



JURIDISKA FAKULTETEN  
vid Lunds universitet

Marcus Hall

# Varumärkesrättsliga samexistensavtal

- en komparativ analys av dess legalitet inom EU  
och USA

Examensarbete  
20 poäng

Hans Henrik Lidgard

Immaterialrätt, konkurrensrätt

VT 2004

# Innehåll

<b>FÖRORD</b>	<b>2</b>
<b>SAMMANFATTNING</b>	<b>3</b>
<b>1 INLEDNING</b>	<b>4</b>
1.1 Presentation av ämnet	4
1.2 Syfte	5
1.3 Metod, material och forskningsläge	5
1.4 Frågeställningar och avgränsningar	7
1.5 Disposition	8
<b>2 ALLMÄNT OM SAMEXISTENSAVTAL</b>	<b>9</b>
2.1 Det bakomliggande problemet	9
2.2 Balansen mellan två konkurrerande intressen	10
2.3 En rättsekonomisk tolkning	10
2.3.1 En ekonomisk syn på varumärkesrätten	11
2.3.1.1 Varumärkesrättens fördelar	11
2.3.1.2 Varumärkesrättens kostnader	12
2.3.2 Den ekonomiska rationaliteten bakom varumärken	13
2.3.3 Varumärkesrättens växande omfång	15
2.4 Avtalens huvudsakliga struktur	16
2.4.1 Uppdelningsklausuler	17
2.4.2 Icke-invändningsklausuler	17
2.4.3 Användningsbegränsning	18
2.4.4 Användningsvillkor	18
<b>3 EG-RÄTTEN</b>	<b>20</b>
3.1 Kort om varumärkesrätten	20
3.1.1 Vad skyddas inom den gemensamma varumärkesrätten?	20
3.1.2 Förväxlingsriskens omfång	21
3.1.3 Anseendeskyddets innebörd	21
3.2 Samexistensavtal och den EG-rättsliga lagstiftningen	22
3.2.1 Artikel 81 och förbudet mot konkurrensbegränsning	22
3.3 Samexistensavtal i rättstillämpningen	24
3.3.1 Kommissionens avgöranden	24
3.3.1.1 Sirdar v Phildar	24
3.3.1.2 Penney's	24

3.3.1.3	Persil-fallet	25
3.3.2	EG-domstolens bedömning – BAT-fallet	25
<b>3.4</b>	<b>Sammanfattning</b>	<b>26</b>
<b>4</b>	<b>AMERIKANSK RÄTT</b>	<b>28</b>
<b>4.1</b>	<b>Kort om varumärkesrätten och antitrustlagstiftningen</b>	<b>28</b>
4.1.1	Varumärkesrättens skyddsomfattning	28
4.1.1.1	The Lanham Trade-Mark Act	28
4.1.1.2	Dilution och skyddet för berömda varumärken	28
4.1.2	Antitrustlagstiftningens inverkan	29
4.1.2.1	The Sherman Act och <i>per se</i> - doktrinen	29
<b>4.2</b>	<b>Inställningen till samexisensavtal inom amerikansk rättspraxis</b>	<b>31</b>
4.2.1	The Sterling Drug Case	31
4.2.2	The Timken Roller Bearing Case	33
4.2.3	The Clorox Case	34
4.2.4	The Cross Pen Case	36
<b>4.3</b>	<b>Sammanfattning</b>	<b>37</b>
<b>5</b>	<b>SAMMANFATTANDE ANALYS</b>	<b>39</b>
5.1	Europa v. USA	39
<b>BILAGA A</b>	<b>EXEMPEL PÅ UTFORMNING AV ETT SAMEXISTENSAVTAL</b>	<b>42</b>
	Art. 1	44
	Art. 2	45
	Art. 3	45
	Art. 4	46
<b>LITTERATURFÖRTECKNING</b>		<b>48</b>
<b>RÄTTSFALLSFÖRTECKNING</b>		<b>50</b>

# Förord

Ett varmt tack till Peter Gottschalk, LL.M., för sina värdefulla tips och idéer beträffande ämnesval, material samt för de nyttiga samtal kring ämnet som förts. Ett tack går även ut till min handledare på Juridiska Fakulteten i Lund, professor Hans Henrik Lidgard, för de uppslag till alternativa angreppsvinklar som hjälpt mig att förstå ämnet på ett djupare plan, samt för hans tålamod med uppsatsens färdigställande.

Slutligen vill jag rikta ett tack till mina föräldrar utan vars, inte minst ekonomiska, stöd jag aldrig skulle tagit mig hit.

Tack!

# Sammanfattning

Varumärkesrättsliga samexistensavtal har som primära syfte att reglera varumärkesanvändningen mellan parter som upplever att en konflikt på marknaden föreligger märkena sinsemellan. Syftet med föreliggande uppsats är att utreda vilka faktorer en aktör bör ha i åtanke vid utfärdande av dessa samexistensavtal. Rättsliga kollisioner kan i första hand uppkomma i avtalens förhållande till lagregler ämnade att säkerställa den fria konkurrensen.

Samexistensavtal mellan två innehavare av varumärken används för att undvika förväxling i konsumentledet på en gemensam marknad. Detta kan ses som avtalens primära funktion. Som en direkt eller indirekt följd kan dock dessa avtal leda till en uppdelning av den relevanta marknaden, i strid med konkurrensrättslig lagstiftning. Ämnets karaktär gör att en internationell analys framstår som mest relevant. Störst praktisk betydelse, ur en svensk synvinkel, har utan tvekan den gemensamma europeiska regleringen på området. Ämnet är dock sparsamt behandlat såväl inom EG-rättslig praxis som inom doktrinen. För att bredda har därför fokus även lagts på den, för svenska företag, andra största marknaden – USA.

Ett i stort sett identiskt upplägg följer vid analysen av de två rättsområdena. Efter en deskriptivt hållen genomgång av de generella ramar respektive rättsområde ställer upp beträffande samexistensavtalens potentiellt kolliderande intressen – varumärkes- samt konkurrensrätten – analyseras ett antal utvalda rättsfall som belyser den faktiska bedömningen på respektive sidor av Atlanten. Utifrån dessa slutsatser görs en komparativ analys av vad en aktör bör tänka på vid utformandet av ett samexistensavtal i EU respektive USA. Dessutom utreds vad eventuella skillnader kan tänkas bero på.

Uppsatsen inleds med en kortare presentation av de problem som ligger till grund för analysen. I samband här till görs även en teleologisk granskning av de rationella grunderna till varumärkesrätten generellt och samexistensavtalen speciellt. Avsikten är att därigenom få en inblick i vilken rättslig syn på samexistensavtalens giltighet som till störst del överensstämmer med de på området bakomliggande syftena.

Därpå följer en genomgång av den EG-rättsliga regleringen, följt av den amerikanska motsvarigheten. Sist i föreliggande uppsats ges en komparativ analys av samexistensavtalens giltighet inom respektive geografiskt område samtidigt som en återanknytning sker till huruvida samexistensavtalen fyller sin funktion i dagens samhälle.

# 1 Inledning

## 1.1 Presentation av ämnet

*“In the 21<sup>st</sup> century, branding will ultimately be the only unique differentiator between companies.”<sup>1</sup>*

Som företeelse har varumärket en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det moderna varumärket uppkom som en effekt av det växande behov av att stärka associationen mellan produkt och varumärke som den ökande konkurrensen i det framväxande industrisamhället förde med sig. Varumärket skulle underlätta för konsumenten att komma ihåg och även särskilja produkten från konkurrenternas produkter.

Förekomsten och betydelsen av immateriella rättigheter i allmänhet och varumärken i synnerhet är ständigt ökande i vårt samhälle. Även dagens varumärken används för att särskilja och differentiera produkter. Under de senaste decennierna har emellertid en tydlig tendens att använda varumärken som strategiska verktyg i byggandet av företagsorganisationer kunnat uppmärksammas. Konsumenter översköls dagligen av information och konkurrensen om deras uppmärksamhet har gjort det viktigare för företag att inneha starka varumärken med förankring i medvetandet hos allmänheten.

Starka och väl etablerade varumärken är en värdefull tillgång för en organisation. Att skydda och bevara sitt varumärke har därför blivit lika betydelsefullt som att skapa det. Stora resurser läggs även på att skydda den position på marknaden som ett visst varumärke medför.

Det har under en längre tid varit relativt vanligt att tvister uppkommit på grund av att två näringsidkare oberoende av varandra erhållit rätten till förväxlingsbara varumärken i olika delar av världen och sedan utsträckt sina respektive verksamheter till att omfatta samma geografiska område. I samband med utvecklingen av ett gemensamt system för varumärken inom EU har denna typ av konflikt fått nytt intresse i och med att antalet fall ökat kraftigt.

Ett populärt sätt att lösa dessa tvister är genom upprättandet av ett s.k. samexistensavtal.<sup>2</sup> Syftet med ett sådant avtal är att parterna sinsemellan

---

<sup>1</sup> Citatet kommer ursprungligen från Interbrands CEO Rita Clifton och publicerades i Fortune Magazine. Citatet här taget ur Melin, Frans, ”Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken”, s. 15, Liber Ekonomi, 1999.

<sup>2</sup> Avtalen figurerar under flera olika benämningar, främst beroende på i vilken del av världen de upprättas. Den här valda termen är en direkt översättning av ”coexistence agreements” som är den vanliga benämningen i Europa. I svensk doktrin finner man även

begränsar deras respektive användning av de aktuella varumärkena för att därigenom minska risken för förväxling på marknaden. I praktiken innebär ett samexistensavtal att A, innehavare av varumärke X, tillåter B:s definierade användning av varumärke Y. A försäkrar att inte stämma B under förutsättning att B uppfyller kravet att endast använda sitt varumärke inom det i avtalet definierade användningsområdet. B:s tillåtna användning kan vara avgränsat med hänsyn till användning inom visst produkt- eller serviceområde, viss utformning av varumärket, eller visst geografiskt område, eller en kombination av dessa dimensioner. A erkänner, explicit eller implicit, att B:s användning av sitt varumärke inom det avtalade området inte sannolikt kommer framkalla förväxlingsrisk med A:s varumärke. Kort sagt erkänner A att den i avtalet definierade användningen inte utgör ett varumärkesrättsligt intrång och därmed inte heller kommer stämma B för sådan användning. I vissa fall då bägge parter hävdar exklusiv rätt gör bägge parter liknande utfästelser.

Dessa avtal tjänar prima facie ett beundransvärt intresse men det föreligger en risk att förfarandet används i syfte att på ett, från samhällets sida, negativt sätt påverka konkurrensen inom en viss marknad. Det är om konflikten mellan dessa intressen som denna uppsats kommer att handla.

## 1.2 Syfte

Syftet med ifrågavarande uppsats är således att utreda vad en varumärkesinnehavare bör tänka på vid utformandet av ett samexistensavtal. I anslutning till denna fråga är det min avsikt att redogöra för EG-rättens reglering av samexistensavtal samt dessutom analysera i vilken utsträckning erfarenheter från den amerikanska rätten kan ge en djupare bild av rättsläget och problemen.

## 1.3 Metod, material och forskningsläge

Eftersom samexistensavtal fortfarande till stor del är en oreglerad företeelse i Sverige, är det nödvändigt att söka ledning i en rad olika rättskällor av varierande karaktär. Härvid har jag använt mig av traditionell rättsdogmatisk metod. Dessutom bygger föreliggande arbete på en komparativ analys av den rättsliga regleringen enligt såväl EG-rätten som amerikansk rätt.

Till grund för den del av uppsatsen som behandlar samexistensavtal i allmänhet ligger främst ett 20-tal autentiska avtal jag givits tillfälle att studera via Peter Gottschalk, jurist vid Albihns advokatbyrå i Malmö. Utifrån dessa avtal har jag identifierat de gemensamma huvuddrag som sedan ligger till grund för den fortsatta analysen. För att ge en bakgrundsbild till avtalens karaktär och problemområden hämtas även

---

”avgränsningsavtal” medan amerikansk rätt oftast använder termen ”consent to use-” vid sidan av ”coexistence agreements”.

information ur ett antal artiklar skrivna av såväl svenska, europeiska som amerikanska akademiker och praktiker på området.

Ämnets betydelse lär öka i takt med den pågående utvidgningen av EU och de gemensamma regler om varumärkesanvändning som nyligen satts upp. Den inledande delen av arbetet avser att belysa och analysera den syn på samexistensavtal som utvecklats inom EU: s rättsliga instanser. Förutom en genomgång av relevant reglering på områdena för varumärkes- och konkurrensrätt sker en analys av kommissionens syn på användningen av samexistensavtal i ett antal avgöranden. En ingående analys följer därpå av EG-domstolens hittills enda avgörande rörande rättsläget kring samexistensavtal. På ett mer generellt plan har två officiella skrifter från kommissionen varit behjälpliga för att förstå relationen mellan olika delar inom EG-rätten samt de kollisioner dem emellan som kan uppstå genom samexistensavtal.<sup>3</sup> Då ämnet är av en relativt omfattande praktisk betydelse har en del intressanta tankar hämtats ur artiklar skrivna av på området verksamma jurister. Bland dessa kan främst nämnas *World Trademark Law Report* samt *The Trademark Reporter*, som bägge varit till stor nytta.

Beträffande det amerikanska rättsläget har den nätbaserade databasen *Westlaw International* varit av största vikt. Med ett få undantag har i stort sett allt material rörande amerikansk rätt är direkt eller indirekt hämtat via sökningar i databasen. Antalet rättsfall och mängden doktrin har gjort att problemet rörande den amerikanska rätten snarast har varit att sälla bland den uppsjö av information som finns på området. Jag har emellertid valt att inrikta min analys på avgöranden från de amerikanska appellationsdomstolarna, på grund av dessa avgörandens större tyngd och prejudicerande verkan. På inrådan av Lawrence B. Landman, amerikansk advokat verksam vid Malmö Högskola, har artiklar och övrig information i huvudsak hämtats från *McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, Fourth Edition*, också tillgänglig via *Westlaw International*. Egen översättning från engelska till svenska har skett i de delar av rättsfallen som behandlar bakgrund och fakta generellt, däremot har originalspråket använts vid direkta styckesreferat.

För att få en djupare förståelse av problemet bakom, samt existensberättigandet av, samexistensavtal har jag valt att ge ett rättsekonomiskt perspektiv på varumärkesrätten i allmänhet. Denna syn på varumärkesrätten följs senare upp med en rättsekonomisk analys av samexistensavtalens funktion. Det är även min förhoppning att därigenom fånga in den europeiska varumärkesrätten av idag, då denna verkar befinna sig i något av en övergångsfas mot en mer anglosaxisk modell. Till min

---

<sup>3</sup> Tillkännagivande från kommissionen, ”Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget på horisontella samarbetsavtal”, Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2001/C 3/02; Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Eventuellt missbruk av varumärkesrättigheter i EU inom ramen för gemenskapskonsumtionen, SEK(2003) 575.



hjälp har i detta avseende Cooter/Ulens bok *Law and Economics* klarlagt grunderna och den huvudsakliga problematiken.<sup>4</sup>

För en mer djupgående analys av varumärkesrättens ekonomiska funktion har Landes/Posner's framställning i *The Journal of Law and Economics* använts som bas.<sup>5</sup> Därutöver har en rad artiklar i anslutning till ämnet givit mig uppslag till egna infallsvinklar på vissa problem.

## 1.4 Frågeställningar och avgränsningar

Det finns en rad frågor jag vill besvara med den här uppsatsen. Grunden för uppsatsen är att utreda relationen mellan konkurrensrätt och varumärkesrätt vid upprättade samexistensavtal. Dessa rättsområden bygger på underliggande intressen som ibland framstår som kolliderande. För att kunna utreda vilken roll samexistensavtal spelar i denna kontext krävs en djupare förståelse av den rationella basis som varumärkesrätten i allmänhet, och samexistensavtal i synnerhet, vilar på. Med utgångspunkt i dessa grunder kommer en analys ske av samexistensavtalens faktiska funktion i de europeiska och amerikanska rättssamhällena.

Immaterial- och konkurrensrätten är två rättsliga områden med stor internationell prägel. För Sveriges vidkommande medför regleringen inom EU en ofrånkomlig aspekt på området. Att gå in på en strikt svensk analys saknar praktisk relevans. Den praktiska betydelsen för svenska aktörer lär vara störst inom EU, inte minst med tanke på det omfattande handelsutbytet inom unionen. EU:s pågående utvidgning lär dessutom medföra en ökning av antalet potentiella konflikter. Därför övergår arbetet till att i första hand analysera synen på samexistensavtal inom den europeiska unionen. Samexistensavtal upprättas mellan två näringsidkare och det är således frågan om en vertikal relation parterna emellan där den huvudsakliga frågan blir att analysera avtalens överensstämmelse med artikel 81 i EG-fördraget. Även frågor angående den fria rörligheten kommer att beröras. Jag har valt att enbart rikta in min analys på den rättsliga bedömningen från gemenskapens rättsordning. Enskilda staters rätt lämnas således därhän.

Inom den amerikanska rätten har jag, som tidigare nämnts, valt att endast inrikta mig på rättsfall från appellationsdomstolarna. Detta på grund av deras större prejudicerande verkan, men även av praktiska skäl rörande tid och utrymme. Ämnets karaktär medför att endast fall från federala domstolar analyserats. Det är dessutom min avsikt att genom uppsatsen få till stånd en jämförande analys mellan den europeiska och amerikanska rättstillämpningen rörande samexistensavtal.

---

<sup>4</sup> Cooter, M & Ulen, R "Law and Economics", London, 1988.

<sup>5</sup> Landes, W & Posner, R, "Trademark Law: An Economic Perspective", *The Journal of Law and Economics*, University of Chicago, October 1987.

## 1.5 Disposition

Uppsatsen inleds med en kortare presentation av det aktuella problemområdet tillsammans med en syn på avtalens typiska karakteristika. Parallellt görs här även en rättsekonomisk syn på problemet. Därpå följer en redogörelse av hur området är reglerat inom svensk rätt. De följande avsnitten behandlar därefter de ovanstående frågeställningarna enligt EG-rätten samt enligt amerikansk rätt. Mot slutet läggs en analysdel in som inleds med ett försök att definiera det svenska rättsläget, utifrån ett europeiskt perspektiv. Därefter utreds vilka principer som eventuellt kan utläsas ur, respektive appliceras via, amerikansk rätt samt en rättsekonomisk tolkning av samexistensavtalen. I den avslutande delen avrundas uppsatsen med slutsatser kring samexistensavtalens ställning samt en sammanfattning av de punkter som anses vara av betydelse för en svensk aktör vid upprättandet av ett samexistensavtal.

## 2 Allmänt om samexistensavtal

### 2.1 Det bakomliggande problemet

Den alltmer globala ekonomin har inneburit att antalet rätts- och intressekonflikter ökat. Det stora flertalet konflikter har reglerats mer eller mindre ingående i försök att harmonisera rättssystem inom samverkande ekonomier. Samexistensavtal skiljer sig i det avseendet såtillvida att det rör sig om ett försök att lösa en konflikt utan inblandning av rättsordningen.

Det finns flera tänkbara bakomliggande anledningar till att ett samexistensavtal ingås. Det kan röra sig om två företag som tidigare befunnit sig på skilda marknader och sedermera expanderar till en konkurrerande position. Det förekommer även att företag sinsemellan känner ett behov av att reglera varandras dispositioner på marknaden i fall där osäkerhet råder kring vilken rätt som skulle tillskrivas respektive part. Det gemensamma draget är att i samtliga fall någon av, eller bägge, parterna ser ett behov av att kontrollera hur respektive företag använder sitt varumärke. Detta kan ske mer eller mindre ingående beroende på parternas behov och vilja. Vissa gemensamma drag kan dock urskiljas, vilket jag kommer till nedan under kapitel 2.4.

Den avgörande orsaken till upprättandet av ett samexistensavtal är i de allra flesta fall att innehavarna av två varumärken anser att det föreligger en risk för förväxling dem emellan. I och med varumärkets funktion i dagsläget där det ofta investerats stora summor i själva märket har respektive innehavare starka incitament till att förhindra förvirring hos allmänheten. Det mest fördelaktiga alternativet för parterna vore i detta läge att på eget initiativ snarast möjligt ingå ett avtal som reglerar användningen. Emellertid är det ofta så att, på grund av varumärkets starka symbolvärde inom ett företag, många företag känner sig säkra på sin rätt och därför inleder med att processa gentemot motparten. Att det i detta läge vore bättre att istället söka avgränsa respektive parts varumärkesanvändning direkt genom avtal pekar inte minst det stora antal fall som varit uppe i OHIM för att sedan göras upp i godo mot.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> 38 678 (69%) av de 55 724 fall rörande invändningar mot gemenskapsvarumärken löstes av parterna genom samexistensavtal vid sidan av domstolen mellan januari 1996 och november 2002. Källa: World Trademark Law Report 5 januari 2003 - [http://www.worldtrademarklawreport.com/index.cfm?selectedpub=1,8&action=dsp\\_item&id=171&keyword=casalonga](http://www.worldtrademarklawreport.com/index.cfm?selectedpub=1,8&action=dsp_item&id=171&keyword=casalonga).

## 2.2 Balansen mellan två konkurrerande intressen

Det stora antalet ingångna samexistensavtal vittnar om att de fyller en viktig funktion, åtminstone från företagets synvinkel. Sett ur ett allmännyttigt perspektiv är dessutom varje åtgärd som leder till minskad förväxlingsrisk på marknaden positiv.<sup>7</sup>

Emellertid måste de vinningar som görs vägas mot de eventuella kostnader som kan uppstå i samband med att konkurrenter på detta sätt justerar delar av sina verksamheter. Konkurrens är samhällsekonomiskt eftersträvansvärt och det faktum att två, normalt sett konkurrerande, företag avtalar fram riktlinjer för varandras agerande kan leda till ofördelaktiga resultat.

En allvarlig risk med samexistensavtal är att de inblandade företagen använder sig av avtalens till synes positiva karaktär till att dela upp den relevanta marknaden sinsemellan. Detta kan ske genom att parterna uttryckligen avtalar om att vardera parten endast får agera inom vissa områden, eller som en direkt effekt av inskränkningar i rätten att använda ett varumärke i vissa sammanhang.

För det fall ett samexistensavtal har denna effekt på konkurrensen inom en marknad strider det, som vi ska se i de följande kapitlen, mot såväl europeisk som amerikansk rätt. Knäckfrågan blir i sammanhanget att analysera, med utgångspunkt i typiska avtalsklausuler, exakt vilka dispositioner som anses tillåtna och vilka som kommer att anses strida mot konkurrenslagstiftningen.

## 2.3 En rättsekonomisk tolkning

För att förstå och förklara strukturer inom olika aspekter av rätten har rättsekonomi under de senaste decennierna kommit att spela allt större roll. Inte minst gäller detta beträffande det ofta något ansträngda förhållande som råder mellan immaterialrätten och konkurrensrätten.

En rättsekonomisk analys av immaterialrätten som helhet kan, och brukar, ske utifrån allmänna uppfattningar om äganderätt samt de funktioner och effekter denna rätt medför.<sup>8</sup> Rätten för innehavaren att behandla immateriella rättigheter som materiell egendom och därigenom exkludera andras nyttjande ses ofta som en grund för samhälleligt lönsamma investeringar och ökad handel. Som kommer visas här nedan har varumärkesrätten i detta sammanhang en något speciell funktion.

---

<sup>7</sup> Se kap. 2.3

<sup>8</sup> Se t.ex. Cooter/Ulen, a.a., s. 128 f.; Dahlman, Christian, m.fl., "Rättsekonomi – en introduktion", Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 165 f.

Avsikten med denna, av utrymmesskäl något kompakta, rättsekonomiska analys är att kritiskt granska varumärkesrättens funktion, speciellt mot bakgrund av dess användning vid samexistensavtal. Framställningen görs i två avdelningar där först den rättsekonomiska rationaliteten bakom varumärkesrätten utreds. Utifrån resultaten därav förs sedan en analys av samexistensavtalens rättsekonomiska funktion i kapitel 5.

### **2.3.1 En ekonomisk syn på varumärkesrätten**

Av immaterialrättens huvudavdelningar är varumärkesrätten utan tvekan den del som blivit mest sparsamt behandlad inom den rättsekonomiska doktrinen. Ämnet uppmärksammades i ett större sammanhang för första gången i Akerlof:s artikel *The Market for Lemons*<sup>9</sup> från 1970 och har sedan dess givit upphov till ett antal mer eller mindre omfattande artiklar, främst från amerikanskt håll.<sup>10</sup> De flesta sakkunniga på området verkar dock kunna enas kring åsikten att varumärkesrätten bidrar till att öka välfärden i samhället. Jag kommer här inledningsvis analysera anledningen till denna ståndpunkt.

#### **2.3.1.1 Varumärkesrättens fördelar**

Den allra mest framträdande ekonomiska funktionen för varumärken är att sänka kostnaderna för kontakt mellan parterna på en marknad. Varumärken sänker sökkostnaderna<sup>11</sup> genom att förse konsumenter med ett medel genom vilket de kan särskilja produkter av skiftande karaktär, något som, för det fall varumärken saknades, skulle utgöra en kostsam process.<sup>12</sup> I detta hänseende utgör varumärken effektiva kommunikationsredskap i och med att de förmår signalera s.k. ”upplevelseegenskaper”, såsom smak och kvalitet, som konsumenterna annars inte kunnat verifiera utan att köpa produkten.

Ekonomer har dessutom uppmärksammat ytterligare en betydelsefull funktion hos varumärken. För att kunna sänka sökkostnaderna mellan tillverkare och konsument krävs att produkten i fråga håller en jämn kvalitet. Upprätthålls inte kvalitén förlorar konsumenten förmågan att relatera tidigare upplevelser till framtida köp och därmed förlorar varumärket en stor del av sitt värde. Detta leder i sin tur till att företag som investerat stora värden i sina varumärken även har ett betydande incitament

---

<sup>9</sup> Akerlof, George A, “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism”, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 84, Augusti 1970, s. 488 – 500.

<sup>10</sup> Huvudverket på området måste anses vara Landes, W & Posner, R, “Trademark Law: An Economic Perspective”, *The Journal of Law and Economics*, University of Chicago, October 1987 (citeras i fortsättningen Posner). I detta sammanhang måste dessutom nämnas Greene, Kevin J, ”Abusive Trademark Litigation and the Shrinking Doctrine of Consumer Confusion”, *Harvard Journal of Law and Public Policy*, vol. 27, 2003, där en utförlig diskussion förs kring varumärkesrättens förväxlingskriterium och ekonomisk effektivitet.

<sup>11</sup> Inom rättsekonomin används även uttrycket “kontakt-kostnader” för att beskriva samma typ av transaktionskostnad.

<sup>12</sup> Se Blair, Roger & Cotter, Thomas, *An Economic Analysis of Seller and User Liability in Intellectual Property Law*, *University of Cincinnati Law Review*, vol. 68, sid. 13 ff.

att upprätthålla en hög, eller åtminstone jämn, kvalitet.<sup>13</sup> Varumärken lär dessutom verka för att förbättra kvalitén på de produkter de symboliserar. Varumärken förser tillverkare med ett medel för att lättare signalera produktförbättringar, t. ex. genom reklam för produkten, vilket därmed underlättar möjligheten att så frukterna av de investeringar som gjorts beträffande ökad produktkvalité.

I den expansiva, globaliserade marknad vi befinner oss i har varumärken även visat sig ha en stark, sammanbindande effekt på de alltmer komplexa företagsstrukturer som växt fram. Företag som växer sig stora, både geografiskt och organisationsmässigt, använder ofta det gemensamma varumärket som det kitt som håller samman företaget och de produkter som tillverkas eller säljs. Franchiseföretag som 7-Eleven och Mc Donalds är två talande exempel på företag som inte skulle uppnått dagens marknadsposition utan gemensamma varumärken med tillhörande reklamkampanjer.<sup>14</sup>

Varumärken bidrar således till ekonomiska fördelar på marknaden både från konsumenternas som från företagens perspektiv. Ett fungerande system för varumärken har, som visats, en betydande kommunikationsfunktion samtidigt som det ger incitament till att producera varor av hög kvalitet. Dessutom ger varumärken ett verktyg till företag med vilket de kan genomföra strategier och omstruktureringar på ett kostnadseffektivt sätt.

### **2.3.1.2 Varumärkesrättens kostnader**

Som en del av immaterialrätten är systemet med varumärken särskilt utsatt för risker förknippade med illojal konkurrens. För att minimera dessa negativa effekter, främst s.k. free-riding, krävs således ett rättsligt skydd kring varumärken. En avsaknad av sådant skydd skulle medföra att företag skulle sakna incitament till att investera i varumärken, varvid de ovan nämnda fördelarna som varumärken medför skulle gå förlorade.

De system som varumärkesrätten bygger på skiljer sig något åt i olika delar av världen. Emellertid kan tre principer urskiljas som täcker in lejonparten av världens ekonomier: skydd för varumärken genom registrering, genom att vara först att använda, samt genom en blandning av de två nämnda.<sup>15</sup> De kostnader som kan förknippas med ett rättsligt system som skydd för varumärken beror i viss utsträckning på vilken form detta system har.

I första hand gäller detta för kostnader i samband med den rättmätige innehavarens vilja och behov av att skydda samt verkställa sin rätt. Dessutom gör förekomsten av en varumärkesrätt det svårare för en ny aktör att träda in på marknaden under ett nytt varumärke i och med de kostnader

---

<sup>13</sup> För en vidare diskussion om varumärkens s.k. självsanerande effekt se Posner, a.a., s. 270 samt Lemley, Mark A., ”The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense”, Yale Law Journal, vol. 108, 1999, s. 3.

<sup>14</sup> Se Lemley, a.a., s. 4.

<sup>15</sup> Posner, a.a., s. 281.

som uppkommer i samband med att undersökning av äldre rättigheter måste genomföras.

Att närmare gå in på en analys av kostnaderna hos respektive rättssystem faller till viss del utanför syftet med denna framställning. Generellt sett verkar trots allt de kostnader ett system för skydd av varumärken medför låga relaterat till de samhällsliga vinningar som ska uppnås med systemet. Därför blir en analys av dessa vinningar, med andra ord den rationella grunden till en varumärkeslagstiftning, betydligt mer intressant.

### **2.3.2 Den ekonomiska rationaliteten bakom varumärken**

Att förklara och rättfärdiga ensamrätten till ett varumärke låter sig inte göras helt enkelt. Varumärkesrätten skiljer sig i detta hänseende väsentligt från de övriga immaterialrätterna, som patent och upphovsrätt, på så sätt att den inte existerar som ett incitament till produktion eller skapande.

Varumärkesrätten finns inte till i syfte att skapa fler varumärken.

Varumärkesrätten har en komplex natur i och med att, som beskrevs ovan under kapitel 2.3.1., den innebär en inskränkning av den fria konkurrensen genom höjda kostnader för inträde på marknaden. Men samtidigt innebär varumärkesrätten en förutsättning för fri konkurrens genom ökade möjligheter att investera i varumärket.

Diskussionen kring den rationella grunden för varumärkesrätten har under den senaste tiden främst förts inom ramen för den federala amerikanska<sup>16</sup> samt den harmoniserade europeiska varumärkesrätten.<sup>17</sup> Den tongivande utgångspunkten har länge varit att grunden till rättsområdet utgörs av rätten att förhindra förväxling rörande varornas kommersiella ursprung. Denna uppfattning delas av Posner, när han i standardverket på området renodlat ursprungsprincipen mot en rättsekonomisk bakgrund.<sup>18</sup>

Posner betraktar inte kriteriet förväxlingsrisk som en utgångspunkt för en marknadsrättslig värdering av mer allmän karaktär, utan fäster avgörande betydelse vid förekomsten av en risk för faktisk förväxling rörande varornas kommersiella ursprung. Enligt Posner bör det enskilda fallet avgöras genom att balansera kostnad och vinning av ett märkes intrång i annans rätt. Ett nytt märke, B, medför fördelar för den del av befolkningen som inte förväxlar det med ett tidigare märke, A. Samtidigt innebär det en kostnad för dem som köper B i tron att det rör sig om A. Varumärkesrätten skall utifrån dessa premisser utformas så att varken för många eller för få fall inträffar och därigenom säkerställa en samhällsekonomisk effektivitet.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Frågan om förväxlingsrisk (likelihood of confusion) behandlas bl.a. i fallen *Mornington Group Ltd v. Morningside Capital Group, L.L.C.*, 182 F.3d 133, s. 138 ff., 2nd Cir. 1999; *Goto.com Inc. v. The Walt Disney Company Inc.*, 202 F.3d 1199, s. 1205 ff., 9<sup>th</sup> Cir. 2000; *CAE Inc. v. Clean Air Engineering Inc.*, 267 F.3d 660, s. 667 ff., 7<sup>th</sup> Cir. 2001.

<sup>17</sup> Se här främst EG-domstolens tolkning av kriteriet förväxlingsrisk i mål C-425/98 *Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV*, REG 2000 s. I-4861.

<sup>18</sup> Posner, a.a.

<sup>19</sup> Posner, a.a., s. 305.

Posners starka fokusering på risken för ursprungsförväxling hänger samman med den teori om förhållandet mellan sökkostnader och skyddsomfång som han tillsammans med Landes utvecklade i mitten av 80-talet.<sup>20</sup> Enligt teorin är varumärkets primära funktion att minska de samhällsekonomiska sökkostnaderna, vilket enligt Posner uppfylls när varan lättare identifieras av köparen. Principen förhindrar konsumentförväxling rörande varornas kommersiella ursprung och skyddar därmed varumärkets garantifunktion. Det är emellertid inte lika säkert att ursprungsprincipen är tillräcklig för att skydda de minskade sökkostnaderna för producenten, d.v.s. förhållandet att säljaren genom varumärket lättare kan hitta en särskild grupp av köpare. Problemet med snyltning kan enligt Posners teori fortfarande uppstå om ett annat företag börjar använda ett yngre märke, som associerar till eller på annat sätt skadar det äldre varumärket, vilket skulle leda till ökade sökkostnader för producenten. Denna vändning av sökkostnadsperspektivet, från konsument till producent, är en samhällsekonomisk invändning mot ursprungsprincipens exklusivitet som kanske inte till fullo uppmärksammats av Posner.

Enligt en annan uppfattning utgörs inte grunden för varumärkesrätten av behovet av att förhindra förväxling hos konsumenterna utan av innehavarens rätt att förhindra snyltning eller skada på varumärkets särskiljningsförmåga och anseende. Idén framlades första gången redan 1927 av Schechter<sup>21</sup> och har kommit att spela en stor roll i såväl amerikansk som europeisk varumärkesrätt.<sup>22</sup> Teorin fokuserar på ett skydd för varumärkets värde för innehavaren istället för konsumenten. Oavsett om det finns en risk för förväxling kan ett varumärkes särskiljningsförmåga komma att urvattnas när liknande märken används av andra. I den moderna varumärkesrätten har idén om urvattning blivit till en del av skyddet för varumärkets anseende och marknadsställning mot snyltning eller skada.

Utvecklingen under de senaste decennierna har lett fram till ett parallellt accepterande av de båda synsätten, både i Europa och USA. Anledningen till att ingen av dem erkänts som varumärkesrättens enda rationella grund har förmodligen att göra med principernas närmare innehåll och inbördes förhållande.<sup>23</sup> Kriterierna för respektive princip har ett svårtolkat innehåll samtidigt som de ibland tycks åtskilda, ibland sammanvävda. Ytterligare ett problem kan tänkas vara att domstolarna vid det normativa besvarandet av förväxlingsrisk måste beakta en rad hänsyn och därmed får svårt att hålla sig till en enda allmängiltig princip. Företagens ekonomiska intressen, tillsammans med rättsordningens vilja att skapa ett funktionerande samhällsekonomisk klimat, har troligtvis också haft stor betydelse.

---

<sup>20</sup> Posner, a.a.

<sup>21</sup> Schechter, Frank I, "The Rational Basis of Trademark Protection", 40th Harvard Law Review, 1927, s. 813.

<sup>22</sup> Som i den amerikanska principen om "dilution" samt till viss del i det europeiska anseendeskyddet. Se vidare kapitel 4 och 5.

<sup>23</sup> Frågan togs upp av generaladvokaten i det s.k. Davidoff-målet, C-292/00, utlåtande från den 21 mars 2002.



### 2.3.3 Varumärkesrättens växande omfång

Sedan Schechter ifrågasatte ursprungsprincipen på 1920-talet har frågan om principens status varit betydelsefull för varumärkesrättens utveckling och modernisering. Ursprungsprincipen är fortfarande en central del av såväl europeisk som amerikansk varumärkesrätt, även om särskilda anseende- och urvattningsskydd nu omger denna kärna.<sup>24</sup>

Att en utveckling av det skyddbara området kring varumärken skett under senare delen av 1900-talet står utom tvivel. Från främst amerikanskt håll har dessutom på senare tid kritik vuxit fram mot att varumärkesrätten börjat tappa fokus och anta för stora proportioner.<sup>25</sup> Grunden för kritiken ligger till stor del i den förändring av praxis som börjat växa fram efter att den amerikanska lagstiftningen till skydd mot dilution (urvattning) implementerades i The Lanham Act 1996. Vissa amerikanska rättsvetare anser att det har skett en övergång inom rättstillämpningen mot att behandla varumärken som materiella rättigheter där innehavarens rätt tillmäts en mer vidsträckt betydelse än vad som kan härledas till de allmännyttiga funktionerna.<sup>26</sup>

Det finns en uppenbar risk att en för omfattande varumärkesrätt leder till ökade sociala kostnader. Inte minst kan en extensiv rättstillämpning från domstolarnas sida tänkas leda till att yttrandefriheten och det publika forumet för utbyte av idéer minskar. Problemet uppstår när domstolarna bortser från varumärkesrättens rationella grunder vid bedömningen av huruvida någon form av intrång skett i ett företags rättighet. Ersätts dessa grunder av företagets intresse att inte misskrediteras måste en koppling finnas till de nationalekonomiska effekterna för att det inte ska uppstå ett rättsläge där företag genom sina varumärken kan snylta marknadsandelar eller undgå kritik.<sup>27</sup>

I dagsläget är denna extensiva och expansiva syn på varumärkets roll på marknaden främst märkbar i den amerikanska rätten. En viss trend mot en

---

<sup>24</sup> Se beträffande anseendeskyddet i Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Den amerikanska federala bestämmelsen mot urvattning, section 43(c) [15 U.S.C.A. 1125 c] Federal Trademark Act of 1946 (The Lanham Act) trädde ikraft 1996.

<sup>25</sup> Se t.ex. Lemley, Mark A., "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", Yale Law Journal, vol. 108, 1999; Greene, Kevin J, "Abusive Trademark Litigation and the Shrinking Doctrine of Consumer Confusion", Harvard Journal of Law and Public Policy, vol. 27, 2003.

<sup>26</sup> Lemley, a.a., s. 9; Greene, a.a., s. 27.

<sup>27</sup> Diskussionen har under en tid förts i USA, främst rörande parodierande användning av annans varumärke, se i detta hänseende Greene, a.a., s. 35. En mer besvärande företeelse i detta sammanhang är att amerikanska domstolar tillämpat förväxlingsläran till att stoppa privatpersoners kritik mot företags verksamhet. T.ex. i målen Ohio Art Co. v. Watts, F. Supp. (N.D. Ohio 23 Juni 1998) samt Bellsouth Corp. v. Internet Classified of Ohio, F. Supp. (N.D. Georgia 24 Februari 1998) där siten bellsouthstinks.com tvingades lägga ner eftersom domstolen ansåg att det fanns en risk för förväxling med Bell South's officiella hemsida.

expanderande varumärkesrätt kan emellertid även märkas vid en närmare syn på avgöranden från EG-domstolen.<sup>28</sup>

Enligt min uppfattning saknas direkta orsaker till att anta att varumärkesrätten är på väg mot en omfattning som ligger utanför de, från samhällsekonomisk synvinkel, skyddsvärda intressena. Ursprungsprincipen kvarstår fortfarande som kärnan inom rätten till ett skyddat varumärke och dess teoretiska grund är relativt klar. Det stora problemet vid den praktiska rättstillämpningen har visats sig vara att hitta en lämplig omfattning av skyddet mot dilution i USA och anseendeskyddet inom EU. Även om teorin i viss form lades fram redan 1927 så är den faktiska tillämpningen en relativt ny företeelse och tecken på att domstolarna börjat balansera sin praxis kan numera märkas.<sup>29</sup>

Sannolikt är det så att vissa företag använder sina varumärken för att genom köksvägen erhålla eller utsträcka de facto patent- eller upphovsrättsskydd. Att direkt påverka denna form av företagsstrategi genom lagstiftning eller rättstillämpning låter sig förmodligen inte göras helt enkelt. Jag anser att det inte heller behövs i alla lägen. Rättsordningen måste inse att ett företags rykte blir alltmer centralt i takt med ökade investeringar i reklam och goodwill. Dessutom kan argumenteras för att konsumenter vinner på klart definierade varumärken i takt med ökande transaktioner och mer omfattande informationsbrus.

Problemet uppstår istället när företag ser sig själva som mer kända på marknaden än vad de i realiteten är. Skydd utanför förväxlingsprincipens rationella grund bör endast ges till företag som investerat stora summor på att bygga upp ett starkt och välkänt varumärke. Även om många företag säkert önskar sig samma skydd för sina varumärken, som t.ex. Coca-Cola åtnjuter, finns det inga ekonomiska argument som stödjer en sådan utveckling. Här har emellertid domstolarna en möjlighet att genom rättstillämpningen hålla skyddsomfånget på en rimlig nivå.

## 2.4 Avtalens huvudsakliga struktur

Samexistensavtal kan i viss mån sägas vara ett horisontellt, ömsesidigt licensavtal. Parterna ger genom avtal varandra rättigheter och skyldigheter rörande användningen av varumärken utan att något avtalsföremål förflyttas. I likhet med licensavtal finns ingen enhetlig standard för hur ett samexistensavtal ska utformas. I stor utsträckning är det partsviljan och den inbördes maktfördelningen mellan de inblandade aktörerna som avgör hur ett specifikt samexistensavtal ser ut.

---

<sup>28</sup> Se t.ex. den vida definitionen av ”varumärkesanvändning” i målet Arsenal v. Reed, C-206/01, samt utvecklingen till ett dilution-liknande skydd för liknande varor i Davidoff II-målet, C-292/00.

<sup>29</sup> Se som exempel avgörandet i målet Moseley v. Victoria’s Secret Catalogue, Nr. 01-1015 från 2003, där den amerikanska högsta domstolen krävde bevis på faktisk ekonomisk skada snarare än en sannolikhet för dilution.

Efter att ha givits tillfälle att granska ett antal samexistensavtal har fyra typer av klausuler emellertid kunnat urskiljas. Dessa klausuler utgör kärnan av vad samexistensavtalen syftar till, att begränsa parternas frihet att disponera sina respektive varumärken. Samtliga granskade avtal har innehållit minst två av nedan beskrivna klausuler. Påpekas bör även att denna framställning rör de fyra *principer* jag ansett vara relevanta vid en konkurrensrättslig bedömning. I de konkreta avtalen innehåller ofta en klausul moment från två eller flera av dessa principer.

Liknande indelning av relevanta klausuler har tidigare gjorts inom den juridiska doktrinen.<sup>30</sup> I den följande beskrivningen sker ett försök att exemplifiera respektive typreglering genom att hänvisa till hur det använts i konkreta avtal ur verkligheten. Detta sker så långt det är möjligt utan att återge namn och andra sakförhållanden som skulle kunna inkräkta på de aktuella klienternas intressen. Närmast följer en kortfattad beskrivning av de mest typiska och betydelsefulla delarna som samexistensavtal normalt innehåller. Därefter analyseras respektive klausuls överensstämmelse med de konkurrensrättsliga aspekterna i följande kapitel.

### **2.4.1 Uppdelningsklausuler**

Denna typ av klausul kan uttryckligen sikta på att fördela marknaden så att märke A ges tillåtelse att existera på en del av marknaden och märke B på en annan. Inblandade företag avstår i de flesta läge från att lägga in uttryckliga klausuler av denna typ eftersom de löper störst risk att komma i konflikt med konkurrensrätten.<sup>31</sup> En uppdelning av marknaden kan emellertid innebära ett alternativ med stora ekonomiska fördelar för parterna. Detta faktum, vid sidan av avtalens icke-offentliga karaktär, gör att de konkurrensrättsliga aspekterna kanske inte till fullo respekteras av de avtalsskrivande parterna.

Det finns andra kontraktuella begränsningar som inte uttryckligen statuerar en uppdelning av marknaden, men som i praktiken får en liknande effekt. Ett återkommande exempel innebär att parter inom en viss bransch överenskommer att ett företag, A, tillåts använda sitt varumärke på en del av produktmarknaden, t.ex. distributionsmarknaden, samtidigt som B tillåts använda sitt varumärke på marknaden för utrustning och tillbehör. Det rör sig i detta fall inte om någon territoriell uppdelning av marknaden men den praktiska effekten kan ändå komma att bli densamma, beroende på hur infrastrukturen ser ut i den aktuella branschen.

### **2.4.2 Icke-invändningsklausuler**

En icke-invändningsklausul innebär att innehavaren av varumärke A erkänner motpartens rätt till sitt varumärke, B, och/eller vice versa. I

---

<sup>30</sup> Se Casalonga, Caroline i World Trademark Law Report från den 5 januari 2003, jfr fotnot 6.

<sup>31</sup> Se nedan kap. 3.2. samt 4.1.

samband här till görs en försäkran av en eller båda rättsinnehavare att inte i framtiden göra invändningar gentemot den andres rätt enligt avtalet. Normalt görs ett tillägg om att samma skydd även skall gälla gentemot respektive företags licenstagare.

### 2.4.3 Användningsbegränsning

En klausul om användningsbegränsning medför att parterna ges tillåtelse till fortsatt användning av sina varumärken under förutsättning att det enbart sker i samband med försäljning av en eller flera i avtalet definierade varor eller tjänster. Detta regleras antingen i avtalet genom en uppräkningslista av de varor och tjänster som anses godkända eller genom att relatera till det internationella indelningssystemet av varumärken i olika klasser.

Utgångspunkten för parternas agerande är här, precis som för övriga klausuler, en önskan att minimera risken för förväxling hos allmänheten beträffande varans ekonomiska ursprung.<sup>32</sup> Som exempel på fall där en användningsbegränsning avtalats, trots att förväxling på marknaden kan tyckas orealistisk, kan tas ett ingånget samexistensavtal mellan en tillverkare av gummistövlar på ena sidan och ett företag som primärt inriktar sig på tecknad film för barn på den andra sidan.

En användningsbegränsning kombineras ofta med principen om icke-invändning, t.ex. att B inte invänder mot användningen och/eller registreringen av A:s varumärke inom ett visst användningsområde, och vice versa.

### 2.4.4 Användningsvillkor

Ett användningsvillkor pålägger avtalspart att endast använda sitt varumärke på ett visst sätt. Det kan exempelvis röra sig om ett krav att endast använda och reproducera ett märke tillsammans med en logotype, i visst typsnitt eller i en speciell färg. Även användningsvillkor kombineras i praktiken ofta med icke-invändningsklausuler och görs därmed beroende av varandra.

Beträffande samexistensavtalens generella struktur kan sägas att de i stor utsträckning präglas av ett givande och tagande parterna emellan. Det faller sig naturligt med tanke på att bägge parter ser sig själva, och i växlande mån även motparten, som rättsinnehavare. Därför utformas ofta avtalen så att de väsentliga klausulerna blir beroende av varandra och i vilken mån motparten uppfyller sina förpliktelser. Så kan t.ex. en icke-invändningsklausul av A

---

<sup>32</sup> Principiellt får detta anses gälla beträffande grunden till merparten av ingångna samexistensavtal, även om bevis för motsatsen mer eller mindre uttryckligen kunnat utläsas ur de granskade avtalen. Två parter beskrev t.ex. sitt förhållande vid avtalsslutet som att: "the parties acknowledge and agree that confusion is highly unlikely" men fortsatte med att rättfärdiga avtalet genom "nevertheless they shall take steps to further reinforce the absence of likelihood".

göras beroende av om B uppfyller kravet att inte använda sitt varumärke på andra typer av varor än de som nämns i avtalet.

# 3 EG-rätten

## 3.1 Kort om varumärkesrätten

### 3.1.1 Vad skyddas inom den gemensamma varumärkesrätten?

I och med den europeiska harmoniseringen har frågan om varumärkesrättens ändamål fått förnyad aktualitet. Som diskuterats ovan under kapitel 2.3 uppstår frågan vilken vinkel varumärkeskonflikten skall betraktas från.<sup>33</sup> I detta sammanhang kan den gemensamma varumärkesrätten knappast anses ge uttryck för någon särskild princip eller teori. Det rör sig snarast om en blandad produkt av dessa skilda linjer.

Grunden för varumärkesrättens skydd i Europa har sedan länge varit ursprungsprincipen. Genom EG-domstolens tolkning av varumärkesdirektivet<sup>34</sup> skyddas i dagsläget emellertid såväl varumärkets ursprungsfunktion som dess reklamfunktion.<sup>35</sup>

Omfattningen av en varumärkesinnehavares ensamrätt begränsas utifrån bestämmelserna i varumärkesdirektivet. Enligt direktivet har innehavaren av ett registrerat varumärke inte bara rätt att förhindra användning eller registrering av identiska märken för identiska varor, utan dessutom av liknande märken för liknande varor.<sup>36</sup> Liknande varor bedöms utifrån kriteriet förväxlingsrisk på marknaden, något som inte krävs om det rör sig om identiska varor och märken.<sup>37</sup> En kompletterande regel till skydd för företagens ofta omfattande investeringar i sina varumärken återfinns i form av skyddet för väl ansedda varumärken.<sup>38</sup> Här utsträcks innehavarens skydd bortom förväxlingsrisk till att omfatta ”otillbörlig fördel” och ”förfång”, d.v.s. snyltning och skada.

---

<sup>33</sup> Det har länge diskuterats huruvida varumärkesrätten skyddar allmänheten mot skada eller varumärkesinnehavaren mot skada. Mot bakgrund av de senaste årens rättsutveckling står det emellertid klart att varumärkesrätten syftar både till att förhindra förväxling samt att skydda varumärkets ekonomiska värde.

<sup>34</sup> Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

<sup>35</sup> Detta skedde första gången genom domstolens tolkning av anseendeskyddet i det s.k. Chevy-målet, General Motors Corp. v Yplon SA, C-375/97. Se främst punkt 24 beträffande kriteriet ”väl ansett” samt punkt 28 beträffande kravet på geografisk utsträckning.

<sup>36</sup> Se varumärkesdirektivet art. 4.1b och 5.1b.

<sup>37</sup> Detta följer av varumärkesdirektivet art. 4.1a samt 5.1a.

<sup>38</sup> Anseendeskyddet, varumärkesdirektivet art. 4.4a samt 5..2.

### 3.1.2 Förväxlingsriskens omfattning

Vid bedömningen av risken för förväxling skall domstolen ta hänsyn till flera omständigheter, särskilt likheten mellan märkena, likheten mellan varorna och det äldre märkets särskiljningsförmåga. EG-domstolen menar att det kan finnas en risk för förväxling trots en lägre grad av likhet mellan varorna om märkeslikheten är mycket stor och det äldre märket har en hög grad av särskiljningsförmåga på grund av att det är mycket känt.<sup>39</sup>

Den subjektiva bedömningen av risk för förväxling skall göras med utgångspunkt i hur genomsnittskonsumenten uppfattar situationen.<sup>40</sup> Samtidigt som denne konsument förutses vara rimligt upplyst och medveten, tas även hänsyn till att det inte alltid är möjligt att göra en väl avvägd jämförelse. De närmre detaljerna av ett varumärke granskas sällan, konsumenten har en s.k. bleknande minnesbild.<sup>41</sup>

Vidare krävs inte att konsumenter rent faktiskt förväxlar ett märke i tron att det kommer från en annan tillverkare. Det är ett tillräckligt kriterium för varumärkesintrång att risken finns att allmänheten uppfattar en vara eller tjänst i ett ekonomiskt samband med den ursprunglige tillverkaren.<sup>42</sup>

### 3.1.3 Anseendeskyddets innebörd

Varumärkesdirektivet ger i artikel 5.2 en varumärkesinnehavare skydd mot användning av ett liknande varumärke även på varor eller tjänster av annan art än dem för vilket det ursprungliga varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. I denna bestämmelse kan två knäckfrågor utläsas, dels frågan om hur känd ett varumärke måste vara för att få skydd, dels vad som avses med kriteriet ”till förfång”.

EG-domstolen har tolkat ett varumärke som väl ansett när det är känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs av de varor eller tjänster som täcks av märket.<sup>43</sup> Någon fast procentsats har inte satts för att avgöra hur stor del av omsättningskretsen som krävs för att märket skall vara väl ansett. Vid bedömningen skall istället samtliga relevanta omständigheter i målet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket använts, samt hur stora investeringar företaget gjort för att marknadsföra varumärket.<sup>44</sup> Att någon speciell gräns inte satts innebär dock inte att en informell gräns inte

---

<sup>39</sup> Se ”Canon-målet”, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn Mayer Inc., C-39/97, punkt 19.

<sup>40</sup> Principen om genomsnittskonsumenten uttrycktes av domstolen i ”Puma-målet”, Sabel BV v Puma AG, C-251/95, punkt 23.

<sup>41</sup> ”Puma-målet”, C-251/95, punkt 23.

<sup>42</sup> ”Canon-målet”, C-375/97, punkt 30.

<sup>43</sup> ”Chevy-målet”, General Motors Corp. v Yplon SA, C-375/97, punkterna 24 och 26.

<sup>44</sup> ”Chevy-målet”, C-375/97, punkt 27.

existerar, även om denna kan fluktuera från fall till fall. I praktiken spelar i detta sammanhang marknadsundersökningar en stor roll när ett varumärkes allmänna förankring skall bevisas.

Med kravet på att en varumärkesinvändning skall vara till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé avses ett skydd mot skada eller snyltning. Skada kan uppstå på flera olika sätt, t.ex. genom varumärkesparodier eller rena fall av nedsvärtning av ett varumärke.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det varumärkesrättsliga skyddsområdet vuxit betydligt inom EG-rätten under den senaste tiden. I dagsläget har, genom EG-domstolens avgöranden, anseendeskyddet intagit en betydelsefull roll och det skyddade området verkar röra sig mot en amerikansk modell.<sup>45</sup>

## 3.2 Samexistensavtal och den EG-rättsliga lagstiftningen

I detta avsnitt ska redogöras för vilka begränsningar den EG-rättsliga lagstiftningen ställer upp ifråga om innehållet i samexistensavtal. Detta sker genom en inledande analys av de relevanta bestämmelserna i EG-förordningen, följt av en närmare granskning av hur dessa tolkats i ljuset av samexistensavtal i rättstillämpningen. Avslutningsvis sker en genomgång av de principiella slutsatser som kan komma ifråga.<sup>46</sup>

### 3.2.1 Artikel 81 och förbudet mot konkurrensbegränsning

I artikel 81.1 definieras de typer av agerande som anses vara oförenliga med den gemensamma marknadens konkurrensregler:

”alla avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar och samordnande förfaranden som kan påverka handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrída konkurrensen inom den gemensamma marknaden.”<sup>47</sup>

I bestämmelsen ges exempel på agerande som typiskt sett ses som särskilt graverande, däribland sådana som innebär att produktion, marknader,

---

<sup>45</sup> En skillnad mellan det europeiska anseendeskyddet och det amerikanska urvattningsskyddet är att inom EU skyddas *väl ansedda* märken medan amerikansk lagstiftning skyddar *berömda* märken. Den praktiska skillnaden framstår emellertid inte som särskilt stor. Se vidare kap. 4.1 nedan.

<sup>46</sup> Inriktningen i detta arbete kommer att ske gentemot EG-rättens syn på konkurrensbegränsning, även om frågor om fri rörlighet kan komma ifråga. Ett samexistensavtal kan mycket väl tänkas ha den praktiska effekten att det strider mot art. 28 och 29 i RomF. om skydd för fri rörlighet för varor och tjänster. En intressant vinkel hade varit att se hur dessa bestämmelser relaterar till undantaget för restriktioner rörande kommersiell och industriell äganderätt i art. 30. Av utrymmesskäl har denna del fått lämnas därhän. Frågan har ännu inte heller prövats rättsligt i den europeiska unionen.

<sup>47</sup> Artikel 81.1 RomF.



teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller kontrolleras<sup>48</sup> samt sådana som medför att marknader eller inköpskällor delas upp.<sup>49</sup>

Frågan om hur strikt konkurrensbestämmelserna i artikel 81 ska tolkas har varit uppe för diskussion vid ett flertal tillfällen. Grundprincipen för bedömningen av huruvida en viss avtalsklausul anses konkurrensbegränsande är ifall parternas kommersiella avtalsfrihet begränsas därigenom.<sup>50</sup>

För att ett samexistensavtal skall komma i konflikt med konkurrensbestämmelserna i artikel 81.1 krävs att avtalet påverkar handeln mellan medlemsstater samt att de har för avsikt, eller resulterar i, att hindra, begränsa eller snedvrída konkurrensen. Ett avtal som ingåtts i strid med dessa bestämmelser förklaras per automatik ogiltiga enligt artikel 81.2.

Undantag från huvudregeln om avtals ogiltighet enligt artikel 81.1 kan ges generellt ifall avtalet ifråga endast påverkar en medlemsstat eller mindre än 10 % av den gemensamma marknaden. Men även individuella undantag ges i överensstämmelse med artikel 81.3. För att erhålla detta undantag krävs att parterna kan visa på att deras avtal: 1) bidrar till att förbättra produktionen eller distributionen av varor eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framåtskridande, samtidigt som 2) konsumenterna tillförsäkras en skälig andel av den vinst som därigenom uppnås. Dessutom får inte avtalet innebära begränsningar för berörda företag utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål eller ge företagen möjlighet att sätta konkurrensen ur spel för en väsentlig del av varorna i fråga. Ansökan om undantag enligt artikel 81.3 har tidigare krävt ansökan hos kommissionen, men enligt ett relativt nytt förslag skall denna process kunna ske direkt inför de nationella domstolarna, till fördel för inblandade avtalsparter.<sup>51</sup> Lyckas avtalsparterna få ett undantag i enlighet med artikel 81.3 uppstår även den, från företagets sida, fördelaktiga situationen att kommissionen i efterhand inte kan utdöma böter för avsiktliga eller oaktsamma överträdelser av artikel 81.1, förutsatt att agerandet överensstämmer med innehållet i avtalet.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> Artikel 81.1 b i RomF.

<sup>49</sup> Artikel 81.1 c i RomF.

<sup>50</sup> Detta konstateras av Kommissionen i Twenty-third Report on Competition Policy, 1994, s. 212.

<sup>51</sup> Se "Förslag till rådets förordning om genomförandet av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget och om ändring av förordningarna (EEG) nr 1017/68, (EEG) nr 2988/74, (EEG) nr 4056/86 och (EEG) nr 3975/87", artikel 6.

<sup>52</sup> Fawlk, Michael, "Trademark Delimitation Agreements Under Article 85 of The Treaty of Rome", The Trademark Reporter, nr 82, mars/april 1992, punkt 223.

### 3.3 Samexistensavtal i rättstillämpningen

Parterna i ett samexistensavtal är ofta angelägna om att hålla innehållet av sina bestämmelser på behörigt avstånd från allmän insyn. Anledningen härtill kan variera men hänger förmodligen i många fall samman med att det är just allmänhetens koppling mellan parterna som avtalet syftar till att undvika. De flesta samexistensavtal innehåller dessutom en klausul om tvistelösning. Dessa fakta leder till praxis på området är relativt sparsam, sett i perspektiv till antalet ingångna avtal. EG-domstolen har till dags dato endast berört samexistensavtalens relation till EG-rätten vid ett tillfälle, i det nedan refererade BAT-fallet. Det är emellertid min uppfattning att en gemensam analys tillsammans med Kommissionens avgöranden i frågan kan ge värdefull insikt om hur EG-rätten ser på relationen samexistensavtal – konkurrensrätt.

#### 3.3.1 Kommissionens avgöranden

##### 3.3.1.1 Sirdar v Phildar<sup>53</sup>

Ett engelskt företag, Sirdar Ltd., var innehavare av det registrerade varumärket ”Sirdar” för bl.a. garn och klädesplagg i samtliga europeiska medlemsstater. Ett franskt företag, Les Fils de Louis Mulliez, hade i sin tur registrerat varumärket Phildar i Frankrike för i stort sett samma typ av varor. Vid ansökan om att registrera märket Phildar även i Storbritannien invände Sirdar på grund av förväxlingsrisk med deras märke. 1964 ingick parterna ett samexistensavtal enligt vilket Sirdar åtog sig att inte sälja garn i Frankrike under sitt varumärke samtidigt som Les Fils de Louis Mulliez åtog sig att inte sälja garn i England under märket Phildar.

Kommissionen fann det klargjort att bägge varumärken tidigare hade samexisterat i alla länder i den europeiska gemenskapen förutom Storbritannien och fastslog att de begränsningar som följde av samexistensavtalet inte var nödvändiga för att skydda varumärkena. Kommissionens syn på förhållandet var att avtalet syftade till att begränsa konkurrensen inom unionen och motsatte sig uttryckligen motargumentet att konkurrensen inte skulle begränsas eftersom Phildar kunde använda ett annat varumärke i Storbritannien. Kommissionen menade på att detta förfarande skulle beröva Phildar de investeringar som tidigare gjorts för att förankra varumärket hos allmänheten. Alltså snarast en tidig tanke på skyddet för varumärkets reklamfunktion. Kommissionen godtog inte heller en invändning om att varumärkena riskerade att förväxlas p.g.a. sin likhet. Även om detta vore fallet rättfärdigas inte en marknadsuppdelning.

##### 3.3.1.2 Penney's<sup>54</sup>

Detta fall rörde två återförsäljare, dels det amerikanska företaget JC Penney, dels ett företag i ABF-gruppen vars huvudsakliga marknad utgjordes av Storbritannien och Irland. JC Penney var den rättsliga innehavaren av ett

<sup>53</sup> 75/297/EEC: Commission decision of 5 March 1975

<sup>54</sup> 78/193/EEC: Commission decision of 23 December 1977.

stort antal olika varumärken i vilka ordet PENNEYS utgjorde dominant i samtliga medlemsstater utom just Storbritannien och Irland. I dessa länder ägde ABF-gruppen rätten att använda varumärket PENNEYS. Parterna ingick ett samexistensavtal vari ABF-gruppen åtog sig att inte använda märket PENNEYS i någon stat. Dessutom skulle ABF-gruppen överlåta vissa varumärkesrättigheter till JC Penney. I gengäld åtog sig JC Penney att inte göra några anspråk på ensamrätt till vissa andra varumärken. Det rörde sig i detta hänseende alltså om en icke-invändningsklausul.

Kommissionen såg ABF-gruppens begränsning att inte få använda varumärket någonstans i världen som en konkurrensbegränsning. Dock var begränsningen inte så allvarlig att den stod i strid med artikel 81.1. Det fanns två huvudsakliga anledningar till detta. Dels hade icke-invändningsklausulen en tidsmässig begränsning på fem år, samma period som de flesta medlemsstater såg som rimlig för att etablera användningen av ett varumärke. Dels fäste Kommissionen återigen vikt vid det ekonomiska värdet som investerats i varumärket när stor hänsyn togs till det faktum att JC Penney hade så pass stora värden kopplade till sitt varumärke att det framstod som sannolikt att märket skulle fortsätta användas inom unionen.

### **3.3.1.3 Persil-fallet<sup>55</sup>**

Ett tyskt företag, Henkel, var innehavare av varumärket PERSIL i Tyskland, benelux-länderna, Italien och Danmark medan Unilever-gruppen ägde rätten till varumärket PERSIL i Storbritannien och Frankrike. I detta fall upprättades aldrig något samexistensavtal. Kommissionen uppmärksammade emellertid att företagen ungefär samtidigt började använda sina varumärken med skilda färger, Henkel skrev sitt i rött och Unilever i grönt.

Här förelåg aldrig någon förpliktelse att avstå från att använda ett varumärke, utan endast ett begränsat åtagande att använda varumärket på ett visst sätt, det vill säga ett användningsvillkor. Kommissionen ansåg att så länge det rör sig om det minst begränsande alternativet så innebär användningsvillkor om viss färg, visst typsnitt, visst tillägg, etc. inte någon konkurrensbegränsning.

### **3.3.2 EG-domstolens bedömning – BAT-fallet<sup>56</sup>**

I det hittills enda fallet rörande samexistensavtalens relation till konkurrensrätten som EG-domstolen tagit upp till granskning var bakgrunden kortfattat som följer:

1968 hade BAT ansökt om att få registrera märket DORCET i Tyskland inom varumärkesklass 34 för tobaksvaror. BAT fick registreringen men använde aldrig varumärket. 1969 sålde ett holländskt företag, Segers, cigarett- och piptobak under varumärket TOLTECS och ansökte om registrering för märket i Tyskland. Fyra år senare, 1973, invände BAT mot Segers ansökan på grundval av fonetisk förväxlingsrisk mellan de båda

---

<sup>55</sup> 1 C.M.L.R. 395 (1978)

<sup>56</sup> BAT Cigaretten-Fabriken GmbH v Commission of the European Communities, C-35/83.

märkena. 1975 undertecknade parterna ett samexistensavtal, i vilket BAT tog tillbaka sin invändning mot Segers ansökan i Tyskland. I gengäld skulle Segers avstå från marknaden för finskuren tobak under varumärket TOLTECS i Tyskland. Dessutom skulle Segers inte invända mot lagligheten av BAT's registrering av DORCET i Tyskland. 1980 ansökte Segers hos Kommissionen att samexistensavtalet måste anses stå i strid med artikel 81.1. Kommissionen ansåg att så var fallet. Både förbudet att använda varumärket i Tyskland och icke-invändningsklausulen innebar en överträdelse av artikel 81.1. Begränsningarna av möjligheten att använda varumärket TOLTECS i Tyskland begränsade Segers' konkurrensfrihet och kunde inte rättfärdigas på basis av en påstådd förväxlingsrisk mellan BAT:s varumärke och Segers varumärke; Kommissionen kunde inte finna någon allvarlig fonetisk eller visuell förväxlingsrisk mellan de två märkena. Icke-invändningsklausulen dömdes ut på grund av att den invände mot DORCET-märket även ifall det inte skulle komma till praktisk användning på över fem år. Kommissionen hänvisade till det övergripande publika intresset av att varumärken som inte används ska kunna annulleras.

BAT överklagade till *EG-domstolen* som i stort upprätthöll Kommissionens bedömning i sak. Ur domstolens motivering kan följande principiella regler urskiljas:

Samexistensavtal är lagliga, och användbara, om de syftar till att begränsa, i parternas gemensamma intresse, de områden i vilka deras respektive varumärken ska få användas, *samt* har för avsikt att undvika förväxling dem emellan. Det skall inte tolkas så att denna form av avtal är undantagna från tillämpligheten av artikel 81.1 ifall de *dessutom* har för avsikt att dela upp marknaden eller på annat sätt begränsa konkurrensen. (egen kurs.) Domstolen menade vidare att begränsningarna av Segers' konkurrensfrihet samt möjlighet att invända mot BAT:s varumärke inte kunde rättfärdigas eftersom den hävdade grunden var ett erkänt vilande varumärke.<sup>57</sup>

### 3.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis torde följande kunna härledas ur den EG-rättsliga praxisen beträffande giltigheten av olika aspekter av samexistensavtal:

Samexistensavtal som innehåller *uppdelningsklausuler* kommer systematiskt att ogiltigförklaras av såväl EG-domstolen, Kommissionen som nationella domstolar och konkurrensmyndigheter (när de nya reglerna om nationell prövning av art. 81 och 82 träder i kraft) såvida de innehåller överenskommelser om en uppdelning av geografiska områden eller någon annan form av kontraktsbestämmelse som leder till samma effekt, även då det är fråga om varumärken inom samma land. Detta på grund av att marknadsuppdelning står i strid med dels det grundläggande målet inom EG-rätten att uppnå en gemensam marknad, dels p.g.a. grundprincipen inom den europeiska varumärkesrätten att förse varumärkesinnehavare med en

---

<sup>57</sup> Cigaretten-Fabriken GmbH v Commission of the European Communities, C-35/83, s 8.

gemensam rättighet inom hela EU:s marknad. Kommissionen kom till denna slutsats i Phirdar/Sirdar-målet och EG-domstolen kom till samma slutsats i BAT-fallet där det även sades att undantag inte kunde ges i enlighet med artikel 81.3.

Även beträffande *icke-invändningsklausuler* beslutade EG-domstolen i BAT-fallet att varje sådan begränsning är en överträdelse av artikel 81.1 eftersom de begränsar konkurrensen och innebär en olämplig användning av varumärkesrätten. En varumärkesrätt innebär en förpliktelse att också rent faktiskt använda sig av varumärket och sådana överenskommelser skulle medföra att innehavaren kan behålla sitt varumärke utan att använda det. Kommissionen medgav emellertid ett individuellt undantag i Penneys-fallet, där ena parten avtalade att inte invända mot motpartens nuvarande eller framtida varumärken. Klausulen bedömdes här som giltig i och med att den var tidsbegränsad till att endast gälla fem år framåt i tiden.

Villkor om *användningsbegränsning* kommer att analyseras noga av kompetenta domstolar för att avgöra huruvida begränsningen de facto minskar förväxlingsrisken mellan de konkurrerande märkena. I BAT-fallet avgjorde Kommissionen att vid avtal mellan konkurrenter vars produkter är liknande, innebär en sådan restriktion ingen konkurrensbegränsning. Ett samexistensavtal mellan producenter av vitt skilda produktslag skulle vara mer misstänkt. Sannolikt skulle ett sådant avtal ogiltigförklaras om inte parterna kan frambringa bevis för att det föreligger en hög faktisk eller potentiell risk för förväxling mellan varumärkena.

Slutligen, beträffande giltigheten av *användningsvillkor*, beslutade EG-domstolen att avtalsvillkor som påtvingar en part att använda sitt varumärke på ett visst sätt är giltiga så länge som det är den lösning som sammantaget har de minst konkurrensbegränsande verkningarna.

Förpliktelser som går utöver vad som krävs för att förhindra allvarliga risker för förväxlingar torde i allmänhet vara konkurrensbegränsande enligt EG-rätten. Undantag kan dock gälla bl.a. om det varumärke som förpliktelsen avser endast har använts i begränsad omfattning inom de geografiska områden som förpliktelsen avser.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Pehrson, Lars, "EG och immaterialrätten: gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt", Juristförlaget, s. 82.

# 4 Amerikansk rätt

## 4.1 Kort om varumärkesrätten och antitrustlagstiftningen

### 4.1.1 Varumärkesrättens skyddsomfattning

#### 4.1.1.1 The Lanham Trade-Mark Act

Inom den amerikanska rätten fanns, sedan Schechter i mitten av 1920-talet lade fram sin idé om varumärkets rationella grund, länge en tendens bland de delstatliga domstolarna att söka ett skydd för varumärken som sträckte sig bortom den traditionella ursprungsprincipen.<sup>59</sup> Denna utveckling resulterade slutligen 1995 i en federal lagstiftning till skydd för berömda varumärken mot dilution och infördes i den centrala, federala lagstiftningen på området, den s.k. Lanham Trade-Mark Act.<sup>60</sup>

Skyddet mot dilution är tillämpligt oberoende av såväl varornas likhet som risken för förväxling rörande varornas kommersiella ursprung.<sup>61</sup>

Bestämmelsen ska ses som ett komplement till reglerna angående förväxlingsrisk i samma lag.<sup>62</sup> Sammantaget innebär bestämmelserna om förväxlingsrisk och dilution parallella skyddsformer för varumärkets ursprungs- och reklamfunktioner på ungefär samma sätt som gäller beträffande förväxlingsrisk och anseendeskydd inom EU.<sup>63</sup> Generellt bör emellertid påpekas att vissa faktorer inom den amerikanska varumärkesrätten, åtminstone i vissa fall, indikerar en större skyddsomfattning för innehavare av starka, etablerade varumärken.

#### 4.1.1.2 Dilution och skyddet för berömda varumärken

Bestämmelsen i The Lanham Act ger åtta faktorer för en amerikansk domstol att beakta när den har att avgöra huruvida ett varumärke är

---

<sup>59</sup> Martino, Tony, "Trademark Dilution", Oxford: Clarendon Press, 1996, s. 29 ff. Första steget med delstatliga bestämmelser till skydd mot urvattning av varumärken togs 1947 i Massachusetts, följt av Illinois och New York 1953, resp. 1955.

<sup>60</sup> Den federala bestämmelsen mot urvattning, Lanham Trade-Mark Act (1946) § 43 (c) 15 U.S.C.A. § 1125c, mer känd som "Federal Trademark Dilution Act of 1995", trädde i kraft den 16 januari 1996. Enligt bestämmelsen gäller att "The owner of a famous mark shall be entitled, subject to the principles of equity and upon such terms as the court deems reasonable, to an injunction against another person's commercial use in commerce of a mark or trade name, if such use begins after the mark has become famous and causes dilution of the distinctive quality of the mark, and to obtain such other relief as is provided in this subsection.". Det delstatliga skyddet mot urvattning gäller fortfarande – ungefär hälften av USA:s delstater har idag denna form av skyddslagstiftning. Av störst intresse, inte minst vad gäller samexistensavtal, är dock den enhetliga, här nämnda federala lagstiftningen.

<sup>61</sup> § 1127 i Lanham Trade-Mark Act.

<sup>62</sup> § 32(1)(a) i Lanham Trade-Mark Act.

<sup>63</sup> Se kap. 3.1 ovan.

berömt.<sup>64</sup> Dessa faktorer innefattar hur starkt varumärket är, hur länge och i vilken omfattning märket varit i faktisk användning, hur omfattande märket marknadsförts, igenkänningsfaktorn hos allmänheten, likheten till andra existerande varumärken, samt ifall varumärket är registrerat.

Inom den amerikanska rättsvetenskapen har under de sista åren flera röster höjts om att skyddet för dilution kommit att bli alltför omfattande.<sup>65</sup> Tendensen inom den amerikanska rätten har till viss del varit att göra en alltför givmild bedömning av vilka varumärken som ska anses vara berömda. Avsikten bakom införandet av lagstiftningen har rimligtvis varit att begränsa skyddsomfattningen till endast ett relativt fåtal kända varumärken, vars berömmelse är så pass stor att risken för skada vid en icke-konkurrerande användning framstår som markant. Emellertid har ett flertal rättsfall visat på att amerikanska domstolar varit villiga att bedöma relativt okända företag eller 'lokala favoriter' såsom tillräckligt berömda för att åtnjuta skydd i enlighet med dilution-bestämmelsen. På så sätt har företag i stil med "Nailtiques", "Intermatic" och "Gazette" lyckats bli erkända som berömda företag.<sup>66</sup> Likaså har uppmärksammats att domstolarna i flera fall kommer till slutsatsen att ett varumärke är berömt utan att överhuvudtaget gå in på någon materiell prövning i frågan.<sup>67</sup> Ofrånkomligen finns vissa indikationer på att ett visst paradigmskifte beträffande förväxlingsriskens roll som styrande huvudregel vid domstolens bedömning i varumärkesmål håller på att ske på olika håll inom den amerikanska rätten.

## 4.1.2 Antitrustlagstiftningens inverkan

### 4.1.2.1 The Sherman Act och *per se* - doktrinen

På ett generellt plan regleras samexistensavtalens giltighet i relation till den amerikanska konkurrensrätten genom 1 § i The Sherman Act.<sup>68</sup> Däri stadgas att:

*Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is hereby declared to be illegal.(..)*

Vidare stadgas i 2 § att:

*Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall*

---

<sup>64</sup> Jämför med motsvarande bestämmelse inom EG-rätten som talar om *väl ansedda* varumärken.

<sup>65</sup> Se bl.a. Swann, Jerre B., "Dilution redefined for the year 2000", *Houston Law Review* 37, s. 729-774; Lemley, Mark A., "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", 108 *Yale Law Journal*, 1999.

<sup>66</sup> Lemley, a.a., s. 10.

<sup>67</sup> Swann, a.a., s. 761.

<sup>68</sup> The Sherman Act of 1890, c. 617, 26 Stat. 209, 15 U.S.C.A.

*be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.*

I rättstillämpningen har domstolarna under en längre tid intagit hållningen att avtal mellan konkurrenter som innebär att marknaden delas upp medför en överträdelse av konkurrensreglerna *per se*.<sup>69</sup> En närmare, allmänt vedertagen, definition av vad detta innebär saknades emellertid under lång tid, trots att flera federala domstolar tillämpade *per se* - doktrinen i ett antal rättsfall.<sup>70</sup>

En närmare definition av vilka överväganden som ska ligga till grund för ett avgörande i fall där en uppdelning av marknaden är för handen kom genom The Supreme Court's försorg i *The Topco Case* från 1972.<sup>71</sup> Bakgrunden till tvisten var att en mängd mindre, oberoende varuhus gått samman och bildat ett dotterbolag för tillverkning av produkter under ett gemensamt varumärke för att därigenom kunna konkurrera med de nationella varuhuskedjornas egentillverkade varor. Överenskommelsen innehöll dessutom förutsättningar så att respektive aktör fick sitt geografiska område skyddat från konkurrerande verksamhet från något av de övriga deltagande varuhusen. I första instans avtog distriktsdomstolen den amerikanska statens yrkan på ansvar för överträdelse av konkurrensreglerna genom att hänvisa till *the rule of reason*.<sup>72</sup> The Supreme Court avvisade helt och hållet denna inställning och menade att den grundläggande, politiska inställningen är att ogiltigförklara överenskommelser som leder till att konkurrensen begränsas, vilket bestämmelser om uppdelning av marknader ofrånkomligen gör. En *per se* – regel ska gälla oberoende av huruvida en övervägande negativ effekt kan påvisas.<sup>73</sup>

*Per se* – doktrinen utgör således ett starkt fundament vid bedömning av huruvida en överenskommelse om marknadsuppdelning står i strid med den amerikanska konkurrensrätten. Regeln framstår emellertid som klarast applicerbar på avtal som *uppenbarligen* begränsar konkurrensen på detta sätt. Avtal som direkt innebär att en uppdelning sker beträffande geografiskt område, konsumenter eller produkter faller utan tvekan in under *per se* – doktrinen. Samexistensavtal är i detta avseende, som kommer studeras under följande rubrik, möjligen underkastade en avvikande bedömning.

---

<sup>69</sup> Sullivan, Lawrence Anthony, "Antitrust", West Publishing, St. Paul, 1983, s. 213.

<sup>70</sup> Se i detta hänseende bl. a. Addyston Pipe & Steel, 85 F. 271, 6th Cir. 1898; Timken Roller Bearing Co. v. United States, 341 U.S. 593, 71 S.Ct. 971, 5 L.Ed. 1199, 1951.

<sup>71</sup> United States v. Topco Associates, 405 U.S. 596, 92 S.Ct. 1126, 31 L.Ed.2d 515.

<sup>72</sup> The rule of reason är en allmän princip inom den amerikanska konkurrensrätten som innebär att ett till synes konkurrensämmande avtal kan anses vara rimligt, sett i ljuset av vilka faktiska effekter det har på marknaden, samt vilka positiva effekter det i övrigt kan ha på konkurrensen inom en marknad. Bedömningen ska göras av domstolen i varje enskilt fall. Sklar, Martin, "The Corporate Reconstruction of American Capitalism, 1890-1916. The Market, the Law, and Politics", Cambridge University Press, New York, 1988, s 147.

<sup>73</sup> Sullivan, a.a. sid. 217.



Inom den amerikanska rättsdoktrinen finns uppfattningen att vid avtal som endast indirekt kan medföra en uppdelning av marknader, en identifiering av avtalets avsikt och effekt måste göras från fall till fall. Visar det sig att en överenskommelses mål eller huvudsakliga effekt är att dela upp marknaden sinsemellan, ska det likställas med en direkt konkurrensbegränsande åtgärd även ifall den effekten uppnås på endast indirekt väg.<sup>74</sup> Huruvida denna syn efterlevts i den amerikanska domstolstillämpningen analyseras här fortsättningsvis.

## 4.2 Inställningen till samexistensavtal inom amerikansk rättspraxis

Rättsfall som berör de speciella problem och frågeställningar förknippade med samexistensavtal och dess giltighet under skiljande förutsättningar utgör, åtminstone vid första anblicken, en både numerärt och kronologiskt extensiv samling. Det första, uppmärksammade, fallet som berörde frågor om såväl begränsningar av varumärkesanvändning, förväxlingsrisk och konkurrensinskränkningar kom redan 1894<sup>75</sup> och sedan dess har olika former av samexistensavtal varit föremål för juridisk prövning av olika skäl i hundratals rättsfall. Detta är om inte annat ett tecken på denna avtalsforms praktiska betydelse såväl för amerikanska varumärkesinnehavare som för samhället i stort, beaktat de effekter som har kunnat uppnås därigenom.

Sett i ljuset av den aktuella framställningen har den absoluta lejonparten av de genomgångna rättsfallen funnits tvungna att gallra bort. Detta beroende på att de avgörande frågeställningarna i fallen inte har varit applicerbara på det föreliggande upplägget med den europeiska rättsordningen i botten. Kvar återstår ett fåtal fall som jag menar lyfter fram den generella synen på samexistensavtal inom den amerikanska rätten. Först redogörs för två avgöranden där domstolen kommit till motsatt slutsats rörande avtalens giltighet. Därefter övergår jag till att analysera de, i dagsläget, två mest centrala fallen för att kunna se vilka faktorer som blivit avgörande för olika bedömningar. Denna syn kommer sedan att ligga till grund för den komparativa analysen med europeisk rätt, såväl som en analys av de bakomliggande orsakerna till eventuella skillnader.

### 4.2.1 The Sterling Drug Case<sup>76</sup>

Bakgrunden till den här uppkomna tvisten sträcker sig över 80 år tillbaka i tiden, till tiden för första världskriget. Det tyska läkemedelsbolaget Bayer AG förlorade under kriget rätten att använda varumärket "Bayer" i USA till följd av att deras dotterbolag i USA överföll i statlig ägo. 1918 köpte det amerikanska läkemedelsföretaget Sterling Drug Inc. rättigheterna till att använda namnet "Bayer" i USA i och med att det tyska dotterbolaget köptes

---

<sup>74</sup> Sullivan, a.a. sid. 219

<sup>75</sup> Waukesha Hygeia Mineral Springs Co. v. Hygeia Sparkling Distilled Water Co., 63 F. 438 (7<sup>th</sup> Cir. 1894).

<sup>76</sup> Sterling Drug Inc. v. Bayer AG, 14 F.3d 733, 29 U.S.P.Q.2d 1321 (2nd Cir. 1993)

av den amerikanska staten. Detta förfarande ledde till årtionden av kontroverser mellan Sterling och Bayer AG, med en rad stämningar och överenskommelser dem emellan som följde.

1955 stämde Bayer AG Sterling i ett fruktlöst försök att återfå äganderätten till sitt varumärke i USA. Efter långdragna förhandlingar, över åtta år, avslog domstolen Bayer AG:s yrkande att Sterling erhållit rätten till varumärket på konkurrensstridiga grunder. Efter att domen fallit enades parterna 1964 om ett samexistensavtal som reglerade Bayer AG:s användning av varumärket "Bayer" i USA. Överenskommelsen innehöll dels en användningsbegränsning såtillvida att Bayer AG förbjöds att använda sig av namnet "Bayer" på Aspirin eller andra smärtstillande preparat. Något motsägelsefullt lades emellertid även ett användningsvillkor in i avtalet som gav Bayer AG rätt att sälja medicin och övriga konsumentprodukter, så länge företags hela namn – Farbenfabriken Bayer A.G. – användes i enhetligt gränssnitt på förpackningen. Ytterligare ett användningsvillkor förbjöd Bayer AG att göra reklam för sina produkter via radio eller TV.

1970 kom parterna överens om att Sterling, mot ersättning på \$2,8 miljoner, skulle erkänna Bayer AG såsom exklusiv innehavare av varumärket Bayer i hela världen utom USA och Canada (en icke-invändningsklausul för att hänvisa till tidigare använd terminologi). Ungefär samtidigt omförhandlades det tidigare avtalet i och med att Bayer AG beslutat att stryka "Farbenfabriken" från sitt officiella namn. 70- och 80-talen innebar vidare en kraftigt ökad verksamhet i USA från Bayer AG:s sida, vilket 1986 ledde till att omförhandlingar inleddes av det ursprungliga samexistensavtalet. Dessa resulterade i att Bayer AG tilläts ändra namnet på sitt amerikanska holding—bolag till Bayer USA Inc. under förutsättning att varumärket inte användes på konsumentprodukter.

Efter att det sista samexistensavtalet undertecknats ska Bayer AG, enligt Sterlings stämningsskäl i rättsfallet, vid upprepade tillfällen ha överträtt sina befogenheter såsom de upptagits i avtalen. Bland annat inledde Bayer USA i slutet av 80-talet en omfattande reklamkampanj med ett flertal annonser i ledande amerikanska tidskrifter där bolaget presenterade sig självt som det högst rankade nya bolaget på *Fortune 500*, vars huvudsakliga verksamhetsområde täckte såväl kemi som hälso- och sjukvårdsprodukter. Dessutom sponsrade Bayer USA ett antal sociala evenemang i närheten av bolagets huvudkvarter i Pittsburgh, teaterföreställningar, konserter, radiostationer m.m. vars målgrupp uteslutande utgjordes av konsumenterna. Dessutom delades sponsorprodukter ut i form av T-shirts, golfhanddukar etc. märkta med "Bayer USA Inc." På grund av detta agerande stämde Sterling Bayer AG och dess amerikanska dotterbolag. Sterling menade att överträdelser skett i och med att Bayer AG dels brutit mot de ingångna samexistensavtalen då "Bayer USA Inc." använts på konsumentprodukter, dels då reklam för företaget gjorts via radio.

Utifrån Bayer AG:s invändningar skedde den materiella prövningen i två steg. Den första invändningen från Bayer AG var att någon överträdelse av samexistensavtalet överhuvudtaget inte skett då de inte ansåg sig ha bedrivit marknadsföring gentemot konsumenter. Denna invändning bedömdes redan i distriktdomstolen utan att vinna bifall. Såväl avtalets innehåll som parternas avsikt och postkontraktuella handlande framstod som otvetydigt. Appellationsdomstolen nöjer sig i detta avseende med att konstatera att det utifrån de obestridda fakta som förelåg i fallet inte fanns någon anledning till annan bedömning.

Bayer AG hävdade vidare att den bedömning av varumärkeslagstiftningen som skett i första instans var felaktig, där domstolen menat att Bayer AG:s agerande skapat en risk för förväxling mellan bolagens produkter. Detta resonemang byggde på två grunder. För det första ansåg Bayer AG att det i bedömningen inte tagits tillräcklig hänsyn till de faktorer domstolen ska gå efter då förväxlingsrisk ska avgöras. Ett långt, till sitt innehåll utanför denna uppsats ramar, resonemang avskog denna invändning. Vad som i detta sammanhang däremot är intressant är att Bayer AG menade sig ha en rätt till samexistens på marknaden även om förväxlingsrisk i vissa fall kunde misstänkas. Som grund hänvisades dels till samexistensavtalet där rätten till varumärket Bayer USA Inc. erhållits, dels till en ansökan om varumärkesregistrering hos amerikanska PTO (Patent- och registreringsverket) på vissa varor där PTO inte ansett förväxlingsrisk föreligga. Domstolen avfärdade detta resonemang genom att helt och hållet lägga vikt på samexistensavtalets formella innehåll. Intressant i sammanhanget är att domstolen inte fäste någon nämnvärd vikt vid vilka faktiska effekter avtalets innehåll medförde på samhället i stort utan rakt av intog linjen att denna form av avtal gynnar både producenter och konsumenter och att deras innehåll därför ska respekteras. En fortsatt syn på denna hållning sker nedan under 4.2.3.

#### **4.2.2 The Timken Roller Bearing Case<sup>77</sup>**

Som en motpol till det ovan refererade fallet ska här kortfattat redogöras för hur domstolen bedömde ett ingånget samexistensavtal mellan två bolag, British Timken, Ltd. och Societe Anonyme Francaise Timken. Det rörde sig om två i och för sig fristående bolag som genom diverse aktieöverlåtelser kommit att få växelvisa ägarintressen i respektive bolag. Genom att ingå avtal sinsemellan om hur varumärket "Timken" skulle få användas menade den amerikanska staten att bolagen delat upp marknader sinsemellan. Vidare medförde överenskommelserna att fasta priser kunnat uppställas för de produkter som sålts samt att bolagen kunnat samarbete för att hålla konkurrensen borta.

Som grund hänvisades att bolagen tillsammans kontrollerade en så pass stor del av den amerikanska marknaden att ett samgående inte skulle ha

---

<sup>77</sup> Timken Roller Bearing Co. v. United States, 341 U.S. 593, 71 S.Ct. 971.

godkänts enligt de amerikanska konkurrensreglerna. Samexistensavtalen har i detta fall använts för att de facto skaffa sig en monopolliknande situation.

Svarandesidan invände mot rimligheten i avgörandet från första instans. Eventuella konkurrensbegränsningar är endast oavsiktliga, sekundära effekter av 'normal affärsverksamhet', nämligen att kunna licensiera ut sitt eget varumärke.

Appellationsdomstolen frånser i detta fall en analys av den exakta utformningen av samexistensavtalet och ser istället i huvudsak på de effekter avtalen förde med sig på konkurrensituationen, att bolagen kunde kontrollera marknaden och tvinga bort inträde från konkurrenter.

### 4.2.3 The Clorox Case<sup>78</sup>

Clorox-fallet från 1997 lyfter fram ett par viktiga principer och måste förmodligen anses vara det mest centrala avgörandet inom amerikansk rätt vad gäller samexistensavtal och konkurrensrätt. The Clorox Company förde i fallet klagan mot dom meddelad av distriktsdomstolen i New York i favör för Sterling Winthrop Inc., rörande Clorox talan om överträdelse av §§ 1 och 2 i The Sherman Act.<sup>79</sup>

Bakgrunden till tvisten var att den tidigare ägaren av bolaget på kärandesidan, The Clorox Company, ingått ett samexistensavtal med svarandesidan, Sterling Winthrop Inc. angående användningen av varumärket "PINE – SOL". Clorox hade redan på 40-talet lämnat in en ansökan om registrering av varumärket PINE – SOL, varpå Sterling opponerat registrering med hänvisning till förväxlingsrisk med sitt registrerade varumärke LYSOL. Den amerikanska registreringsmyndigheten fann att risk för förväxling kunde anses föreligga och avslag Clorox ansökan. Trots beslutet fortsatte The Clorox Company använda sig av varumärket PINE – SOL, varpå Sterling år 1956 stämde företaget för varumärkesintrång. För att undvika en kostsam process ingick parterna samma år ett samexistensavtal innehållande såväl en användningsbegränsning som ett användningsvillkor för Clorox att iaktta vid nyttjandet av märket "PINE – SOL" på sina produkter.

1965 uppstod ånyo kontrovers då Clorox, efter ett ägarbyte, brutit mot samexistensavtalet och börjat använda "PINE – SOL" på desinfektionsprodukter, vilket var Sterling:s huvudsakliga verksamhetsområde. Samtidigt lämnade Sterling in en hindertalan mot Clorox ansökan att få använda varumärket ifråga på rengöringsprodukter i allmänhet. Återigen bestämde sig parterna för att kringgå domstolsprövning och på nytt försöka lösa situationen via avtalsvägen. En klausul om användningsbegränsning infördes innebärande att Clorox gavs tillstånd att använda "PINE – SOL" på alla produkter utom just desinficeringsprodukter.

---

<sup>78</sup> Clorox Co. v. Sterling Winthrop Inc., 117 F.3d 50, 42 U.S.P.Q.2d 1161 (2<sup>nd</sup> Cir. 1997).

<sup>79</sup> Lagstiftningens innehåll presenteras ovan under 4.1.2.

Föga förvånande blossade tvisten upp på nytt 20 år senare i och med att Clorox lanserade just desinficeringsmedel, varvid parterna år 1987 kände sig tvungna att omförhandla delar av avtalet. Det är just dessa klausuler som i huvudsak ligger till grund för Clorox uppfattning att avtalet skulle anses strida mot §§ 1 och 2 i The Sherman Act. De aktuella klausulerna stadgade:

*3(c) restricts the sale of "disinfectant products" under the PINE-SOL mark: only the basic liquid cleaner and a pump spray may be sold "in part" as disinfectants under the mark. The product restrictions allow only one "form, scent or formula" of these two PINE-SOL products to be sold "in a single geographic area at the same time." The provisions permit Clorox to market other disinfectant products with the PINE-SOL mark used as an endorsement mark for products sold under other trademarks, subject to limitations on the size and placement of the mark.*

*4(a) requires that the original PINE-SOL product be "sold, advertised, and promoted primarily as a cleaner rather than primarily as a disinfectant product." This includes the requirement that the words "cleans" or "cleaner" be set forth before the words "disinfectant" or "disinfects" and that the words "cleans" or "cleaner" be more prominent.*

*4(c) prevents PINE-SOL products from being sold as anything other than generic cleaners, as opposed to special purpose cleaners like bathroom cleaners.<sup>80</sup>*

Clorox invände i domstolen mot legaliteten av de ovan nämnda klausulerna genom att hävda att de ger en konkurrenshämmande effekt. Clorox menade att klausulerna inte tjänar något syfte i varumärkesrättslig mening, eftersom det inte längre fanns någon förväxlingsrisk hos konsumenter på marknaden mellan märkena LYSOL och PINE – SOL och därigenom hölls Sterling Clorox ute från marknaden för städprodukter.

Domstolens diskussion i domskälen inriktades inledningsvis på att definiera hur samexistensavtal förhåller sig till konkurrensrätten generellt. Här uttryckte sig domstolen i positiva ordalag och påpekade att:

*"such agreements are common, and favored, under the law."<sup>81</sup>*

och fortsatte:

*"...At the time of the execution of such an agreement, the parties are in the best position to determine what protections are needed and how to resolve disputes concerning earlier trademark agreements between themselves...(I)t is usually unwise for courts to second-guess such decisions. In the absence*

---

<sup>80</sup> Clorox Co. v. Sterling Winthrop Inc., 117 F.3d 50, 42 U.S.P.Q.2d 1161 (2<sup>nd</sup> Cir. 1997), sid. 6.

<sup>81</sup> Clorox Co. v. Sterling Winthrop Inc., 117 F.3d 50, 42 U.S.P.Q.2d 1161 (2<sup>nd</sup> Cir. 1997), sid 7.

*of evidence to the contrary it is reasonable to presume that such agreements are pro-competitive.*"<sup>82</sup>

Domstolen intog här alltså något som närmast kan beskrivas som en accepterande prima facie – bedömning eller en presumtion för att avtalen inte är konkurrenshämmande. Emellertid intog domstolen efterhand en mer nyanserad ståndpunkt och knöt an diskussionen till *per se* – doktrinen. I motsats till vad kändesidan hävdade menade domstolen att avtalet inte påverkar konkurrensen på ett sådant sätt att denna doktrin skulle kunna tillämpas: marknadsuppdelningar, prisbestämmelser, samgåenden och bojkotter. Eftersom *per se* – doktrinen inte tillämpas i detta fall hänvisar domstolen till tidigare avgöranden som stipulerat att kändesidan, för bifall av sin talan, måste kunna bevisa att skada i konkurrenshänseende uppstått. Prövningen görs i tre steg:

*First, the plaintiff bears the initial burden of showing that the challenged action has had an actual adverse effect on competition as a whole in the relevant market. Then, if the plaintiff succeeds, the burden shifts to the defendant to establish the 'pro-competitive "redeeming virtues" ' of the action. Should the defendant carry this burden, the plaintiff must then show that the same pro- competitive effect could be achieved through an alternative means that is less restrictive of competition.*"<sup>83</sup>

I slutändan, menade domstolen, är målet att avgöra huruvida restriktioner i ett ingånget avtal är till skada för *konsumenterna*, något som, med tanke på förväxlingsrisken, kan tyckas stå i viss motsats till domstolens tidigare uttalande om att en domstol inte för starkt bör ifrågasätta de överenskommelser två konkurrenter gjort kring användandet av sina respektive varumärken. En förklaring till domstolens tankesätt kan möjligen utläsas från domskälen från det nedan i korta ordalag refererade Cross Pen Case.

#### **4.2.4 The Cross Pen Case<sup>84</sup>**

A.T. Cross Co. var innehavare av varumärke avseende en viss typ av penna och hade ingått ett samexistensavtal med ett konkurrerande företag, Q, där Q avhöll sig från att tillverka och marknadsföra pennor med högre likhetsgrad i förhållande till Cross' pennor än de som för tillfället gjordes. Fem år senare köpte ett tredje företag, The T Co., överenskommelsen från Q och fortsatte göra likadana pennor som Q tidigare gjort. The Cross Co. opponerade sig mot detta agerande och menade dels att avtalet inte var tillämpligt i relation till den nya ägaren, dels att överenskommelsen skulle

---

<sup>82</sup> Clorox Co. v. Sterling Winthrop Inc., 117 F.3d 50, 42 U.S.P.Q.2d 1161 (2<sup>nd</sup> Cir. 1997), sid 7.

<sup>83</sup> Clorox Co. v. Sterling Winthrop Inc., 117 F.3d 50, 42 U.S.P.Q.2d 1161 (2<sup>nd</sup> Cir. 1997), sid 8.

<sup>84</sup> T & T Mfg. Co. v. A. T. Cross Co., 449 F. Supp. 813, 197 U.S.P.Q. 763 (D.R.I. 1978)

förklaras ogiltig med hänsyn till att det stred mot det publika intresset av att minimera risken för förväxling hos konsumenterna.<sup>85</sup>

Domstolen konstaterade att kontraktet innehöll en klausul om att bestämmelserna skulle övergå att gälla även på efterträdare, och avslog därmed den första invändningen. Beträffande det publika intresset medgav domstolen att det fanns en viss förväxlingsrisk produkterna emellan men att risken inte var så pass stor att konsumenthänsynen kunde anses överväga intresset av att upprätthålla avtalet. I det generella uttalandet angående vikten av att i domstol upprätthålla samexistensavtal även då förväxlingsrisk kan bevisas menade domstolen att:

*“Overly strict judicial scrutiny of consent agreements could violate the policy favoring settlement, as parties would sensibly conclude that they might better litigate the issue of confusion rather than reach a settlement which might later be found to be unenforceable. Such a premium on litigation would lead to a further drain on judicial resources.”<sup>86</sup>*

### 4.3 Sammanfattning

En sammantagen analys av det amerikanska rättsläget ger en initial bild av att samexistensavtal ses med betydligt blidare ögon på andra sidan Atlanten. Faktum är att bland det 30-tal domar jag läst igenom (av vilka de flesta saknade relevans för framställningen) så var det endast i The Timken Case som domstolen intog en hållning som innebar att avtalet som sådant inte respekterades i betydande omfattning. En cynisk ståndpunkt hade varit att konstatera att det i det fallet rörde sig om amerikanska staten mot ett icke-amerikanskt bolag. Det hade emellertid inte varit en korrekt ståndpunkt.

Vid en något närmare syn på den amerikanska rättstillämpningen så uppmärksammas en hel del gemensamma drag med den europeiska motsvarigheten. *Per se* – doktrinen stämmer överens med EG-rättens konkurrensregler såtillvida att marknadsuppdelningar och samgåenden direkt ogiltigförklaras. Detsamma verkar gälla för avtal som de facto leder till samma resultat, om än indirekt.

Emellertid går det inte att frånga att samexistensavtalen accepteras i högre grad inom amerikansk rätt än inom EG-rätten. Grundprincipen verkar vara att sådana avtal *“are common, and favored, by the law”* såtillvida de inte uppenbarligen står i strid med grundläggande regler inom konkurrensrätten. Att klausuler som innebär en uppdelning av marknaden kommer att ogiltigförklaras i domstol kan konstateras utifrån The Clorox Case, där domstolen uttryckligen tar upp det bland omständigheter som omfattas av *per se* – doktrinen.

---

<sup>85</sup> T & T Mfg. Co. v. A. T. Cross Co., 449 F. Supp. 813, 197 U.S.P.Q. 763 (D.R.I. 1978), sid 6.

<sup>86</sup> T & T Mfg. Co. v. A. T. Cross Co., 449 F. Supp. 813, 197 U.S.P.Q. 763 (D.R.I. 1978), sid 8.

Att en amerikansk domstol däremot skulle ogiltigförklara ett samexistensavtal på grundval av besvär med anledning av klausuler om icke-invändning eller användningsbegränsning har jag däremot svårt att se. Domstolen presumerar att avtalen som sådana är konkurrensstimulerande. Dessutom favoriserar den, ofta överbelastade, amerikanska domstolen uppgörelser ex officio och ser därför ogärna en tendens mot ökad granskning av denna typ av avtal, då det inte rör sig om uppenbara fall.

Det amerikanska rättsläget leder till att en part som åberopar konkurrenshänsyn för att ogiltigförklara ett ingånget avtal lär behöva räkna med att få en tung bevisbörda placerad hos sig, utan att domstolen på eget initiativ kommer att granska frågan i sak. Motsatsvis kan sägas att part som söker indirekta konkurrensfördelar genom att avtalsvägen styra sin motparts agerande har något lösare tyglar enligt amerikansk rätt än vad fallet hade varit inom EU.

En oklar fråga är vilken vikt den amerikanska rättstillämpningen egentligen fäster vid konsumentaspekten beträffande förväxlingsrisken mellan två varumärken i ett samexistensavtal. Samtidigt som domstolen i såväl Clorox-fallet som Sterling Drugs och The Cross Pen Case uttryckligen pekar på att det är konsumenthänsynen som är avgörande vid bedömningen av delar av överenskommelserna så kvarstår fortfarande principen att parterna själva är i bästa position för att bedöma vilka åtgärder som sinsemellan löser de varumärkesrättsliga problemen. Som domstolen uttryckte det i The Cross Pen Case ska domstolen även i möjligaste mån avhålla sig från en för strikt bedömning av varumärkesrättsliga överenskommelser som skett i godo.



# 5 Sammanfattande analys

## 5.1 Europa v. USA

Syftet med ifrågavarande uppsats har i första hand varit att se på vad en svensk aktör bör ha i åtanke vid upprättandet av ett samexistensavtal. Ovan har, efter respektive kapitel, återgetts de huvuddrag som bör ha i åtanke vid ett sådant avtals ingående. Under arbetets gång har det visat sig bero i stor utsträckning på vilken av, de här analyserade, marknaderna aktören befinner sig på. Inom den amerikanska rätten har samexistensavtal varit uppe i federala domstolar i över hundra år och utvecklingen har i stort sett uteslutande varit åt att betrakta samexistensavtalen som en positiv företeelse, såtillvida inte grova övertramp av konkurrensrätten skett. Inom den gemensamma europeiska rätten har inte företeelsen stötts och blötts under lika lång period. Här intar också domstolen en mer aktiv roll med att undersöka de enskilda klausulernas legalitet enligt konkurrensrätten, samtidigt som kopplingen till varumärkesrätten och risken för förväxling är tydligare.

En fråga är vad skillnaden i inställning mellan de bägge rättssystemen beror på. Jag har svårt att se att konkurrensrätten och synen på den funktion konkurrensrätten har i samhället har någon betydelse i sammanhanget. EG-rättens konkurrensregler i 81 och 82 artiklarna i fördraget har samma materiella innebörd som de amerikanska, med The Sherman Act i botten. Dessutom visar de amerikanska rättsfallen på att amerikanska domare utgår från i stort sett samma principer som EG-domstolen och Kommissionen vid bedömningen av vilka agerande som står i skarpast strid med konkurrensreglerna.

Däremot syns en ganska markant skillnad mellan de bägge systemen vad gäller skyddet för varumärken. De amerikanska domstolarna har under ett antal år intagit en, med EG-rättsliga mått, väldigt protektionistisk hållning vid bedömningen av rättigheter kring varumärken. Samtidigt som instrumentet för skydd mot urvattning – dilution – vuxit visar rättstillämpningen, inte minst beträffande samexistensavtal, att konsumentaspekten och skyddet mot förväxling fått stryka på foten. EG-domstolen och Kommissionen har i sina avgörande beträffande samexistensavtalens giltighet noga påpekat relevansen av att avtalen verkligen tjänar sitt syfte till att minska risken för förväxling bland konsumenterna. Inom den amerikanska rättstillämpningen lämnas den frågan i stor utsträckning därhän. Istället inriktas den amerikanska diskussionen i stor utsträckning på företagets behov av icke förväxlingsbara varumärken, ett behov som domstolen i The Clorox Case uttryckte: parterna själva är i bäst position att avgöra och inte något domstolen i alltför stor utsträckning bör lägga sig i.

Clorox-fallet belyser kanske starkast de tankegångar som gör att samexistensavtal har en mer favoriserad ställning inom amerikansk rätt. Domstolen konstaterade i det fallet att avtal som syftar till att dela upp marknaden mellan horisontella aktörer är *per se* olagliga eftersom de skadar konkurrensen. Domstolen fortsatte dock med att hävda att denna skada kan tolereras för det fall, och endast då, skadan utgörs av en immaterialrättslig policy given från statligt håll för att främja innovation. Samma princip kan anses gälla inom EU. Men den amerikanska domstolen gick i detta fall längre genom att omfatta varumärkesrätten i denna policy. Domstolen nämnde uttryckligen den bakomliggande varumärkestvisten som den friande anledningen till att avtalet inte direkt är att anse som konkurrenshämmande. Slutsatsen inom den amerikanska rätten verkar bli att horisontella marknadsuppdelningar genom avtal undgår en *per se*-bedömning så länge de bottnar i giltiga immaterialrätter. En motsvarande tolkning sker inom EU beträffande patent- och upphovsrättslicenser, men inom amerikansk rättstillämpning ges sålunda även varumärken en liknande bedömning genom att presumtionen om konkurrenshämmande effekt flyttas.

En tendens har på senare tid visat sig inom EG-rätten att varumärkesrätten på den här sidan Atlanten möjligen är på väg åt den mer expansiva, protektionistiska amerikanska modellen.<sup>87</sup> Hur denna eventuellt nya linje kommer stå sig i relation till EU:s mer territoriellt inriktade konkurrensrätt återstår att se inom de närmsta åren. Slutsatsen inom den europeiska gemenskapsrätten är dock i dagsläget att varje form av marknadsuppdelning bör undvikas i största möjliga mån. Parterna bör dessutom noggrant nedteckna en förklaring angående existensen av en allvarlig risk för förväxling mellan de inblandade varumärkena. En praktisk detalj i sammanhanget är att en klausul som anger att för det fall en del av avtalet faller, resterande delar av avtalet ska fortlöpa oberoende. En sådan klausul lär undvika att hela avtalet faller till följd av att en del strider mot artikel 81.

Frågan som uppstår i detta sammanhang blir då ofrånkomligen vilken väg som egentligen är att föredra. Hur bör samexistensavtal regleras? För svaret på denna fråga anknuter jag här avslutningsvis till den rationella grunden för samexistensavtalens existens. Samexistensavtalen finns självklart för att det finns ett behov av dem. Behovsbeslutet ligger i första hand hos de parter som ingår avtalet, och de ser i första hand till nödvändigheten av att inte tappa renommé och/eller omsättning på grund av förväxling i konsumentleden. Samexistensavtalen verkar således i detta avseende ge incitament till ökad effektivitet i samhället såtillvida att de minskar förväxlingsrisken och därmed minskar sökkostnaderna på marknaden, bibehåller kommunikationsfunktionen samt ger incitament till varor av hög kvalitet. Detta resonemang talar för den europeiska modellen med en stark förankring bland domstolarnas bedömning i konsumentaspekten av

---

<sup>87</sup> Se i detta avseende till exempel EG-domstolens vida definition av "varumärkesanvändning" i *Arsenal v. Reed*, favoriseringen av regional snarare än internationell konsumtion i *Levis v. Tesco* och utvidgningen mot närmast dilution-liknande skydd för liknande gods i *Davidoff II*-målet.

varumärkenas roll. Risken finns emellertid att EG-rätten siktar över målet med den ingående bedömningen som i dagsläget görs. Samexistensavtalen har blivit en synnerligen frekvent företeelse och såväl företagen som rättsväsendet tjänar stora summor på att göra upp om sina varumärkestvister i godo istället för i domstol. Den amerikanska modellen med att i viss mån överlåta till marknadsaktörerna hur deras varumärkesrättsliga intressen bäst tillgodoses är kanske inte helt utan förtjänster. Varumärken har ju i dagsläget ett stort egenvärde och många företag ser till att försvara dessas gränser med både näbbar och klor, ett agerande som även det bör leda till minimal risk för förväxling i konsumentleden. Problemet med den lösningen är att stora, kapitalstarka företag ofta hamnar i ett förhandlingsöverläge som kan tvinga bort både varumärken och, i förlängningen, konkurrens. En utveckling jag däremot hoppas slippa få se inom EG-rätten är den ökade behandlingen av varumärken såsom egendom, som den amerikanska dilution-doktrinen givit upphov till. Varumärken ska inte användas för att bakvägen kunna förlänga patent- eller upphovsrätter eller på annat sätt ses som en rättighet med egenvärde utan starka skäl (renommésnyltning på väl kända varumärken). Varumärken är inte som andra immaterialrätter på så sätt att rättsinstitutet existerar inte för att vi vill ha fler varumärken. Varumärken tjänar ett syfte och det är i första hand att minska de kostnader som uppkommer vid förväxling kring varans ursprung. Inom EU har vi inte ännu nått den amerikanska ståndpunkten att tillerkänna varumärken ”materiellt” rättsligt skydd med egenvärden utanför det grundläggande syftet med varumärken. Risken finns emellertid att gränsen mellan legala och illegala konkurrensöverträdelser flyttas till en, ur samhällsekonomiskt perspektiv, ineffektiv position om företagets, och inte konsumenternas, intressen får gå före allmänhetens.

# Bilaga A Exempel på utformning av ett samexistensavtal

## COEXISTENCE AGREEMENT

between the company

*American Master Fit, Inc.*

*546 Fifth Avenue*

*New York, N.Y. 10022*

*U.S.A.*

- hereinafter referred to as *American Master Fit* -

and

the company

*Bavarian Sportswear GmbH*

*Marktplatz 110*

*D - 80805 München*

*Federal Republic of Germany*

- hereinafter referred to as *Bavarian Sportswear* -

### **Preliminary Statement:**

#### **1. Trade marks situation:**

a) *American Master Fit* is the owner of the *Community* trade mark No. 529 070 “*New York Wildcats*”.

b) *Bavarian Sportswear* is the applicant of the *Community* trade mark No. 554 223 “**Wild, Wild Cat**”.

## **2. Core ranges of activities of the two parties:**

a) Under the *Community* trade mark “**New York Wildcats**”, *American Master Fit* produces all sorts of sportswear and sells substantially articles of clothing for sports and leisure wear to American football teams, e.g. for the New York Wildcats.

b) Under the *Community* trade mark “**Wild, Wild Cat**”, *Bavarian Sportswear* wants to establish a new sportswear collection and especially wants to produce outer clothing.

c) The core range of activities differ, according to the two parties’ understanding, in particular that *American Master Fit* produces only for and accordingly sells the clothing directly to American football teams, while *Bavarian Sportswear* produces only for endconsumers and sells the clothing to stores offering sportswear.

## **3. Trade mark conflict:**

a) *American Master Fit* filed an opposition against the *Community* trade mark application No. 554 223 “**Wild, Wild Cat**” in the name of *Bavarian Sportswear* on the basis of *Community* trade mark No. 529 070 “**New York Wildcats**”. On request of both parties the cooling-off period was extended by the Office. Consequently, the adversarial part of the proceedings did not begin.

b) Both parties in addition own numerous trade mark registrations around the world without the parties being aware that actual confusion ever occurred on the market.

## **4. Resolution on the conflict:**

Both parties aim to reach a uniform solution of the existing conflict within the European Union and to avoid future conflict situations through the use or registration of their trade marks, and conclude for this purpose the following

## AGREEMENT:

### Art. 1

#### *Obligations of the applicant of the Community trade mark:*

*Bavarian Sportswear undertakes*

1) not do derive any rights against *American Master Fit's Community trade mark No. 529 070 "New York Wildcats"* from registration and use of its trade mark No. 554 223 "**Wild, Wild Cat**", in particular to tolerate new Community trade mark registrations and registrations of similar marks for identical and/or similar goods by *American Master Fit*;

2) to use its "**Wild, Wild Cat**" Community trade mark only as applied and registered; thus it is clear that *Bavarian Sportswear* may only use the element "**Wild**" in the combination "**Wild, Wild**" and not alone; no plural "S" may be added to the element "**Cat**";

3) to use and register the "**Wild, Wild Cat**" Community trade mark exclusively for the goods in International class 25, namely for "shoes, headgear and clothing" and to amend the list of goods in such a way that the foregoing is not used in connection with or the promotion of the sport of American football;

3b) to restrict the list of goods and services for future Community trade mark applications for the trade mark "**Wild, Wild Cat**" in such a way that the foregoing is not used in connection with or for the promotion of the sport of American football;

4) not to use its "**Wild, Wild Cat**" trade mark for products sold directly to sporting teams;

5) not to object to the use or registration by *American Master Fit* of the trade mark "**Wildcats**" or any other mark which encompasses any portion,

*design or variation thereof by American Master Fit for services related to or promoting the game of American football or for goods marketed to promote the game of American football;*

6) not to take any legal actions against existing or pending registrations of the Community trade mark “New York Wildcats” of American Master Fit.

7) *to provide its consent to registration by American Master Fit of the trade mark “New York Wildcats” or a word mark similar thereto, if Bavarian Sportswear’s mark blocks the registration of American Master Fit’s mark.*

## **Art. 2**

### ***Obligations of the Community trade mark owner:***

*American Master Fit undertakes on the conditions set forth under Art. 1 of this Agreement*

1. to agree to allow the registration and use of *Bavarian Sportswear’s Community trade mark No. 554 223 “Wild, Wild Cat”, and in particular not to challenge existing or future Community trade mark applications or registrations of Bavarian Sportswear’s relating to the trade mark “Wild, Wild Cat” on the conditions set forth in this Agreement;*

2. to withdraw the currently pending opposition against *Community trade mark No. 554 223 “Wild, Wild Cat”* as filed with the Office for Harmonization in the Internal Market after the negotiations have been concluded and after correction of the list of goods by *Bavarian Sportswear*.

## **Art. 3**

### ***Duration and Termination:***

1. This Agreement shall enter into force upon signing and is concluded for an indefinite time.

2. An exceptional termination not involving a time period is possible in case the continuation of the contractual relationship would be an intolerable hardship. However, the parties agree to send the other party a warning letter before the Agreement can be terminated.

3. In case of termination claims for damages for the past shall be excluded if and as far as the other party has behaved in conformity with the contract.

#### **Art. 4**

##### ***Territorial restriction and subrogation clause:***

1. This Agreement is valid for all Member States of the European Union (at the time of the conclusion of this Agreement), there being *Austria, Benelux, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom*.

Alternative 1: This Agreement is valid for all Member States belonging to the European Union at the time of the conclusion of this Agreement and for all future Member States of the European Union.

Alternative 2: This Agreement is valid for all Member States of the European Union at the time of the conclusion of this Agreement, except (...).

2. The Agreement shall also apply to affiliated companies which have registered or use identical marks for the same goods. Both parties are further obliged to impose the obligations resulting from this Agreement on legal successors and/or licensees.

#### **Art. 5**

##### ***Choice of law clause and place of jurisdiction:***

1. For all disputes arising from this Agreement the exclusive venue shall be the following Community Trade Mark Court (...).

2. The contractual relationship shall be subject exclusively to the law of the Federal Republic of Germany.

#### **Art. 6**

##### ***Costs:***

Each party bears the fees and costs incurred in the proceedings (Article 81 (3) CTMR).



**Art. 7**

***Final Provisions:***

1. Any side agreements or amendments to this Agreement shall require written form to be legally valid.
2. Should one or more clauses of this Agreement be or become ineffective, this shall not affect the validity of the remaining clauses. The parties are obligated to replace the invalid clauses by valid ones coming closest to the economic purpose of the invalid clause.
3. This Agreement is being concluded in German and English. In case of dispute the (...) version shall be decisive.

New York, ----- München-----  
-----

(Place, Date)

(Place, Date)

-----  
-----  
(Signature)

(Signature)

(källa: <http://www.community-trade-mark.com/advice/artikel/04-005.htm>,  
040416)

# Litteraturförteckning

## Tryckta källor:

Cooter, M & Ulen, R "Law and Economics", London, 1988

Dahlman, Christian, m.fl., "Rättsekonomi – en introduktion", Studentlitteratur, Lund, 2002

Martino, Tony, "Trademark Dilution", Oxford: Clarendon Press, 1996

Pehrson, Lars, "EG och immaterialrätten: gemenskapsrättens inverkan på nationell immaterialrätt", Juristförlaget, 1985

Sklar, Martin, "The Corporate Reconstruction of American Capitalism, 1890-1916. The Market, the Law, and Politics", Cambridge University Press, New York, 1988

Sullivan, Lawrence Anthony, "Antitrust", West Publishing, St. Paul, 1983

## Artiklar:

Akerlof, George A, "The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism", Quarterly Journal of Economics, vol. 84, Augusti 1970

Blair, Roger & Cotter, Thomas, "An Economic Analysis of Seller and User Liability in Intellectual Property Law", University of Cincinnati Law Review, vol. 68

Fawlk, Michael, "Trademark Delimitation Agreements Under Article 85 of The Treaty of Rome", The Trademark Reporter, nr 82, mars/april 1992

Greene, Kevin J, "Abusive Trademark Litigation and the Shrinking Doctrine of Consumer Confusion", Harvard Journal of Law and Public Policy, vol. 27, 2003

Landes, W & Posner, R, "Trademark Law: An Economic Perspective", The Journal of Law and Economics, University of Chicago, October 1987

Lemley, Mark A., "The Modern Lanham Act and the Death of Common Sense", Yale Law Journal, vol. 108, 1999

"Riktlinjer för tillämpningen av artikel 81 i EG-fördraget på horisontella samarbetsavtal", Europeiska gemenskapernas officiella tidning 2001/C 3/02; Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, Eventuellt missbruk av

varumärkesrättigheter i EU inom ramen för gemenskapskonsumtionen,  
SEK(2003) 575.

Schechter, Frank I, "The Rational Basis of Trademark Protection", 40th  
Harvard Law Review, 1927

Swann, Jerre B., "Dilution redefined for the year 2000", Houston Law  
Review 37

# Rättsfallsförteckning

## Amerikansk rätt:

T & T Mfg. Co. v. A. T. Cross Co., 449 F. Supp. 813, 197 U.S.P.Q. 763 (D.R.I. 1978)

Sterling Drug Inc. v. Bayer AG, 14 F.3d 733, 29 U.S.P.Q.2d 1321 (2nd Cir. 1993)

Clorox Co. v. Sterling Winthrop Inc., 117 F.3d 50, 42 U.S.P.Q.2d 1161 (2<sup>nd</sup> Cir. 1997)

Mornington Group Ltd v. Morningside Capital Group, L.L.C., 182 F.3d 133, s. 138 ff., 2nd Cir. 1999

Goto.com Inc. v. The Walt Disney Company Inc., 202 F.3d 1199, s. 1205 ff., 9<sup>th</sup> Cir. 2000

CAE Inc. v. Clean Air Engineering Inc., 267 F.3d 660, s. 667 ff., 7<sup>th</sup> Cir. 2001.

United States v. Topco Associates, 405 U.S. 596, 92 S.Ct. 1126, 31 L.Ed.2d 515

Timken Roller Bearing Co. v. United States, 341 U.S. 593, 71 S.Ct. 971

## Europeisk rätt:

75/297/EEC: Commission decision of 5 March 1975 (Sirdar-fallet)

78/193/EEC: Commission decision of 23 December 1977 (Penneys-fallet)

BAT Cigaretten-Fabriken GmbH v Commission of the European Communities, C-35/83

Sabel BV v Puma AG, C-251/95

General Motors Corp. v Yplon SA, C-375/97

Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn Mayer Inc., C-39/97

Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV, C-425/98, REG 2000 s. I-4861

Davidoff II-målet, C-292/00.

Arsenal v. Reed, C-206/01