



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Cecilia Berggren

Aktieindex –
en varumärkesanvändning
i förändring

Examensarbete
30 högskolepoäng

Per Jonas Nordell

Immaterialrätt

HT 2011

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRKORTNINGAR	3
1 INLEDNING	4
1.1 Bakgrund	4
1.2 Frågeställning	6
1.3 Avgränsning, disposition och metod	6
2 AKTIEINDEX OCH STRUKTURERADE PRODUKTER	8
2.1 NASDAQ OMX	8
2.1.1 OMXS30	9
2.2 Strukturerade produkter	10
2.2.1 Aktörer	12
2.3 Marknadens behov av aktieindex	13
2.4 Aktieindex som varumärken	13
3 ENSAMRÄTT – VARUMÄRKESANVÄNDNING	15
3.1 Ensamrättens förutsättningar	15
3.1.1 Varumärkets grundläggande funktion - ursprungsangivelsefunktionen	16
3.1.2 Varumärkets mening och referens	17
3.1.3 Särkiljningsförmåga	18
3.1.4 NJA 1937 s. 209 (Chalmersringen)	20
3.1.5 Mål C- 48/05 (Adam Opel)	22
3.2 Förväxlingsbarhet	22
3.2.1 Varuslagslikhet	23
3.2.2 Omsättningskretsen	25
3.3 Anseendeskyddet	26
3.3.1 Rekvisitet ”väl ansett”	27
3.3.2 Rekvisitet ”otillbörlig fördel” och ”skada för varumärkets särkiljningsförmåga eller anseende”	28
3.3.3 Mål C-487/07 (L’Oréal)	29
3.3.4 Mål C-236/08 – C-238/08 (Google)	31
3.3.5 Mål C-323/09 (Interflora)	33

4	INSKRÄNKNINGAR I ENSAMRÄTTEN- RÄTT FÖR TREDJE MAN ATT ÅBEROPA OCH ANVÄNDA ANNANS VARUMÄRKE	36
4.1	Inskränkningar	38
4.1.1	Rekvisiten ”varans art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål och andra egenskaper”	41
4.1.2	Rekvisitet ”nödvändighet att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål”	42
4.1.3	Rekvisitet ”god affärssed”	42
4.1.3.1	Mål C-228/03, REG 2005 s I-2337 (Gillette)	42
5	BANKERNA ./. NASDAQ OMX	45
5.1	1990-talets indexfråga	45
5.1.1	Bankernas argument	45
5.1.2	OM-Gruppens argument	46
5.2	2011 års indexfråga	48
5.2.1	Bankernas argument	49
5.2.2	Indexinnehavarnas argument	50
6	ETT TYSKT RÄTTSFALLSREFERAT OCH BETYDELSEN FÖR SVENSKA FÖRHÅLLANDEN	52
6.1	Rättsfallsreferat – BGH I ZR 42/07	52
6.2	Betydelsen av tysk rätt och tillämpning i Sverige	54
7	TREDJE MANS ANVÄNDNING AV ANNANS VARUMÄRKE OCH DESS KONSEKVENSER	55
7.1	Licensiering av varumärken	55
7.1.1	Risker vid licensiering	56
7.2	Urvattning	57
7.3	Degeneration	58
8	ANALYS & SLUTSATS	60
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	68
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	70

Summary

Intellectual property is a very important component in the global market and enormous investments are often underlying for the development and maintenance of strong brands. This obviously creates strong incentives to monitor and protect these trademarks and to the extent possible, regulate the use by third parties through licenses. The question whether players such as banks and other financial institutions are entitled to refer to index, also registered trademarks, in structured products has been subject for discussion for over two decades. A structured product usually has two components, one of which consists of a derivative for example an option, futures or swaps. They are linked to events at a given time in the future and often reflect an index. The opinions differ if issuers, mostly banks, are required to pay royalties to refer to index in structured products. The discussion has its focus on how far a trademark holder's exclusive right to its trademark is and if references to such trademarks in structured products will infringe those rights.

In 2009 the issue was settled in Germanys' Supreme Court, Bundesgerischthof. It ruled that Commerzbank is not guilty of trademark infringement by referring to Deutsche Börse DAX-index neither due to confusion according to article 5.1 or by infringing the reputation protection under article 5.2 of the Trade Marks Directive. The Court noted that the references should be consistent within the scope of good business and must not create an impression that it exist a commercial connection between the bank and the index holder. The verdict provides some guidance for Swedish conditions due to the harmonized trade mark regulation in EU.

The essay presents the exclusive legal rights of a trademark, third party's legitimate use of trade marks, licensing and the risks related to third party use of another party's trademark.

The issue is complex but it can be concluded that an overall assessment should be performed for each case. Of importance is to highlight that confusion or misleading if there is a commercial connection between the bank and the trademark holder should not occur. The circumstances may be avoided by inserting a disclaimer, not use logotypes and only use the third party's trademark in the body text, and in connection with a ®. In addition, the primary function of a trademark, to ensure its origin, should not be likely to weaken or disappear.

The question whether references to index in structured products shall constitute an infringement of the exclusive right or subject to the accepted restrictions according to the trademark law in Sweden will most likely continue due to the large and diverse stakeholders' financial interests. The issue also goes beyond the discussion of trademarks.

Sammanfattning

Immateriella rättigheter utgör en väldigt viktig komponent på den globala markanden och enorma investeringar ligger ofta bakom uppkomsten och underhåll av starka varumärken. Detta skapar givetvis starka incitament att bevaka och skydda dessa varumärken och i den mån det går att reglera tredje mans användning genom exempelvis licenser. Frågan huruvida aktörer såsom banker och andra finansiella institut har rätt att referera till aktieindex, tillika registrerade varumärken, i strukturerade produkter har varit föremål för diskussion i drygt två decennier. En strukturerad produkt har oftast två komponenter varav den ena delen utgörs av ett derivat såsom en option, termin eller en swap. De är kopplade till händelser vid en given tidpunkt i framtiden och avspeglar ofta ett index. Det finns delade meningar om emittenterna, oftast banker, ska erlägga licensavgifter för att de refererar till aktieindex i strukturerade produkter. Diskussionen kretsar kring hur långt en varumärkesinnehavares ensamrätt sträcker sig och om referenser till deras varumärken i strukturerade produkter innebär intrång i denna ensamrätt.

2009 avgjordes frågan i Tysklands motsvarighet till Högsta domstolen, Bundesgerischthof. De fastslog att Commerzbank varken på grund av förväxlingsrisk enligt art. 5.1 eller genom intrång i anseendeskyddet enligt art. 5.2 i Direktivet gjort sig skyldig till varumärkesintrång genom att referera till Deutsche Börses DAX-index. Domstolen konstaterade dock att referenserna ska vara förenliga med god affärssed och det får inte skapas ett intryck att det finns ett affärsmässigt samband mellan banken och indexinnehavaren. Domen ger viss vägledning även för svenska förhållanden i och med den harmoniserade EU-reglerade varumärkesrätten.

I uppsatsen redogörs för den varumärkesrättsliga ensamrätten, tredje mans berättigade användning utifrån lagstadgade inskränkningar, licensiering samt risker vid tredje mans användning av annans varumärke. Frågan är komplex men det kan konstateras att det ska göras en helhetsbedömning för varje enskilt fall. Av vikt är att framhäva att det inte sker en förväxling eller att referensen medför att det är vilseledande om det föreligger ett kommersiellt samband mellan banken och varumärkesinnehavaren. Omständigheterna kan bland annat undvikas genom att infoga en disclaimer, inte använda logotyper och endast använda tredje mans varumärke i brödtext och i anslutning infoga ett ®. Dessutom ska ett varumärkes främsta funktion, att garantera dess ursprung, inte riskera att försvagas eller helt försvinna.

Frågan huruvida referenser till index i strukturerade produkter ska utgöra intrång i ensamrätten eller omfattas av varumärkesrättens accepterade inskränkningar i Sverige kommer med stor sannolikhet fortgå med anledning av de stora och skilda markandsaktörernas finansiella intressen. Frågan sträcker sig utöver diskussionen om varumärken.

Förkortningar

BGH	Bundesgerichtshof
Direktivet	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, numera Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.
DJIA	Dow Jones Industrial Average
KL	Konkurrenslagen (SFS 2008:579)
MFL	Marknadsföringslag (SFS 2008:486)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
OTC	Over the counter
S&P	Standard & Poor
VmL	Varumärkeslag (SFS 2010:1877)

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Under mitten av 1990-talet väcktes frågan om banker i Sverige har rätt att vid marknadsföring och försäljning av sina aktieindexlån med anslutna obligationer hänvisa till OMX-index, såsom beräkningsgrund för sina strukturerade produkter och därmed använda OM-Gruppen AB:s¹ varumärken. Frågan uppkom om hänvisning till OMX-index vid marknadsföring samt försäljning av bankernas produkter innefattades av OM-Gruppen AB:s ensamrätt till sitt varumärke enligt varumärkeslagen och om det i övrigt var immaterialrättsligt eller marknadsrättsligt tillåtet.

OM-Gruppen informerade i juni 1993 samtliga banker och värdepappersinstitut att OMX och flertalet beteckningar i förening med OM utgjorde varumärken tillhörande OM-Gruppen AB. Exempel på dessa registrerade varumärken, förutom OM och OMX, var OMLX, OMax och OMr såväl ensamma som i förening med exempelvis OMX-optioner. Det var ostridigt att OM-Gruppen åtnjöt varumärkesrättsligt skydd för ovan nämnda varumärken såväl genom registrering som inarbetning. Sparbanken, genom Professor Jur Dr Ulf Bernitz, var ledande i diskussionen mot OM-Gruppen, som tillfrågade Professor Jur Dr Gunnar Karnell, om huruvida bankernas rätt att använda OMX-index för sina tjänster var förenlig med gällande rätt. Diskussionerna ledde till att parterna ingick ett licensavtal för Sparbankens användning av OM-Gruppens varumärken. Det hade sedan tidigare funnits ett licensavtal mellan OM-Gruppen och Sparbanken, enligt vilket Sparbanken betalat en licensavgift till OM-Gruppen mot att få använda varumärket OMX i samband med emittering av bankens obligationslån.

I samband med emissionen av Sparbankens strukturerade produkter gav de ut ett prospekt. I prospektet stod att aktieindexlånets ”avkastning är beroende av det svenska aktiemarknadsindexet OMX alternativt det japanska aktiemarknadsindexet Nikkei 300”. Det gjordes även hänvisningar till OMX-indexet på flera andra ställen i prospektet. I slutet av prospektet fanns en disclaimer som tydligt distanserade OM-Gruppen AB från Sparbankens produkt i en inramad ruta:

”This issue is not in any way sponsored, endorsed, sold or promoted by OM Gruppen AB (“OM”) and OM makes no warranty or representation whatsoever, express or implied, either as to the results to be obtained from the use of the OMX index and/or the figure at which the said OMX index stands at any particular time or any particular day or otherwise. The OMX index is compiled and calculated solely by an indexer on behalf of OM. However, OM shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to any person for an error in the OMX index and OM shall not be under any obligation to advise any person of an error therein.

¹ Efter samgående med NASDAQ heter den svenska börsen idag NASDAQ OMX.

All rights to the trademark OMX, OMX INDEX are vested in OM Gruppen AB ("OM")."

Utöver prospektet angav Sparbanken på anmälningssedeln för SPAX-obligationen att den ena obligationsserien var "knuten till OMX index". I OM Stockholms Regelverk, punkt 1.17 Immateriella rättigheter, angavs att upphovsrätt och all annan immateriell rätt till regelverket, övriga avtal, dokument och programvara som fastställts av eller på initiativ av OM-Gruppen, ägdes av densamma eller den rättighetsinnehavare som OM-Gruppen representerade. I punkten uppgavs också att OMX bland flera varumärken tillhörde OM-gruppen. Vidare fastställde regelverket att borsmedlem, clearingmedlem och kund var medveten om och accepterade att varumärken som tillhörde OM-gruppen uteslutande fick användas som kännetecken för produkter och tjänster som härstammade från OM-gruppen eller andra bolag som ingick i dess koncern.

Allt sedan 1990-talet har frågan huruvida bankerna har möjlighet och rätt att referera till aktieindex, som utvecklas och bevakas av andra marknadsaktörer, varit uppe för diskussion. Frågan ställdes på sin spets 2009 i Tyskland mellan Deutsche Börse och Commerzbank. Avgörandet har gett viss vägledning för de svenska förhållandena idag. Alltjämt kvarstår de olika markandsintressena varvid bankerna inte anser sig skyldiga att betala licensavgifter för att referera till tredje mans index. Samtidigt bevakar indexinnehavarna sina intressen och strävar efter att binda upp bankerna i licensavtal och därmed reglera användningen för att undvika oreglerad användning, som kan leda till att varumärket urvattnas och tillslut degenereras.

Att inneha registreringsbeviset för ett varumärke garanterar inte ett absolut monopol för användning som relaterar till varumärket, även om det under vissa omständigheter innebär en ensamrätt. Lars Pehrson har skrivit: "Varumärkesrätten ger många exempel på att innebörden av ord och andra tecken är beroende av hur tecknen används, men att å andra sidan denna innebörd inte nödvändigtvis behöver vara densamma hos allmänheten som hos den som använder tecknet".² Ett varumärke utgör ett slags förbindelselänk mellan ett företag och dess kundkrets och det är detta objekt som skyddas i enlighet med känneteckensrätten.³ Det finns ingen rätt att knyta en specifik kundkrets till en viss produkt eller tjänst, utan konkurrensen är fri. Den producent som erbjuder den bästa och billigaste produkten eller tjänsten vinner kundkretsens köpkraft. De konkurrensrättsliga reglerna innebär endast att konkurrenter ska respektera varandras kommersiella kännetecken som lojala medel. I och med denna konkurrens skapas incitament att framkalla symboler som erhåller rättsskydd för varumärken.⁴ Det faller sig naturligt att de tecken som finns tryckta på varor eller dess förpackningar och som används vid marknadsföringen överensstämmer med varumärket. Det uppstår dock

² Pehrson, Rättsfall att minnas, s. 52.

³ Korhonen, NIR 2007 s. 303, (574).

⁴ Levin I, s. 389.

situationer vid exempelvis jämförande reklam som innebär att annans varukännetecken åberopas vid en jämförelse med den egna produkten. Detta betyder nödvändigtvis inte att ensamrätten kränks.⁵

1.2 Frågeställning

Frågeställningen i denna uppsats är hur långt den varumärkesrättsliga ensamrätten sträcker sig när en annan marknadsaktör refererar till ett aktieindex, tillika ett registrerat varumärke, vid sin lansering och marknadsföring av strukturerade produkter.

1.3 Avgränsning, disposition och metod

Varumärkesrätten rör sig allt mer mot en sammansatt marknadsrättslig avvägning och VmL och MFL korrelerar mer idag. Trots de starka sambanden fokuserar denna uppsats endast på de varumärkesrättsliga aspekterna, och mer precist på hur starkt en varumärkesinnehavares ensamrätt står sig mot andra marknadsaktörers strävan att inskränka ensamrätten. Indexproblematiken konkretiseras med NASDAQ OMX' aktieindex, OMXS30, av den anledningen att det är det mest aktuella svenska indexet samt författarens tillgång på information.

Uppsatsen inleds med ett kapitel som beskriver bankernas användning av de omtalade aktieindexen och hur strukturerade produkter på en elementär nivå är uppbyggda. Därefter redogörs för ensamrätten och dess inskränkningar. EU-domstolens praxis är högst vägledande varvid flera avgöranden beskrivs mer ingående. Slutligen behandlas tredje mans användning av annans varumärke genom licens och riskerna som följer därtill. Avslutningsvis följer en analys som ämnar besvara uppsatsens frågeställning och framhäva författarens tankar och slutsatser.

Denna uppsats följer en traditionell rättsdogmatisk metod. Förarbeten, lagtext, praxis och doktrin har behandlats. Praxis är främst hämtad från EU-domstolen med tanke på den harmoniserade varumärkesrätten samt att Direktivet utgör ett minimidirektiv och är direkt implementerat i det svenska rättssystemet. Med tanke på att Direktivet endast är ett minimidirektiv och inte i detalj klargör riktlinjerna fyller EU-domstolens avgöranden en viktig funktion, som applicerar Direktivets principer på verkliga situationer. Doktrinen utgörs främst av artiklar av framstående svenska och utländska kunniga personer inom området. Det har bidragit till en djupare förståelse för EU-domstolens avgöranden samt för möjligheterna att ange ramarna för varumärkesrätten.

Intervjuer ligger till grund för mycket av bankernas och NASDAQ OMX' argumentation. Med tanke på att ämnet inte har debatterats i det offentliga

⁵ SOU 1958:10, s. 237.

har möjligheten att träffa personer med stor inblick i frågan varit mycket betydelsefull för uppsatsen.

2 Aktieindex och strukturerade produkter

Ett aktieindex mäter utveckling av ett urval aktier. De utvalda aktierna kan bland annat spegla marknader och branscher i olika länder och det finns åtskilliga indexleverantörer världen över som sammanställer och beräknar dessa index. En aktör på marknaden som tillhandahåller sådana aktieindex i olika former är NASDAQ OMX. Aktieindex är ofta skräddarsydda för att matcha en specifik profil. De är vanligen kapitalviktade, vilket innebär att ju större börsvärde som ett bolag har, desto större vikt får bolaget i indexet.

Prisindex och avkastningsindex skiljer sig åt. Ett prisindex speglar kursutvecklingen för de behandlade aktierna i indexet. Ett avkastningsindex tar däremot även hänsyn till aktiernas utdelning och speglar därför den verkliga avkastningen som investerarna får ut.

2.1 NASDAQ OMX

NASDAQ OMX beräknar och tillhandahåller åtskilliga index. Det index som avspeglar samtliga noterade aktier på Stockholmsbörsen är det så kallade OMX Stockholm PI, som följer den totala upp- eller nedgången på börsen. Ett smalare index är OMX Stockholm 30⁶ som omfattar de 30 mest omsatta noterade aktierna på den svenska aktiemarknaden.

NASDAQ OMX är världsledande med att tillhandahålla och utveckla aktieindex. Totalt tillhandahåller NASDAQ OMX närmare 2000 index för aktie-, obligations- och råvarumarknaden. Deras mål är att designa kraftfulla index som följer de kontinuerligt föränderliga marknaderna.⁷ NASDAQ OMX beräknar och utövar det löpande underhållet för alla index som konstant uppdateras under dagen för att säkerställa kvaliteten och dess integritet. Företagshändelser och andra avgörande faktorer på marknaderna identifieras och sammanställningar presenteras bland annat vid dagens slut för marknadsindex och sektorindex.⁸

Det är främst banker, pensionsfonder och andra finansiella institut som efterfrågar NASDAQ OMX' skräddarsydda index för sin verksamhet. Marknadsdata i form av sammanställda index är nödvändiga för att de ovannämnda organisationerna exempelvis ska kunna erbjuda och emittera strukturerade produkter med specifika investeringsmål. Utöver de skräddarsydda indexen publicerar även NASDAQ OMX ett stort antal generella index, som speglar hela marknader och som finns tillgängliga för

⁶ OMXS30.

⁷ <https://indexes.NASDAQomx.com/> (2010-03-16).

⁸ <https://indexes.NASDAQomx.com/services.aspx?show=calculation> (2010-12-27).

allmänheten.⁹ NASDAQ OMX erbjuder såväl egna som tredje parts designade index. Faktorer som differentierar index emellan är bland annat vilken region de avspeglar, sektorer på marknaden, skatter, lagstiftning, beräkningsmetoder och investeringsstrategier.¹⁰

Fördelar med individuella och skräddarsydda index enligt NASDAQ OMX är att en bank, en pensionsfond eller annat finansiellt institut kan skapa specifika investeringsprodukter som exempelvis strukturerade produkter, börshandlade fonder, börshandlade certifikat eller andra derivat som matchar varje kunds önskemål. Utöver detta sparar licenstagaren tid och pengar genom att använda ett av NASDAQ OMX beräknat index. Genom att lägga ut beräkningen och underhållet av ett oberoende index på, i det här fallet NASDAQ OMX, kan licenstagaren fokusera på sin kärnverksamhet. Utöver detta har licenstagaren tillgång till NASDAQ OMX' distributionskanaler som därmed kan skapa publicitet och marknadsföringsmöjligheter för dess specifika index och varumärke.¹¹

2.1.1 OMXS30

Syftet med OMXS30 är att det ska vara ett index med ett begränsat antal aktier som kan spegla utvecklingen av samtliga aktier som är noterade på den svenska börsen. OMXS30 listades första gången den 30 september 1986 med ett värde på 500,00. Därefter genomfördes en split den 27 april 1998 som delade upp indexvärdet i fyra och det nya basvärdet uppgick till 125,00. Idag utgör 125,00 basvärdet för 1986 som är OMXS30:s riktvärde.¹² Det är ett marknadsstyrt prisindex som viktas om två gånger om året, den första handelsdagen i januari respektive juli.¹³ I och med det begränsade antalet värderade aktier garanterar indexet att aktierna har en god likviditet genom omfattande och fortlöpande likviditetskontroller. Indexet gör sig därmed mycket lämpligt som grund för derivatprodukter, strukturerade produkter och andra icke standardiserade derivatprodukter.¹⁴

OMXS30 övervakas av en indexombudsman som är fristående från indexinnehavaren och börsen med särskild inblick i de fastställda regelverken. Ombudsmannen tillsammans med börsen, uppdaterar och följer de reglementen som finns uppförda för uppbyggnaden och underhåll av de nordiska börserna.

De uppställda regelverken för OMXS30 minskar risken att problem uppstår vid beräkningen och fastställandet av indexets komponenter. Indexet justeras och beräknas enligt särskilda formler och det är av stor vikt att justeringarna offentliggörs senast två dagar innan åtgärden får effekt på

⁹ <https://indexes.NASDAQomx.com/licensing.aspx> (2010-12-27).

¹⁰ <https://indexes.NASDAQomx.com/services.aspx?show=custom> (2010-12-27).

¹¹ Loc. cit. (2010-12-27)

¹² Rules for the Construction and Maintenance of the OMX Stockholm 30 Index, Version 1.0, s. 6.

¹³ Fact Sheet OMX 30 Index, 2010-03-16.

¹⁴ Loc. cit.

marknaden.¹⁵ Reglerna anger bland annat den totala volymen av antalet aktier och vidare hur transaktioner mellan de börsintroducerade företagen påverkar OMXS30. Dessutom anges hur konkurser, publika take-overs, återköp av egna aktier, split samt företagsförvärv hanteras om de påverkar indexet.¹⁶ Regelverket är framtaget för samtliga nordiska börser som alla drivs under NASDAQ OMX.

2.2 Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för olika finansiella produkter som kombinerar flera, oftast två finansiella instrument. Den vanligaste produkten på marknaden är aktieindexobligationer. En strukturerad produkt kan dock i allmänhet vara uppbyggd på nästintill oändligt många sätt. En strukturerad produkt består i sin enklaste form av en nollkupongobligation och ett derivat som i regel är en option kopplad till ett underliggande tillgångsslag, exempelvis ett aktieindex. Placeringstiden för de två delarna är i princip desamma och de förfaller endast med några dagars mellanrum, med anledning av att Euroclear kräver visst antal dagar för avstämning inför utbetalningen.¹⁷ Obligationsdelen ger produkten ekonomisk trygghet då utgivaren (ofta en bank) utlovar återbetalning av obligationens nominella belopp¹⁸ vid löptidens slut. Det enda som kan hindra att det nominella beloppet återbetalas är en konkurs.¹⁹ Derivatet står för den strukturerade produktens möjliga avkastning.²⁰

Under de senaste åren har utbudet av strukturerade produkter ökat kraftigt till följd av framförallt en ökad efterfrågan bland investerare. Den främsta fördelen med strukturerade produkter är flexibiliteten och i princip den obegränsade mängd avkastningsmöjligheter som finns. Det bidrar även till att risker med lätthet kan spridas. Strukturerade produkter ger den vanlige investeraren ett mindre svårbegripligt alternativ till aktier, obligationer och fonder.²¹ Dessutom ger strukturerade produkter ett fullständigt skydd för det kapital som kunden har investerat.²²

Obligationerna i de strukturerade produkterna är en form av löpande skuldebrev, som bankerna ger ut för att finansiera sina verksamheter. Till skillnad från att vara aktieägare, har en obligationsinnehavare inte någon rätt att ta del av bankens vinster men drabbas heller inte vid förlust, förutom vid konkurs. En obligation är kapitalgaranterad och kunden erhåller avkastning i form av ränta, som är beroende av obligationens löptid samt vem som är utgivare i och med bankens inlåning av kapital. Detta sker oberoende om

¹⁵ Rules for the Construction and Maintenance of the OMX Stockholm 30 Index, Version 1.0, s. 7.

¹⁶ Op. cit, s. 4.

¹⁷ Lindqvist & Malmström, s. 64.

¹⁸ Definieras som obligationens värde på återbetalningsdagen.

¹⁹ Lindqvist & Malmström, s. 22.

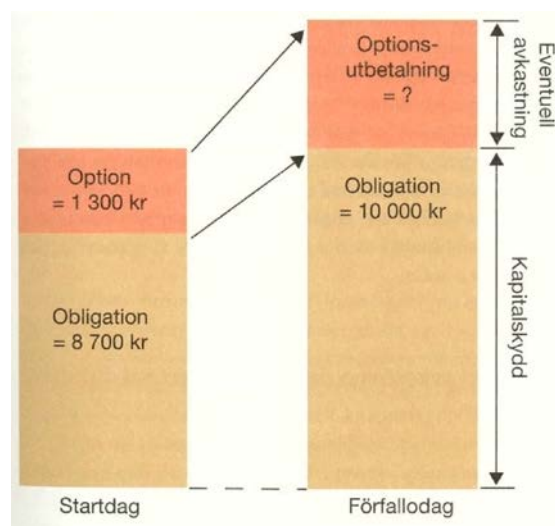
²⁰ Op. cit, s. 10.

²¹ Op. cit, s. 90 f.

²² Op. cit, s. 10.

banken gör ett bra eller dåligt resultat. En kuptionsobligation betalar regelbundet ut ränta. En nollkuptionsobligation, som nästan uteslutande används i strukturerade produkter, lämnar å andra sidan endast ränta på återbetalningsdagen. I stället för att kunden erhåller räntan använder utgivaren värdet för att investera i derivat för strukturerade produkter.²³

Den strukturerade produktens andra del är den så kallade derivatdelen som är ett samlingsnamn för en form av finansiella instrument. Derivat kommer från det latinska ordet derivare som betyder härleda. Det är derivatet i den strukturerade produkten som skapar möjligheter att tjäna på förändringar i den underliggande tillgångens värde utan att egentligen inte innehålla densamma.²⁴ De vanligaste är optioner, terminer och swappar. Kännetecknande är att alla tre är kopplade till vissa specifika förutsättningar och händelser vid en given tidpunkt eller tidsperiod i framtiden. Värdet av ett derivat är även kopplat till värdeutvecklingen för en underliggande tillgång, exempelvis aktier, råvaror, räntor, valutor, en indexfond eller i princip vad som helst.²⁵ Strukturerade produkter som kan erbjuda bra villkor, som inte är möjligt i andra sparformer är bäst.²⁶ En av de största fördelarna med att investera i strukturerade produkter är möjligheten att få tillgång till marknader som annars vore ouppnåeliga tack vare dess mycket flexibla uppbyggnad.²⁷ Det sämsta utfallet för en strukturerad produkt är att optionen blir värdelös och endast obligationens nominella belopp betalas ut på förfallodagen. Det enda som går förlorat vid en köpoption är insatsen, den så kallade premien.²⁸



Bilden visar hur en strukturerad produkt är uppbyggd, exklusive avgifter. Obligationsdelen står för tryggheten genom att utgivaren ska återbetala det nominella beloppet, 10 000 kr, på återbetalningsdagen. Optionsdelen står för möjligheten till avkastning ifall indexet stiger.²⁹

²³ Lindqvist & Malmström, s. 22 f.

²⁴ Op. cit, s. 24.

²⁵ Op. cit, s. 25.

²⁶ Op. cit, s. 61.

²⁷ Op. cit, s. 63.

²⁸ Op. cit, s. 26.

²⁹ Op. cit, s. 11.

Ett derivat i form av exempelvis en option möjliggör däremot spararen att tjäna pengar med en relativt liten insats vilket benämns hävstångseffekt. Trots att insatsen endast utgörs av räntan på obligationen, beräknas avkastningen på hela det nominella beloppet. Vid köp av endast en obligation vet investeraren att det nominella beloppet kommer återbetalas på återbetalningsdagen. Därtill är den eventuella avkastningen skillnaden mellan obligationens pris vid köpet och det nominella värdet på återbetalningsdagen. I en strukturerad produkt kan själva avkastningen eller det nominella beloppet vara kopplat till en eller flera referensvariabler. En referensvariabel kan exempelvis vara aktieindexet OMXS30 vars framtida värde är okänt, vilket medför att även avkastningen samt det nominella värdet förblir okänt fram till löptidens slut. Denna konstruktion ger investeraren en produkt som kommer att förfalla ett visst datum och som kommer följa utvecklingen av exempelvis OMXS30. Mer trygghet hos en strukturerad produkt bidrar till lägre avkastning på grund av att en större del av det totala värdet är investerat i en obligation och kan därtill inte användas för att investera i derivat. Det leder till en försvagad koppling till derivatets referensvariabel som styr värdet.³⁰ En strukturerad produkt kan även vara kopplad till flera referensvariabler som då bildar en korg av index.³¹

De finansiella instrumenten är bland annat aktier, optioner och terminer som framtagits av en emittent och som är anpassade för olika riskprofiler. Andra indexobligationer är kreditkorgsobligationer, räntekorgsobligationer och valutakorgsobligationer. Det underliggande tillgångsslaget avgör vilken beteckning indexobligationen får. Även warranter och olika typer av certifikat inryms i samlingsnamnet.³²

2.2.1 Aktörer

Det finns olika aktörer på marknaden för strukturerade produkter. Emittenter, arrangörer samt distributörer har olika funktioner och en marknadsaktör kan inneha flera roller samtidigt. Det är emittenten som ger ut produkten och det är nästan uteslutande svenska och utländska banker som har den rollen. Det är även emittenten som upprättar ett så kallat grundprospekt, som är ett ramverk för den särskilda bankens strukturerade produkter. För varje produkt upprättas därefter specifika slutliga villkor.³³

Emittenterna är till stor del även arrangörer. Erik Penser, Carnegie och Garantum är några bland flera som agerar som distributörer åt emittenterna. De är även arrangörer av den anledningen att de inte har tillstånd av Finansinspektionen att ge ut värdepapper och agerar därmed som ett mellanled mellan emittenterna och kunderna. Arrangören tar fram markandsföringsmaterial och utformar ofta produkterna, som därefter ges ut av emittenterna. Arrangörerna använder i sin tur tredjepartsdistributörer som för ut produkterna på marknaden. Distributörerna har inte den infrastruktur

³⁰ Lindqvist & Malmström, s. 65.

³¹ Op. cit, s. 68.

³² www.aktiespararna.se (2011-12-16)

³³ Lindqvist & Malmström, s. 38 f.

som krävs för att vara en arrangör och innehar heller inte rätten att ge ut en strukturerad produkt i eget namn. Avanza, Skandia och Söderberg & Partners faller inom denna kategori och deras fördel är att de kan erbjuda produkter från olika emittenter eller arrangörer. Anledningen till att emittenten inte sköter distributionen av produkterna är helt enkelt att andra markandsaktörer gör det bättre.³⁴

2.3 Marknadens behov av aktieindex

Strukturerade produkter är en form av derivat, vilket innebär att en del av produkten är beroende av utvecklingen av något annat som i många fall är ett index. Index har därför stor betydelse för strukturerade produkter, men är ändå inte helt avgörande. Finansiella institut kan kringgå kopplingen till ett redan publicerat index i sina strukturerade produkter genom att följa utvecklingen av en egenkomponerad aktiekorg, som kan bestå av ett antal aktier. Därmed komponeras egna aktieindex som består av de aktier på den eller de marknader som emittenten vill komma åt. De egenkomponerade aktiekorgarna kan dock medföra att kostnaderna blir högre och det administrativa arbetet ökar i och med att varje enskild aktie kräver ständig bevakning. Det uppstår även svårigheter att hantera risken i produkten då ett finansiellt institut ofta har sämre analyskapacitet på utländska aktier, som ofta ingår i aktiekorgen. Det är också svårare att skapa representativa produkter för olika marknader, eftersom det kräver djup kunskap om den specifika marknaden, som är resurskrävande. Dessutom kan produkten upplevas som mer komplicerad och otydlig bland kunder vid en jämförelse med en strukturerad produkt som refererar till ett välkänt index. Det förekommer även situationer då strukturerade produkter inte emitteras publikt, utan sker ”over the counter”, OTC. Det är då ofta kunden som kontaktar emittenten och efterfrågar ett specifikt aktieindex av intresse för just den kunden. Det betyder att bankerna måste kunna erbjuda strukturerade produkter som refererar till de på förhand bestämda indexet, som oftast är ett välkänt och specifikt aktieindex. Detta är argument för finansiella institut att inte komponera egna aktiekorgar för sina strukturerade produkter.

2.4 Aktieindex som varumärken

Det råder inga tveksamheter om att världsberömda aktieindex utgör varumärken, däribland OMXS30, som omfattas av varumärkesrättsligt skydd. Det varumärkesrättsliga skyddet är dock relativt och det bör göras noggranna överväganden i varje enskilt fall utifrån den specifika situationen.

Ett aktieindex faller inom kategorin bokstavs- och siffermärken och är medräknade i 1 kap. 4 § VmL såsom en av de varianter av tecken som kan utgöra ett varumärke i enlighet med de uppställda kraven. Därtill ska kravet på särskiljningsförmåga vara uppfyllt. Nordell uttrycker att den teoretiska

³⁴ Lindqvist & Malmström, s. 41 f.

huvudregeln bör vara att särskiljningsförmågan blir större ju mer komplext ett kännetecken är. Detta medför att ett långt och originellt bokstavskännetecken lättare kan åtnjuta skydd än ett kort och enkelt.³⁵

Det finns enormt många aktieindex som speglar världens marknader. NASDAQ OMX tillhandahåller som nämnts ovan en stor mängd index. Andra stora aktörer är Standard & Poor, Dow Jones, Morgan Stanley, Hong Kong Stock Exchange, Nikkei och Deutsche Börse bland många fler. De olika indexnamnen har ett fullständigt och ett förkortat namn. De kan även innehålla en siffra. S&P 500 är de 500 mest omsatta aktierna i världen och NASDAQ Baltic 10 är de tio mest omsatta aktierna på den baltiska marknaden. Det finns oändligt många varianter och utöver alla publika index kan kunder även efterfråga specifika index, som är anpassade för kundens särskilda önskemål.

³⁵ Nordell I, s. 225.

3 Ensamrätt – varumärkesanvändning

3.1 Ensamrättens förutsättningar

I detta kapitel redogörs för en innehavares eventuella möjligheter att åtnjuta en varumärkesrättslig ensamrätt för sitt aktieindex, som utgör ett varumärke.

Varumärkesrättens centrala skydd är att ge varumärkesinnehavare en ensamrätt, gentemot andra marknadsaktörer, att använda ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken. ”Ensamrätten gäller skyddsföremålets användning som kännetecken för innehavrens varor, dvs. som individualiseringsmedel”.³⁶ Direktivets bestämmelser anger en yttre ram för ensamrätten, vilket innebär att medlemsländerna inte får ge registrerade varumärken ett ännu vidare skydd.³⁷

Grundförutsättningarna för att ensamrätt till ett varumärke ska vara för handen är att det sker en varumärkesregistrering eller inarbetning i enlighet med 1 kap. 6 och 7 §§ VmL. Det är ostridigt att världsövergripande indexinnehavare åtnjuter ett varumärkesrättsligt skydd såväl genom registrering som inarbetning i Sverige. Därtill har även omsättningskretsens uppfattning betydelse och ju större distinktivitet som ett varumärke uppbär, desto större blir även dess skyddsomfång.³⁸

Själva förväxlingsbedömningen är som nämns ovan beroende av flera faktorer. Det är relevant hur känt aktieindexet är på marknaden samt vilken association det framkallar. Det bör därmed beaktas hur stark särskiljningsförmågan är, dess inarbetning, den faktiska användningen, likheten i skrift och tal, varornas beskaffenhet och köparkretsens sammansättning.³⁹ De tre centrala omständigheterna; märkeslikhet, varuslagslikhet och särskiljningsförmåga befinner sig i en växelverkan. Mindre av en omständighet kan kompenseras med mer av en annan omständighet.⁴⁰ Av vikt är även att det ska göras en helhetsbedömning utifrån samtliga omständigheter, eftersom marknaden aktörer normalt inte gör en närmare granskning av de enskilda varumärkenas detaljer.⁴¹ Trots att konsumenterna exempelvis är införstådda med att varorna eller tjänsterna härrör från skilda företag, kan de tro att det finns ett ekonomiskt samband eller band mellan företagen, vilket innebär en indirekt förväxling.⁴²

³⁶ SOU 1958:10, s. 236 f.

³⁷ SOU 2001:26, s. 255.

³⁸ Nordell I, s. 397.

³⁹ Levin I, s. 430.

⁴⁰ Mål C-342/97 (Lloyd), p. 19-21.

⁴¹ Nordell I, s. 255.

⁴² Mål C-39/97 (Canon), p. 29 och 30.

Det är inte tillräckligt att det endast föreligger en associationsrisk, utan det är nödvändigt att det finns en förväxlingsrisk. Eftersom det äldre varumärket åtnjuter en stark särskiljningsförmåga på grund av att det är känt, ökar emellertid risken för förväxling. I Adidas-målet⁴³ framhöll EU-domstolen ”att ett varumärke är känt medför dock inte att det kan presumeras föreligga en risk för förväxling endast på grund av att det föreligger en risk för association i strikt bemärkelse” (p. 41). Det är således endast förväxlingsbara varumärken som kan göra intrång i ensamrätten.

Eftersom det är ostridigt att bankerna använder aktieindex som varumärkesrättsligt innehas av andra som referens för sina strukturerade produkter, kommer märkeslikheten inte behandlas närmare i denna framställning.

3.1.1 Varumärkets grundläggande funktion - ursprungsangivelsefunktionen

En konsument efterfrågar ofta en viss vara eller tjänst, som de associerar med ett varumärke. Är varumärket dessutom känt på marknaden erhåller kännetecknet en ursprungsangivelsefunktion. Ett varumärke är inte ovillkorligt knutet till själva varumärkesinnehavaren, utan distributörer och detaljister har även rätt att använda marknads varumärken för sin verksamhet under reglerade former. Med andra ord särskiljer varumärken varornas och tjänsternas kommersiella ursprung och det kan följaktligen skilja sig från det faktiska ursprunget.⁴⁴ Faktiskt ursprung syftar både till den som faktiskt producerat varan och till varans geografiska ursprung. Det är dock av mindre betydelse idag att veta vem som har framställt varan eller varifrån den kommer. Istället har det kommersiella ursprunget genom varumärket vunnit mark och har fått en stor betydelse.⁴⁵ Ett kännetecken kan även uppnå ett egenvärde efter att det funnits på marknaden en längre tid. Därmed sträcker sig varumärket utöver den särskilda miljön, där värdet ursprungligen inarbetades och kan omsättas som något självständigt samt omsättas i helt andra sammanhang.⁴⁶

För att peka ut ursprunget för en vara eller tjänst tar den så kallade ursprungsangivelsefunktionen utgångspunkt i just föremålet och därefter hjälp av kännetecknet. Det skiljer sig i förhållande till kännetecknets särskiljnings- och symbolfunktion, som avser relationen mellan kännetecknet och objektet. Målet och tanken för ursprungsangivelsefunktionen är just att varor och tjänster som har samma kännetecken även ska associeras med samma kommersiella ursprung.⁴⁷

Vad gäller det kommersiella ursprunget är det inte självklart att det är den näringsidkare som producerar en vara eller som står bakom

⁴³ Mål C-425/98 (Adidas AG & Adidas Benelux).

⁴⁴ Bernitz, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 11e uppl, s. 230.

⁴⁵ Nordell I, s. 78.

⁴⁶ Levin II, s. 519.

⁴⁷ Nordell I, s. 77.

marknadsföringen som förknippas med kännetecknet. Det har skett en vertikal men även horisontell uppdelning av produktions-, distributions-, och marknadsföringsaktörer. I det vertikala ledet kan produktionen passera hos flera aktörer och komponenter skapas. Det är dock vanligen endast den som ansvarar för den slutgiltiga varan som blir känneteckenshavare och kan marknadsföra produkten under sitt varumärke. Vad gäller den horisontella uppdelningen är licensiering av stor betydelse. I förhållande till licensernas omfattning kan kopplingen mellan ursprunget och kännetecknet begränsas och bli väldigt svag. Dessa ytterligheter bidrar till att ursprungsangivelsefunktionen idag inte helt klart kan definieras.⁴⁸

3.1.2 Varumärkets mening och referens

Enligt Nordell ger varumärkets *referens* den yttre gränsen för känneteckensinnehavaren. Det finns en koppling mellan kännetecknet och varan, men även till det kommersiella ursprunget. Spannet för ensamrätten vad gäller referensen sträcker sig från 36 § avtalslagen till de konkurrensrättsliga reglerna som stadgar förbud mot konkurrensbegränsade avtal (2 kap. 1-6 §§ KL) samt för missbruk av dominerande ställning (2 kap. 7 § KL). Syftet är att kännetecknets referens ska upprätthållas, men ger å andra sidan inte ett absolut skydd för att den givna referensen ska fortleva. Holmqvist uttalar att en följd av registrering och inarbetning endast förbinder kännetecknet till en näringsidkare eller företag, men det skapas endast en juridisk rättighet i enlighet med känneteckensrätten.⁴⁹ Nordell drar slutsatsen att den åsyftade registreringen eller inarbetningen inte ger känneteckensinnehavaren en heltäckande äganderätt för sitt kännetecken. Det finns bland annat regler om det så kallade användningstvånget.⁵⁰

Vad gäller *meningen* som ett kännetecken förmedlar ska ingen utom känneteckeninnehavaren kunna utnyttja de investeringar som lovligen förvärvats genom just kännetecknet.⁵¹ Sett till ett känneteckens mening formas gränserna närmast av marknadsföringsrättens bestämmelser, däribland reglerna för renommésnyltning men även genom konkurrensrätten. En känneteckensinnehavare kan med hjälp av bland annat riktad och målmedveten marknadsföring skapa en uppfattning utöver de redan bekräftade egenskaperna. Dessa egenskaper kan gälla den generella kvaliteten hos varan eller tjänsten. Mer specifika egenskaper är bland annat teknisk prestanda och servicegrad. Ett kännetecken som därmed är känt för vissa ytterligare egenskaper utöver det redan bekräftade värdet genom investeringar och ansträngningar, skapar ett mervärde. Detta värde benämns på svenska som renommé, anseende eller egenvärde och i engelskan uttrycks det som goodwill.⁵²

⁴⁸ Nordell I, s. 78 ff.

⁴⁹ Holmqvist, NIR 1975 s. 255 (257).

⁵⁰ Nordell I, s. 395 f.

⁵¹ Op. cit, s. 395.

⁵² Op. cit, s. 154.

Skyddsomfånget påverkar referensen samt meningen som kännetecknet förmedlar. I takt med att skyddsomfånget vidgas desto fler situationer omfattas av dess referens. Även meningen utvidgas i takt med att skyddsomfånget blir större. Ju starkare ett kännetecken är, desto tydligare och mer preciserat anses meningen vara. Nordell påpekar dock att gränsen är svårdefinierad och att det inte bara är den mening som förvärvats genom inarbetning, utan det täcker även de meningar som har en association till kännetecknet.⁵³

En parallell kan dras till diskussionen kring ett varumärkes funktioner. I den så kallade L'Oréal-domen sammanfattades att en varumärkesinnehavare ska ha möjlighet att skydda sina särskilda intressen som följer med ett varumärke, vilket betyder att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion. Ensamrätten kan således endast utövas om tredje man skadar eller kan skada dess funktioner. Annars sker användningen utanför det skyddade varumärkets gränser och kan accepteras.⁵⁴ I de så kallade Google-avgörandena som behandlas i kap 3.3.4 diskuterades reklamfunktionen. Konsekvenserna av tredje mans användning av ett kännetecken, som är identiskt med ett varumärke får inte skada reklamfunktionen, vilket inte var fallet i Google.⁵⁵

3.1.3 Särkiljningsförmåga

Ett varumärkes särkiljningsförmåga uttrycks i 5 § VmL och motsvaras av art. 3.1 i Direktivet. Ett tecken måste antingen inneha ursprungliga eller förvärvade särdrag för att uppfylla kravet på särkiljningsförmåga.⁵⁶ Holmqvist uttryckte att den teoretiska utgångspunkten för om ett tecken har särkiljningsförmåga torde vara att ju mer komplext och fantasibetonat ett kännetecken är, desto större är dess ursprungliga särkiljningsförmåga.⁵⁷ Den förvärvade särkiljningsförmågan uppkommer genom inarbetning, vilket kan medföra att tecken som inte ursprungligen erhåller en särkiljningsförmåga kan uppnå skydd genom markandsnärvaro. Endast i undantagsfall vid mer okonventionella eller beskrivande tecken kan särskild bevisning om inarbetning vara aktuellt. Levin uttrycker vidare att ett varumärke kan inneha en tillräcklig särkiljningsförmåga även om det har varit känt i flera århundraden. Det är inte nödvändigt med ett nyhetskrav och originalitetskrav som upphovsrätten ställer. Därtill är det heller inte ett krav att tecknet måste inneha någon specifik kreativitet, språklig eller konstnärlig fantasi, utan det räcker att det kan identifiera varornas ursprung och särskilja det från andra företag.⁵⁸ I takt med att särkiljningsförmågan blir större får varumärket även ett större skyddsomfång.⁵⁹

⁵³ Nordell I, s. 397.

⁵⁴ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 58.

⁵⁵ Mål C-236/08 – C-238/08 (Google), p. 95.

⁵⁶ Nordell I, s 203.

⁵⁷ Holmqvist i NIR 1996 s. 44 (50).

⁵⁸ Levin I, s. 403 f.

⁵⁹ Nordell I, s. 150.

EU-domstolen bekräftade i Lloyd-domen⁶⁰ samt i Chiemsee-domen⁶¹ att ett varumärkes särskiljningsförmåga påverkas av flera omständigheter. Vid bedömningen om ett tecken innehar särskiljningsförmåga ska hänsyn bland annat tas till:

- a) varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida märket saknar beståndsdelar som beskriver de varor eller tjänster för vilka det har registrerats;
- b) den marknadsandel som varumärket innehar;
- c) hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har använts;
- d) storleken av de investeringar som gjorts för att föra ut varumärket på marknaden;
- e) den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag; samt
- f) yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar.

För att avgöra ett varumärkes särskiljningsförmåga kan marknadsundersökningar vara ett tillvägagångssätt. Det är dock inte aktuellt att dra klara gränser mellan svaga, normala och starka varumärken endast som ett resultat av marknadsundersökningar.⁶²

Aktieindexbeteckningar är allt som oftast bokstavskombinationer. Beteckningarna faller inom kategorin flerbokstavsmärken och kan i enlighet med varumärkeslagen uppfylla kraven på ursprunglig särskiljningsförmåga under förutsättning att de inte enbart är av beskrivande natur och att det heller inte finns ett frihållningsbehov.⁶³ OMXS30 har en stark ställning på aktie- och värdepappersmarknaden i Sverige och därigenom en hög kännedomsgrad. Det torde föreligga omfattande investeringar bakom OMXS30 och kostnader för en marknadsimplementering. Dessutom utgör OMXS30 det mest framträdande aktieindexet på den svenska marknaden och omsättningskretsen är bred. Detta medför att OMXS30 även kan anses ha förvärvat en hög särskiljningsförmåga, som resulterar i ett stort skyddsomfång.

Varumärkesregistrering eller inarbetning är utgångspunkten för varumärkesinnehavaren att förhindra tredje man att, utan dennes tillstånd, använda eller åberopa det åsyftade varumärket. Ensamrättens innebörd och omfattning är uttryckt i 1 kap. 10 och 11 §§ VmL. I 1 kap. 10 § första stycket VmL ges uttryck åt en negativ ensamrätt eftersom varumärkesinnehavaren har möjlighet att förbjuda tredje man att utnyttja ett varumärke. En varumärkesinnehavare har därtill en positiv rätt att förfoga över sitt varumärke, förfogandeobjektet.⁶⁴ 1 kap. 10 § första stycket VmL motsvaras närmast av Direktivets art. 5.1.

Ensamrättens innebörd

⁶⁰ Mål C-342/97, p. 23.

⁶¹ Mål C-108/97 och 109/97 (Chiemsee), p. 51.

⁶² Op. cit, p. 52.

⁶³ Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s 484.

⁶⁴ Nordell I, s. 395.

1 kap. 10 § - Ensamrättens innebörd

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

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

Som användning anses

1. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet,
2. att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet,
3. att importera eller exportera varor under tecknet, eller
4. att använda tecknet i affärshandlingar och reklam.

Artikel 5.1 Direktivet – Rättigheter som är knutna till ett varumärke

Rättigheter som är knutna till ett varumärke

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

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till *förväxling hos allmänheten*, inbegripet *risken för association* mellan tecknet och varumärket.

Det framgår av 1 kap. 10 1 st § VmL att två grundläggande rekvisit ska vara uppfyllda för att ensamrätten ska kunna tillämpas. Användningen hos tredje man ska företas i näringsverksamhet. Den intrångsgörande handlingen ska ske kommersiellt och den ska ske i avsättningsliknande syfte. Gränsen mellan användning i näringsverksamhet och annan användning är något oklar i och med att lagen inte omfattar några preciserade gränser samt att dessa gränser är knapphändigt formulerade i motiv och doktrin.⁶⁵ Dessutom förutses för intrång att det föreligger en förväxling mellan varumärket och det intrångsgörande märket, vilket behandlas nedan.

3.1.4 NJA 1937 s. 209 (Chalmersringen)

Studentkåren vid Chalmers Tekniska Institut (numera Chalmers tekniska högskola) träffade 1917 avtal med juvelerare Gustaf Wikström om att denne under vissa villkor skulle tillverka ingenjörssringar för utexaminerade studenter. Gustaf Wikström varumärkesregistrerade dekoren på ringen kort därpå i samförstånd med studentkåren. Registreringen omfattade särskilt skydd för ordet ”Avancez”. Efter ett antal år gick Gustaf Wikström i konkurs och konkursförvaltaren ingick avtal med Wikströms son, Dawid Wikström. Han förvärvade rätten till faderns rörelse, inklusive rätten till varumärket. Studentkåren valde emellertid att ingå avtal om tillverkningen av Chalmersringarna med juvelerare Tärnbäck. Kort därpå väcktes talan mot

⁶⁵ Nordell I, s. 398.

Tärnbäck om varumärkesintrång på grund av att han tillverkat och sålt ringar som bar Wikströms varumärke ”Avancez”.

HD konstaterade att ringar som var försedda med det omtvistade mönstret användes för ”att utmärka, att ringens bärare avlagt avgångsexamen från högre avdelningen vid Chalmers tekniska institut”. Därefter framförde domstolen att efter registreringen ägt rum hade Gustaf i egenskap av juvelerare och därefter Dawid, inte använt märket för att i den allmänna handeln uppege att ringarna kom från deras rörelse. Det var på grund av ett avtal med representeranter från studentkåren i syfte att ringarna skulle tillverkas för de utexaminerade studenterna. Eftersom att Tärnbäck ingick motsvarande avtal med studentkåren och ”Avancez” endast användes i samma syfte och inte såsom varumärke, fann HD att Tärnbäck inte gjort sig skyldig till varumärkesintrång.

Pehrson har analyserat problematiken i domen. Den stora frågan är, utifrån varje enskilt fall, att analysera om det tecken som den påstådda intrångsgöraren använder verkligen uppfattas som ett varumärke. I de festa fall är detta givet, eftersom det endast har en känneteckensbetydelse. Det är exempelvis ord som inte ingår i något språk eller figurer och som är ämnade att endast utgöra varumärken. När ett tecken å andra sidan fyller fler funktioner, måste det dock granskas om den eventuella intrångsgörarens användning verkligen utgör varumärkesanvändning eller inte. Inom varumärkesrätten talas om ett så kallat *frihållningsbehov* för det som inte bör omfattas av ensamrätten. Det utgör allmänna varubeteckningar, vissa icke särskiljande all dagliga ord och uttryck samt enkla bokstavs- och sifferkombinationer, som andra näringsidkare behöver ha tillgång till.⁶⁶

Det framgick i Chalmersringen att dekoren på ringen hade en känneteckensfunktion, men det var inte en sådan känneteckensfunktion som varumärken hade. Pehrson påpekade att domstolen tagit mycket lätt på om det är omsättningskretsens uppfattning eller intrångsgörarens avsikt som avgör ett teckens funktion. Pehrson framhävde dessutom att det torde vara omsättningskretsens uppfattning som är utslagsgivande. Han grundade detta på att det i andra situationer vid varumärkesanvändning är omsättningskretsens uppfattning som är avgörande. Det skulle dessutom vara stötande för varumärkesinnehavaren om den potentielle intrångsgöraren kunde argumentera för att han inte avsåg att använda ett visst tecken som varumärke, i situationer då omsättningskretsen uppfattar att det är känneteckensanvändning och faktiska förväxlingar kan uppkomma.⁶⁷

Pehrson illustrerade ett varumärkes symbolvärde i förhållande till omsättningskretsens uppfattning med hjälp av exemplet om Hästens sängar. Rutmönstret är ett skyddat varumärke för Hästens sängar och anta att en konkurrent börjar tillverka och sälja sängar med samma rutmönster. Uppfattar konkurrenterna rutmönstret som ett kännetecken för ett kommersiellt ursprung, utgör användningen av rutmönstret intrång. Uppfattar omsättningskretsen å andra sidan rutmönstret som ett rent prydnadsmönster, som således inte ger upphov till uppfattningen att sängen har ett visst ursprung, utgör användningen inte intrång. Följden blir att det är

⁶⁶ Nordell I, s. 204.

⁶⁷ Pehrson, Rättsfall att minnas, s. 48 f.

nödvändigt att närmare se till omsättningskretsens uppfattning i varje enskilt fall.⁶⁸

3.1.5 Mål C- 48/05 (Adam Opel)

Adam Opel AG tillverkade motorfordon och hade varumärkesregistrerat logotypen ”Opel” för exempelvis kategorierna fordon och leksaker i Tyskland. Autec AG tillverkade bland annat radiostyrda bilmodeller under varumärket cartronic, som använt logotypen ”Opel” på sina bilmodeller vid försäljningen och markandsföringen. Adam Opel AG hävdade att detta utgjorde varumärkesintrång eftersom varorna omfattades av samma slag som fanns upptagna i det tyska varumärkesregistret, nämligen som leksaker. Landgericht Nürnberg-Fürth ansåg det nödvändigt att inhämta EU-domstolens tolkning för att klargöra huruvida tredje mans användning var förenlig med varumärkesrätten.

- ”Utgör användningen av ett varumärke som även åtnjuter skydd avseende 'leksaker' en användning i den mening som avses i artikel 5.1 a i Direktivet, när tillverkaren av en leksaksmodellbil efterbildar ett i verkligheten existerande fordon i förminskad skala, inbegripet varumärkesinnehavarens varumärke som förekommer på det riktiga fordonet, och saluför det?”⁶⁹

EU-domstolen meddelade att det är ostridigt att användningen av ”Opel” skedde i näringsverksamhet och att den åsyftade användningen skedde utan varumärkesinnehavarens tillstånd. Domstolen har tidigare påpekat att den ensamrätt som uppges i art. 5.1 i Direktivet har till syfte att skydda de särskilda intressen som vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, vilket innebär att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion. Ensamrätt till ett varumärke ska därför endast åberopas och berättigas innehavaren då tredje mans användning av varumärket skadar eller kan skada varumärkets funktion, främst den grundläggande funktionen, att varans ursprung kan garanteras.⁷⁰

I Adam Opel var ”Opel” registrerat under flera kategorier i det tyska Direktivet men främst känt som ett motorfordon. Det resulterade i att EU-domstolen tolkade den första frågan så att Autecs’ användning av varumärket ”Opel” för leksaksbilar, i syfte att troget efterbilda Adam Opels fordon, rymdes inom tillämpningsområdet för art. 5.1 a under förutsättning att Adam Opel AG led skada eller det fanns en risk för att skada kunde uppkomma i dess egenskap av varumärke registrerat för leksaker. Användningen av tredje man kunde således förhindras om de lyckades påvisa sådan skada.

Läs även om varumärkesanvändning i kapitel 3.3.3 som behandlar L’Oréal-avgörandet, kapitel 3.3.4, som redogör för Google-avgörandet samt kapitel 3.3.5 som beskriver omständigheterna i Interflora-avgörandet.

3.2 Förväxlingsbarhet

Förväxlingsbedömningen är central för att ett varumärke ska åtnjuta ensamrätt. Det framgår i den 10e punkten i Direktivets preambel som fastställer att:

⁶⁸ Pehrson, Rättsfall att minnas, s. 51.

⁶⁹ Mål C-48/05 (Adam Opel), p. 13 (1).

⁷⁰ Mål C- 206/01 (Arsenal Football Club).

”Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling, och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är *känt* inom marknaden, den *association* som det använda eller registrerade varumärket framkallar, *graden av likhet mellan märket och tecknet* samt mellan de *ifrågavarande varorna* eller tjänsterna.”

Den betydelsefulla förväxlingsprincipens huvudregel anges i 1 kap. 10 § 1 stycket 2 punkten VmL och fastställer att kännetecken är förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. I 1 kap. 10 § 1 stycket 3 punkten VmL uttrycks dock ett undantag att förväxlingsbarhet även kan åberopas om ett kännetecken är väl ansett här i landet men inte avser varor av samma eller liknande slag, det så kallade anseendeskyddet. Huvudregeln skyddar varumärkets ursprungsfunktion och undantagsregeln ser till varumärkets reklamfunktion, vilka torde tolkas i ljuset av varandra.⁷¹

3.2.1 Varuslagslikhet

Tecken som är mycket snarlika och i övrigt mycket likartade det skyddade varumärket, klassificeras som förväxlingsbara kännetecken.⁷² Detta regleras i art. 5.1 a och b i Direktivet som omnämner de olika graderna av förväxling vid tredje mans användning av ett registrerat varumärke, som tillhör innehavaren. Skalan går från att det intrångsgörande tecknet är identiskt med varumärket och att varorna eller tjänsterna är identiska till det så kallade anseendeskyddet som ger ett starkare och bredare skydd enligt art. 5.2. Det är en kombination av likhet mellan de omtalade kännetecknen samt likheten mellan de åsyftade varorna som är relevant vid bedömningen, som anger identitet eller intrång.⁷³ Det föreligger även ett inre samband mellan de två huvudkomponenterna, märkeslikhet och varuslagslikhet, den så kallade produktregeln. Produktregeln uppmärksammades redan i 1958 års förarbete och har bekräftats i ett flertal avgöranden, däribland Lloyd-avgörandet⁷⁴ samt i Canon-avgörandet⁷⁵. Kravet på varuslagslikhet är enligt produktregeln mindre om märkena är identiska och vice versa.⁷⁶

I EU-direktivets bestämmelser beträffande identiska och liknade märken och varor har förväxlingsrisken avgörande betydelse. I Canon-avgörandet besvarade EU-domstolen frågan huruvida bedömningen av varornas likhet påverkades av att märkena var mycket lika och det faktum att ”Canon” var välkänt på marknaden. Domstolen uttryckte i punkt 18 att utöver att det förelåg ett samspel mellan de olika faktorerna så åtnjuter ett varumärke med stor särskiljningsförmåga även ett stort skyddsomfång. Är märkena mycket

⁷¹ Wessman, NIR 1998 s. 486 (487 & 497).

⁷² SOU 1958:10, s. 237.

⁷³ Op. cit, s. 252.

⁷⁴ Mål C-342/97 (Lloyd), p. 19.

⁷⁵ Mål C-39/97 (Canon), p. 17.

⁷⁶ SOU 1958:10, s. 251 f.

lika är kravet på varuslagslikhet lägre⁷⁷. Wessman betonade i och med detta att märkeslikhet, varuslagslikhet samt varumärkets ställning på marknaden hade betydelse sinsemellan.⁷⁸

I 1958 års förslag till ny varumärkeslag framgick att de faktorer som särskilt skulle uppmärksammas var vilka varor som normalt ingick i ett visst sortiment eller distribueras av samma detalj- och grossistföretag. Dessutom bedömdes i vilken varuklass varorna ingick samt varans ändamål och pris. Den tekniska likheten fick en underordnad betydelse och det föreföll tillräckligt att ett krav var uppfyllt; även om samtliga faktorer i sista hand ändå hade relevans.⁷⁹ Wessman har framhållit att med tanke på att dagens multinationella företag och mindre företag samverkar i koncerner och andra ekonomiska konstellationer, bör varors likhetsbedömning ifrågasättas om den endast ska grundas på idén om det kommersiella ursprunget. Hur marknadsföringen av varorna eller tjänsterna ser ut, konsumenternas användning och hur aktörerna förhåller sig i ett konkurrensförhållande är även av vikt. Därutöver är varornas eller tjänsternas användning, image och natur av stor betydelse vid en bedömning idag.⁸⁰ I takt med att marknaden konstant förändras och med beaktande av L'Oréal- och Google-avgörandena är det inte endast det kommersiella ursprunget som numera har betydelse, utan varumärkets övriga funktioner har uppmärksamats.

Flera omständigheter har betydelse vid fastställandet av varornas likhet. Det påverkas av märkenas likhet och respektive märkes ställning på marknaden. Under vissa förutsättningar kan de klassificeras lika men inte i en annan. Direktivet lägger fokus på att fastställa en viss grad av likhet, som sedermera påverkar risken för förväxlingen, istället för att bestämma om varorna eller tjänsterna liknar varandra på det hela taget.⁸¹ Att varor är registrerade i olika klasser i ett patentverks register innebär nödvändigtvis inte att de är olika. Om de faktiska omständigheterna pekar på att varorna är lika har registret en sekundär betydelse för likhetsbedömningen. Den genomsnittlige konsumenten har dessutom inte kännedom om registrets innehåll samt klassindelning och därmed kan den inte påverkas av det. Detta resulterar i att alla situationer måste bedömas enskilt utifrån den specifika situationen. Skyddsomfånget uppskattas efter det skyddade varumärkets särskiljningsförmåga både inom och utom området för varuslagslikhet.⁸²

Vid bedömningen om det föreligger varuslagslikhet mellan NASDAQ OMXs och bankernas användning av OMXS30 ska det göras en helhetsbedömning. Det traditionella varumärkesrättsliga klassindelningssystemet påvisar att både en strukturerad produkt som emitterats av en bank och NASDAQ OMX börsverksamhet faller inom den 36:e klassen enligt den internationella Niceklassificeringen. Varuklasserna är indelade efter varornas

⁷⁷ Mål C-39/97 (Canon), p. 17 och 19; Mål C-342/97 (Lloyd), p. 21.

⁷⁸ Wessman, NIR 1998 s. 493.

⁷⁹ SOU 1958:10 s. 254 ff.

⁸⁰ Wessman I, s. 224 f.

⁸¹ Op. cit, s. 226.

⁸² Wessman, NIR 2000 s. 640 (646).

användningsområden medan tjänsteklasserna är indelade i yrkeskategorier eller vad tjänsten åstadkommer.⁸³ Klass 36 är en tjänsteklass. Dessutom torde omsättningskretsen vara densamma inom den finansiella markanden.

3.2.2 Omsättningskretsen

I förväxlingsbedömningen har varumärkets omsättningskrets en avgörande betydelse. I doktrinen behandlas främst omsättningskretsens bestämning i samband med förutsättningarna för inarbetning av ett varumärke. Det motsvaras av den krets till vilken kännetecknet riktar sig enligt 1 kap. 7 § 2 stycket VmL. Vanligen indelas omsättningskretsen i två grupper: de som kan tänkas köpa produkten i fråga, befintliga likväl som potentiella köpare samt personer som är verksamma i den specifika branschen. Omsättningskretsens sammansättning kan dessutom variera beroende av vilket varuslag som kännetecknet avser.⁸⁴

EU-praxis har vid ett flertal tillfällen berört omsättningskretsens betydelse och funktion. I Lloyd-avgörandet⁸⁵ uttalades med hänvisning till Sabel-avgörandet⁸⁶ att det med hänsyn till ”allmänheten” i Direktivets art. 5.1 b framgick att vid helhetsbedömningen av om det föreligger risk för förväxling, är avgörande vilket intryck som varumärket gjort hos varans genomsnittskonsumert. Domstolen slog därvid fast att en genomsnittskonsumert för en given produktkategori är ”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst”. Det uppmärksammades även att en genomsnittskonsumerts uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor som är i fråga (p. 26).

För varumärket OMXS30 utgörs omsättningskretsen av dem som handlar på börsen och dem som eventuellt kan tänkas göra det. Dessutom inräknas även de personer som är verksamma inom den finansiella marknaden. Det kan även argumenteras för att kretsen kan utvidgas eftersom OMXS30 är en beteckning som publiceras i tidningar och media dagligen och som finns tillgängligt för gemene man. Dock ska uppmärksammas att de som handlar på börsen har vetskap om att det finns många olika index och att OMXS30 i det sammanhanget endast är ett av flera index som speglar kursutveckling på Stockholmsbörsen. För allmänheten kan OMXS30 å andra sidan framstå som en synonym till OMX och för utvecklingen på Stockholmsbörsen och därmed uppfattas som en generisk beteckning snarare än ett varumärke. Dessutom kan allmänheten uppfatta ”varumärkena” mer som väletablerade och allmänt tillgängliga standarder, vilket bland annat omnämns i Gillette-avgörandet.⁸⁷

OMXS30 tillhör NASDAQ OMX men används även av bankerna och det kan diskuteras om omsättningskretsen är olika på grund av de skilda

⁸³ Patent och Registreringsverket (2011-12-16)

⁸⁴ SOU 1958:10, s. 222.

⁸⁵ Mål C-342/97 (Lloyd).

⁸⁶ Mål C-251/95 (Puma).

⁸⁷ Mål C-228/03 (Gillette), p. 36.

verksamheterna. Det är tveksamt eftersom användningen av OMXS30 sker inom samma bransch. Bankernas kunder som investerar i aktieindexobligationer torde även vara intresserade av Stockholmsbörsens utveckling, eftersom de refererade strukturerade produkterna innehåller en option eller liknande derivat som kan spegla ett aktieindex.

3.3 Anseendeskyddet

Vissa varumärken har behov av ett utvidgat varumärkesskydd eftersom de är särskilt utsatta för annans utnyttjande. Skyddet sträcker sig utanför varuslagsgränserna och är oberoende av om det föreligger en förväxlingsrisk eller inte. Anseendeskyddet aktualiseras när omsättningskretsen förknippar ett kännetecken med ett redan befintligt känt varumärke. Närmare bestämt innebär det att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan det åsyftade kännetecknet och varumärket, även om den inte förväxlar dem.⁸⁸ Detta är ett nödvändigt kriterium för att anseendeskyddet ska vara tillämpligt, men inte tillräckligt.⁸⁹

Ett varumärke som har uppnått ett högt anseende genom kvalitet, reklam och goodwill har ofta genomgått en lång och kostsam inarbetning. De väl ansedda varumärkena har därigenom en igenkännandekvalitet som kan fresta andra marknadsaktörer till ett illojalt utnyttjande, som allvarigt kan skada varumärkesinnehavaren.⁹⁰ Skyddet bidar därmed till att andra aktörer inte ska kunna efterlikna väl ansedda kännetecken och därigenom erhålla otillbörlig fördel med hjälp av något som varumärkesinnehavaren har skapat.⁹¹

Avgörande för ensamrättens omfattning är i vilken utsträckning varumärket har en ursprunglig respektive förvärvad särskiljningsförmåga, varvid märkets kändedom har stor betydelse.⁹² Desto större det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé är, desto lättare är det att anse att användningen är till förfång.⁹³

Huvudregeln vid förväxlingsbedömningen är att varorna ska vara av samma eller liknande slag. Det finns dock undantag, varom stadgas i 1 kap. 10 § 1 stycket 3 punkten VmL och motsvaras närmast av art. 5.2 i Direktivet, som ger väl ansedda varumärken ett tämligen brett skydd. I Canon-avgörandet⁹⁴ slogs fast att det ursprungliga varumärkets ställning på marknaden har betydelse vid bedömningen om varuslagslikhet. När det äldre varumärket är väl känt, är även kravet på varuslagslikhet lägre (p. 24):

⁸⁸ Mål C-408/01 (Adidas-Salomon och Adidas Benelux), p. 29.

⁸⁹ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 37.

⁹⁰ Levin I, s. 432.

⁹¹ Nordell I, s. 297.

⁹² SOU 2001:26, s. 263.

⁹³ Mål C-375/94 (Chevy), p. 30.

⁹⁴ Mål C-39/97.

Art. 5.2 Direktivet – Rättigheter knutna till ett varumärke

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

Anseendeskyddet aktualiseras när annan genom bruk av ett liknande eller identiskt kännetecken ”drar *otillbörlig fördel av eller är till förfång* för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende...”. Det betyder att det inte finns ett generellt skydd för alla väl ansedda varumärken, utan det är omständigheterna i det enskilda fallet som påverkar skyddets tillämpning med utgångspunkt i de angivna kriterierna. För tillämpning av bestämmelsen krävs alltså att ettdera rekvisitet är uppfyllda. Vid bedömningen av om 1 kap. 10 § 1 stycket 3 punkten VmL är tillämpligt ska det ske en konkret värdering om tredje mans användning strider mot rekvisiten ovan.⁹⁵

Det följer sig naturligt att utöka skyddet för väl ansedda och välkända varumärken om immaterialrätten mer ses som ett investeringsskydd. I linje med detta torde varumärkens reklamfunktion få större betydelse eftersom märken uppnår en goodwill eller ett egenvärde, som självständigt kan omsättas.⁹⁶ Detta ligger i linje med L’Oréal och Google-avgörandena som fastslog att varumärkesrätten inte enbart ska tillförsäkra varumärkets grundläggande funktion, att för konsumenterna garantera varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner.⁹⁷ Dessutom är det av vikt att skydda investeringar i varumärken för att undgå urvattning samt otillbörligt utnyttjande av tredje man.⁹⁸

3.3.1 Rekvisitet ”väl ansett”

I Chevy-avgörandet⁹⁹ behandlades frågan om Chevy för rengörings- och tvättmedel gjorde intrång i ensamrätten till varumärket Chevy hos motorfordon. EU-domstolen behandlade frågan och gjorde en tolkning av begreppet ”väl ansett”. Domstolen förklarade att ett varumärke som bedöms väl ansett ska vara känt i en betydande del av omsättningskretsen, det vill säga för de personer som märket riktar sig till (p. 26). Det anses inte förenligt med Direktivet att andelen som känner till varumärket mäts i procent och en sådan fast gräns ansågs inte heller överensstämmande med syftet eller ordalydelsen i art. 5.2 (p. 25). Det går således inte att fastställa en bestämd procentsats för när ett varumärke kan erhålla anseendeskydd eller inte vara föremål för ett sådant skydd.¹⁰⁰

⁹⁵ Levin I, s. 446 f.

⁹⁶ SOU 2001:26, s. 149.

⁹⁷ Mål C-487/07 (L’Oréal), p. 58.

⁹⁸ SOU 2001:26, s. 149.

⁹⁹ Mål C-375/97 (Chevy).

¹⁰⁰ Pehrson, Rättsfall 1999/2000 s. 421, (425).

Den nationella domstolen ska vidare bedöma huruvida varumärket är tillräckligt känt i omsättningskretsen mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i målet. Dessa punkter ska särskilt beaktas:

- varumärkets marknadsandel;
- omfattningens storlek;
- geografiskt område;
- hur länge varumärket har använts; samt
- hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket”.¹⁰¹

Det räcker att varumärket endast är känt i en väsentlig del av medlemsstaten.¹⁰² Det torde därmed inte helt osannolikt att exempelvis Stockholms län kan anses utgöra en väsentlig del av Sverige.¹⁰³

Wessman påpekar att kriterierna i den äldre varumärkeslagen; väl ansett, otiltbörlig fördel eller förfång måste ses i ljuset av varandra. Dessa speglas i 2011 års varumärkeslag i ”känt inom en betydande del av omsättningskretsen”, ”otiltbörliq fördel” eller ”utan skäliq anledning är till skada” enligt 1 kap. 10 § 1 stycket 3 punkten. Vad gäller bestämmelsen angående förväxlingsrisk gäller även att ju starkare det äldre varumärket är, desto större är risken för att förväxling föreligger.¹⁰⁴ ”Ett väl ansett varumärke kan ha ett värde som är oberoende av såväl förhållandet till varorna som till innehavaren; det kan fungera som en självständig bärare av associationer och information”.¹⁰⁵

3.3.2 Rekvisitet ”otiltbörliq fördel” och ”skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende”

Skada för varumärkets särskiljningsförmåga benämns även urvattning, utsuddning eller uttunning. Skadan uppkommer som en följd av att tredje man använder ett med varumärket identiskt eller liknande kännetecken som medför att dess identitet och inflytande hos allmänheten försvagas. Det inträffar bland annat när varumärket inte längre väcker en direkt association till de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.¹⁰⁶

Skada för varumärkets anseende kallas även nedsvärtning eller degradering och uppstår då varumärkets attraktionskraft hos allmänheten minskar. Det är ofta ett resultat av att tredje man har använt ett identiskt eller liknande varumärke för sina produkter med egenskaper eller viss kvalitet som för med sig ett negativt inflytande hos det ursprungliga varumärket.¹⁰⁷

¹⁰¹ Mål C-375/97 (Chevy), p. 27.

¹⁰² Op. cit, p. 28.

¹⁰³ Pehrson, Rättsfall 1999/2000 s 421 (426).

¹⁰⁴ Wessman I, s. 377.

¹⁰⁵ Op. cit, s. 368.

¹⁰⁶ Mål C-487/07 (Lloyd), p. 39.

¹⁰⁷ Op. cit, p. 40.

Då tredje man drar otillbörlig fördel av ett varumärkes särskiljningsförmåga eller anseende ligger tonvikten på fördelarna som han får av att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för sina varor eller tjänster. Det benämns även *snyltning* eller 'free-riding' och omfattar bland annat situationer då det föreligger ett klart utnyttjande av det kända varumärket, vilket kan resultera i att det ursprungliga varumärkets anseende överförs till tredje man.¹⁰⁸

Det ska göras en helhetsbedömning i det enskilda fallet mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer för att avgöra om användningen av ett väl ansett varumärke drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. I den ska även risken för urvattning eller nedsvärtning av varumärket beaktas.¹⁰⁹ Vid denna bedömning gäller även, som antytts tidigare, att ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju mer känt det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger. Det uttrycktes även i Lloyd-avgörandet att "ju snabbare och tydligare det yngre varumärket för tankarna till det äldre varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé".¹¹⁰ De relevanta faktorerna är desamma som beaktas i en förväxlingsbedömning, som uppmärksammats tidigare.

Domstolen har genom L'Oréal-avgörandet preciserat när tredje mans användning av ett känt varumärke innebär en otillbörlig fördel av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé. För att en sådan situation ska vara för handen krävs varken att det föreligger risk för förväxling eller risk för förfång för just varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Domens p. 50 beskriver när någon drar otillbörlig fördel av det nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé: "när tredje man genom denna användning försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende eller prestige samt, utan att betala någon ekonomisk ersättning, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket".

3.3.3 Mål C-487/07 (L'Oréal)

L'Oréal ingår i L'Oréalkoncernen och hade registrerade varumärken för exklusiva parfymers och andra doftprodukter. Flera varumärken för parfymerna Trésor, Miracle och Noa var registrerade som ordmärken samt ord- och figurmärken av parfymflaskor. Företagen Malaika och Starion marknadsförde imitationer av exklusiva parfymers som tillverkades av Bellure. I deras sortiment fanns imitationer av parfymen Trésor vid namn La Valeur och av Miracle vid namn Pink Wonder. Det är utrett att i båda fallen var likheten inte vilseledande för fackmän eller allmänheten.

¹⁰⁸ Mål C-487/07 (Lloyd), p. 41.

¹⁰⁹ Op. cit, p. 45.

¹¹⁰ Op. cit, p. 67.

Vid marknadsföringen av imitationerna av de exklusiva parfymerna överlämnade Malaika och Starion jämförelselistor till sina återförsäljare. Listorna innehöll ordmärkena för L'Oréal's exklusiva parfymers samt deras egna parfymers.

Talan om varumärkesförfalskning väcktes i High Court of Justice i England, där L'Oréal gjorde gällande att jämförelselistorna innebar intrång hos de ovan registrerade varumärkena. Domen överklagades till Court of Appeal, som sedermera begärde förhandsavgörande i ett antal tolkningsfrågor från EU-domstolen:

EU-domstolen gav svar på frågan huruvida artikel 5.2 i Direktivet ska tolkas då tredje man använder ett kännetecken som liknar ett känt varumärke, om denna användning ger denne en fördel vid försäljning av sina varor och tjänster och det inte medför en risk för förväxling hos allmänheten eller att det kända varumärket orsakas eller riskerar att orsakas skada. Ansågs tredje man dra otillbörlig fördel av varumärket enligt art. 5.2?

Genom Davidoff-avgörandet¹¹¹ preciserade domstolen att art. 5.2 även är tillämplig då varor eller tjänster är identiska eller av liknande slag med de varor och tjänster som är varumärkesregistrerade. För att art. 5.2 vidare ska vara tillämplig krävs att det finns ett samband mellan kännetecknet och det kända varumärket. Det räcker emellertid att omsättningskretsen får en uppfattning att det finns ett samband mellan kännetecknet och varumärket.¹¹² Detta samband är nödvändigt för att det ska föreligga ett intrång men inte tillräckligt för kända varumärken, som endast omfattas av artikeln.¹¹³

”Förfång för varumärkets särskiljningsförmåga” som även benämns urvattning ligger för handen när tredje man använder ett med varumärket identiskt eller liknande kännetecken. Det bidrar till att varumärkets identitet och inflytande på allmänhetens medvetande försämras. Det kan i sin tur leda till att varumärket inte väcker den association till de registrerade varorna och tjänsterna som tidigare.¹¹⁴

”Förfång för varumärkets renommé” klassificeras även såsom nedsvärtning och degradering. Det är aktuellt när tredje man utnyttjar det kända varumärket i kombination med den egna varan eller tjänsten som ej uppfyller samma egenskaper och kvalitet. På detta sätt uppfattar allmänheten att varumärkets attraktionskraft minskar.¹¹⁵

Det tredje rekviritet i det aktuella art. 5.2 har lydelsen ”drar otillbörlig fördel av... varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”. Uttrycket kan även benämnas såsom snyltning, alternativt ”free-riding”. Vid detta rekvirit fokuserar lagstiftaren på den förmån, i motsats till det förfång som tidigare rekvirit berör, som tredje man får vid användande av ett identiskt eller liknande kännetecken i sin marknadsföring. Uttrycket behandlar situationen då det finns ett klart samband att tredje man utnyttjat de egenskaper som det kända varumärket förmedlar för de identiska eller liknande kännetecknen.

L'Oréal-avgörandet och Intel Corporation-avgörandet meddelar, för att tredje mans utnyttjande ska uppfattas som varumärkesintrång räcker att endast ett av de tre rekviriten som omnämns ovan är uppfyllda.¹¹⁶ Prövningen ska vara en helhetsbedömning och det ska uppskattas om användning av det kända varumärket medför en otillbörlig fördel för tredje

¹¹¹ Mål C-292/00 (Davidoff), p. 30.

¹¹² Mål C-408/01 (Adidas-Salomon och Adidas Benelux), p. 29 och 31.

¹¹³ Mål C-252/07 (Intel Corporation), p. 31 och 32.

¹¹⁴ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 39.

¹¹⁵ Op. cit, p. 40.

¹¹⁶ Mål C-252/07 (Intel Corporation), p. 28.

man. Faktorer av betydelse vid bedömningen är hur pass känt varumärket är och styrkan av dess särskiljningsförmåga. Villkoren för hur dessa två faktorer ska värderas har domstolen slagit fast i General Motors-målet som stadgar att ”ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har och ju kändare det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger”.¹¹⁷ Vidare ska graden av de motstående varumärkenas likhet och hur nära sambandet är mellan varorna och tjänsterna värderas.¹¹⁸ Slutligen bör även beaktas risken att varumärket drabbas av urvattning eller nedsvärtning vid helhetsbedömningen.¹¹⁹

Vad gäller varumärkets kännedomsgrad samt särskiljningsförmåga slogs det även fast i det ovan refererade Intel-avgörandet att ”ju snabbare och tydligare det yngre varumärket för tankarna till det äldre varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”¹²⁰

EU-domstolen anförde: För att otillbörlig fördel ska anses vara för handen uppställs inga krav att det ska föreligga risk för förväxling eller risk för förfång hos varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Genom att placera sig i det kända varumärkets framgångsvåg och dra fördel av attraktionskraften, anseendet och prestige som varumärkesinnehavaren har skapat blir resultatet att tredje man drar otillbörlig fördel av situationen. I kombination med att inte betala någon ekonomisk ersättning och därtill utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren har skapat och investerat för att bibehålla varumärkets status, drar tredje man otillbörlig fördel av nämnda särskiljningsförmåga och renommé.¹²¹

L'Oréal- domen har varit omdiskuterad och flera röster runt om i Europa har höjts. C. V. Rienth nämnde att ”It is feared that trademark law moves closer to a law of unfair competition, at least with regard to marks with a reputation. Therefore, further case law that clarifies when a registered mark has the required reputation would be very welcome”.¹²²

3.3.4 Mål C-236/08 – C-238/08 (Google)

Google driver en sökmotor på Internet där Internetanvändare, genom att ange vissa specifika ord söka efter webbplatser, här benämnda som naturliga sökresultat. Utöver detta erbjuder Google en avgiftsbelagd söktjänst, AdWords, där näringsidkare kan välja specifika sökord och få en reklamlänk (annons) till sin webbplats, som visas till höger eller ovanför de naturliga sökresultaten när Internetanvändare skriver in det specifika ordet. Reklamlänken visas under ”Sponsrade länkar”. Annonssören betalar därefter en avgift till Google för varje gång en Internetanvändare klickar på annonsen. Flera annonsörer kan välja samma sökord och visningsordningen är bland annat beroende av hur mycket annonsören har betalt per klick. Annonssören kan när som helst förbättra sin annonsposition genom att

¹¹⁷ Jmf med Mål C-375/97 (General Motors), p. 30.

¹¹⁸ Mål C-252/07 (Intel Corporation), p. 42.

¹¹⁹ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 45.

¹²⁰ Mål C-252/07 (Intel Corporation), p. 67.

¹²¹ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 50.

¹²² Carola Verena Rienth, NIR 2/2010 s. 150 (158).

erbjuda ett högre pris per klick till Google. Förfarandet är automatiserat av Google och annonsörer sköter redigerandet av annonsen, valet av sökord och länkar även annonsen till sin egen webbplats.

Louis Vuitton bland flera upptäckte under 2003 att när de sökte på sitt varumärke i Googles sökmotor visades under de sponsrade länkarna webbplatser som sålde imitationer av Louis Vuittons produkter. Dessutom framkom att Google även accepterat Louis Vuitton som sökord för AdWords i förening med bland annat ”imitation” och ”kopia”.

EU-domstolen avgjorde frågan om huruvida artikel 5.1 a och b ska tolkas så att en Internetleverantör som erbjuder en avgiftsbelagd söktjänst ska anses använda varumärken som varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra. De svarade även på frågan om varumärkesinnehavare kan förhindra sådan användning med stöd av art. 5.2.

EU-domstolen fastslog till en början i punkt 52 att en annonsör som köper AdWords och därefter uppger ett sökord som är identiskt med någon annans varumärke använder kännetecknet i näringsverksamhet eftersom länken leder till deras webbplats i syfte att sälja varor och tjänster. Vad gäller Google uppgavs att även om de utövar näringsverksamhet genom att sälja annonser framgår det inte att de använder de åsyftade varumärkena i den mening som anges i art. 5.1. De gör det endast möjligt genom att skapa tekniska förutsättningar för sina kunder att använda kännetecknen som är identiska med eller liknar varumärken utan att själv använda detsamma, vilket framgår av domens punkt 56 och 57.

Ensamrätten som avses i art. 5.1 a syftar till att skydda de särskilda intressen en varumärkesinnehavare kan ha och särskilt säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion. Ensamrätten ska därför endast åberopas i fall då tredje mans användning av varumärket kan skada just dess funktion (p. 75). Det är inte bara ursprungsangivelsefunktionen som åsyftas utan även varumärkets övriga funktioner såsom att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna enligt domens 77e punkt.

I detta avgörande från EU-domstolen berördes främst ursprungs- och reklamfunktionen. Ursprungsangivelsefunktionen skadas i detta fall om annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att varorna eller tjänsterna som omnämns härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller omvänt tredje man. Om Internetanvändaren dessutom i samband med ett sökord i Googles sökmotor därefter får upp reklamlänkar, kan det aktuella varumärkets ursprung förväxlas och ge uppfattningen att det föreligger ett materiellt samband mellan varumärket och annonsören, som använt samma varumärke för sin reklamlänk (p. 84-85). Varumärkets ursprungsangivelsefunktion kan också lida skada även om annonsen inte antyder till att det finns ett ekonomiskt samband men ursprungsangivelsen för varorna och tjänsterna är så vag att den normalt informerade och skäligen uppmärksamme Internetanvändaren inte kan veta om reklamlänken tillhör en tredje man eller om det finns ett ekonomiskt samband till varumärkesinnehavaren (p. 90).

Om ett varumärkes funktion skadas i samband med att det omnämns i tredje mans reklamkampanjer eller del i en försäljningsstrategi kan ensamrätten åberopas av varumärkesinnehavaren. Internet har stort inflytande vid reklam och annan marknadsföring och det förefaller högst troligt att varumärkesinnehavare registrerar sina egna varumärken i AdWords. De torde även vara beredda att betala ett högre belopp för att vara högst upp i annonslistan. Trots detta kan inte en varumärkesinnehavare vara säker på att tredje mans annonser hamnar överst eftersom flera faktorer samverkar i Googles automatiserade sortering. När en Internetanvändare skriver in ett sökord kommer ändock

varumärkesinnehavarens webbplats att automatiskt visas högt upp i den kostnadsfria listan över naturliga sökresultat. Varumärkesinnehavaren markeras därför garanterat. Mot bakgrund av dessa omständigheter fann EU-domstolen i detta fall att ange en annans varumärke i AdWords inte skadar ett varumärkes reklamfunktion (p.94-98).

EU-domstolen slog fast att art. 5.1 a ska tolkas så, ”att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en annonsör utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som annonsören utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man” (p. 99).

För tolkning av art. 5.2 hänvisade EU-domstolen till L’Oréal-domen ifråga då annans identiska eller mycket lika varumärken används vid försäljning av imitationer av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster. Att placera sig i ett välkänt varumärkes kölvatten och dra fördel av dess attraktionsförmåga utan ekonomisk ersättning innebär att tredje man drar otillbörlig fördel av varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé (p. 102).

Med samma slutsats som för art. 5.1 fastslog EU-domstolen att en söktjänstleverantör på Internet, som erbjuder annonsörer att fritt välja andra varumärkesinnehavarens kännetecken såsom sökord för sina varor och tjänster inte använder kännetecken enligt den mening som anges i art. 5.2 (p.105).

3.3.5 Mål C-323/09 (Interflora)

EU-domstolen avkunnade den 22 september 2011 domen mellan Interflora och Marks & Spencer, som behandlade sökmotorannonsering på Internet. Interfloras nätverk består av oberoende florister, som bland annat kan ta emot beställningar över Internet. Interflora är ett välkänt varumärke i Förenade Kungariket, där målet avgjordes, men även för blomsterleveranser i övriga EU-länder. Marks & Spencer är en av Förenade Kungarikets största detaljhandlare och de tillhandahåller olika tjänster, bland annat via sin webbplats. De säljer och levererar blommor och är inte medlemmar i Interfloras nätverk. Marks & Spencer reserverade sökordet ”interflora”, tillika olika varianter av ordet hos söktjänsten AdWords.

Artikel 5.1 a) samt 5.2 i Direktivet behandlades av EU-domstolen, som bland annat diskuterade varumärkens funktioner.

En varumärkesinnehavare kan förhindra tredje mans användning enligt art 5.1 a) om själva användningen skadar en av varumärkets funktioner. Resonemanget om huruvida Marks & Spencers användning av ordet ”interflora” skadade varumärkets ursprungsangivelsefunktion, utgjordes av en bedömning om en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare kunde få reda på vem som skapat annonsen. Om Internetanvändarna felaktigt trodde att Marks & Spencers blomstertjänst ingick i Interfloras kommersiella nätverk, skulle det jämföras med att annonsen inte klagades om Marks & Spencer var tredje man i förhållande till Interflora eller om det fanns ett ekonomiskt samband.¹²³ Det ansågs som en försvårande omständighet för den normalt informerade och skäligen uppmärksamma Internetanvändaren, att Interflora hade ett stort kommersiellt

¹²³ Mål C-323/09 (Interflora), p. 49.

nätverk med detaljister som sinsemellan var mycket olika avseende storlek och kommersiell profil.¹²⁴

Vid en bedömning huruvida reklamfunktionen skadas menade domstolen att tredje mans användning, som tvingar varumärkesinnehavaren att intensifiera sin markandsföring, inte är ett tillräckligt skäl att hindra tredje man. Syftet är inte att varumärkesinnehavaren ska skyddas mot tillvägagångssätt som är en naturlig del av konkurrensen.¹²⁵ Varumärkesinnehavaren berövas inte heller möjligheten att på ett effektivt och informativt sätt informera konsumenterna om sitt varumärke.¹²⁶

Domstolen påpekade att skada på investeringsfunktionen uppkommer då tredje mans användning av ett identiskt varumärke för identiska varor eller tjänster stör varumärkesinnehavaren, i dess syfte att förvärva och försöka att bibehålla ett rykte på marknaden. Det kan omfatta arbetet att skapa lojalitet till varumärket hos konsumenterna. För ett varumärke som redan har ett gott rykte anses investeringsfunktionen skadas då tredje mans användning av ett identiskt kännetecken för identiska varor eller tjänster, påverkas och äventyrar att detta rykte upprätthålls.¹²⁷ Det påpekades dock att varumärkesinnehavaren med stöd av art. 5.1 a) inte kunde motsätta sig en konkurrens användning, med stöd av varumärkets ursprungsangivelsefunktion, när varumärkesinnehavaren tvingas anpassa sina ansträngningar för att bibehålla sitt goda rykte. Att konsumenter väljer att byta till en konkurrens varor eller tjänster kan inte heller användas med framgång av varumärkesinnehavaren.¹²⁸

Art. 5.2 i Direktivet behandlades även i domstolens förhandsavgörande. Artikeln skyddar ett känt varumärke att drabbas av intrång, som innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, för intrång som innebär förfång för varumärkets renommé och för intrång som innebär att någon drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga, som även benämns urvattning, är aktuellt då ett varumärkes förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från varor eller tjänster med annat ursprung. För ett effektivt skydd krävs att varumärkesinnehavaren kan förbjuda sådan användning redan då varumärkets särskiljningsförmåga minskar. Om den möjligheten inte finns, utan varumärkesinnehavaren måste invänta slutet av urvattningsprocessen, finns risk att varumärket förlorar all sin särskiljningsförmåga.¹²⁹ Interflora anförde till stöd för att sitt varumärkes särskiljningsförmåga lidit förfång, att tredje mans användning av sökordet ”interflora” i sökmotorannonsering successivt ledde till att Internetanvändarna uppfattade begreppet som en generisk term för blomsterleveranser i stort, istället för ett varumärke.¹³⁰ Domstolen delade Interfloras uppfattning att tredje mans användning kan bidra till att varumärket degenereras och blir ett generiskt begrepp, men att det inte behöver vara fallet för sökmotorannonsering överlag. En tredje mans annons kan i vissa fall innehålla ett varumärke, men likväl kan en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare förstå att de utbudna varorna eller tjänsterna inte härrör från varumärkesinnehavaren. De konstaterade därmed att användning som enbart haft till syfte att visa att det finns en alternativ vara eller tjänst i förhållande till varumärkesinnehavarens, inte bidrar till att det aktuella varumärkets särskiljningsförmåga minskar.¹³¹ Domstolen angav att det åvilade den nationella domstolen att göra en bedömning om användningen av ett identiskt varumärke innebar att en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare kunde särskilja Marks & Spencers tjänst från Interfloras. Om så inte var

¹²⁴ Mål C-323/09 (Interflora), p. 52.

¹²⁵ Op. cit, p. 56 ff.

¹²⁶ Op. cit, p. 58.

¹²⁷ Op. cit, p. 62 f.

¹²⁸ Op. cit, p. 64.

¹²⁹ Op. cit, p. 76-77.

¹³⁰ Op. cit, p. 78.

¹³¹ Op. cit, p. 81.

fallet, kunde Interflora med stöd av art 5.2 Direktivet hävda att Marks & Spencer bidragit till att varumärket degenererats och formats till ett generiskt begrepp.¹³²

Domstolen diskuterade även omständigheterna när tredje man eventuellt drar otillbörlig fördel av ett varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé, även benämnt snyltning. Vid sökmotorannonsering då en annonsör använder ett sökord, som tillhör en annan varumärkesinnehavare, i syfte att Internetanvändaren ska klicka inte bara på varumärkesinnehavarens länkar utan även på annonsörens reklamlänk ligger det i linje med att fördelar kan dras av det kända varumärkets särskiljningsförmåga och renommé.¹³³ Mot bakgrund av dessa omständigheter ansåg domstolen att sådan användning kan innebära att annonsören placerade sig i det kända varumärkets kölvatten och drar fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige om det för annonsören inte föreligger *skälig anledning* att använda varumärket enligt art 5.2 i Direktivet.¹³⁴ Domstolen menade att *skälig anledning* anses föreligga när annonsören inte erbjuder imitationer av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster, inte bidrar till någon urvattning eller orsakar nedsvärtning och inte heller att varumärkets funktioner skadas; i samband med att alternativa varor och tjänster till varumärkesinnehavaren erbjuds av annonsören. Det utgör en sund och lojal konkurrens. Utifrån detta menade domstolen att det var föremål för bedömning av den nationella domstolen om Marks & Spencer drog otillbörlig fördel av varumärket ”interflora:s” särskiljningsförmåga och renommé.¹³⁵

¹³² Mål C-323/09 (Interflora), p. 82.

¹³³ Op. cit, p. 86.

¹³⁴ Mål C-487/07 (L’Oréal), p. 41.

¹³⁵ Mål C.323/09 (Interflora), p. 92.

4 Inskränkningar i ensamrätten- rätt för tredje man att åberopa och använda annans varumärke

Eftersom NASDAQ OMX äger rättigheterna knutna till OMXS30, kan det förefalla naturligt att man förbehålls rätten att bestämma hur varumärket ska få användas. Det finns dock inskränkningar i denna ensamrätt, exempelvis konkurrensrelaterade krav på frihållning. Detta innebär att vissa varumärken inte ska omfattas av ensamrätten, eftersom de utgör allmänna beteckningar, som andra markandsaktörer behöver ha tillgång till för att inte begränsas i sin verksamhet och ojämna marknadsvikter skapas.¹³⁶ Eftersom de aktuella aktieindexen redan är registrerade varumärken och åtnjuter ett lagligt stöd för ensamrätt, kan tankarna kring ett frihållningsbehov endast appliceras på var själva gränsen för ett varumärkes ensamrätt bör ligga.

Gränserna för vad som anses som åberopande av annans kännetecken är vaga och svårdefinierade. Det kan något utförligare beskrivas som ett spektrum och att åberopa någon annans kännetecken identifieras däruti. Den ena ytterligheten är piratkopiering eller counterfeiting, då andra aktörer än varumärkesinnehavaren tekniskt sett använder ett inarbetat varumärke för sin marknadsföring. Den andra ytterligheten uppkommer då någon annan än varumärkesinnehavaren anspelar på eller skapar associationer till den innehavarens varumärke eller dess kommersiella ursprung.¹³⁷ Detta spektrum kan likställas med känneteckensrättens huvudfunktion att vara ett individualiseringsmedel. Bortom gränserna för spektrumet sträcker sig inte det varumärkesrättsliga skyddet och ensamrätten kan inte åberopas.¹³⁸ Nordell har vidare påpekat att det är de enskilda intressena i den omtvistade situationen som bör forma gränserna för vad som är ett skäligt åberopande och hur långt ensamrätten bör sträcka sig. Parterna bör med andra ord se till vad som är marknadseffektivt och väga ensamrätten mot andra intressen att utnyttja kännetecknet.¹³⁹

1 kap. 10 § 1 stycket VmL har betydelse när tredje man åberopar annans varumärke i näringsverksamhet som ett kännetecken för sina egna varor, som är förväxlingsbart med den andra markandsaktörens varumärke. Det betonas i lagmotiven¹⁴⁰ till den gamla varumärkeslagens 4 § andra stycke som klargör innebörden av de grundläggande känneteckensrättsliga

¹³⁶ Nordell I, s. 204.

¹³⁷ Nordell, Festskrift till Bernitz, NIR 2001 s. 103.

¹³⁸ Nordell, NIR 1992 s. 482.

¹³⁹ Nordell, Festskrift till Bernitz, NIR 2001 s. 103 (122).

¹⁴⁰ SOU 1958:10

principerna vilket nämns i lagrummets första stycke.¹⁴¹ Dessa principer har diskuterats i praxis direkt och indirekt och rättsläget är tämligen klart vad gäller marknadsföring av reservdelar, underhåll, service och för begagnade varor.¹⁴² Även skyddet för väl ansedda varumärken har diskuterats relativt ingående samt återopande på det mer generella planet.

EU-domstolen antydde i Arsenal-avgörandet¹⁴³ att art. 5 fastställer ”de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, medan art. 6 innehåller ”begränsningar av ett varumärkes rättsverkan” i Direktivet. Det framgår av Direktivet att återopandet är tillåtet endast när det är nödvändigt för att ange varans avsedda ändamål och endast under förutsättning att det överensstämmer med god affärssed.

Lagtexten slår fast den varumärkesrättsliga principen att vid återopande av någon annans varumärke i näringsverksamhet är det avgörande om just återopandet i sig ger sken av att varan kommer från varumärkesinnehavaren eller om denne har lämnat sitt medgivande till varumärkesanvändningen. I fall då det inte går att särskilja tredje mans näringsverksamhet från varumärkesinnehavaren kan det likställas och uttryckas med att det kan uppfattas att det finns ett kommersiellt samband till innehavaren av varumärket.¹⁴⁴

Nordell menar att gränserna för om det föreligger ett återopande av annans kännetecken ännu inte är klargjord. Det förefaller som om det har betydelse vems kännetecken det är som utnyttjas, men även vem som återopar det samt hur det aktuella varumärket just kommit till uttryck.¹⁴⁵ I varumärkesutredningen från 1958 uttrycktes att ensamrätten inte är helt absolut. Det kan föreligga lojala och legitima skäl till att frångå en varumärkesinnehavares ensamrätt och godkänna att varumärket återopas av annan än varumärkesinnehavaren. Ett tydligt exempel är vid så kallad jämförande reklam. Det framgår dock att det dessutom ”måste ske på sådant sätt att icke den som tar del av reklamen uppfattar kännetecknet såsom åsyftande annonsörens varor”. Det är alltså tillåtet att jämföra egna varor med konkurrenters under förutsättning att reklamen inte ger sken av att det föreligger ett kommersiellt samband mellan de konkurrerande märkena.¹⁴⁶ En trend som Nordell pekar på är att det borde vara så att de situationer då varumärkesanvändaren har ett uppenbart intresse av att positionera sig inom det ovan nämnda spektrum och därmed inom någon annans varumärkesrättsliga skyddsomfång, torde vara de återopanden som ska förbjudas. Utifrån dessa synpunkter anser han vidare att det är de enskilda intressena i den omtvistade situationen som bör forma gränserna för vad som är ett skäligt återopande och hur långt ensamrätten bör sträcka sig.

¹⁴¹ SOU 1958:10, s. 243.

¹⁴² Nordell, Festskrift till Bernitz, NIR 2001 s 103 f.

¹⁴³ Mål C-206/01 (Arsenal), p. 37.

¹⁴⁴ SOU 1958:10, s. 244.

¹⁴⁵ Nordell I, s. 403.

¹⁴⁶ SOU 1958:10, s. 237.

Parterna bör med andra ord se till vad som är marknadseffektivt och väga ensamrätten mot andra intressen att utnyttja varumärket.¹⁴⁷

Även om gränserna när tredje man har rätt att använda annans varumärke inte är helt klargjorda, har det dock formats vissa riktlinjer. HD:s prejudikat och EU-domstolens domar bidrar till att förstå när man kan använda annans varumärke för att informera konsumenterna om varan eller tjänstens kompatibilitet på ett neutralt sätt.

4.1 Inskränkningar

Art. 6 i Direktivet motsvaras av 1 kap. 11 § VmL. Syftet med Art. 6 är att förena intresset för varumärkesskydd med intresset av fri rörlighet för varor inom EU. I detta kapitel redogörs för de lagstadgade inskränkningarna i ensamrätten som har relevans för frågeställningen i denna uppsats.

Artikel 6 Direktivet – Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan

1. Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i *näringsverksamhet* använda

- a) sitt eget namn eller adress,
- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas *art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,*
- c) varumärket om det är *nödvändigt* för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i *enlighet med god affärssed.*

(...)

1 kap. 11 § VmL – Begränsning av ensamrätten

Ensamrätten till ett varukännetecken ger inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar inte att någon annan, när det sker i *enlighet med god affärssed*, i näringsverksamhet använder

1. sin firma, sitt namn eller sin adress,
2. uppgifter om varnas eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
3. varukännetecknet, om det är *nödvändigt* för att ange varans eller tjänstens avsedda ändamål, särskilt när det rör sig om tillbehör eller reservdelar.

(...)

Direktivet och den svenska varumärkeslagen skiljer sig något vad gäller de två lagrummen ovan, som behandlar ensamrättens begränsning. Det ska uppmärksammas att rekvisitet *god affärssed* endast omnämns i punkt c i art. 6.1 samtidigt som rekvisitet i den svenska varumärkeslagen träffar alla situationer av användande i 1 kap. 11 § 2 st VmL. För att det således framöver inte ska uppfattas som ett varumärkesintrång ska användandet för svenska förhållanden alltid vara förenligt med *god affärssed* och inte bara behandlas som ett led i analysen kring nödvändighetsrekvisitet och varans eller tjänstens avsedda ändamål.

¹⁴⁷ Nordell, Festskrift till Bernitz, NIR 2001 s 103 (122).

Det har uppmärksammats i ett flertal avgöranden från EU-domstolen, som har format ramarna för vart gränserna går när tredje mans användning klassificeras som varumärkesintrång och vise versa. I det så kallade Hölterhoff-avgörandet¹⁴⁸ hade Ulrich Freiesleben två tyska varumärken, Spirit Sun och Context Cut, som var beteckningar på diamant- och ädelstensslipningar. Michael Hölterhoff bearbetade alla slags ädelstenar, som han slipat själv eller köpt in av andra, varefter han sålde dessa vidare. Under en affärsförhandling med en guldsmed beskrev Hölterhoff de aktuella halvädelstenarna under beteckningarna ”Spirit Sun” och ”Context Cut”. På följesedeln och den påföljande fakturan angavs inga hänvisningar till de två varumärkena. Landgericht Düsseldorf avgjorde frågan vilket sedermera överklagades till Oberlandesgericht, som vände sig till EU-domstolen för ett förhandsavgörande med denna fråga:

- "Är det fråga om ett varumärkesintrång, i den mening som avses i artikel 5.1 a och b i Direktivet, i ett fall då svaranden öppet visar att varan härstammar från hans egen produktion och använder det tecken som käranden har en skyddad rätt till enbart för att beskriva den erbjudna varans särskilda egenskaper, så att det utan tvivel är uteslutet att det använda märket i handeln uppfattas som en uppgift om att varan kommer från en viss näringsidkare?"¹⁴⁹

Varorna var identiska och Michael Hölterhoff hade agerat för sin näringsverksamhet. EU-domstolen kom fram till att en varumärkesinnehavare inte kan åberopa sin ensamrätt till varumärket när tredje man i affärsförhandlingar öppet visar att den försålda varan kommer från egen produktion och att det samtidigt är uteslutet att det refererade varumärket inte är förknippat med varan, utan enbart används för att beskriva varans särskilda egenskaper.

Arsenal-avgörandet¹⁵⁰ är också relevant för diskussionen när någon inskränker ett varumärkes ensamrätt. Arsenal fotbollsklubb har ett välrenommerat varumärke och bedriver en omfattande försäljning av sportkläder, konfektionsartiklar och skor. Det sker direkt men tillhandahålls även genom godkända återförsäljare. Sedan 1970 har Matthew Reed sålt supporterartiklar, främst med beteckningen Arsenal FC, i försäljningsstånd i samband med matcher utanför Arsenal FC:s stadion. Matthew Reed fick endast tillstånd att sälja mycket små mängder av de officiella produkterna av bolaget, som agerade på uppdrag av Arsenal att sälja klubbens produkter under 2002. Matthew Reed sålde även halsdukar med tecken som återgav Arsenal FC på icke officiella produkter. Han hade en skylt vid försäljningsståndet som angav:

”Ordet eller logotyperna på de föremål som säljs används som utsmyckning av föremålen och innebär eller visar inte någon som helst tillhörighet till eller något samband med tillverkarna eller distributörerna av några andra föremål. Endast produkter som har etiketter med intyg om att de är officiella Arsenalprodukter utgör sådana officiella Arsenalprodukter.”

De officiella produkterna såldes till högre priser och det framgick tydligt vilka produkter som utgjorde officiella respektive icke officiella artiklar.

¹⁴⁸ Mål C-2/00 (Hölterhoff).

¹⁴⁹ Op. cit, p. 11.

¹⁵⁰ Mål C-206/01 (Arsenal).

High Court of Justice vände sig till EU-domstolen med följande frågor:

- ”Om ett varumärke har registrerats med giltig verkan, och
 - a) en tredje man i näringsverksamhet använder ett tecken som är identiskt med detta varumärke med avseende på varor som är identiska med de varor för vilka varumärket har registrerats, och
 - b) denna tredje man inte kan åberopa någon invändning i enlighet med bestämmelserna i artikel 6.1 i Direktiv 89/104/EEG, som avser begränsningar av varumärkets effekter, kan denne tredje man invända mot varumärkesintrånget genom att hävda att den ifrågasatta användningen av tecknet inte innebär ett angivande av det kommersiella ursprunget (det vill säga att det i näringsverksamheten föreligger ett samband mellan varorna och innehavaren av varumärket)?
- Om svaret är jakande, utgör det ett tillräckligt samband att den ifrågavarande användningen av tecknet skulle kunna uppfattas som ett tecken på stöd för varumärkesinnehavaren eller på lojalitet eller tillhörighet med denne?”

EU-domstolen lät meddela att Matthew Reeds användning av ordet Arsenal sker i näringsverksamhet och det utgör ett identiskt tecken med de av Arsenal FC:s registrerade varumärken, som är förutsättningar för tillämpning av art. 5.1 a.

Varumärkesrätten bidrar till att främja sund konkurrens vilket bland annat innebär att marknadsaktörerna måste inneha möjligheten att locka till sig kunder genom exempelvis kvaliteten på sina varor eller tjänster. Detta är i sin tur endast genomförbart om aktörerna kan identifiera sina varor och tjänster med hjälp av särskilda kännetecken. Varumärkets grundläggande funktion är att garantera varan eller tjänstens ursprung och därmed undanröja risken för förväxling till andra marknadsaktörers varor och tjänster, som har ett annat ursprung. Det utgör således en garanti att alla varor eller tjänster som innehar ett specifikt kännetecken har framställts eller tillhandahållits av ett enda företag, som ansvarar för den påstådda kvaliteten.¹⁵¹ Genom att skydda varumärkesinnehavarna mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning genom att förse sina varor eller tjänster med varumärket, kan den grundläggande funktionen säkerställas. Då tredje man använder ett identiskt tecken och erbjuder identiska varor eller tjänster är skyddet absolut i enlighet med det tionde skälet i Direktivet.¹⁵² Domstolen anförde att ensamrätten har utformats med anledning av att varumärkesinnehavare ska inneha möjligheten att skydda sina särskilda intressen och därigenom garantera att varumärket kan fylla sin särskilda funktion. Det leder i sin tur till att en varumärkesinnehavare endast kan åberopa ensamrätten då varumärkets funktion skadas eller innehar en möjlig risk att skadas, framför allt att garantera dess ursprung.¹⁵³ Viss användning i beskrivande syfte omfattas därmed inte av ensamrätten eftersom det inte utgör intrång i de rättigheter som avses i lagrummet. I Hölterhoff-avgörandet angavs referensen enbart i beskrivande syfte jämfört med i förevarande avgörande eftersom det skett vid försäljning.

Eftersom ordet Arsenal angetts på identiska produkter till de som ingår i Arsenalns officiella produktutbud kan det framstå som att det föreligger ett kommersiellt samband mellan Matthew Reed och Arsenal FC. Trots den tydliga skylten i försäljningsståndet kan det uppstå en förväxling när produkterna lämnat försäljningsståndet och ursprungsgarantin kan äventyras. Matthew Reeds användning av Arsenal FC:s varumärke omfattas inte av art. 6.1

¹⁵¹ Mål C-206/01 (Arsenal), p. 47-48.

¹⁵² Op. cit, p. 50.

¹⁵³ Op. cit, p. 51.

och därför utgör det intrång i ensamrätten i enlighet med art. 5.1, då de tillhandahölls utom sådan kontroll som Arsenal utövade i egenskap av varumärkesinnehavare.¹⁵⁴

4.1.1 Rekvisiten ”varans art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål och andra egenskaper”

Det finns utrymme för tredje man att ange en varas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet och andra egenskaper vid försäljning av dennes varor eller tjänster.

Adam Opel-avgörandet¹⁵⁵, som behandlas i kap 3.1.5, har relevans även i detta sammanhang. EU-domstolen besvarade frågan huruvida uppgifterna om modellfordonet kan innebära sådan användning som klassificeras som uppgifter om varans art eller beskaffenhet som avses i art. 6.1 b i Direktivet. Den franska regeringen och Adam Opel gjorde gällande att syftet med ovannämnda bestämmelse bland annat är att ”förhindra att innehavaren av ett varumärke skall kunna invända mot att tredje man använder tecken som beskriver en egenskap hos dennes varor eller tjänster”. I detta fall så utlyste logotypen Opel inte på något sätt modellfordonens art, kvalitet eller andra egenskaper. Kommissionen delade samma åsikt för det specifika fallet. De framhävde dock att det emellertid inte kan uteslutas att i fall då modellerna är avsedda för samlare som söker exakta efterbildningar av originalfordonet skulle det kunna utgöra en grundläggande egenskap för just den varukategorin. Därmed skulle en identisk avbildning av ett varumärke kunna falla in under art. 6.1 b.¹⁵⁶

EU-domstolen påpekade i punkt 42 i Adam Opel att även om artikelns syfte är att förhindra varumärkesinnehavares möjlighet att hindra sina konkurrenter från att använda beskrivande ord som utgör eller delvis utgör delar av dennes varumärke för att uttrycka de egna varornas egenskaper, är artikelns ordalydelse emellertid inte specifik för en liknande situation. De utesluter emellertid inte att om tredje man använder någon annans varumärke vid försäljning för att upplysa om dess art, kvalitet eller andra egenskaper kan det vara förenligt med Direktivet under förutsättning att det sker i enlighet med god affärssed.¹⁵⁷ Detta resonemang är förenligt med 1 kap. 11 § 2 st VmL som uttryckligen nämner att användning av annans varumärke ska ske i enlighet med god affärssed.

EU-domstolen meddelade slutligen att användningen av ”Opel” på de modeller av bilar i förminskad skala, i syfte att troget efterbilda dessa fordon, inte kan klassificeras som användning av en uppgift om en egenskap enligt art. 6.1 b i Direktivet. Det utgör därmed ett intrång i varumärkesinnehavarens ensamrätt.¹⁵⁸

Oavsett i vilken omfattning artangivelser eller de andra egenskaperna i art. 6.1 b) har blivit inarbetade av en marknadsaktör kan de inte förläggas med ensamrätt enligt varumärkesrätten. Det förutsätts dock att tredje mans användning är förenlig med god affärssed, inte utgör någon renommésnyltning och vilseleder omsättningskretsen vad gäller

¹⁵⁴ Mål C-206/01 (Arsenal), p. 57-62.

¹⁵⁵ Mål C- 48/05 (Adam Opel).

¹⁵⁶ Op. cit, p. 41.

¹⁵⁷ Op. cit, p. 43.

¹⁵⁸ Op. cit, p. 45.

varumärkets kommersiella eller geografiska ursprung. I grunden ska inte varumärkesrätten bidra till att främja konkurrensbegränsande tillverkningsmonopol till förmån för varumärkesinnehavarna.¹⁵⁹

4.1.2 Rekvisitet ”nödvändighet att ange en vara eller tjänsts avsedda ändamål”

Utgångspunkt är art. 6.1 c i Direktivet och 1 kap. 11 § 2 st 3 p. VmL. Det är tillåtet för tredje man att använda en annan parts varumärke om det är nödvändigt för att klargöra varans avsedda ändamål. Den åsyftade användningen ska i praktiken utgöra det enda sättet att ge allmänheten ”begripliga och fullständiga upplysningar om det avsedda ändamålet med den vara som saluförs av tredje man för att bibehålla systemet med sund konkurrens på marknaden för denna vara”.¹⁶⁰ Vid en sådan bedömning bör domstolen beakta vissa tekniska standarder eller normer som används för de varor eller tjänster som tredje man saluför och om dessa dessutom är kända för den målgrupp som tredje man riktar sig till. Normer och övriga egenskaper ska kunna ge varan eller tjänstens målgrupp tillräcklig information om tredje mans avsedda ändamål.¹⁶¹

4.1.3 Rekvisitet ”god affärssed”

Avgörande i art. 6.1 c är utöver nödvändighetskriteriet att användningen sker i enlighet med god affärssed, som innebär att visa en lojalitetsplikt mot varumärkesinnehavarens intressen. Mer konkret betyder det att varumärket inte kan användas på sådant sätt att det kan ge intryck att det finns ett affärsmässigt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren. Därtill ska inte tredje mans användning dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Varumärket ska heller inte användas på ett nedsättande sätt och misskrediteras. Slutligen ska tredje man inte framställa och framhäva sin vara som en imitation eller ersättning för den vara som rättfärdigat bär varumärket. Bedömningen huruvida tredje parts användning varit förenlig med god affärssed och vad som utgör lojal användning kan bara göras av den nationella domstolen i det enskilda fallet.¹⁶²

Mot bakgrund av skillnaden i Direktivet och 2011 års varumärkeslag återstår att se hur det påverkar de svenska förhållandena framöver och om de svenska domarna kommer att avvika från Direktivet. Gillette-avgörandet har bidragit till att tolka rekvisitetet *god affärssed*.

4.1.3.1 Mål C-228/03, REG 2005 s I-2337 (Gillette)

The Gillette Company och Gillette Group Finland Ab (Gillette) var ett stort marknadsledande företag som bland annat hade de två väl ansedda

¹⁵⁹ Levin I, s. 449 f.

¹⁶⁰ Mål C- 63/97 (BMW), p. 39.

¹⁶¹ Op. cit, p. 36.

¹⁶² Levin I, s. 451 f.

varumärkena *Gillette* och *Sensor*. Ett annat företag vid namn, LA-Laboratories AB (LA) tillverkade och sålde egna producerade rakblad och rakhandtag under varumärket *Parason Flexor* som var kompatibla med Gillettes produkter. LA:s produkter passade i Gillettes rakhandtag och de två företagen konkurrerade med varandra.

Den avgörande frågan i målet var om LA hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång genom att hänvisa till Gillettes registrerade varumärken genom ett litet rött klistermärke på sina egna förpackningar. Texten på klisterlapparna löd ”Alla Parason Flexor- och Gillette Sensor-handtag passar i detta rakblad”.

I domskälen berörde EU-domstolen Direktivets art. 6.1 c. Vid intrångsbedömningen aktualiserades frågorna om hänvisningen var nödvändig för att ange varans avsedda ändamål och om hänvisningen därutöver var förenlig med god affärssed. Syftet med art. 6.1 c är att varumärkesrätten ska bidra till att just förena intresset för ett grundläggande varumärkesskydd med det grundläggande intresset av fri rörlighet för varor och tillhandahållandet av tjänster inom den gemensamma marknaden i enlighet med fördraget.¹⁶³ Tredje mans intresse är förenligt med fördraget vilket syftar till att konsumenter ska kunna jämföra marknadens produkter och dessutom inneha möjligheten att konkurrera om köpkraften.¹⁶⁴

Utöver nödvändighetskriteriet gav Gillette-domen vägledning för vad som var god affärssed vid användning av annans varumärke. God affärssed medförde en lojalitetsplikt gentemot varumärkesinnehavarnas berättigade intressen, som överensstämde med en återförsäljares riktlinjer vid annonsering om återförsäljning av varor som bar annans varumärke.¹⁶⁵ Gillette-domen sammanfattade fyra omständigheter som tagit form i EU-domstolens praxis; när ett varumärke inte används i enlighet med god affärssed.

Inledningsvis föreligger inte god affärssed om ett varumärket används på ett sådant sätt att det därigenom kan ge ett intryck av att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan tredje man och varumärkesinnehavaren.¹⁶⁶ Därutöver får inte tredje mans användning påverka varumärkets värde som innebär att denne drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det är inte i enlighet med god affärssed att tredje man misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om annans varumärke.¹⁶⁷ Slutligen är det inte förenligt med 6.1 c i Direktivet att framställa en vara som en imitation eller ersättning av den ursprungliga varan genom att tillämpa annans varumärke.

Den nationella domstolen ska utifrån punkterna ovan avgöra i det enskilda fallet om tredje mans varumärkesanvändning inte överensstämmer med god affärssed. Det är av vikt att se till hur tredje man allmänt framställer sin vara och hur det ursprungliga varumärket skildras i kombination med tredje mans eget varumärke samt om det finns en åtskillnad dem emellan. Dessutom ska domstolen beakta om tredje man har gjort specifika ansträngningar för att underlätta för konsumenterna att hålla isär dennes varor med dem som bär ett annat varumärke.¹⁶⁸

¹⁶³ Mål C- 63/97 (BMW), p. 29.

¹⁶⁴ Korhonen, NIR 2007 s. 570 (573-574).

¹⁶⁵ C- 63/97 (BMW), p. 61.

¹⁶⁶ Mål C- 63/97 (BMW), p. 51.

¹⁶⁷ Mål C-228/03 (Gillette), p. 44.

¹⁶⁸ Op. cit, p. 46.

Gillette- domen uttrycker dock att det inte behöver strida mot god affärssed att tredje man använder annans varumärke för att ange det avsedda ändamålet med sin vara. Tredje man behöver inte nödvändigtvis framställa sin vara som att den är av samma kvalitet eller har likvärdiga egenskaper vilket får betydelse i det enskilda fallet och i den totala bedömningen.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Mål C-228/03, p. 49.

5 Bankerna ./. NASDAQ OMX

Diskussionen huruvida banker ska inneha möjligheten att referera till aktieindex, tillika varumärken, utan att ingå licensavtal med varumärkets registrerade innehavare och ersätta samma part har som nämnts i inledningen varit en pågående diskussion sedan 1990-talet. Detta kapitel är uppdelat i två delar. Ett historiskt avsnitt som återger vad som diskuterades under 1990-talet och därefter en redogörelse för indexfrågan idag.

5.1 1990-talets indexfråga

Författaren har främst dokumentation om NASDAQ OMX' aktieindex och information om relationen till de svenska bankerna, som därför är en utgångspunkt för detta kapitel. Det råder inga tvivel om att de omtalade aktieindexen är varumärken registrerade av NASDAQ OMX och frågan har diskuterats huruvida NASDAQ OMX kan åberopa den varumärkesrättsliga ensamrätten gentemot bankernas indexanvändning. NASDAQ OMX och Sparbanken inhämtade båda rättsutlåtanden. NASDAQ anlidade Professor Jur. Dr Gunnar Karnell och Sparbanken vände sig och tog hjälp av Professor Jur. Dr Ulf Bernitz. De två skilda rättsutlåtandena utgjorde grund för parternas argumentation.

5.1.1 Bankernas argument

Det argumenterades från Sparbanken, som var ledande i diskussionerna med OM-Gruppen, att hänvisningen till OMX-index som beräkningsgrund för den så kallade SPAX-obligationens avkastning vid marknadsföring och försäljning, inte utgjorde varumärkesintrång av OM-Gruppen:s varumärken och var förenlig med VmL.

4 § (motsvarande 1 kap. 10§ 1 st i 2010 års VmL) i den gamla VmL¹⁷⁰ tolkades till förmån för Sparbanken med utgångspunkt att vissa former av omnämnande av annans varumärke är tillåtna. De argumenterade för att bestämmelsen kring reservdelar och tillbehör i 4 § 2 st (motsv. 1 kap. 11§ 2 st 3 p i 2010 års VmL) var tillämplig utanför dess särskilda tillämpningsområde i enlighet med BMW-avgörandet¹⁷¹. Lagrummet slog fast den varumärkesrättsliga principen att det är avgörande om åberopandet av annans varumärke i näringsverksamhet ger sken av att varan härrör från varumärkesinnehavaren eller att densamma har lämnat sitt samtycke till tredje mans känneteckensanvändning. Bernitz antydde att det är avgörande vid åberopande av annans varumärke i reklam om det kan påvisas att det föreligger ett kommersiellt samband till varumärkesinnehavaren. Om således inte är fallet utgör varumärkesanvändningen inget intrång. Bernitz

¹⁷⁰ SFS 1960:644.

¹⁷¹ Mål C-63/97 (BMW).

gjorde en analogi med reglerna om jämförande reklam och framhöll att åberopande av eller hänvisning till OM-Gruppens varumärken endast utgjorde ett intrång i fall det innebar ett vilseledande om OMX' kommersiella ursprung eller att det gav sken av att OM-Gruppen hade gett sitt samtycke till användningen. Vid bedömningen huruvida användandet var förenligt med VmL skulle det bedömas om det förelåg ett befogat intresse hos tredje man. Sparbanken och Bernitz konstaterade att banken marknadsförde sin egen produkt under särskilt varumärke, SPAX, och att det därmed inte förelåg något kommersiellt samband mellan Sparbanken och SPAX i förhållande till OM-Gruppen och OMX. Man menade att OMX-index inte omnämndes på annat sätt än att avkastningen av SPAX var knuten till utvecklingen av OMX-index, alternativt ett japanskt index i det omnämnda prospektet, broschyren och anmälningssedeln. De påpekade att det fanns ett uppenbart och rättfärdigat intresse att inneha möjligheten att knyta bankens finansiella instrument till ett index, som var etablerat och allmänt tillgängligt på marknaden. Dessutom tillades att förändringar i OMX-index dagligen skedde och offentliggjordes i dagspress och övrig media.

Disclaimern samt det faktum att kunderna kunde välja att teckna aktieobligationen med OMX-index, alternativt det japanska indexet talade för att det inte förelåg något kommersiellt samband till OM-Gruppen och att det därför var varumärkesrättsligt tillåtet.

5.1.2 OM-Gruppens argument

OM-Gruppen anförde att Sparbankens användning av OMX-indexet innebar en användning av OM-Gruppens registrerade varumärke. Indexanvändningen bidrog till att identifiera en av Sparbankens egna marknadsförda produkter och ge obligationslånet sin identitet. Indexbeteckningen bidrog därför till att särskilja dem från andra marknadsaktörers produkter. Det var varken en hänvisning eller ett omnämnande av varumärket och det utgjorde en ren användning för att känneteckna Sparbankens egna marknadsförda produkt, vilket krävde varumärkesinnehavarens samtycke. Det fanns därför ett direkt sakligt förhållande till OMX-indexet. De hävdade även att det inte behövdes några överväganden om kommersiella samband som Sparbanken förespråkade eftersom Sparbankens användning var en ren varumärkesanvändning.

OM-Gruppen, genom Karnell, anförde dessutom att om marknadsaktörer använder OMX-index som referens till en del av en OTC-transaktion med exempelvis ordalydelsen "OTC OMX-option december 1994: 1010", och siffran är beteckningen på det indextal mot vilket avräkning sker, utgör det ett varumärkesrättsligt intrång i OM-Gruppens registrerade varumärke.

Slutligen påpekade man att användningen OM-Gruppens disclaimer på engelska snarare stärkte intrycket och det kommersiella sambandet att OM-gruppen hade gett sitt medgivande till användandet av varumärket OMX. Karnell antydde att eftersom Sparbanken inte önskade ingå ett licensavtal,

kunde det tyckas egendomligt att man vårdade OM-Gruppens friskrivningsintresse genom att infoga en disclaimer, som utgjorde ett licensavtalskrav.

Sparbankens åberopande att det så kallade reservdelsundantaget, som inskränkte ensamrätten, var tillämpligt kritiserades av Karnell, som menade att det inte var tillämpligt i denna situation. Den avgörande skillnaden mot reservdelsundantaget var att reservdelens trovärdighet inte bedömdes utifrån vilken originalprodukt som den passade till. En aktieindexobligation å sin sida erhöll sitt värde genom varumärket som den baserades på. OM-Gruppen ansåg sålunda att bankernas tillämpning av deras index kunde klassificeras som varumärkesanvändning och tillstånd skulle därmed medges.

I 1958 års förarbeten definierades reservdel som något som ersatte en redan befintlig del och vad gällde tillbehör avsågs någonting nödvändigt, alternativt extra utrustning till en viss vara. Lagtexten innefattade även ”eller liknande” i denna uppräkningslista. Detta syftade till att paragrafen skulle öppna möjligheten att tolka in snarlika fall som därmed skulle bedömas på liknande sätt.¹⁷²

Det stadgades i 4 § 2 st gamla VmL¹⁷³ (motsvarande 1 kap. 11 § 2 st. 3 i 2010 års VmL) att som otillåten användning ansågs när någon vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpade sig för annans vara, åberopade dennes kännetecken på sådant sätt, att det kunde ges av att vad som tillhandahölls kom från kännetecknets innehavare eller att denne medgett till kännetecknets användning. Detta andra stycke i paragrafen var inte en självständig bestämmelse, utan den syftade till att beskriva hur det första stycket i ovan nämnda paragraf skulle tolkas vid en sådan uppkommen situation. Det krävdes med andra ord medgivande från den som erbjöd originalprodukterna på marknaden. Ett omnämnande att omtalade delar passade till originalfabrikatet låg dock i linje med lagen, om det skedde på ett sådant sätt att misstag om förväxling var uteslutet. Dessutom skulle det finnas ett befogat intresse av att just den omtalade varan passade till ett visst fabrikat för att åberopande av annans kännetecken skulle anses tillåtet.¹⁷⁴

Risken ansågs stor enligt förarbetena att vid användande av annans kännetecken i samband med reservdelar eller liknande så kunde det medföra att den marknadsförda delen blev tagen för att ha ett samband med originalet. Likaså kunde det framstå som att det förelåg ett medgivande från kännetecknets innehavare. I och med denna risk skulle vid åberopande av annans kännetecken noggranna försiktighetsmått vidtas i den särskilda situationen. Det var av vikt vid bedömningen om det är kutym att reservdelar förekom i den aktuella branschen och om kunderna hade vetskap om att så var fallet. I en sådan situation hade uttryckliga klausuler vid icke-originalfabrikat mindre betydelse. Är fallet å andra sidan att kunderna var

¹⁷² SOU 1958:10, s. 244.

¹⁷³ SFS 1960:644

¹⁷⁴ SOU 1958:10, s. 243.

inställda på att originaldelar tillhandahölls krävdes det i allmänhet att icke-originalklausuler var tydligt utmärkta för att inte förvirra kunderna.¹⁷⁵

Slutligen nämndes att markandsföringen av reservdelar eller dylikt inte fick ge sken av att de härstammade från originaltillverkare eller att det förelåg ett medgivande om kännetecknets användning. Av betydelse var även då köparna hade vetskap om att det inte var originaldelar men att de trodde att det förelåg ett licensavtal, ett medgivande eller annan garanti och samverkan från känneteckensinnehavaren i och med åberopandet av just originalprodukternas kännetecken.¹⁷⁶

5.2 2011 års indexfråga

Frågan om en emittent i sina strukturerade produkter har rätt att referera till en tredje parts index har varken varit föremål för en offentlig debatt eller rättslig prövning i Sverige. Frågan har som tidigare påpekats avgjorts i Tyskland 2009, något som kan bidra till viss vägledning för hur den juridiska bedömningen kan förväntas bli i Sverige idag. En redogörelse av domskälen behandlas i kapitel 6.

Strukturerade placeringar är populära investeringsalternativ på de finansiella marknaderna för såväl institutionella som för privata ändamål. Utbudet har ökat kraftigt de senaste åren och bankerna såsom emittenter samt andra arrangörer och distributörer av strukturerade produkter, skapar och säljer strukturerade produkter, som återspeglar olika marknader och branscher för att svara på kundernas efterfrågan. I takt med en ständigt föränderlig marknad har bankerna och övriga indexintressenter stort intresse av att kunna referera till de index som överensstämmer med just den aktuella efterfrågan och bankens egen analys. Drömscenariot för en emittent är således att fritt använda de aktieindex och övriga marknadsindex som är av intresse för att skapa väl anpassade produkter för specifika målgrupper och som speglar de mest intressanta marknaderna. Utgångsläget har med andra ord förändrats sedan 1994 års diskussion, dels med anledning av att indexanvändningen starkt har ökat, dels på grund av att de juridiska frågorna har avgjorts i utländska domstolar. Utgången i det tyska målet samt frågeställningarna i L'Oréal- samt Google-avgörandena har bidragit till den juridiska diskursen.

Det finns som sagt många intressenter på den finansiella marknaden som har intresse av att referera till index utan att betala licensavgifter. De enda som torde vara intresserade av att det utgår en licensavgift och därmed finns ett underliggande licensavtal vid sådan användning är de som beräknar och tillhandahåller själva indexen. Under följande två kapitel redogörs för de argument som parterna anger idag.

¹⁷⁵ SOU 1958:10, s. 244.

¹⁷⁶ Loc. cit, s. 244.

5.2.1 Bankernas argument

Det främsta stödet för de svenska bankernas rätt att referera till tredje parts index grundar sig på den tyska domens utfall och de rättsliga argument som anfördes av Commerzbank (se kapitel 6.1). Varumärkesrätten är harmoniserad inom EU och Direktivet utgör minimiregler som tillämpas inom hela EU, vilket också låg till grund för det tyska avgörandet. Det innebär att trots att frågan avgjordes i Tyskland torde utfallet bli snarlikt i Sverige. Domslutet förhindrar inte en bank eller annat värdepappersinstitut att använda ett index utan licens som en referensvariabel i strukturerade produkter om själva användningen inte utgör intrång i varumärkesrätten.

En stor del av bankers verksamhet är beroende av marknadsdata och annan finansiell information i realtid, men även genom viss fördröjning. Anledningen till att banker är intresserade av stora och välrenommerade aktieindex är att kunder känner igen namnen och därmed deras varumärken, som ger produkten legitimitet. Dessutom finns en stor genomlysning och full transparens av de välrenommerade indexen. Det utgör därför ett av skälen till att banker hellre använder de upparbetade indexen och inte komponerar egna index för sina strukturerade produkter för noterade strukturerade produkter.

Bankerna argumenterar även för att många av de index som anges i bankverksamheten och däribland för strukturerade produkter är publik information, som exempelvis finns på indexinnehavarnas internethemsidor, nyhetssajter och i dagspress. Det är i många fall endast själva kursutvecklingen som är av intresse för bankerna och de dagliga slutkurserna som produkten är baserad på och refererar till. I de flesta fall är inte indexkomponenterna av direkt intresse, utan det är marknads- eller kursutvecklingen som speglas genom själva indexet.

I förhållande till NASDAQ OMX index torde det vara svårt för bankerna att komponera egna index som speglar den svenska marknaden med tanke på att det är mycket kostnads- och resurskrävande att just underhålla ett index. Det utgör inte heller samma kvalitetsstämpel att ange egna index för de strukturerade produkterna i förhållande till exempelvis OMXS30 som upprätthålls genom börsens regelverk. Dessutom är redan välkända och därtill ansedda aktieindex starka varumärken som utgör en naturlig referens för kunderna och som de dessutom eventuellt redan har en relation till och ett intresse att följa. Det är inte heller en banks kärnverksamhet att beräkna och underhålla index, vilket medför att fördelarna att inhämta utomstående index är övervägande.

De ovan utpekade argumenten bildar tillsammans starka incitament för bankerna att sträva efter att fritt inneha möjligheten att referera till index i sina strukturerade produkter.

5.2.2 Indexinnehavarnas argument

NASDAQ OMX inhämtade ytterligare ett rättsutlåtande år 2006. Advokat Karin Angemark Öman gav sina kommentarer på Bernitz och Karnells utlåtanden från år 1994. Hon hävdade att det så kallade reservdelsundantaget som Bernitz tillämpade inte torde vara applicerbart för en aktieindexobligation. Reservdelsundantaget syftade till att varumärkesinnehavare inte skulle inneha möjligheten att hindra att annan angav varumärket för att beskriva att dennes varor passade till den varumärkesrättsligt skyddade varan. Varumärket kunde anges för att beskriva vad reservdelen eller tillbehöret passade till, för att produkten skulle vara funktionell. I fallet för aktieindexobligationer menade Karin Angemark Öman att principen inte kunde tillämpas eftersom bankerna använde indexinnehavarnas varumärkesskyddade index i syfte att beskriva sin egen produkt. Bankerna måste inte använda någon annans index för att skapa sina strukturerade produkter, utan föredrog exempelvis OMXS30 eftersom det redan hade en trovärdighet hos allmänheten, var allmänt känt och publicerades dagligen. Genom att tillämpa ett välrenommerat aktieindex bidrog det till att öka trovärdigheten hos bankens egen produkt. Banken valde att inte utveckla egna index, delvis på grund av att de inte hade ett uppbyggt värde hos konsumenterna vilket korrelerade med trovärdighet. Med andra ord var det indexet som gav bankens strukturerade produkt trovärdighet. Reservdelars trovärdighet bedömdes inte efter vilken originalprodukt den passade till, till skillnad från en strukturerad produkt som fick ett värde beroende på vilket index den refererade till. Detta innebar att angivandet av exempelvis OMXS30 definitivt kunde betraktas som varumärkesanvändning. Slutligen skrev Karin Angemark Öman att förväxlingskriteriet, som även innefattade risken för association, måste vara uppfyllt för att varumärkesintrång skulle vara aktuellt. Enligt hennes bedömning var sålunda fallet. Av relevans var även om bankens användning gav intryck att det fanns ett kommersiellt samband till indexinnehavaren och att de hade tillstånd att använda varumärket.

Deutsche Börse som var part och tillika indexinnehavare, framhöll i den omtalade DAX-domen att det medförde stora kostnader att utveckla och beräkna index. De menade även att indexen utgjorde en väsentlig del av de strukturerade produkterna och att bankernas framgång berodde på att köparna redan hade ett stort förtroende till börsens index, som gav produkterna en identitet. Med anledning av detta ansåg Deutsche Börse att Commerzbanks användning av indexen utgjorde renommésnyltning.

Andra indexinnehavare, däribland Dow Jones och S&P ansåg i en rättslig tvist i USA att deras "substantial investments of resources, skill, judgement, creativity and efforts required to develop and maintain their indexes had conferred on them proprietary interests in the DJIA and S&P 500 which gave them the exclusive right to authorise the creation, issuance, listing, trading, clearing, and settlement of financial products, including index options, that are based on the underlying indexes." Börser samt övriga indexinnehavare argumenterar på liknande sätt.¹⁷⁷

¹⁷⁷ <http://ipandit.practicallaw.com/5-504-1074> (2011-11-03)

Med anledning av att frågan avgjorts i tysk domstol, som fastslog möjligheten att referera till en tredje parts index i strukturerade produkter utan att det regleras genom licensavtal, har indexinnehavare insett att de måste knyta sina varumärken och därtill begränsa den publika användningen av de publicerade indexen. De indexinnehavare som samtidigt bedriver börsverksamhet har i många fall skrivit in i börsmedlemsreglerna samt i övriga trading- och clearingavtal att all användning av börsens registrerade varumärken ska regleras genom licensavtal.¹⁷⁸

Indexinnehavarna tillhandahåller varierande mängd marknadsdata i olika former både direkt och indirekt. Främst köper banker information genom så kallade "information vendors" exempelvis Thomson Reuters och Bloomberg, som bearbetar och paketerar datan för att bland annat matcha bankers behov. Detta regleras genom olika typer av marknadsdataavtal som kan påverka indexanvändningen för strukturerade produkter. Indexinnehavarna utnyttjar bankernas beroende av marknadsdata genom att införa begränsande klausuler i just de licensavtalen. Begränsningarna innebär ofta att bankerna inte får använda data och dess varumärken i annan verksamhet, som inte omfattas i marknadsdataavtalen. Därmed bryter bankerna mot dessa licensavtal vid referenser till index i strukturerade produkter utan ytterligare licenser. Bankerna har dessutom avtal med "information vendors" som reglerar informationen från indexinnehavarna. "Information vendors" har i sin tur avtal med indexinnehavarna. "Information vendors" stora styrka är att de tillhandahåller en hel palett av marknadsinformation, varför de sitter i en beroendesits gentemot indexinnehavarna. Indexinnehavarna torde därmed kunna utnyttja sin position och påverka bankernas utnyttjande indirekt då de kan utnyttja "information vendors" behov att tillhandahålla all information och därmed få dem att stänga ner marknadsdata om bankerna inte agerar inom ramarna för de befintliga licensavtalen.

Indexinnehavarna menar även att det finns en norm på marknaden att historiskt betala för att referera till aktieindex. Immateriella rättigheter värderas väldigt högt med tanke på mycket omfattande bakomliggande investeringar och övriga resurser samt att risken att goodwill och andra mjuka värden lätt kan påverkas genom bankernas indexanvändning. De strukturerade produkterna identifieras genom ett specifikt index som formar hela produktens utveckling. Därmed utgör indexet en stor del av den strukturerade produkten och bidrar till försäljningen på marknaden genom dess anpassade specifika eller generella inriktning.

¹⁷⁸ NASDAQ OMX Nordic Member Rules, Version 1.5, June 2011 (section 3.4)

6 Ett tyskt rättsfallsreferat och betydelsen för svenska förhållanden

Det har inte avgjorts i svensk domstol huruvida parter på den finansiella marknaden har rätt att referera till aktieindex som är beräknade samt registrerade såsom varumärken av andra indexinnehavare. År 2009 avgjordes dock frågan i den tyska Bundesgerischthof (BGH). Nedan följer ett rättsfallsreferat samt en kortare redogörelse av den tyska domens betydelse för svenska förhållanden.

6.1 Rättsfallsreferat – BGH I ZR 42/07

Frågan i vilken omfattning tredje man har rätt att använda, ett av innehavaren registrerat varumärke, som referensvariabel i finansiella produkter avgjordes i BGH den 30 april 2009.

Deutsche Börse är huvudman för Frankfurts värdepappersbörs och har upprättat aktieindexet DAX, som är det viktigaste och mest kända aktieindexet i Tyskland. Indexet omfattar de 30 största och mest omsatta inhemska aktierna på den tyska marknaden och justeras kontinuerligt. DAX-indexet beräknas på grundval av ett prisindex och är bland annat beroende av de omnämnda bolagens aktieslutkurser och de börsregistrerade aktiekapitalen viktade utifrån de 30 bolagens andel. Sedan 2005 publicerar Deutsche Börse DivDAX som är ett index över de 15 företag som har högst utdelning bland dem som finns omnämnda i DAX-indexet. Deutsche Börse har registrerat de båda varumärkena DAX och DivDAX som ordmärken för sina tjänster.

Commerzbank emitterar och handlar med värdepapper, däribland aktieindexobligationer, certifikat och warrantrelaterade till DAX-indexet. I beskrivningen av de strukturerade produkterna har Commerzbank meddelat att de är ”relaterade till DAX®” och uppgett att DAX® är ett registrerat varumärke av Deutsche Börse. Commerzbank har även i en produktbroschyr för en warrant som relaterat till DivDAX namngett sin produkt till ”Unlimited DivDAX® Indexcertifikat”.

Under 2001 ingick parterna ett licensavtal som berättigade Commerzbank att distribuera och marknadsföra de av Deutsche Börse registrerade varumärkena i sina finansiella instrument. Licensavtalet förpliktigade Commerzbank att betala en årlig fast avgift samt en rörlig del. Efter en dramatisk höjning av licensavgifterna sade Commerzbank upp avtalet i maj 2006.

Börsen argumenterade för att det utgör väsentliga kostnader att utveckla, beräkna och underhålla ett index. De ansåg även att indexanvändningen utgör en väsentlig del av de strukturerade produkterna som emitterades av Commerzbank. Börsens starka förtroende på marknaden bidrog dessutom till att köparna fick ett gott förtroende till Bankens produkter och de gjorde sig därför skyldiga till renommésnyltning.

Banken å sin sida hävdade att de endast använde Börsens varumärken på ett deskriptivt sätt. De instämde i att DAX-indexen hade ett mycket gott anseende på marknaden.

BGH bekräftade Oberlandesgerichts, dom till stora delar. I frågan om Banken hade gjort sig skyldig till varumärkesintrång fann BGH att så inte var fallet, varken på grund av förväxlingsrisk som regleras i art. 5.1 Direktivet eller genom intrång i anseendeskyddet enligt art. 5.2 i samma Direktiv. En varumärkesinnehavare får inte förhindra tredje man att använda ett index som en referensvariabel för dennes finansiella produkter om hänvisningen är objektiv och informativ. Det ska inte uppstå ett intryck att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan företagen (p. 1).

BHG menade även att Bankens handlande inte stred mot god affärssed vid referensen till DAX-index enligt art. 6.1 i Direktivet med hänvisning till EGD:s dom, Gerolsteiner Brunnen¹⁷⁹. Det skapades inget intryck att det fanns ett affärsmässigt samband mellan Commerzbank och Deutsche Börse. Bedömningen om huruvida en part har handlat i strid med god affärssed ska avgöras genom att se till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet vilket EGD i sin tur bekräftade i Anheuser Busch¹⁸⁰ (p. 29). BGH ansåg därmed att den aktuella användningen av DAX-indexet, som är allmän tillgänglig information, inte strider mot god affärssed. Vid helhetsbedömningen är även relevant att beakta samtliga marknadsaktörers intresse av att referera till utvecklingen på den tyska börsen. Ett av Direktivets syften är att förena skyddet för just varumärken med kraven på fri rörlighet för varor och tjänster. (p. 31)

Vad gäller Bankens beteckning på en av de omtalade produkterna, ”Unlimited DivDAX®”, fann BGH att det utgjorde varumärkesintrång att använda ett varumärke som tillhör tredje man i sitt eget produktnamn. En sådan hänvisning var inte nödvändig och därför inte tillåten. Det fanns till följd av det en överhängande fara att det uppstod en förväxlingsrisk och en sådan hänvisning kunde därmed inte försvaras med åberopande av god affärssed. (p 55-56, 62)

BGH gjorde även bedömningen att referensen inte utgjorde illojal konkurrens i enlighet med den tyska konkurrenslagen.

¹⁷⁹ Mål C-100/02 (Gerolsteiner Brunnen), p. 24.

¹⁸⁰ Mål C-245/02 (Anheuser – Busch), p. 82 och 84.

6.2 Betydelsen av tysk rätt och tillämpning i Sverige

Utgångspunkten är att en utländsk dom i princip endast kan verkställas i det land där domen eller avgörandet har meddelats. För verkställighet i Sverige krävs särskilt beslut av Svea Hovrätt som är specifikt behörig domstol. Varumärkesrätten är dock i princip helt harmoniserad inom det europeiska samarbetet och därför är det av vikt att praxis är likartad i medlemsländerna. Genom Tyskland och Sveriges medlemskap i EU har de implementerat de uppställda minimikraven i Direktivet och ett varumärke uppnår därför minst de angivna rättigheterna i de båda länderna. Trots att den tyska domen inte har verkställts i Sverige torde därför utgången bli likartad om tvisten avgjorts i Sverige. Det ska även påpekas att BGH grundade sin dom på avgöranden från EU-domstolen och att domstolen valde att inte vända sig till EU-domstolen för att begära in ett förhandsavgörande. Prof. Dr. Annette Kur¹⁸¹ på Max Planck Institutet i München har genom korrespondens med författaren refererat till den tyska domen. "In my personal opinion, the case was a pretty straightforward application of Article 6 (1) (b) of the Trade Mark Directive."

Det kan även tilläggas att Tyskland har betydelse för övriga länders tolkning av de europeiska varumärkeslagarna. I den engelska Typhoon-domen¹⁸², hänvisades till det tyska Dimple-domen¹⁸³ vad gäller bestämmelsen om särskilt skydd för väl ansedda varumärken.

¹⁸¹ *Areas of Interest*: European and international trademark law; European industrial design law; international procedural law in the field of intellectual property.

¹⁸² FSR 2000 s. 767 och 786 (Typhoon).

¹⁸³ GRUR 1985 s. 550 (Dimple).

7 Tredje mans användning av annans varumärke och dess konsekvenser

7.1 Licensiering av varumärken

En varumärkesinnehavare som har uppnått ett så pass gott anseende genom exponeringen av sitt varumärke torde vara mycket intresserad att bibehålla sin ställning och renommé på marknaden. De kommer troligen att göra vad som står i deras makt för att skydda varumärket från otillbörlig och okontrollerad användning av andra marknadsaktörer. Varumärkesrätten har till syfte att upprätthålla en balans på marknaden för att varumärkesinnehavare ska åtnjuta tillräckligt skydd samtidigt som marknads påtryckning av fri rörlighet beaktas. Varumärkeslicenser är en möjlighet för varumärkesinnehavare att få viss ersättning för att tredje man använder dess varumärke i någon form som faller inom ensamrättens gränser, men kanske nödvändig för just tredje man. Därför finns det ibland incitament för båda parter att ingå ett licensavtal. Licensiering syftar idag allt mer till att skydda och reglera varumärkets funktioner.¹⁸⁴

När ett välkänt varumärke genom licens exploateras utanför sitt ursprungliga område brukar det benämnas "Trademark merchandising". Den goodwill som det redan välkända varumärket för med sig och till viss mån även status, kan licenstagaren nyttja. Om licensavtalet inte varit på plats men ett nyttjande ändå anses föreligga klassificeras det som renommésnyltning.¹⁸⁵ Merchandising kan ge fördelar för såväl licensgivare som licenstagare. Den ekonomiska avkastningen är givetvis viktig men attraktionskraften och även marknadsvärdet kan stiga och utgöra ett incitament för licensgivaren att licensera ut varumärket om tredje mans användning är lyckad. När tredje mans produkter eller tjänster å sin sida inte håller tillräcklig kvalitet kan resultatet bli det motsatta och bidra negativt till varumärkets marknadsvärde samt goodwill. Ytterligare risk vid en alltför omfattande licensiering är en så kallad urvattning av varumärket. Om licenstagarna inte väljs med omsorg, kan eventuellt indexinnehavarnas image på marknaden, dess "branding", gå förlorad eller rubbas.¹⁸⁶ Det kan bidra till att varumärket förlorar exklusivitet och associationen till varumärkesinnehavaren samt att dess ursprung försvagas.¹⁸⁷

För licenstagaren finns andra incitament att ingå ett licensavtal för varumärkesanvändning. Det kan bland annat ge möjlighet till en snabbare

¹⁸⁴ Wilkof & Burkitt, s. 37.

¹⁸⁵ Gozzo, s. 102.

¹⁸⁶ Levin I, s. 410.

¹⁸⁷ Gozzo, s. 103 f.

marknadsinbrytning för sina produkter eller tjänster. Licenstagaren, bankerna i detta fall, slipper även göra stora kapitalinvesteringar som annars hade varit nödvändiga för att skapa och utveckla index som förhoppningsvis blir ett välkänt och välrenommerat aktieindex. Vidare bidrar ett redan välkänt varumärke till att konsumenterna vet vad de får och igenkänningsgraden medverkar till att produkterna lättare kan uppmärksammas på marknaden och köpimpulser hos konsumenterna lättare utlösas. Det gäller även för licenstagaren att effekten kan bli den motsatta om det kända varumärket inte överensstämmer med produkten eller målgruppen. Licenstagarna bör vara uppmärksamma på om de inte har exklusiv rätt till varumärket eller att andra licenstagare utnyttjar samma varumärke och skapar marknadsopinion.¹⁸⁸

Genom en licens kan varumärkesinnehavare överlåta en partiell rätt till det åsyftade varumärket. En licens kan vara utformad på många olika sätt och exempelvis begränsas till ett geografiskt område, för en viss produkt eller tjänst och under en viss tid. Licensen kan även vara exklusiv eller enkel och i fallet för strukturerade produkter är det enkla licenser som respektive bank har med indexinnehavarna.¹⁸⁹

7.1.1 Risker vid licensering

Det är av stor vikt att villkoren för varumärkesanvändning preciseras noggrant i ett licensavtal. Vid lösa och oklara villkor ökar risken för att licenstagaren använder kännetecknet på så sätt att dess särskiljningsförmåga riskerar att försämrars.¹⁹⁰ En påfallande risk för degeneration samt urvattning yttrar sig när kännetecknet licenseras till ett stort antal licenstagare som erbjuder olika varor och tjänster som skiljer sig från originalprodukterna.¹⁹¹ Omsättningskretsen kan därigenom missuppfatta användandet och få svårigheter att sammankoppla kännetecknet med dess kommersiella ursprung. För att bibehålla kontrollen över sitt varumärke bör licensgivaren därför vidmakthålla kontrollen över dess användande och därmed även förbehålla sig rätten att styra licenstagarens marknadsbeteende.¹⁹²

Den tekniska utvecklingen samt känneteckens ständigt pågående immaterialisering bidrar generellt till att en klar koppling till en specifik vara, en producent och ett faktiskt ursprung suddas ut. Kännetecknets egenvärde och goodwill har på senare tid blivit en allt viktigare del för känneteckensrättens skyddsföremål och syfte. Ett känneteckens mening kan avse flera företeelser och vara av olika omfattning i förhållande till ett känneteckens referens som uppfattas mer statisk. Ett kännetecken som åtnjuter en högre anseendegrad har, oavsett att goodwill i sig inte ställer nämnvärt högre krav på renommé eller kvalitet, uppnått en särskild mening.

¹⁸⁸ Gozzo, s. 104.

¹⁸⁹ Levin I, s. 410.

¹⁹⁰ Nordell I, s. 363.

¹⁹¹ Ugglå, NIR 1955 s. 24 (30).

¹⁹² Nordell I, s. 364.

Detta framkommer exempelvis vad gäller kännetecknets garantifunktion, då meningen kan garantera att en viss teknisk eller specifik nivå upprätthålls.¹⁹³

Det står utom tvivel att den goodwill som ett kännetecken inbringar har en stor ekonomisk betydelse för varumärkesinnehavaren. Det kan även vara så att fler än känneteckensinnehavaren har intresse att återöppna kännetecknet och därmed åtnjuta de fördelar som det för med sig. Det medför att alla tänkbara associationer och relationer till varumärket och dess kommersiella ursprung, såväl genom innehavaren som de som återöppnar kännetecknet, kan påverka dess anseende. Vid licensiering är utgångspunkten att kännetecknets referens bevaras och att dess mening inte går förlorad. Nordell understryker att det bör höra till känneteckensinnehavarens ensamrätt att bestämma under vilka omständigheter som dess kännetecken ska exploateras som innefattar licensobjektet och därmed även den goodwill som kännetecknet medför. Dessutom kan särskiljningsförmågan försvagas vid alltför långtgående exploatering och flera meningar associeras till kännetecknet. Därefter kan även kännetecknets referens försvagas som möjligtvis slutligen kan bidra till urvattning.¹⁹⁴

7.2 Urvattning

Det är förenat med stora marknadsföringskostnader och ansträngningar att bygga ett varumärke och därmed få omsättningskretsen att associera varumärket med en viss mening. Målsättningen är att uppnå en sådan särskiljningsförmåga och känneteckensgrad att det är omöjligt för konkurrenter samt andra aktörer på marknaden att skada varumärket. Det är emellertid förenat med vissa risker, däribland att marknadsaktörer börjar använda det mycket kända varumärket som en generisk beteckning eller som ett värde - eller kvalitetsuttryck.¹⁹⁵ Normalt är det mycket starkt inarbetade och värdefulla varumärken som kan utsättas för en degenerationsrisk vilket varumärkesinnehavarna måste hindra genom att främja att dess varumärke fortfarande används som just ett varumärke och inte en typbeteckning.¹⁹⁶

Urvattningsläran härstammar från Tyskland och USA och idag har tankarna spridit sig internationellt. Varumärkets särskiljningsförmåga är en central och avgörande egenskap hos ett varumärke och behovet att skydda denna särskiljningsförmåga ska inte underskattas. Två komponenter som särskiljningsförmågan består av är dess mening och referens. Urvaltning läran berör främst ett varumärkes mening men dess referens påverkas också. I ett försök att definiera urvattning kan det förklaras som motsatsen till ett ökat anseende för ett varumärke. Istället för att varumärkes mening, särskiljningsförmåga och anseende blir starkare genom inarbetningen lider varumärket genom urvattning en förlust eller förändring

¹⁹³ Nordell I, s. 520 f.

¹⁹⁴ Op. cit, s. 522 f.

¹⁹⁵ Op. cit, s. 359.

¹⁹⁶ Levin I, s. 458.

av samma inneboende och förvärvade särskiljningsförmåga och mening. Varumärkes mening får således en annan innebörd än som åsyftades från början. Från att utgöra en mening för en specifik vara eller tjänst med viss kvalitet och innebörd kan varumärkets mening förändras och innebära ett kännetecken för flera varor eller tjänster, oberoende av vem som står bakom varumärket. Två typexempel på när ett varumärke riskerar att urvattnas är först och främst när en konkurrent använder ett liknande eller samma varumärke för samma eller liknande varor eller tjänster. Deras mål är att skaffa sig en fördel och det föreligger ingen förväxlingsrisk och konsumenterna kan särskilja härkomsten. Det andra exemplet kan uttryckas som nedsvärning och innebär att en konkurrent använder varumärket för varor eller tjänster som genom sin natur eller användningsområde i övrigt kan skapa negativa associationer för det registrerade varumärket.¹⁹⁷ Sådan snyltning och negativ association kan innebära skada för varumärket och särskiljningsförmågan urvattnas och slutligen försvagas meningen. I takt med att denna särskiljningsförmåga minskar, som ett resultat av situationerna ovan får varumärket fler referenser och det kan leda till att varumärket indirekt hänvisar till flera bakomliggande aktörer. Ett varumärke med fler referenser kan i slutändan uppfattas som en allmän term utan särskild referens, en typbeteckning. I detta skede när särskiljningsförmågan har minskat ersätts den av degeneration.¹⁹⁸

Anseendeskyddet har till syfte att hindra sådan användning av tredje man som kan innebära skada för varumärkesinnehavaren utan att det faktiskt föreligger en förväxlingsrisk. Den slutliga följden av ett varumärke som är i en urvattningsprocess är att varumärkesskyddet upphävs eftersom det inte längre finns en särskiljningsförmåga.

7.3 Degeneration

Med degeneration åsyftas att kännetecknet helt och hållet förlorar sin särskiljningsförmåga. Processen kan börja genom urvattning som innebär att varumärkets särskiljningsförmåga försvagas. Slutresultatet är ett totalt referensbortfall, degeneration. Det medför som ovan formulerats att andra förknippar sina varor och tjänster med det ursprungliga kännetecknet. Resultatet blir att varumärket, utöver den ursprungliga meningen samt referensen får nya, inte avsedda meningar och innehar till följd därav mer än en referens.¹⁹⁹

En okontrollerad och slentrianmässig användning av ett varumärke kan leda till att just varumärket upphör som benämning av en speciell produkt med ett visst ursprung till förmån att bli en allmän benämning för en produktgrupp. Degenerationen kan åstadkommas genom såväl varumärkesinnehavarens egna åtgärder eller försummelser, som genom

¹⁹⁷ Wessman I, s. 306 f.

¹⁹⁸ Nordell I, s. 360.

¹⁹⁹ Loc. cit.

konkurrenters, konsumenters eller allmänhetens användning.²⁰⁰ Det drabbar oftast mycket starka varumärken på marknader där det finns få varumärken som konkurrerar.²⁰¹ När varumärket blir en allmän beteckning för en vara eller tjänst, uppstår ett absolut frihållningsbehov på grund av att det har blivit ett appellativ i det allmänna språket. Holmqvist nämner att ett ord som utgör en allmän betydelse i en bransch och tappat sin särskiljningsförmåga dock kan användas som varumärke i en annan bransch.²⁰² I fallet som behandlade varumärket Bostongurka²⁰³ uppstod frågan hur omsättningskretsen ska definieras. Dagligvaror som Bostongurka hanteras i flera led av grossister och återförsäljare innan de når slutanvändarna varvid kunskapen om varumärkena varierar kraftigt. Det medför att beroende på vilka grupper som ingår i omsättningskretsen och i den enskilda mätningen kan frågan om degeneration föreligger ge olika svar.

Omsättningskretsen har även betydelse för bedömningen om en varumärkesregistrering kan hävas på grund av degeneration, som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet. EU-domstolen meddelade Svea Hovrätt efter förfrågan därom; att ett varumärke, här Bostongurka, kan hävas på grund av att varumärket i fråga har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst för vilket det är registrerat såsom stadgas i art. 12.2 a i Direktivet. När det finns fler led i distributionskedjan och innan varan som innehar varumärkesregistreringen når konsumenten eller slutanvändaren, ska det tolkas så att ”den relevanta omsättningskretsen vid bedömningen av om nämnda varumärke hade blivit en allmän beteckning i handeln för den ifrågakvarande varan utgjordes av samtliga konsumenter eller slutanvändare och, i beroende av vad som kännetecknade marknaden för den ifrågakvarande varan, samtliga näringsidkare som saluförde den”.²⁰⁴

Nordell antyder vidare att det endast är diskussion om att känneteckensintrång eller otillbörlig marknadsföring föreligger, när en konkurrent är ansvarig för den uppkomna degenerationen. Det är känneteckensinnehavarens ansvar att motverka degeneration och inte använda märket som typbeteckning, genom att exempelvis böja ordet, använda det som ett adjektiv eller på liknande sätt i sin marknadsföring samt bevaka omsättningskretsens användning.²⁰⁵ Känneteckensinnehavaren bör vid sidan av sitt varumärke i regel använda en generisk beteckning för varan och använda ett särskilt typsnitt, alternativt skriva märket med versaler.²⁰⁶

²⁰⁰ Korhonen, NIR 2007 s. 561 (564).

²⁰¹ Maunsbach & Wennersten, s. 131 f.

²⁰² Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 119-120.

²⁰³ Mål C-371/02 (Bostongurka).

²⁰⁴ Op. cit, p. 26.

²⁰⁵ Nordell I, s. 363.

²⁰⁶ Levin I, s. 459.

8 Analys & slutsats

Utifrån vad som redogjorts för i denna uppsats följer här en öppen diskussion om i vilken mån ett aktieindex bör omfattas av en varumärkesinnehavares ensamrätt och dennes möjlighet att erhålla ersättning för tredje mans användning, vars strukturerade produkt refererar till deras aktieindex på den finansiella marknaden.

Immateriella rättigheter utgör idag en väldigt viktig komponent på den globala marknaden. Enorma investeringar ligger ofta bakom skapandet och förvaltningen av varumärken och det skapar givetvis starka incitament att bevaka och skydda dessa varumärken i den mån det går. Det finns dock andra marknadskrafter och intressen som är motstridiga mot varumärkesinnehavarnas och som måste beaktas samt vägas mot varumärkesinnehavarnas ensamrätt. Indexinnehavarna förespråkar starkt att all användning av de åsyftade aktieindexen ska regleras och begränsas genom licensiering. Detta är delvis motstridigt med Direktivet, där det i preambeln nämns att det ska finnas en balans mellan varumärkesinnehavarnas ensamrätt och övriga markandsaktörers intresse att referera till de kända varumärkena. Varumärkesrätten uppmärksammar därmed varor och tjänsters behov av fri rörlighet inom EU. Med tanke på att det finns en strävan att uppnå en balans bör det som Nordell uttryckt vara de enskilda intressena i de omtvistade situationerna som ska forma gränserna för hur långt ensamrätten kan sträcka sig. Det blir därmed en fråga om vad som är optimalt för ett marknadseffektivt samhälle. För indexinnehavarna anses det vara bäst att all användning sker genom licensiering och de erhåller licensintäkter. För banker och andra intressenter uppfattas det optimalt att fritt inneha möjligheten att referera till index. Ingentenda lösning torde vara optimal utifrån ett helhetsperspektiv. Med tanke på att indexinnehavarna vinner legitimitet genom att välrenommerade globala banker och andra finansiella institut använder deras index och varumärken så kommer deras användning troligen avmattas om ensamrätten växer sig alltför stark. Det kan i värsta fall leda till en negativ trend och innebära färre markandsandelar på längre sikt. Om man följer bankernas linje torde det å andra sidan medföra att det inte finnas lika många incitament för indexinnehavare att fortsätta utveckla och underhålla index om andra markandsaktörer fritt kan använda deras varumärken utan att betala licensavgifter överhuvudtaget. Det måste därmed fastslås en balans för vad som är rimligt och som bidrar till att maximera den totala markandsnyttan.

Förväxlingsbarhet är ett centralt begrepp vid bedömningen om, i detta fall bankernas, användande av indexinnehavarnas varumärken utgör intrång i ensamrätten. De avgörande parametrarna vid bedömningen om bankernas användning kan uppfattas sammanlänkade med indexinnehavarnas verksamhet är varorna eller tjänsternas likhet till varandra, indexinnehavarnas varumärkens särskiljningsförmåga och utbredning samt andra specifika omständigheter i det enskilda fallet. Med tanke på att det

finns en större risk för association till ett varumärke som har stark särskiljningsförmåga ökar även risken för förväxling i de fallen. Anseendeskyddet ska emellertid ge sådana varumärken ett bredare skydd. Det sammanfaller ofta med att varumärkesinnehavaren har investerat anseendiga belopp, varför ett större skydd är att vänta. Det ska dock inte dras en direkt parallell mellan stora investeringar och starkt skydd, utan det är effekten av investeringen som avgör varumärkets skyddsomfång. Om indexinnehavarna kan påvisa att bankerna drar otillbörlig fördel av eller att deras användning är till förfång för deras varumärkens särskiljningsförmåga eller renommé utgör det intrång i indexinnehavarnas ensamrätt. En avgörande fråga är således om och när bankernas användning uppfattas dra otillbörlig fördel av och vara till förfång för de åsyftade varumärkena.

Bankernas användning av varumärken, tillika aktieindex, inom ramen för vad som är accepterat enligt varumärkesrätten medför att varumärket kan exponeras på olika sätt. Alternativet till att bankerna refererar till aktieindex fritt i strukturerade produkter är att det sker genom licensiering. Det värsta scenariot som kan drabba en indexinnehavare är att deras varumärke urvattnas och tillslut degenereras. Indexinnehavarna är emellertid intresserade av att dra ekonomiska fördelar av att tillhandahålla index som bankerna refererar till på olika sätt, vilket kan regleras genom licensavtal. Utifrån detta kan diskuteras om bankernas användning inom ramen för vad som är accepterat enligt varumärkesrätten påverkar själva varumärket mer negativt än indexinnehavarnas önskan att deras index exponeras genom bankernas produkter i stor omfattning med stöd av ett bakomliggande licensavtal. Art. 5.2 i Direktivet fastställer att ett tecken inte får dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för ett varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé, som omfattas av anseendeskyddet. Bundesgerichtshof slog fast i DAX- domen att det inte förelåg en förväxlingsrisk enligt art. 5.1 i Direktivet och inte heller intrång i anseendeskyddet enligt art. 5.2 då Commerzbank refererade till Deutsche Börses DAX-index. Själva hänvisningen ska vara objektiv och informativ och det ska inte uppstå intryck att det föreligger ett affärsmässigt samband mellan företagen. Bankernas användning, inom ramen för vad som är accepterat inom varumärkesrätten, torde därmed inte medföra större skada eller risk för urvattning av indexinnehavarnas varumärken i förhållande till en liknande användning som regleras genom ett licensavtal och inbringar licensavgifter för indexinnehavaren. De finansiella incitamenten för indexinnehavarna att påtvinga banker att ingå licensavtal är starka och de kommer med största sannolikhet sträva efter att uppbära ersättning för bankernas indexanvändning. Varumärkesreferenser i strukturerade produkter har genom den tidigare refererade DAX- domen banat väg för diskussion. Diskussionen har dock inte varit aktuell i den allmänna debatten i Sverige ännu. Utländsk praxis är inte direkt tillämplig men bör ses i ljuset av det landets rättssystem och därmed kunna användas som vägvisare. Eftersom varumärkesrätten är harmoniserad inom EU genom Direktivet bör slutsatser och paralleller vara möjliga utifrån avgöranden som inte behandlats av EU-domstolen, utan endast på nationell nivå. En liknande utgång som den i Tyskland torde därmed vara möjlig även i Sverige.

Bankernas användning kan innebära att de drar en *otillbörlig fördel av indexinnehavarnas varumärken* i samband med de strukturerade produkterna om de inte tydligt kan visa att så inte är fallet. Det kan även uttryckas som snyltning eller free-riding och scenariot är aktuellt om indexinnehavarnas anseende överförs till bankerna som ett resultat av just referenser i strukturerade produkter, i detta fall. Anledningen att de just väljer ett specifikt index är inte att dess anseende ska överföras på banken utan för att själva indexet i sig har legitimitet. Det specifika indexet bidrar till att identifiera den strukturerade produkten, men banken strävar egentligen efter att särskilja varumärket från sitt eget, eftersom den vill utnyttja indexinnehavarens välkända varumärke. EU-domstolen antydde i L'Oréal-målet att det var tillräckligt att tredje man försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten och dra fördel av det kända varumärkets attraktionsförmåga, anseende eller prestige för att utgöra intrång i anseendeskyddet. Därtill att inte betala för utnyttjandet och för den kommersiella ansträngning varumärkesinnehavaren gjort för att uppnå sin status bidrar till uppfattningen att bankerna drar en otillbörlig fördel av de kända aktieindexen. Bankernas användande och önskan att utnyttja index och varumärken som tillhör en annan marknadsspelare kan falla in under resonemanget som fördes i L'Oréal-målet. Trots bankernas tydliga distansering till aktieindexets varumärkesinnehavare kan just avsikten att skapa en identitet för den strukturerade produkten genom index räcka för att bankerna drar en otillbörlig fördel av indexinnehavarens varumärke. Detta kan således vara bankerna till last, eftersom de uttryckligen väljer specifika index för att deras strukturerade produkter ska framstå som trovärdiga eller rent av kanske rikta sig till en särskild kundkrets som har en specifik relation till det åsyftade indexet. DAX-omen är således motstridig L'Oréal-omen i diskussionen om anseendeskyddets tillämpning. Det senaste avgörandet i EU-domstolen, Interflora, gav en förklaring till när tredje man har skälig anledning att använda en varumärkesinnehavares kännetecken vid Internetannonsering. Det har relevans för frågan om aktieindex. Medför användningen inte att det kända varumärket urvattnas, varumärket inte utsätts för nedsvärtning och funktionerna inte skadas har en annonsör skälig anledning att använda ett varumärke för sina alternativa varor eller tjänster. Mot bakgrund av detta kan argumenteras för att bankerna inte drar en otillbörlig fördel av indexinnehavarnas särskiljningsförmåga och renommé. Själva distanseringen till indexinnehavarna genom disclaimers och korrekt information i markandsföringsmaterial är viktig, vilket jag anser torde vara tillräckligt för att inte lägga sig indexinnehavarnas kölvatten.

Det kan även diskuteras om bankernas användning kan leda till att indexinnehavarnas varumärken försvagas och det sker en urvattning och tillslut degeneration. Detta resonemang grundar sig i rekvisitetet *förfång för varumärkets särskiljningsförmåga* för väl ansedda varumärken. När varumärket inte längre direkt väcker en association till de varor och tjänster för vilka det är registrerat eller dess innehavare har varumärket skadats. Det angavs i bland annat Adam Opel att art. 5.1 i Direktivet har till syfte att skydda varumärkesinnehavarens särskilda intressen och att säkerställa dess

egentliga funktion, att garantera varans ursprung. Artikeln är dock endast tillämplig om varumärkesinnehavaren kan påvisa skada, genom att just ursprunget försvagas. Ett varumärkes mening och referens har betydelse för urvattningsläran. När ett varumärke urvattnas förlorar det sin mening och varumärket får en annan innebörd. Det kan diskuteras huruvida OMXS30 har urvattnats. Associationen till NASDAQ OMX torde för en väl insatt person vara klar men OMXS30 kan i sig framstå som en allmän beteckning för den största svenska börsens utveckling, som inte nödvändigtvis är känt som NASDAQ OMX. Varumärket i sig är så pass starkt och väl inarbetat att relationen till NASDAQ OMX försvinner. Kopplingen tunnas ut och OMXS30 tar över associationen till börsen och blir den allmänna beteckningen istället för NASDAQ OMX. Till slut kan OMXS30 klassificeras som en generisk beteckning för börsen och därmed försvinner dess särskiljningsförmåga. Den avgörande frågan för detta resonemang är om bankernas referenser till indexinnehavarnas varumärken bidrar till denna utveckling. Meningen beskrivs även som det mervärde ett varumärke kan förmedla genom associationer. Beroende på vem mottagaren är kan det variera. Strukturerade produkters omsättningskrets är dock en grupp med allt från mycket goda kunskaper till normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och upplysta personer, varför denna mening torde vara förhållandevis klar.

Slutligen ska övervägas om bankernas användning leder till *förfång för en indexinnehavares varumärkes renommé*, vilket även kallas nedsvärning. En sådan situation torde bli aktuell om varumärkets attraktionskraft minskar på grund av bankernas användning av de relevanta indexen. Låt säga att en bank skildras mycket dåligt i media och att banken exempelvis tjänar mycket pengar tack vare emitterade strukturerade produkter på bekostnad av konsumenterna. Ett samband kan kanske uppstå men författaren finner det föga troligt eftersom bankerna inte har något intresse av att sammanblanda sina produkter, med varumärken från tredje man.

Som bakgrund till diskussionen om en tredje man gjort intrång i ensamrätten kan det sammanfattas med en bedömning av vad som utgör god affärssed på den finansiella marknaden. Referenser till aktieindex utgör accepterade inskränkningar enligt VmL om de bland annat är förenliga med god affärssed till varumärkesinnehavarens berättigade intressen. I Gillette-domen fördes en diskussion om vad som menas med god affärssed. Det ska inte ge intryck att det föreligger ett affärsmässigt samband. Därtill ska bankernas användning inte dra otillbörlig fördel av indexinnehavarens varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé. Tredje man får inte heller misskreditera eller uttrycka sig nedsättande och slutligen ska han inte framställa sin vara som en imitation eller ersättning av den ursprungliga varan (indexet) och använda innehavarens varumärke. Domstolen meddelade även att vid bedömningen ska beaktas hur tredje man allmänt framställer sin vara och om det görs specifika ansträngningar att hålla varumärkena isär. Vad gäller bankernas referenser till indexinnehavarnas varumärken torde de ligga inom ramen för god affärssed om det tydligt framgår att indexets varumärke tillhör en annan. Genom att undvika

logotyper och endast använda varumärkena i brödtext och då infoga ett ® i anslutning till varumärkena kan bankerna markera att varumärket är registrerat av en annan marknadsaktör. Det förefaller dessutom högst osannolikt att bankerna misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande mot ett index de refererar till i sina strukturerade produkter, eftersom indexet till stor del identifierar produkten och används i markandsföringen. Det är mer troligt att bankerna visar lojalitet och inte smutskastar ett index de valt att skapa en strukturerad produkt utav. Den fjärde omständigheten är inte relevant för denna fråga. I en situation då en bank skapar ett eget index som speglar ett befintligt index med tillhörande varumärke kan det strida mot god affärssed att tillämpa det kända varumärket i samband med bankens egna identiska eller liknande index.

Referenserna till och användningen av Arsenal Footballs' varumärken för imitationer av Arsenals officiella kollektion innebar enligt domstolen att det kommersiella ursprunget inte tydligt framgick och att det inte tydligt framgick att det inte förelåg ett kommersiellt samband med fotbollsklubben. Till skillnad från omständigheterna i Arsenal-avgörandet torde denna situation inte uppstå för en strukturerad produkt om det klart framgår, vilket anges i DAX-domen, att det inte finns ett kommersiellt samband. Detta kan klagöras genom att infoga en disclaimer. En sådan disclaimer kan vara utformad av varumärkesinnehavaren, vilket är fallet i en licenssituation. Alternativet är att disclaimern är formulerad utifrån emittentens perspektiv och anger att själva produkten och emittenten inte har några kommersiella relationer med innehavarna av de angivna och refererade aktieindexen.

Den äldre svenska domen som benämns Chalmersringen i denna uppsats berör problematiken när ett tecken inte nödvändigtvis uppfattas som ett varumärke. Pehrson drog en parallell till Hästens sängar och illustrerade ett varumärkes symbolvärde. Vad gäller aktieindex som varumärken anser jag att dessa tankegångar kan appliceras också på mer aktuella förhållanden. Å ena sidan uppfattar omsättningskretsen hästens ruttmönster som ett kännetecken som ger uppfattningen att sängen härstammar från ett visst kommersiellt ursprung. Å andra sidan kan ruttmönstret vara ett prydnadsmönster som inte ger sådana associationer. OMXS30 kan uppfattas som en beteckning för Stockholmsbörsens utveckling och mer eller mindre utgöra en allmän beteckning som var och en refererar till i syfte att just hänvisa till börsens utveckling och som presenteras på nyheterna varje dag. De lägger ingen direkt tyngd i att det är ett specifikt index, som utgör ett varumärke tillhörande NASDAQ OMX. För en väl insatt investerare kan däremot valet av strukturerad produkt vara högst influerat av vilken indexinnehavare som beräknar det angivna indexet. Ett specifikt aktieindex' varumärke kan vara avgörande för den aktuella produkten och exempelvis OMXS30 kan således ge produkten en specifik identitet. Banker som väljer att referera till OMXS30 i sina produkter väljer kanske det varumärket just för att det associeras med den allmänna utvecklingen och inte på grund av att det är NASDAQ OMX som är innehavare. OMXS30s omsättningskrets utgörs såväl av banktjänstemän som skapar strukturerade produkter som den nyhetsintresserade småspararen som följer nyheterna. Dessutom borde

gemene man som refererar till börsens upp- och nedgång beräknas som en del av omsättningskretsen. En sådan strukturerad produkt riktar sig troligen till en bred grupp. Med Pehrsons analys i förgrunden är det svårt att dra en klar gräns. Vad gäller andra index, som inte har samma ställning på den svenska marknaden torde associationerna vara färre och varumärkets mening begränsas.

Diskussionen strax ovan om vilket budskap ett kännetecken förmedlar kan även kopplas samman med resonemang kring ett varumärkes olika funktioner. Ett varumärke och i detta fall välkända aktieindex skapar associationer och kan forma en identitet för en vara eller tjänst. Ett aktieindex som referensvariabel i en strukturerad produkt fyller olika funktioner och det förefaller som så att marknadsaktörer uppfattar dessa funktioner på olika sätt. Den grundläggande funktionen som nämnts tidigare är ursprungsangivelsefunktionen som kopplar varumärket till ett kommersiellt ursprung. Inom ramen för tredje mans tillåtna användning torde bandet mellan varumärket och den ursprungliga varan eller tjänsten kunna försvagas. Licensiering bidrar även till denna försvagning. En varumärkesinnehavare vars varumärke har nått en viss status, som lockar andra marknadsaktörer att använda det kända varumärket, bör noga bevaka i vilken omfattning varumärket används. En konsekvens av oreglerad användning kan falla tillbaka på varumärkesinnehavaren och själva varumärket urvattnas och kan till slut degenereras. Det tidigare omnämnda Google-avgörandet behandlade ursprungsangivelse- samt reklamfunktionen. Domstolen konstaterade bland annat att, trots att det påvisas att det inte finns ett ekonomiskt samband kan varumärket ändå lida skada om ursprungsangivelsen är så pass vag att en normalt insatt person inte kan veta om, i det här fallet en reklamlänk, tillhör annonsören eller den som innehar varumärket. För strukturerade produkter torde detta inte vara ett problem, eftersom det finns mycket tydliga och klara regler på EU-nivå för emittenter, som klagör precis hur så kallade "Term sheets" och annat marknadsföringsmaterial ska vara utformat. Interflora-avgörandet uppmärksamade ett varumärkes investeringsfunktion. För ett redan känt varumärke anses investeringsfunktionen skadas, när tredje mans användning av ett identiskt kännetecken för identiska varor eller tjänster, påverkas och äventyrar att varumärkets rykte upprätthålls. Det kan ifrågasättas om investeringsfunktionen skadas när bankerna på ett reglerat sätt publicerar och emitterar strukturerade produkter. Utgången att indexinnehavarna måste öka sin ansträngning att för att bibehålla kopplingen mellan varumärket och indexinnehavaren utgör inte skäl nog att investeringsfunktionen skadas.

Vid tillämpning av reservdelsundantaget tillåts originaltillverkarens varumärke att anges för att identifiera vad just tillbehöret passar till, vilket är avgörande för att reservdelen ska vara funktionell och inte meningslös. I fallet vad gäller aktieindexobligationer har bankerna valt att använda NASDAQ OMX' index på grund av den upparbetade trovärdigheten hos allmänheten, att indexet är allmänt känt samt att indexet dagligen publiceras i media. De använder inte OMXS30 för att det är nödvändigt för att aktieindexobligationen ska vara funktionell, utan för att varumärket redan är

kopplat till indexet och har ett upparbetat värde. Valet att använda ett redan upparbetat index för sina strukturerade produkter är inte avgörande för att de ska kunna sälja sina produkter utan för att öka trovärdigheten vad gäller kvalitet för sina egna produkter och möjligheten till kontroll. Rent teoretiskt kan bankerna skapa egna index eller använda ett av marknadens andra kända index som bas för de strukturerade produkterna. Bankerna riskerar dock att vid tillämpning av deras egna index mista det uppbyggda värde som finns hos konsumenterna och därmed minskar även tilltron. Riktigheten hos indexet kan ifrågasättas. Bankernas möjlighet att knyta egna index till de strukturerade produkterna medför stora kostnader och det tar tid att implementera och skapa ett lika starkt varumärke som exempelvis OMXS30. Det medför att det blir svårt att lansera de strukturerade produkterna på marknaden, eftersom det saknar den avgörande trovärdigheten hos konsumenterna. Slutsatsen blir därmed att den upparbetade tilltron, som allmänheten i Sverige har till OMXS30, i sin tur ger bankernas produkter trovärdighet och associationen till det specifika varumärket skapar en förväntad kvalitet. Omsättningskretsen sätter en subjektiv kvalitetsstämpel i och med att bankerna använder de redan upparbetade indexnamnen. Det kan argumenteras att bankerna rider på indexinnehavarnas våg. Det kan ge olika utfall att bankerna å ena sidan hjälper indexinnehavaren att vinna legitimitet på marknaden eller att indexinnehavarna misskrediteras om bankernas verksamhet inte faller väl ut.

Det kan uppstå en "win-win"-situation. På samma sätt som bankerna är intresserade och till viss del beroende av att referera till de välkända aktieindex torde indexinnehavarna vara angelägna om att deras index utnyttjas. Genom att få sitt index exponerat i samband med strukturerade produkter och därigenom på bankernas hemsidor och i annan marknadsföring på den finansiella marknaden får fler ögonen för indexen. Med hjälp av bankernas produkter ökar indexinnehavarnas legitimitet ytterligare. Parterna är i grunden beroende av varandra. Det ska tilläggas att det är främst de stora bankerna som exponerar indexinnehavarnas varumärken i stor omfattning som kan vända på argumentationen. Ett för starkt skydd kan medföra en ojämnavikt mellan marknadens jättar och de små spelarna. En annan aspekt är att genom bankers möjlighet att referera till index i trovärdiga produkter kan varumärkesinnehavarna åtnjuta det renommé som de åtnjuter genom annans användning av varumärket.

Frågan är komplex huruvida emittenter på den finansiella marknaden ska vara berättigade att referera till aktieindex utan att ingå licensavtal med varumärkesinnehavarna. En helhetsbedömning är aktuell och nödvändig för varje enskilt fall. Eftersom det för många banker redan finns gamla licensavtal med överlevande klausuler som begränsar framtida användning eller börsmedlemsregler, blir denna fråga inte endast en ren varumärkesfråga. Det vore intressant om frågan prövades i Sverige eller genom förhandsavgörande av EU-domstolen. Det finns otroliga summor för indexinnehavarna att inhämta eftersom världens banker i allt större omfattning refererar till välkända och välrenommerade index. Det torde

även ligga i tiden att utnyttja index som är framtagna av stora aktörer som är specialiserade på index i och med dess komplexitet och den höga kostnaden att utveckla och underhålla aktieindex.

Mot bakgrund av diskussionen i denna analys och vad som därutöver anges, bör indexreferenser i strukturerade produkter vara förenliga med varumärkesrätten och kategoriseras som accepterade inskränkningar i varumärkesinnehavarnas ensamrätt. Dock förutsätts för att användningen ska vara förenlig med varumärkesrätten att det inte vilseleder omsättningskretsen om den strukturerade produktens kommersiella ursprung. De befintliga varumärkena ska dock inte lida skada av tredje mans användning. I Hölterhoff-avgörandet poängterade domstolen att om tredje man öppet visade att det refererade varumärket inte var förknippat med varan eller banken, utan det endast användes i syfte att beskriva varans särskilda egenskaper var det förenligt med varumärkesrätten. Omständigheterna i Hölterhoff-avgörandet var specifika och namnen på ädelstensslipningarna var i princip generiska beteckningar, men med stöd av denna dom kan bankerna argumentera för att de utnyttjar indexinnehavares varumärken i syfte att identifiera sin produkt och förmedla vissa specifika egenskaper. Dessutom kan de argumentera för att de anger den strukturerade produktens art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål och andra egenskaper enligt art. 6.1 b) eller 1 kap. 11 § 2 st 2 p. Det ska dock ske i enlighet med god affärssed och inte vilseleda omsättningskretsen om varumärkets kommersiella ursprung.

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

SOU 1958: 10, *Förslag till Varumärkeslag*

SOU 2001:26, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen*

Litteratur

Bernitz, U., *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, Jure, Upplaga 11, Stockholm 2009.

Gozzo, G., *Företagens immaterialrätter och licensavtal*, Sveriges Exportråd genom Industrilitteratur AB, Eskilstuna 1998.

Holmqvist, L., *Varumärkens särskiljningsförmåga*, Norstedts juridik, Stockholm 1999.

Levin, M., *Lärobok i Immaterialrätt*, Norstedts juridik AB, Upplaga 9, Vällingby 2008. (Cit. Levin I)

Lindqvist, K. & Malmström, L., *Strukturerade produkter – så funkar de*, Blue Publishing, Riga 2010.

Maunsbach, U. & Wennersten, U., *Grundläggande immaterialrätt*, Gleerups Utbildning AB, 2009. Första upplagan. Tryck och bind i Kristianstad.

Nordell, P. J., *Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets mening och referens*, Mercurius, Stockholm 2004. (Cit. Nordell I)

Pehrson, L., *Rättsfall att minnas - Till Jan Hellner den 28 oktober 1997*, Norstedts juridik AB, Upplaga 2:2, Stockholm 1999.

Wessman, R., *Varumärkeskonflikter: förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Norstedts juridik, 2002. (Cit. Wessman I)

Wilkof, N.J. & Burkitt, D., *Trade mark Licensing*, Sweet & Maxwell, London 2005.

Artiklar

Holmqvist, L., *Om inarbetning av varumärken*, NIR 1975 s. 255.

Holmqvist, L., *Bokstavsmärkens och siffermärkens särskiljningsförmåga*, NIR 1996 s. 44.

Korhonen, P., *Varumärken som en del av språket och utan särskiljningsförmåga*, NIR 2007 s. 561.

Korhonen, P., *Om lojalitet och varumärkesskyddets gränser. Kommentarer till HD 2006:17 (NIR 2007 s. 303), NIR 2007 s. 570.*

Levin, IV *En ny nordisk känneteckensrätt för 2000-talet*, NIR 1994 s. 516.
(Cit. Levin II)

Nordell, P. J., *Att åberopa, använda, begagna eller utnyttja annans varukännetecken*, NIR 1992 s. 482.

Nordell, P. J., *Åberopande av annans kännetecken – ett decennium senare*, NIR 2001 s. 103.

Pehrson, L., *Chevy-målet – EG-domstolen tolkar anseendeskyddet i varumärkesdirektivet*, JT 1999/2000 s. 421.

Rienth, Carola Verena, *The concept of dilution with special focus on recent case law from the European Court of Justice – L'Oréal v Bellure and Intel v CPM*, NIR 2/2010 s. 150.

Uggla, C., *Degeneration av varumärken*, NIR 1955 s. 24.

Wessman, R., *Förväxlingsläran under förändring i Europa*, NIR 1998 s. 486.

Wessman, R., *EG-domstolens gradering av varumärkesrättens omfång*, NIR 2000 s. 640.

Övriga källor

Rules for the Construction and Maintenance of the OMX Stockholm 30 Index, Version 1.0.

NASDAQ OMX Nordic Member Rules, version 1.5, June 2011.

Fact Sheet OMX 30 Index (2009-07-01).
Fact Sheet, OMX 30 Index (2010-03-16).

<https://indexes.NASDAQomx.com/> (2010-03-16).

<https://indexes.NASDAQomx.com/services.aspx?show=calculation>
(2010-12-27).

<https://indexes.NASDAQomx.com/licensing.aspx> (2010-12-27).

<https://indexes.NASDAQomx.com/services.aspx?show=custom>
(2010-12-27).

<https://indexes.NASDAQomx.com/services.aspx?show=custom>
(2010-12-27).

www.aktiespararna.se (2011-12-16)

www.prv.se (2011-12-16)

Rättsfallsförteckning

EU-domstolen

Mål C-251/95 den 11 november 1997 (Puma)
Mål C-39/97 den 29 september 1998 (Canon)
Mål C- 63/97 den 23 februari 1999 (BMW)
Mål C-108/97 och 109/97 den 4 maj 1999 (Chiemsee)
Mål C-342/97 den 22 juni 1999 (Lloyd)
Mål C-375/97 den 14 september 1999 (Chevy)
Mål C-2/00 den 14 maj 2002 (Hölterhoff)
Mål C- 206/01 den 12 november 2002 (Arsenal Football Club).
Mål C-292/00 den 9 januari 2003 (Davidoff)
Mål C-408/01 den 23 oktober 2003 (Adidas-Salomon)
Mål C-100/02 den 7 januari 2004 (Gerolsteiner Brunnen)
Mål C-371/02 den 29 april 2004 (Bostongurka)
Mål C-245/02 den 16 november 2004 (Anheuser-Busch)
Mål C-228/03 den 17 mars 2005 (Gillette)
Mål C- 48/05 den 25 januari 2007 (Adam Opel)
Mål C-425/98 den 10 april 2008 (Marca Mode)
Mål C-252/07 den 27 november 2008 (Intel Corporation).
Mål C-487/07 den 18 juni 2009 (L'Oréal)
Mål C-236/08 – C-238/08 den 23 mars 2010 (Google)
Mål C-323/09 den 22 september 2011 (Interflora)

Högsta domstolen

NJA 1937 s. 209 (Chalmersringen)