



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Lina Jurbrant

Immateriellrättsliga  
överlappningar  
- Särskilt om effekterna vid upp- och  
överlåtelser

Examensarbete  
20 poäng

Per Jonas Nordell

Immateriellrätt, Avtalsrätt

Ht 2006

# Innehåll

<b>SUMMARY</b>	<b>1</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>2</b>
<b>FÖRKORTNINGAR</b>	<b>3</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>4</b>
1.1 Introduktion av ämnet	4
1.2 Syfte och frågeställningar	5
1.3 Avgränsningar	5
1.4 Metod och material	6
1.5 Disposition	6
<b>2 HANDEL MED IMMATERIALRÄTT</b>	<b>7</b>
2.1 Allmänt om immaterialrätt	7
2.2 Allmänna principer kring överlåtelse	8
2.3 Immaterialrättsliga överlåtelse i förhållande till överlåtelse av annan egendom	9
2.4 Upplåtelse, överlåtelse och vidareöverlåtelse	9
2.5 Köprättsliga regler	11
2.5.1 Immaterialrättsliga fel	11
2.6 Avtalsrättsliga regler	12
2.6.1 Oklarhetsregeln, minimumregeln och den upphovsrättsliga specificationsprincipen	13
2.6.2 Dubbelöverlåtelse	14
<b>3 REGLERINGEN AV IMMATERIALRÄTTSLIGA UPP- OCH ÖVERLÅTELSE</b>	<b>16</b>
3.1 Upphovsrätt	16
3.2 Känneteckensrätt	18
3.2.1 Firma	19
3.3 Mönsterrätt	20
3.4 Patenträtt	21

3.5	Växtförädlarrätt	23
<b>4</b>	<b>IMMATERIALRÄTTSLIGA ÖVERLAPPNINGAR OCH EFFEKTERNA VID UPP- OCH ÖVERLÅTELSE</b>	<b>24</b>
4.1	Upphovsrätten och varumärkesrätten	24
4.1.1	Upphovsrättsligt känneteckensskydd	24
4.1.1.1	”En svensk tiger”	26
4.1.1.2	Varumärkesrättsligt skydd för tredimensionella märken	27
4.1.1.3	Överlappande skydd för tredimensionella märken	28
4.1.2	Äganderättsliga effekter av överlappningen	29
4.1.2.1	Vidareöverlåtelse- och ändringsförbudet	29
4.1.2.2	Merchandising	30
4.1.3	Sammanfattning	31
4.2	Upphovsrätten, mönsterrätten och patenträtten	31
4.2.1	Brukskonst	32
4.2.2	Mönster	33
4.2.3	Överlappande skydd för design	34
4.2.4	Äganderättsliga effekter av överlappningen	35
4.2.4.1	Anställdas formgivning	36
4.2.4.2	Vidareöverlåtelse- och ändringsförbud	36
4.2.4.3	Den ideella rätten	37
4.2.5	Sammanfattning	37
4.3	Patenträtten och upphovsrätten	38
4.3.1	Skyddet för datorprogram	38
4.3.2	Äganderättsliga effekter av överlappningen	39
4.3.3	Sammanfattning	41
4.4	Patenträtten och växtförädlarrätten	41
4.4.1	Överlappande skydd	41
4.4.2	Äganderättsliga effekter av överlappningen	42
4.4.3	Sammanfattning	43
4.5	Varumärkesrätten och firmarätten	43
4.5.1	Korsvist skydd	44
4.5.2	Överlåtelseförbudet	44
<b>5</b>	<b>AVSLUTANDE KOMMENTARER</b>	<b>46</b>
	<b>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</b>	<b>48</b>
	<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>	<b>51</b>

# Summary

Intellectual property rights are accelerating in economic and cultural importance. Patents and trademarks have always represented great assets, and copyright is about to reach the same levels. This is a result of more industrial and commercial objects being protected by the copyright system. The development is due to a number of factors, but mostly because of the technical development, the internationalization and the global market. As part of this development the different intellectual property rights have come to overlap to a larger degree. The thresholds of what is considered as worth protecting have decreased, and the protection span has increased. The possibility of obtaining cumulative protection and the conflicts arising from it has always been considered as theoretical problems. Today one can easily see it is reality. This thesis will discuss one of those problems, namely what consequences the cumulative protection brings when transferring the ownership of intellectual property rights.

There are few impediments against obtaining a cumulative protection in Swedish law. It has, on the contrary, often been encouraged because of the advantage it would give the right holders. However, the assumption has always been that the rights would all come to the same person or company. As a result of an increased trade with intellectual property rights, it is however, not unusual with different right holders having different intellectual property rights to the same object. One example, which recently was processed by the Swedish courts, is the dispute regarding the right to the work "*En svensk tiger*", where the plaintiff claimed the copyright and the defendant claimed the trademark rights. Other examples of problems occurring due to overlapping intellectual property rights are within trademark merchandising, and the right to employee's computer programs, designs and inventions.

The legislation regarding transfers of intellectual property rights are often inadequate and inconsequent in relation to each other. General principles of contract law and customs regarding transfer of goods have also shown to be difficult to apply because of the intangible character of intellectual property. The cumulative protection can therefore limit the scope of protection, rather than strengthen it.

The inadequate laws need to be revised in order to develop in the same pace as the society. That is especially the case with the copyright law, which no longer comply with the objects it is meant to protect, and which provisions often collide with other intellectual property provisions. One alternative to the present system is to introduce a one-right-system, which could cope with today's capitalistic, global and digitalized intellectual property right in a better way. At least, the provisions regarding intellectual property transfer of ownership needs to be better coordinated, so that they do not result in mutual conflict.

# Sammanfattning

Immaterialrätter har under de senaste åren accelererat i ekonomisk och kulturell betydelse. Varumärken och patent har länge representerat stora värden, men nu börjar även upphovsrätten att nå upp till samma nivå. Det är ett resultat av att allt fler industriella och kommersiella objekt kommit att skyddas av upphovsrätt. Utvecklingen beror på en rad olika faktorer, men främst på teknikutvecklingen, internationaliseringen och den globala handeln. Som ett led i utvecklingen har allt fler immaterialrätter kommit att överlappa varandra. Trösklarna för vad som anses skyddsvärt har sänkts, och skyddstiderna har blivit längre. Kumulativa skydd, och konflikter som kan uppstå på grund av dem, har länge framstått som teoretiska problem. Idag kan man dock konstatera att det blivit verklighet. Uppsatsen belyser ett av dessa problem, nämligen vilka konsekvenser det överlappande skyddet får vid upp- och överlåtelser av immaterialrätter.

Det finns få hinder mot att erhålla kumulativa skydd i svensk rätt. Kumulation har ofta uppmuntrats eftersom, det endast skulle innebära en fördel för rättshavaren att erhålla så många immateriella skydd som möjligt. Lagstiftaren förutsatte dock att samtliga ensamrätter föll i samme mans hand. Idag är det emellertid inte alltid fallet. Som en följd av en ökad handel med immaterialrätter är det inte ovanligt att skilda aktörer står med olika immaterialrätter till samma objekt. Som exempel kan nämnas tvisten mellan Förvarsmakten och Beredskapsmuseet angående rätten till verket "En svensk tiger", där en part gjorde anspråk på upphovsrätten och den andra på varumärkesrätten. Andra exempel är upplåtelser av varumärken i samband med *merchandising* samt rätten till anställdas datorprogram, formgivning och uppfinning.

De överlåtelserregler som står till buds i de immaterialrättsliga lagarna är ofta knapphändiga och inkonsekventa i förhållande till varandra. Allmänna principer kring överlåtelser har också visat sig svåra att tillämpa på immaterialrätten på grund av rätternas immateriella karaktär. Detta leder till att det kumulativa skyddet kan bidra till omotiverade begränsningar i förfoganderätten, istället för att bredda det.

De immaterialrättsliga lagarna behöver ses över och utvecklas i takt med samhället. Särskilt gäller det upphovsrätten, vars konstruktion inte längre stämmer överens med flera av sina skyddsobjekt, och vars regler vid kumulativa skydd ofta hamnar i konflikt med de övriga immaterialrätternas bestämmelser. Ett alternativ till nuvarande ordning är ett mer enhetligt immaterialrättssystem, som bättre skulle kunna klara av påfrestningarna av en kapitalstark, global och digitaliserad immaterialrätt. Klart är åtminstone att immaterialrätternas upp- och överlåtelserregler måste få en tydligare samordning så att de inte leder till inbördes konflikt.

# Förkortningar

AvtL	Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
Dir.	Direktiv (för statliga utredningar)
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EG	Europeiska Gemenskapen
EGD	Europeiska Gemenskapens domstol
EG-FGF	Förordning om gemenskapsformgivning (EG) nr. 6/2002 av den 12 dec 2001
EPC	European Patent Convention/Europeiska patentkonventionen
EPO	European Patent Office/Europeiska patentverket
EU	Europeiska Unionen
FL	Firmalag (1974:156)
GFL	Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre
HD	Högsta domstolen
HovR	Hovrätt
JT	Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet
KöpL	Köplag (1990:931)
LAU	Lag (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar
MFL	Marknadsföringslag (1995:450)
ML	Mönsterskyddslag (1970:485)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt juridiskt arkiv avd. I
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)/ Harmoniseringskontoret i Alicante
PL	Patentlag (1967:837)
PBR	Patentbesvärsrätten
RegR	Regeringsrätten
Prop.	Proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
RÅ	Regeringsrättens årsbok
SOU	Statens offentliga utredningar
TfR	Tidsskrift for Rettsvitenskap
TR	Tingsrätt
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods
UPOV	Union internationale pour la protection des obtentions végétales
URL	Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
VML	Varumärkeslag (1960:644)
VäxtfL	Växtförädlarrättslag (1997:306)

# 1 Inledning

## 1.1 Introduktion av ämnet

Immaterialrätter har kommit att spela en allt större roll i dagens samhälle. Ett varumärke eller ett patent kan idag utgöra ett företags viktigaste tillgång, vilket leder till att allt fler utsätts för intrång och olovliga efterbildningar. Det immaterialrättsliga skyddet innebär en ökad säkerhet för dessa tillgångar.

Det har med de senaste årens utveckling visat sig att de tydliga gränserna mellan de olika immaterialrätterna börjat suddas ut. Det är idag inte ovanligt att samma objekt skyddas av flera immaterialrätter, ibland upp till fyra stycken samtidigt. Denna utveckling är ett resultat av flera samverkande företeelser, som bland annat lett fram till att trösklarna för vad som skall anses skyddsvärt har sänkts över hela ledet.<sup>1</sup>

Tunga aktörer på marknaden verkar i stor utsträckning för ett kumulativt skydd för sina investeringar. Vidare är den ökade harmoniseringen inom EU en bidragande faktor till överlappande skydd. För att tillgodose samtliga nationers rättstillämpning har i många fall harmoniseringen medverkat till att trösklar för vad som skall anses skyddsvärt har sänkts. Även det s.k. TRIPs-avtalet har lett till en ökad medvetenhet om immaterialrätters värde och en ökad samstämmighet i tillämpningen av skyddsförutsättningar.

Den ökade globaliseringen och digitaliseringen är naturligtvis också en faktor att räkna in för immaterialrättens utveckling. Det är viktigt att framhäva sitt märke, image och kvalitet i dagens globaliserade och digitaliserade handel. På Internet märks detta speciellt tydligt, eftersom konsumenten inte kan ta i eller prova varorna som säljs. Vidare är det inte alltid lätt att skilja de olika skydden åt i en digitaliserad värld. Immaterialrätternas nuvarande utformning stammar från 1960-talet, och är inte skrivna för att tillämpas på datorprogram, gränssnitt och multimedieprodukter. Här har många aktörer haft som strategi att registrera och hävda så många immaterialrättsliga skydd som möjligt för att kunna säkerställa sin investering.

Slutligen är det viktigt att framhålla att det i svensk rätt endast finns enstaka hinder mot kumulativt skydd. Det har istället ofta uppmuntrats, eftersom lagstiftaren utgått ifrån att det bara kan gynna rättshavaren att erhålla så många skydd som möjligt för sin rätt. En förutsättning har dock varit att de alltid hamnade i samma hand. Som en följd av immaterialrätters ökade värde, har det emellertid blivit allt vanligare med handel med immaterialrätter. För att kunna få full ekonomisk potential av sin ensamrätt upp- och överlåtts de i allt högre grad. Detta, tillsammans med det

---

<sup>1</sup> Levin i NIR 2003 s. 325.

kumulativa skyddets utbredning, leder till att flera aktörer kan ha erhållit olika ensamrätter till samma objekt. Då uppstår en rad frågor kring vilka obligationsrättsliga förfoganden som får göras, och hur förhållanden däremellan skall regleras, frågor som idag är oreglerade i de respektive immaterialrättsliga lagarna.

## 1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur immaterialrättsliga upp- och överlåtelse ser ut vid överlappande skydd. För att uppnå detta syfte har jag valt att dels inventera vilka rättsregler kring upp- och överlåtelse som kan vara aktuella, dels inom vilka områden överlappningar finns mellan de olika immaterialrättsliga skydden. För att få en så fullständig bild som möjligt har jag valt att göra en översikt över samtliga immaterialrätter och jämföra dem med varandra. I första delen av uppsatsen beskriver jag vilka rättsregler och principer som finns. Här är min avsikt att svara på följande frågeställningar:

- Hur ser reglerna kring immaterialrättsliga överlåtelse ut?
- Vad är anledningen till att de ser ut på det här sättet?
- Vilka regler och principer kan bli tillämpliga utanför de immaterialrättsliga lagarna?

Uppsatsens andra del avser att undersöka det kumulativa skyddet. Här handlar framställningen om inom vilka tänkbara områden ett överlappande skydd kan uppstå. Jag undersöker därefter vilka konsekvenser det kan få för upp- och överlåtelse. Här är frågeställningarna följande:

- Inom vilka områden kan ett objekt erhålla kumulativt skydd?
- Vilka effekter kan det få för upp- och överlåtelse att de ser ut på det här sättet?
- Hur skulle immaterialrätten kunna anpassas för att bättre stämma överens med faktiska förhållanden?

## 1.3 Avgränsningar

Immaterialrätten är ett stort område som kan ha många olika intressanta angreppsvinklar. Dessutom är många av de objekt som skyddas av immaterialrätt nu under utveckling i och med samhällets globalisering och snabba teknikutveckling, vilket gör att det finns en strid ström av problem att analysera. Ett av dessa är det ämne som jag valt för denna uppsats, men många andra har jag tyvärr blivit tvungen att helt bortse ifrån av kvalitets- och utrymmesskäl. Till att börja med kan påpekas att jag utgått ifrån att läsarna är någorlunda insatta i immaterialrättens grundläggande regler kring skyddsobjekt, skyddets uppkomst och ensamrättens omfattning etc., vilket jag inte kommer att ta upp i uppsatsen mer än när det har direkt betydelse för överlåtelse. Vidare har jag valt att fokusera på svensk lag utifrån ett



svenskt perspektiv. EU-rätten eller internationella bestämmelser finns med bara där dessa direkt påverkar den svenska lagstiftningen.

## 1.4 Metod och material

Jag har i arbetet med denna uppsats använt mig av rättsdogmatisk metod. Källmaterialet omfattar således förarbeten, praxis och doktrin. Det skall dock uppmärksammas att praxis avseende upp- och överlåtelse av immaterialrätt är begränsad, eftersom de flesta tvister av sådant slag avgörs i skiljedom. Jag har därför valt att ta med några avgöranden från underrätterna, trots att dessa inte har prejudicerande verkan. Litteraturen kring de avtalsrättsliga aspekterna av immaterialrätten är också sparsam. Även immaterialrättens kumulativa områden har fram till bara ett par år sedan varit i det närmaste ouppmärksammat. Det börjar emellertid komma allt fler intressanta inlägg i doktrinen som rör detta område, och i viss mån även vilka äganderättsliga konsekvenser det kan leda till. Samtliga av dessa har funnits i Nordiskt Industriellt Rättsskydd (NIR).

## 1.5 Disposition

För att kunna ge en bild av problematiken kring immaterialrättens överlappande skydd i allmänhet och dess överlåtelseaspekter i synnerhet krävs en bakgrund till ensamrätternas omfattning och deras möjliga obligationsrättsliga förfoganden. I kap. 2 börjar jag därför med en allmän introduktion till immaterialrätten i ett överlåtelserättsligt perspektiv. Därefter följer i kap. 3 en redogörelse för vilka lagbestämmelser som finns i de olika immaterialrättsliga lagstiftningarna kring överlåtelse och motiven till att det ser ut på det sättet. I kap. 4 följer sedan en översikt över hur olika immaterialrättsliga skydd överlappar varandra och vilka konsekvenser detta kan få vid upp- och överlåtelse. Kap. 5 innehåller avslutande kommentarer.

# 2 Handel med immaterialrätt

## 2.1 Allmänt om immaterialrätt

Immaterialrättskyddet handlar om att ge incitament för uppfinnare, musiker, författare men också företag att skapa och investera i intellektuella prestationer och innovativa lösningar. Därför måste det finnas ett visst mått av ensamrätt, så att inte alla kan tillgodogöra sig prestationerna utan krav på ersättning.

Immaterialrätten brukar traditionellt delas upp i upphovsrätten och det industriella rättsskyddet. Upphovsrätten omfattar alla litterära eller konstnärliga skapanden i vid bemärkelse. Hit räknas skönlitterära och vetenskapliga alster, bilder och skulpturer såväl som kataloger, brukskonst, ritningar av teknisk art samt datorprogram och gränssnitt. Till upphovsrätten, i vid mening, räknas även s.k. närstående rättigheter i form av konstnärers framföranden, film, kataloger, framställande av fotografiska verk samt radio- och TV-sändningar. Till de industriella rättigheterna räknas patent, nya växtsorter, mönster, varukännetecken i form av varumärken och firma samt kretsmönster.

I och med immaterialrätternas delbara konstruktion kan de med fördel utnyttjas av flera samtidigt. Här syns ytterligare en tydlig skillnad gentemot andra förmögenhetsobjekt. En immaterialrätt kan licensieras ut så att några utnyttjar en del av den i ett land och andra i ett annat land, eller t ex att flera aktörer utnyttjar den på samma marknad.

Skyddet uppkommer på olika sätt beroende på vilken rättighet det gäller. För upphovsrätten gäller ett automatiskt skydd som uppkommer direkt då skapandet påbörjas. Här ställs inget krav på registrering eller liknande. För det industriella rättsskyddet gäller däremot en registreringsprincip. För att skyddet skall kunna uppstå måste således innehavaren registrera varumärket, firman eller patentet hos den kompetenta myndigheten. Det finns dock en möjlighet i VML att få ett oregistrerat varumärke skyddat genom att hävda inarbetning på marknaden. I och med mönsterrättens EU-anpassning finns numera också ett oregistrerat skydd för gemenskapsformgivning.<sup>2</sup>

Hur länge skyddet varar beror också på vilken typ av immaterialrätt det är frågan om. Den grundläggande idén är att den som bidrar till samhällsutvecklingen genom att skapa någonting nytt skall erhålla en ensamrätt att nyttja detta alster under en viss tid. Anledningen till att de olika rättigheternas skyddstider skiljer sig åt beror till viss del på att de skiljer sig i fråga om hur länge det kan anses skyddsvärt i förhållande till allmänheten att upprätthålla en ensamrätt. Upphovsrätten gäller från det att

---

<sup>2</sup> Se t ex Levin 2007, s. 68, 228, 339, 380 f., 463 f..

verket skapas till och med 70 år efter upphovsmannens död. Känneteckensskyddet är däremot obegränsat, i den meningen att den 10-åriga registreringsperioden kan förnyas hur många gånger som helst. Firma behöver inte förnyas alls. För registrerade mönster gäller skyddet i 25 år, för meddelade patent är skyddstiden 20 år, med en möjlighet till förlängning av 5 år för läkemedelspatent. Slutligen gäller för växtförädlarrätten en skyddstid på 25 år, med undantag för potatis, vin och träd för vilka skyddet gäller i 30 år (jfr 43 § URL, 40 § PL, 24 § 1 st. ML, 22 – 23 §§ VML, 6 kap. 1 § VäxtfL).<sup>3</sup>

## 2.2 Allmänna principer kring överlåtelser

Immaterialrätter är förmögenhetsrätter och betraktas som lös egendom.<sup>4</sup> Huvudregeln är att de är överlåtbara, vilket innebär att ensamrätten fritt kan överlåtas eller upplåtas till annan.<sup>5</sup> Det finns dock två undantag. Dels kan den ideella rätten inom upphovsrätten inte överlåtas enligt 3 § URL, dels kan firma inte överlåtas separat från den verksamhet för vilken firman är registrerad enligt 13 § FL.

Trots att immaterialrättsliga överlåtelser görs dagligen, på många olika sätt och inom många olika branscher och verksamheter, finns ytterst få lagregler av avtalsrättslig karaktär för sådana dispositioner. I de immaterialrättsliga lagarna finns ett fåtal dispositiva regler som oftast bara kodifierar sedvänjor och gällande rätt.<sup>6</sup> Lagstiftaren har i de flesta fall ansett att immaterialrättsliga avtal är av sådant skiftande slag att några generella bestämmelser inte kunnat göras.<sup>7</sup> Inte heller praxis är särskilt vägledande, eftersom de flesta tvister avgörs genom skiljedom.

Huvudregeln i svensk rätt är att förmögenhetsrättsliga avtal saknar formkrav. Detta innebär teoretiskt att även immaterialrättsliga avtal kan slutas muntligen och vara giltiga. Det ligger dock i sakens natur att de flesta är skriftliga och bör så också vara.<sup>8</sup>

---

<sup>3</sup> Se t ex Levin 1999, s. 17 f..

<sup>4</sup> Bernitz m fl., s. 325.

<sup>5</sup> Bernitz m fl., s. 327.

<sup>6</sup> Levin 2007, s. 471.

<sup>7</sup> Jfr förarbetena till nästan samtliga immaterialrättsliga lagar, SOU 1956:25 s. 289, SOU 1958:10 s. 322 f., SOU 1967:35 s 248 f., prop. 1969:168 s. 202, prop. 1966:40 s.158 samt prop. 1996:97 s. 42.

<sup>8</sup> Levin 2007, s. 471.

## 2.3 Immaterialrättsliga överlåtelser i förhållande till överlåtelser av annan egendom

En traditionell överlåtelse av en lös sak innehåller oftast ett moment av överlämnande av det fysiska objektet. Många rättsregler kring överlåtelser bygger också på själva traditionen eller besittningen av objektet i fråga. Skillnaden vid immaterialrättsliga överlåtelser är att det inte går att överlämna själva objektet, ensamrätten. Den finns ju inte fysiskt och kan således inte i traditionell mening vara i någons besittning.

Många ensamrätter kan få ett överlappande skydd, som t ex upphovsrätt till brukskonst kumulativt med mönsterrätt till formgivning (jfr 10 § URL). Då uppstår också möjligheten att en part förfogar över upphovsrätten och en annan part innehar mönsterrätten.

En annan sak som skiljer immateriella överlåtelser från traditionella överlåtelser är förhållandet mellan parterna. Vid ett traditionellt köp handlar det oftast om ett momentant förvärv där köpeobjektet traderas och där parterna sedan går skilda vägar. Vid immateriella överlåtelser är det dock vanligt och ibland nödvändigt med långvariga avtalsförhållanden. Ett patent bygger ofta på utveckling, och parterna är de som har bäst insikt i hur uppfinningen fungerar och hur man kan utveckla den vidare. Det kan därför anses ingå en förväntan att avtalsparterna inte konkurrerar med varandra. Man talar om en lojalitetsplikt i ett patentavtalsförhållande, där parterna kan garantera att de delger varandra nya upptäckter (s.k. *grant back-klausuler*) och inte konkurrerar med varandras användning av patentet.<sup>9</sup> Men även inom andra immaterialrätter kan det handla om olika typer av långvariga och lojala förhållanden. Inom upphovsrätten finns förpliktelser om att inte förminska värdet på avtalsobjektet, genom att t ex tillgängliggöra det för tidigt. För känneteckensrättens del måste kanske överlåtaren vara med i startfasen för att hjälpa förvärvaren att bibehålla goodwill eller att överlåtaren garanterar att inte konkurrera med liknande tecken. I och med att immaterialrätten ofta har starka band till den person som åstadkommit skyddsobjekten kan det betyda mycket att det finns en fungerande relation mellan parterna.<sup>10</sup>

## 2.4 Upplåtelser, överlåtelser och vidareöverlåtelser

Det är ofta vanskligt att göra en klar gränsdragning mellan överlåtelse och upplåtelse. Det dock vanligast med upplåtelser, eftersom de kan utnyttjas av många samtidigt på ett fördelaktigt sätt. En upplåtelse, eller licens, innebär

---

<sup>9</sup> Bernitz m. fl., s. 332.

<sup>10</sup> Schovsbo 2001, s. 39.

att någon får tillåtelse att nyttja en del av ensamrätten på ett visst specificerat sätt. I praktiken kan det handla om rätten att publicera en roman, eller att producera och sälja ett läkemedel. En upplåtelse kan vara *enkel* eller *exklusiv*. I det första fallet betyder det att flera kan få licens till samma rättighet. Det kan dock avse olika nyttjanderätter till samma rättighet såsom att publicera en bok eller göra en film av boken. En exklusiv licens innebär att ingen annan än licenstagaren får utnyttja ensamrätten, inte heller licensgivaren. Sådana licensavtal används ofta inom patenträtten, t ex i de branscher som innebär stora investeringar, eftersom exklusiviteten gör att licenstagaren slipper konkurrens. En mellanvariant är vad som brukar kallas för ”*sole license*”, vilket innebär att licensgivaren avstår från att upplåta licensen till andra, men behåller rätten att själv utnyttja ensamrätten jämte licenstagaren.<sup>11</sup> I praktiken handlar det emellertid nästan alltid om en relativ exklusivitet. Andra begränsningar kan komma att påverka den ensamme licenstagarens rätt. Licenstagaren kan ha erhållit rätten att utnyttja ensamrätten endast inom ett visst område, inom en viss tid eller för endast en del av den totala rätten.

Fullständiga överlåtelser förekommer också, och är i regel giltiga, men kan komma att träffas av AvtL:s bestämmelser om det t ex visar sig att verket eller uppfinningen betingar ett högre värde än vad som beräknades vid avtalets ingående.<sup>12</sup> Totala överlåtelser förekommer mer sällan, men kan vara att föredra om överlåtaren är i behov av kapital snabbt, eller befinner sig i en sådan ställning att det kan vara svårt att få till stånd ett fördelaktigt licensavtal.<sup>13</sup>

Trots att den immaterialrättsliga lagstiftningen i mycket begränsad omfattning har reglerat upp- och överlåtelser, har lagstiftaren ansett det påkallat att införa bestämmelser om förbud mot vidareöverlåtelser om inte annat har avtalats. Detta har motiverats med att rättighetshavaren bör ha ett intresse av att kunna kontrollera licenstagaren och att en underlåtenhet att avtala om vidareöverlåtelse inte automatiskt skall leda till att en sådan är tillåten.<sup>14</sup> I PL är det den enda rättsliga regleringen kring licenser, 43 § PL, och liknande återfinns i 34 § 4 st. VML, 26 § 1 st. ML samt 7 kap. 1 § VäxtfL. Vid fullständiga överlåtelser är dock vidareöverlåtelser normalt tillåtet.<sup>15</sup> Upphovsrätten skiljer sig dock härvid och stadgar i 28 § URL att vidareöverlåtelse inte är tillåten ens vid fullständig överlåtelse utan avtal härom. Tanken från lagstiftarens sida är att upphovsrätten inte bara har betydelse för det ekonomiska intresset, utan även det personliga. Om rätten ingår i en rörelse, får den dock överlåtas i samband med överlåtelse av rörelsen eller del av rörelsen. Men det stadgas även uttryckligen att det fortfarande är överlåtaren som blir ansvarig för att avtalen med upphovsmannen uppfylls.

---

<sup>11</sup> Domeij 2003, s. 75.

<sup>12</sup> Levin 2007, s. 473 f.

<sup>13</sup> Levin/Nordell, s. 24.

<sup>14</sup> jfr SOU 1965:61 s.289.

<sup>15</sup> Levin 2007, s. 476.

## 2.5 Köprättsliga regler

Rent allmänt kan sägas att köprättsliga regler är tillämpliga på immaterialrättsliga förvärv i egenskap av deras klassificering som lös egendom (jfr 1 § KöpL). I praktiken är de dock inte särskilt lätta att applicera på detta rättsområde, vilket gör att avtal, sedvänja, handelsbruk eller annan praxis mellan parterna oftast får gå före enligt 3 § KöpL.<sup>16</sup> Köprätten är utformad för att reglera momentana förvärv av varor och tjänster, medan immaterialrättsliga avtal oftast sträcker sig över en längre tid som skapar ett lojalitetsförhållande mellan parterna. Dessutom lämpar sig köprättsliga regler inte så bra på immaterialrättens icke-fysiska karaktär, eftersom det inte kan ske någon egentlig överlåtelse i köprättens mening. Regler om reklamation eller avhjälpande av fel kan därför inte sägas vara tillämpliga.<sup>17</sup> Däremot kan de mer allmänna reglerna om avtalsförpliktelser, avtalsbrott och påföljder härav anses ge vägledning, men det handlar då huvudsakligen om utfyllnad vid avtalstolkning. Det har dock i doktrinen framhållits att man bör vara försiktig med att lyfta ut en särskild avtalstyp ur KöpL:s system med hänsyn till den osäkerhet som då uppstår om vad som skall gälla istället. Enligt Hultmark finns det inom ramen för KöpL goda möjligheter att beakta de särskilda förhållanden som kan uppstå vid köp av, i detta fall patent, trots att lagen inte i första hand är utformad med tanke på sådana köpeobjekt.<sup>18</sup> Det finns emellertid ingen rättspraxis där KöpL:s regler fått verklig användning, varför det verkar som om en strikt avtalstolkning fortfarande är det vanligaste sättet att lösa en uppkommen tvist.

### 2.5.1 Immaterialrättsliga fel

En viktig fråga vid immaterialrättsöverlåtelser i förhållande till köprätten är s.k. *immaterialrättsliga fel*. Ett sådant innebär att den överlåtna rätten är belastad av tredje mans immaterialrätt.<sup>19</sup> Rättsläget vid en sådan situation är dock oklar. Det kan röra sig om olika situationer av begränsningar till ensamrätten. Dels kan det handla om att även andra fått liknande rätt överlåten till sig så att det uppstår en konkurrenssituation. Dels kan det visa sig att var och en kan utnyttja rätten, dvs. att det inte föreligger någon ensamrätt. Slutligen kan det handla om att annan har bättre rätt och ett utnyttjande då skulle leda till intrång.<sup>20</sup> Problemet är oreglerat i svensk lag och torde inte kunna få någon vägledning från 41 § KöpL om rättsliga fel. Istället anses 17 § 3 st. KöpL vara tillämplig. Annat är det om en *vara* som är skyddad eller bärare av en immaterialrätt visar sig vara behäftad med ett rådighetsfel i form av tredje mans immaterialrätt. Då torde det vara klart att 41 § KöpL blir tillämplig, varpå det föreligger strikt skadeståndsansvar för

<sup>16</sup> Levin 2007, s. 481 samt Bernitz m fl. s. 331.

<sup>17</sup> Bernitz m fl., s. 331 samt Koktvedgaard TfR 1965:571 s.581.

<sup>18</sup> Hultmark i JT 1993/94 s. 701.

<sup>19</sup> Levin 2007, s. 483.

<sup>20</sup> Levin 2007, s. 483 f.

säljaren.<sup>21</sup> I art. 42 i internationella köplagen (CISG) finns en bestämmelse om immaterialrättsliga fel, vilken stadgar att överlåtaren är ansvarig endast om han kände till felet eller borde ha känt till det. Sverige valde dock att inte införa motsvarande regler i KöpL med hänvisning till att ansvaret var alltför vagt. Vad som skulle gälla istället klargjordes dock inte.<sup>22</sup> Men hänvisningen till ”allmänna regler” torde kunna ge att ansvaret kan tolkas i linje med CISG art 42.<sup>23</sup>

För att kunna fastställa vilka påföljder som kan anses gälla vid immaterialrättsliga fel måste en bedömning göras i varje enskilt fall. Det är prisavdrag, hävning samt skadestånd som kan komma ifråga om ett felansvar i enlighet med KöpL kan göras gällande.<sup>24</sup> I situationen att ett utnyttjande av den överlåtna rätten betyder att förvärvaren begår intrång i annans ensamrätt, krävs ju att utnyttjandet upphör. Då borde sannolikt avtalet kunna hävas på den grunden. Detta torde dock sällan vara fallet vid de situationer där olika immaterialrätter till samma objekt överlåtits till skilda aktörer. I de andra situationerna, där utnyttjandet av immaterialrätten kan fortsätta, men med sämre resultat än förväntat, torde man få se till säljarens grad av vetskap, felets väsentlighet och säljarens möjlighet att värja sig mot felet för att fastställa vilka påföljder som kan komma ifråga.<sup>25</sup>

Har en dubbelöverlåtelse skett så att en licens först upplåtits och rätten sedan överlåtits till annan i sin helhet, utan att informera om licensieringen torde felansvar kunna göras gällande enligt 1 kap 5 § HB om tvesala. Men det bör här påpekas att om t ex en patentlicens först upplåts till en aktör, och en mönsterrätt därefter överlåts till en annan aktör avseende samma produkt, det inte är helt klart huruvida det rör sig om tvesala eller om överlåtaren hade den grad av vetskap om problematiken för att ansvar skall kunna uppstå. Mer om den problematiken belyses under kap. 4.2.

## 2.6 Avtalsrättsliga regler

I och med immaterialrättens ställning som en förmögenhetsrätt gäller allmänna avtalsrättsliga och obligationsrättsliga regler och principer även för dem. De begränsade antal regler som finns av avtalsrättslig karaktär i immaterialrättslagarna är i huvudsak dispositiva. Det råder därför stor avtalsfrihet på området.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Levin 2007, s. 482. Jfr dock prop. 1988/89:76 s. 141 samt Hellner/Ramberg s. 213 om att immaterialrättsligt fel inte torde kunna falla under 41 § KöpL, men däremot under 17 § 3 st. KöpL enligt dess allmänna felregler på grund av formuleringen ”varan ... avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta”.

<sup>22</sup> NU 1984:5 s. 189 ff.

<sup>23</sup> Hellner/Ramberg, s. 258 f. Jfr dock Hultmark i JT 1993/94 s. 693, som inte anser att art. 42 kan bli tillämplig, eftersom man avvisade KöpL:s överensstämmande med just denna regel.

<sup>24</sup> Hultmark i JT 1993/94 s. 699.

<sup>25</sup> Levin 2007, s. 484.

<sup>26</sup> Bernitz m fl., s. 328.

Den knapphändigare regleringen av immaterialrättsavtal leder ofta till att avtal tolkas med hjälp av en strikt avtalstolkning. Här gäller att fastställa vilka rättsverkningar som följer av avtalet, eller som parterna åtminstone tänkt skulle följa av avtalet. Tolkningen tar sikte på de speciella omständigheterna kring avtalssituationen, vad som föregått den och vad som kan uttolkas av avtalstexten.<sup>27</sup> Någon utfyllnad av avtalet är svårt att göra, eftersom analogier från andra lagar inte helt lätt låter sig göras på immateriella förhållanden. Parterna bör på grund av ovanstående vara noggranna med att utforma sina avtal på ett tydligt sätt.<sup>28</sup>

I avtalsrätten gäller primärt att den gemensamma partsavsikten skall ligga till grund för avtalsinnehållet och dess rättsverkningar. Avtalet anses, traditionellt sett, utgöra två stycken överensstämmande viljeförklaringar. Vid en avtalstolkning skall fastställas vad parternas avsikt är, vad parterna kommit överens om samt vilka regler de har att hålla sig till gentemot varandra. Den gemensamma partsavsikten sägs därför ha högre tolkningsrang än det skriftliga avtalet. Denna tolkningsprincip får tillämpning t ex i fall när parterna menat någonting annat än vad som blev resultatet av en skriftlig formulering. Avtalet skall i så fall tolkas i enlighet med vad parterna åsyftat, i den mån det kan fastställas.<sup>29</sup>

Särskilt kan sägas att generalklausulen i 36 § AvtL gäller även på immaterialrättsavtal, såsom ett avtal inom förmögenhetsrättens område, vilket innebär att oskäligen avtalsvillkor kan jämkas eller ogiltigförklaras (jfr 29 § URL i ursprunglig lydelse). Situationer när immaterialrättsliga avtal kan komma att träffas av 36 § AvtL är vid fullständiga eller framtida överlåtelser, eller då värdet på ensamrätten senare visar sig betydligt högre än vad som gällde vid avtalets ingående.<sup>30</sup> Det är dock sällan som 36 § AvtL tillämpats i praktiken, inte minst på immaterialrättsavtal.

## 2.6.1 Oklarhetsregeln, minimumregeln och den upphovsrättsliga specificationsprincipen

En klassisk tolkningsregel inom avtalsrätten är *oklarhetsregeln*. Denna går ut på att tvekan om en avtalsbestämmelses innebörd skall tolkas till nackdel för den part som formulerat den eller varifrån den härstammar.<sup>31</sup> Detta innebär att tolkningen sker till nackdel för den part som haft skuld till oklarheten eller som haft bäst möjlighet att avvärja denna. Regeln torde ha störst berättigande vid ensidigt utformade avtal som författats eller tillhandahållits av en starkare part, t ex en intresseorganisation.<sup>32</sup> Dock skall

---

<sup>27</sup> Adlercreutz, s. 36.

<sup>28</sup> Levin 2007, s. 471.

<sup>29</sup> Adlercreutz, s. 47 f. samt Ramberg /Ramberg, s. 179 f.

<sup>30</sup> Levin 2007, s. 475.

<sup>31</sup> Adlercreutz, s. 96.

<sup>32</sup> Lehrberg, s. 142 f. samt Adlercreutz, s. 99.



det påpekas att det kan vara vanskligt att använda sig av oklarhetsregeln vid standardavtal som ingen av parterna författat, eftersom det blir en alltför hård bestraffning för den part som då åberopar avtalet.<sup>33</sup>

En annan närliggande princip är den s.k. *minimumregeln*. Denna innebär att otydliga avtalsvillkor skall tolkas så, att de medför det minst betungande resultatet för den förpliktigade. Den ger uttryck för den allmänna principen om att den som hävdar en avtalsbestämmelse också måste bevisa den, med tillägget att den som påstår att avtalet har ett större omfång än vad motparten medger, och som inte framgår av avtalet, har bevisbördan härför. Man vill med denna tolkningsprincip undvika att ålägga en avtalspart betungande förpliktelser som inte klart framgår av avtalet.<sup>34</sup>

För upp- och överlåtelse inom upphovsrätten gäller en princip om att förvärvaren inte får mer eller annat än vad som klart framgår av avtalet. Om avtalet är otydligt i fråga om vad som överläts skall villkoren tolkas till upphovsmannens fördel. Principen brukar kallas för *den upphovsrättsliga specifikationsprincipen* och anses allmänt gällande trots att den inte är lagfäst i svensk rätt.<sup>35</sup> Principens syfte är, liksom oklarhetsregeln inom avtalsrätten, att skydda den svagare parten.<sup>36</sup> *Specifikationsprincipens* tillämpning även på andra immaterialrättsliga avtal kan diskuteras. Inte alltid är upphovsmannen den svagare parten, varför det torde vara en märklig lösning att tillämpa *specifikationsprincipen* vid tolkning av sådana avtalsförhållanden.

## 2.6.2 Dubbelöverlåtelse

Dubbelöverlåtelse, eller *tesala*, innebär enkelt uttryckt att säljaren överlåter samma sak till två personer. Enligt ett gammalt stadgande i 1 kap 5 § HB gäller för den situationen att den som först köpte har bättre rätt till egendomen. Detta stadgande äger fortfarande tillämpning om den förste köparen redan har varan i besittning eller om ingen av de två köparna ännu har varan i besittning.<sup>37</sup> Om den senare köparen har fått varan i sin besittning och är i god tro kan denne dock ha bättre rätt enligt lag (1986:796) om godtrosvärv av lösöre (GFL).

Inom immaterialrätten gäller dock generellt att inga godtrosvärv kan göras. GFL är inte heller tillämplig på immaterialrätter, eftersom de inte är lösöre, utan räknas till annan lös egendom.<sup>38</sup> PBR har uttalat att: ”En grundläggande princip inom immaterialrätten är att den som har tidigast rättsgrund för sitt anspråk har företräde i förhållande till andra som gör anspråk på samma rätt ... Av detta följer att immaterialrätter inte kan vara

---

<sup>33</sup> Ramberg/Ramberg, s. 196.

<sup>34</sup> Adlercreutz, s. 98.

<sup>35</sup> SOU 1956:25 s. 310.

<sup>36</sup> Bernitz m fl., s. 329.

<sup>37</sup> Hellner/Ramberg, s. 363.

<sup>38</sup> Domeij 2003, s. 217.

föremål för sakrättsligt skyddade godtrosvärk”.<sup>39</sup> Detta innebär att det inom immaterialrätten istället är prioritetsprincipen som gäller för sakrätter. Eftersom upplåtaren inte längre kan sägas ha någon rätt efter den första dispositionen kan inte heller en senare förvärvare erhålla någon rätt från denne. Prioritetsprincipen förhindrar därmed godtrosvärk.<sup>40</sup> Visst lagstöd för godtrosvärbudet kan utläsas i 34 e § VML och 98 § PL.<sup>41</sup>

Dubbelöverlåtelser inom immaterialrätten kan leda till helt andra typer av problem än med traditionell egendom, pga. deras immateriella karaktär. En immaterialrätt kan ju nyttjas av flera samtidigt, om än med varierande framgång. Två licenstagare som trodde att de hade förvärvat en exklusiv licens *kan* fortsätta sitt utnyttjande, även om det innebär med minskad ekonomisk framgång. Ibland kan det t.o.m. vara fördelaktigt att låta flera aktörer ha rätten till samma objekt, när man t ex skall expandera till nya marknader eller öka sin avkastning genom att låta flera använda sin skyddade rätt. Här handlar det emellertid om olika typer av begränsade förfoganderätter.

Obehörig användning av annans immaterialrätt kan dessutom leda till att intrångssanktionerna blir aktuella, något som inte finns på samma sätt för annan egendom. Det kan därför vara speciellt viktigt att kontrollera vem som har äganderätten till en ensamrätt, eftersom man annars kan bli skadeståndsskyldig. Vederlag i form av skälig ersättning för utnyttjandet kan dömas ut när någon obehörigen utnyttjar ett verk, även om det sker i god tro. Inom upphovsrätten skall sådan ersättning alltid utgå, 54 § 1 st. URL, medan sådant vederlag inom det industriella rättsskyddet endast utgår i den mån det är skäligt, 58 § 2 st. PL, 38 § 2 st. VML, 36 § 2 st. ML samt 19 § 2 st. FL. Vederlaget skall motsvara den ersättning som rättsinnehavaren normalt hade kunnat räkna med om en frivillig affärsuppgörelse hade gjorts.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Patentbesvärsträtten 2002-10-15, mål nr 99-224.

<sup>40</sup> SOU 1985:10 s.38.

<sup>41</sup> Dessa paragrafer gäller pantsättning, men kan, med stöd av principen i GFL om att överlåtelse och pantsättning skall likställas, även tillämpas för överlåtelse.

<sup>42</sup> Bernitz m.fl., s. 347.

# 3 Regleringen av immaterialrättsliga upp- och överlåtelser

## 3.1 Upphovsrätt

Den grundläggande regeln för överlåtelse av upphovsrättigheter finns i 27 § URL i vilken det stadgas att upphovsrätt helt eller delvis kan överlåtas. Undantag görs för den ideella rätten som inte kan överlåtas genom avtal utan endast efterges enligt i 3 § 3 st. URL angivet speciella kriterier. Det framhålls vidare i 27 § 2 st. URL att överlåtelse av exemplar inte innefattar själva upphovsrätten, vilket känns självklart när man tänker på t ex manuskript men alltså också gäller för en bild eller liknande enstaka verk. Vanligtvis avser en överlåtelse endast en partiell del av upphovsrätten. Detta kan innebära att förfoganderätten begränsas till att avse ett speciellt antal exemplar av verket, att försäljas på en viss ort eller offentliggöras endast under en viss tid. Dessutom kan rätten gälla verket i dess ursprungliga form, medan andra delar överlåts för bearbetning av olika slag.<sup>43</sup>

Fullständiga överlåtelser av den totala upphovsrätten till ett verk är också tillåtna men förekommer mer sällan. Dessa är typiskt sett giltiga, men kan dock komma att bedömas enligt 36 § AvtL om de anses alltför långtgående eller generella.<sup>44</sup> Dessutom finns för otydliga överlåtelsevillkor en presumtion mot omfattande förvärv, den s.k. *upphovsrättsliga specifikationsprincipen* som har behandlats under kap. 2.6.1. Framtida verk kan avtalas om under förutsättning att parterna kan anses ha överblick över rättsläget, t ex i fråga om uppdragsavtal. Även om avtalet gäller alla framtida verk från en upphovsman kan det komma att betraktas som giltigt, men detta bör behandlas med viss försiktighet. Gäller det generella avtal där parterna inte riktigt kan överblicka konsekvenserna, kan avtalet även här komma att träffas av 36 § AvtL och i så fall jämkas eller ogiltigförklaras.<sup>45</sup>

Av mer generell art hör också bestämmelsen i 28 § URL som stadgar ett förbud för rättsförvärvaren att ändra verket, såvida inte annat avtalats. Det uttalas i förarbetena att det, vad gäller upphovsrättsligt skyddade alster, ofta finns ett behov för förvärvaren att ändra i verket. Därför är det av vikt att upphovsmannen är skyddad av lag så att hans medgivande måste ges innan ändringarna görs.<sup>46</sup> Förvärvaren får inte heller vidareöverlåta sin rätt, om det inte särskilt har avtalats. Stadgandet motiveras av upphovsrättens ideella beskaffenhet och att den därför endast skall kunna överlåtas till den som

---

<sup>43</sup> SOU 1956:25 s. 275f.

<sup>44</sup> Levin 2007, s. 473.

<sup>45</sup> Levin 2007, s. 116 och 473. SOU 1956:25 s. 278 och 285 – 29 § URL är numera borttagen men motsvaras av 36 § AvtL.

<sup>46</sup> SOU 1956:25 s. 286.

upphovsmannen själv väljer och där han kan överblicka konsekvenserna av överlåtelsen. Ett avtalsvillkor om vidareöverlåtelse kan dock komma att bedömas med hjälp av 36 § AvtL om det får anses leda till uppenbar oskälighet.<sup>47</sup>

Rätten till ett upphovsrättsligt skyddat verk kan också övergå på annan genom arv eller skifte. Bestämmelsen finns i 41 § 1 st. URL där det sägs att regler om bodelning, arv och testamente är tillämpliga på upphovsrätten. 41 § 2 st. URL ger stöd för att upphovsmannen själv skall ange i vilken riktning upphovsrätten skall nyttjas efter dennes död.

För upphovsrättens del ansågs några ytterligare bestämmelser om över- och upplåtelser inte kunna göras, eftersom de kan vara av så varierande art. Därför infördes bestämmelser som är mer inriktade på specifika upphovsrättsliga avtal, såsom offentliga framföranden 30 §, förlagsavtal 31 – 38 §§ och filmavtal 39 – 40 §§ URL. Dess praktiska tillämpning för dagens upphovsrätter har dock kritiserats.<sup>48</sup>

Förutom 40 a § URL finns inga regler om anställdas upphovsrätt. Den allmänna utgångspunkten är att rätten alltid uppstår hos upphovsmannen och att avtal sedan får styra omfattningen av arbetsgivarens rätt. Otydliga eller diffusa avtalsvillkor tolkas i enlighet med specificationsprincipen. Några fullständiga överlåtelser som inte framgår klart av avtalstexten kan det därmed inte bli frågan om.<sup>49</sup> Däremot får rätten anses övergå i vissa anställningsförhållanden genom konkludent handlande, branschpraxis eller sedvänja. På en tidning får det naturligtvis anses underförstått att en anställd journalists artiklar tillkommer arbetsgivaren. Annars faller ju syftet med anställningen.<sup>50</sup> Karnell har ställt upp en s.k. tumregel som konkretiserar regleringen av anställdas upphovsrätt, och som innebär att ”arbetsgivaren får inom sitt verksamhetsområde och för sin normala verksamhet utnyttja sådana verk som tillkommer som ett resultat av tjänsteåligganden och särskilda åtaganden gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarens rätt avser utnyttjanden för de ändamål som kan förutses när verket tillkommer. I den mån verket måste ändras för att ändamålet med dess tillkomst i tjänsten skall uppnås är ändringen tillåten.”<sup>51</sup>

Enligt 1 § 1 st. 2 p URL skyddas datorprogram av upphovsrätten. Vad gäller avtal och överlåtelser av datorprogram är det i sig ett varierat rättsområde idag. Datorprogram av olika slag finns inom många olika områden och de besitter ett mycket stort värde, varför det är av största vikt att det finns ett fullgott skydd.

Reglerna kring överlåtelse av datorprogram gäller som för den övriga upphovsrätten. Det finns dock en särreglering i 40 a § URL i vilken det

---

<sup>47</sup> SOU 1956:25 s. 286.

<sup>48</sup> Nordell i NIR 2002 s. 112.

<sup>49</sup> Wolk, s. 119.

<sup>50</sup> Levin 2007, s. 123.

<sup>51</sup> Bernitz m fl., s. 93

stadgas att upphovsrätten till ett datorprogram, som skapas av en arbetstagare som ett led i hans arbetsuppgifter eller efter instruktioner av arbetsgivaren, övergår helt till arbetsgivaren om inte annat uttryckligen avtalats. Med begreppet ”övergår” menar lagstiftaren en fullständig övergång av upphovsrätten och således även den ideella rätten enligt 3 § 3 st. URL.

Bestämmelsen avser alla anställningsförhållanden och tar sikte på arbetstagarens arbetsuppgifter, vilket framgår av formuleringen ”som ett led i den anställdes arbetsuppgifter”. Det behöver dock inte vara arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgift. Det räcker att det i dennes uppgifter ingår att ta fram någonting som möjligtvis resulterar i ett immaterialrättsligt skyddat datorprogram.<sup>52</sup>

## 3.2 Känneteckensrätt

Varumärken kan överlåtas i eller utan samband med den rörelse i vilket märket används, vilket framgår av 32 § och 33 § VML. De vanligast förekommande överlåtelserna sker i samband med den rörelse för vilkas varor märket är registrerat. Det finns därför en presumtion i 32 § för att varumärket följer med rörelsen vid en överlåtelse, om annat inte har avtalats. Under senare år har dock varumärken med så starkt egenvärde att de kan överlåtas separat ökat i mängd och betydelse. Det kan då bli fråga om partiella överlåtelser i form av bl.a. varumärkeslicenser, 34 § 1 st. VML. Exempel på det är vid agentavtal där en agent saluför eller etablerar märken och koncept för en huvudman på en lokal marknad i form av s.k. *franchise*-avtal och *trade mark merchandising*-avtal.<sup>53</sup>

Varumärkeslicenser kan avgränsas på olika sätt, vilket framgår av 34 § 1 st. VML. De kan avse alla eller vissa varor för vilket varumärket är registrerat, vissa geografiska områden eller under vissa tidsbegränsningar. De kan vara exklusiva eller enkla. Överlåtelse och licensiering skall på begäran registreras i varumärkesregistret enligt 33 § respektive 34 § VML, men medför ingen giltighet gentemot tredje man.<sup>54</sup> I 34 § 2 st. VML finns en bestämmelse om de rättigheter som varumärkeshavaren kan göra gällande gentemot licenstagaren med avseende på avtalet. Dessa innefattar licensens giltighetstid, den form under vilken varumärket får användas, arten av de varor för vilka licensen är utfärdad, det geografiska område inom vilket varumärket får användas eller kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna. Detta betyder att överträdelser mot avtalsbestämmelser som berör dessa rätter inte endast är ett kontraktsbrott, utan också ett intrång i varumärkesrätten, vilket får betydelse för vilka sanktioner som kan komma ifråga.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Wolk, s. 82.

<sup>53</sup> Levin 2007, s. 502.

<sup>54</sup> SOU 1958:10 s. 322 samt Levin 2007, s. 410.

<sup>55</sup> Levin 2007, s. 410.

Ett licensierat eller överlåtet varumärke får inte vara vilseledande för allmänheten i den nya förvärvarens hand, vilket framgår av 33 § 2 st., 34 § 3 st. VML. Domstol kan förbjuda användning av sådant varukännetecken enligt 35 § 1 st. VML. Reglerna visar på konsumentens betydelse i varumärkessammanhang och försvaras flitigt i motiven till 1960 års VML.<sup>56</sup> Regeln har dock i praktiken kommit till användning endast någon enstaka gång, eftersom bestämmelserna i marknadsföringslagstiftningen på ett tillfredsställande sätt tar hand om sådana frågor, och föreslås därför utgå i framtiden.<sup>57</sup> Liksom för övriga immaterialrätter finns det ett förbud mot vidareöverlåtelse i 34 § 4 st. VML.

### 3.2.1 Firma

Möjligheterna att överlåta firma är begränsad så att det kan ske endast vid överlåtelse av den rörelse för vilken firman är registrerad, 13 § 1 st. FL. Överlåtelsen skall i princip avse hela firman eller alla väsentliga beståndsdelar i den. Om firman undergår förändringar som påverkar dess identitet, kan den framstå som en ny firma och fara för förväxling med äldre firma kan uppstå. Mindre ändringar är dock tillåtna så länge de inte påverkar firmans identitet eller goodwill. Till dessa kan räknas att man ändrar associationsformen från t ex handelsbolag till aktiebolag.<sup>58</sup> Förbudet mot att firma överlåts separat motiveras i förarbetena av risken att allmänheten vilseleds i fråga om verksamhetens innehåll.<sup>59</sup>

I stadgandet att firma får överlåtas endast i samband med näringsverksamheten ligger även att väsentliga delar av rörelsen överlåts. Det behöver dock inte innebära verksamheten i dess helhet, men det torde åtminstone kräva så stor del av rörelsen att verksamheten kan fortsätta ungefär som tidigare.<sup>60</sup> I förarbetena framförs att firmans funktion är att förmedla associationer till den bakomliggande verksamheten i dess helhet. Dessutom förloras syftet med bibehållandet av firman vid en överlåtelse om verksamheten inte huvudsakligen håller sig inom samma bransch så att eventuell goodwill kan begagnas samt att relationer till kunder och leverantörer bevaras.<sup>61</sup> Det skall dock påpekas att förbudet kan kringgås på olika sätt. Det förekommer t ex att rörelsen töms på inkråm och sedan säljs till ny ägare inklusive firman. Det finns dessutom inget hinder mot att separat överlåta firmadominanter, som t ex Ericsson i Telefonaktiebolaget LM Ericsson.<sup>62</sup> Då gäller ju reglerna om fritt överlåtbara varukännetecken enligt VML.

---

<sup>56</sup> SOU 1958:10 s. 150 ff.

<sup>57</sup> Levin 2007, s. 409 samt SOU 2001:26 s. 354 ff.

<sup>58</sup> SOU 1967:35 s. 247.

<sup>59</sup> Prop. 1974: 4 s. 184.

<sup>60</sup> Essén, s. 97 samt SOU 1967:35 s. 248 f.

<sup>61</sup> SOU 1967:35 s. 248 samt prop. 1974:4 s. 184.

<sup>62</sup> Levin/Kallifatides m fl., s. 157 och 178 samt Levin 2007, s. 461.

I förarbetena diskuterades också möjligheterna att upplåta firma på licens. Det ansågs dock inte nödvändigt att ta in en speciell bestämmelse om detta eftersom det bedömdes ha liten praktisk användning. Firma hänför sig, till skillnad från varumärke, till rörelsen som helhet. En firma som överlåts på licens kan därför endast upplåtas i egenskap av exklusiv licens och således inte samtidigt användas av licensgivaren. Den enda praktiska situationen när en sådan bestämmelse kan tillämpas är att licensgivaren själv under en period inte kan driva verksamheten. Det ansågs dock att vid sådana situationer parterna själva torde kunna avtala om en konstruktion där ett sådant syfte kan uppnås.<sup>63</sup>

I 13 § 2 st. FL ges en presumtion för att firman följer rörelsen vid en eventuell överlåtelse. Ett undantag ges vid personnamnsfirma då en uttrycklig medgivande härom krävs. Regeln är en hjälpregel vid avtalsstolkning och skall i första hand tillämpas om inget annat uttryckligen avtalats mellan parterna.<sup>64</sup>

### 3.3 Mönsterrätt

Liksom övriga immaterialrätter skall mönsterrätten betraktas som en förmögenhetsrätt och kan därmed upp- eller överlåtas enligt allmänna regler. På grund av de skiftande varianter av överlåtelse- och upplåtelseavtal som kan komma ifråga, finns inga generella bestämmelser för överlåtelse av mönsterrätt. Dock ansågs det påkallat att stadga särskild bestämmelse om vidareöverlåtelse. Denna finns i 26 § 1 st. ML vilken fastställer att förvärvaren av en mönsterlicens inte fritt får vidareöverlåta sin rätt utan uttryckligt avtal härom. Bestämmelsen motiveras av att underlåtenhet från mönsterhavaren att förbjuda vidareöverlåtelse inte automatiskt skall leda till att sådant förvärv blir giltigt. Det är dessutom av intresse för mönsterhavaren att veta vilka han gör affärer med.<sup>65</sup> I 26 § 2 st. ML finns dock en presumtion för fortsatt giltighet av en licens vid överlåtelse av rörelse där denna ingår. Här anses licenstagarens möjlighet att helt överlåta sin näringsverksamhet med mönsterrätten inbegripen väga tyngre än mönsterhavarens rätt att kontrollera licensens framtida innehavare.<sup>66</sup>

Överlåtelse och licens kan, enligt 27 § ML, på begäran införas i mönsterregistret. Liksom inom det övriga industriella rättskyddet, saknar dock registreringen materiell betydelse för vem som är berättigad till mönstret. Enligt 27 § 4 st. och 41 – 42 §§ ML kan dock en sådan registrering ha processuell betydelse. Endast för gemenskapsmönster har formkravet materiell betydelse där reglerna, tvärt emot nordisk

---

<sup>63</sup> SOU 1967:35 s. 249 f.

<sup>64</sup> SOU 1967:35 s. 250.

<sup>65</sup> Prop. 1969 nr 168 s. 202

<sup>66</sup> Prop. 1969 nr 168 s. 203 samt SOU 1965:61 s. 289.

rättstradition, stadgar att överlåtelse, pantsättning, utmätning, konkurs och licens endast har rättsverkan gentemot tredje man om de införts i registret.<sup>67</sup>

De flesta mönster blir till i anställningsförhållanden, varför det här är av intresse att också se till vilka regler som finns för sådana situationer. ML innehåller inga bestämmelser om anställdas mönster, men detta har inte vållat några större problem, eftersom branschpraxis medger en ganska generös övergång av rätten till arbetsgivaren inom vars verksamhet mönstren tillkommit. Mönster av mer konstnärligt uttryck omfattas ofta även av upphovsrätten, vilket gör att den upphovsrättsliga principen om ”*droit d’auteur*” dvs. att rätten alltid uppstår hos upphovsmannen istället skall gälla.<sup>68</sup>

I art. 14.3 EG-FGF finns emellertid en bestämmelse om anställdas mönster som alltså saknar motsvarighet i ML. Den stadgar att rätten till en gemenskapsformgivning, som utarbetats av en anställd, som ett led i dennes arbetsuppgifter eller enligt arbetsgivarens anvisningar, skall tillfalla arbetsgivaren, om inte annat avtalats eller föreskrivs i tillämplig nationell lagstiftning. Nationellt registrerat mönster omfattas således inte av bestämmelsen, men eftersom Sverige inte har någon nationell lagstiftning som säger annat än art. 14.3 EG-FGF skall den bli tillämplig då annat inte är avtalat. Det innebär att en formgivning som omfattas av EG-FGF övergår i sin helhet till arbetsgivaren i brist på andra regler eller avtal, registrerad såväl som oregistrerad.<sup>69</sup> En liknande bestämmelse är föreslagen i ML. Begreppet ”som ett led i dennes arbetsuppgifter” ger en generös rätt till arbetsgivaren. Liksom för datorprogram räcker det att den anställda har till arbetsuppgift att bl.a. utföra ett arbete som *möjligen* kan resultera i en immaterialrättsligt skyddad formgivning.

### 3.4 Patenträtt

Upplåtelse i form av patentlicensavtal, är kanske den vanligast förekommande upplåtelsen inom immaterialrätten. Patentlicensen innebär att annan tillåts att utnyttja den patenterade uppfinningen i en begränsad omfattning. Det är en förutsättning för patentskyddets funktion och fortlevnad att ensamrätten till ett patent kan nyttjas av annan, oftast ett företag som bättre kan bära kostnaderna för uppfinningens exploatering.

Eftersom en patenträtt skall behandlas som en förmögenhetsrätt, kan den överlåtas genom avtal eller arv, samt pantsättas och utmätas. Även själva rätten att ta ut patent, den s.k. uppfinnarrätten går att överlåta till annan, oftast i dessa fall till någon som har det nödvändiga kapitalet att utnyttja uppfinningen kommersiellt.<sup>70</sup> Det vanligaste torde dock vara att avtala om

<sup>67</sup> Art. 28-33 förordningen nr 6/2002 om gemenskapsformgivning den 12.12.2001 (EG-FGF).

<sup>68</sup> Levin 2007, s. 122 och 351 f.

<sup>69</sup> Levin 2007, s. 352.

<sup>70</sup> Levin 2007, s. 292.



olika nyttjanden av det meddelade patentet, vilket vanligtvis innebär användning i begränsad form, såsom licens.

I 43 § PL finns den enda avtalsrättsliga bestämmelsen om patentlicenser. I denna stadgas att patent får vidareöverbåtas endast efter avtal härom. Att införa någon generell bestämmelse om licensavtal ansågs inte möjligt, eftersom dessa kunde vara av så skiftande slag att förutsättningar för en enhetlig bestämmelse saknades. Förbudet mot vidareöverbåttelse ansågs dock viktigt att särreglera med tanke på parternas förtroendeförhållande och licensgivarens kontrollmöjlighet.<sup>71</sup> Eftersom patentlicensen kan ses som en egen avtalstyp, som måste tolkas utifrån sina speciella förutsättningar, blir allmänna avtalsrättsliga regler tillämpliga i brist på annat, liksom analogier från köprättens regler.<sup>72</sup> Licensavtal torde i första hand tolkas utifrån de konkreta villkoren i avtalet med bakgrund av avtalet som helhet samt parternas agerande vid avtalstillfället.<sup>73</sup>

I 44 § 1 st. PL sägs att om patent har övergått på annan eller licens upplåtits, skall på begäran anteckning därom göras i patentregistret enligt 44 § 1 st. PL. Denna ger dock ingen sakrättslig verkan, utan endast enligt fjärde stycket, en saklegitimation.

Rätten till arbetstgares uppfinningar regleras i en särskild lag, Lag (1949:345) om rätten till arbetstgares uppfinningar (LAU). Utgångspunkten är att rätten tillfaller arbetstgaren, enligt 2 § LAU. Beroende av uppfinningens anknytning till arbetsgivarens verksamhet kan arbetsgivaren sedan överta hela eller delar av ensamrätten, enligt bestämmelser i 3 § LAU. Det är kopplingen till arbetsgivarens verksamhet som är styrande för hur mycket av rätten som övergår till arbetsgivaren. Ju starkare koppling desto större rättsövergång. 3 § 1 st. LAU avser forskningsuppfinningar. Dessa övergår i sin helhet till arbetsgivaren som därmed får en ensamrätt. I 3 § 2 st. LAU handlar det om andra tjänsteuppfinningar. Dessa har visserligen tillkommit i tjänsten, men ingick inte i arbetsuppgifterna. Till dessa kan arbetsgivaren få en enkel licens. 3 § 3 st. LAU behandlar övriga uppfinningar vilka har anknytning till arbetsgivarens verksamhetsområde men som inte tillkommit i tjänsten. Dessa kan arbetsgivaren få en förånvändarrätt till.<sup>74</sup>

Reglerna i LAU är i huvudsak dispositiva vilket innebär att parterna genom avtal kan komma överens om andra förfoganden.

---

<sup>71</sup> Prop. 1966:40 s. 158.

<sup>72</sup> Domeij 2003, s. 18.

<sup>73</sup> Bernitz m.fl., s. 332 f. samt Domeij 2007, s. 137.

<sup>74</sup> Wolk, s. 67. samt Levin 2007, s. 293.

### 3.5 Växtförädlarrätt

I växtsortsinnehavarens rättigheter ingår att denne fritt kan överlåta och upplåta sin rätt till annan att kommersiellt utnyttja växtsorten. Undantag från ensamrättens omfattning finns dock i 2 kap 3 § VäxtfL som säger att en skyddad sort fritt kan användas för privat och icke-kommersiella ändamål, för experiment samt som utgångspunkt för framställning av nya växtsorter. I 7 kap. finns några få bestämmelser om licens. Generella bestämmelser om överlåtelse har inte ansetts kunna göras på grund av avtalens varierande art. Dock gäller här, liksom för de övriga immaterialrätterna, en särskild bestämmelse om vidareöverlåtelse. Sådan är enligt 7 kap 1 § VäxtfL, tillåten endast efter avtal härom. Återigen motiveras förbudet av parternas förtroendeförhållande, samt rättighetsinnehavarens intresse av att kunna kontrollera licensens utnyttjande. Undantag görs dock i andra stycket om licensen överlåts i samband med överlåtelse av rörelse, med samma motivering som för liknande bestämmelser i de övriga immaterialrätterna.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Prop 1996:97 nr 128 s. 42.

# 4 Immaterialrättsliga överlappningar och effekterna vid upp- och överlåtelse

## 4.1 Upphovsrätten och varumärkesrätten

Det finns inget hinder i svensk rätt mot att varumärken omfattas av upphovsrätt. Omvänt kan ett upphovsrättsligt verk vara föremål även för varumärkesrättsligt skydd. I det första fallet handlar det främst om figurmärken samt utstyrselar. I det senare fallet kanske främst när s.k. preexisterande verk används i varumärkesrättsliga sammanhang, men även när nyproducerade alster görs på beställning av ett företag eller en reklambyrå etc. Problem som en följd av sådan överlappning har tidigare betraktats vara av närmast teoretiskt slag. Men som en följd av immaterialrätters ökade värde, lägre trösklar och den hårdnande konkurrensen på marknaden framstår problematiken som högst sannolik. Det har i Sverige nyligen behandlats ett fall där både varumärkesrätt och upphovsrätt hävdades till ett verk, av skilda rättsinnehavare.<sup>76</sup> Ett annat fenomen som kommit att bredda den varumärkesrättsliga, upphovsrättsliga och även mönsterrättsliga överlappningen är skyddet för varuutstyrselar och förpackningar, även kallat tredimensionella varumärken. Med en ökad överlappning och en ökad handel kommer också obligationsrättsliga frågor. Som redogjorts för ovan skiljer sig reglerna för upp- och överlåtelse av dessa ensamrätter åt. Nedan följer en redogörelse för inom vilka områden ett kumulativt skydd kan erhållas samt vilka äganderättsliga problem som kan uppkomma till följd av detta.

### 4.1.1 Upphovsrättsligt känneteckensskydd

Att ett varumärke kan skyddas av upphovsrätt torde framgå *e contrario* av 14 § 1 st. 5 p VML. Där stadgas att registrering av varumärke inte kan erhållas för ett märke som innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som titel på annans skyddade konstnärliga verk. Man kan heller inte registrera ett varumärke som kränker annans upphovsrätt till ett skyddat verk eller annans rätt till fotografisk bild. De flesta varumärken faller till sin art inom det upphovsrättsliga området, som t ex ordmärken och slogans som "litterärt verk", figurmärken som "konstnärligt verk", melodier och jinglar som "musikaliska verk" samt varuutstyrselar som "brukskonst" (jfr 1 § URL). Om de uppkommit i ett varumärkesrättsligt sammanhang har det emellertid i doktrinen framhållits att de torde bedömas enligt

---

<sup>76</sup> Svea HovR i mål T 9659-05 (En svensk tiger).

varumärkesrättsliga principer, eftersom det är själva varumärkesanvändningen som rättshavaren vill skydda.<sup>77</sup> Det finns dock situationer där upphovsrättens regler kan komma på kollision med det varumärkesrättsliga skyddet, främst inom varuutstyrlar samt användning av preexistera verk.

För att ett varumärke skall kunna åtnjuta upphovsrättsligt skydd krävs att det uppnår tillräcklig grad av originalitet.<sup>78</sup> Det skall sägas vara resultatet av en individuell andligt skapande verksamhet.<sup>79</sup> Verkshöjdskravet inom upphovsrätten har dock sänkts betydligt.<sup>80</sup>

Inom varumärkesrätten krävs att märket anses särskiljande för en viss typ av varor. Man säger att varumärket måste ha en känneteckensfunktion (jfr 1 § 2 st. VML).<sup>81</sup> Det upphovsrättsliga verket måste således kunna skilja en näringsidkares varor från andras på marknaden, för att kunna erhålla varumärkesrättsligt skydd. Även här får den traditionella bedömningen av vad som skall anses särskiljande ha fått stå tillbaka för utvecklingen. Idag synes det mesta som inte är helt banalt eller uteslutande funktionellt betingat kunna skyddas som varumärke.<sup>82</sup> Förutsättningarna för skydd utesluter emellertid inte varandra, utan kan naturligtvis leda till överlappande skydd när t ex en bild kan sägas uppnå både verkshöjd och vara särskiljande för en viss typ av varor.

Det upphovsrättsliga skyddet är bredare än det varumärkesrättsliga eftersom det avser alla efterbildningar av verket, även sådana som inte sker inom näringsverksamhet. Det innebär dock också att upphovsmannen till ett varumärke själv kan använda sig av det för egen del i sitt konstnärskap, eller som kännetecken för andra varor än näringsidkarens utan att göra intrång i varumärkesrätten. I praktiken kan det dock spela stor roll för näringsidkaren att upphovsmannen inte konkurrerar, bidrar till en degenerering av kännetecknet eller på annat sätt uppträder så att eventuell inarbetad goodwill och renommé skadas.<sup>83</sup>

I ett avgörande från EGD belystes frågan om rättshavares möjlighet att begränsa annans användning med hjälp av upphovsrätten.<sup>84</sup> I målet ställde den holländska domstolen en fråga till EGD om det anses strida mot artiklarna 30 och 36 i EG-fördraget att en innehavare av ett (figur) varumärke *eller av upphovsrätt till flaskor och förpackningar* som används för hans varor, under återopande av sin varumärkesrätt eller upphovsrätt, hindrar en återförsäljare som har rätt till fortsatt marknadsföring av varorna från att göra reklam för varorna på ett sätt som är vedertaget bland detaljhandlarna i den ifrågavarande sektorn. I målet hade en lågpriskedja

<sup>77</sup> Levin 2007, s. 100. (Se dock Nordell i NIR 2002 s. 103).

<sup>78</sup> Schovsbo i NIR 2000 s. 10.

<sup>79</sup> Olsson, s. 41.

<sup>80</sup> Levin i NIR 2003 s. 325.

<sup>81</sup> Levin 2007, s. 389.

<sup>82</sup> Nordell i NIR 2002 s. 103 (s. 106).

<sup>83</sup> Nordell i NIR 2002 s. 103 (s. 110) samt Nordell 1997, s. 324.

<sup>84</sup> EG-domstolens dom den 4 november 1997 i mål C-337/95 (Dior).

avbildat Diors parfymer i ett reklamblad, vars utformning inte motsvarade Diors exklusiva image. Dior åberopade både varumärkesrätt och upphovsrätt till flaskorna, och ansåg att lågpriskedjan gjorde intrång i dessa genom sitt reklamblad. Domstolen konstaterade att sådan varumärkesrättslig användning var lovlig om den skedde enligt ett vedertaget sätt i branschen. Vad gällde upphovsrättsligt skydd till flaskorna och förpackningarna konstaterades visserligen att det inte fanns något hinder mot dubbelt skydd. Däremot svarade domstolen inte på om varumärkesrätt och upphovsrätt kunde åberopas samtidigt för samma produkt, utan fastställde bara att under sådana omständigheter som dem som var aktuella i målet vid den nationella domstolen, kunde det skydd som upphovsrätten ger i fråga om återförsäljares återgivning av de skyddade verken i sin reklam i alla fall inte vara mer vidsträckt än det skydd som innehavaren av ett varumärke har under samma förutsättningar.

#### **4.1.1.1 ”En svensk tiger”**

Ett hovrättsavgörande, som visserligen inte är prejudicerande, har nyligen behandlat frågan om upphovsrätt kontra varumärkesrätt till ett kännetecken.<sup>85</sup> I målet var fråga om Försvarsmaktens varumärkesregistrering av ord- och figurmärket ”En svensk tiger” kränkt upphovsrättigheterna till verket enligt 14 § 1 st. 5 VML. Bertil Almqvist skapade i början av 1940-talet ett alster av bildkonst i form av en gul- och blårandig tiger, vilket är ett verk som åtnjuter upphovsrätt. Efter Bertil Almqvists död övergick de ekonomiska rättigheterna till dennes döttrar, vilka därefter överlät dem till Beredskapsmuseet.

Bertil Almqvist skapade alstret åt Försvarsmakten för att utnyttjas för ”militär propaganda” i den s.k. vaksamhetskampanjen kring 1941. Därefter har ”En svensk tiger” använts i ett antal andra kampanjer av Försvarsmakten och 1981 registrerades det alltså som varumärke för informationstjänster.

Beredskapsmuseet hävdade att registreringen utgjorde en kränkning av deras upphovsrättigheter och yrkade att domstolen skulle häva registreringen enligt 26 § VML. TR bedömde först omfattningen av upplåtelsen till Försvarsmakten, och menade att man skulle ta hänsyn till specifikationsprincipen, men fann istället att omständigheterna vid upplåtelseavtalets tillkomst och statens fortsatta användning av verket, med styrka talade för att en upplåtelse inte var begränsad i tiden, men däremot i sitt användningsområde, nämligen för militär propaganda. De gick sedan vidare till att utreda huruvida en sådan obegränsad rätt även avsåg rätt att varumärkesregistrera verket så lång tid efteråt. Här menade TR dock att det saknar betydelse eftersom varumärkesregistreringen endast avser registrering för sådana tjänster, dvs. militär propaganda, som Försvarsmakten i målet funnits berättigad till.

---

<sup>85</sup> Svea HovR i mål T 9659-05 (En svensk tiger).

HovR gjorde dock en annan bedömning. Här konstaterades att en förutsättning för att en rätt till varumärkesregistrering av följande slag skall ha förelegat är att den upphovsrättsliga förfoganderätten till verket som upplåtits varit av sådan omfattning och varaktighet att registreringen av varumärket inte medfört en kränkning av de rättigheter som numera innehas av Beredskapsmuseet. HovR konstaterade också att man vid tolkningen av upplåtelsens omfattning skulle ta hjälp av specificationsprincipen, men att det dock inte skall bortses från allmänna avtalsrättsliga principer samt avtalets typ och syfte. Här fann HovR dock att specificationsprincipen begränsar omfattningen av upplåtelsen till själva vaksamhetskampanjen. Sammantaget fann HovR att Försvarsmakten inte förmått visa att den ursprungliga upplåtelsen omfattat annan användning av verket än den som skett under kampanjen och att det inte finns några omständigheter som tyder på annat än att rättigheterna till verket återgick till Bertil Almqvist efter kampanjen. Registreringen hade således skett i strid med annans upphovsrätt enligt 14 § 1 st. 5 VML och skall därför hävas.

Det var många omständigheter i det här målet som gjorde att de mest intressanta rättsfrågorna inte behandlades. HovR valde här att häva varumärkesregistreringen till förmån för upphovsrätten. I målet diskuterades aldrig om de båda rätterna kunde existera samtidigt och vilka förfoganderätter som de skilda rättshavarna i så fall skulle ha. Det är dock intressant att få ett verkligt exempel på när skilda rättshavare erhållit olika immaterialrätter till ett och samma objekt. Att avfärda problemet som enbart ett teoretiskt dilemma torde inte längre låta sig göras.

#### **4.1.1.2 Varumärkesrättsligt skydd för tredimensionella märken**

Enligt 1 § 2 st. VML kan ett varumärke bestå av alla tecken som kan återges grafiskt. Som exempel nämns bland annat *formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning*. I princip skall möjligheten att erhålla skydd för varuutstyrlar följa samma regler som för övriga varumärken. I 13 § 2 st. VML finns dock en registreringsbegränsning som stadgar att kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art, eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde, inte får registreras som varumärke. Bestämmelsen härstammar från art 3.1 e varumärkesdirektivet<sup>86</sup> och införlivades i svensk rätt i och med Sveriges inträde i EES 1993. I 5 § VML finns ytterligare en bestämmelse som stadgar att ensamrättens omfattning inte får innefatta sådan del av kännetecknet som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mer ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara kännetecken.

I mål C-299/99 (Philips) uttalade EGD att ett tecken som endast bestod av formen på en vara inte fick registreras om det inte visades att de väsentliga

---

<sup>86</sup> Rådets första direktiv (89/104/EEG) av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

särdragen i denna form var hänförliga endast till uppnåendet av ett tekniskt resultat. Detta gällde även om det kunde visas att det fanns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kunde uppnås. Detta innebär att 13 § 2 st. VML skall tolkas i ljuset av 5 § VML, dvs. att en form inte skall kunna registreras som varumärke om den är huvudsakligen funktionellt betingad, och det skall gälla även om den formen kan varieras med bibehållen funktion.<sup>87</sup>

Utöver problematiken om varuutstyrsars tekniskt betingade funktion eller eventuell annan funktion än att tjäna som varumärke, finns också bedömningen av dess särskiljningsförmåga. EGD har konstaterat att kriterierna för att bedöma om ett tredimensionellt märke som består av själva varans form har erforderlig särskiljningsförmåga skall vara samma som för övriga varumärken.<sup>88</sup> Så har dock inte utvecklingen i praxis sett ut. Det har nämligen också konstaterats att konsumenterna inte är vana att uppfatta varans form eller dess förpackning som varumärke. Därför har särskiljningskravet för varuutstyrslar ställts högre än för text- och figurmärken.<sup>89</sup> I både EGD och PBR har kraven för att erhålla varumärkesskydd för tredimensionella märken varit förhållandevis stränga. Åtskilliga försök att registrera tvättmedelstabletter har gjorts, utan framgång. Även LEGO-klotsen<sup>90</sup> och ficklampan Mini-Maglite<sup>91</sup> är exempel som inte har ansetts berättigade till varumärkesskydd på grund av bristande särskiljningsförmåga. Ju mer en varus form avviker från det normala, desto högre är dock chansen att denna kan få varumärkesskydd.<sup>92</sup> I Sverige har en godisbil i form av en racerbil kunnat registreras som varuutstyr i varuklassen konfektyr.<sup>93</sup>

#### 4.1.1.3 Överlappande skydd för tredimensionella märken

En varuutstyr eller förpackningen på en produkt kan under upphovsrätten, mönsterrätten och varumärkesrätten omfattas av upp till tre skydd samtidigt. Som redogjorts för ovan finns inget hinder mot att varumärke skyddas av upphovsrätt. Detsamma gäller för varumärke och mönster, vilket torde framgå *e contrario* av bestämmelsen i 4 § 4 a ML i vilken det står att hinder mot registrering av mönster föreligger om det utan tillstånd innehåller någon annans i Sverige skyddade *firma eller varukännetecken* eller något som kan uppfattas som ett *kännetecken som i näringsverksamhet har inarbetats* i Sverige för annan. I 10 § URL finns den uttryckliga rätten till dubbelt skydd genom mönsterrätt respektive

<sup>87</sup> Nordell i NIR 2005 s. 433 (s. 444).

<sup>88</sup> EG-domstolens mål C-299/99 (Philips) samt Varumärkesdirektivet art.2.

<sup>89</sup> Se EG-domstolens resonemang i C-218/01 (Henkel I) samt de förenade målen C-456/01 och C-457/01 (Henkel II) samt C-136/02 (Maglite).

<sup>90</sup> NJA 1987 s. 923 (Lego I), Lego-klotsen registrerades även som varumärke av OHIM men upphävdes efter invändning. Lego har överklagat beslutet, ärende nr R 856/2004-G (Lego-klots).

<sup>91</sup> EG-domstolens mål C-136/02 (Maglite).

<sup>92</sup> Bernitz m fl., s. 218.

<sup>93</sup> PBR 93/001 (Godisbil).

upphovsrätt. Det finns således inget hinder mot ett kumulativt skydd för dessa immaterialrätter, utan utgångspunkten är istället att det skall vara möjligt.

## 4.1.2 Äganderättsliga effekter av överlappningen

Inom det överlappande skyddet för upphovsrätt och varumärkesrätt får alstret oftast två olika rättighetsinnehavare. Upphovsmannen erhåller upphovsrättsligt skydd vid skapandet av verket, och näringsidkaren erhåller efter överlåtelsen varumärkesskydd genom registrering eller inarbetning.<sup>94</sup> Detta leder därför till en rad frågor om hur dessa rätter skall förhålla sig till varandra och vilka obligationsrättsliga förfoganden rättighetsinnehavarna kan göra och inte göra.<sup>95</sup>

### 4.1.2.1 Vidareöverlåtelse- och ändringsförbudet

Som redovisats ovan i kap. 3.1 finns i 28 § URL ett ändringsförbud för förvärvaren av en upphovsrätt om annat inte avtalats. Detta kan komma att ställa till problem för en näringsidkare som fått tillstånd att använda ett upphovsrättsligt skyddat verk som varumärke. Ett varumärkes funktion är att särskilja varor och att förmedla en image. För att kunna möta konsumenternas krav och förnya sig i takt med utvecklingen kan en förutsättning för framgång vara att näringsidkaren ändrar varumärket vartefter. Inom ändringsförbudet ryms visserligen att vissa ändringar kan vara tvungna att vidtas och bör därför anses som godtagbara av upphovsmannen.<sup>96</sup> I situationen med varumärkesskydd för ett upphovsrättsligt skyddad alster bör dock parterna vara medvetna om denna konstruktion. Om verket är beställt av en näringsidkare från en upphovsman i syfte att användas som kännetecken bör det stå klart för upphovsmannen att det skall nyttjas i kommersiellt syfte och han torde således kunna göra gällande förbudet endast om han förbehållit sig rätten till det.<sup>97</sup> Om det däremot rör sig om ett preexistent verk som en näringsidkare fått tillstånd att använda som kännetecken borde ändringsförbudet kunna anses bestå. Då torde upphovsrätten inte begränsas som en följd av det kommersiella utnyttjandet, eftersom näringsidkaren säkerligen varit ute efter verkets upphovsrättsliga egenskaper vid valet av ett sådant kännetecken.<sup>98</sup> Nordell talar om en presumtion för att ändringsrätten i fråga om preexistentas verks användning som kännetecken bör stanna hos upphovsmannen.<sup>99</sup>

---

<sup>94</sup> Nordell i NIR 2002 s. 103 (s. 112).

<sup>95</sup> Nordell 1997, s. 324.

<sup>96</sup> Olsson, s. 270 f.

<sup>97</sup> Nordell i NIR 2002 s. 103 (s. 114).

<sup>98</sup> Levin 2007, s. 100 samt Nordell i NIR 2002 s. 103.

<sup>99</sup> Nordell i NIR 2002 s. 103 (s. 114).



Även förbudet mot vidareöverlåtelse kan vålla problem. I ett norskt rättsfall<sup>100</sup> kom frågan om vidareöverlåtelse av ett skyddat märke upp. En designer hade samarbetat med ett företag om att ta fram en logotyp. Denna överläts sedan av företaget till tredje man, utan upphovsmannens vetskap. Fråga i målet var om det tredje företaget genom ett extinktivt godstrosförvärv hade erhållit rätten till alstret. Domstolen kom fram till att logotypen var att betrakta som ett upphovsrättsligt verk. Eftersom överlåtaren i förhållande till upphovsmannen var obehörig att överlåta rättigheterna till tredje man, var det uteslutet att ett giltigt godstrosförvärv hade skett. En upphovsrättslig överlåtelse kan aldrig omfatta mer än den rätt som upplåtaren hade.

Denna princip gäller visserligen alla immaterialrätter, även varumärken. Men i 32 § 2 st. VML finns presumtionen att varumärke följer den rörelse i vilken varumärket ingår vid en överlåtelse av rörelsen. Upphovsrätten kan därmed kollidera med förvärvarens varumärkesrätt, om det inte har avtalas om annat. Här skulle man t ex kunna tänka sig att den nye rättshavaren begår intrång i upphovsmannens upphovsrätt, trots att han gjort ett giltigt förvärv enligt presumtionen i VML.

#### 4.1.2.2 Merchandising

I takt med att varumärkets egenvärde, skilt från de varor det representerar, ökar, har också upplåtelse av varumärken ökat. Utvecklingen går mot att varumärket i sig kan ge varorna eller tjänsterna en önskad image och representera företaget som helhet på marknaden. Varumärket sägs bära på ett betydande goodwillvärde som alltmer kommer att framhållas som det skyddsvärda för företagen.<sup>101</sup>

En effekt av varumärkens ökade goodwill är *merchandising*, dvs. när varumärken tillåts att användas på artfrämmande varor. Inom begreppet *merchandising* ryms många av de frågor som kommer upp i och med överlappning mellan varumärkesrätten och upphovsrätten. Det kan röra sig om att en konstnärlig bild licensieras ut för att användas som kännetecken på en produktserie, eller att en seriefigur eller en verklig känd person används som kännetecken i sammanhang skilda från dem de från början blev kända i. Ett klassiskt exempel på s.k. *trade mark merchandising* är *Ferrari*-datorer och *Snobben*-underkläder. Oavsett vilka objekten för merchandising är, eller hur och i vilket sammanhang de tar sig uttryck, har de gemensamt att de besitter en goodwill som licensgivaren och licenstagaren vill dra nytta av. Man vill med hjälp av de goda associationer som är förknippat med objektet skapa en ny företeelse som kan bringa inkomster till parterna.<sup>102</sup> Det som gör merchandising intressant ur överlappningssynpunkt är att märket som är själva objektet för merchandisingen oftast skyddas av flera olika immaterialrätter. Det

---

<sup>100</sup> Dom av Gulating lagmannsrett 14 november 1988, NIR 1991 s. 413 (Ej godstrosförvärv).

<sup>101</sup> Levin i SOU 2001:26 s. 153.

<sup>102</sup> Nordell 1997, s. 326.

ursprungliga objektet skyddas oftast av t ex upphovsrätt eller mönsterrätt. Denna rätt kommer sedan att kunna inarbetas eller registreras som varumärke i ett senare sammanhang. Även om det då används i ett kommersiellt sammanhang såsom varumärke, kan det inte berövas sin ursprungliga upphovsrätt.<sup>103</sup> Återigen kan den upphovsrättsligt skyddade delen av märket begränsa varumärkesinnehavarens förfoganderätter, t ex vid ändring eller vidareöverlåtelse som diskuterats ovan. Även vad avser goodwillen kan det uppstå problem, om t ex upphovsmannen inte motsvarar företagets förväntningar och t ex bidrar till en degeneration av varumärket eller på annat sätt uppträder så att eventuell inarbetad goodwill och renommé skadas.<sup>104</sup> Även omvänt skall upphovsmannen vara medveten om att hans alster genom merchandising får varumärkesrättsliga egenskaper.<sup>105</sup>

### 4.1.3 Sammanfattning

Att en överlappning mellan upphovsrätten och känneteckensrätten och i viss mån mönsterrätten skulle leda till juridiska problem ansågs länge som ett teoretiskt dilemma. Det har dock idag, som ett resultat av ett ökande antal överlappande företeelser, blivit en högst praktisk realitet. Dels beror det på att de betydande värdena av ensamrätterna manar näringsidkare att försöka skydda sina varumärken med allt fler skydd. Dels har det sin förklaring i att det inte längre finns några klara gränser mellan de olika immaterialrättsliga skydden i dagens samhälle. Det vanligaste företeelserna där varumärken och verk kan komma att omfattas av överlappande skydd är vid användning av preexisterande verk, samt vid tredimensionella varumärken. Här finns en betydande risk för att de olika skydden begränsar rättsinnehavarnas förfoganden. Till att börja med kan det leda till att skyddsomfånget blir bredare. I Dior-fallet försökte rättshavaren stoppa ett kommersiellt användande med åberopande av att dennes upphovsrätt till varuutstyrlar och förpackningar kränktes. Vidare kan konkurrerande obligationsrättsliga anspråk göras gällande. Dels handlar det om att vidareöverlåtelse och ändringsrätten kan bli beskuren för en varumärkesinnehavare som en följd av regleringen i URL. Dels kan det få sakrättsliga effekter.

## 4.2 Upphovsrätten, mönsterrätten och patenträtten

Det kanske vanligaste överlappande skyddet i Sverige är det mellan upphovsrätt och mönsterrätt avseende design (jfr 10 § URL). Båda dessa är ett utseendeskydd för form. Det finns bestämmelser i ML som tydliggör att mönsterskydd inte kan avse en produkts tekniska funktion. Däremot finns det inget som hindrar att produktens form skyddas av upphovsrätt eller

<sup>103</sup> Levin i NIR 2003 s. 325 (s. 328).

<sup>104</sup> Nordell 1997, s. 324.

<sup>105</sup> Nordell i NIR 2002 s. 103 (s. 117).

mönsterrätt och samtidigt erhåller ett patent för den bakomliggande tekniska lösningen. Nedan följer en redogörelse för inom vilka områden de olika immaterialrätterna kan överlappa varandra samt vilka konsekvenser det kan få vid upp- och överlåtelse av dem.

## 4.2.1 Brukskonst

Enligt 1 § 1 st. p 6 URL skyddas alster av brukskonst av upphovsrätten. Brukskonst är det samlade begreppet för konstindustri eller konsthantverk.<sup>106</sup> Till detta kan räknas formgivning av möbler, textilier, modekläder, glas, porslin, konstsmide, bestick, smycken etc. För att erhålla skyddet krävs, liksom för andra upphovsrätter, att alstret uppnår verkshöjd. I och med införandet av 1970 års ML höjdes kravet från tidigare och departementschefen uttalade att skydd endast bör tillerkännas produkter som fått en sådan individuell och konstnärlig gestaltning att risken är obefintlig eller i varje fall mycket ringa för att samma produkt skall framkomma genom annans självständiga skapande.<sup>107</sup> Ett sådant strängt verkshöjdskrav har dock inte upprätthållits i praxis. I NJA 1994 s. 74 (Smultron) och NJA 1995 s. 164 (Stickad tunika) visades vad som kan anses erhålla skydd såsom brukskonst enligt URL. I det första fallet ansåg HD att ett textilmönster av en naturligt återgiven smultronblomma uppvisade den självständighet och särprägel som krävdes av ett verk för att det skulle förtjäna skydd enligt URL. I det andra fallet ansågs ett modeplagg, en stickad tunika, uppvisa en sådan individuell och konstnärlig gestaltning att den uppnådde tillräcklig verkshöjd. Detta får anses som en relativt låg tröskel. I gengäld snävades dock skyddsomfånget in. Det får med dessa avgöranden och senare års utveckling antas att originalitetskravet för alster av brukskonst idag har sänkts så att det nu är tillbaka på den nivå det var innan införandet av 1970 års ML.<sup>108</sup>

Ett fall som nyligen fått prövningstillstånd av HD och som kommer få betydelse för bedömningen av verkshöjden för brukskonst är tvisten kring ficklampan Mini-Maglite.<sup>109</sup> Mag Instruments, Inc. stämde IKEA för intrång i upphovsrätten till Mini-Maglite. Bedömningen avser främst om Mini-Maglite skall anses åtnjuta skydd enligt URL. I TR bedömdes ficklampan uppvisa en för sina ändamål väl anpassad formgivning, som inte var huvudsakligen funktionellt betingad. HovR gick dock emot TR och menade att bedömningen av om industridesign skulle anses åtnjuta skydd enligt upphovsrätten skulle bedömas snävt, och att det inte fanns anledning att dra slutsatsen att verkshöjdskravet för brukskonst hade sänkts i förhållande till vad som uttalades i förarbetena. HovR konstaterade emellertid att helhetsintrycket av ficklampan i det här fallet inte nådde upp

---

<sup>106</sup> SOU 1956:25 s. 79.

<sup>107</sup> Prop. 1969:68 s. 135.

<sup>108</sup> Nordell 1997, s. 139.

<sup>109</sup> Helsingborgs TR dom den 11 mars 2005 i mål T 1696-99 samt HovR över Skåne och Blekinge dom den 16 februari 2007 i mål T 916-05 samt HD den 15 april 2007 i mål T 1421-07.

till det kravet, och något upphovsrättsligt skydd för Mini-Maglites utformning kunde därmed inte erhållas.

Det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst är ett utseendeskydd, men när det kommer till brukskonst konstaterades det i förarbetena till 1960 års URL att sådana verk, vid sidan av ett konstnärligt syfte, också hade ett nyttosyfte.<sup>110</sup> Det är också just förmågan att kombinera funktion och form som har kommit att präglade vad som skall anses som skyddsförtjänt.<sup>111</sup>

## 4.2.2 Mönster

Mönsterrätten är helt harmoniserad i EU genom Mönsterskyddsdirektivet.<sup>112</sup> Mönsterrätten ger ett skydd för utseendet av en produkt och kan omfatta hela eller en del av produkten vad avser linjer, konturer, färger, former, ytstrukturer eller material. Med produkt avses ett industriellt eller hantverksmässigt framställt föremål, inbegripet delar som skall monteras till en sammansatt produkt, förpackningar, utstyr, grafiska symboler och typsnitt, men inte datorprogram (jfr 1 § ML). Skyddet omfattar allt kommersiellt utnyttjande av mönstret, vilket framgår av 5 § ML och undantagen i 7 § ML, och innebär ett efterbildningsskydd. Ett oregistrerat gemenskapsskydd uppstår från det att mönstret förts ut på den europeiska marknaden och 3 år framåt, enligt art. 11.2 EG-FGF. Ett starkare skydd erhålls genom registrering hos PRV eller OHIM enligt art. 35 ff EG-FGF eller nationellt enligt 1 a och 13 ff. §§ ML. Rätten tillkommer formgivaren eller den till vilken rätten övergått (jfr 1 a § ML).

I 4 a § 1 st. 1 p ML finns en begränsning som stadgar att mönsterskydd inte får omfatta sådana detaljer i en produkts utseende som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion. Avsikten är att frihålla sådana former som måste användas för att uppnå en teknisk lösning samt att motverka att mönsterrätten används som ett idéskydd när det inte går att få ett patent.<sup>113</sup> I andra punkten samma paragraf finns den s.k. *must-fit*-regeln som är ett undantag gällande sådana delar av formgivningen som måste gå att återskapa exakt till formen och dimensionerna för att göra en mekanisk sammankoppling möjlig. Det går således inte att få mönsterskydd för sammankopplingsdelen, men väl för produkten som helhet.<sup>114</sup> Denna bestämmelse är viktig för reservdelsindustrin. I andra stycket finns ett undantag från undantaget, som har kallats för Lego-bestämmelsen. Detta undantag avser sådana sammankopplingsdelar som är sinsemellan utbytbara och som kan fogas samman ett upprepat antal gånger inom ett modulsystem. Dessa skall alltså också kunna omfattas av mönsterskydd.<sup>115</sup>

---

<sup>110</sup> SOU 1956:25 s. 76.

<sup>111</sup> Nordell 1997, s. 139.

<sup>112</sup> Europaparlamentets och rådets direktiv (98/71/EEG) om mönsterskydd.

<sup>113</sup> Bernitz m.fl. s. 185.

<sup>114</sup> Levin 2007, s. 348.

<sup>115</sup> Levin 2007, s. 350.

Praxis efter Mönsterskyddsdirektivets implementering är begränsad. I ett hovrättsavgörande hävdades en mönsterregistrering som ansågs göra intrång på annans varumärke.<sup>116</sup> PBR har ansett att en hörselkåpa samt en toalettapparat besitta sådana skillnader i förhållande till tidigare känd formgivning på produktområdet att den aktuella produkten är särpräglad i den mening som avses i 2 § ML.<sup>117</sup>

### 4.2.3 Överlappande skydd för design

I mönsterskyddsutredningen framhölls att det i praktiken endast torde röra sig om ett ringa antal produkter som kunde falla innanför ramen för dubbelt skydd, eftersom de alster som inte lyckades uppfylla det stränga verkshöjdskravet inom upphovsrätten skulle falla bort.<sup>118</sup> Det har emellertid inte visat sig bli fallet. I och med utvecklingen i praxis får det upphovsrättsliga skyddet för brukskonst anses vara förhållandevis generöst. Det leder till att det idag finns en betydande överlappning mellan upphovsrätligt skydd och mönsterskydd.<sup>119</sup>

Skydden skiljer sig från varandra vad gäller skyddets syfte, omfattning och tid. Upphovsrättens syfte är att skydda en personlig skapandeinsats. Det finns en tydlig koppling till personen bakom alstret, vilken visas i skyddet för den ideella rätten samt att skyddstiden gäller till och med 70 år efter upphovsmannens död. Mönsterrätten däremot är ett industriellt rättsskydd vars syfte i första hand är att tillförsäkra ett ändamålsenligt ekonomiskt utnyttjande av en formgivning. När maxtiden för skyddet löpt ut, efter 25 år, står det envar fritt att utnyttja mönstret.

Det är dessa skillnader som i många fall är anledningen till att man från lagstiftarens sida ansett det ändamålsenligt att acceptera ett överlappande skydd. Då det endast i enstaka fall skulle komma att avse samma sak, var det bara förmånligt att så många skydd som möjligt kunde erhållas. Det uttalades även i förarbetena till 1970 års ML att om det skulle komma att handla om skilda rättighetsinnehavare, dessa skulle kunna göra parallella anspråk vid en eventuell tvist. Upphovsmannen kan åberopa kränkning av den ideella rätten jämte en producent som kan få ersättning för sin ekonomiska skada.<sup>120</sup> Ibland har upphovsrättskyddet dessutom ansetts bättre lämpat än mönsterskyddet, på grund av mönsterskyddets något mer kostsamma och komplicerade registreringssystem. Detta har idag förenklats betydligt i och med Mönsterskyddsdirektivet, vilket gör att alltfler formgivning kommer att omfattas av både mönsterrätten och upphovsrätten. Det framstår således idag som att de enstaka fall där

---

<sup>116</sup> HovR över Skåne och Blekinge den 11 juli 2006 i mål T3559-04 (Hävning av mönsterregistrering med annans varumärke).

<sup>117</sup> PBR den 5 oktober 2006 i mål 04-309 (Toalettapparat) och PRB den 7 mars 2006 i mål 04-257 (Hörselkåpa).

<sup>118</sup> SOU 1965:61 s. 226.

<sup>119</sup> Levin 2007, s. 335.

<sup>120</sup> SOU 1965:61 s. 226 f.

överlappning kan ske är en föråldrad bild av immaterialrätten, och att det kan betyda problem, snarare än en fördel, att samma objekt omfattas av båda skydden.

Det oregistrerade skyddet för gemenskapsformgivning kan bli ytterligare en bidragande faktor till överlappningen mellan upphovsrätt och mönster. Den oregistrerade designrätten är, liksom upphovsrätten, ett rent skydd mot efterbildning. Levin har framhållit att det därför kan bli aktuellt att tillämpa upphovsrättsliga principer för bedömning av det oregistrerade skyddet.<sup>121</sup>

Det kan därför ifrågasättas om det är tidsenligt att upprätthålla en åtskillnad mellan upphovsrättsskyddet och mönsterrätten. Ytterligare en anledning till ökad kumulation är att upphovsrätten utvecklats mer och mer mot ett industriellt präglad investeringsskydd. Åtminstone vad gäller formgivning är det många gånger idag ett företag som tagit initiativet till prestationen och lagt ned stora investeringar i den, och som kan tänkas använda även det upphovsrättsliga skyddet som ett led i en immaterialrättslig strategi. Effekter av att upphovsrätten ser ut som den gör kan därför skapa onödiga problem för rättshavarna.

#### 4.2.4 Äganderättsliga effekter av överlappningen

De överlåtelseregler som finns i ML respektive URL är nära besläktade med varandra, varför det inte borde leda till några större problem vid kumulativt skydd (jfr 26 § ML och 28 § ML).<sup>122</sup> Det är dessutom samma objekt som skyddas, nämligen form. Ett upphovsrättsligt skydd är emellertid mera vidsträckt än mönsterskyddet eftersom det skyddar mot alla typer av intrång, även sådana som inte sker i kommersiellt syfte eller är kopplade till en speciell marknadsförd produkt.<sup>123</sup> Det överlappande skyddet kan därför leda till att parternas obligationsrättsliga förfoganden begränsar varandra. En annan aspekt att ta hänsyn till är att mönsterrätten är helt harmoniserad inom EU, till skillnad från upphovsrätten. Enligt beaktandesats 8 och art 17 i Mönsterskyddsdirektivet erkänns att ett och samma objekt kan åtnjuta ett dubbelt skydd. Det har dock lämnats åt medlemsländerna själva att bestämma graden av originalitet och övriga villkor för upphovsrätt till formgivning.<sup>124</sup> Mönsterdirektivet gäller ju de nationella bestämmelser som har betydelse för den inre marknads funktion. Det är därför inte helt osannolikt att praxis vad avser upp- och överlåtelse av mönsterrätter utvecklas inom EU. Sveriges mönsterrätt kommer därför att följa den utvecklingen, medan upphovsrättens utveckling på brukskonstområdet inte kommer att göra det i samma utsträckning.

---

<sup>121</sup> Levin i NIR 2003 s. 325 (s. 327).

<sup>122</sup> Levin 2007, s. 351.

<sup>123</sup> Olsson, s. 131.

<sup>124</sup> Levin 2007, s. 336.

#### 4.2.4.1 Anställdas formgivning

En formgivning som tillkommer i ett anställningsförhållande och som omfattas av både mönsterrätt och upphovsrätt, kan leda till förfoganderättsliga problem mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Enligt mönsterrättens allmänna principer samt art. 14.3 EG-FGF övergår rätten i sin helhet till arbetsgivaren. Till upphovsrätten däremot får arbetsgivaren bara en begränsad nyttjanderätt inom sitt normala verksamhetsområde.<sup>125</sup> Detta innebär att arbetstagarens upphovsrätt kan begränsas av arbetsgivarens utnyttjande av mönsterrätten. Vidare kan arbetstagarens upphovsrätt begränsa arbetsgivarens mönsterrätt om denne t ex vill nyttja formgivningen på något annat sätt än vad som från början var tänkt. T ex måste ju arbetstagarens ideella rätt respekteras, liksom ändrings- och vidareöverlåtelseförbudet i URL. Det kan också vara så att befogenhetsfrågor angående vad som skall hända med designen när mönsterskyddet löper ut väcker frågor. I en sådan situation har arbetstagaren en upphovsrätt kvar, som han skulle kunna hävda gentemot företaget. Förhållandena är inte utredda vare sig på nationellt eller europeiskt plan, och rättsläget får anses som oklart.

Anställdas formgivning kan också få problem i förhållande till patenträtten. Som redogjorts för ovan i kap. 3.4 är rättsövergången för arbetstagares uppfinningar snävare än för arbetstagares mönster. Om en mönsterskyddad produkt också har en bakomliggande teknisk idé som skyddas av ett patent kan LAU bli tillämplig tillsammans med presumtionen i art. 14.3 EG-FGF. Det gör i sin tur att arbetstagares rätt till uppfinningen kan begränsa arbetsgivarens rätt till mönstret på ett liknande sätt som mellan upphovsrätten och mönsterrätten.<sup>126</sup>

#### 4.2.4.2 Vidareöverlåtelse- och ändringsförbud

Liknande problem som vid överlappande upphovsrätt och varumärkesrätt, som behandlats ovan under kap. 4.1, uppstår vid överlappande upphovsrätt och mönsterrätt. Återigen är det upphovsrättens regler som leder till problem för de industriella rättskydden.

Om en formgivare överlåter en design som omfattas av både mönster- och upphovsrätt till ett företag som vill exploatera det, måste utredas vilka obligationsrättsliga förfoganden innehavarna har gentemot varandra. Låt säga att det regleras i ett avtal att mönsterrätten överlåts. Då uppstår frågor kring vad som gäller i förhållande till ändrings- och vidareöverlåtelseförbuden i upphovsrätten. Företaget som nyttjar mönstret kanske vill ändra i det för att t ex utvidga sin produktkatalog. Detta skulle inte vålla några mönsterrättsliga problem, men väl upphovsrättsliga enligt ändringsförbudet i 28 § URL. Här skulle upphovsmannen kunna hävda sin rätt och åberopa ändringsförbudet gentemot mönsterhavaren. Detta bör parterna vara medvetna om inför en avtalssituation. Precis som i fallet med

---

<sup>125</sup> Wolk, s. 179.

<sup>126</sup> Wolk, s. 100 och 64.

upphovsrätt till varumärken torde dock upphovsmannen vara medveten om att alstret skall utnyttjas kommersiellt och kan komma att få mönsterrättsliga egenskaper (jfr kap. 4.1.2.1).

I 26 § 2 st. ML finns en presumtion för en mönsterlicens fortsatta giltighet vid överlåtelse av licenstagarens rörelse. Denna presumtion torde hamna i kollision med vidareöverlåtelseförbudet i URL. Det skulle leda till att den som övertagit en rörelse, i vilken en mönsterrätt ingår, får en giltig rätt att utnyttja mönstret. Men om mönstret också är skyddat av upphovsrätt kan innehavaren av denna begränsa mönsterhavarens användning. Trots att denne har en giltig rätt att utnyttja mönstret kan det innebära att han begår intrång i annans upphovsrätt.

Också frågan om vad som gäller när mönsterskyddet löper ut blir här aktuell. Under förutsättning att upphovsrätten inte överlåtit och att mönstret fortfarande är kommersiellt gångbart, är det nu bara formgivaren som kan hävda rätten till det, enligt sin upphovsrätt. Även här har denne möjlighet att begränsa företagets verksamhet, eftersom det kan vara att betrakta som intrång i hans upphovsrätt, trots att mönstret nu står var och en fritt att använda.

#### **4.2.4.3 Den ideella rätten**

Slutligen kan det även uppstå en konflikt med den ideella rätten i URL. Företaget med en mönsterlicens kanske utvecklas mot någonting som upphovsmannen inte står för, eller vill kanske använda mönstret i ett sammanhang som upphovsmannen inte vill synas i. Det kan leda till att dennes ideella rätt kränks. Upphovsmannen skulle i så fall kunna begränsa omfattningen av företagets mönsterlicens, genom att hävda kränkning enligt 3 § URL.

#### **4.2.5 Sammanfattning**

Upphovsrätten och mönsterrätten är det område som traditionellt sett varit framträdande i diskussioner om överlappande skydd. Som en följd av ett sänkt verkshöjdskrav i upphovsrätten och harmoniseringen av mönsterrätten torde det överlappande området nu bli ännu större. Skyddet för design överlappar dessutom också varumärkesrätten, vilket visats i kap. 4.1 med anledning av att tredimensionella märken har kunnat registreras i allt högre grad.

Det är ofta upphovsrätten som leder till att rätterna begränsar varandra och leder till konflikter vid upp- och överlåtelse. Dels handlar det om principerna om anställdas rätt, där upphovsrättsliga principer divergerar mot de starkt arbetsgivarvänliga reglerna om anställdas mönsterrätt som följer av EG-rättslig lagstiftning. Vidare kan vidareöverlåtelse- och ändringsförbudet begränsa mönsterhavarens rätt till produkten, på ett liknande sätt som inom upphovsrätt till kännetecken. Även den ideella rätten i URL kan sätta



gränser för mönsterhavares förfoganden. Trots det skyddar de båda immaterialrätterna samma sak, nämligen formen, och överlåtelsereglerna i de olika lagarna är som visats ovan dessutom förhållandevis samstämmiga.

## 4.3 Patenträtten och upphovsrätten

Enligt 1 § 2 st. 2 p PL får som en uppfinning aldrig anses vad som enbart är en konstnärlig skapelse. Här finns således ett av de få förbudena mot kumulativt skydd inom immaterialrätten. I och med datorprogrammets inplacering i URL finns det trots allt en viss typ av överlappning mellan patenträtten och upphovsrätten. Till en början rådde förvirring kring under vilket immaterialrättsligt skydd datorprogrammen skulle inordnas. Frågan var om de skulle kunna patenteras, om de skulle skyddas på annat sätt eller få ett helt självständigt skydd.<sup>127</sup> Datorprogram kunde från början patenteras i t ex USA, men man kom senare fram till att de inte skulle kunna få ett patenträttsligt skydd, utan skulle falla under upphovsrätten, men med vissa säregna bestämmelser. Enligt 1 § 2 st. 3 p PL får heller inte datorprogram anses som en uppfinning i PL:s mening. Idag finns det emellertid ett stort antal patent som omfattar datorprogram. Man säger dock att det inte torde leda till några större problem, eftersom patentet skyddar själva lösningen på ett tekniskt problem, medan upphovsrätten endast skyddar koden till datorprogrammet.

### 4.3.1 Skyddet för datorprogram

Enligt 1 § 1 st. 2 p URL skyddas datorprogram av upphovsrätt såsom litterärt verk. Skyddet förutsätter att det föreligger ett verk i upphovsrättslig mening. Det blir speciellt problematiskt med datorprogram, eftersom det kan vara svårt att bedöma kvaliteten. Trots att det i förarbetena<sup>128</sup> fortfarande talas om att ett datorprogram måste uppnå erforderlig verkshöjd, kan begreppet idag ifrågasättas. I och med införandet av Datorprogramsdirektivet<sup>129</sup> kan man knappast längre tala om någon verkshöjd i traditionell mening. I art. 1.3 sägs att ett datorprogram skall skyddas om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. I ingressen till direktivet anges vidare att bedömningsgrunderna inte bör omfatta prövningar avseende programmets kvalitativa eller estetiska egenskaper. Allteftersom EG-rättslig praxis på området utvecklats, torde verkshöjdsbegreppet tappa tillämpning även i Sverige.<sup>130</sup>

I 1 § 2 st. 3 p PL får som uppfinning aldrig anses vad som enbart är ett datorprogram. Motsvarande bestämmelse finns också i Europeiska

---

<sup>127</sup> Lindberg/Westman, s. 224 f.

<sup>128</sup> Prop. 1992/93:48 s.113.

<sup>129</sup> Rådets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för datorprogram.

<sup>130</sup> Levin 2007, s. 97.

patentkonventionen (EPC) art. 52 p 2c. Den allmänna uppfattningen i Sverige såväl som internationellt är att datorprogram inte skall kunna patenteras som sådana. Det finns dock fall där datorprogram har kunnat erhålla patentskydd, oftast då datorprogrammet ingår i en annan teknisk lösning för vilken ett patent har kunnat erhållas, eller som en beståndsdel i ett förfarande för att framställa en teknisk produkt.<sup>131</sup> Gränsdragningen för om mjukvara kan patenteras har belysts i ett antal fall från Europeiska patentverket i München (EPO). Utgångspunkten är en helhetsbedömning. Om det sökta patentet ger ett tekniskt bidrag till känd teknik får inte patent nekas enbart av det skälet att det innehåller ett datorprogram.<sup>132</sup> Även i Sverige har helhetsbedömningen använts i RÅ 1990 ref. 84 (Talsignal). Philips sökte i fallet patent på en uppfinning som avsåg sätt att bestämma tonhöjden hos en talsignal. RegR fann att det inte enbart var fråga om en matematisk metod. Vid en helhetsbedömning ansåg rätten att patentkravet hade erforderlig teknisk karaktär, utan hinder av att den tekniska lösningen endast innefattade utnyttjande av redan kända tekniska hjälpmedel. Rättsläget får dock fortfarande anses vara oklart. Programkoden i sig kan inte patenteras, men däremot alla uppfinningar som implementeras med hjälp av ett datorprogram.<sup>133</sup> EPO har meddelat över 20 000 datorrelaterade patent, vilket tyder på att överlappningsområdet idag torde vara stort.<sup>134</sup>

### 4.3.2 Äganderättsliga effekter av överlappningen

Det finns främst två områden inom vilket en konflikt till följd av det överlappande skyddet skulle kunna uppstå. Dels är det anställdas rätt, dels är det den ideella rätten i URL.

I 40 a § URL finns presumtionen för att datorprogram i anställningsförhållanden övergår till arbetsgivaren. Bestämmelsen gör att 27-28 §§ URL inte blir tillämpliga på sådana förhållanden. Som nämnts i kap. 3.1 är det en speciell bestämmelse i fler än ett avseende. Dels övergår upphovsrätten i sin helhet till arbetsgivaren, dvs. även den ideella rätten, vilket får anses anmärkningsvärt med tanke på den ideella rättens starka ställning i upphovsrätten vad avser andra verk. Dels gäller presumtionen endast om annat inte avtalats, vilket innebär att presumtionen bryts i sin helhet om det finns ett avtal mellan parterna.

Den ideella rätten i URL hade kunnat leda till problem i en överlåtelssituation, eftersom denna alltid kvarstannar hos upphovsmannen enligt 3 § URL. Det är endast den ekonomiska rätten som överlåts. Ur konfliktsynpunkt får man därför säga att det var tur att de nordiska

---

<sup>131</sup> Lindberg/Westman, s. 297.

<sup>132</sup> Lindberg/Westman, s. 299 f. samt Minssen/Gozzo i NIR 2007 s. 219 och T 208/84 (Vicom), T 26/86 (Koch & Sterzel) samt T 1173/97 (IBM/Computer Program Product) och T 935/97 (IBM/Computer Program).

<sup>133</sup> Lindberg/Westman, s. 301 f.

<sup>134</sup> Levin 2007, s. 252.

lagstiftarna gick utöver Datorprogramdirektivets reglering och även tog med den ideella rätten i presumptionen. Det torde nu vara en relativt liten risk att konflikt uppstår som en följd av detta, men det kan naturligtvis hända om ett avtal sätter presumptionen ur spel.<sup>135</sup>

I och med presumptionens dispositiva art bryts den i sin helhet om det finns ett avtal som reglerar den anställdes rätt till datorprogrammet. Då blir 3 §, 27-28 § URL tillämpliga, vilket kan få till följd att arbetstagaren får en mindre rätt till verket än vad han skulle ha haft enligt 40 a § URL. Specifikationsprincipen kan också göra att det vid en tolkning av avtalsvillkoren ensamrättens omfattning begränsas gentemot arbetsgivaren, till arbetstagarens fördel.<sup>136</sup>

I LAU är utgångspunkten att arbetstagaren har rätten till de uppfinningar denne har gjort enligt 2 §. Sedan kan rätten övergå i varierande grad till arbetsgivaren beroende av uppfinningens anknytning till arbetsgivarens verksamhet, enligt 3 § 1-3 st. LAU.

En praktisk tillämpning av de skilda reglerna redogjorda för ovan kan leda till att båda presumptionerna blir tillämpliga. Om det handlar om en uppfinning som inte faller under 3 § 1 st. LAU, utan endast ger arbetsgivaren en enkel licens eller för användarrätt enligt 3 § 2-3 st. LAU, kan en konflikt uppstå, eftersom reglerna i URL respektive LAU inte överensstämmer med varandra. Enligt 40 a § URL erhåller arbetsgivaren den anställdes upphovsrätt till datorprogrammet. Då kan ensamrätterna begränsa varandra i det avseendet att arbetsgivarens användande av datorprogrammet innebär intrång i arbetstagarens patenträtt. Även omvänt kan arbetstagarens användning av uppfinningen innebära ett intrång i arbetsgivarens upphovsrätt med avseende på spridnings- och kopieringsrätten etc.<sup>137</sup>

Ytterligare ett tänkbart problematiskt område skulle kunna vara om det omvänt mot ovan uppstår en konflikt mellan upphovsmannens upphovsrätt till själva programkoden, och ett företags patenträtt till uppfinningen där programmet ingår. Man skulle kunna tänka sig det förhållandet att en frilansande programmerare framställer ett datorprogram. När intresse sedan väcks från ett företag att använda datorprogrammet i en teknisk lösning upp- eller överlåter upphovsmannen programmet till företaget i form av en uppfinningsrätt, dvs. rätt att ta ut patentet. Företaget kan då få en patenträttslig ensamrätt till uppfinningen. Upphovsrätten till datorprogrammet som sådant är dock kvar hos upphovsmannen, som ju kan välja att t ex upplåta det till andra aktörer eller använda det själv. Även här begränsar rätterna varandra och kan även leda till förfång för företaget som kanske trodde att de hade en exklusiv patentlicens. Detta scenario torde dock vara av mindre betydelse, eftersom de flesta datorprogram skapas i ett anställningsförhållande av flera olika skapare. Dessutom skall man här vara

---

<sup>135</sup> Levin i NIR 2003 s. 325 (s. 332).

<sup>136</sup> Wolk, s. 110 f.

<sup>137</sup> Wolk, s. 177 f.

medveten om skyddens olika objekt. Det blir ingen ren överlappning som sådan, eftersom upphovsrätten skyddar koden och patenträtten skyddar den tekniska lösningen.

### **4.3.3 Sammanfattning**

Överlappning mellan upphovsrätt och patenträtt var länge obefintlig. Det har dock i och med datorprogrammen blivit en högst verklig företeelse. I och med att det i praxis har godtagits att datorrelaterade uppfinningar patenteras är det också vanligt att skyddet överlappar. Man har inte sett det som något problem att ett datorprogram erhållit ett dubbelt skydd, eftersom man utgått ifrån att det hamnar hos samma rättshavare, samt att skydden inte omfattat samma sak. Patentet skyddar den bakomliggande tekniska lösningen, medan upphovsrätten skyddar själva koden. I och med att datorprogram, vare sig de omfattas av upphovsrätt eller patenträtt, ofta framställs inom anställningsförhållanden, leder dock de olika regleringarna till problem vid överlåtelsesituationer. Det framstår numera som realistiskt att en konflikt kan uppstå mellan olika rättshavare, som en följd av regleringen av rätten till anställdas datorprogram.

## **4.4 Patenträtten och växtförädlarrätten**

I 1 kap. 1 a § PL finns mellan patenträtten och växtförädlarrätten ett hinder mot kumulativt skydd. Tanken är att växtsorter inte skall kunna patenteras, utan istället skall skyddas genom VäxtfL. Inom biotekniken, som på de senare åren har kommit att öka i betydelse och omfattning, kan emellertid ett visst överlappande skydd uppstå. Nedan följer en redogörelse för i vilka situationer det kan uppstå, samt vilka överlåtelsekonsekvenser det kan leda till.

### **4.4.1 Överlappande skydd**

Patent får inte meddelas på växtsorter (jfr 1 kap. 1 a § PL). Bestämmelsen motsvarar art. 2.3, 4.1 a och 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar som implementerats i svensk rätt. Direktivet avser att förtydliga möjligheten till patentskydd för biotekniska uppfinningar samt att skapa förutsättningar för en balanserad praxis. Vid tiden för PL:s tillkomst fanns ingen kunskap om genteknik och ingrepp i arvsmassan som idag är möjligt genom bioteknik. Vid den tiden ansågs endast livlösa uppfinningar kunna få skydd genom PL, och förädlingsarbetet fick skyddas genom VäxtfL. Utvecklingen har dock lett till att levande material idag i viss mån kan komma att erhålla patentskydd. Det framgår av 1 a § PL att patent kan meddelas på en uppfinning som avser växter eller djur om uppfinningens genomförbarhet inte är tekniskt begränsad till en viss växtsort eller djurart.

Enligt 1 a § 2 st. PL, kan patent inte meddelas på väsentligen biologiska förfaranden för framställning av växter eller djur, vilket syftar på förädling i form av korsning och urval. Detta omfattas nämligen av VäxtfL. Det är dock möjligt att meddela patent på mikrobiologiska förfaranden och alster av sådana förfaranden, eftersom de kan reproduceras och sägas falla ut med liknande resultat varje gång, vilket är ett krav för patenterbarhet.<sup>138</sup>

Tanken med förbudet är att det inte skall kunna gå att erhålla ett dubbelt skydd för växtsorter med motiveringen att det skulle vara alltför konkurrenshämmande gentemot tredje man. Patent och växtförädlarrätt skall därför komplettera varandra på så sätt att det som inte kan skyddas av växtförädlarrätten skall kunna patenteras. Den biotekniska utvecklingen har dock komplicerat detta växelspel avsevärt, varför nya tydligare regler i PL ansågs behövas. Vid revisionen av UPOV-konventionen, som Sverige tillträtt, beslöts att dubbelt skydd skulle kunna vara möjligt. Sverige och EU har dock valt att behålla förbudet.

Trots förbudet mot dubbelt skydd, finns det inget hinder mot att växtförädlarrätt och patent söks för olika aspekter av samma uppfinning. Ett exempel på detta kan vara att patent erhålls för den gen som kan införas i en växtsort för att ge den en speciell egenskap t ex ökad frosttålighet. Metoden för införandet kan då skyddas av ett förfarandepatent. Därefter kan ett växtförädlarrättskydd sökas för den genmanipulerade växtsort som skapats.<sup>139</sup> Det skall dock betonas att det stränga nyhetskravet som finns inom patenträtten gör att patentet måste sökas först, innan registreringsförfarandet för växtförädlarskyddet inleds.

Som framgått av ovanstående omfattar möjligheten till ett överlappande skydd inom patent- och växtförädlarrätten ett mycket smalt område. Ett dubbelt skydd kan erhållas endast inom utvecklandet av en genetiskt modifierad växt. Även om biotekniken och gentekniken är ett växande forskningsområde, får antas att den praktiska risken för överlappande immaterialrättsliga äganderätter är relativt liten.

#### **4.4.2 Äganderättsliga effekter av överlappningen**

Överlåtelsereglerna som finns i PL respektive VäxtfL ser inte helt lika ut. PL saknar helt bestämmelser om överlåtelser och licens, så när som på det dispositiva förbudet mot vidareöverlåtelse. Även växtförädlarrätten har en sådan bestämmelse i 7 kap. 1 §, med den språkliga skillnaden att det krävs medgivande från licensgivaren, till skillnad från att avtal skall ha träffats därom. I VäxtfL finns också den presumtion som går att finna i många av de andra immaterialrättslagarna, dock ej i PL, att om växtförädlarrätten ingår i rörelse, får den överlåtas i samband med överlåtelse av rörelsen. Enligt sista

---

<sup>138</sup> Hellstadius, s. 34 ff. samt Domeij i Karnov lagkommentar till Patentlag (1967:837).

<sup>139</sup> Prop. 2003/04:55 s 56.

meningen i 7 kap. 1 § 2 st. VäxtfL, ansvarar dock överlåtaren fortfarande för att förpliktelse gentemot licensgivaren fullgörs. Angående det sista står endast en motsvarighet att finna i upphovsrätten, vilket kan tyckas märkligt med tanke på VäxtfL:s och URL:s skilda skyddsobjekt.

En genmodifierad växt skulle på så sätt kunna presumeras övergå till en ny rättighetshavare vid överlåtelse av rörelse. Patentet skulle dock kvarstanna hos patenthavaren. Även om det skyddar olika aspekter av en växt, kan det ju innebära att två aktörer har en ensamrätt till samma växt och kan då begränsa varandras utnyttjande av tekniken. Dessutom kan det innebära stora kostnader för patenthavaren om tekniken överförs till annan utan att denne har möjlighet att använda sig av de intrångspåföljder han skulle ha kunnat åberopa om någon begått intrång i hans patent.

### 4.4.3 Sammanfattning

Patenträtten och växtförädlarrätten är två immaterialrätter som står nära varandra. Det kan därför diskuteras varför lagarna inte harmonierar och vilka motiven är till att överlåtelseregler är formulerade på olika sätt i de olika lagarna. Detta kan nog närmast förklaras med att de stiftades vid olika tidpunkter och att det vid VäxtfL tillkomst fanns en ökad kunskap om de olika obligationsrättsliga dispositionerna som kan komma i fråga. Det intressanta är dock när de divergerande lagarna leder till problem för rättighetshavarna. Som framgått av ovanstående är det överlappande skyddet mellan patent och växtförädlarrätt relativt litet. I kombination med att regler kring överlåtelse i stort ser likadana ut, torde den praktiska risken för problematiska effekter vara liten. Det skall dock aldrig uteslutas att skillnaden kan leda till att skilda rättshavare har ensamrätter till samma växt samt att tekniken kring förädlingen, främst till patenthavarens förfång, kan spridas till annan på ett lagligt sätt.

## 4.5 Varumärkesrätten och firmarätten

Idag har gränsen mellan varumärkesskyddet och firmaskyddet alltmer suddats ut. I förarbetena till VML nämns att firma fungerar som en s.k. naturlig varubeteckning.<sup>140</sup> Om inget särskilt varukännetecken används får ofta firman tjäna detta syfte och kan då bli bärare av ett stort ekonomiskt värde såväl som goodwill.<sup>141</sup> Detta kommer också till uttryck i 3 § 1 st. VML. Det är även vanligt att större företag använder sin firmadominant som registrerat varumärke.<sup>142</sup> Firmaskyddet kan således spela en stor roll både enskilt och överlappande med varumärkesskyddet.

---

<sup>140</sup> SOU 1958:10 s. 227.

<sup>141</sup> Nihlmark i NIR 1991 s. 211 (s. 213).

<sup>142</sup> Levin 2007, s. 461.

### 4.5.1 Korsvist skydd

Som en följd av firmans och varukänneteckens likartade funktioner har det ansetts påkallat att reglera förhållandet dem emellan. I 3 § 2 st. VML finns en bestämmelse om näringsidkares skydd mot att deras släktnamn, adress eller *firma* av andra obehörigen används som varukännetecken. På samma sätt stadgas i 5 § FL att inom område där näringsidkare åtnjuter skydd för näringskännetecken får annan ej obehörigen använda näringskännetecken som är förväxlingsbart med näringsidkarens släktnamn eller skyddade varumärke. Det finns således ett korsvist skydd mellan varumärke och firma.

På motsvarande sätt finns i hinderkatalogerna förbud mot att firma respektive varumärke registreras om det är förväxlingsbart med annan näringsidkarens närings- eller varukännetecken (14 § 1 st. 6 p VML och 10 § 1 st. 6 p FL). I förväxlingskriteriet ligger att det, bortsett från att det skall föreligga märkeslikhet, också måste föreligga varuslagslikhet. I detta fall handlar det om att det krävs att de varor eller tjänster som ett varumärke söks för ingår i den bransch som firman är skyddad för.<sup>143</sup> Vid tillämpning måste även beaktas det geografiska skyddsområdet.

Med det korsvisa skyddet undviks problemet om huruvida ett varumärke används som firma eller varukännetecken. Detta gäller dock bara när det handlar om konkurrerande näringsidkare. Frågor om relationen mellan ensamrätterna kan dock fortfarande uppstå vid t ex överlåtelse av firma eller separat överlåtelse av varumärke. Nedan följer en redogörelse för denna problematik.

### 4.5.2 Överlåtelseförbudet

Som behandlats i kap. 3.2.1 gäller enligt 13 § 1 st. FL ett förbud att överlåta firma separat. I 13 § 2 st. FL finns även en presumtion för att firman följer verksamheten om inte annat avtalats. Här finns således en olikhet jämfört med varumärke som ju får överlåtas separat enligt 32 § VML.

I praktiken kringgås ofta överlåtelseförbudet. Ett exempel är att säljaren tömmer bolaget i fråga på allt inkråm och säljer det med den tillhörande firman till en näringsidkare som fyller det med en ny verksamhet. En annan variant är att firmahavaren byter ut sin firma mot en ny, samtidigt som förvärvaren ansöker om att få registrera den gamla firman.<sup>144</sup> Dessutom skall här påpekas att det går bra att överlåta firmadominanter liksom sekundära kännetecken fritt, på samma sätt som med varumärken.

---

<sup>143</sup> Lagbokscommentaren, Immaterialrätt 2001 s. 534 f.

<sup>144</sup> Bernitz m fl., s. 252.

I förarbetena anfördes som motiv till förbudet att allmänheten inte skulle vilseledas angående verksamhetens innehåll.<sup>145</sup> Ett liknande resonemang finns också med i förarbetena till VML, men här ansågs näringsidkarens nytta av att kunna överlåta märket separat väga tyngre än allmänhetens risk för vilseledande.<sup>146</sup> I dag innebär samtliga immaterialrätter ett allt större värde för företagen, även firmarätter, som ju kan vara bärare av en sedan länge upparbetad och värdefull goodwill. Detta kan i sin tur leda till att reglerna i stor omfattning kringgås. Man kan därför ifrågasätta lämpligheten i att ha skilda bestämmelser i FL respektive VML.

---

<sup>145</sup> SOU 1967:35 s. 245 ff.

<sup>146</sup> SOU 1958:10 s. 321.



## 5 Avslutande kommentarer

I uppsatsen har visats att det finns betydande områden inom vilka de olika immaterialrättsliga principerna överlappar varandra. Det gäller inte bara när objektet för skyddet är detsamma, som t ex när design omfattas av utseendeskydden upphovsrätt och mönsterrätt. Det gäller även vid mindre sannolika områden som upphovsrätten och patenträtten för datorprogram och varumärkesskyddet för form. Överlappningen beror av en rad samverkande företeelser, bland dem ökade ekonomiska värden, internationella lagharmoniseringar, teknikutveckling och global handel. Dessa har sedan lett till att allt fler nya tekniska innovationer har pressats in under de traditionella immaterialrätterna, trösklarna för vad som skall anses vara skyddsvärt har sänkts och skyddstiderna har blivit längre. Allt fler objekt omfattas således av allt fler immaterialrättsliga skydd.

Uppsatsen har också visat att det inte alltid är till godo att det går att erhålla ett kumulativt skydd. När samtliga skydd hamnar hos samma rättshavare, kan man utnyttja utvecklingen genom att bredda och förstärka sitt skydd. Men också här finns nackdelar. När skillnaderna mellan skydden alltmer suddas ut, blir rättsläget svårt att överblicka. Det kan vara komplicerat för upphovsmannen att veta vilken ensamrätt som ger det mest effektiva skyddet. Dessutom uppstår konkurrensrättsliga betänkanterna i och med utvecklingen, eftersom monopol och otillbörliga marknadsfördelar kan uppnås, något som immaterialrätten är utformad att undvika. Men det är framförallt när skilda rättshavare står som ägare till samma objekt med olika skydd som intressekonflikter kan uppstå. De olika immaterialrätterna kan då begränsa rättshavarnas förfoganden.

Framförallt är det när upphovsrätten överlappar som många frågetecken uppstår. Upphovsrättens syfte är, vid sidan om den ekonomiska rätten, att skydda upphovsmannen bakom verket. Det visas tydligt i skyddet för den ideella rätten och att skyddet varar 70 år efter upphovsmannens död, men också i reglerna om vidareöverlåtelse- och ändringsförbuderna. Upphovsrätten är dock inte var den en gång var. Allt fler objekt skyddas av upphovsrätt och den används idag i ett allt mer kommersiellt och industriellt sammanhang. Tydligt blir det med datorprogrammets inplacering i URL, men även i det allt mer generösa skyddet för brukskonst. Vid en överlappning med något av de övriga industriella rättskydden kan kommersiella utnyttjanden begränsas av upphovsrättens regler. Begränsningar som framstår som omotiverade när det inte finns någon upphovsman i den traditionella bemärkelsen att skydda.

De överlåtelserregler som finns i de olika immaterialrättsliga lagarna är knapphändiga och inte direkt anpassade till dagens immaterialrättsliga utveckling. Vid lagarnas tillkomst skedde många av de upp- och överlåtelser vi ser idag inte i lika stor utsträckning. Detta är t ex fallet med varumärkeslicenser. När handeln nu har ökat har istället branchspraxis och sedvänjor fått ta hand om eventuella problem som uppstått. Det finns i de

flesta fall inget hinder mot kumulativt skydd i svensk rätt, men det finns heller inga bestämmelser som reglerar förhållandet där emellan, eller vilka förfoganden som står rättshavaren till buds i en sådan situation.

Inte heller kan allmänna avtalsrättsliga principer bringa någon vidare klarhet. Som uppsatsen har visat uppstår betydande svårigheter vid tillämpning av regler för överlåtelse av traditionell egendom eftersom många av dem avser fysiska objekt. Även de regler som kan leda till en lämplig konstruktion även för immateriella objekt, får otillfredsställande resultat.

En lösning på problemet skulle kunna vara att man har ett mer enhetligt immaterialrättsligt system, som gynnar skapandeprocessen såväl som det kommersiella utnyttjandet, men som nödvändigtvis inte gör någon åtskillnad där emellan. Uppdelningen mellan upphovsrätt och industriellt rättskydd framstår numera som tämligen omotiverad. Det uphovsrättsliga skyddet har idag betydligt mer industriell och kommersiell tillämpning än vad det hade vid URL:s tillkomst. På så sätt skulle man kunna skapa ett klarare rättsläge och slippa onödiga konflikter som en följd av immaterialrätternas skilda syften och förutsättningar. En enhetlig lag skulle kunna skydda alla intellektuella prestationer och kännetecken och på så sätt bättre balansera de olika övervägandena som krävs i dagens immaterialrättsliga kontext.

En mindre radikal lösning vore naturligtvis att se över överlåtelsereglerna, och samordna dem i hela ledet. Då kan man ta bort onödiga begränsningar som kommer av det kumulativa skyddet. Det skulle också göra att man slapp krångliga konstruktioner med regler som inte är utformade för att lösa problem av här beskrivet slag.

Det återstår att se hur domstolarna väljer att lösa konflikter till följd av det kumulativa skyddet. Än så länge är praxis i det närmaste obefintlig, och i de underrättsavgöranden som finns har rätten valt att häva en ensamrätt till förmån för den andra. Det kan bli intressant om en diskussion uppkommer huruvida skydden kan existera vid sidan om varandra, och vad de skilda rättshavarna till ”samma objekt” i så fall får, respektive inte får göra.

# Käll- och litteraturförteckning

## Litteratur

Adlercreutz, Axel *Avtalsrätt II*, 4:e uppl., Juristförlaget, Lund 1996.

Bernitz, Karnell, Pehrson och Sandgren *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 9:e uppl. Jure Bokhandel, Stockholm 2005.

Bonthron, Danowsky, Essén, Karlsson, Lundgren, Olsson, Pehrson och Öster *Immaterialrätt – Lagbokskommentaren*, Norstedts Juridik AB, Göteborg 2001.

Domeij, Bengt *Patenträtt*, Iustus Förlag, Uppsala 2007.  
*Patentavtalsrätt*, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2003.

Essén, Eric *Firmarätt*, 3:e uppl., Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998.

Hellner, Jan och Ramberg, Jan *Speciell avtalsrätt*, 2:a uppl., Juristförlaget, Stockholm 1991.

Hellstadius, Åsa *Patent eller växtförädlarrätt? : immaterialrättsligt skydd för växter med avseende på undantaget för "växsorter" i europeisk patenträtt och i praxis inom EPO*, Jure Bokhandel, Stockholm 2001.

Hultmark, Christina *Köplagens tillämplighet på fel i patent*, Juridisk Tidskrift vid Stockholms universitet (JT) 1993/94 s.701.

Kallifatides, Levin (red.) *Immaterialrättsliga överlappningar – Uppsatser från kursen i Experimentell Immaterialrätt våren 2000*, Jure Bokhandel, Stockholm 2001.

Koktvedgaard, Mogens *Om købelovgivningens anvendelse på overdragelse av immaterialrettigheder*, Tidsskrift for Rettsvitenskap (TRF) 1965:571.

Lehrberg, Bert *Avtalstolkning : tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område*, Institutet för bank- och affärsjuridik (IBA), Jure, Stockholm 2006.

Levin, Marianne *Lärobok i immaterialrätt- Upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige och internationellt*, 9:e uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2007.

*Upphovsrättens gränssytor mot det industriella rättsskyddet och konkurrensrätten*, NIR 2003 s. 325.

*Immaterialrätten – En Introduktion*, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1999.  
*Varumärkesrättsligt "designskydd" ur ett svenskt perspektiv*, NIR 1996 s. 297.

Levin, Marianne och Nordell, Per Jonas (red.) *Handel med immaterialrätt*, Juristförlaget, Stockholm 1996.

Lindberg, Agne och Westman, Daniel *Praktisk IT-rätt*, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2001.

Minssen, Timo och Gozzo, Giovanni. *Obesvarade frågor runt patent på datorrelaterade uppfinningar och affärsmetoder?*, NIR 2007 s. 219.

Nihlmark, Per *Överlåtelse av firma*, NIR 1991 s. 211.

Nordell, Per Jonas *Rätten till det visuella Jure* AB, Stockholm 1997.

*Skyddet för funktionellt betingade utstyrselar*, NIR 2005 s. 433.

*Upphovsrättsligt skydd för kännetecknen*, NIR 2002 s. 103.

*Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrselar i svensk känneteckens- och marknadsrätt*, NIR 1998 s. 205.

Olsson, Henry *Upphovsrättslagstiftningen : en kommentar*, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2006.

Ramberg, Jan och Ramberg, Christina *Allmän avtalsrätt*, Norstedts juridik AB, Stockholm 2007.

Rosén, Jan *Upphovsrättens avtal : regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal*, Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998.

Schovsbo, Jens *Immaterialretsaftaler – fra kontrakt till status i kontraktsretten*, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001 København  
*Ophavsret til varemærker - hvorfor ikke?*, NIR 2000 s. 10.

Wolk, Sanna *Arbetstagares immaterialrätter – Rätten till datorprogram, design och uppfinningar m. m. i anställningsförhållanden*, Norstedts Juridik AB, Stockholm 2006.

### **Offentligt tryck**

SOU 1956:25	Upphovsmannarätt till litterära och konstnärliga verk - Lagförslag av Auktorrättskommittén.
SOU 1958:10	Förslag till varumärkeslag – Betänkande avgivet av varumärkes- och firmautredningen.
SOU 1965:61	Mönsterskydd - Betänkande med förslag till lag om mönsterskydd. Angivet av mönsterskyddsutredningen.
SOU 1967:35	Firmaskydd – Betänkande med förslag till firmalag m.m. avgivet av firmautredningen.
SOU 2001:26	Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen. Slutbetänkande av Varumärkeskommittén.

SOU 2001:68	Förslag till formskyddslag. Slutbetänkande från Mönsterutredningen.
Prop. 1966:40	med förslag till patentlag
Prop. 1969:168	med förslag till mönsterskyddslag, m.m.
Prop. 1974:4	med förslag till ny firmalag, m.m.
Prop. 1988/89:76	om ny köplag
Prop. 1992/93:48	om ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.
Prop. 1996/97:128	Ny växtförädlarrättslag
Prop. 2003/04:55	Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska upppfinningar

### **EG-rättsakter**

Rådets första direktiv (89/104/EEG) av den 21 december 1988 om  
tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

Rådets direktiv (91/250/EEG) av den 14 maj 1991 om rättsligt skydd för  
datorprogram.

Rådets direktiv (98/44/EEG) om rättsligt skydd för biotekniska  
upppfinningar.

Rådets direktiv (98/71/EEG) om mönsterskydd

Förordningen nr 6/2002 om gemenskapsformgivning den 12.12.2001 (EG-  
FGF)

# Rättsfallsförteckning

## Högsta domstolen

NJA 1987 s. 923 (Lego I)  
NJA 1994 s. 74 (Smultron)  
NJA 1995 s. 164 (Stickad tunika)

## Beslut

HD den 15 april 2007 i mål T 1421-0

## Hovrätterna

Svea HovR i mål T 9659-05 (En svensk tiger)  
HovR över Skåne och Blekinge dom den 16 februari 2007 i mål T 916-05 (Mini-Maglite)  
HovR över Skåne och Blekinge den 11 juli 2006 i mål T3559-04 (Hävning av mönsterregistrering med annans varumärke)

## Tingsrätterna

Helsingborgs TR dom den 11 mars 2005 i mål T 1696-99 (Mini-Maglite)

## Patentbesvärsrätten

PBR 2002-10-15, mål nr 99-224  
PBR 93/001 (Godisbil)  
PBR den 5 oktober 2006 i mål 04-309 (Toalettapparat)  
PRB den 7 mars 2006 i mål 04-257 (Hörselkåpa)

## EG-domstolen

4.11.1997 i mål C-337/95 (Dior)  
12.2.2004 i mål C-218/01 (Henkel)  
29.4.2004 i de förenade målen C-456/01-C-457/01 (Henkel II)  
7.10.2004 i mål C-136/02 (Maglite)

## EPO

T 208/84 (Vicom)  
T 26/86 (Koch & Sterzel)  
T 1173/97 (IBM/Computer Program Product)  
T 935/97 (IBM/Computer Program)

## Norge

Gulating lagmannsrett 14 november 1988, NIR 1991 s. 413 (Ej godstrosförvärv)