslagen. Av bestämmelsen följer att ensamrätten inte hindrar annan från att använda varumärket, om det är nödvändigt för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål – under förutsättning

[1247] Se avsnitt 4.3.3.

[1248] Nordell, Om passivitet, preklusion och preskription i immaterialrätten s. 429 f.

[1249] Pehrson, Medgivanden och motförbindelser ur ett avtalsrättsligt perspektiv s. 410.

att det sker i enlighet med god affärssed. Under vissa särskilt angivna förutsättningar får följaktligen en tredje man använda ett varumärke, utan att intrång i varumärkeshavarens rätt föreligger.

I grunden handlar det om *liknande* problematik som med samexistensavtalen; hur samma eller liknande varumärken kan användas utan att det uppstår förvirring beträffande ursprunget för varorna eller tjänsterna. En viktig skillnad finns däremot i att 1 kap. 11 § varumärkeslagen kan ge rätt att använda varumärkeshavarens märke på sådant sätt att ursprungsreferensen pekar mot innehavaren. Ett exempel är att tredje man använder varumärket för att ange att dennes varor är kompatibla med varumärkeshavarens varor.[1250] Här sker en direkt referens till varumärkeshavaren. För samexistensavtal är det i stället fråga om att varumärkena ska referera till *skilda ursprung*. Den rättspraxis som finns beträffande användning av annans varumärke kan emellertid användas som en illustration på en snarlik frågeställning. Avgörandena skulle möjligen kunna tjäna som inspiration vid bedömningen av om väsentlighetskravet är uppfyllt vid kontraktsbrott mot ett samexistensavtal.

Bestämmelsen i 1 kap. 11 § andra stycket varumärkeslagen – av vilken följer att användning av annans varumärke ska ske i enlighet med god affärssed – innebär i huvudsak att tredje mans användning underkastas en lojalitetsplikt gentemot varumärkeshavarens intressen.[1251] Av den rättspraxis som behandlar frågan framgår att tredje mans användning inte sker i enlighet med god affärssed om varumärket används på ett sådant sätt att det kan ge intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredje man och varumärkeshavaren.[1252] Vidare får tredje mans användning inte påverka varumärkets värde genom att dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende; eller därigenom misskreditera varumärket.[1253] Slutligen ska hänsyn tas till det sätt på vilket varumärket skildras, vilken åtskillnad som görs mellan varumärket

[1250] Jfr exempelvis förutsättningarna i EU-domstolens mål C-228/03, Gillette ./. LA Laboratories.

[1251] EU-domstolens mål C-63/97, BMW ./. Deenik, punkt 61.

[1252] EU-domstolens mål C-63/97, BMW ./. Deenik, punkt 51 och C-228/03, Gillette ./. LA Laboratories, punkt 42.

[1253] EU-domstolens mål C-63/97, BMW ./. Deenik, punkt 52 och C-228/03, Gillette ./. LA Laboratories, punkt 44. Se även EU-domstolens mål C-252/07, Intel ./. CPM, mål C-487/07, L'Oréal ./. Bellure och mål C-323/09, Interflora ./. Marks & Spencer angående vad som kan anses utgöra en otillbörlig fördel av eller skada på varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

och tredje mans varumärke samt vilka ansträngningar tredje man gjort för att säkerställa att konsumenterna kan skilja tredje mans varor från de varor som bär någon annans varumärke.[1254]

Om ovan nämnda kriterier beaktas vid prövning av det kontraktsrättsliga väsentlighetskravet, bör bedömningen innefatta frågan om den kontraktsbrytande partens användning är ägnad att göra *åtskillnad* mellan respektive varumärke eller om användningen obehörigen *anknyter* till motpartens varumärke. En överträdelse av restriktioner vars syfte är att särskilja parternas kännetecken på särskilt vis skulle således kunna vara väsentligt – om kontraktsbrottet leder till märkbart ökad risk för förväxling eller skada på motpartens varumärke.

Omständigheten att samexistensavtalet är ägnat är särskilja två objekt har betydelse även i andra avseenden. Ett exempel är det som diskuteras i föregående avsnitt om vilken rätt som kan följa av licenstagarens *återkommande* kontraktsbrott.[1255] För licensavtal har framhållits att enstaka överträdelser som återkommer kan medföra att väsentlighetskravet uppfylls, om parternas grundläggande förtroende rubbas.

Parternas förtroendeförhållande bör emellertid inte ha samma betydelse vid samexistensavtal. Visserligen är både varumärkeslicens- och samexistensavtal varaktiga och kan ha långa löptider. För licensavtalsförhållanden har detta ansetts innebära att lojalitetsöverväganden fått ökad betydelse, mot bakgrund av att kontraktsförhållandet normalt antas förutsätta ett tätare samarbete mellan parterna.[1256] Överväganden av detta slag har emellertid begränsad betydelse för samexistensavtal. Ett samexistensavtal bör vanligtvis inte ge upphov till något särskilt förtroendeförhållande, om syftet med avtalet är att avsluta en faktisk eller potentiell konflikt. Om respektive part håller sig inom avtalets restriktioner behöver parterna i själva verket inte ha någon fortsatt kontakt. Återkommande kontraktsbrott mot samexistensavtal bör följaktligen inte bedömas på samma sätt som beträffande licensavtal. Av det skälet kan antas att parterna till ett samexistensavtal i något större utsträckning än vid ett licensavtal måste tåla återkommande överträdelser av mindre allvarlig art.

[1254] EU-domstolens mål C-228/03, Gillette ./. LA Laboratories, punkt 46.

[1255] Se avsnitt 4.3.7.

[1256] Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 107 ff. Motsvarande förtroendeförhållande påstås uppstå för andra varaktiga sammarbeten, till exempel handelsagenturer, kommissionsavtal och andra sysslomansförhållanden. Se Bengtsson, Särskilda avtalstyper I s. 150.

4.3.8.3 Hävningens konsekvenser

Konsekvensen av att ett avtal hävs är att parternas förpliktelser bortfaller och att respektive prestation ska återställas.[1257] För samexistensavtalets del innebär detta att parternas kontraktuella åtaganden att respektera användningsrestriktionerna därmed också upphör. Förpliktelserna som samexistensavtalet ger upphov till är emellertid av *säregen karaktär*, eftersom parterna åläggs att avhålla sig från ett visst beteende. Det kan medföra speciella konsekvenser vid en hävning.

Följdfrågan som uppkommer av att användningsrestriktionerna upphör är om det är möjligt att tillgripa varumärkesrättsliga intrångsregler mot den kontraktsbrytande parten. Om parternas användningsrestriktioner bortfaller återstår för den skadelidande parten i princip endast att angripa motpartens beteende på utomobligatorisk grund, i den utsträckning detta är möjligt. Möjligheten att föra talan om varumärkesintrång bör emellertid inte ses som en alternativ påföljd till hävning. En talan om varumärkesintrång efter att ett samexistensavtal hävts utgör endast ett sekundärt medel som kan tillgripas för att säkerställa intresset som hävningen syftar till att åstadkomma. Däremot kommer möjligheten att föra talan om varumärkesintrång indirekt att ha betydelse för förutsättningarna eller intresset av att häva samexistensavtalet.

Om samexistensavtalet upphör bör parterna som utgångspunkt inte vara förhindrade att tillgripa den eventuella ensamrätt som finns.[1258] Det föreligger inte några varumärkesrättsliga hinder mot att återkalla ett samtycke till varumärkesanvändning som lämnats inom ramen för ett samexistensavtal.[1259] En talan om varumärkesintrång bör därför kunna tillgripas mot användning av varumärken med yngre prioritet. Som framgår nedan i avsnitt 4.3.8.5, kompliceras frågan emellertid av andra omständigheter, exempelvis beträffande vilken betydelse eventuell varumärkesrättslig passivitets- och preklusionsverkan har. Den part som inte har någon immaterialrättslig eller annan utomobligatorisk grund att tillgripa för att komma tillrätta med motpartens kontraktsbrott kommer sannolikt inte att ha något intresse av att häva samexistensavtalet.

Det bristande hävningsintresset följer av att förpliktelserna som ett samexistensavtal normalt ålägger parterna är säregna i jämförelse med

[1257] Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 181 och Rodhe, Obligationsrätt s. 420. Jfr även 64 § köplagen.

[1258] Se NJA 1997 s. 109 (Partyman).

[1259] EU-domstolens mål C-661/11, Martin Y Paz ./. Depuydt, punkt 61.

andra kontraktstyper. Avtalsrestriktionerna går normalt ut på att en part, eller båda, ska *avhålla* sig från ett visst beteende, till exempel genom att använda varumärket endast för vissa varor eller tjänster, inom ett visst geografiskt område eller endast i viss särskild utformning. Förpliktelser bestående i att en part ska underlåta något, kan med Rodhes terminologi betecknas *negativa förpliktelser*.[1260] Dessa skiljer sig i grunden från positiva förpliktelser, varigenom någon till exempel åtar sig att leverera eller betala för en vara.

Distinktionen mellan positiva och negativa förpliktelser kan ha betydelse för i vilken utsträckning ett kontraktsbrott är möjligt att avhjälpa. En överträdelse av en negativ förpliktelse kan nämligen svårligen återställas för förfluten tid, eftersom den redan inträffat. Ett avhjälpande kan därför inte avse annat än att säkerställa förpliktelsernas uppfyllande för framtiden. Avhjälpandet skulle i detta avseende kunna bestå i att undanröja verkningarna av överträdelsen och att rätta sig efter avtalets inskränkningar, dvs. en form av tvång till fullgörelse.[1261]

Omständigheten att ett avhjälpande inte kan avse förfluten tid kan illustreras med ett engelskt avgörande.[1262] I målet slog domstolen fast att restriktioner i ett varumärkeslicensavtal angående bland annat grafisk utformning av varumärket, ansågs utgöra en ”negative obligation”. Skyldigheten enligt avtalet var visserligen formulerad som en positiv förpliktelse, men i realiteten var det fråga om en negativ förpliktelse eftersom den tog sikte på att varumärket inte fick användas annat än i viss särskild utformning. Frågan hade betydelse i målet, eftersom det enligt avtalet fanns en skyldighet att uppmana motparten att vidta rättelse innan avtalet fick hävas, något som inte hade gjorts. Enligt domstolen var det emellertid inte möjligt att vidta rättelse av den aktuella överträdelsen (en negativ förpliktelse), eftersom skadan redan var skedd och inte gick att återställa. Rättelse kunde endast vidtas för framtiden. Skyldigheten enligt avtalet att kräva rättelse utgjorde följaktligen inte något hinder för rätten att häva licensavtalet.[1263]

[1260] Rodhe, Obligationsrätt s. 14 f. och 164 f.

[1261] Jfr Rodhe, Obligationsrätt s. 372 f.

[1262] Crittall Windows Ltd. ./. Stormseal (UPVC) Window Systems Ltd. [1991] R.P.C. 265.

[1263] Denna typ av varselfrist som föreskriver att en hävning måste föregås av en uppmaning att vidta rättelse anges vara vanligt förekommande i standardavtal, se C. Ramberg & J. Ramberg, Allmän avtalsrätt s. 230. Sådant krav finns även för att rätt till hävning av ett servitutsavtal ska föreligga, se 14 kap. 8 § jordabalken. Se även Sund-Norrgård, Lojalitet

Skillnaden mellan negativa och positiva förpliktelser blir särskilt påtaglig vid en hävning. Ett hot om hävning eller inhibering av prestationen bör vanligen utgöra ett effektivt påtryckningsmedel för att säkerställa att motparten presterar sin del av avtalet. Ett grundläggande exempel är att vägra leverans av en vara om inte betalning erhålls samtidigt.[1264] Påtryckningsmedlet blir emellertid verkningslöst om dess förverkligande inte innebär någon nackdel för motparten, till exempel om hävningen endast innebär att de uppställda restriktionerna faller bort. För att hävningen ska ha effekt i förhållande till en motpart som endast är bunden av negativa förpliktelser, krävs att den skadelidande parten kan säkerställa intresset på annan grund. Det skulle till exempel kunna göras genom en talan om varumärkesintrång eller att framställa ett krav på inomkontraktuellt skadestånd.

En talan om varumärkesintrång, exempelvis med utverkande av förbud mot fortsatt användning, utgör följaktligen endast en sekundär påföljd som i förhållande till samexistensavtalet är ägnat att säkerställa det intresse som en hävning medför. Om hävningen inte kan följas upp med en intrångstalan finns det sannolikt inget hävningsintresse, eftersom restriktionerna som följer av samexistensavtalet inte kan säkerställas på annat sätt än genom kontraktet. Hotet om intrångstalan utgör således ett påtryckningsmedel för att säkerställa att en hävning över huvud taget får effekt.

4.3.8.4 Talan om intrång som påtryckningsmedel

En grundläggande förutsättning för att varumärkesintrång ska komma i fråga efter en hävning, är att motpartens användning av sitt kännetecken faller inom ramen för det äldre varumärkets skyddsomfång enligt 1 kap. 10 § varumärkeslagen.[1265] Den konkreta bedömningen av om ett intrång föreligger kan emellertid kompliceras av ett flertal omständig-

---

i licensavtal s. 216 f. som framhåller att plikten att informera en licenstagare och kräva rättelse innan rätt till hävning föreligger kan följa av en lojalitetsprincip. Det är emellertid osäkert om ett allmänt krav på uppmaning till rättelse är en förutsättning för att ett samexistensavtal ska få hävas, bland annat mot bakgrund av att ett samexistensavtal inte nödvändigtvis ger upphov till något särskilt lojalitetsförhållande.

[1264] Jfr 10 § köplagen.

[1265] Se EU-domstolens mål C-661/11, Martin Y Paz ./. Depuydt, punkt 59 angående bedömning vid situationer med dubbel identitet (motsvarande 1 kap. 10 § första stycket 1 varumärkeslagen).

heter som följer av samexistensavtalets utsträckning i tiden. Det är till exempel oklart vilken inverkan avtalet har i förhållande till varumärkesrättens särskilda *passivitets- och preklusionsregler*, en fråga som behandlas nedan i avsnitt 4.3.8.5. Vidare är det inte klarlagt utifrån vilken *tidpunkt* intrångsprövningen ska göras.

Att tidpunkten för intrångsbedömningen har betydelse beror på vad samexistensavtalet syftar till att åstadkomma. Om två varumärken används på det sätt som avsetts i samexistensavtalet, dvs. för att reglera en konflikt, bör risken för förväxling bland omsättningskretsen minska med tidens gång. Ett varumärke som används kan tydligare uppfylla sin funktion som individualiseringsmedel. När det är fråga om två skilda varumärken som används bör särskiljningsfunktionen med tiden innebära att risken minskar för att omsättningskretsen gör någon koppling mellan varornas eller tjänsternas ursprung. Det bör i vart fall gälla så länge parternas användning av respektive varumärke sker på sådant sätt att omsättningskretsens inte bibringas uppfattningen att det finns ett ekonomiskt samband mellan innehavarna.

Risken för konflikt bör följaktligen minska ju mer varumärkena används. Man kan möjligen som Nordell uttrycka det som att användningen och inarbetningen av det yngre varumärket resulterar i att detta får en *annan mening* än det äldre varumärket.[1266] Följaktligen behöver en konflikt som förelåg när samexistensavtalet ingicks inte betyda att det föreligger ett intrång vid en senare tidpunkt när avtalet hävs. Parternas respektive användning under en längre tid kan nämligen ha medfört att omsättningskretsen tydligt uppfattar att det är fråga om varor eller tjänster med skilda ursprung.

Viss osäkerhet om hur parternas användning inverkar på intrångsbedömningen kan emellertid anses följa av EU-domstolens avgörande i *Levi Strauss-målet*.[1267] I målet hade den påstådda intrångsgöraren använt ett förväxlingsbart kännetecken under en period, under vilken även andra aktörer påbörjat användning av snarlika kännetecken. På grund av den otillåtna användningen hade det äldre varumärket förlorat i särskiljningsförmåga, vilket därmed skulle ha påverkat skyddsomfånget vid en senare intrångstalan. Domstolen framhöll att utgångspunkten för bedömningen

[1266] Nordell, Om passivitet, preklusion och preskription i immaterialrätten s. 430. För en närmare förklaring av begreppet mening i detta avseende, se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 139 ff.

[1267] EU-domstolens dom C-145/05, Levi Strauss ./. Casucci.

av ett varumärkes skyddsomfång och frågan om annans användning av ett förväxlingsbart kännetecken utgör ett intrång, ska göras utifrån tidpunkten för när det påstått intrångsgörande kännetecknet *började* användas.[1268]

Det skulle innebära att frågan om ett varumärkesintrång föreligger efter en hävning av ett samexistensavtal ska bedömas utifrån förutsättningarna när parternas respektive användning påbörjades – oberoende av samexistensavtalets förekomst. EU-domstolens tolkning i *Levi Strauss-målet* förefaller emellertid inte kunna ges samma tillämpning om användningen skett med stöd i en överenskommelse mellan parterna. Slutsatsen i målet synes vara given av att intrångsgöraren annars skulle kunna dra fördel av sitt eget beteende, genom att kunna åberopa den försvagning av det äldre varumärkets skyddsomfång som vederbörande själv bidragit till.[1269] Beträffande samexistensavtal har användningen försiggått med stöd av ett avtal. Ett sådant avtal fordrar varumärkeshavarens aktiva medgivande.

I *Levi Strauss-målet* framhölls dessutom att relevans ska tillmätas huruvida innehavaren av det äldre varumärket uppmärksammat och anmärkt på den yngre användningen.[1270] Ett samexistensavtal bör således medföra att bedömningsgrunderna i *Levi Strauss-målet* – att man inte bör kunna åberopa försvagning av särskiljningsförmåga av motpartens varumärke som man själv bidragit till – inte längre är avgörande. Utifrån den *helhetsbedömning* som ska göras vid prövningen av om ett varumärkesintrång föreligger, bör finnas utrymme för att beakta senare tillkomna omständigheter.[1271] Det gäller särskilt om parternas användning av respektive varumärke, med stöd av samexistensavtalet, medfört att den relevanta omsättningskretsen över huvud taget inte gör någon koppling mellan varornas eller tjänsternas ursprung. En viss elasticitet i bedömningen impliceras även i *Levi Strauss-målet*.[1272]

[1268] EU-domstolens dom C-145/05, Levi Strauss ./. Casucci, punkt 20 och 22.

[1269] EU-domstolens dom C-145/05, Levi Strauss ./. Casucci, punkt 18.

[1270] EU-domstolens dom C-145/05, Levi Strauss ./. Casucci, punkt 30. Detta har betydelse bland annat för de varumärkesrättsliga passivitets- och preklusionsreglerna, se härom strax nedan.

[1271] Om helhetsbedömningen, se till exempel EU-domstolens mål C-251/95, Sabel ./. Puma.

[1272] Se till exempel EU-domstolens dom C-145/05, Levi Strauss ./. Casucci, punkt 35–37.

4.3.8.5 Varumärkeslagens preklusionsregler

En ytterligare bedömningssvårighet i förhållande till möjligheten att föra talan om varumärkesintrång efter att ett samexistensavtal hävts följer av varumärkesrättens särskilda preklusionsregler. Som diskuteras i avsnitt 2.8.2 uppkommer viss preklusionsverkan av att varumärkeshavaren förhåller sig *passiv* till användning eller registrering av ett yngre kännetecken.

Av 1 kap. 14 § varumärkeslagen följer att en *yngre* varumärkesregistrering som gjorts i god tro kan leva parallellt med en äldre rätt, om innehavaren av den äldre rätten har känt till och funnit sig i att det yngre varumärket efter registreringsdagen har använts fem år i följd. I 1 kap. 15 § varumärkeslagen finns en motsvarande bestämmelse beträffande passivitet i förhållande till inarbetade varukännetecken, med den skillnaden att bestämmelsen är tillämplig om innehavaren av den äldre rätten inte inom rimlig tid vidtagit åtgärder för att hindra användningen av det yngre kännetecknet.

Det är oklart vilken verkan 1 kap. 14 och 15 §§ varumärkeslagen har när varumärkeshavaren ingått ett samexistensavtal med innehavaren av det yngre kännetecknet. Om bestämmelserna betraktas isolerat och om förutsättningarna för preklusion är uppfyllda, skulle det kunna medföra att en talan om varumärkesintrång är utesluten för en part som hävt ett samexistensavtal.

Preklusionsbestämmelserna har införts i varumärkeslagen av *billighetshänsyn* gentemot den yngre rättens innehavare.[1273] Bestämmelserna har utformats som en förmån för innehavaren av ett yngre kännetecken och syftar till att ge denne en trygghet i förhållande till en rättshavare som inte gjort gällande sin rätt inom de angivna fristerna.[1274] Investeringar som vidtagits för att upparbeta kännedom om ett varumärke skyddas följaktligen i förhållande till en passiv motpart.

Passivitetsbrytande effekt uppnås genom att man invänder mot den yngre användningen inom de angivna tidsfristerna. I förarbetena till 1960 års varumärkeslag framhålls att sådant passivitetsavbrott i första hand kan åstadkommas genom att väcka talan om varumärkesintrång, men att även andra former av inskridande kan vara tillräckliga.[1275] Som

[1273] SOU 1958:10 s. 73 f.
[1274] SOU 1958:10 s. 77.
[1275] Prop. 1960:167 s. 85.

ett exempel anges att innehavaren av den äldre rättsgrunden protesterar mot användning av det yngre kännetecknet, efter det att förhandlingar eller skriftväxling förts mellan parterna.[1276] I det sammanhanget framhålls emellertid också att åtgärder av detta slag inte avvärjer passivitetsverkan för all framtid. Om användningen av det yngre kännetecknet fortsätter måste innehavaren av den äldre rätten följaktligen återigen invända för att preklusionsverkan inte ska inträda.

Genom att ingå ett samexistensavtal som reglerar den tillåtna användningen av det yngre kännetecknet kan varumärkeshavaren anses ha ingripit enligt vad som framgår av förarbetsuttalandet. Det får till följd att passivitetsverkan som följer av de varumärkesrättsliga reglerna bryts. Frågan är emellertid om passivitetsavbrott av detta slag har en varaktig effekt så att bestämmelserna sätts ur spel, eller om det endast är en åtgärd som i enlighet med förarbetsuttalandet inte avvärjer passivitetsverkan för all framtid.

Bedömningen av hur ett passivitetsavbrott åstadkoms påverkas därtill av att samexistensavtalet normalt ger upphov till säregna förpliktelser. Restriktionerna som följer av avtalet innebär att någon av parterna, eller båda, ska avhålla sig från ett visst beteende – en negativ förpliktelse.[1277] En korrekt uppfyllelse av avtalet förutsätter följaktligen att parten avhåller sig från viss användning. Det kan jämföras med de allmänna förutsättningarna för preskriptionsavbrott i fråga om preskription av fodringar. Preskriptionsavbrott i dessa fall förutsätter normalt en *aktivitet* från borgenären eller gäldenären.[1278] Till exempel åstadkoms allmänt preskriptionsavbrott genom att gäldenären erkänner fordringen eller att borgenären framställer ett skriftligt krav.

Om passivitetsverkan inte anses avvärjd för framtiden kan det medföra att preklusion inträder trots att ett samexistensavtal ingåtts. Det skulle innebära att en intrångstalan inte är möjlig om samexistensavtalet hävs efter att preklusion inträtt. Innehavaren av den äldre rättsgrunden skulle därmed vara tvungen att notifiera motparten med jämna mellanrum för att undvika preklusion. Återkommande notifieringar framstår som långtgående i en avtalsrelation varigenom parterna avsett att avvärja eventuella framtida konflikter. Det ska även beaktas att typsituationen som pre-

[1276] Prop. 1960:167 s. 85.

[1277] Se avsnitt 4.3.8.3.

[1278] Se 5 § preskriptionslagen. Se även Lindskog, Preskription s. 235 om att ren passivitet inte kan konstituera ett erkännande av fordringens existens.

klusionbestämmelserna enligt förarbetena avsett att reglera är att varumärkesanvändningen avser två fristående parter och innehavaren av det äldre varumärket uppmärksammat den andres användning, men av olika anledningar inte haft några invändningar däremot.

En preklusionsverkan som inträder alldeles oavsett förekomsten av ett samexistensavtal kan ge upphov till oklarheter i förhållande till NJA 1992 s. 439 (Sko City). Enligt den av Högsta domstolen uppställda tolkningspresumtionen var avtalet avsett att reglera förhållandet mellan parterna så länge användningen av det yngre kännetecknet kunde föranleda tvist. Om preklusion anses inträda när förutsättningarna i 1 kap. 14 och 15 §§ varumärkeslagen uppfyllts – även om parterna ingått ett samexistensavtal – skulle det kunna tolkas som att möjliga tvister avseende varumärkesanvändningen upphört. Därmed skulle samexistensavtalet kunna sägas upp utan särskild grund, så snart preklusion inträtt. En sådan tolkning förutsätter att man med ”tvist” i *Sko City-målet* menar den strikt varumärkesrättsliga konflikten rörande varumärkesintrång.

Så snävt kan emellertid inte avgörandet tolkas. Det gäller särskilt om preklusionsreglerna ges långtgående verkningar. Snarare bör omständigheten att ”användningen … skulle kunna föranleda tvist” ta sikte på förekomsten av en *faktisk tvist* mellan parterna, dvs. så länge båda parter använder sina respektive kännetecken. Genom samexistensavtalet har parterna ersatt den varumärkesrättsliga konflikten med en kontraktuell reglering. Så länge som samexistensavtalet är i kraft och de i avtalet reglerade varumärkena används, kvarstår en potentiell tvist mellan parterna. Om det däremot står klart att en av parterna helt upphört med användningen av sitt varumärke kan en rätt att säga upp samexistensavtalet bli aktuell.

Vem av parterna som har störst intresse av att möjligheten att föra talan om varumärkesintrång kvarstår – alternativt att sådan talan är prekluderad – varierar utifrån omständigheterna. Om det är innehavaren av den äldre rättsgrunden som drabbas av kontraktsbrottet saknas det anledning att låta motparten komma i åtnjutande av det skydd som preklusionsreglerna medför. Det bör särskilt vara fallet om restriktionerna som förts in i samexistensavtalet utgjort en avgörande förutsättning för att varumärkeshavaren över huvud taget godtagit användning av det yngre kännetecknet.

Om det däremot är innehavaren av det äldre varumärket som gör sig skyldig till kontraktsbrott kan den skadelidande parten visserligen ha ett intresse av att häva avtalet, men skulle samtidigt riskera att innehavaren

av den äldre rättsgrunden kan väcka talan om varumärkesintrång beträffande användningen som var tillåten enligt avtalet. För den skadelidande parten skulle hävningsmöjligheten i en sådan situation endast utgöra ett påtryckningsmedel om talan om varumärkesintrång redan prekluderats. Intresseavvägningen kan därutöver kompliceras av att parterna växelvis innehar ensamrätter med olika prioritetsgrunder, till exempel i olika jurisdiktioner, och att ensamrätterna därför är ömsesidigt beroende av varandra.

Som framgår ovan är det inte klarlagt hur varumärkeslagens preklusionsbestämmelser förhåller sig till förekomsten av ett samexistensavtal. Om bestämmelserna i 1 kap. 14 och 15 §§ varumärkeslagen betraktas isolerat, och förstås mot bakgrund av förarbetena, inträder preklusion oavsett förekomsten av ett samexistensavtal. Ett alternativ til detta synsätt är att man anser att samexistensavtalet helt sätter preklusionsreglerna ur spel, eftersom bestämmelserna avsett att reglera andra förhållanden.

Möjligen bör man som en avvägning mellan dessa alternativa synsätt, i stället kunna betrakta samexistensavtalet såsom *passivitetsbrytande så länge som avtalet är i kraft*. Samexistensavtalet skulle därigenom betraktas som att innehavaren av den äldre rättsgrunden finner sig i den yngre användningen, endast så länge som användningen sker i enlighet med avtalets begränsningar. På detta sätt blir preklusionsverkan villkorad av att motparten uppfyller sina kontraktuella förpliktelser. Det innebär att passivitetsfristen börjar löpa från och med avtalets upphörande eller att någon av parterna bryter mot en användningsrestriktion utan att motparten invänder, trots kännedom om kontraktsbrottet. Visserligen förefaller en sådan ordning inte stämma överens med förarbetsuttalandet om att en invändning mot användningen inte avvärjer passivitetsverkan för framtiden.[1279] Det ska emellertid beaktas att förarbetena till 1960 års varumärkeslag sannolikt inte kan ges alltför stor betydelse vid tolkningen av innehållet i den harmoniserade europeiska varumärkesrätten. Om förarbetsuttalandet bortses från vad beträffar förekomsten av samexistensavtal kan man öppna upp för en rimligare avvägning. Härigenom skulle den varumärkesrättsliga passivitetsfristen inte löpa så länge parterna är bundna av ett samexistensavtal, eller i vart fall så länge som parterna rättar sig efter avtalsrestriktionerna.

Eftersom preklusionsreglerna i varumärkeslagen införts av billighetshänsyn gentemot innehavaren av den yngre rättsgrunden förefaller en

[1279] Prop. 1960:167 s. 85.

ordning, varigenom samexistensavtalet innebär ett perdurerande passivitetsavbrott, i tillräcklig utsträckning ta hänsyn till båda parters intressen. Möjligheten att föra talan om intrång blir följaktligen ett verkningsfullt påtryckningsmedel gentemot den kontraktsbrytande motparten. Det gäller med reservationen att preklusionsverkan i vissa situationer kan vara en fördel för innehavaren av det yngre varumärket, som annars riskerar att drabbas av en intrångstalan om denne häver samexistensavtalet på grund av motpartens kontraktsbrott. I situationer av detta slag utgör hotet om hävning inte ett verkningsfullt påtryckningsmedel för att säkerställa förpliktelsernas uppfyllande.

4.3.8.6 Avslutande kommentarer

En övergripande reflektion beträffande möjligheten att häva ett samexistensavtal är att följderna av avtalets upphörande framstår som säregna i jämförelse med andra kontraktstyper. Om avtalet ingåtts för att slutligt reglera en konflikt för framtiden, bör parterna ha rätt att inrätta sig efter förhållandet och kunna förlita sig på att den egna varumärkesanvändningen är tillåten. En hävning kan av denna anledning få långtgående konsekvenser. Dessutom ska framhållas att det råder osäkerhet om vilka följder en hävning ger upphov till samt hur dessa förhåller sig till en eventuell rätt att föra talan om varumärkesintrång. Samtliga dessa omständigheter talar för en *restriktiv syn* på väsentlighetskravet beträffande samexistensavtal. I synnerhet att avtalet syftar till att slutligt reglera en tvist, bör innebära att det ställs särskilt höga krav på att alternativa påföljder inte kan komma i fråga för att rätt till hävning ska föreligga.

5 Efter avtalets upphörande

5.1 Skyldighet att upphöra med varumärkesanvändning

Oberoende av hur ett varumärkesavtal avvecklas, innebär en uppsägning eller hävning av avtalet regelmässigt att någon av parterna måste upphöra med användningen av varumärket. Skyldigheten att upphöra med användningen kan närmast motsvaras av skyldigheten att för fysisk egendom återlämna varan vid uppsägning eller hävning av avtalet.

En överlåtelse av ett varumärke innebär att köparen försätts i ensamrättspositionen som skyddet tillhandahåller, dvs. som följer av 1 kap. 10 § varumärkeslagen. Om inget annat särskilt avtalats innebär ensamrättens övergång att säljaren därefter måste upphöra med användning av varumärket. I annat fall kan fortsatt användning innebära ett varumärkesintrång i köparens ensamrätt.[1280]

Förhållandet kan illustreras med ett äldre avgörande från Hovrätten för västra Sverige.[1281] Målet gällde varumärket Acqua Limone som hade överlåtits. Säljaren fortsatte emellertid att använda varumärket vid marknadsföring och försäljning även efter överlåtelsen. Hovrätten, som slog fast att sannolika skäl för intrång förelåg, förordnade interimistiskt att säljaren inte fick använda det överlåtna varumärket i sin marknadsföring.

Varumärkets skyddsföremål innebär att köparen och säljaren inte samtidigt kan inneha rätten att använda varumärket – om detta inte följer av avtalet.[1282] Varumärkesskyddet bygger på föreställningen att det är ett enda företag som slutligen bär det huvudsakliga ansvaret för varorna eller

[1280] Jfr 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen och NJA 1997 s. 109 (Partyman). Se även Domeij, Patentavtalsrätt s. 373, Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 285, Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 507 och Schovsbo & Rosenmeier, Immaterialret s. 616 f.

[1281] Hovrätten för västra Sverige, beslut 1993-10-07 i mål Ö 1696/93 (Acqua Limone).

[1282] Jfr EU-domstolens mål C-259/04, Emanuel ./. Continental Shelf, punkt 48. Se även Wolk, Gemensamma immaterialrätter s. 235 f.

tjänsterna som marknadsförs under varumärket. Varumärkets ursprungsangivelsefunktion är att garantera varans eller tjänstens ursprung så att konsumenterna eller slutanvändarna ska kunna särskilja dem från varor eller tjänster med ett annat ursprung.[1283] För att fylla denna funktion måste varumärket utgöra en garanti för att alla produkter som bär det har framställts under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet.[1284] Det innebär att säljaren efter överlåtelsen inte har möjlighet att påverka hur och för vilka varor köparen använder varumärket, om inte annat särskilt överenskommits.[1285]

Rättsverkningarna av att ett överlåtelse- eller upplåtelseavtal hävs är att parternas prestationer inte ska utföras. Om prestationerna redan utförts ska de återställas.[1286] För ett varumärkesrättsligt överlåtelseavtal innebär det att ensamrätten ska återställas och att köparen därför måste upphöra med användningen av varumärket efter hävningen, på samma sätt som säljaren måste upphöra med användningen i det initiala skedet.

Vissa säregna problem beträffande säljarens rätt att använda varumärket efter överlåtelsen har uppstått om varumärket även utgör säljarens *personnamn*.[1287] Enligt 1 kap. 11 § andra stycket 1 varumärkeslagen hindrar ensamrätten till ett varukännetecken inte att någon annan i näringsverksamhet använder sitt namn, när det sker i enlighet med god affärssed. En överlåtelse av ett varumärke som även utgör ett personnamn synes alltså inte hindra säljaren från att fortsättningsvis använda sitt personnamn i näringsverksamhet, under förutsättning att bestämmelsens rekvisit är uppfyllda. Det inbegriper således att namnet inte får användas såsom ett kännetecken, utan endast i funktionen som ett personnamn, dvs. att identifiera en bestämd person.[1288]

[1283] Se avsnitt 1.3.3.

[1284] Se till exempel EU-domstolens mål C-10/89, CNL-Sucal ./. Hag, mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard, punkt 37, mål C-349/95 Loendersloot ./. Ballantine, punkterna 22 och 24, mål C-39/97, Canon ./. Metro-Goldwyn-Mayer, punkt 28, mål C-299/99, Philips ./. Remington, punkt 30 och mål C-206/01 Arsenal ./. Reed, punkt 48.

[1285] EU-domstolens mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard och Pehrson, Common origin-principens uppgång och fall s. 20.

[1286] Rodhe, Obligationsrätt s. 420 f. och Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet s. 181.

[1287] Motsvarande förhållande kan även uppstå med avseende på rätten att använda ett firmanamn, jfr EU-domstolens mål C-245/02, Anheuser-Busch ./. Budějovický Budvar, punkt 81–84 angående förutsättningarna för att sådan användning ska anses ske med iakttagande av god affärssed.

[1288] Brdarski, In the Aftermath of Opel v. Autec och Kur, Small Cars, Big Problems?

Säljaren av ett varumärke som består av ett personnamn kan emellertid inte invända mot köparens fortsatta användning av varumärket eller registrering av snarlika varumärken. Frågan har behandlats av EU-domstolen i *Emanuel-målet*.[1289] Målet gällde modeskaparen Elizabeth Florence Emanuel som bildat ett företag till vilket hon överlät samtliga immateriella rättigheter, inklusive varumärket Elizabeth Emanuel. Företaget överläts sedermera till ett annat företag, vilket i sin tur lämnade in en ny ansökan om registrering av varumärket ELIZABETH EMANUEL (i versaler). Elizabeth Florence Emanuel invände mot varumärkesansökan samt ansökte om upphävande av den tidigare registreringen, bland annat på grunden att varumärkena var ägnade att vilseleda allmänheten eftersom personen Elizabeth Florence Emanuel inte längre var delaktig i utformningen av plaggen som försågs med varumärket.[1290]

EU-domstolen fastslog att ett varumärke som motsvarar personnamnet på den som utformat och först tillverkat varorna som försetts med varumärket inte är vilseledande i varumärkesdirektivets mening.[1291] Det gäller bland annat när den goodwill som är knuten till varumärket har överlåtits tillsammans med företaget som tillverkar de varumärkesförsedda varorna. Efter överlåtelsen är det följaktligen köparen som säkerställer varornas egenskaper och kvalitet i förhållande till omsättningskretsen.[1292]

För varumärkeslicensavtal blir följderna av en uppsägning eller en hävning samma vad beträffar samtycket att använda varumärket – huvud-

[1289] EU-domstolens mål C-259/04, Emanuel ./. Continental Shelf.

[1290] Jfr 2 kap. 7 § 1 st. andra punkten varumärkeslagen.

[1291] EU-domstolens mål C-259/04, Emanuel ./. Continental Shelf, punkt 51 och 53.

[1292] Man kan i detta sammanhang även nämna det snarlika målet som gällde modeskaparen Elio Fiorucci, se EU-domstolens mål C-263/09 P, Edwin ./. Fiorucci. Liksom förutsättningarna i *Emanuel-målet* hade Elio Fiorucci startat ett företag som sedermera överlät samtliga immateriella tillgångar till ett annat företag. I överlåtelsen ingick bland annat flera varumärken som innehöll beståndsdelen ”Fiorucci”. När köparen av tillgångarna registrerat EU-varumärket ”Elio Fiorucci”, dvs. både för- och efternamnet, väckte modeskaparen talan om upphävande och ogiltighetsförklaring av varumärket. I målet förelåg vissa omständigheter som skiljer sig från förutsättningarna i *Emanuel-målet*. Modeskaparens invändning mot EU-varumärket grundade sig nämligen även på en bestämmelse i den italienska varumärkeslagen, enligt vilken ett personnamn som används inom exempelvis konst eller litteratur och som är välkänt, kan registreras som varumärke endast av innehavaren eller med samtycke från innehavaren. Den nationella italienska rätten ger således välkända personer rätt att förbjuda användning av ett yngre EU-varumärke, jfr artikel 53.2 varumärkesförordningen. Av processuella skäl prövades inte den intressanta frågan huruvida varumärket ”Elio Fiorucci”, dvs. modeskaparens fullständiga namn, omfattades av den tidigare överlåtelsen – utan detta skulle efter återförvisningen ingå i den förnyade prövningen av överklagandenämnden.

regeln är att licenstagarens användning måste upphöra.[1293] När licensavtalet upphört har licenstagaren inte längre rätt att använda varumärket. Fortsatt användning av varumärket efter avtalets upphörande kan innebära att licenstagaren gör sig skyldig till ett varumärkesintrång.[1294]

Däremot har en hävning normalt endast verkan för framtiden, eftersom prestationerna inte anses vara möjliga att återställa.[1295] Varumärkeshavaren kan således inte invända mot fortsatt användning av varumärket för varor som licenstagaren redan fört ut på marknaden innan hävningen. Varumärkeshavarens uppsägning eller hävning av avtalet innebär inte att konsumtionen avseende varor som redan satts på marknaden förlorar verkan, eftersom varorna förts ut under tiden när licenstagaren hade ett samtycke till användning och effekten av konsumtion är oåterkallelig.[1296] Konsumtionens inträdande gäller med den begränsning som kan följa av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen. Rättigheterna knutna till varumärket konsumeras inte om licenstagaren överträtt en licensbestämmelse som räknas upp i lagrummet.[1297]

Frågan om varorna konsumerats har betydelse för om licenstagaren eller säljaren har rätt att avveckla ett kvarliggande varulager efter avtalets upphörande eller varumärkets överlåtelse, vilket behandlas härnäst.

5.2 Kvarvarande varulager

Enligt vad som framgår ovan medför varumärkesavtalets upphörande i regel att någon av parterna måste upphöra med användningen av varumärket. För den part vars användning måste upphöra kan problemet uppkomma att det finns kvar varumärkesförsedda lagervaror som inte hunnit säljas innan avtalets upphörande. För att reglera förhållandet kan avtalet innehålla bestämmelser som ger licenstagaren rätt att även efter

[1293] Se även Domeij, Patentavtalsrätt s. 373.

[1294] 6 kap. 4 § andra stycket 1 varumärkeslagen och NJA 1997 s. 109 (Partyman). Se även Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 507 och Schovsbo & Rosenmeier, Immaterialret s. 616. Se vidare avsnitt 3.5.2.

[1295] Se avsnitt 4.3.7.

[1296] Lidgard, Parallellhandel s. 31.

[1297] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 50. Se vidare avsnitt 3.7.2.

avtalets upphörande avveckla ett kvarliggande lager genom att sälja av de varor som tillverkats under licensavtalstiden.[1298]

Frågan har nära samband med den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen. Konsumtionsprincipen är styrande för i vilken utsträckning en avyttring av lagervaror är möjlig utan att licensgivaren eller köparen kan motsätta sig användningen av varumärket. Utgångspunkten är annars att användning av varumärket efter avtalets upphörande kan innebära att den tidigare licenstagaren, eller säljaren, gör sig skyldig till ett varumärkesintrång.[1299]

Konsumtion av varumärkesrätten inträder när varor *förts ut på marknaden* och innebär att varumärkeshavaren därefter inte kan förhindra annan att använda kännetecknet för varorna.[1300] Att endast hålla varorna tillgängliga för försäljning eller att inneha varor i lager innebär inte att ensamrätten konsumeras.[1301] Varor som finns i lager hos licenstagaren eller säljaren är alltså inte varumärkesrättsligt konsumerade. Beträffande licensavtal gäller detta under förutsättning att det är licenstagaren som tillverkat varorna. I avsnitt 3.7.3 diskuteras frågan om konsumtion inträder i situationen att varumärkeshavaren tillverkar varorna och överlåter dessa till licenstagaren. Om konsumtion inte inträtt har licenstagaren eller säljaren, ur ett strikt varumärkesrättsligt perspektiv, inte rätt att avyttra lagervaror efter att licensförhållandet upphört eller att varumärkesrätten överlåtits – om inte annat avtalats.[1302]

Bedömningen om konsumtion inträtt kan få betydelse även för andra förhållanden, exempelvis för det fall att licenstagaren går i konkurs varefter varumärkeshavaren häver avtalet. En jämförelse i detta avseende kan göras med NJA 2005 s. 510 (överlåtet varulager) som gällde ett upphovsrättsligt

[1298] Jfr Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 207 som baserar sina iakttagelser på en empirisk undersökning av licnsavtal.

[1299] Se avsnitt 5.1 strax ovan med vidare hänvisningar.

[1300] 1 kap. 12 § varumärkeslagen. Frågan om konsumtionspunktens inträdande diskuteras närmare i avsnitt 3.7.

[1301] EU-domstolens mål C-16/03, Peak Holding ./. Axolin-Elinor, punkt 44.

[1302] Se emellertid Domeij, Patentavtalsrätt s. 374 som anför att en patentlicenstagare torde ha rätt att sätta på marknaden de produkter som redan har tillverkats vid hävningstillfället, eftersom försäljningen har ett naturligt samband med tillverkningen. Uttalandet förefaller ta sikte på vad som borde utgöra en normal tolkning av ett patentlicensavtal. Stöd härför hämtas från tysk doktrin och praxis. Jfr även Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 276 som framhåller att det i engelsk rättspraxis förekommer exempel där en rätt att avveckla lagervaror tolkats in i licensavtal, även om det förefaller ovanligt.

förlagsavtal där förlaget (licenstagaren) gått i konkurs.[1303] Högsta domstolen framhöll att konkursboet saknar spridningsrätt avseende innevarande konkurslager om upphovsrättshavaren häver förlagsavtalet före konkursboets exemplaröverlåtelse av lagret. Konkursboets försäljning av exemplar efter en hävning innebär i sådant fall ett upphovsrättsintrång, eftersom någon ensamrättskonsumtion inte inträffat.

Det immaterialrättsliga *samtycket* blev följaktligen styrande för den konkursrättsliga bedömningen i NJA 2005 s. 510 (överlåtet varulager). Det bör förhålla sig på motsvarande sätt för kontraktsrättsliga bedömningar. En hävning innebär att det immaterialrättsliga samtycket till användning omedelbart upphör (”återgår”).[1304] Så länge som varornas immaterialrättsliga status inte konsumerats medför immaterialrättens återgång att intrångsansvar kan göras gällande för användning som fortgår efter en hävning.

Om varumärkeshavaren däremot tillverkar varorna, och avtalsförhållandet är av sådant slag att varumärkesrättslig konsumtion inträder i samband med överlåtelsen av varor till licenstagaren, kommer de av licenstagaren lagerhållna varorna att kunna avyttras efter licensavtalets upphörande. Varumärkeshavaren kan inte med stöd av varumärkesrätten motsätta sig försäljning av dessa specifika exemplar. Det gäller om det inte finns någon skälig grund för varumärkeshavaren att i enlighet med 1 kap. 12 § andra stycket varumärkeslagen motsätta sig användningen av varumärket, exempelvis om marknadsföringen skadar varumärkets renommé.[1305]

Den varumärkesrättsliga konsumtionsprincipen kan följaktligen innebära att licenstagaren, eller säljaren av ett varumärke, vid avtalets upphörande hamnar i situationen att det finns en mängd varor i lager som inte kan säljas – om inte varumärkeshavaren samtycker till sådan försäljning. Beroende på omständigheterna kan det eventuellt vara möjligt att avlägsna varumärket eller andra immaterialrättsligt skyddade element från varorna för att därefter kunna avveckla lagret utan risk för att intrång begås.[1306] Det förefaller emellertid inte finnas stöd för att kräva att den

[1303] Se även NJA 1966 s. 241 (spridningsrätt vid konkurs) som rörde snarlika förhållanden.

[1304] Se vidare avsnitt 4.3.5. Det gäller med reservation för eventuell innehållanderätt, se avsnitt 4.3.5.2.

[1305] Se till exempel EU-domstolens mål C-337/95, Christian Dior ./. Evora, punkt 45 och mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior, punkt 57.

[1306] Jfr 8 kap. 7 § varumärkeslagen.

hävande eller uppsägande parten köper upp restlagret om samtycke till användning inte lämnas.

En snarlik jämförelse kan göras med en återförsäljare som köper varor för att därefter sälja dem vidare i eget namn och för egen räkning. Återförsäljaren anses i detta fall inte ha någon generell rätt att få återlämna osålda varor när avtalsförhållandet upphör, även om det är fråga om ett ensamåterförsäljaravtal.[1307] Den ekonomiska risken för lagerhållning och att varor förblir osålda ligger därför på återförsäljaren.

Visserligen är en kommissionär, när kommissionsförhållandet upphör, skyldig att återlämna egendom som tagits emot med anledning av uppdraget.[1308] Skillnaden mot ett återförsäljningsavtal är emellertid att en kommissionär inte blir ägare till varor som har erhållits från kommittenten eller som kommissionären köpt in för kommittentens räkning.[1309] En kommissionär bär följaktligen inte den ekonomiska risken för lagerhållningen.

Vad beträffar den ekonomiska risken för tillverkning och marknadsföring av varor påminner ett varumärkeslicensförhållande mer om ett återförsäljningsavtal än ett kommissions- eller agenturförhållande. Reglerna som ger en kommissionär eller handelsagent rätt att återlämna varor kan därför svårligen appliceras analogt på en licenstagare. Det framstår därför som oundvikligt att låta den tidigare licenstagaren bära den ekonomiska risken för osålda varor på motsvarande sätt som en återförsäljare.

Det kan noteras att DCFR, i de allmänna reglerna för handelsagenter, franchise- och distributionsavtal, innehåller en uttrycklig bestämmelse enligt vilken huvudmannen vid avtalets upphörande ”must repurchase the other party’s remaining stock, spare parts and material at a reasonable price, unless the other party can reasonably resell them”.[1310] I kommentaren till DCFR påstås avtalets upphörande ofta innebära att agenten, franchisetagaren eller distributören lämnas med ett lager som vanligtvis är utan värde för dem.[1311] Därtill kan ibland finnas hinder mot att sälja restvarorna, exempelvis på grund av en konkurrensklausul, samtidigt som

[1307] Håstad, Köprätt s. 308.

[1308] 38 § kommissionslagen. Detsamma gäller för en handelsagent, se 33 § lagen om handelsagentur.

[1309] Det gäller såvida inte kommissionären självinträder, se 23 § kommissionslagen.

[1310] Artikel IV. E. – 2:306 DCFR.

[1311] von Bar & Clive, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law s. 2329.

varorna eller reservdelarna kan ha ett värde för huvudmannen som fortfarande kan använda eller sälja dem.[1312]

Principen i DCFR saknar i dagsläget stöd i svensk rätt. Mot bakgrund av vad som ovan anförts om förhållandet mellan varumärkeshavaren och licenstagaren framstår bestämmelsen i DCFR trots det som en väl avvägd kompromiss. Att låta den tidigare licenstagaren bära den ekonomiska risken på motsvarande sätt som en återförsäljare beaktar inte det särskilda varumärkesrättsliga förhållandet. Anledningen till att licenstagaren inte kan avyttra det kvarvarande lagret är att varumärkeshavaren inte vill lämna något samtycke till försäljningen. Det föreligger alltså en skillnad mot ett vanligt återförsäljningsavtal i vilket den ekonomiska risken för att varorna förblir osålda normalt aktualiseras på grund av att marknaden inte efterfrågar de aktuella varorna. Visserligen kan återförsäljaren vara förhindrad att sälja varorna på grund av en konkurrensklausul, i vilket fall samma överväganden som i DCFR gör sig gällande. I sammanhaget ska emellertid beaktas att licensavtalet kan ha sagts upp med iakttagande av en längre uppsägningstid, under vilken licenstagaren har möjlighet att avyttra tillverkade varor under ordnade former.[1313] Skäligheten av att återköpa varor kan även påverkas av förhållandet att licenstagaren erhåller en särskild ersättning vid avtalsförhållandets upphörande.

5.3 Ersättning vid uppsägning av varumärkeslicensavtal

5.3.1 Inledning

Enligt vad som diskuteras i avsnitt 4.2.2 anses ett varumärkeslicensavtal, *in dubio*, gälla tills vidare och kan efter iakttagande av skälig uppsägningstid sägas upp utan angivande av grund. För en varumärkeslicenstagare som lagt ned stora ansträngningar och resurser på att bygga upp en produktion och marknadsföra ett varumärke, kan en uppsägning innebära att nedlagda resurser går förlorade samt att licenstagaren drabbas av omställningskostnader i produktionen.

[1312] von Bar & Clive, Principles, Definitions and Model Rules of European Private law s. 2329.

[1313] Enligt kommentarerna till DCFR ska sådan hänsyn tas även vid bedömningar enligt artikel IV. E. – 2:306, se von Bar & Clive, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law (DCFR) s. 2330 f.

Negativa konsekvenser som kan följa av en uppsägning kan givetvis hanteras genom att parterna i avtalet reglerar eventuella uppsägningsmöjligheter och uppsägningstid. Det finns viss möjlighet att beakta konsekvenser av detta slag, även om avtalet saknar uttryckliga bestämmelser som begränsar uppsägningsrätten. En sådan möjlighet är att ta hänsyn till förhållandena vid bedömningen av vad som utgör skälig uppsägningstid. I NJA 2009 s. 672 (Allbröd) anges omständigheten att återförsäljaren inte får särskild ersättning för upparbetad kundkrets som ställs till leverantörens förfogande vara ett förhållande som talar för en längre uppsägningstid. Resonemanget föranleder frågan om en varumärkeslicenstagare vid avtalets upphörande kan ha en rätt till ersättning av motsvarande slag, till exempel genom en analog tillämpning av reglerna om avgångsvederlag i handelsagenturlagen och kommissionslagen.

5.3.2 Avgångsvederlag enligt lagen om handelsagentur och kommissionslagen

En handelsagent har i vissa situationer rätt till ett avgångsvederlag när agenturavtalet upphör. Ersättningsrätten förutsätter dels att agenten tillfört huvudmannen ett bestående värde i form av nya eller utvecklade kundförbindelser, dels att det vid en samlad bedömning framstår som skäligt att avgångsvederlag utgår.[1314] Vidare förutsätts, med vissa undantag, att avtalet inte upphört på grund av agentens uppsägning eller ett allvarligt kontraktsbrott från dennes sida.[1315] Ersättning kan utgå till högst ett belopp som motsvarar ett års provisionsersättning, beräknad efter ett genomsnitt.[1316] Motsvarande rätt till avgångsvederlag gäller för en handelskommissionär när ett kommissionsavtal upphör.[1317]

Bestämmelserna om avgångsvederlag är *tvingande* till förmån för mellanmannen, av hänsyn till att denne ofta är svagare part.[1318] Genom

[1314] 28 § lagen om handelsagentur.

[1315] Se vidare 29 och 30 §§ lagen om handelsagentur.

[1316] 28 § tredje stycket lagen om handelsagentur.

[1317] 39–41 §§ kommissionslagen. Med handelskommissionär avses att uppdraget faller inom området för en av kommissionären bedriven näringsverksamhet, se 1 § andra stycket kommissionslagen.

[1318] 28 § fjärde stycket lagen om handelsagentur och 39 § tredje stycket kommissionslagen. Se även prop. 2008/09:88 s. 33, prop. 1990/91:63 s. 16, Eftestøl-Wilhelmsson, Eneforhandlerens, franchisetagerens og tjensteagentens rett til et økonomisk sluttuppgjør s. 614 och Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agenturer s. 188.

avgångsvederlaget blir mellanmannen också kompenserad för onyttiga investeringar. Reglerna bygger på tanken att mellanmannen ska kompenseras för att huvudmannen tillförts bestående värden som denne kan dra nytta av även efter uppdragsavtalets upphörande, medan mellanmannen går miste om provision på de framtida affärerna.[1319] För att ersättning ska utgå krävs därför att det är agentens eller kommissionärens ansträngningar, exempelvis genom marknadsbearbetning, som gett upphov till den goodwill som huvudmannen får del av.

Rätten till avgångsvederlag kan motiveras på olika sätt beroende av vems perspektiv frågan betraktas från. Norheim har beträffande den norska handelsagenturlagen framhållit att lagens förarbeten indikerar att avgångsvederlaget motiveras av *ekvivalenssynpunkter* och *rimlighetsavvägningar* – genom att det ska korrigera en obalans som föreligger vid kontraktets upphörande.[1320] Detta synsätt utgår således från mellanmannens perspektiv, varigenom ekvivalens och rimlighet betonas. Betraktas rätten till ersättning däremot ur huvudmannens perspektiv blir utgångspunkten i stället en fråga om *obehörig vinst*. Enligt dessa förutsättningar ska en part inte erhålla en obehörig vinst som en följd av att ett långvarigt avtal sägs upp. Principen om obehörig vinst framhålls ligga till grund för den rätt till avgångsvederlag som framgår av artikel IV. E. – 2:305 i DCFR.[1321]

Det kan noteras att Högsta domstolen i NJA 2009 s. 672 (Allbröd), som gällde ett återförsäljningsavtal, hänvisar till den aktuella bestämmelsen i DCFR. I *Allbröd-målet* fick möjligheten till goodwillersättning emellertid endast indirekt betydelse vid avgörandet av vad som ansågs utgöra skälig uppsägningstid.[1322]

Det är inte endast för mellanmansförhållanden som en rätt till ersättning vid avtalets upphörande kan bli aktuell. En ersättningsregel av

[1319] Prop. 2008/09:88 s. 151.

[1320] Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur s. 231.

[1321] von Bar & Clive, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law s. 2322 ff. Bestämmelsen i DCFR bygger på artikel 17 i Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter. Det innebär att den huvudsakligen har samma innehåll som 28 § lagen om handelsagentur, med viss skillnad eftersom DCFR även tillhandahåller en dispositiv ersättningsrätt för franchise- och distributionsavtal.

[1322] Se vidare avsnitt 4.2.3.

likartat slag finns för hyresupplåtelser av lokaler, enligt vilken en lokalhyresgäst har rätt till ersättning om hyresvärden säger upp hyresavtalet utan godtagbar anledning.[1323] Ersättning kan utgå för den förlust hyresgästen drabbats av i skälig omfattning, dock minst ett belopp som motsvarar en årshyra för lokalen enligt det uppsagda hyresavtalet.[1324] Jordabalkens ersättningsbestämmelse medför ett indirekt besittningsskydd som ger hyresgästen ett visst skydd mot obefogade uppsägningar.[1325] Genom ersättningsrätten skyddas den bedrivna rörelsen och det ekonomiska värde som skapats genom hyresgästens insatser. Det är således ett skydd av ekonomisk och affärsmässig karaktär, snarare än att det motiveras av sociala skyddsaspekter.[1326]

Exemplet med lokalupplåtelser illustrerar att det förekommer fler kontraktstyper för vilka rätt till ersättning kan finnas vid upphörande av ett långvarigt avtalsförhållande. Det betyder inte att bestämmelserna i jordabalken utgör en lämplig analogi beträffande en licenstagares eventuella rätt till ersättning vid licensavtalets upphörande. Mellan lokalupplåtelser och varumärkeslicenser finns principiellt viktiga skillnader, bortsett från det uppenbara förhållandet att upplåtelseföremålet skiljer sig väsentligen.[1327]

[1323] 12 kap. 57 § jordabalken. Se även NJA 2007 s. 1018 (Shell) där bolaget Shell och en återförsäljare ingått ett avtalspaket, vilket bland annat omfattade ett samarbets- och hyresavtal för en bensinstation. Vidare ingick en varumärkeslicens med rätt att använda Shells varumärken. Shell sa upp avtalspaketet eftersom bolaget ville fortsätta driften av bensinstationen i egen regi, varefter återförsäljaren väckte talan med krav på ersättning i enlighet med jordabalken. Högsta domstolens majoritet, som bedömde hela rättsförhållandet under reglerna för lokalhyra, ansåg att Shell haft befogad anledning att säga upp hyresavtalet. Någon ersättning utdömdes inte eftersom Shell redan hade betalat en tillräcklig avgångsersättning till återförsäljaren. Se vidare Björkdahl, Tvistelösning vid samarbeten där det ingår ett lokalhyresavtal.

[1324] 12 kap. 58 b § jordabalken.

[1325] Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 117 f.

[1326] Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 118.

[1327] Hyreslagstiftningens indirekta besittningsskydd kan sägas vara konstruerat som en *intresseavvägning* mellan hyresvärdens objektivt godtagbara skäl för uppsägning och hyresgästens beaktansvärda (skyddsvärda) intresse, se Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom s. 109. En varumärkeshavare och en licenstagare kan däremot normalt antas ha ett *gemensamt intresse* av att varumärket används på marknaden.

5.3.3 Analog rätt till avgångsvederlag för varumärkets ekonomiska värde

I avsnitt 1.5.4.2 framhålls att lagen om handelsagentur och kommissionslagen vanligen inte kommer att vara tillämpliga vid varumärkeslicensiering. I vart fall i situationer när licenstagaren tillverkar de varumärkesförsedda varorna, för att därefter sälja dem vidare. Det gäller givetvis såtillvida varumärkeslicensen inte grundar sig på ett agentur- eller kommissionsförhållande. Av förarbetena framgår emellertid att det finns viss möjlighet att tillämpa bestämmelserna i lagarna analogt på andra rättsförhållanden.[1328] En sådan analog användning skulle möjligen vara att varumärkeslicenstagaren gör gällande en rätt till ersättning vid avtalets upphörande, motsvarande en tillämpning av bestämmelserna om avgångsvederlag. Om ersättning av detta slag kom i fråga skulle den kunna kompensera licenstagaren för ansträngningar och investeringar som gjorts i varumärket, men som licenstagaren inte kan tillgodogöra sig efter avtalets upphörande.

Möjligheten att analogt tillämpa reglerna om avgångsvederlag i handelsagenturlagen var föremål för prövning i NJA 2008 s. 24 (Comtax). Målet gällde ett svenskt bolag som hade ingått ett avtal med en tysk agent om marknadsföring och försäljning av bolagets produkter i Tyskland. De marknadsförda produkterna var datorprogram, till vilka kunderna erbjöds användningsrätt genom att ingå ett licensavtal med det svenska bolaget. Efter att handelsagenturavtalet upphört väckte agenten talan och gjorde gällande en rätt till avgångsvederlag.

Handelsagenturlagens tillämpningsområde omfattar handelsagenter som för huvudmannens räkning självständigt och varaktigt verkar för försäljning eller köp av varor.[1329] Högsta domstolen konstaterade att parternas avtalsförhållande inte föll under lagens direkta tillämpningsområde, eftersom nyttjanderätt till datorprogram inte ansågs utgöra en *vara* i lagens mening. Lagen om handelsagentur är endast tillämplig på försäljning av varor, dvs. det som vanligen betecknas lösöre.[1330] Enligt domstolen låg det i målet däremot nära till hands att söka ledning i handelsagenturlagens bestämmelse om rätt till avgångsvederlag. Utifrån en analog tillämpning av regeln utdömdes därför ersättning till agenten. I

[1328] Se prop. 1990/91:63 s. 50 och prop. 2008/09:88 s. 22.

[1329] 1 § lagen om handelsagentur.

[1330] Se vidare prop. 1990/91:63 s. 52.

detta sammanhang framhöll domstolen att en analog tillämpning av en tvingande regel utanför dess egentliga tillämpningsområde medför att den inte kan anses som tvingande, utan endast kan ha dispositiv karaktär. Det tycks följaktligen finnas viss möjlighet att tillämpa bestämmelserna om avgångsvederlag utanför handelsagentur- och kommissionslagens direkta tillämpningsområden. Frågan är om sådan analog tillämpning är möjligt även för varumärkeslicensförhållanden.

Det ska framhållas att den analoga tillämpningen i *Comtax-målet* gjordes mot bakgrund av att parternas avtalsrelation till sin karaktär närmast var att betrakta som ett agentförhållande enligt lagens definition. Omständigheten som medförde att lagen inte var tillämpning, var att datorprogrammen licensierades till kunderna och därför inte kunde betraktas som varor.[1331] Däremot hade parterna utgått ifrån att det var fråga om ett agentförhållande. Exempelvis hade avtalet benämnts som ett ”Agency Agreement”. Vidare hänvisade avtalet till att ”applicable Commercial Agency Act” skulle avgöra om och i vilken utsträckning en ”indemnity” skulle betalas till agenten vid avtalets upphörande. Avgörandets räckvidd och möjligheten till analog användning av reglerna om avgångsvederlag utanför lagarnas tillämpningsområde bör därför möjligen inte överdrivas.[1332]

Frågan om eventuell analog tillämpning av rätten till avgångsvederlag i lagen om handelsagentur prövades även i RH 2012:72 (Valora). Frågan som hade väckts var om bestämmelsen om avgångsvederlag kunde tillämpas direkt eller analogt på ett avtalsförhållande rörande försäljningsarbete som hade upphört. Kärandebolaget som yrkade ersättning hade anlitats för att marknadsföra svarandebolagets produkter, mot provision på all försäljning som skett till svarandebolagets kunder. Hovrätten slog fast att kärandebolagets roll endast hade varit att marknadsföra svarandens produkter. Däremot var kärandebolaget inte inblandat i någon form av avtalsslut och hade inte heller tagit upp några anbud från kunderna. Handelsagenturlagen var därför inte tillämplig och enligt hovrätten sak-

[1331] Det kan härtill framhållas att frågan om handel med datorprogram ska omfattas av lagens direkta tillämpningsområde har diskuterats. Rättsläget förefaller beroende av om det är fråga om en programvara av *standardkaraktär* som saluförs i många exemplar och därför kan betraktas som en vara, eller om det är individuellt anpassade program i vilka tjänsteinslaget i stället är betydande. Se Lindberg & Westman, Praktisk IT-rätt s. 373 ff. och Tiberg & Dotevall, Mellanmansrätt s. 114.

[1332] C. Ramberg, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal s. 96.

nades det även skäl för en analog tillämpning. Hovrätten pekade på att kärandebolaget hade erhållit en hög provision under avtalstiden samt en lång uppsägningstid, vilket alltså kom att påverka frågan om rätt till avgångsvederlag kunde utgå.[1333]

Det tycks följaktligen vara en förutsättning att partsförhållandet påminner starkt om förutsättningarna vid handelsagentur eller kommission, för att analog tillämpning av bestämmelserna om avgångsvederlag ska komma i fråga.[1334] Utrymmet för att tillämpa bestämmelserna utanför partsförhållanden av detta slag framstår inte som omfattande.[1335] Mot denna bakgrund är det tveksamt om analog tillämpning för varumärkeslicensavtal är möjlig. Därtill ska beaktas att bestämmelserna om avgångsvederlag i viss utsträckning motiverats av att mellanmannen ofta är svagare part – en omständighet som inte nödvändigtvis gör sig gällande i ett varumärkeslicensförhållande.[1336]

Däremot kan partsrelationen mellan licensgivaren och licenstagaren ha konstruerats på ett sätt som starkt påminner om en handelsagentur eller ett kommissionsförhållande. Är kontraktsförhållandet av sådant slag bör en analog tillämpning av bestämmelserna om avgångsvederlag inte vara utesluten.[1337] Det bör särskilt gälla när licenstagaren uppvisar stora likheter med handelsagenten, exempelvis om licenstagaren är integrerad i varumärkeshavarens försäljningsorganisation.[1338] Enligt vad som följer av NJA 2008 s. 24 (Comtax) bör en rätt till ersättning i sådant fall förutsätta att licensavtalet inte innehåller någon explicit bestämmelse som begrän-

[1333] Jämför avsnitt 4.2.3 angående korrelationen mellan rätten till ersättning och längden på uppsägningstiden.

[1334] Jfr exempelvis NJA 2008 s. 24 (Comtax) och Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur s. 350.

[1335] Jfr förutsättningarna i RH 2012:72 (Valora).

[1336] Se prop. 2008/09:88 s. 33 och prop. 1990/91:63 s. 16.

[1337] Jfr emellertid C. Ramberg, Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal s. 96, som framhåller att rätt till ersättning vid ett distributionsavtals upphörande, analogt med ett avgångsvederlag, sannolikt inte kan utgå om det saknas stöd i parternas avtal.

[1338] Tiberg & Dotevall, Mellanmansrätt s. 112 f. Som ett exempel från Norge har Norheim förordat att det vid franchiseförhållanden i vissa fall bör vara möjligt att, med analog tillämpning av den motsvarande bestämmelsen i den norska agenturloven (LOV 1992.06.19 nr 56), tillerkänna en *franchisetagare* rätt till ersättning såsom ett avgångsvederlag. Härvid skulle förutsättas en konkret bedömning i varje enskilt fall samt att franchisetagaren står i en agentliknande ställning, till exempel genom att vara integrerad i franchisegivarens försäljningsorganisation med mera. Se vidare Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur.

sar ersättningsrätten. En analog tillämpning av bestämmelser utanför lagens tvingande tillämpningsområde har endast *dispositiv verkan*.[1339]

Även om parternas samarbete inte är tillräckligt samordnat, kan diskuteras om licenstagaren vid avtalets upphörande under vissa förutsättningar bör ha rätt till ersättning för att varumärkets *ekonomiska värde ökat* till följd av licenstagarens insatser och investeringar. Frågan är i viss utsträckning skild från att huvudmannen tillförts nya kunder eller väsentlig ökad handel med den befintliga kundkretsen.

Bestämmelserna om avgångsvederlag i lagen om handelsagentur och kommissionslagen utgår från tanken att mellanmannen ska kompenseras för att huvudmannen tillförts bestående värden som denne kan dra nytta av även efter uppdragsavtalets upphörande, medan mellanmannen går miste om provision på de framtida affärerna.[1340] I detta sammanhang ska beaktas att det ingår i handelsagentens och kommissionärens uppgift att generera kunder till huvudmannen, även om kommissionären gör det i eget namn.

För ett varumärkeslicensförhållande behöver det i egentlig mening inte vara fråga om att licenstagaren tillfört varumärkeshavaren nya kunder eller väsentligt ökat handeln med den befintliga kundkretsen. Förhållandet är snarare att licenstagarens användning kan medföra ökad kännedom om varumärket, vilket i sin tur kan leda till att varumärkeshavaren tillförs kunder eller ökad handel med varor eller tjänster som säljs under varumärket.

Det är följaktligen fråga om *två skilda led*. Det första ledet hänför sig till licenstagarens inarbetning av varumärkeskännedom och anseende, dvs. upparbetningen av varumärkets ekonomiska värde. Det andra ledet avser den kundtillförsel och ökade handel som kan följa av inarbetningen. Överfört till mellanmansförhållanden tycks endast det andra ledet berättiga till avgångsvederlag enligt handelsagentur- och kommissionslagen. Licenstagarens insats och investeringar kan emellertid också avse det första ledet. Även om handelsagentur- eller kommissionslagen skulle vara tillämplig i ett licensförhållande förefaller ersättning för ett upparbetat värde i själva varumärket inte kunna utgå med direkt stöd av bestämmelserna om avgångsvederlag.[1341]

[1339] Se NJA 2008 s. 24 (Comtax) och Bernitz, Standardavtalsrätt s. 118 f.

[1340] Prop. 2008/09:88 s. 151.

[1341] Se även Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agenturer s. 204.

Det finns emellertid ett flertal omständigheter som talar för att det bör finnas utrymme att tillerkänna licenstagaren ersättning för varumärkets ökade ekonomiska värde. Som nämnts ovan syftar bestämmelserna om avgångsvederlag till att kompensera mellanmannen för att huvudmannen tillförts bestående värden som denne kan dra nytta av även efter uppdragsavtalets upphörande, medan mellanmannen går miste om provisionsersättning. Motsvarande ändamålsskäl gör sig i vissa fall gällande även vid varumärkeslicensiering, exempelvis i situationen att en exklusiv licenstagare investerar samt bygger upp kännedom och anseende kring ett varumärke. Det gäller särskilt om det i uppdraget inte ingår någon skyldighet att upparbeta varumärkets värde.

Allt anseende och kännedom som byggts upp i varumärket till följd av licenstagarens användning och marknadsbearbetning tillgodoräknas varumärkeshavaren, eftersom en licenstagare inte förvärvar någon egen rätt till varumärket.[1342] Den dispositiva huvudregeln är att varumärket, och all därtill knuten renommé och värde, följer objektet och därmed tillfaller huvudmannen. Licenstagarens användning medför således inte att denne förvärvar någon egen rätt till varumärket, även om det är användningen som gett upphov till varumärkets egentliga värde och anseende.[1343] Det gäller även om licenstagaren utvecklat varumärket för att fungera på den lokala marknaden, om anpassningen gjorts som ett led i kontraktsförhållandet.[1344]

Av detta skäl kommer licenstagarens ansträngningar och investeringar i varumärket helt att komma varumärkeshavaren tillgodo när avtalsförhållandet upphör. Licenstagaren kommer för egen del att vara avskuren från möjligheterna att utnyttja det värde som byggts upp i varumärket, eftersom eventuell användning av varumärket efter avtalets upphörande kan innebära ett varumärkesintrång.[1345] Visserligen kan licenstagaren bygga upp en goodwill kring den egna verksamheten, dvs. den faktiska produktionen eller tjänsten, vid sidan av varumärkets betydelse. Egen goodwill av detta slag bör licenstagaren som utgångspunkt inte vara för-

[1342] SOU 1958:10 s. 156, Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 483 och Uggla, Om överlåtelse- och licensfrågor inom varumärkesrätten s. 100. Se även McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, avsnitt § 18:45.50 och 18:52.

[1343] SOU 1958:10 s. 156 och Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 483.

[1344] Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 433.

[1345] Se ovan avsnitt 5.1.

hindrad att utnyttja efter avtalets upphörande, såvida inte denne är bunden av en konkurrensklausul med giltighet som är utsträckt i tiden.[1346]

Om licensavtalet inte innehåller några begränsningar i uppsägningsrätten kan en varumärkeshavare utnyttja ovan nämnda förhållanden genom att säga upp avtalet när licenstagarens ansträngningar blivit lyckosamma.[1347] Alternativt kan uppsägningsrätten utnyttjas för att tvinga fram en för licenstagaren oförmånlig omförhandling av avtalsvillkoren. För att motverka den osäkerhet för licenstagaren som fri uppsägningsrätt av avtalet innebär, kan följaktligen skäl finnas att tillerkänna licenstagaren någon form av ersättning vid avtalets upphörande. Rätten till ersättning skulle således motiveras av ekvivalenssynpunkter och rimlighetsavvägningar, för att korrigera en obalans som följer av kontraktets upphörande.[1348]

Det framstår emellertid som tveksamt om en rätt till ersättning för varumärkets ökade värde kan tillerkännas genom en *analogi* med bestämmelserna om avgångsvederlag i handelsagentur- och kommissionslagen. För att en analog tillämpning ska aktualiseras krävs att fallsituationerna innehar egenskaper av väsentlig och avgörande likhet.[1349] Det är följaktligen inte tillräckligt att det framstår som önskvärt att ersättning ska utgå på samma sätt som vid tillämpning av bestämmelserna om avgångsvederlag.[1350] Eventuell analog tillämpning bör i stället kopplas till *förutsättningarna* för rätt till avgångsvederlag och ändamålet med de aktuella bestämmelserna. En ersättning för det ökade värdet i varumärket stöter däremot på hinder både genom att licensavtalsrelationen skiljer sig från ett agentur- eller kommissionsavtal och genom att själva värdet i kontraktsföremålet inte ersätts direkt enligt bestämmelserna om avgångsvederlag.[1351]

[1346] Se vidare avsnitt 5.4 nedan.

[1347] Jämför emellertid prop. 1990/91:63 s. 97 och Nyström, Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal s. 95 f. angående vad som sägs om illojal uppsägning, dvs. att skadeståndsskyldighet skulle kunna följa om ett avtal sägs upp på ett särskilt illojalt sätt eller vid en tidpunkt som valts för att skada motparten. Det förefaller oklart hur långt denna princip sträcker sig.

[1348] Jfr Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur s. 231 om att motsvarande motivering framhålls som grund för rätt till avgångsvederlag enligt den norska handelsagenturlagen.

[1349] Askeland, Om analogi og abduksjon s. 503 och 511 ff., Peczenik, Vad är rätt? s. 352 och Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning s. 459. Se vidare avsnitt 1.5.2.2.

[1350] Andersson, Likhetsargumentation s. 36 f.

[1351] Jfr Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur s. 345.

Som ett alternativ kan dessa förhållanden beaktas inom ramen för bedömningen av vad som utgör en *skälig uppsägningstid* av licensavtalet, enligt vad som framgår av NJA 2009 s. 672 (Allbröd). I *Allbröd-målet* framhöll Högsta domstolen att skäligheten av uppsägningstidens längd påverkas av om återförsäljaren erhåller någon särskild ersättning för en upparbetad kundkrets som ställs till leverantörens förfogande. Överfört till licensförhållanden, bör omständigheten att någon ersättning inte utgår för att varumärkets värde ökat i betydlig omfattning till följd av licenstagarens ansträngningar, medföra att en längre uppsägningstid än sedvanligt anses skälig.

Frågan om licenstagarens rätt till ersättning kan möjligen övervägas *de lege ferenda* eller *de sententia ferenda*, dvs. som en förändring av rättsläget genom lagstiftning eller rättspraxis.[1352] Den rättspolitiska avvägning som kommer till uttryck i bestämmelserna om avgångsvederlag framstår som relevant även när varumärkeslicensavtal upphör. Det gäller särskilt i situationen att avtalsförhållandet påminner om ett agenturförhållande och att varumärkeshavaren omotiverat säger upp licensavtalet till skada för en licenstagare som investerat och byggt upp en omfattande kännedom om varumärket. Om avtalsförhållandet inneburit att licenstagaren byggt upp ett sådant värde, och detta uteslutande kommer varumärkeshavaren till godo, kan argumenteras för att licenstagaren i särskilda fall bör ha rätt till någon form av ersättning.[1353]

Under vilka närmare förutsättningar en ersättning av detta slag bör kunna utgå i ett konkret fall är svårt att precisera på ett generellt plan. I likhet med vad som gäller enligt lagen om handelsagentur och kommissionslagen, bör en förutsättning för rätt till ersättning vara att den ökade kännedomen och värdet av varumärket tydligt går att härleda till *licenstagarens ansträngningar*.[1354] Möjligen kan det vara svårt att skilja mellan om det är licenstagarens ansträngningar som gett upphov till det ökade kundflödet eller om det är varumärket som från början attraherat kunder-

[1352] Se Agell, Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap s. 55 angående argumentationsformerna.

[1353] I Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 484 framhålls att det vid särskilda tillfällen kan finnas grund för att tillerkänna en frånträdande agent ett vederlag för dennes insats i inarbetning av huvudmannens varumärke. Det anges emellertid inte på vilken grund ett sådant vederlag skulle kunna utgå. Se även Eftestøl-Wilhelmsson, Eneforhandlerens, franchisetagerens og tjensteagentens rett til et økonomisk sluttuppgjør s. 610.

[1354] Jfr von Bar & Clive, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law s. 2322 f. och Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur s. 318 f.

na. I situationen att en exklusiv licenstagare ensam svarar för lanseringen av ett i landet tidigare okänt varumärke förefaller det vara mindre svårt att visa att kännedomen om varumärket kan tillgodoräknas licenstagarens ansträngningar.

Därutöver bör rätt till ersättning även förutsätta att det inte är licenstagaren som säger upp avtalet samt att det är *skäligt* att ersättning utgår.[1355] Kravet på skälighet, som följer av handelsagentur- och kommissionslagen, innebär att en rimlighetsavvägning byggts in i bestämmelserna om avgångsvederlag. Enligt lagarnas förarbeten ska skälighetsbedömningen ta hänsyn till ett flertal omständigheter, bland annat till avtalsförhållandets längd, om mellanmannen haft stora inarbetningskostnader, hur intensivt mellanmannen har verkat för huvudmannen samt i vad mån försäljningsframgångarna kan härledas till mellanmannens insatser.[1356] Vidare ska beaktas om mellanmannen, till följd av en konkurrensklausul, är förbjuden att inom viss tid efter avtalets upphörande marknadsföra konkurrerande produkter.[1357] Konkurrensklausuler kan betyda att mellanmannens frihet är begränsad – både under avtalstiden och efter avtalets upphörande – något som tyder på ett ökat behov av ersättning vid avtalets upphörande.[1358] En skälighetsavvägning av ovanstående slag för licensförhållanden innebär att rätt till ersättning inte bör finnas när licenstagaren kompenserats för sina ansträngningar på annat sätt, exempelvis genom att avtalet föreskriver en längre uppsägningstid.

Att använda reglerna om avgångsvederlag för licensavtalsförhållanden kan möjligen ge upphov till problem beträffande hur ersättningen ska beräknas. Avgångsvederlaget enligt lagen om handelsagentur beräknas på det sätt att ersättning kan uppgå till ett belopp motsvarande högst ett års provisionsersättning, beräknad efter ett genomsnitt av de senaste fem åren eller den kortare tid som uppdraget har varat.[1359] Avgångsvederlaget enligt kommissionslagen beräknas på motsvarande sätt.[1360] För licensförhållanden går emellertid betalningsströmmarna vanligtvis åt andra hållet, dvs. att det är licenstagaren som betalar provision till licensgivaren. Ersätt-

[1355] Jfr 28 § första stycket 2 och 30 § lagen om handelsagentur samt 39 § första stycket 2 och 41 § kommissionslagen.

[1356] Prop. 1990/91:63 s. 114 f. och prop. 2008/09:88 s. 153.

[1357] Prop. 2008/09:88 s. 153.

[1358] Iversen, Handelsagenten & eneforhandleren s. 201, Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur s. 297 och Söderlund, Agenträtt s. 131.

[1359] 28 § tredje stycket lagen om handelsagentur. Jfr även artikel IV. E. – 3:312 DCFR.

[1360] 39 § andra stycket kommissionslagen.

ningen skulle däremot enkelt kunna beräknas utifrån den royalty som licenstagaren betalat till varumärkeshavaren, till exempel under ett år.[1361]

Ovan har diskuterats vilken möjlighet som finns att tillerkänna en licenstagare rätt till ersättning för det värde som byggts upp i varumärket. Ett alternativt synsätt till detta är att licenstagaren vid en uppsägning från licensgivarens sida i vart fall bör ha rätt till ersättning för *investeringar* som gjorts – i den utsträckning att licenstagaren inte hunnit tjäna in intäkter som motsvarar kostnaderna.

En ersättningsmöjlighet av detta slag fanns enligt den äldre kommissionslagen, innan reglerna om avgångsvederlag infördes.[1362] Av 52 § lagen (1914:45) om kommission följde att en kommissionär kunde erhålla ersättning för förlust som uppkommit genom att denne på grund av uppdragets upphörande inte fått täckning för nedlagda investeringar som gjorts för uppdraget och i samförstånd med kommittenten. Ersättning kunde utgå i den omfattning det var skäligt. I förarbetena till bestämmelsen framhölls även att det som allmän princip enligt äldre gällande rätt fanns en viss möjlighet för en uppdragstagare att erhålla ersättning för förlust som uppstått genom att huvudmannen sagt upp avtalet innan investeringarna återfåtts, även om omfattningen av principen ansågs osäker.[1363] Att tillämpa en liknande ersättningsmodell för varumärkeslicensförhållanden skulle innebära att licenstagaren i vart fall kompenseras för onödiga investeringar som gjorts inom ramen för uppdraget.

Visst stöd för ersättningsmodellen finns även i artikel 17 i EU-direktivet om handelsagenter.[1364] Direktivsbestämmelsen tillhandahåller möjlighet för medlemsstaterna att välja mellan att införa bestämmelser om avgångsvederlag enligt en så kallad gottgörelsemodell, eller bestämmelser om ersättning för skada enligt en så kallad ersättningsmodell.[1365] Genomförandet i 28 § lagen om handelsagentur tillämpar gottgörelsemodellen. Enligt det andra alternativet, ersättningsmodellen, har handelsagenten

[1361] Håstad, Köprätt s. 311 och Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur s. 325. Jämför även en lokalhyresgästs rätt till ersättning från hyresvärden vid en uppsägning av hyresavtalet utan befogad anledning enligt 12 kap. 58 b § jordabalken, där minimiersättningen motsvarar en årshyra enligt det uppsagda hyresavtalet.

[1362] Se vidare prop. 1974:29 s. 54 ff.

[1363] Prop. 1974:29 s. 55.

[1364] Rådets direktiv 86/653/EEG av den 18 december 1986 om samordning av medlemsstaternas lagar rörande självständiga handelsagenter.

[1365] Jämför artikel 17.2 med 17.3 i direktivet om handelsagenter. Se även Iversen, Handelsagenten & eneforhandleren s. 188 f. och Söderlund, Agenträtt s. 121 f.

rätt till ersättning för den skada denne tillfogats till följd av att affärsförbindelserna med huvudmannen upphört. Det gäller i synnerhet när avtalet upphört under omständigheter som berövar agenten provision, samtidigt som huvudmannen drar stora fördelar av agentens insatser, eller när agenten inte hinner få intäkter som motsvarar kostnader som ådragits på huvudmannens inrådan.[1366]

Överfört till licensförhållanden blir skillnaden mellan ersättningsmodellerna att ersättning motsvarande ett avgångsvederlag enligt lagen om handelsagentur innebär att licenstagaren kompenseras för det ökade värdet i varumärket som varumärkeshavaren tillgodogörs. Principerna om skadeersättning kompenserar i stället för de kostnader licenstagaren haft för att inarbeta kännedom om varumärket.

Att öppna upp en möjlighet för varumärkeslicenstagare att erhålla ersättning vid avtalets upphörande kan givetvis kritiseras. Det ligger i själva licensens konstruktion att licenstagaren ska använda varumärket. Det kan därför framstå som långtgående att licenstagaren ska erhålla ytterligare ersättning för den ökning i värde som användningen resulterat i. Beträffande eventuell ersättning för nedlagda kostnader kan även invändas att en licenstagare, såsom självständig kommersiell aktör, bör stå risken för en misslyckad investering.[1367] Som en jämförelse kan slutligen framhållas att en ensamåterförsäljare, som vanligtvis också agerar i eget namn och för egen räkning, inte anses ha rätt till någon ersättning vid avtalets upphörande, analogt med bestämmelserna om avgångsvederlag.[1368] Det gäller även i situationen att återförsäljaren bearbetat marknaden för huvudmannens räkning.

Kritik av detta slag kan emellertid beaktas inom ramen för en skälighetsbedömning, på det sätt att licenstagarens rätt till ersättning bör förutsätta en insats som går utöver sedvanlig användning av varumärket. Dessutom bör beaktas att motsvarande kritik i princip även skulle kunna riktas mot avgångsvederlag för en handelsagent, eftersom det ligger i agentens uppdrag att generera kunder till huvudmannen. Avgångsvederlaget för handelsagenten syftar snarare till att kompensera för förlust av framtida intäkter, vilka huvudmannen i stället tillgodogörs.

Sammanfattningsvis framstår möjligheten för en licenstagare att erhålla ersättning motsvarande ett avgångsvederlag eller en skadeersättning för

[1366] Artikel 17.3 i direktivet om handelsagenter.

[1367] Jfr prop. 1974:29 s. 55.

[1368] Se vidare Håstad, Köprätt s. 308.

gjorda investeringar som begränsade enligt svensk rätt. Mot bakgrund av varumärkeshavarens fria uppsägningsrätt, och i avsaknad av avtalsreglering om annat, kan argumenteras för att licenstagaren i vissa särskilda fall – i vart fall *de lege ferenda* eller *de sententia ferenda* – bör ha rätt till någon form av kompensation. En sådan ersättningsmöjlighet kan balansera den fria uppsägningsrätten och ge ett visst skydd mot en omotiverad uppsägning så snart licenstagaren byggt upp kännedom om varumärket på marknaden.

5.4 Postkontraktuell konkurrens

En konkurrensklausul i ett licens- eller överlåtelseavtal kan reglera säljarens eller licenstagarens postkontraktuella verksamhet.[1369] Med postkontraktuell avses förhållanden efter avtalets upphörande, dvs. normalt när fullgörelse av avtalet skett.[1370] Regleringen kan exempelvis avse att säljaren eller licenstagaren i avtalet åläggs ett förbud mot att marknadsföra konkurrerande produkter inom en viss tid efter avtalets upphörande. Förbud av detta slag kan också aktualiseras under avtalsförhållandet.

I undantagsfall kan konkurrensförbud anses följa av kontraktsförhållandet även om avtalet inte innehåller någon klausul med sådan verkan. Till exempel påstås en överlåtelse av en hel verksamhet i vissa fall innebära att säljaren strax därefter inte får starta en konkurrerande verksamhet.[1371] Varaktiga avtal anses ibland också kunna ge upphov till konkurrensförbud grundat på lojalitetshänsyn i kontraktsförhållandet, men det beror på vilket förtroendeförhållande som förutsätts enligt samarbetet.[1372] Som *utgångspunkt* anses emellertid gälla att det saknas möjlighet att tolka in ett mer eller mindre underförstått förbud mot konkurrerande verksam-

[1369] Jfr prop. 2005/06:98 s. 39 angående förekomsten av konkurrensklausuler i franchiseavtal. Se även prop. 2008/09:88 s. 81 och Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 258 f.

[1370] Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 142.

[1371] Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten s. 158, Koktvedgaard, Immaterialrätspositioner s. 278 f. och Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 152. Koktvedgaard framhåller att man i dessa fall kan tala om att överlåtelsen medför en *naturlig konkurrensförbudsklausul*. Vissa andra undantagsfall kan också finnas, till exempel NJA 1993 s. 188 (Gillette) där en konkurrensförbudsklausul utifrån förutsättningarna i målet utsträcktes till att gälla mot ett systerbolag inom samma koncern som det bundna bolaget.

[1372] Se prop. 1990/91:63 s. 133 samt prop. 2008/09:88 s. 26. Se även Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten s. 141 och 151 ff. och Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt s. 151 f.

het, vare sig för överlåtelseavtal eller för varaktiga avtal.[1373] Det gäller särskilt för tiden efter det att kontraktsförhållandet upphört.

Även om avtalet innehåller ett uttryckligt konkurrensförbud kan verkningarna av förbudet vara begränsade. Exempelvis följer av lagen om handelsagentur och komissionslagen att en konkurrensklausul som avser postkontraktuella förhållanden endast är bindande för mellanmannen, om klausulen upprättats skriftligt samt avser det område och varor som avtalet gäller.[1374] Dessutom stadgar 38 § avtalslagen att konkurrensklausuler endast är bindande i den utsträckning utfästelsen inte sträcker sig längre än vad som kan anses skäligt.

Följaktligen är säljaren och licenstagaren av ett varumärke *in dubio* inte förhindrade att bedriva med köparen eller licensgivaren konkurrerande verksamhet – om inte annat framgår av avtalet.[1375] I varumärket som sådant kan emellertid sägas ligga ett *naturligt konkurrensförbud* efter avtalets upphörande, eftersom säljaren eller licenstagaren därefter inte har rätt att använda varumärket. Fortsatt användning efter överlåtelsen eller efter att licensavtalet upphört kan utgöra ett varumärkesintrång.[1376]

Även om rätten att använda varumärket upphört kan situationen förekomma att säljaren eller licenstagaren efter avtalets upphörande påbörjar användning av ett *snarlikt* varumärke i en fortsatt eller ny verksamhet. Det kan även förekomma att licenstagaren endast avlägsnar varumärket och andra immaterialrättsliga skyddade beståndsdelar som tillhör licensgivaren, för att fortsätta marknadsföringen av varor med exakt samma utformning. Frågan är om köparen eller licensgivaren kan förhindra sådan fortsatt användning av en likartad vara eller varumärke.

Beträffande situationen att säljaren eller den tidigare licenstagaren fortsätter tillverkning och försäljning av liknande varor – utan användning av varumärket – uppstår normalt inte något varumärkesintrång.[1377] Det förutsätter naturligtvis att säljaren eller den tidigare licenstagaren inte använder varumärket vid den fortsatta marknadsföringen av varor-

[1373] Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten s. 158 och Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 258. Jfr emellertid prop. 1990/91:63 s. 57 f. beträffande agenturavtal och frågan om agentens allmänna lojalitetsplikt innefattar ett konkurrensförbud.

[1374] 35 § lagen om handelsagentur och 48 § kommissionslagen.

[1375] Se prop. 1990/91:63 s. 57 f., Domeij, Patentavtalsrätt s. 169 och Sund-Norrgård, Lojalitet i licensavtal s. 258 f.

[1376] Se avsnitt 5.1.

[1377] Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 437 och Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 292.

na.[1378] Användning av detta slag kan följaktligen endast förhindras genom bestämmelser i avtalet, om inte exempelvis marknadsföringslagens bestämmelser kan tillgripas.[1379]

Den andra situationen avser att säljaren eller den tidigare licenstagaren påbörjar användning av ett kännetecken som ligger nära det överlåtna eller licensierade varumärkets skyddsomfång. Om det nya kännetecknet ligger klart inom varumärkets skyddsomfång uppstår inga bedömningssvårigheter, annat än att bedöma intrångsförutsättningarna. En mer intressant fråga är om varumärkets skyddsomfång på något sätt påverkas av det tidigare kontraktsförhållandet. Till exempel skulle kontraktsförhållandet påstås kunna medföra en skyldighet för säljaren eller licenstagaren att hålla sig längre från det överlåtna eller upplåtna varumärket än annan utomstående part. Varumärket skulle på detta sätt anses ha ett större skyddsomfång i förhållande till den tidigare avtalsparten.

En utökad skyldighet av detta slag har bland annat förespråkats av Koktvedgaard och Levin. Koktvedgaard har i denna fråga framhållit att en säljare av ett varumärke inte får påbörja användning av ett kännetecken som ligger för nära det överlåtna varumärket.[1380] Levin har därtill anfört att det finns en form av lojalitetsplikt mot köparen, genom att säljaren måste vara särskilt aktsam vid valet av ett nytt varumärke.[1381]

Koktvedgaards uttalande måste förstås utifrån sitt sammanhang. Med Koktvedgaards synsätt utgör immaterialrätterna ensamrättspositioner vars innehåll och beskaffenhet ska bedömas utifrån relationsbundna konkurrensförhållanden.[1382] Rättspositionens innehåll och omfång påstås

[1378] EU-domstolens mål C-558/08, Portakabin ./. Primakabin, punkt 86.

[1379] Se emellertid not 1371 ovan angående möjligheten att tolka in ett underförstått konkurrensförbud i situationen att säljaren överlåtit hela sin verksamhet. Möjligheten att ingripa med stöd marknadsföringslagen kan vara begränsad, jfr MD 2010:21 (California White) där marknadsföring av en vinförpackning inte kunde förbjudas på marknadsrättslig grund. Parterna i målet hade tidigare haft ett kontraktsförhållande, bland annat beträffande användning av ett varumärke för vin. Efter att kontraktsförhållandet upphört fortsatte producenten att marknadsföra vinet i snarlika förpackningar utan användning av varumärket. Användningen kunde inte förbjudas eftersom rätten till förpackningsutformningen, med undantag för varumärket, tillkom producenten.

[1380] Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 281 f. Kommentaren återkommer i Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 507 och Schovsbo & Rosenmeier, Immaterialret s. 616, sannolikt på grund av böckernas historiska samband med Koktvedgaards författarskap. Liknande uppfattning med avseende på amerikansk rätt förekommer i Wilkof & Burkitt, Trade Mark Licensing s. 262 f.

[1381] Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 507.

[1382] Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 204 f. och 317 f.

därför variera med hänsyn till den enskilda konkurrensrelation i vilken den aktualiseras.[1383] Som en central poäng lyfts fram att immaterialrätterna får ett annat och starkare innehåll innanför en avtalsrelation än i förhållande till tredje man.[1384]

Synen på immaterialrätterna som smidiga rättspositioner har av Korhonen betecknats *normativ elasticitet*.[1385] Som strax kommer att framgå är det emellertid inte så att immaterialrätterna är elastiska till sitt omfång. Snarare är det fråga om att ensamrätterna överlappar materiellt med andra rättsområden, till exempel marknadsrätten.[1386] Möjligen blir därför begreppet *normativ överlappning* en mer träffande beskrivning av interaktionen mellan de olika rättsområdena.

Med Koktvedgaards synsätt medför den normativa överlappningen ett slags skyldighet – eller lojalitetsplikt – att hålla sig längre från det överlåtna eller tidigare upplåtna varumärket, än vad som skulle vara fallet om någon kontraktsrelation inte funnits. Enligt min mening skulle ett aktsamhetskrav med sådant innehåll visserligen kunna följa av reglerna om illojal konkurrens, men däremot inte av varumärkesrättsliga bestämmelser.[1387] Det tycks inte finnas stöd i varumärkesrätten för att utsträcka skyddet till att även inbegripa en postkontraktuell skyldighet för en tidigare avtalspart att hålla sig längre från varumärket än vad som annars följer för en utomstående part.

Varumärkesskyddets innehåll definieras och avgränsas i 1 kap. 10 § varumärkeslagen, som motsvaras av artikel 9 varumärkesförordningen. Som utvecklats i avsnitt 1.3 är den närmare utsträckningen av ensamrättsskyddet beroende av varumärkets användning och position på mark-

[1383] Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 317.

[1384] Se till exempel Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 318.

[1385] Korhonen, Lojalitetsplikt som ansvarsgrund inom immaterialrätten s. 347.

[1386] Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 421.

[1387] Det är kanske också så man bör uppfatta Koktvedgaards uttalande ovan. Uttalandet bör förstås mot bakgrund av den breda generalklausul i dåvarande danska 15 § konkurrenslagen, enligt vilken ”I erhvervsøjemed foretagne handlinger, der, selv om de ikke omfattes af lovens øvrige bestemmelser, strider mod redelig forretningsskik, medfører erstatningsansvar og kan ved dom forbydes”. Citatet har tagits från Koktvedgaard & Heide-Jørgensen, Lærebog i konkurrenceret s. 39. Bestämmelsen har sedermera ersatts av en liknande generalklausul i danska marknadsföringslagen, med viss annan språklig utformning, men med huvudsakligen samma innebörd. Se härom Koktvedgaard & Heide-Jørgensen, Lærebog i konkurrenceret s. 39 f. och 43 f. Se även Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 333.

naden.[1388] Ett varumärke har vanligtvis inte något större ekonomiskt värde innan användning påbörjats, utan värdet följer av att kännetecknet placeras i en ekonomisk kontext.[1389] Ökad användning av ett varumärke medför normalt ett mer omfattande ensamrättsskydd i förhållande till omvärlden.[1390] Eftersom skyddsomfångets avgränsning är föränderlig och saknar skarpa konturer kan gränsdragningen i förhållande till vilken annan kännetecknsanvändning som innebär ett intrång vara svår att avgöra.[1391]

Bedömningen av om ett varumärkesintrång föreligger sker genom värdering i ett konkret fall där två varumärken ställs mot varandra. Analysen av intrångssituationen blir därför kontextuellt bunden. Utgångspunkten är emellertid att prövningen ska göras på *objektiv grund*.[1392] Intrångsbedömningen utgår från hur en genomsnittskonsument uppfattar sambandet mellan två motstående kännetecken i ett konkret fall. EU-domstolen har vid ett flertal tillfällen framhållit betydelsen av vilket helhetsintryck varumärket gör hos genomsnittskonsumenten i den relevanta omsättningskretsen.[1393] Det är följaktligen fråga om en abstrakt värdering utifrån en fiktiv användare.[1394] Den kritiska frågan vid denna bedömning kan sägas vara huruvida genomsnittskonsumenten tror att det är samma företag som ansvarar för varorna eller tjänsterna under de motstående märkena, eller i vart fall att det finns ett ekonomiskt samband mellan dem.[1395]

Utgångspunkten att det ska göras en objektiv bedömning utifrån omsättningskretsens uppfattning bör leda till att varumärkets innehåll och skyddsomfång har samma utsträckning, vare sig det är fråga om en tidi-

[1388] Se särskilt avsnitt 1.3.3.

[1389] Levin, Noveller i varumärkesrätt s. 8 f. Se även NJA 2003 s. 555 (Checkpoint) angående det begränsade skyddsomfånget för ett formalregistrerat varumärke.

[1390] EU-domstolens mål C-251/95, Sabel ./. Puma, punkt 24 och mål C-342/97, Lloyd ./. Klijsen, punkt 20. Se även Wessman, Varumärkeskonflikter s. 386 f. angående principen om *kännetecknskraft*.

[1391] Koktvedgaard, Immaterialretspositioner s. 318 f. och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 389 f.

[1392] Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 333.

[1393] Se till exempel EU-domstolens mål C-251/95, Sabel ./. Puma, punkt 23 och mål C-342/97, Lloyd ./. Klijsen, punkt 26.

[1394] Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 312.

[1395] Se EU-domstolens mål C-39/97, Canon ./. Metro-Goldwyn-Mayer, punkt 29, mål C-408/01, Adidas-Salomon ./. Fitnessworld, punkt 29, prop. 2009/10:225 s. 126 och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 353 f.

gare avtalspart eller annan utomstående part. Det tidigare kontraktsförhållandet mellan parterna bör följaktligen inte dras in i prövningen.[1396] Visserligen är ensamrätten som följer av 1 kap. 10 § varumärkeslagen dynamisk och kontextuellt bunden. Den objektiva bedömningen av intrångssituationen är emellertid svår att förena med att det dynamiska innehållet kan få en annan och vidare innebörd till följd av en tidigare avtalsrelation mellan parterna. Mot bakgrund av vilka omständigheter som, enligt EU-domstolen, är relevanta vid en intrångsbedömning, bör eventuella tidigare kontraktuella mellanhavanden mellan parterna inte påverka prövningen av om ett intrång föreligger.[1397]

I ett mål rörande en invändning mot ett EU-varumärke har EU-domstolen framhållit att bedömningen av *likheten* mellan två märken ska göras med utgångspunkt i hur genomsnittskonsumenten uppfattar märkena.[1398] Omständigheter som hänför sig till hur sökanden har uppträtt ska däremot inte beaktas.[1399] Bolaget som invänt mot ansökan hade hänvisat till hur sökanden använt varumärket vid ett annat tillfälle, vid vilket den grafiska utformningen skilde sig från ansökan och var mer likt det invändande bolagets varumärke.

Målet avsåg ett registreringsärende. Det är därför inte klarlagt om man vid likhetsbedömningen i en intrångssituation på motsvarande sätt inte ska beakta hur motparten uppträtt.[1400] Det bör i vart fall stå klart att sådant beteende inte ska beaktas om likheten mellan två påstått förväxlingsbara kännetecken ska prövas.

Bedömningen av om ett intrång föreligger är alltid beroende av kontexten. Möjligen skulle en tidigare kontraktsrelation mellan parterna, och den efterföljande användningen av ett nytt snarlikt kännetecken, påstås

[1396] Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 333. Se även Liin, Misligholdelse af immaterialretsaftaler s. 319 som framhåller att ensamrättens omfattning bestäms i lag och inte kan utvidgas av rättshavaren genom avtalsdispositioner.

[1397] Se Levin, Lärobok i immaterialrätt s. 452 ff. med vidare hänvisning till EU-domstolens praxis, angående vilka omständigheter som ska beaktas vid en intrångsprövning.

[1398] EU-domstolens mål C-254/09 P, Calvin Klein ./. Zafra Marroquineros, punkt 46.

[1399] EU-domstolens mål C-254/09 P, Calvin Klein ./. Zafra Marroquineros, punkt 46. Domstolen hänvisade i detta sammanhang till att ett eventuellt otillbörligt agerande i stället är en särskilt relevant faktor vid en ogiltighetstalan, med stöd av artikel 52.1 b varumärkesförordningen, på grund av att varumärket registrerats i ond tro, se domen punkt 47.

[1400] Jfr Weckström, A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law s. 34 och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 326 om att en intrångprövning är mer konkret och marknadsnära, jämfört med bedömningen i ett registreringsärende.

vara av sådant slag att omsättningskretsen får uppfattningen att det fortfarande finns ett ekonomiskt samband mellan parterna. Den konkreta värderingen av intrångsfrågan skulle därmed påverkas av den tidigare avtalsrelationen.

Det finns emellertid skäl att vara försiktig med antaganden kring hur omsättningskretsen i konkret mening uppfattar ett samband mellan tidigare avtalsparter, jämfört med situationen att två varumärken från fristående parter ska bedömas. Det finns viss risk för att det här blir fråga om gissningar rörande kundpsykologi.[1401] En konsument eller slutanvändare antas nämligen sällan ha någon uppfattning om vem som i själva verket ligger bakom varumärket.[1402] Även om sådan kännedom i ett konkret fall är utbredd, ska beaktas att konsumenter numera påstås vara vana vid att varumärken överlåts eller att licenstagare byts ut – och att sambandet mellan parterna därmed upphör.[1403] Omständigheter med avseende på parternas tidigare samarbete riskerar att utmynna i spekulationer om hur omsättningskretsen uppfattar förhållandet.

Det kan visserligen förekomma situationer i vilka det förefaller finnas ett behov av att kunna tillgripa en strängare förväxlingsbedömning, till exempel om en tidigare avtalspart påbörjat användning av ett kännetecken som uppenbart påminner om det äldre varumärket. Men att i detta sammanhang vidga varumärkets skyddsomfång i en enskild relation för att komma tillrätta med beteendet riskerar att dölja vilka omständigheter som varit avgörande för bedömningen. Vidare ska beaktas att det finns viss möjlighet att komma tillrätta med otillbörliga beteenden inom ramen för det utvidgade varumärkesskyddet enligt 1 kap. 10 § första stycket 3 varumärkeslagen.

Om varumärkena är tillräckligt lika kan det utvidgade skyddet åberopas mot användning som skadar eller drar otillbörlig fördel av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.[1404] Det utvidgade skyddet präglas tydligt av marknadsrättsliga överväganden.[1405] Exempelvis kan förekomsten av illojala motiv beaktas i bedömningen av om skada eller

[1401] Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 319.

[1402] Levin, Noveller i varumärkesrätt s. 8.

[1403] Se EU-domstolens mål C-259/04, Emanuel ./. Continental Shelf och mål C-46/10, Viking Gas A/S ./. Kosan Gas A/S, punkt 40.

[1404] Se vidare avsnitt 1.3.4.

[1405] Levin, Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av EG-rätten s. 432 och Wessman, Varumärkeskonflikter s. 390.

otillbörlig fördel föreligger.[1406] Skyddet förutsätter emellertid att varumärkena är *tillräckligt lika*, dvs. att graden av likhet i vart fall har till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband dem emellan.[1407] Om tillräcklig likhet inte föreligger kan inte säljarens, eller den tidigare licenstagarens, påbörjade användning av ett snarlikt varumärke angripas på varumärkesrättslig grund. Däremot kan användningen eventuellt angripas på marknadsrättslig grund.

Det finns inte någon skarp gräns mellan varumärkes- och marknadsrätten. Snarare är det fråga om ett samspel mellan rättsområdena.[1408] Men även om ett visst beteende, exempelvis en vilseledande efterbildning, kan angripas på både marknads- och varumärkesrättslig grund är gränsdragningen mellan rättsområdena principiellt viktig. Det är två rättsliga bedömningssystem som löper parallellt och som ska tillämpas oberoende av varandra. Marknads- och varumärkesrätten har delvis skilda skyddssyften, funktioner och utgångspunkter för bedömningen.[1409] Därtill omfattas rättsområdena, än så länge, av skilda processordningar.[1410]

Varumärkesrättens fokus ligger primärt på *ensamrättspositionen*, från vilken användning av andra kännetecken som objektivt sett ligger inom skyddsomfånget kan förbjudas. Det är således fråga om ett avgränsat *skyddsobjekt*.[1411] Marknadsrättens regler är däremot mer flexibla, med en bred generalklausul som kan avpassas för att komma tillrätta med *beteen-*

[1406] Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 334.

[1407] Prop. 2009/10:225 s. 126 och EU-domstolens mål C-408/01, Adidas-Salomon ./. Fitnessworld, punkt 29. Se även EU-domstolens mål C-254/09 P, Calvin Klein ./. Zafra Marroquineros, punkt 68.

[1408] Se prop. 1970:57 s. 89 f. och Bernitz m.fl., Immaterialrätt s. 334. Synen på relationen mellan immaterialrätten och marknadsrätten har över tiden förändrats inom svensk rätt. Tidigare har man i Sverige varit mer skeptisk till att erkänna detta samspel, se härom Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare s. 129 och Bernitz, Den nya svenska marknadsföringslagen s. 135 ff. Från senare tid kan särskilt hänvisas till MD 2012:15 (Elskling), ett marknadsrättsligt mål där varumärkesrättsliga bedömningskriterier hade avgörande betydelse.

[1409] Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare s. 143 f. och s. 152, Helset m.fl., Immaterialrett og produktetterlikning s. 538 f. samt Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 429 f.

[1410] Talan enligt marknadsföringslagen förs huvudsakligen i Marknadsdomstolen, med Stockholms tingsrätt som första instans i vissa fall. Se till exempel 47 §, 52 § och 54 § marknadsföringslagen.

[1411] Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 429.

den som framstår som otillbörliga.[1412] Den marknadsrättsliga prövningen är följaktligen inriktad på den omstridda *åtgärden*, vilket tycks öppna för en större möjlighet till helhetsbedömning av omständigheterna. Nordell har anfört att marknadsföringslagstiftningens skydd mot illojala utnyttjanden av annans immaterialrätt skulle kunna betecknas som ett *objektstomt skydd*.[1413]

Mot bakgrund av dessa skillnader mellan regelverken förefaller det mer lämpligt att en situation varigenom säljaren eller den tidigare licenstagaren påbörjar användning av ett snarlikt varumärke bedöms inom ramen för marknadsföringslagen, snarare än att det varumärkesrättsliga skyddsomfånget utsträcks i den enskilda relationen. Marknadsrätten tillåter en större flexibilitet i fråga om att ingripa mot ett otillbörligt eller illojalt beteende av en tidigare kontraktspart. Huruvida beteendet kan förbjudas på marknadsrättslig grund får bedömas med utgångspunkt i marknadsföringslagens bestämmelser, exempelvis med stöd av generalklausulen i 5–6 §§. Den flexibilitet som marknadsrätten erbjuder förefaller inte finnas inom varumärkesrätten. Även om det förekommer materiell överlappning mellan regelverken, bör man följaktligen hålla isär vad som skyddas av den lagfästa ensamrättspositionen i varumärkesrätten och den marknadsrättsliga möjligheten att ingripa mot ett illojalt beteende.[1414]

[1412] Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt s. 429. Av marknadsföringslagens generalklausul i 5–6 §§ följer att marknadsföring ska stämma överens med *god marknadsföringssed*. Generalklausulen kan exempelvis tillgripas för att komma tillrätta med renommésnyltning, dvs. att marknadsföringen obehörigt associerar till en annan näringsidkares verksamhet, varumärke, firma eller andra kännetecken, se härom prop. 2007/08:115 s. 112 f. Det otillbörliga vid renommésnyltning består i att en näringsidkare till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna, vilken skapats genom insatser av en annan näringsidkare, se prop. 2007/08:115 s. 112.

[1413] Nordell, Marknadsrättens goodwillskydd s. 21 och 107. Se även Bernitz, Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare s. 132.

[1414] Se även Stuevold Lassen & Stenvik, Kjennetegnsrett s. 27.

FJÄRDE AVDELNINGEN

– Avslutning

6 Varumärkesrätten i en dynamisk kontext

6.1 Inledning – om undersökningsföremålet

I undersökningen har varumärkesrätten analyserats i det kontraktsrättsliga sammanhanget. Med utgångspunkt i att varumärkesavtalen inordnas och legitimeras i den kontraktsrättsliga strukturen har det studerats vilken inverkan varumärkesrättens innehåll kan ha för kontraktsrättsliga bedömningar. Det är följaktligen fråga om en studie av varumärkets betydelse i en *dynamisk kontext*.[1415] Med detta menas en analys av de kontraktsrättsliga konflikter som kan uppkomma till följd av att varumärkeshavaren förfogar över sin rätt till varumärket genom avtal. Bedömningen av den kontraktsrättsliga relationen och förpliktelserna är som utgångspunkt skild från skyddsföremålet. Likväl påverkar varumärkets skyddsföremål – skyddet som ensamrättspositionen tillhandahåller i viloläge – den kontraktsrättsliga bedömningen på olika sätt.

Syftet med detta avslutande kapitel är att lyfta fram några huvudlinjer för att illustrera på vilket sätt det varumärkesrättsliga skyddsföremålet kan påverka en kontraktsrättslig bedömning. Tanken är att rekapitulera och utvärdera övriga kapitel. Beskrivningen utgör ett försök att sammanfatta undersökningens centrala iakttagelser. På detta sätt tydliggörs vilka omständigheter som varit drivande för studien. Avsikten är att konkretisera vilken inverkan varumärket kan ha på kontraktsförhållanden, på så sätt att det bland annat underlättar fortsatta studier av frågor som inte har behandlats här.

Presentationen i det följande utgår tematiskt från tre skilda egenskaper som utmärker varumärkesskyddet och som i undersökningen visat sig vara särskilt betydelsefulla för det kontraktsrättsliga sammanhanget. Den *första* egenskapen som lyfts fram är varumärkets karaktär av abstrakt

[1415] Jfr beskrivningen av det dynamiska och statiska perspektivet i avsnitt 1.1.

kommunikationsinstrument.[1416] Varumärkesrätten bygger på föreställningen att varumärket etablerar en länk till ett kommersiellt ursprung. Skyddet avser följaktligen länken mellan varumärkeshavaren, varumärket och omsättningskretsen – inte objektet som sådant. Detta skydd av ursprungsangivelsen utgör ett centralt ändamål bakom varumärkesrätten och får även på olika sätt genomslag i kontraktsrättsliga bedömningar.

Den *andra* – och kanske mest uppenbara – egenskapen som lyfts fram i det följande är varumärkets immateriella beskaffenhet, dvs. det förhållande att varumärken saknar fysisk existens.[1417] Ett varumärke kan inte besittas eller kontrolleras handgripligen. Osäkerhet kan därför uppstå med avseende på kontraktsrättsliga frågor i vilka fysiskt handhavande förutsätts, till exempel genom besittning eller tradition.

Den *tredje* och sista egenskapen som lyfts fram är svårigheten som kan finnas att avgränsa och definiera varumärkets skyddsomfång.[1418] En bedömning av skyddsomfånget inbegriper en mängd faktorer, till exempel användning och kännedom på marknaden. Svårigheten som kan finnas att bedöma hur ett varumärke förhåller sig till andra rättigheters skyddsomfång kan få återverkningar på den kontraktuella relationen.

De huvudlinjer som lyfts fram i föregående stycken ska inte uppfattas som några exakta kategorier som uttömmande fastställer vilka omständigheter som påverkar, eller bör påverka, kontraktsrättsliga bedömningar. Egenskaperna går in i varandra och utgör samtidigt skilda aspekter av varumärkesrätten. Syftet med indelningen är att framhäva *vissa centrala delar* av varumärkesrättens egenskaper och belysa dem från ett övergripande perspektiv. Innan detta diskuteras närmare finns det anledning att kort återkoppla och sammanfatta ett par övergripande resonemang i undersökningen.[1419]

6.2 En kort återblick

Undersökningen består av fyra avdelningar. I den *första avdelningen* (kapitel 1) beskrivs de metodologiska utgångspunkterna, särskilt hur dessa påverkats av omständigheten att det råder brist på rättskällor som

[1416] Se nedan avsnitt 6.3.

[1417] Se nedan avsnitt 6.4.

[1418] Se nedan avsnitt 6.5.

[1419] För de närmare resonemangen, jämte källhänvisningar, hänvisas till varje enskilt kapitel där frågan behandlas.

behandlar skärningspunkten mellan varumärkes- och kontraktsrätten. Det förklaras att fokus lagts på att utvärdera den argumentation som gör sig gällande i olika fallsituationer och att i juridisk teknisk mening lyfta fram konsekvenserna av tänkbara alternativ. Tillvägagångssättet har förutsatt öppna frågeställningar och ett reflekterande förhållningssätt. Därutöver innehåller första avdelningen en redogörelse för hur varumärkesrättens skyddsföremål (varumärkets föremål) ska förstås i sammanhanget. Det betonas här att begreppet syftar på vad ensamrätten till ett varumärke innebär i rättsligt hänseende, dvs. ensamrättens innehåll och innebörd.

I undersökningens *andra avdelning* (kapitel 2 och 3) studeras varumärkesrättsligt präglade *kontraktsbrott* ur olika perspektiv. Dels beträffande fel i det överlåtna eller upplåtna varumärket (kapitel 2), dels beträffande gränsdragningen mellan licenstagarens ansvar för kontraktsbrott och varumärkesintrång (kapitel 3).

Kapitlet om *fel* behandlar frågan om vilka utfyllande normer som kan tillämpas i ett varumärkesrättsligt kontraktsförhållande, när det påstås föreligga en avvikelse avseende varumärkets standard. Med utgångspunkt i framförallt köplagens felbegrepp studeras vad köparen eller licenstagaren av ett varumärke har rätt att förvänta sig av varumärkets egenskaper och rättsliga status. Det påpekas i sammanhanget att frågan om felansvar präglas av stor osäkerhet, bland annat mot bakgrund av de svårigheter som ibland kan vara förknippade med varumärkesrättsliga bedömningar. Med beaktande av hur köplagens objektiva ansvar för faktiska fel är konstruerat, framhålls bland annat att köparen eller licenstagaren som utgångspunkt bör ha rätt att förutsätta att varumärkesregistreringen är korrekt vad avser förekomsten av registreringshinder. Av samma skäl bör det finnas rätt att förvänta sig att varumärket kan användas utan hinder av tredje mans varumärkesrätt.

I kapitel 3 diskuteras frågan om licenstagarens felaktiga uppfyllelse av en kontraktsförpliktelse utgör endast ett *kontraktsbrott*, eller om det också kan utgöra ett *varumärkesintrång*. Kapitlet utgör framförallt en studie av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen, som uttömmande reglerar vilken typ av överträdelser som kan angripas på varumärkesrättslig grund, dvs. som ett intrång. Innebörden av bestämmelsen blir tydligare om den systematiseras i två kategorier, beroende av vilket skyddsintresse och vilket ändamål som tillgodoses.

Den första kategorin avser upplåtelsens räckvidd och omfattar överträdelser av bestämmelser beträffande licensens giltighetstid, arten av

de varor eller tjänster för vilka licensen är utfärdad och det geografiska område inom vilket varumärket får användas. Det är i denna del fråga om begränsningar av varumärkesupplåtelsen i tid och rum, vilka framförallt är betingade av varumärkets immateriella beskaffenhet. Den andra kategorin avser upplåtelsens föremål och omfattar överträdelser av bestämmelser beträffande den form under vilken varumärket får användas och kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna eller tillhandhållna tjänsterna. Licensbestämmelser av detta slag avser ensamrättens verkliga kärnområde – skyddet för varumärkets egenart och funktioner. Det framkommer i avsnittet att gränsdragningen mellan kontraktsrättsligt och varumärkesrättsligt ansvar även påverkas av abstrakta förhållanden.

I kapitlet diskuteras avslutningsvis hur *varumärkesrättslig konsumtion* förhåller sig till gränsdragningen mellan kontraktsbrott och varumärkesintrång. Det lyfts fram att ett konsumtionsgrundande samtycke för licenstagaren att föra ut varor på marknaden endast föreligger så länge licenstagaren inte överträder en licensbestämmelse som omfattas av 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen.

I undersökningens *tredje avdelning* (kapitel 4 och 5) diskuteras varumärkets betydelse i förhållande till kontraktsförhållandets *upphörande* och tiden därefter. I kapitel 4 utreds förutsättningarna för att ett varumärkesavtal ska kunna *sägas upp* eller *hävas*. Beträffande licensavtal diskuteras särskilt vilka omständigheter som bör vara av betydelse vid bedömningen av vad som utgör en skälig uppsägningstid. Kapitlets huvuddel inbegriper en diskussion om förutsättningarna för att ett varumärkesavtal ska få *hävas*. Särskilt fokus ägnas åt väsentlighetskravets innehåll i olika hävningssituationer. I denna del behandlas även vilken eventuell hävningsrätt som finns vid köparens dröjsmål med betalning, eftersom hävningsrätten påverkas av varumärkets immateriella beskaffenhet.

I ett särskilt avsnitt behandlas förutsättningarna för att ett *samexistensavtal* ska få hävas. Ett samexistensavtal ger vanligtvis upphov till förpliktelser av säreget slag eftersom parterna åläggs att avhålla sig från visst beteende. Det råder därför osäkerhet om vilka konsekvenser hävningen av ett samexistensavtal ger upphov till och hur dessa förhåller sig till en eventuell rätt att föra talan om varumärkesintrång. Det framhålls att dessa omständigheter talar för en restriktiv syn på väsentlighetskravet när det gäller samexistensavtal.

I kapitel 5 diskuteras avslutningsvis vissa särskilda frågor angående förhållandet efter det att varumärkesavtalet upphört. Till exempel lyfts

det fram att avtalets upphörande vanligtvis innebär att någon av parterna måste upphöra med sin varumärkesanvändning, vilket har betydelse för förutsättningarna för att ett kvarvarande varulager ska få avvecklas. Vidare behandlas vilken eventuell möjlighet som kan finnas för licenstagare att erhålla ersättning motsvarande ett avgångsvederlag. En sådan ersättning skulle kunna kompensera licenstagaren för det ökade värdet i varumärket som varumärkeshavaren tillgodogörs.

I ett sista avsnitt studeras om varumärkets särskilda egenskaper och betydelse för kontraktsförhållandet har effekter för tiden efter kontraktets upphörande. Till exempel skulle detta kunna bestå i en skyldighet för säljaren att inte påbörja användning av ett kännetecken som ligger för nära det överlåtna varumärket. Det framhålls i avsnittet att en intrångsprövning som utgångspunkt görs objektivt, utifrån hur omsättningskretsen uppfattar sambandet mellan två motstående kännetecken. Det bör leda till att ett varumärke har samma innehåll och skyddsomfång i förhållande till en tidigare avtalspart, som till övriga omvärlden. Ett tidigare kontraktsförhållande mellan parterna bör som utgångspunkt därför inte dras in i prövningen av om ett intrång föreligger.

6.3 Varumärket som kommunikationsinstrument

En diskussion om vilken påverkan varumärkesrättens skyddsföremål har i en kontraktsrättslig bedömning bör rimligen förutsätta en uppfattning om vad som utgör föremålets karaktäristiska egenskaper. I avsnitt 1.3 presenteras en översiktlig bild av hur varumärkesrättens skyddsföremål kan förstås. Även om det i sammanhanget framhålls att ensamrätten svårligen kan preciseras i en heltäckande definition, utgör försöket till konkretisering av varumärkesskyddets innehåll en nödvändig bakgrundsbild för den förståelse som kommer till uttryck i undersökningen.

I beskrivningen av varumärkets föremål betonas betydelsen av varumärket som en *garanti för ursprunget*, det som EU-domstolen återkommande pekar ut som varumärkets grundläggande funktion.[1420] Ursprungsangivelsefunktionen innebär att varumärket ska garantera varornas eller tjänsternas härkomst så att konsumenterna eller slutanvändarna, utan risk för förväxling, kan särskilja varan eller tjänsten från sådana med ett annat

[1420] Se avsnitt 1.3.3 med vidare hänvisningar. I det följande har antalet källhänvisningar begränsats. I stället hänvisas till respektive avsnitt där frågan behandlas.

ursprung.[1421] Av att varumärket garanterar varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung, följer att konsumenterna som tar del av den märkta varan eller tjänsten erhåller en indirekt garanti för att det bakomliggande företaget kontrollerat att varan eller tjänsten motsvarar konsumentens förväntningar från tidigare inköp eller från marknadsföring, dvs. ett slags *kvalitetsgaranti*. Varumärkesrätten bygger på föreställningen att det finns ett enda företag som slutligen bär ansvaret och utövar kontroll över varorna och tjänsterna som sätts på marknaden under varumärket.

Att varumärket kan förstås som ett kommunikationsinstrument – varigenom skyddet är inriktat på *länken* mellan varumärkeshavaren, varumärket och omsättningskretsen – innebär att föremålet skiljer sig från övriga immaterialrätter.[1422] Genom att denna länk till ursprunget skyddas, säkerställs varumärkets övriga funktioner. Exempelvis är det även möjligt att skydda konsumenternas eller slutanvändarnas befogade förväntningar avseende kvaliteten på de varumärkesförsedda varorna eller tjänsterna. Kvalitetsgarantifunktionen utgör i detta avseende en oskiljaktig del av ursprungsangivelsen.

Varumärkesskyddet är följaktligen *inte ett objektsskydd*, i den bemärkelse som det upphovs- och patenträttsliga skyddet är.[1423] Varumärket representerar något annat än sig självt. Dessa omständigheter visar, enligt min mening, att det är meningsfullt att ägna en rättsvetenskaplig studie uteslutande åt varumärken som kontraktsföremål och därmed exkludera övriga immaterialrätter.[1424]

I undersökningen diskuteras ett flertal exempel i vilka varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion får genomslag i kontraktsrättsliga bedömningar. Ett grundläggande exempel är det förhållande att säljaren och köparen inte samtidigt kan inneha rätten att använda varumärket.[1425] Detta måste särskilt ha avtalats. Mot bakgrund av ursprungsangivelsefunktionens centrala betydelse för varumärkesrätten kan även betonas att rättsliga lösningar baserade på samutnyttjanden mellan säljaren och köparen av varumärken inte är möjliga.[1426] Det gäller även om ett

[1421] EU-domstolens mål C-206/01, Arsenal ./. Reed, punkt 48.

[1422] Se vidare avsnitt 1.3.2.

[1423] Jfr emellertid avsnitt 1.3.4 om att *L'Oréal-målet* tenderar till att sudda ut dessa skiljelinjer.

[1424] Se vidare avsnitt 1.3.2.

[1425] Se till exempel avsnitt 4.3.5 angående ursprungsangivelseprincipens betydelse för ensamrättens övergång.

[1426] Se vidare avsnitt 4.3.5.2 och not 702.

varumärkes avsaknad av fysisk existens i praktiskt hänseende innebär att en parts användning inte utesluter annans nyttjande.

Ovan nämnda funktioner får därutöver genomslag i det grundläggande intresse som 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen tillgodoser. Bestämmelsen drar upp gränsen för i vilken utsträckning varumärkeshavaren har möjlighet att *välja* mellan att göra gällande att licenstagarens överträdelse av licensavtalet innebär ett kontraktsbrott eller ett varumärkesintrång. Regleringen i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen utgör således ett medel för varumärkeshavaren att säkerställa kontrollen över varorna eller tjänsterna i förhållande till licenstagaren. Frågan behandlas även nedan i avsnitt 6.4.

Som diskuterats i avsnitt 3.7, har 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen ett nära samband med den varumärkesrättsliga *konsumtionsprincipen*. Exempelvis blir konsumtion styrande för i vilken utsträckning licenstagaren har möjlighet att avyttra kvarvarande lagervaror efter avtalets upphörande.[1427] Utgångspunkten är annars att användning av varumärket efter avtalets upphörande kan innebära att den tidigare licenstagaren gör sig skyldig till varumärkesintrång.[1428] Det förhållande att konsumtion inte inträder vid licenstagarens överträdelse av en licensbestämmelse som räknas upp i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen utgör ett tydligt exempel på att ursprungsangivelseprincipen kan ha betydelse för kontraktsförhållanden.[1429]

Vid sidan av varumärkesrättens skydd för ursprungsangivelsefunktionen har ett ökat fokus i EU-domstolens rättspraxis kommit att läggas på varumärkets *ekonomiska egenvärde*.[1430] Exempelvis manifesteras detta i domstolens preferens för att uppehålla sig vid varumärkets olika funktioner, varigenom kategorin av rättsligt relevanta funktioner utökats. Varumärkesskyddet har kommit att betraktas som ett skydd för investeringar, även i situationer när det inte finns någon risk för förväxling i förhållande till varumärket. Det framstår emellertid som osäkert i vilken utsträckning dessa övriga delar av varumärkesrätten får någon självständig betydelse för en kontraktsrättslig bedömning av ett avtal genom vilket en part förfogar över sin rätt till ett varumärke.

[1427] Se avsnitt 5.2.

[1428] Se avsnitt 5.1 med vidare hänvisningar.

[1429] Se vidare diskussionen i avsnitt 3.7.2.

[1430] Se särskilt avsnitt 1.3.4.

Förhållandet kan exemplifieras med EU-domstolens avgörande i *Copad-målet*.[1431] Som framgår av avgörandet betingas licensbestämmelser beträffande varornas eller tjänsternas *kvalitet* särskilt av skyddet av varumärkets ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktion. Som diskuterats i avsnitt 3.5.6 kan detta inbegripa den *dragningskraft* som varumärket symboliserar. Varumärkesskyddet kan således även omfatta egenskaper i varumärkets identitet som får konsumenter eller slutanvändare att välja en specifik vara eller tjänst, framför andra. Det är inte helt tydligt om dessa omständigheter endast är att hänföra till varumärkets kvalitetsgarantifunktion – i en utvidgad mening – eller om det är något annat som avses, till exempel ett renodlat skydd för varumärkets anseende. I vart fall står det klart att förhållandet har betydelse för kontraktsrättsliga bedömningar. I *Copad-målet* hade det avgörande betydelse. Det ska emellertid framhållas att en dragningskraft – aura av lyx – av det slag som var föremål för prövning i *Copad-målet* inte kan anses vara något som varumärken generellt innehar, utan bör exempelvis förutsätta att det är fråga om någon typ av prestigevaror.

Om EU-domstolens avgöranden i *Copad-målet* och *Dior-målet* ställs mot varandra framträder en bild av hur varumärkesrättens skyddsföremål får genomslag i bedömningen av en kontraktsrättslig fråga.[1432] *Dior-målet* berör förutsättningarna för att varumärkeshavaren enligt artikel 7.2 varumärkesdirektivet ska kunna motsätta sig annans användning av varumärket i förhållande till varumärkesrättsligt konsumerade varor. Tolkningsfrågan i *Dior-målet* var följaktligen uteslutande varumärkesrättslig, varigenom varumärkesskyddets gränser diskuterades. I *Copad-målet* användes denna tolkning för att fastställa vilken betydelse varumärkesskyddet kan ha i ett kontraktsförhållande. Det förtydligande av varumärkesskyddets gränser som gjordes i *Dior-målet* fick följaktligen betydelse för hur varumärket som kontraktsföremål ska uppfattas. Möjligen utgör detta en indikation på att EU-domstolen även kommer att låta andra egenskaper i ensamrätten som är skyddade mot tredje mans användning få genomslag i kontraktsförhållanden.

Det ska slutligen påpekas att det i undersökningen förekommer exempel i vilka varumärkets eventuella anseende eller ekonomiska värde inte påstås ha betydelse i en kontraktsrättslig bedömning. Det tydligaste

[1431] EU-domstolens mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior. Se vidare avsnitt 3.5.6.

[1432] EU-domstolens mål C-337/95, Parfums Christian Dior ./. Evora och mål C-59/08, Copad ./. Christian Dior.

exemplet är diskussionen i avsnitt 2.7.3 beträffande fel i varumärke och frågan om en köpares eller licenstagares eventuella förväntningar om varumärkets skyddsomfång är befogade, exempelvis i förhållande till om ett varumärke är välkänt och åtnjuter ett utvidgat skydd. I detta sammanhang har pekats på att förväntningar av detta slag har ett nära samband med så kallade lönsamhetsfel, vilka enligt 9 § andra stycket skuldebrevslagen inte anses omfattas av överlåtarens felansvar. I stället har framhållits att köparens eller licenstagarens värdering av kontraktsföremålet, exempelvis beträffande vilket skyddsomfång som finns, bör ske på egen risk – om inte annat framgår av avtalet eller av omständigheterna.

6.4 Varumärkets immateriella beskaffenhet

Varumärkets avsaknad av fysisk existens utgör en omständighet som påstås påverka kontraktsrättsliga frågor. Ett varumärke är inte ett objekt som handgripligen kan besittas eller traderas mellan kontraktsparterna. Föremålets immateriella natur utgör den kanske mest *uppenbara skillnaden* i jämförelse med lösöre som överlåts eller upplåts.

Det ska framhållas att det här inte påstås att den immateriella beskaffenheten i sig medför att den varumärkesrättsliga ensamrätten i rättsligt hänseende är väsensskild från ensamrätten/äganderätten till lösa saker. Rättigheter till lösa saker är i grunden också rättsliga konstruktioner som inte förutsätter fysisk existens. Äganderätten *som sådan* kan följaktligen inte heller besittas. I denna bemärkelse har varumärkets immateriella beskaffenhet inte avgörande betydelse.

Däremot har avsaknaden av fysisk existens uppenbar relevans i kontraktsrättsliga bedömningar som förutsätter fysiskt handhavande av varan. Sådant handhavande kan till exempel avse frågor om varans avlämnande, innehållande och återtagande. Om avtalsföremålet utgörs av ett varumärke är det i frågor av detta slag nödvändigt att anpassa den kontraktsrättsliga bedömningen.

Avlämnande av varan har betydelse för fastställandet av tidpunkten när risken för varan övergår till en köpare. Enligt 21 § köplagen är denna tidpunkt avgörande för bedömningen av om det föreligger ett fel i varan. Av 13 § köplagen följer att risken för varan övergår när denna avlämnats till köparen. Eftersom varumärken saknar fysisk existens kan de i bokstavlig mening inte heller avlämnas. Tidpunkten för riskens övergång får därför bestämmas på annat sätt. I undersökningen har framhållits att köplagens

hänvisning till varans avlämnande bör kunna ersättas med avtalstidpunkten, om inte parterna avtalat om ett senare ”tillträde”.[1433] Det förefaller svårt att anknyta till något annat moment än avtalets ingående, om avtalet inte innehåller någon reglering av när risken för varumärket ska gå över på köparen

Ett annat exempel på att varumärkets immateriella natur påverkar den kontraktsrättsliga bedömningen är förhållandet vid *köparens dröjsmål* med betalning. Som diskuteras i avsnitt 4.3.5 har säljarens hävningsrätt vid dröjsmål begränsats enligt 54 § fjärde stycket köplagen. Begränsningen består i att hävningsrätten går förlorad om varan kommit i köparens besittning och säljaren inte förbehållit sig rätten att få häva även efter besittningsövergången. Hänvisningen till varans besittning har gett upphov till en diskussion om i vilken utsträckning begränsningen är tillämplig för immaterialrätter. Det framhålls i avsnitt 4.3.5.2 att ensamrättens övergång möjligen kan användas som *besittningssubstitut* och att kravet på hävningsförbehåll därigenom kan tillämpas analogt.

På sätt som framgår i undersökningen kan omständigheten att fysisk existens saknas i stor utsträckning hanteras genom *analogier* till vad som annars gäller för lösa saker, med den nödvändiga anpassning som följer av varumärkets immateriella karaktär. Tillvägagångssättet med analogier av detta slag förefaller ofta tillämpas för *sakrättsliga förhållanden* gällande immaterialrätter. I rättspraxis som berör frågan om immaterialrätter och sakrättsligt skydd tycks avgörandena ofta präglas av att den motsvarande regleringen för lösöre fått utgöra förebild. Metoden är särskilt tydlig i NJA 2010 s. 617 (Texsun).[1434] I Högsta domstolens argumentation i *Texsun-målet* återkopplas i stor utsträckning till vad som annars gäller för lösöre.

Ett snarlikt förhållningssätt tillämpas även i förevarande studie vid bedömning av kontraktsrättsliga frågor i vilka oklarheten uppstår på grund av avsaknaden av fysisk existens. Eftersom diskussionen härvidlag endast avser den immateriella beskaffenheten, saknas i dessa frågor anledning att göra skillnad mellan varumärken och övriga immaterialrätter. Avsaknaden av fysisk existens bör påverka bedömningen på samma sätt. Likställandet av immaterialrätterna gäller emellertid endast beträffande omständigheter vari det fysiska handhavandet är avgörande, till exempel i förhållande till avlämnande och besittning.

[1433] Se avsnitt 2.5.2.

[1434] Se även NJA 2009 s. 695 (rollator) och NJA 2005 s. 510 (överlåtet varulager).

Att varumärket inte kan besittas betyder att *kontrollen över föremålet* får säkerställas på annat sätt. Vid avtalets upphörande är det exempelvis inte möjligt att ”hämta” varumärket för att säkerställa att licenstagarens användning upphör. Intresset av att användningen upphör får i stället skyddas på annat sätt, till exempel genom möjligheten att tillgripa en intrångstalan för att uppnå samma effekt.

Regleringen i 6 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen – särskilt i den del som avser upplåtelsens räckvidd – kan följaktligen anses utgöra en sådan kontrollmekanism. Det är i denna del fråga om begränsningar av varumärkesupplåtelsen i tid och rum. Att varumärkeshavaren ges kontroll över varumärket beträffande upplåtelsens utsträckning kan sägas vara ett sätt att likställa varumärket med lösöre, trots avsaknaden av fysisk möjlighet att kontrollera föremålet.

6.5 Osäkerhet i bedömningen av varumärkets skyddsomfång

Den sista kännetecknande egenskapen hos varumärkets föremål som behandlas här, är svårigheten som kan finnas med att bedöma ett varumärkes skyddsomfång. Den konkreta avgränsningen av skyddsomfånget är beroende av en intresseavvägning i vilken hänsyn ska tas till ett flertal faktorer. Till exempel ska användningen av varumärket, marknadsförhållanden och varumärkets egenskaper beaktas.[1435] Eftersom varumärkesskyddet beror på vilken användning som skett kan skyddsomfånget variera över tid, exempelvis på grund av att varumärkesanvändningen ökar eller minskar.[1436]

Förhållandet att en mängd faktorer ska beaktas kan medföra att det blir komplicerat att på förhand bedöma skyddsomfånget av varumärket som är föremål för det kontraktuella förfogandet. Svårigheten kan även avse bedömningen av om tredje mans varumärken utgör ett hinder för användningen av det egna varumärket. Prövningen av om en konkret konflikt föreligger i förhållande till en sådan tredjemansrätt är beroende av ibland svåröverskådliga marknadsförhållanden, exempelvis om tredje mans varumärke har ett utvidgat skydd utöver varu- eller tjänsteslagslikhet.

[1435] Se vidare avsnitt 1.3.

[1436] Se avsnitt 1.3.5 beträffande särskiljningsförmågans styrka och principen om kännetecknskraft.

Liknande bedömningssvårigheter kan uppstå i förhållande till varumärkesrättens förutsättningar för registrering eller upphävning.[1437] I detta sammanhang kan omständigheter som inte framgår av varumärkesregistret, och som parterna inte nödvändigtvis känt till, bli avgörande för bedömningen.[1438] Komplexiteten visar sig även i att det förekommer exempel på att registreringsmyndigheten har gjort andra bedömningar än allmänna domstolar. En varumärkesregistrering utgör följaktligen ingen garanti för att registreringen i ett senare skede inte kan angripas på den grund att det förelåg ett registreringshinder vid ansökningstillfället.

Komplexiteten som kan vara förenad med försök att avgränsa det varumärkesrättsliga kontraktsföremålet visar sig i flera av undersökningens frågor, särskilt beträffande förekomsten av *fel i varumärket*.[1439] Men utifrån ett förhållningssätt där varumärkesavtalen inordnas i den kontraktsrättsliga strukturen förefaller det tveksamt att låta svårigheterna som kan finnas att avgränsa varumärkets skyddsomfång få genomslag i den kontraktsrättsliga bedömningen. Exempelvis har det i avsnitt 2.6.3 framhållits att det utifrån köplagens felbegrepp förefaller närliggande att en köpare eller licenstagare typiskt sett har rätt att förvänta sig att varumärket inte ogiltigförklaras efter överlåtelsen eller under upplåtelseperioden på grund av ett ursprungligt registreringshinder. Med en utgångspunkt av detta slag har de eventuella svårigheter som kan vara förenade med bedömningen av registreringshinder åtminstone inte uteslutit att säljaren eller licensgivaren bär ett felansvar.

I grunden handlar det om en *riskfördelning* beträffande *osäkra förhållanden*. Vem ska bära risken för bedömningssvårigheterna och komplexiteten? Den konkreta bedömningen av en felsituation beror på en mängd omständigheter och intresseavvägningar som går utöver kontraktsföremålets generella egenskaper, till exempel beskrivningen av föremålet, avtalets innehåll, parternas styrkeförhållande med mera.[1440] I undersökningen har snävt fokuserats på det varumärkesrättsliga föremålet. Av vad som framkommit i dessa delar har bedömningssvårigheterna i sig påstått inte utgöra ett tillräckligt skäl för att risken för felets inträdande ska övervältras på köparen eller licenstagaren. Den konkreta bedömningen

[1437] Se vidare avsnitt 2.6.

[1438] Se avsnitt 2.6.3.

[1439] Se särskilt avsnitt 2.6.

[1440] Se avsnitt 1.1 med vidare hänvisningar.

kommer emellertid alltid att vara beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Utgångspunkten är emellertid *inte självklar*. Det kan påstås att en aktsam köpare bör vara väl införstådd med den risk som finns för att ett varumärke kan ogiltigförklaras eller upphävas, särskilt om denne är en kommersiell aktör. Riskerna är så att säga synliga för alla normalt aktsamma parter i transaktionen. Som utgångspunkt är det därför inget som hindrar köparen från att på förhand *undersöka eventuella brister* som har att göra med varumärket i förhållande till varumärkeslagens registreringshinder eller eventuellt förekommande tredjemanshinder. Osäkerhetsfaktorerna kan följaktligen lyftas fram som argument för att köparen eller licenstagaren av ett varumärke ska bära ett större ansvar. Exempelvis inom patenträtten tycks inställningen i doktrinen vara att säljaren av ett patent inte ansvarar för att patentet är materiellt giltigt, om inte det föreligger ett särskilt åtagande.[1441] Ett annat exempel är diskussionen om hur immaterialrättsliga fel ska behandlas enligt köplagen.[1442] I det sammanhanget har diskuterats möjligheten till ett friare förhållningssätt genom att säljaren endast borde svara för sådana fel som denne känt till eller borde ha känt till, dvs. ett subjektivt felansvar jämförbart med artikel 42 i CISG.

6.6 Slutord

För att återkoppla till undersökningens syfte har i detta avslutande kapitel exemplifierats hur varumärkets skyddsföremål kan påverka en kontraktsrättslig bedömning av ett avtal genom vilket en part förfogat över sin rätt till varumärket. Den främsta egenskapen i varumärkets föremål som får ett sådant genomslag är ursprungsangivelse- och kvalitetsgarantifunktionen. Måhända kan iakttagelsen framstå som uppenbar på förhand. Men i undersökningen har studerats hur detta förhållande konkretiseras och yttrar sig.

Eftersom innebörden av dessa funktioner tycks förändras över tid, kommer studiens undersökningsförmål sannolikt också förändras i samma takt. Det kommer därför att bli intressant att se hur diskussionerna om hur varumärkets övriga funktioner, som går utöver ursprung

[1441] Se avsnitt 2.6.3.4 med vidare hänvisningar.

[1442] Se avsnitt 2.3.

och kvalitetsgaranti, ska förstås i förhållande till den varumärkesrättsliga ensamrätten, enligt vad som lyfts fram i avsnitt 1.3.4. Vilken självständig betydelse har varumärkets kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner? I avsnitt 6.3 ovan har framhållits att det är osäkert om dessa funktioner än så länge har någon självständig betydelse för kontraktsrättsliga bedömningar. Men det är möjligt att EU-domstolen i sin rättspraxis fortsätter att betona relevansen av varumärkets övriga funktioner såsom rättsligt relevanta. Dessa omständigheter kan därför få betydelse också för hur det varumärkesrättsliga föremålet ska uppfattas i en kontraktsrättslig kontext.

Summary

The purpose of this thesis is to examine the function of trade marks as objects of contractual arrangements. Hence, the subject lies at the intersection of trade mark law and contract law. The overall aim is to analyse what impact a trade mark *as such* – with its characteristics and meaning – has for the obligations arising out of a contractual relationship. In other words, what arguments relating to the objective of trade mark protection are relevant in the analysis of a contractual problem, when construing the content of an agreement and thus filling gaps left by the parties?

In order to thoroughly analyse this topic, the thesis focuses on three types of contracts, namely contracts for the *sale* of trade marks, *licences* and *co-existence agreements*.

The thesis is divided into *four principal parts*. The first part, **Chapter 1**, describes the main objectives and scope of the thesis, including the methodological foundation. It is explained that the focus of the investigation is to evaluate implications originating from trade mark law and thus highlight the consequences and possible alternatives for contractual assessments. In addition, it is discussed how trade marks – as objects of protection – should be understood in the context of the thesis. It is pointed out that the object is construed by the rights afforded by trade mark protection, which is a legalistic concept. It is held that the complex nature associated with determining the boundaries of trade mark protection is a challenge for the analysis. To describe these boundaries emphasis is put on case law from the Court of Justice of the European Union.

The second part of the thesis consists of Chapters 2 and 3. These chapters discuss breach of contract from different perspectives. In **Chapter 2**, the seller's or licensor's contractual liability for lack of conformity of the trade mark is studied. The analysis is focused on five categories of defects which may constitute a lack of conformity:

1. The trademark does not exist (no exclusivity) at the time of sale or provision of the licence (*formal invalidity*).
2. The trademark may be subject to invalidity or revocation after the sale or during the licence period (*material invalidity*).
3. A third party trademark right precludes use of the sold or licensed trademark.
4. The exclusive right is limited in some respect (co-existing trademarks in consequence of acquiescence or agreement).
5. Defects in title and other similar third party claims.

As an example, the second category mentioned above (material invalidity) can occur in situations where the trade mark, which is subject to a contractual transfer, has been registered despite the existence of an absolute or relative ground for refusal, thus resulting in potential invalidation of the trade mark. The third category deals with situations in which a third party holds a trade mark right which precludes the use of the sold or licensed mark.

These categories are analysed from a perspective of contract law. The discussion mainly relates to sec. 17 of the Swedish Sale of Goods Act (SFS 1990:931) that regulates lack of conformity. The provision provides an objective test, stating that that a product, *inter alia*, is considered defective if it in some respect deviates from the buyer's reasonable expectations. Thus, the overall aim of Chapter 2 is to discuss what the buyer or licensee of a trade mark may reasonably expect in relation to the qualities and legal status of the trade mark. In conclusion it is argued that it is within the buyer's or licensee's reasonable expectations to assume that the trade mark will not be invalidated or revoked due to circumstances present before the sale or provision of the licence. In addition, a buyer or licensee should be reasonably entitled to expect that the trade mark may be used, notwithstanding any trade mark rights of third parties.

In **Chapter 3** the demarcation between the licensee's contractual and proprietary liability is discussed. Breach of licence agreements may have both proprietary and contractual implications. The main question discussed in this chapter is to what extent a licensee's breach of contract can result in proprietary liability for trade mark infringement, in addition to invoking contractual remedies. The chapter encompasses a study of Ch. 6 sec. 4 of the Swedish Trade Marks Act (SFS 2010:1877), which implements Article 8 of the Trade Mark Directive (2008/95/EC). The provision sets out the circumstances under which a trade mark holder may

invoke rights conferred by a trade mark against a licensee who is in breach of the licence agreement. A precondition for liability is that the breach is related to one of the provisions in the agreement identified explicitly in Article 8. The provisions must relate to the duration of the contract, the form in which the trademark may be used, which goods or services the trademark may be used with, the territory covered by the licence, and finally the quality of the goods manufactured, or services provided, by the licensee.

From a systematic perspective, the enumerated licence provisions can be divided into two categories depending on the interest that the provision aims to protect. The *first* category relates to the scope of the licence and covers breaches with respect to the duration, type of goods or services and the territory covered by the licence. These provisions relate to time and space and are primarily dictated by the intangible nature of the trade mark. The *second* category relates to the very core of trade mark protection and covers breaches with respect to the form in which the trade mark may be used and the quality of the manufactured goods or provided services. Provisions concerning the latter category are linked to the proprietary aspects of trade mark protection since they relate to the trade mark as such; mainly to the origin and quality function of the trade mark.

In addition, the third chapter encompasses a discussion of the effects of a licence agreement on the *exhaustion* of trade mark rights. In particular, it is examined how trade mark exhaustion relates to the demarcation between breach of contract and trade mark infringement.

The *third part of the thesis* consists of Chapters 4 and 5, in which contract termination and consequences thereof are addressed. **Chapter 4** explores the requirements for terminating a trade mark agreement. In particular, regarding licences, factors which are relevant for determining what constitutes a reasonable period of notice for termination are discussed. A significant part of the chapter is devoted to an examination of the circumstances under which breach of a trade mark agreement may be considered fundamental and therefore entitle a party to immediate termination of the contract.

A separate section deals with the conditions for terminating a co-existence agreement. These agreements commonly include atypical obligations because the parties normally undertake to refrain from certain behaviour (i.e. a negative obligation). Since it is uncertain which consequences termination of a co-existence agreement will give rise to, and how a potential

trade mark infringement claim against the breaching party relates to the agreement, it is argued that a restrictive approach should be taken to assess whether a breach of a co-existence agreement is fundamental.

Chapter 5 discusses the extent to which the trade mark may affect the obligations of the parties during a period after the agreement has been terminated. It is emphasised that termination usually results in one of the parties having to cease their use of the trade mark. This in turn affects the conditions under which a former licensee is entitled to sell off the inventory without being liable for infringement. It is also discussed whether a licensee may be entitled to an indemnity from the licensor for goodwill, if the licensee has significantly increased the value of the trade mark, from which the proprietor will continue to derive substantial benefits. Finally, it is analysed whether a former licensee is under a greater obligation than other parties to ensure that the identification of its goods or services are not confusingly similar to those of the former licensor. It is argued that no such obligations can arise under Swedish trade mark law.

In the *fourth and last part* of the thesis, **Chapter 6**, numerous concluding remarks are drawn from the discussion in the preceding parts and the key findings are highlighted. Three essential trade mark-specific qualities are extracted from the study and presented to illustrate how a trade mark may affect contractual obligations.

The *first* quality that is highlighted is a trade mark's capacity as an abstract instrument of communication. A central purpose of trade mark law is to protect the link between the trade mark, the proprietor and the relevant public – not the object itself. Consequently, the guarantee of origin and quality of the goods and services that a trade mark provides to consumers is essential to protect this link. It is argued that these concepts also have a significant impact on the parties' obligations in a trade mark agreement. In section 6.3 numerous examples are provided to demonstrate these consequences.

The *second* highlighted – and perhaps most obvious – quality is the intangible nature of the trade mark. Since a trade mark cannot be controlled in a physical sense, uncertainty can arise in contractual situations where physical handling is presupposed. This can for example be the case in relation to contractual obligations regarding delivery of goods or the right to withhold performance. It is argued that these features can to a large extent be handled by way of analogies to what would otherwise apply to tangible property, with necessary adjustments.

The *third* and final quality that is discussed, is whether the complex nature associated with determining the boundaries of trade mark protection should affect the contractual obligations. An assessment of the scope of protection of a trade mark encompasses a variety of factors, including the extent of use as well as the recognition of the trade mark on the market. Such factual circumstances are not apparent from the trade mark register and are not necessarily known to the parties. Therefore, assessing the scope of protection in relation to third party trade mark rights might be complicated. However, it is argued in the thesis that the difficulties that may be associated with assessing a trade mark's scope of protection is not in itself a sufficient reason absolving a seller or licensor from the contractual responsibility for these risks.

Källförteckning

Offentligt tryck m.m.

Svenskt offentligt tryck

Prop. 1960:167 med förslag till varumärkeslag.
Prop. 1970:20 med förslag till jordabalk.
Prop. 1970:57 med förslag till lag om otillbörlig marknadsföring, m.m.
Prop. 1972:5 med förslag till skadeståndslag m.m.
Prop. 1974:29 med förslag till lag om ändring i lagen (1914:45) om kommission, handelsagentur och handelsresande.
Prop. 1977/78:1 om ändring i patentlagen (1967:837) m.m.
Prop. 1981/82:71 om ny anställningsskyddslag m.m.
Prop. 1987/88:4 om pantsättning av patent.
Prop. 1988/89:76 om ny köplag.
Prop. 1989/90:77 om konsumentskyddet vid förvärv av småhus m.m.
Prop. 1990/91:63 om handelsagentur.
Prop. 1990/91:197 om produktskadelag.
Prop. 1992/93:48 om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.
Prop. 1993/94:122. Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång.
Prop. 1995/96:26. Vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en följd av rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
Prop. 1998/99:11. Ny skyddsåtgärd vid immaterialrättsintrång.
Prop. 2005/06:98. Förstärkt skydd för franchisetagare.
Prop. 2007/08:115. Ny marknadsföringslag.
Prop. 2008/09:67. Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG.
Prop. 2008/09:88. Ny kommissionslag.
Prop. 2009/10:225. Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

SOU 1935:14. Förslag till lag om skuldebrev m.m.
SOU 1958:10. Förslag till varumärkeslag.
SOU 1976:66. Köplag.
SOU 2001:26. Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

Ds 2008:28. Officialprövningens omfattning vid registrering av varumärken och firmor m.m.

NU 1984:5. Nordiska köplagar.

Utländskt offentligt tryck

Norge

NOU 2001:8. Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II.

EU-dokument

Bulletin of the European Communities, supplement 8/76, Memorandum on the creation of an EEC trade mark, adopted by the Commission on 6 July 1976. SEC(76) 2462.

Bulletin of the European Communities, supplement 5/80, New Trademark System for the Community – Proposed Directive and Regulation (presented by the Commission to the Council on 25 November 1980). COM(80) 635 final.

Guidelines Concerning Proceeding before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part E, section 5: Licences, Final version 2004.

Europeiska kommissionens meddelande – Riktlinjer om vertikala begränsningar, 2010 C 130/01.

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag, KOM(2011) 635 slutlig.

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken, KOM(2013) 161 slutlig.

Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning), KOM(2013) 162 slutlig.

OHIM Opposition Guidelines, Part 4, Rights under Article 8(4) CTMR.

Litteratur

I den löpande texten förekommer, av utrymmesskäl, att författarnas namn eller bokens titel förkortas i hänvisningarna. Citeringen anges här inom klamrar.

Adlercreutz, Axel och Gorton, Lars, Avtalsrätt II, 6 uppl. Lund 2010.

Agell, Anders, Felbegreppet, funktionsgarantier och försäkring vid funktionssvikt hos varan. SvJT 1991 s. 404 ff.

– Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap: i Festskrift till Stig Strömholm, del 1. Uppsala 1997.

– Säljarens ansvar för faktiska fel enligt jordabalken och köplagen. SvJT 1972 s. 721 ff. [*cit: Agell, Säljarens ansvar för faktiska fel*]

Aldred, Jonathan, The Economic Rationale of Trade Marks: An Economist's Critique: i Bently, Lionel; Davis, Jennifer och Ginsburg, Jane C. (eds), Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique. Cambridge 2008.

Alvesson, Mats och Sköldberg, Kaj, Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, 2 uppl. Lund 2008. [*cit: Alvesson & Sköldberg, Tolkning och reflektion*]

Andersson, Håkan, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten. Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer, Bok 1. Uppsala 2013. [*cit: Andersson, Ansvarsproblem i skadeståndsrätten*]

– Constructive Deconstruction. A Test of Postmodern Legal Reasoning: The Example of Third Party Losses on the Borderline between Tort Law and Contract Law: i Andenas, Mads och Jareborg, Nils (eds), Anglo-Swedish Studies in Law. Uppsala 1998. [*cit: Andersson, Constructive Deconstruction*]

– Likhetsargumentation – analogi och metamorfos: i Festskrift till Åke Frändberg. Uppsala 2003. [*cit: Andersson, Likhetsargumentation*]

– Pragmatism och formalism – simultana tendenser i rättsbildningen: i Essays on Tort, Insurance, Law and Society in Honour of Bill W. Dufwa. Stockholm 2006. [*cit: Andersson, Pragmatism och formalism*]

– Trepartsrelationer i skadeståndsrätten. Uppsala 1997.

Andreasson, Jens, Inlösen, äganderättsövergång och "legal transplants". SvJT 2005 s. 522 ff.

– Intellektuella resurser som kreditsäkerhet. En förmögenhetsrättslig undersökning. Göteborg 2010. [*cit: Andreasson, Intellektuella resurser som kreditsäkerhet*]

Arvidsson, Niklas, Aktieägaravtal. Särskilt om besluts- och överlåtelsebindningar. Stockholm 2011. [*cit: Arvidsson, Aktieägaravtal*]

Askeland, Bjarne, Om analogi og abduksjon. TfR 2004 s. 499 ff.

von Bar, Christian och Clive, Eric, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full edition, volume 1–6. München 2009. [*cit: von Bar & Clive, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law*]
Beebe, Barton, The Semiotic Account of Trademark Doctrine and Trademark Culture: i Dinwoodie, Graeme B. och Janis, Mark D. (eds), Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research. Cheltenham 2008.
Bengtsson, Bertil, Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid kontraktsbrott. Stockholm 1967.
– Hävningsrätten i nytt läge? JT 1990/91 s. 579 ff.
– Om ansvarsförsäkring i kontraktsförhållanden. Stockholm 1960.
– Om civilrättens splittring: i Bengtsson, Bertil, 14 uppsatser 1983–1991. Stockholm 1992. (Uppsatsen publicerades ursprungligen i Festskrift till Kurt Grönfors. Sidhänvisningar avser emellertid boken 14 uppsatser.)
– Särskilda avtalstyper I – Gåva, hyra av lös sak, lån, förvaring, entreprenadavtal, avtal om arbete på lös sak, sysslomansavtal och andra uppdrag, 2 uppl. Stockholm 1976. [*cit: Bengtsson, Särskilda avtalstyper I*]
Bengtsson, Bertil; Hager, Richard och Victorin, Anders, Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom, 8 uppl. Stockholm 2013. [*cit: Bengtsson m.fl., Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom*]
Bengtsson, Bertil och Strömbäck, Erland, Skadeståndslagen. En kommentar, 4 uppl. Stockholm 2011. [*cit: Bengtsson & Strömbäck, Skadeståndslagen*]
Bergström, Svante, Uteslutande rätt att förfoga över verket. Studier över upphovsmannarättens föremål och innehåll enligt det s.k. nordiska förslaget. Uppsala 1954. [*cit: Bergström, Uteslutande rätt att förfoga över verket*]
Bernitz, Ulf, Den nya svenska marknadsföringslagen. Särskilt skyddet för näringsidkare mot efterbildning. NIR 1996 s. 128 ff.
– Kontraktsrätten, särskilt frågan om användning av standardavtal. SvJT 2001 s. 300 ff.
– Otillbörlig konkurrens mellan näringsidkare. Stockholm 1993.
– Standardavtalsrätt, 8 uppl. Stockholm 2013.
– Uppsägning av förlagsavtal. NIR 2009 s. 349 ff.
Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars och Sandgren, Claes, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 13 uppl. Stockholm 2013 [*cit: Bernitz m.fl., Immaterialrätt*]
Bezant, Mark, The Impact of Permitted Use on Trade Mark Valuation: i Phillips, Jeremy (ed.), Trade Marks at the Limit. Cheltenham 2006.

Bjøranger Tørum, Amund, Nordisk obligasjonsrett og dens betydning for norsk kontraktsrett. TfR 2007 s. 563 ff.
Björkdahl, Erika P., Tvistelösning vid samarbeten där det ingår ett lokalhyresavtal: i Skrifter till Anders Victorins minne. Uppsala 2009.
Blomqvist, Jørgen, Overdragelse af ophavsrettigheder. Rettighedsoverdragelsen og dens fortolkning. Köpenhamn 1987. [*cit: Blomqvist, Overdragelse af ophavsrettigheder*]
Bodenhausen, G.H.C., Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Genève 1968.
Brdarski, Stojan, In the aftermath of Opel v. Autec – Is the Requirement of Trade Mark Use Relevant or Not? NIR 2007 s. 25 ff. [*cit: Brdarski, In the Aftermath of Opel v. Autec*]
Bryde Andersen, Mads och Lookofsky, Joseph, Lærebog i obligationsret I, 3 uppl. Köpenhamn 2010.

Christensen, Anna, Skydd för etablerad position – ett normativt grundmönster. TfR 1996 s. 519 ff. [*cit: Christensen, Skydd för etablerad position*]
– Studier i köprätt. Stockholm 1970.

Dahlman, Christian, Konkurrerande culpakriterier. Lund 2000.
Dinwoodie, Graeme B., The Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law. Iowa Law Review. Vol. 84, 1998-1999 s. 611 ff. [*cit: Dinwoodie, The Death of Ontology*]
Dogan, Stacey L. och Lemley, Mark A., A Search-cost Theory of Limiting Doctrines in Trademark Law: i Dinwoodie, Graeme B. och Janis, Mark D. (eds), Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research. Cheltenham 2008.
Domeij, Bengt, Patentavtalsrätt. Licenser, överlåtelser och samägande av patent, 2 uppl. Stockholm 2010. [*cit: Domeij, Patentavtalsrätt*]
– Hävning av immaterialrättsöverlåtelse när köparen är insolvent – kommentar till NJA 2010 s. 617 (Texsun). NIR 2011 s. 414 ff. [*cit: Domeij, Hävning av immaterialrättsöverlåtelse när köparen är insolvent*]

Edlund, Lars, Handelsagenturlagen som analogikälla: i Vänbok till Bertil Södermark. Stockholm 2009.
Eftestøl-Wilhelmsson, Ellen, Eneforhandlerens, franchisetagerens og tjensteagentens rett til et økonomisk sluttuppgjør – Om dagens rettstilstand og et nytt lovforslag. TfR 2005 s. 608 ff. [*cit: Eftestøl-Wilhelmsson, Eneforhandlerens, franchisetagerens og tjensteagentens rett til et økonomisk sluttuppgjør*]
Eklöf, Dan, Upphovsrätt i konkurrens – särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering. Uppsala 2005. [*cit: Eklöf, Upphovsrätt i konkurrens*]

Elsmore, Matthew, Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (Lack of) Fuss About? SCRIPTed, vol. 5, 2008 s. 7 ff.
– Who Gets the Biggest Bite? A Discussion of the Long and Winding Apple Trade Mark Dispute. NIR 2007 s. 427 ff. [*cit: Elsmore, Who Gets the Biggest Bite?*]
Eltell, Tobias och Radetzki, Marcus, Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt. NIR 2005 s. 225 ff.
Eriksson, Anders, Några tankar om produktansvaret i franchiseförhållanden. SvJT 1994 s. 225 ff.

Folkesson, Enar, Företaget i ekonomisk kris – en inblick i insolvensjuridiken, 7 uppl. Stockholm 2009.
Frändberg, Åke, Om analog användning av rättsnormer. En analys av analogibegreppet inom ramen för en allmän juridisk metodologi. Stockholm 1973. [*cit: Frändberg, Om analog användning av rättsnormer*]

Gadamer, Hans-Georg, Sanning och metod, i urval. Urval, inledning och översättning av Melberg, Arne. Göteborg 1997 (originalet Tübingen 1960). [*cit: Gadamer, Sanning och metod*]
Gomard, Bernhard, Forholdet mellem Erstatningsregler i og uden for Kontraktsforhold. Köpenhamn 1958.
– Obligationsret 1 del, 4 uppl. Köpenhamn 2006.
Gomard, Bernhard och Iversen, Torsten, Obligationsret 2 del, 4 uppl. Köpenhamn 2011.
– Obligationsret 3 del, 2 uppl. Köpenhamn 2009.
Granmar, Claes, Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet. NIR 2013 s. 243 ff.
Graver, Hans Petter, I prinsippet prinsipiell – om rettsprinsipper. TfR 2006 s. 189 ff. [*cit: Graver, I prinsippet prinsipiell*]
Griffiths, Andrew, A Law-and-Economics Perspective on Trade Marks: i Bently, Lionel; Davis, Jennifer och Ginsburg, Jane C. (eds), Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique. Cambridge 2008.
– An Economic Perspective on Shared Name Issues in Trade Mark Law: i Simon Fhima, Ilanah (ed.), Trade Mark Law and Sharing Names. Exploring use of the same Mark by Multiple Undertakings. Cheltenham 2009.
Groß, Michael, Der Lizenzvertrag, 10 uppl. Frankfurt am Main 2011.
Grönfors, Kurt, Avtalsgrundande rättsfakta. Stockholm 1993.
– Fraktavtalet och den allmänna avtalsrätten. SvJT 1988 s. 181 ff.
Gölstam, Carl Martin, Licensavtalet och konkurrensrätten. Uppsala 2007.

Hagstrøm,Viggo, Obligasjonsrett, 2 uppl. Oslo 2011.
Hansen, Ole, Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret – længerevarende kontrakter som forskningsfelt. TfR 2011 s. 443 ff. [*cit: Hansen, Om de længerevarende kontraktforholds forankring i den almindelige kontraktret*]
Heidbrink, Jakob, Logistikavtalet. Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö. Uppsala 2005. [*cit: Heidbrink, Logistikavtalet*]
Heiding, Sture, Om registrerade varumärken och inarbetade kännetecken. Uppsala 1946.
Hellner, Jan, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten. Praktik, teori och teknik. Stockholm 1990. [*cit: Hellner, Lagstiftning inom förmögenhetsrätten*]
– Metodproblem i rättsvetenskapen. Studier i förmögenhetsrätt. Stockholm 2001. [*cit: Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen*]
– Rådighetsinskränkningar vid köp av lös egendom: i Festskrift till Jan Ramberg. Stockholm 1996.
Hellner, Jan; Hager, Richard och Persson, Annina H., Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt, 1 häftet. Särskilda avtal, 5 uppl. Stockholm 2010. [*cit: Hellner m.fl., Kontraktsrätt 1 häftet*]
– Speciell avtalsrätt II. Kontraktsrätt, 2 häftet. Allmänna ämnen, 5 uppl. Stockholm 2011. [*cit: Hellner m.fl., Kontraktsrätt 2 häftet*]
Hellner, Jan och Radetzki, Marcus, Skadeståndsrätt, 8 uppl. Stockholm 2010.
Hellner, Jan och Ramberg, Jan, Speciell avtalsrätt I. Köprätt. Stockholm 1989. [*cit: Hellner & J. Ramberg, Köprätt*]
Helset, Per; Reimers, Felix; Melander Stene, Toril och Vik, Ragnar, Immaterialrett og produktetterlikning mv. etter markedsføringsloven. Oslo 2009. [*cit: Helset m.fl., Immaterialrett og produktetterlikning*]
Herre, Johnny, DCFR och svensk rätt. SvJT 2012 s. 933 ff.
– Ersättningar i köprätten. Särskilt om skadeståndsberäkning. Stockholm 1996. [*cit: Herre, Ersättningar i köprätten*]
Hessler, Henrik, Allmän sakrätt. Om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer. Stockholm 1973. [*cit: Hessler, Allmän sakrätt*]
Holm, Anders, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten – en allmän rättsprincip. Linköping 2004. [*cit: Holm, Den avtalsgrundade lojalitetsplikten*]
Holmqvist, Lars, Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness. Malmö 1971. [*cit: Holmqvist, Degeneration of Trade Marks*]
– Varans form som kännetecken. NIR 1987 s. 43 ff.
Hultmark, Christina, Kontraktsbrott vid köp av aktie. Särskilt om fel. Stockholm 1992. [*cit: Hultmark, Kontraktsbrott vid köp av aktie*]

– Köplagens tillämplighet på fel i patent. JT 1993/94 s. 687 ff.
– Upplysningsplikt vid ingående av avtal. Stockholm 1993.
Håstad, Torgny, Immaterialrätt och konkurs – debatt: i Insolvensrättsligt forum 22–23 januari 1997. Immaterialrätt och konkurs – Abandonering – Utvärdering av konkurslagstiftningen. Uppsala 1997. [*cit: Håstad, Immaterialrätt och konkurs – debatt*]
– Köprätt – och annan kontraktsrätt, 6 uppl. Uppsala 2009. [*cit: Håstad, Köprätt*]
– Om sakrättsligt giltiga dödsrättshandlingar: i Festskrift till Gösta Walin. Stockholm 2002.
– Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl. Stockholm 1996. Med supplement 2004.
– Säljarens upplysningsplikt. JT 1992/93 s. 607 ff.

Ingerl, Reinhard & Rohnke, Christian, Markengesetz – Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 2 uppl. München 2003. [*cit: Ingerl & Rohnke, Markengesetz*]
Iversen, Bent, Handelsagenten & eneforhandleren, 4 uppl. Köpenhamn 2003.

Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap. SvJT 2004 s. 1 ff.

Karnell, Gunnar, Inledning till den internationella licensavtalsrätten. Stockholm 1985.
Kihlman, Jon, Fel. Särskilt vid köp av lös och fast egendom. Stockholm 1999. [*cit: Kihlman, Fel*]
– Fel i standardavtal. Ny Juridik 2009 s. 7 ff.
Kleineman, Jan, Avtalsbundenhet som avtalstolkningsproblem? JT 1992/93 s. 523 ff.
– Indirekt skada och frågan om behovet av en köplagsreform: i Festskrift till Jan Ramberg. Stockholm 1996.
Koktvedgaard, Mogens, Den nye økonomis krav til immaterialretten. NIR 2000 s. 536 ff.
– Konkurrenceprægede immaterialretspositioner. Bidrag til læren om de lovbestemte enerettigheder og deres forhold til den almene konkurrenceret. Köpenhamn 1965. [*cit: Koktvedgaard, Immaterialretspositioner*]
– Om købelovgivningens anvendelse på overdragelse af immaterialrettigheder. TfR 1965 s. 571 ff.
Koktvedgaard, Mogens och Heide-Jørgensen, Caroline, Lærebog i konkurrenceret, 6 uppl. Köpenhamn 2005.
Korhonen, Petteri, Lojalitetsplikt som ansvarsgrund inom immaterialrät-

ten. God sed – lojalitet – berättigade intressen. FJFT 2006 s. 345 ff. [*cit: Korhonen, Lojalitetsplikt som ansvarsgrund inom immaterialrätten*]
Krüger, Kai, Norsk kjøpsrett, 4 uppl. Bergen 1999.
– Norsk kontraktsrett, 2 uppl. Bergen 1991.
Kur, Annette, Small Cars, Big Problems? – An Analysis of the ECJ's Opel ./. Autec Decision and its Consequenses: i Festskrift till Marianne Levin. Stockholm 2008. [*cit: Kur, Small Cars, Big Problems?*]

Landes, William M. och Posner, Richard A., Trademark Law: An Economic Perspective. Journal of Law and Economics. Vol. 30, 1987 s. 265 ff.
Lehrberg, Bert, Avtalstolkning. Tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, 5 uppl. Uppsala 2009. [*cit: Lehrberg, Avtalstolkning*]
– Avtalsrättens grundelement, 2 uppl. Uppsala 2006.
– Förutsättningsläran. Allmänna betingelser för möjligheten att frånträda rättshandlingar på grund av okända eller oförutsedda omständigheter. Uppsala 1989. [*cit: Lehrberg, Förutsättningsläran*]
– Köprätt enligt 1990 års köplag. Uppsala 2008.
– Lagstiftaren vilse i egen labyrint? Köprättens avtalsbrepp i blixtbelysning: i Festskrift till Anders Agell. Uppsala 1994. [cit: *Lehrberg, Lagstiftaren vilse i egen labyrint?*]
Lemley, Mark A. och Shapiro, Carl, Probabilistic Patents. Journal of Economic Perspectives. Vol. 19, 2005 s. 75 ff.
Levin, Marianne, En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet. NIR 1994 s. 516 ff.
– Ett varumärkesrättsligt paradigmskifte: i Wallberg, Knud och Schovsbo, Jens (red.), 125® – Varemærkeloven 1880–2005. Köpenhamn 2005.
– Lärobok i immaterialrätt. Upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt, 10 uppl. Stockholm 2011. [*cit: Levin, Lärobok i immaterialrätt*]
– Noveller i varumärkesrätt. Stockholm 1990.
– Om förväxlingsbara och icke förväxlingsbara varumärken i ljuset av EG-rätten: i Festskrift till Gunnar Karnell. Stockholm 1999.
– Tankar om den moderna varumärkesrätten under utveckling: i SOU 2001:26 s. 147 ff.
Lidgard, Hans Henrik, Parallellhandel. Konsumtion av immaterialrätt i Europa och USA. Stockholm 2002. [*cit: Lidgard, Parallellhandel*]
Liin, Birgit, Misligholdelse af immaterialretsaftaler. Köpenhamn 2009.
Lindberg, Agne och Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, 3 uppl. Stockholm 2001.
Lindskog, Stefan, Lagen om handelsbolag och enkla bolag. En kommen-

tar, 2 uppl. Stockholm 2010. [*cit: Lindskog, Lagen om handelsbolag och enkla bolag*]
– Preskription. Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid, 3 uppl. Stockholm 2011. [*cit: Lindskog, Preskription*]
Lunell, Erika, Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud. Stockholm 2007. [*cit: Lunell, Okonventionella varumärken*]
Lury, Celia, Trade Mark Style as a Way of Fixing Things: i Bently, Lionel; Davis, Jennifer och Ginsburg, Jane C. (eds), Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique. Cambridge 2008.

Maniatis, Spyros och Schwarzkopf, Stefan, Co-branding: i Simon Fhima, Ilanah (ed.), Trade Mark Law and Sharing Names. Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings. Cheltenham 2009.
Martinson, Claes, Sakrätt avseende annat än egendom: i Festskrift till Torgny Håstad. Uppsala 2010.
– Säljarens upplysningsplikt – en fråga om att gå över ån efter vatten? JT 1992/93 s. 436 ff. [*cit: Martinson, Säljarens upplysningsplikt*]
McCarthy, J. Thomas, McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, 4 uppl. Tillgänglig via databasen Westlaw International, uppdaterad till och med mars 2013, senast besökt 2 maj 2013. [*cit: McCarthy on Trademarks and Unfair Competition*]
Melin, Frans, Varumärkesstrategi. Om konsten att utveckla starka varumärken. Malmö 1999. [*cit: Melin, Varumärkesstrategi*]
Mellor, James; Llewelyn, David; Moody-Stuart, Thomas; Keelling, David och Berkeley, Iona, Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names, 15 uppl. London 2011. [*cit: Mellor m.fl., Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*]
Mellqvist, Mikael och Persson, Ingemar, Fordran och skuld, 9 uppl. Uppsala 2011.
Metheny, Pat, Speaking of Now. Boston 2002.
Millqvist, Göran, Om utmätning av immaterialrätt: i Persson, Annina H.; Levin, Marianne och Wolk, Sanna (red.), Immaterialrätt och sakrätt. Stockholm 2002.
Minda, Gary, Postmodern Legal Movements. Law and Jurisprudence at Century's End. New York 1995. [*cit: Minda, Postmodern Legal Movements*]
Munukka, Jori, Kontraktuell lojalitetsplikt. Stockholm 2007.
– Lojalitetsplikten som rättsprincip. SvJT 2010 s. 837 ff.
– Transnationella principer – rättskälla vid bestämning av återförsäljares rätt till uppsägningstid. Ny Juridik 2010 s. 21 ff. [*cit: Munukka, Transnationella principer*]
– Är obehörig vinst en svensk rättsprincip? Ny Juridik 2009 s. 26 ff.

Möller, Mikael, Immaterialrätter och konkurs – en översiktlig ”karta”: i Insolvensrättsligt forum 22–23 januari 1997. Immaterialrätt och konkurs – Abandonering – Utvärdering av konkurslagstiftningen. Uppsala 1997. [*cit: Möller, Immaterialrätter och konkurs*]
– Konkurs och kontrakt. Om konkursboets inträde i gäldenärens avtal. Uppsala 1988. [*cit: Möller, Konkurs och kontrakt*]

Ng, Catherine W., The Irrational Lightness of Trade Marks: a Legal Perspective: i Bently, Lionel; Davis, Jennifer och Ginsburg, Jane C. (eds), Trade Marks and Brands. An Interdisciplinary Critique. Cambridge 2008. [*cit: Ng, The irrational Lightness of Trade Marks*]
Nordell, Per Jonas, Marknadsrättens goodwillskydd. Stockholm 2003.
– Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L'Oréal) och de förenade målen C-236/08–C-238/08 (Google). NIR 2010 s. 264 ff.
– Qui tacet consentire videtur. Om passivitet, preklusion och preskription i immaterialrätten: i Festskrift till Marianne Levin. Stockholm 2008. [*cit: Nordell, Om passivitet, preklusion och preskription i immaterialrätten*]
– Varumärkesrättens skyddsobjekt. Om ordkännetecknets mening och referens. Stockholm 2004. [*cit: Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt*]
Norheim, Lars G., Franchising, avgangsvederlag og agentur. Agenturlovens regler om avgangsvederlag (goodwill-vederlag) og deres analogiske anvendelse på franchising. Oslo 2003. [*cit: Norheim, Franchising, avgangsvederlag og agentur*]
Nyström, Jan-Åke, Kontraktsbrott vid agentur- och återförsäljaravtal, 4 uppl. Stockholm 2010.

Olsen, Lena, Borgenärens val vid kontraktsbrott. En obligationsrättslig studie. Stockholm 1997. [*cit: Olsen, Borgenärens val vid kontraktsbrott*]

Peczenik, Aleksander, Vad är Rätt? Om demokrati, rättsäkerhet, etik och juridisk argumentation. Stockholm 1995. [*cit: Peczenik, Vad är rätt?*]
Pehrson, Lars, Common origin-principens uppgång och fall. Tillika en kommentar till Ideal Standard-målet. NIR 1995 s. 20 ff. [*cit: Pehrson, Common origin-principens uppgång och fall*]
– Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång. Några teoretiska och praktiska aspekter: i Festskrift till Marianne Levin. Stockholm 2008. [*cit: Pehrson, Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång*]
– Medgivanden och motförbindelser ur ett avtalsrättsligt perspektiv – några reflexioner: i Festskrift till Jan Ramberg. Stockholm 1996. [*cit: Pehrson, Medgivanden och motförbindelser ur ett avtalsrättsligt perspektiv*]

– Varumärken från konsumentsynpunkt. En rättsvetenskaplig studie. Stockholm 1981. [*cit: Pehrson, Varumärken från konsumentsynpunkt*]
Persson, Annina H., Förbehållsklausuler. En studie om en säkerhetsrätts nuvarande och framtida ställning. Stockholm 1998. [*cit: Persson, Förbehållsklausuler*]
– Om pantsättning av patent och varumärke: i Persson, Annina H.; Levin, Marianne och Wolk, Sanna (red.), Immaterialrätt och sakrätt. Stockholm 2002.
Petrusson, Ulf, Patent och industriell omvandling. En studie av dynamiken mellan rättsliga och ekonomiska idésystem. Stockholm 1999. [*cit: Petrusson, Patent och industriell omvandling*]
Phillips, Jeremy, Trade Mark Law. A Practical Anatomy. Oxford 2003. [*cit: Phillips, Trade Mark Law*]
Phillips, Jeremy och Simon, Ilanah, Trade Mark Use. Oxford 2005.
Plesner, Mogens, Nogle problemer i forbindelse med frivillig overdragelse af udnyttelseretten af patentrettigheder. Juristen 1955 s. 201 ff.
Plogell, Michael, Produktansvarets relation till varumärkeslicensrätten. NIR 1995 s. 76 ff.
Prentoulis, Nikos, The Omega Ruling: Trade Mark Co-existence Agreements in the Tension between ”Public” and ”Private” Trade Mark Law. E.I.P.R. Vol. 30, 2008 s. 202 ff.

Ramberg, Christina, Kontraktstyper. Stockholm 2005.
– Mot en gemensam europeisk civillagstiftning. SvJT 2004 s. 459 ff.
– Uppsägningstid vid långvariga samarbetsavtal. SvJT 2010 s. 94 ff.
Ramberg, Jan och Herre, Johnny, Allmän köprätt, 6 uppl. Stockholm 2012.
– Internationella köplagen (CISG). En kommentar, 3 uppl. Stockholm 2009. [*cit: J. Ramberg & Herre, Internationella köplagen (CISG)*]
– Köplagen. En kommentar, 2 uppl. Stockholm 2013. [*cit: J. Ramberg & Herre, Köplagen*]
Ramberg, Jan och Ramberg, Christina, Allmän avtalsrätt, 8 uppl. Stockholm 2010.
Rauda, Christian och Etier, Guillaume, Warranty for Intellectual Property Rights in the International Sale of Goods. Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration 2000 s. 30 ff.
Rodhe, Knut, Allmän privaträtt – avtalsrätt – obligationsrätt. SvJT 1971 s. 175 ff.
– Obligationsrätt. Stockholm 1956, omtryckt 1994.
Rognstad, Ole-Andreas, Konsumpsjonsprinsippet og konkurransereglene – konflikt eller harmoni?: i Gundersen, Aase och Stenvik, Are

(red.), Aktuell immaterialrett. Oslo 2008. [*cit: Rognstad, Konsumpsjonsprinsippet og konkurransereglene*]
– Spredning av verkseksemplar – Om konsumpsjon av rettigheter i eksemplar av vernede åndsverk. Oslo 1999. [*cit: Rognstad, Spredning av verkseksemplar*]
Rosén, Jan, Förlagsrätt. Rättsfrågor vid förlagsavtal. Stockholm 1989. [*cit: Rosén, Förlagsrätt*]
– Upphovsrättens avtal. Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal, 3 uppl. Stockholm 2006. [*cit: Rosén, Upphovsrättens avtal*]
Runesson, Eric M., Immaterialrättsliga fel vid köp: i Festskrift till Gunnar Karnell. Stockholm 1999.
– Licensavtalet, skiljeavtalet och immaterialrätten. JT 2002/03 s. 673 ff.
– Skiljeavtal och singularsuccession: i Festskrift till Lars Heuman. Stockholm 2008.

Salinas, Gabriela, The International Brand Valuation Manual. A Complete Overview and Analysis of Brand Valuation Techniques, Methodologies and Applications. West Sussex 2009. [*cit: Salinas, The International Brand Valuation Manual*]
Samuelsson, Joel, Avtalstolkning på europeiska. Del 1: Systemet. SvJT 2012 s. 962 ff. [*cit: J. Samuelsson, Avtalstolkning på europeiska*]
– Om harmoniseringen av den europeiska privaträtten och funktionalismens funktionalitet. ERT 2009 s. 63 ff.
– Tolkning och utfyllning. Undersökningar kring ett förmögenhetsrättsteoretiskt tema. Uppsala 2008. [*cit: J. Samuelsson, Tolkning och utfyllning*]
Samuelsson, Per, Entreprenadavtal. Särskilt om ändrade förhållanden. Stockholm 2011. [*cit: P. Samuelsson, Entreprenadavtal*]
Sandgren, Claes, Om teoribildning och rättsvetenskap. JT 2004/05 s. 297 ff.
– Patentlicenser. Studier i licensavtal angående patent, patentansökningar och know-how med särskild hänsyn till amerikansk och tysk rätt. Stockholm 1974. [*cit: Sandgren, Patentlicenser*]
– Är rättsdogmatiken dogmatisk? TfR 2005 s. 648 ff.
Saxén, Hans, Förlagsavtalet. Åbo 1955.
Schechter, Frank I, The Rational Basis of Trademark Protection. Harvard Law Review 1926–1927 s. 813 ff.
Schlechtriem, Peter och Schwenzer, Ingeborg, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 3 uppl. Oxford 2010.

Schovsbo, Jens, Grænsefladespørgsmål mellem immaterialretten og konkurrenceretten. Köpenhamn 1996.
– Immaterialretsaftaler. Fra kontrakt till status i kontraktsretten. Köpenhamn 2001. [*cit: Schovsbo, Immaterialretsaftaler*]
Schovsbo, Jens och Rosenmeier, Morten, Immaterialret, 3 uppl. (under medverkan av Salung Petersen, Clement). Köpenhamn 2013.
Schultz, Mårten, Europeiska civilrättsprinciper. FJFT 2009 s. 762 ff.
Schöldström, Patrik, Kärandens påståenden som grund för domstols behörighet: i Till minnet av Södra Roslags tingsrätt – en minnesskrift utgiven av Notarieföreningen vid Södra Roslags tingsrätt. Stockholm 2007.
Sisula-Tulokas, Lena, Går vi mot en splittrad avtalsrätt? FJFT 1991 s. 196 ff.
Sjöman, Erik, Kontraktsbrott vid licensiering av immaterialrätt. Särskilt om fel: i Gorton, Lars (red.), Fyra kommersiellrättsliga uppsatser. Lund 2001. [*cit: Sjöman, Kontraktsbrott vid licensiering av immaterialrätt*]
Stenvik, Are, Patentrett, 3 uppl. Oslo 2013.
Strenkert, Andreas, Die beendigung des Lizenzvertrags. Münster 2011.
Strömgren, Peter, Tillbehör och accession. Uppsala 2012.
Strömholm, Stig, Användning av utländskt material i juridiska monografier. Några anteckningar och förslag. SvJT 1971 s. 251 ff. [*cit: Strömholm, Användning av utländskt material i juridiska monografier*]
– Rätt, rättskällor och rättstillämpning. En lärobok i allmän rättslära, 5 uppl. Stockholm 1996. [*cit: Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning*]
– Upphovsrättens verksbegrepp, Stockholm 1970.
Stuevold Lassen, Birger, Nordisk lovsamarbeid: i SOU 2001:26 s. 119 ff.
Stuevold Lassen, Birger och Stenvik, Are, Kjennetegnsrett, 3 uppl. Oslo 2011.
Sund-Norrgård, Petra, Lojalitet i licensavtal. Helsingfors 2011.
Sundberg, Jacob W. F., Avtalstyper och typavtal. SvJT 1961 s. 11 ff.
– Om ansvaret för fel i lejt gods. Stockholm 1966.
Söderlund, Herbert, Agenträtt. Kommentar till lagen om handelsagentur m.m. Stockholm 1994. [*cit: Söderlund, Agenträtt*]

Taxell, Lars Erik, Avtal och rättsskydd. Åbo 1972.
Tiberg, Hugo och Dotevall, Rolf, Mellanmansrätt, 9 uppl. Stockholm 1997.
Tiberg, Hugo och Lennhammer, Dan, Skuldebrev, växel och check, 7 uppl. Stockholm 1995.
Tritton, Guy; Davis, Richard; Edenborough, Michael; Graham, James; Malynicz, Simon och Roughton, Ashley, Intellectual Property in

Europe, 3 uppl. London 2008. [*cit: Tritton m.fl., Intellectual Property in Europe*]

Uggla, Claës, Degeneration av varumärken. NIR 1955 s. 24 ff.
– Om överlåtelse- och licensfrågor inom varumärkesrätten. NIR 1953 s. 84 ff.
Ulfbeck, Vibe, Kontrakters relativitet. Det direkte ansvar i formueretten. Köpenhamn 2000. [*cit: Ulfbeck, Kontrakters relativitet*]

Valentin Rehncrona, Pia, Känneteckensrätt ur ett förmögenhetsrättsligt perspektiv – Några reflektioner: i Gorton, Lars och Nyström, Birgitta (red.), Variationer på ett obligationsrättsligt tema, vänbok till Axel Adlercreutz. Lund 1998. [*cit: Valentin Rehncrona, Känneteckensrätt ur ett förmögenhetsrättsligt perspektiv*]
Walin, Gösta, Separationsrätt. Stockholm 1975.
Walin, Gösta; Gregow, Torkel; Löfmarck, Peter; Millqvist Göran och Persson, Annina H., Utsökningsbalken. En kommentar, 4 uppl. Stockholm 2009. [*cit: Walin m.fl., Utsökningsbalken*]
Walin, Gösta och Herre, Johnny, Lagen om skuldebrev m.m. En kommentar, 3 uppl. Stockholm 2011. [*cit: Walin & Herre, Lagen om skuldebrev*]
Wallberg, Knud, Varemærkeret. Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer, EF-varemærket, Madrid-Protokollen, 4 uppl. Köpenhamn 2008. [*cit: Wallberg, Varemærkeret*]
Weckström, Katja, A Contextual Approach to Limits in EU Trade Mark Law. Helsingfors 2011.
Weinrib, Ernst J., The Idea of Private Law. London 1995.
de Werra, Jacques, The Need to Harmonize Intellectual Property Licensing Law: a European Perspective: i de Werra, Jacques (ed.), Research Handbook on Intellectual Property Licensing. Cheltenham 2013. [*cit: de Werra, The Need to Harmonize Intellectual Property Licensing Law*]
Wessman, Richard, Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU. NIR 2002 s. 16 ff.
– Kodakdoktrinen under förändring. Angående den nya 6 § 2 st. varumärkeslagen. NIR 1993 s. 202 ff. [*cit: Wessman, Kodakdoktrinen under förändring*]
– Varumärkeskonflikter. Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten. Stockholm 2002. [c*it: Wessman, Varumärkeskonflikter*]
Westberg, Peter, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål. En funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder, Bok 1–4. Lund 2004. [*cit: Westberg, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål*]

Wetter, Carl; Karlsson, Johan och Östman, Marie, Konkurrensrätt – en kommentar, 4 uppl. Stockholm 2009. [*cit: Wetter m.fl., Konkurrensrätt*]
Wilhelmsson, Thomas, Behövs en obligationsrätt? Lov og rett 2003 s. 515 ff.
– De allmänna lärorna under trycket från rättens fragmentering och avnationalisering. Retfærd 2003 s. 32 ff.
– Social civilrätt. Om behovsorienterade element i kontraktsrättens allmänna läror. Helsingfors 1987. [*cit: Wilhelmsson, Social civilrätt*]
Wilhelmsson, Thomas; Sevón, Leif och Koskelo, Pauliine, Huvudpunkter i köplagen, 3 uppl. Helsingfors 2006
Wilkof, Neil J. och Burkitt, Daniel, Trade Mark Licensing, 2 uppl. London 2005.
Wolk, Sanna, Gemensamma immaterialrätter – en immaterialrättslig enighet? NIR 2009 s. 217 ff. [*cit: Wolk, Gemensamma immaterialrätter*]

Zweigert, Konrad och Kötz, Hein, An Introduction to Comparative Law, 3 uppl. Översatt till engelska av Weir, Tony. Oxford 1998.

Rättsfall m.m.

Högsta domstolen

NJA 1932 B 599 (Palmolive 2) 120
NJA 1938 s. 273 (häst med ärvda anlag) 107, 121
NJA 1949 s. 645 (förbehåll mot offentligt utförande) 158 f.
NJA 1953 s. 775 (Splitkein) 179
NJA 1961 s. 642 (upplåtelse av rätt att nyttja mark för väg, bad och nöjen) 255
NJA 1966 s. 241 (spridningsrätt vid konkurs) 316
NJA 1973 s. 480 (bättre rätt till uppfinning) 202
NJA 1975 s. 545 (avsaknad av diffusionsspärr) 99
NJA 1977 s. 756 (fel i parti med lingon) 134
NJA 1982 s. 738 (Esselte) 202, 206
NJA 1985 s. 194 (EF) 149
NJA 1985 s. 641 (förorenad bensin) 171, 182
NJA 1986 s. 136 (stoppningsrätt vid avverkningsavtal) 230
NJA 1987 s. 22 (Budweiser) 51, 154, 256
NJA 1987 s. 388 (olovligt brukande av hyrbil) 195, 209
NJA 1987 s. 923 (legoklots) 113
NJA 1988 s. 543 (Levi Strauss) 188

NJA 1989 A 7 (återförsäljningsavtal) 265
NJA 1989 s. 156 (hund med ärvda anlag) 101, 107, 121, 134, 269
NJA 1991 s. 23 (Gatt) 135, 213
NJA 1991 s. 619 (Bigmac) 135, 213
NJA 1991 s. 808 (rådighetsinskränkning vid rörelseöverlåtelse) 89, 141, 160
NJA 1992 s. 439 (Sko City) 18, 48, 253 f., 256, 258, 296, 308
NJA 1993 s. 13 (obehörigt nyttjande av lokal) 198, 209
NJA 1993 s. 188 (Gillette) 332
NJA 1993 s. 222 (cession av rätt till försäkringsersättning) 156
NJA 1994 s. 74 (smultron) 189
NJA 1994 s. 85 (ändring i sophantering) 89
NJA 1995 s. 164 (stickad tunika) 189
NJA 1996 s. 598 (fuktskador i husbil) 125
NJA 1997 s. 109 (Partyman) 208, 210 ff., 230, 235, 301, 311, 314
NJA 1999 s. 71 (Mediambulans) 295
NJA 2001 s. 265 (Spotlight) 135, 213
NJA 2003 s. 555 (Checkpoint) 336
NJA 2004 s. 167 (vederlagsfri upplåtelse av jakträtt) 255, 297
NJA 2004 s. 288 (uppsägning av vederlagsfri upplåtelse av nyttjanderätt) 265
NJA 2005 s. 180 (Formsprutarna) 198
NJA 2005 s. 510 (överlåtet varulager) 247, 315 f., 352
NJA 2005 s. 643 (Entelcard) 132, 135
NJA 2006 s. 7 (Blockbuster) 132
NJA 2007 s. 86 (motocrossbana) 153
NJA 2007 s. 431 (Nokia) 199
NJA 2007 s. 475 (skiljeklausul) 202
NJA 2007 s. 519 (Oceanterminalen) 198, 209
NJA 2007 s. 909 (Jehander) 55, 57 f., 68, 71, 175
NJA 2007 s. 1018 (Shell) 68, 72, 321
NJA 2008 s. 24 (Comtax) 68, 71, 322, 324 f.
NJA 2008 s. 1082 (North Face) 188
NJA 2009 s. 672 (Allbröd) 55, 68, 71, 253 f., 258, 261 ff., 319 f., 328
NJA 2009 s. 695 (rollator) 102, 163, 167 ff., 285, 352
NJA 2010 s. 286 (golvkonstruktion) 99
NJA 2010 s. 617 (Texsun) 102, 167 f., 278, 280, 283 ff., 352
NJA 2010 s. 629 (avtalsvite för förkommen egendom) 75
NJA 2011 s. 600 (fel i konsumenttjänst) 75
NJA 2012 s. 597 (förseningsvite vid konkurrerande skadeorsaker) 75

Högsta förvaltningsdomstolen (Regeringsrätten)

RÅ 1932 s. 108 (Palmolive 1) 120
RÅ 1976 ref. 174 (Jesus) 114
RÅ 1978 ref. 2:9 (Opium) 114
RÅ 1984 ref. 2:37 (Color trend) 116
RÅ 2006 ref. 75 (Pizza Papa John's) 115

Hovrättsfall

RH 1994:68 (leasing av lastbil) 89
RH 1998:89 (Röllakansmattor) 189
RH 2001:76 (Dotchecker) 112
RH 2008:29 (Golden Gate) 214, 233
RH 2010:40 (uppsägning av tillsvidareavtal om vattenleveranser) 296
RH 2012:72 (Valora) 323 f.

Svea hovrätt, dom 1987-06-16 i mål T 1112/85 (Konsultdata) 283
Hovrätten för västra Sverige, beslut 1993-10-07 i mål Ö 1696/93 (Acqua Limone) 311
Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2006-04-18 i mål T 3049-02 (Halotron) 164
Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom 2008-04-03 i mål T 1512-07 (uppsägning av förlagsavtal) 257
Göta hovrätt, dom 2012-09-25 i mål T 3050-11 (Biltema) 48

Marknadsdomstolen

MD 1998:6 (Partyman) 211
MD 2010:21 (California White) 334
MD 2012:15 (Elskling) 339

Patentbesvärsrätten

PBR mål 94-017 (Opium) 114
PBR mål 94-525 (OLGA dekor) 113
PBR mål 97-539 (Bensinbooster) 162
PBR mål 97-679 (Speedprofessor) 154
PBR mål 01-311 (Hippodromen) 103
PBR mål 03-034 (Prim-Air) 164, 285
PBR mål 06-038 (BIS) 103

EU-domstolen (EG-domstolen)

I den löpande texten citeras rättsfallen ofta med förkortade namn av utrymmesskäl. Citeringen anges här inom klamrar.

Mål 192/73, Van Zuylen Fréres mot Hag AG. [*cit: Van Zuylen Fréres ./. Hag*] 32
Mål 16/74, Centrafarm BV och Adriaan de Peijper mot Winthrop BV. [*cit: Centrafarm ./. Winthrop*] 239
Mål 27/76, United Brands Company och United Brands Continentaal BV mot Europeiska gemenskapernas kommission. [*cit: United Brands Company ./. EU-kommissionen*] 226
Mål 102/77, Hoffmann-La Roche & Co. AG och Hoffmann-La Roche AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. [*cit: Hoffmann-La Roche ./. Centrafarm*] 231, 239
Mål 14/83, Sabine von Colson och Elisabeth Kamann mot Land Nordrhein-Westfalen. [*cit: von Colson*] 218
Mål C-35/83, BAT Cigaretten-Fabriken GmbH mot Europeiska gemenskapernas kommission och Antonius I.C.M. Segers. [*cit: BAT Cigaretten-Fabriken ./. EU-kommissionen*] 49
Mål C-10/89, SA CNL-Sucal NV mot Hag GF AG. [*cit: CNL-Sucal ./. Hag*] 29, 32, 244 f., 312
Mål C-292/89, The Queen mot Immigration Appeal Tribunal, ex parte Gustaff Desiderius Antonissen. [*cit: Antonissen*] 204
Mål C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik GmbH och Uwe Danziger mot Ideal-Standard GmbH och Wabco Standard GmbH. [*cit: IHT Internationale Heiztechnik ./. Ideal-Standard*] 28, 31 f., 219, 231, 238 f., 244 f., 286, 312
Förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb, C.H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim A/S, Bayer Aktiengesellschaft och Bayer Danmark A/S mot Paranova A/S. [cit: *Bristol-Myers Squibb ./. Paranova*] 34, 223 f., 226, 231, 237, 239
Mål C-251/95, Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport. [*cit: Sabel ./. Puma*] 40 f., 305, 336
Mål C-337/95, Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV. [*cit: Christian Dior ./. Evora*] 34, 36, 41, 221, 226, 237, 249, 316, 350
Mål C-349/95, Frits Loendersloot, som verkar under firma F. Loendersloot Internationale Expeditie mot George Ballantine & Son Ltd m.fl. [*cit: Loendersloot ./. Ballantine*] 28, 221, 237, 286, 312

Mål C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG mot Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. [*cit: Silhouette ./. Hartlauer*] 236
Mål C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer Inc. [*cit: Canon ./. Metro-Goldwyn-Mayer*] 28 f., 40, 246, 286, 312, 336
Mål C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG (BMW) och BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik. [*cit: BMW ./. Deenik*] 299
Förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger. [*cit: Chiemsee ./. Huber*] 28, 111 f.
Mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH mot Klijsen Handel BV. [*cit: Lloyd ./. Klijsen*] 40, 112, 336
Mål C-375/97, General Motors Corporation mot Yplon SA. [*cit: General Motors ./. Yplon*] 38, 40, 145
Mål C-173/98, Sebago Inc. och Ancienne Maison Dubois et Fils SA mot GB Unic SA. [*cit: Sebago ./. G-B Unic*] 236
Mål C-375/98, Ministério Público och Fazenda Pública mot Epson Europe BV. [*cit: Ministério Público ./. Epson Europe*] 204
Mål C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd. [*cit: Philips ./. Remington*] 28, 113, 286, 312
Mål C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV mot Benelux-Merkenbureau. [*cit: KPN ./. Benelux-Merkenbureau*] 28, 111
Mål C-383/99 P, Procter & Gamble Company mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). [*cit: Procter & Gamble ./. OHIM*] 28, 111
Förenade målen C-414/99 till C-416/99, Zino Davidoff SA mot A & G Imports Ltd samt Levi Strauss & Co. och Levi Strauss (UK) Ltd mot Tesco Stores Ltd, Tesco plc och Costco Wholesale UK Ltd. [*cit: Zino Davidoff ./. A & G Imports*] 238, 245 f.
Mål C-443/99, Merck, Sharp & Dohme GmbH mot Paranova Pharmazeutika Handels GmbH. [*cit: Merck, Sharp & Dohme ./. Paranova*] 237
Mål C-517/99, Merz & Krell GmbH & Co. 27, 130, 132
Mål C-2/00, Michael Hölterhoff mot Ulrich Freiesleben. [*cit: Hölterhoff ./. Freiesleben*] 30
Mål C-143/00, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd och Eli Lilly and Co. mot Swingward Ltd och Dowelhurst Ltd. [*cit: Boehringer Ingelheim ./. Swingward (2002)*] 237

Mål C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt. [*cit: Sieckmann*] 35
Mål C-40/01, Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV. [*cit: Ansul ./. Ajax*] 132
Förenade målen C-53/01 till C-55/01, Linde AG, Winward Industries Inc. och Rado Uhren AG. [*cit: Linde*] 113
Mål C-104/01, Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau. [*cit: Libertel*] 204
Mål C-206/01, Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed. [*cit: Arsenal ./. Reed*] 26, 28, 30, 33, 231, 234, 242, 286, 312, 348
Mål C-408/01, Adidas-Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd. [*cit: Adidas-Salomon ./. Fitnessworld*] 336, 339
Mål C-245/02, Anheuser-Busch Inc. mot Budějovický Budvar, národní podnik. [*cit: Anheuser-Busch ./. Budějovický Budvar*] 51, 204, 312
Mål C-259/02, La Mer Technology Inc. mot Laboratoires Goemar SA. [*cit: La Mer ./. Laboratoires Goemar*] 132
Mål C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB. [*cit: Björnekulla ./. Procordia*] 130 f., 218
Mål C-16/03, Peak Holding AB mot Axolin-Elinor AB. [*cit: Peak Holding ./. Axolin-Elinor*] 232, 236 f., 243 ff., 315
Mål C-228/03, The Gillette Company och Gillette Group Finland Oy mot LA-Laboratories Ltd Oy. [*cit: Gillette ./. LA Laboratories*] 299 f.
Mål C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel mot Continental Shelf 128 Ltd. [*cit: Emanuel ./. Continental Shelf*] 31, 114, 168, 286, 311, 313, 338
Mål C-348/04, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd och Eli Lilly and Co. mot Swingward Ltd och Dowelhurst Ltd. [*cit: Boehringer Ingelheim ./. Swingward (2006)*] 237, 239
Mål C-48/05, Adam Opel AG mot Autec AG. [cit: *Opel ./. Autec*] 30, 234
Mål C-145/05, Levi Strauss & Co mot Casucci SpA. [*cit: Levi Strauss ./. Casucci*] 131 f., 304 f.
Mål C-246/05, Armin Häupl mot Lidl Stiftung & Co KG. [*cit: Häupl ./. Lidl*] 132
Mål C-316/05, Nokia Corp. mot Joacim Wärdell. [*cit: Nokia ./. Wärdell*] 199
Mål C-356/05, Elaine Farrell mot Allan Whitty, Minister for the Environment, Irland, Attorney General och Motor Insurers Bureau of Ireland (MIBI). [*cit: Farrell ./. Whitty*] 204
Mål C-17/06, Céline SARL mot Céline SA. [*cit: Céline*] 30

Mål C-234/06 P, II Ponte Finanziaria SpA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och F.M.G, Textiles Sri. [*cit: Il Ponte Finanziara ./. OHIM*] 127
Mål C-304/06 P, Eurohypo AG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). [*cit: Eurohypo ./. OHIM*] 28, 111
Mål C-371/06, Benetton Group SpA mot G-Star International BV. [*cit: Benetton ./. G-Star*] 113
Förenade målen C-468/06 till C-478/06, Sot. Lélos kai Sia EE, Farmakemporiki AE Emporias kai Dianomis Farmakeftikon Proïonton, Konstantinos Xydias kai Sia OE, Ionas Stroumsas EPE, Pharmakapothiki Pharma-Group Messinias AE, K.P. Marinopoulos AE Emporias kai Dianomis Pharmakeftikon Proïonton, Kokkoris D. Tsánas K. EPE m.fl., mot GlaxoSmithKline AEVE Farmakeftikon Proïonton, tidigare Glaxowellcome AEVE. [*cit: Sot. Lélos kai Sia EE ./. GlaxoSmithKline*] 226
Mål C-533/06, O2 Holdings Limited och O2 (UK) Limited mot Hutchison 3G UK Limited. [*cit: O2 ./. Hutchison*] 143
Mål C-252/07, Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd. [c*it: Intel ./. CPM*] 38, 40, 299
Mål C-442/07, Verein Radetzky-Orden mot Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzky”. [*cit: Radetzky-Orden ./. Feldmarschall Radetzky*] 132
Mål C-487/07, L’Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie, Laboratoires Garnier & Cie mot Bellure NV, Malaika Investments Ltd, Starion International Ltd. [*cit: L’Oréal ./. Bellure*] 36, 38 ff., 299
Mål C-495/07, Silberquelle GmbH mot Maselli-Strickmode GmbH. [*cit: Silberquelle ./. Maselli-Strickmode*] 132
Mål C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG mot Franz Hauswirth GmbH. [*cit: Lindt ./. Hauswirth*] 116
Mål C-533/07, Falco Privatstiftung och Thomas Rabitsch mot Gisela Weller-Lindhorst. [cit: *Falco ./. Weller-Lindhorst*] 47
Mål C-59/08, Copad SA mot Christian Dior couture SA, Vincent Gladel och Société industrielle lingerie (SIL). [*cit: Copad ./. Christian Dior*] 33, 41, 207, 210 f., 215 f., 219 f., 222 ff., 230 f., 235 f., 238 ff., 243, 248, 295, 314, 316, 350
Förenade målen C-202/08 P och C-208/08 P, American Clothing Associates NV mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). [*cit: American Clothing ./. OHIM*] 114
Förenade målen C-236/08 till C-238/08, Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA, Viaticum SA, Luteciel

SARL, Centre national de recherche en relations humanies (CNRRH) SARL, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin och Tiger SARL. [*cit: Google ./. Louis Vuitton*] 36
Mål C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV och Remo Zaandam BV mot Diesel SpA. [*cit: Makro ./. Diesel*] 238
Mål C-473/08, Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas och Marion Eulitz mot Finanzamt Dresden I. [*cit: Eulitz ./. Finanzamt Dresden*] 218
Mål C-558/08, Portakabin Ltd och Portakabin BV mot Primakabin BV. [*cit: Portakabin ./. Primakabin*] 334
Mål C-48/09 P, Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Mega Brands Inc. [*cit: Lego ./. OHIM*] 113
Mål C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group GmbH mot Simex Trading AG. [*cit: Coty ./. Simex*] 245
Mål C-214/09 P, Anheuser-Busch Inc mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Budějovický Budvar, národní podnik. [*cit: Anheuser-Busch ./. OHIM och Budějovický Budvar*] 51
Mål C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Zafra Marroquineros, SL. [*cit: Calvin Klein ./. Zafra Marroquineros*] 337, 339
Mål C-263/09 P, Edwin Co. Ltd mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Elio Fiorucci. [*cit: Edwin ./. Fiorucci*] 313
Mål C-323/09, Interflora Inc. och Interflora British Unit mot Marks & Spencer och Flowers Direct Online Ltd. [*cit: Interflora ./. Marks & Spencer*] 30, 36 f., 299
Mål C-324/09, L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie och L'Oréal (UK) Ltd mot eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltd, Stephen Potts, Tracy Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joanna Clarke, Glen Fox och Rukhsana Bi. [*cit: L'Oréal ./. eBay*] 237
Mål C-46/10, Viking Gas A/S mot Kosan Gas A/S. 338
Mål C-140/10, Greenstar-Kanzi Europe NV mot Jean Hustin och Jo Goossens. [*cit: Greenstar-Kanzi ./. Hustin*] 205, 241
Mål C-149/11, Leno Merken BV mot Hagelkruis Beheer BV. [*cit: Leno Merken ./. Hagelkruis Beheer*] 132
Mål C-376/11, Pie Optiek SPRL mot Bureau Gevers SA och European Registry for Internet Domains ASBL. [*cit: Pie Optiek ./. Bureau Gevers*] 46

Mål C-661/11, Martin Y Paz Diffusion SA mot David Depuydt och Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV. [*cit: Martin Y Paz ./. Depuydt*] 234, 301, 303
Mål C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd mot Ankenævnet for Patenter og Varemærker. [*cit: Malaysia Dairy Industries ./. Ankenævnet for Patenter og Varemærker*] 116, 154

Tribunalen (Förstainstansrätten)

Mål T-237/01, Alcon Inc mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller). [*cit: Alcon ./. OHIM*] 130
Mål T-90/05, Omega SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och Omega Engineering, Inc. [*cit: Omega ./. OHIM och Omega Engineering*] 154

Europadomstolen

Europadomstolens ärende nummer 73049/01, Anheuser-Busch mot Portugal. 51

Utländska avgöranden

Danmark

U 2004.148 H 267

Storbritannien

Bowden Wire Ltd v. Bowden Brake Co. Ltd [1914] 31 R.P.C. 385.
Crittall Windows Ltd. v. Stormseal (UPVC) Window Systems Ltd. [1991] R.P.C. 265. 44
Northern & Shell PLC v. Condé Nast & National Magazines Distributors Ltd [1995] R.P.C. 117. 170
Ocular Sciences Ltd. & Anr. v. Aspect Vision Care Ltd. & Ors. [1997] R.P.C. 289. 257
Scandecor Developments AB v. Scandecor Marketing AB and Others [2001] UKHL 21. 32
Apple Corps. Ltd v. Apple Computer, Inc. [2006] EWHC 996 (Ch). 154, 256

Övrigt

von Bar, Christian; Clive, Eric och Schulte-Nölke, Hans (eds), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Outline Edition. München 2009. [*cit: DCFR*]

Ensamåterförsäljaravtal, EÅ04 (Köp i fast räkning för vidareförsäljning med ensamrätt).

ICC Model International Trademark Licence, (ICC Publication No. 673). Paris 2008.

Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well Known Marks. WIPO, Genève 1999.

Model A (Model for an international technology licensing agreement between non-competitors). ORGALIME 2005.

Sakregister

A
Absolut registreringshinder 107, 110 ff., 118
Abstrakt fel 85
Analogi 19, 55 ff., 63 ff., 68, 70, 72, 84, 128 f., 175, 197, 259, 268, 281, 321, 327, 357
Anseendeskydd 34 ff.
Användningstvång 132, 134 f., 138, 213
Association 29, 35 f., 46, 121, 293
Avhjälpande 174 ff., 194, 268 f., 302

B
Befintligt skick 85
Beloppsbegränsning 201
Bevaringsplikt 105 f., 138
Bevislättnad 198
Bolagsavtal 255, 261, 263, 266

C
Caveat emptor 124 ff.
Cession 156
CISG – definition 61
Co-branding 214
Common origin-principen 32
Culpa 95, 167, 179, 183, 185 ff., 191, 201

D
DCFR 61, 74 f.
Defensivregistrering 127, 275
Degeneration 130 ff., 137 f.
De lege ferenda 328, 332
Denuntiation 102, 168, 279
De sententia ferenda 328, 332
Detentionsrätt 229 f., 283
Direkt förlust 88, 178 ff., 190
Dofter 35
Dröjsmål 210, 267, 270, 277 ff., 346, 352
Dynamisk 20 f., 26, 337, 343

E
Efterbildningsskydd 189
Ensamåterförsäljare 265 f., 331
Essential function 28
EU-varumärke – definition 23
Ex nunc 290 f., 294
Ex officio 49, 112, 118
Export 141, 217 f.
Ex tunc 108, 117, 290, 292, 294

F
Faktiskt fel 166 f.
Fast egendom 69, 72, 86, 98, 125, 153, 265
Fastighet 86 f., 89, 98 f., 125, 265, 270
Fastställelsetalan 164, 166

Feltyper 80 ff., 90, 160 f.
Figurmärke 27
Firma 119, 144, 312, 340
Formgivningsförordningen – definition 206
Formkrav 45
Franchiseavtal 43, 47
Friskrivning 79, 153
Färg 27, 35
Föranvändarrätt 151
Förfoganderätt 89, 122, 134, 159, 206
Förfång 38 ff.
Förlagsavtal 257, 316
Förnyelse av registrering 103 ff., 258
Förordningen om växtförädlarrätt – definition 205
Försummelse 88, 97, 135, 179 f., 186 f.
Förutsättningsläran 89, 96, 269
Förvärvad särskiljningsförmåga 113, 131
Förväxlingsrisk 29 f., 234 f., 246

G
Garanti 28 f., 79, 89, 136, 171, 186, 219
Garantifunktion, se kvalitetsgarantifunktion
Gemenskapsformgivning 206
Gemenskapsvarumärke, se EU-varumärke
Generalagent 48
Genomsnittskonsument 38, 336 f.
Geografisk ursprungsbeteckning 115
God marknadsföringssed 340
God tro 84, 87 f., 129, 148, 158, 161 ff., 166, 188, 198, 200 f., 225, 242 f., 306
Godtrosförvärv 87, 161, 168, 191
Goodwill 35, 183, 313, 320, 326
Grundläggande funktion – definition 28

H
Handelsbruk 56, 136, 257, 263, 265
Handelskommissionär 264, 319
Hävningsförbehåll 268, 278 ff., 352

I
Immaterialrättsligt fel 83, 90 ff.
Import 217, 236 f., 244
Inarbetat varukännetecken 26
Indirekt förlust 88, 179 ff., 190
Informationsföreläggande 200
Inhibering 222, 267, 283, 303
Innehållanderätt 229 f., 282, 285 f.
In nuce 101, 121
Inskränkning 147, 151, 155, 158 f., 218, 233, 235, 278, 302
Insolvens 279
Interimistiskt förbud 200
Intrångsundersökning 201
Investeringsfunktion 36, 356

J
Jämförande reklam 233

K
KODAK-doktrinen 36
Konkret fel 85
Konkurs 172 f., 247, 278 f., 284, 315 f.
Konsumtion 236 ff.
Kontraktsintresse 89, 196, 201
Kontrollansvar 177 ff., 184 f.
Kvalitetsgarantifunktion – definition 33 f.
Kvalitetskrav 203, 206, 238, 248
Kvantitativa restriktioner 226 ff.
Känneteckenskraft 40

L
Ljud 27, 35
Lokal inarbetning 144 ff.
Läkemedel 223, 237
Lönsamhetsfel 146 f., 150, 351
Lös egendom 67 ff.
Lös sak 69

M
Marknadsföring 28, 31, 34 f., 41, 85, 217, 221, 225, 237, 249, 316 f., 333, 340, 348
Marknadsrätt 22
Marknadsuppdelning 49
Momentant avtal 70, 97, 253
Mönsterskyddslagen 162

N
Naturaprestation 177, 290 f.
Negativ rättighet 46, 142 f.
Näringsverksamhet 27, 44, 70, 217, 264

O
Oaktsamhet 187 ff.
Obehörig vinst 198, 320
Objektivt ansvar 95, 141, 191
Okonventionella varumärken 27, 35
Omleverans 175, 197, 269
Ommärkning 221, 223
Ompaketering 221, 223
Omsättningskrets 26, 34, 37 ff., 112, 228, 242, 304 f., 313, 336, 338 f., 348
Omvandling 109, 128, 176, 276
Ond tro 116 f., 162, 165 f.
Ontologi 24
Ordmärke 27

P
Panträtt 87, 160, 171 ff., 191
Parallellimport 237
Pariskonventionen – definition 44
Partiell ogiltighet 127, 275
Passivitet 148 ff., 306 ff.
Patentlagen 123
Positiv rättighet 47
Preklusion 149 ff., 306 ff.
Preskription 88, 163, 174, 190, 198 f., 307
Presumtionsansvar 186, 197, 201
Prioritet 48, 50, 109, 128, 145, 148, 151, 161, 164 ff., 184, 189, 191
Prioritetsdag 109, 151, 165
Prioritetsskydd 189
Prisavdrag 176 f., 190, 196 f., 275 ff.
Produktansvar 182 f., 225

R
Reklamation 58, 96, 173 f., 190 f.
Reklamfunktion 36, 356
Relativt registreringshinder 48 f., 110 f., 115 ff., 122, 129 f., 139, 143
Renommé 29, 32, 38 ff., 52, 215, 316, 326
Reservdel 318
Retentionsrätt 87
Risk för förväxling, se förväxlingsrisk
Riskövergång 97, 101 f., 107, 133 ff., 174
Royalty 280, 284, 288, 291, 293, 330
Rådighetsfel 88 ff., 95, 141, 160
Rättsligt fel 85, 87 f., 160 f., 166, 190 f.

S
Sakrätt 21
Sanktionsdirektivet – definition 196
Singapore-konventionen – definition 104

Skuldebrev 68, 84, 129, 146 f.
Skälig ersättning 166, 181, 187, 198, 201, 242, 276, 283, 292
Snyltning 38 ff., 340
Specieobjekt 98, 125, 175, 177, 269
Språkversion 217 f.
Statisk 20 f., 25 f.
Straff 195, 199 f.
Subjektivt ansvar 94
Särskilda föremål 238 f.
Särskiljningsförmåga 27 f., 40 f., 111 ff., 130 ff.

T
Tidsprioritet – se prioritet
Tillträde 102, 175, 279, 352
Tjänstelagslikhet 213, 353
TRIPs – definition 44

U
Undersökningsplikt 125, 153, 175
Uppfinningshöjd 123
Upplysningsplikt 152 f.
Uppsåt 187, 198 f.
Ursprunglig särskiljningsförmåga 111
Ursprungligt fel 133
Ursprungsangivelsefunktion – definition 28
Urvattning 38
Utebliven vinst 179, 181 ff.

V
Varaktigt avtal 68, 70, 97, 126, 209, 253, 259 ff., 267 f., 271, 291, 332 f.
Varumärkesdirektivet – definition 22
Varumärkesförordningen – definition 22
Varuslagslikhet 116, 213, 353
Verkligt bruk 50, 109, 132, 135, 213
Vidareöverlåtelse 245
Vitesförbud 199, 210, 242
Växtförädlarrätt 205, 241

Ä
Äganderätt 87, 143, 160, 164, 172 f., 245, 284, 351