



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Rasmus Lovén

Character Merchandising

-om de juridiska möjligheterna till ensamrätt för litterära och
fiktiva karaktärer

Examensarbete
30 högskolepoäng

Handledare
Ulf Maunsbach

Ämnesområde
Immaterialrätt

Termin 9

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	3
FÖRORD	5
FÖRKORTNINGAR	6
1 INLEDNING	7
1.1 Syfte och frågeställningar	8
1.2 Tillämpliga Lagar	10
1.3 Metod och material	11
1.4 Avgränsningar	11
1.5 Disposition	12
1.6 Character merchandising?	13
1.6.1 Definition	13
1.6.2 Fiktiva karaktärer, personality merchandising och image merchandising	14
1.6.3 Trademark merchandising	14
1.6.4 Skillnader mellan typer av merchandisinggrund	15
2 UPPHOVSRÄTT	16
2.1 Vilket skydd ger upphovsrätten?	16
2.2 Skyddsobjektet	17
2.3 Upphovsrätt i förhållande till karaktärer	18
2.4 Frågeställningar	22
2.4.1 Rätt till namn för karaktärer?	22
2.4.2 Rätt till visuell framställning av karaktärer?	23
2.4.2.1 Nalle Puh-fallet	23
2.4.2.2 Skriet-fallet	25
2.4.3 Upphovsrättsligt konceptskydd för karaktärer?	26
2.4.3.1 Dennis-fallet	27
2.4.3.2 Harry Boy-fallet	29

2.4.3.3	Internationella tendenser gällande Upphovsrättsligt konceptskydd till karaktärer	30
3	VARUMÄRKESRÄTTSLIGT SKYDD	32
3.1	Vilken ensamrätt ger varumärket?	32
3.2	Varumärkesskydd i förhållande till karaktärer	33
3.2.1	Om förändringsutrymme och användningstvång	36
3.2.2	Några ord om Känneteckensrätt och praxis	38
3.2.3	Varumärkesfunktionen och merchandising	40
3.2.3.1	La Copie-fallet	40
3.2.3.2	Arsenal-fallet	41
3.3	Frågeställningar	42
3.3.1	Rätt till namn på karaktärer?	42
3.3.1.1	Dr No-fallet	44
3.3.2	Rätt till visuell framställning av karaktärer?	45
3.3.2.1	Kravet på grafisk återgivning	45
3.3.2.2	Carbonell-fallet	47
3.3.2.3	Adidas-fallet	48
3.3.3	Konceptskydd till karaktärer som varumärken?	49
4	MARKNADSRÄTTSLIGT SKYDD	52
4.1	Ny Marknadsföringslag	52
4.2	Renommésnyltning och marknadsrättsligt vilseledande	53
4.2.1	Relevant marknadsrättslig praxis	56
4.2.1.1	Robinson-fallet	56
4.2.1.2	Estline-fallet	57
4.2.1.3	Gladiatorerna-fallet	58
4.2.1.4	Lille Bill-fallet	59
4.3	Frågeställningar	60
4.3.1	Rätt till namn för karaktärer?	60
4.3.2	Rätt till visuell framställning av karaktärer?	61
4.3.3	Konceptskydd för karaktärer?	63
5	LICENSIERINGSFRÅGOR	65
5.1	Tillämplig lag	65
5.1.1	Avtalsrätt och tolkning	65
5.1.2	Köprätt	66
5.2	Varumärkesrättsliga licenser	67
5.2.1	Dior-fallet	70
5.3	Upphovsrättsliga licenser	71
5.4	Licens av marknadsrättslig goodwill	73

6	AVSLUTNING OCH ANALYS	74
6.1	Framtid för character merchandising	76
6.2	Sui generis Merchandisingrätt?	77
6.3	Kvarliggande frågor	78
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	80
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	83
	OFFENTLIGT TRYCK	85

Summary

Character merchandising means the secondary use of the exclusive right to a character –be it fictional trademark mascots, literary or cinematographic characters or even physical persons. Through licensing the right holder may quickly extract the full economic value of his character by offering products beriched with the goodwill of the character, within commercial segments in which the right holder normally does not operate.

The market of character merchandising has been an ever-increasing one since its first introduction. The instrument making it possible is the licensing agreement, its' premise being a clear and complete definition of all rights that are offered. For fictional and literary characters, which are the main focus of this paper, this entails a plethora of cumulative rights, in which copyright, trademark and the exclusive right offered by the Swedish Act on Competition¹ (equivalent to the common law tort of passing-off) are the most important ones. The purpose of this paper has been to clarify which exclusive rights are offered by Swedish and Community Law for the protection of characters and further, how these rights may be fitted into a licensing agreement and what certain considerations on behalf of both licensor and licensee this requires.

Copyright is obtained automatically through the creation of a work. Further, it theoretically offers a strong protection not limited by the media used for its expression. Literary characters as well as visual representations of characters in general should be suitable candidates for copyright protection. However, copyright entails a certain requirement of specification and originality leaving e.g. isolated names typically outside its scope of allowed exclusivity. Trademarks offer solid protection for names and may through registration in combination with the assessment of likelihood of association as grounds for infringement, create a strong right. This is however reduced as all trademarks' scope of protection are limited to commercial use and further for the goods/services for which registration/relevant use has been obtained. For character merchandising this may be of key importance as licenses are typically limited for use of the character with goods/services outside the normal use of the rightholder. The Swedish Act on Competition offers additional complementary protection and may often be used to act against numerous forms of unfair free-loading and passing-off that doesn't fit into the intellectual property rights' framework. This does however require the showing of accumulated and specified reputation of that for which exclusivity is claimed.

A correct specification of what is licensed is paramount to a full and complete transfer of relevant rights, in the best interest of licensee as well as licensor. In case of conflicts, intellectual property rights are typically more suitable for enforcement against non-contractual parties. In contractual

¹ Marknadsföringslagen SFS 2008:486

conflicts general Swedish principles on contractual law (including the Law on Contractual agreements², inter-party custom, custom within the relevant branch of business as well as the common will of the parties) are applicable. One of these key principles is that of *Specification*, according to which Intellectual Property agreements and transfers should be interpreted restrictively, including only that which is clearly specified.

² Avtalslagen (1915:218)

Sammanfattning

Character merchandising innebär ett sekundärt utnyttjande av rätten till en karaktär –vare sig denna utgörs av fiktiva reklamfigurer, litterära och kinematografiska karaktärer eller fysiska personer. Genom licensiering av rätten till karaktären kan rättighetshavaren extrahera det fulla värdet av densamme genom att under karaktärens goodwill låta marknadsföra efterfrågade produkter som ligger utanför rättighetsinnehavarens egentliga verksamhet.

Character merchandising utgör en marknad som sedan sin introduktion vuxit och konstant fortsätter att växa. Instrumentet för marknaden är licensavtalet. En förutsättning för tillkomsten av detta är en tydlig definition av de legala ensamrätter som upplåtes. För fiktiva och litterära karaktärer, vilket är fokus för denna framställning, består denna exklusiva rätt i ett lapptäcke av kumulativa rättigheter där de viktigaste utgörs av upphovsrätt, varumärkesrätt och marknadsrätt. Syftet med denna framställning har varit att kartlägga vilka skyddsformer som står till buds för karaktärer samt hur dessa passar in i en upplåtelsesituation samt vad en licensgivare och –tagare bör tänka på vid avtalsförfattandet.

Upphovsrätten uppstår utan formkrav vid skapandet (förutsatt att verkshöjd uppnås) och kan i teorin ge ett brett skydd oberoende av uttrycksform och media. Litterära karaktärer och motiv torde vara lämpliga kandidater för upphovsrätt. Rättigheten förutsätter dock ett visst krav av specifikation och exempelvis ett isolerat namn kan sällan bli föremål för ensamrätt på denna grund. Varumärkesrätten ger ett starkt namnskydd och kan genom registrering i kombination med associationsbedömningen som intrångsgrund ge ett kraftfullt skydd. Detta skydd är dock enligt varumärkesrättens grundprincip begränsat till användning i näringsverksamhet och gäller vidare endast för de varor/tjänster för vilka registrering alternativt inarbetning uppnåtts. För character merchandising kan detta bli helt avgörande då licensieringen typiskt sett sker till varutyper i vilka karaktären normalt inte förekommer. Marknadsrätten erbjuder ett kompletterande skydd och kan många gånger vara fördelaktig, inte minst pga av specialprocessens snabbare förfarande. Diverse former av snyltande vilka inte passar in i immaterialrättens ramverk kan skydda karaktärer och deras koncept genom marknadsrättens generalklausul och doktrinen om renommésnyltning. Dock förutsätter detta upparbetat uppmärksamhetsvärde.

Licensinnehållets definition är viktig för licensgivare som –tagare för en fullständig upplåtelse. Immaterialrätter ger dock främst skydd mot tredje mans intrång men kan även användas mot en licenstagare då denna överträder licensavtalets bestämmelser. För inomobligatoriska tvister kan möjligen KöpL tillämpas analogt. Rättsläget är dock oklart. I avsaknad av övrig reglering äger allmänna avtalsrättsliga regler (inkl AvtL, sedvänja och partsbruk samt den gemensamma partsavsikten) tillämpning.

Specifikationsprincipen, enligt vilken immaterialrättsliga avtal skall tolkas restriktivt, är här och i samband med merchandising-avtal av central vikt.

Förord

Character merchandising är något synnerligen aktuellt som innefattar och genererar allt större värden. Min förhoppning med denna uppsats är att läsaren skall få en översikt över hur juridiken i ett komplicerat lapptäcke av rättigheter möjliggör denna växande marknad. Att välja ett ämne som inte lätteligen låter sig inpassas i juridikens gängse strukturer visade sig vara en stundtals tung utmaning. Tack för allt stöd och tålamod - familj, Olivia, arbetsgivare.

Lund, 20 december 2009

Förkortningar

WIPO	World Intellectual Property Organization
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
BK	Bernkonventionen av 1886 inom upphovsrätten
PK	Pariskonventionen av 1883 inom det industriella rättsskyddet jämte otillbörlig konkurrens
WTO	World Trade Organization
SFS	Svensk författningssamling
URL	Lag om Upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729)
RF	1974 års Regeringsform
VHS	Video Home System – analogt kassettbaserat videoformat
VML	Varumärkeslag (SFS 1960:644)
VmFor	Rådets förordning nr 40/1994 om gemenskapsvarumärken (Europeiska Varumärkesförordningen)
VmDir	Europeiska Varumärkesdirektivet nr 89/104/EEG
PRV	Patent- och registreringsverket
PBR	Patentbesvärsrätten
OHIM	Office for the Harmonization of the Internal Market
FIR	Första Instansrätten (inom Gemenskapsrätten)
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslag (SFS 2008:486)
KöpL	Köplag (SFS 1990:931)
STIM	Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå
ML	Mönsterskyddslag (SFS 1970:485)
MöFor	Europeiska Mönsterskyddsförordningen nr 6/2002 av 12 december 2001

1 Inledning

I en artikel i the Economist från 1998 proklameras att Elvis Presley som ett resultat av diverse merchandisingaktiviteter idag är värd mer än han någonsin var under sin livstid trots att han nu varit död i över 20 år.³ Enligt LIMA (Licensing Industry Merchandisers' Association) uppgick omsättningen i USA med licensierade produkter 1990 till 66.5 miljarder dollar men hade 2003 vuxit till 110 miljarder dollar.⁴ Mickey Mouse anses allmänt vara det genom tiderna största merchandiseobjektet och även det som licensierats mest och dragit in störst intäkter. Lego gjorde 2009 trots global lågkonjunktur sitt bästa resultat någonsin, enligt företaget själva till stor del pga av sina storsäljande licensprodukter med "Harry Potter", "Star Wars" och "Spunge Bob Square"⁵ Av detta axplock av exempel framgår att charactermerchandising, som är ämnet för denna framställning, är en näringsgren som omsätter enorma belopp och därmed också innefattar potentiellt enorma värden. Handelsobjektet som utifrån ett immaterialrättsligt perspektiv är av intresse inom nämnda näringsgren utgörs självfallet inte av de diverse muggar, T-shirts eller flingpaket som alla är exempel på typiska produkter vilka saluförs med hjälp av character merchandising. Det som är intressant är det som ger nämnda produkter deras värde och attraktionskraft i köparens ögon och som - typiskt sett - också är föremål för transaktioner i form av licensiering från verkliga eller presumerade rättighetsinnehavare. Men vad är då detta?

Det faktum att produkter hänförliga till character merchandising ofta tillverkats på någon form av licens, vilket inte minst kommer till uttryck genom produktmärkningar såsom "officiell produkt" (official product) eller "tillverkad med tillstånd" (authorized product) påvisar en presumerad ensamrätt som genom licensavtal måste utlösas från diverse rättighetsinnehavare för att undgå sanktioner från desamma. Följdfrågan blir i vad denna presumerade exklusiva rätt består?

Någon generell exklusiv rättighet gällande varuhandel med karaktärer finns varken inom svensk, EG-rätt eller utländsk rätt. Istället består de ovan beskrivna rättighetshavarnas licensobjekt (alternativt utomobligatoriska stämmingsgrund) i ett lapptäcke av verkliga eller presumerade immaterialrätter kombinerat med den exklusiva rätt som marknadsrätten kan ge.

Att i ett examensarbete försöka bena ut rättsläget för ett så omfattande ämne som marknadsföring genom karaktärer är en uppgift som kräver sina klara avgränsningar. En initial sådan av största betydelse är hur man väljer att definiera ämnet. I WIPO:s rapport om charactermerchandising eller karaktärsmarknadsföring ges begreppet följande definition;

³ Isaac, Belinda. "Character Merchandising", European Intellectual Property Review, 1998

⁴ www.filmreference.com "Merchandising – Historical Background and definitions"

⁵ Nyhetsnotis; "Filmbranschen bakom Legos rekordvinst", DN 19 augusti 2009.

“Character merchandising can be defined as the adaptation or secondary exploitation, by the creator of a fictional character or by a real person or by one or several authorized third parties, of the essential personality features (such as the name, image or appearance) of a character in relation to various goods and/or services with a view to creating in prospective customers a desire to acquire those goods and/or to use those services because of the customers’ affinity with that character.”⁶

Av denna vidlyftiga definition framgår att detta är ett ämne som kan aktualisera en mängd skilda rättsområden. Skapandet av en fiktiv karaktär (“fictional character”) ger upphov till en mängd immaterialrättsliga överväganden såsom upphovsrättsliga frågeställningar och gränsdragningar. En eventuell medkontrahents användande av det skapade aktualiserar diverse avtalsrättsliga frågor rörande licensiering etc. Användandet av en karaktär i förhållande till ett särskilt varuslag kan medföra känneteckensrättsliga överväganden då karaktären ifråga kan vara föremål för varumärkesrättslig registrering eller inarbetning. Även marknadsrätten kan i högsta grad aktualiseras då ett olicensierat användande kan vara både vilseledande och renommésnyltande i strid med god marknadsföringssed.

Samtidigt ligger givetvis olika köprättsliga frågor nära till hands då det ofta rör sig om långtgående upplåtelser av förmögenhetsrätter som ligger mycket nära överlåtelse. Andra rättsområden som kan tänkas aktualiseras är skadeståndsrätt vid intrång och tryck- och yttrandefrihet, särskilt i de fall marknadsföringen grundar sig på verkliga fysiska personer.

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna framställning är att på ett systematiskt sätt försöka besvara vilka *skyddsmöjligheter svensk och gemenskapsrätt erbjuder fiktiva karaktärer* samt ge en översikt av det *svenska regelverk som aktualiseras vid en licensiering* av hävdad ensamrätt till karaktärer. Ur dessa grundläggande frågeställningar följer en mängd underliggande frågor rörande bl. a. gränsdragningsproblematik för bearbetningar av verk, rättsförlust av figurvarumärken vid omarbetade motiv, gränserna för marknadsrättens praxis rörande renommésnyltning m.fl. Ett efterföljande syfte är att klargöra vilken rättsgrund som kan lämpa sig bäst för skydd av vilken typ av karaktär samt att försöka besvara vilka särskilda svårigheter och problem som kan aktualiseras för den som söker säkra en ensamrätt till ”sin” karaktär.

Uppsatsens titel antyder möjligen ett större fokus på avtalsrätt och licensfrågor då ju licensavtalet är det typiska instrumentet för merchandising. Huvuddelen av framställningen kommer dock att centrera kring fiktiva karaktärers förutsättningar för en eventuell sådan upplåtelse,

⁶ WIPO WO/INF/108 – Character Merchandising – Report prepared by the International Bureau, s 6.

dvs hur dessa matchar de rättsliga kraven för legala monopol, vare sig det sker genom immaterialrätt eller marknadsrätt. Valet av disposition bottnar i det faktum att licensieringsregelverket i princip är konstant oaktat licensieringsobjekt (givet att olika regler gäller olika typer av rättigheter, t ex patent, mönster-, upphovs- och varumärkesrätt samt marknadsrättslig goodwill). Titelspecifikationen "character" tillför således inte direkt några intressanta licensrättsliga frågor till grundämnet "merchandising". Som kommer att tydliggöras i uppsatsen finns det dock många frågetecken (och potentiella problem) för den som i ett tidigare skede vill kartlägga och specificera vilka eventuella rättigheter som kan knytas till en karaktär och därmed skapa ett licensieringsunderlag för merchandisingavtalet.

För att på ett mer strukturerat sätt tydliggöra de olika vägarnas förtjänster och begränsningar för skydd av karaktärer kommer efterföljande framställning att försöka besvara skyddsmöjligheter utifrån följande;

- Befintliga rättsliga möjligheter till skydd för enbart karaktärsnamn?
- Befintliga rättsliga möjligheter till skydd för visuell framställning av karaktär?
- Befintliga rättsliga möjligheter till skydd för karaktärens allmänna koncept/manér?

Valet av frågeställningar bottnar i de olika rättigheternas särskilda begränsningar och särdrag. Som kommer att klargöras i det följande är exempelvis upphovsrätten mer lämpad för *motivskydd* medan upphovsrätt till namn kan vara betydligt svårare att uppnå. Varumärkesrätt å andra sidan *kan* vara utmärkt för *namnskydd* men kan i en registreringsprocess stöta på hinder i form av frihållningsbehovet för släktnamn. Visuella framställningar kan visserligen varumärkesskyddas men torde ge ett begränsat skydd då varumärkesbegreppet tycks innefatta krav på en konsekvent visuell användning för att inte användningen ska falla utanför varumärkets skyddsomfång och istället bli en allmän utsmyckning. Samtidigt kan marknadsrätten i teorin erbjuda ett mer *konceptrelaterat skydd* genom upparbetat "uppmärksamhetsvärde" och den praxis som utvecklats inom renommésnyltning.

Pga de olika skyddsalternativens olika rättsliga utformning kommer viss överlappning mellan frågeställningarna att vara ofrånkomlig, ibland i större, ibland i mindre grad. Oaktat detta kommer gränsdragningen att upprätthållas då överlappningen kan åskådliggöra både skillnader och likheter mellan, och förhoppningsvis underlätta förståelse för, de olika rättigheternas uppbyggnad och begränsningar.

Slutligen skall understrykas att det självklart ligger i rättighetsinnehavarens intresse att definiera sin rätt så vitt som möjligt både för avtalsformuleringen som för eventuellt beivrande av obehörig användning. Därför kommer viss vikt att läggas den vid sista punkten avseende konceptskydd.

1.2 Tillämpliga Lagar

För en så omfattande juridisk frågeställning som gränsdragningen av de legala skyddsmöjligheterna för karaktärer samt licensieringsproblematik för desamma aktualiseras en mängd skilda lagar och andra rättskällor på olika nivåer. Ett antal centrala internationella konventioner till vilka Sverige anslutit sig bildar ett ramverk av externa barriärer till vilka den nationella och regionala rätten måste anpassa sig. De konventioner som kan sägas vara av direkt vikt för denna framställning är;

Bern- och Pariskonventionerna samt TRIPs-avtalet (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights).

Bern- och Pariskonventionerna är av central vikt då de innehåller principen om nationell likabehandling vilken garanterar rättighetsinnehavare i konventionsländer rätt till samma skydd och åtgärder som medborgare i det aktuella landet.⁷ På så sätt skapas ett nätverk av reciprocitet som garanterar internationellt skydd för verk och alster oavsett verkens ursprungsland eller platsen för ett eventuellt intrång. TRIPs-avtalet, till vilket Sverige är bundet både genom egen ratificering och genom sitt EU-medlemskap, utökar BKs och PKs krav på nationell likabehandling till en sk *mest-gynnad-nations-behandling* med innebörden att det mest förmånliga immaterialrättsliga skyddet som av ett medlemsland tillerkänns ett rättssubjekt också måste tillerkännas samma rättssubjekt i övriga medlemsländer.⁸ Vidare är TRIPs av stor praktisk vikt då det ger tyngd till kravet på BKs och PKs efterlevnad eftersom det möjliggör internationella handelsrättsliga sanktioner (gnm WTO) vid avsteg från konventionerna.⁹

Vad gäller regional rätt är det kanske främst de immaterialrättsliga gemenskapsförordningar och -direktiv på varumärkesrättens område som är av betydelse för ämnet. Här ingår bl a harmoniseringsdirektivet om tillnärmning av medlemsländers varumärkeslagar från 1989 (89/104/EEG) och den efterföljande Gemenskapsvarumärkesförordningen från 1993 (40/94/EEG). Även Europaparlamentets och Rådets Dir. om otillbörliga affärsmetoder (2005/29/EG) utgör för framställningen viktig regional rätt då delar av det är direkt tillämpligt som svensk rätt och det dessutom inneburit en harmonisering av svensk marknadsrätt genom den nya Markandsföringslagen (2008:486).

Vad gäller nationell rätt utgör de för framställningen mest centrala lagarna Upphovsrättslagen (1960:729), Varumärkeslagen (1960:644), Markandsföringslagen (2008:486) Avtalslagen (1915:218) samt Köplagen (1990:931). Gemensamt för de nationella svenska lagarna på immaterialrättsområdet (häri exkluderas marknadsrätten) är att det rör sig om relativt gammal lagstiftning som ändrats och reviderats åtskilliga gånger

⁷ För en utförligare genomgång om *Principen om nationell behandling*, se t ex Bernitz, "Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens", s 9; Levin, "Immaterialrätt" s 68.

⁸ Bernitz, s 11.

⁹ Ibid. S 12.

genom åren för att anpassas till diverse konventionsanslutningar, harmoniseringsdirektiv mm.

1.3 Metod och material

Framställningen har utarbetats med tillämpning av traditionell rättsdogmatisk metod. Således kommer frågeställningarna och utredning av gällande rätt analyseras utifrån relevant material ur de rådande rättskällorna lagtext, förarbeten, praxis, doktrin samt periodica. Utgångspunkt har hela tiden tagits i svensk lagstiftning kompletterad av gällande gemenskapsrätt när relevant sådan funnits. Immaterialrätten är dock av naturen internationellt betingad då ickefysiska handelsobjekt och rättigheter inte låter sig stoppas av några geografiska gränser.¹⁰ Att stora delar av dagens nationella immaterialrättsliga regleringar präglats av 1800-talets stora konventioner på området (*Pariskonventionen, Bernkonventionen, Bernunionen*) gör emellertid att de praktiska resultaten för olika jurisdiktioner i immaterialrättsliga frågor tenderar att bli likvärdiga, varför studiet av andra rättsordningar kan vara av intresse, inte minst ur pedagogisk synvinkel.¹¹ För denna framställning har doktrin och artiklar med utgångspunkt i andra jurisdiktioner studerats som referensmaterial men de utgör inga direkt relevanta källor för arbetets frågeställningar. För den känneteckensrättsliga delen av framställningen har både viss administrativ som civilrättslig praxis beaktats när sådan funnits tillgänglig.

Då frågeställningen ur ett juridiskt perspektiv är av mycket bred karaktär har det funnits gott om material att tillgå. Svårigheterna har bestått i att göra lämpliga avgränsningar samt att identifiera relevant praxis då den grundläggande frågeställningen, till skillnad från rättsliga informationskällor (t.ex. juridiska databaser och doktrin), inte utgår ifrån en strikt juridiskt avgränsad problemformulering.

1.4 Avgränsningar

Frågeställningar om character merchandising hänförliga till personlighetsrätten kommer i princip att lämnas utanför framställningen. Sådana kan i huvudsak aktualiseras vid sk ”personality merchandising” (se under 1.6.2) vars begränsningar enligt svensk rätt regleras huvudsakligen i Lag om Namn och bild i reklam (SFS 1978:800). Även renodlad avtalsrätt kommer att ligga utanför arbetets ramar. Dock kommer vissa avtalsrättsliga

¹⁰ Levin, 2007, s 39 ff.

¹¹ Se bl a Phillips, s 10 som i sin bok antar ”ett syntetiskt perspektiv”, i vilket utgångspunkten är att alla varumärkessystem förutsätts eftersträva samma mål och att de även i majoriteten av situationer kommer att ge samma utgång vid likvärdiga förutsättningar (rättsfakta). Jämför även Olsson, s 26 som i den upphovsrättsliga jämförelsen mellan kontinentalrättsliga och Anglosaxiska rättstraditioner hävdar att ”när det kommer till den praktiska tillämpningen blir emellertid resultatet av de båda synsätten tämligen lika”.

frågor som är direkt hänförliga till licensieringsproblematik att beröras. Firmarätten som genom sitt korsvisa skydd med den svenska varumärkesrätten kan aktualiseras som en skyddsmekanism för karaktärsmärken, kommer inte att behandlas. Vidare kommer den praxis och de rättskällor som inom ämnet utvecklats inom andra jurisdiktioner och i andra rättstraditioner (t ex den amerikanska och engelska common-law traditionen) i huvudsak att lämnas utanför framställningen –dels av utrymmesskäl, dels för att inte göra materialet oöverskådligt. Frågor hänförliga till konkurrensrätten och dess förhållande till immaterialrätten kommer inte heller att behandlas, ej heller processrättsliga eller skadeståndsrättsliga frågor. Slutligen kommer straffrättsliga frågor med koppling till immaterialrätten inte att behandlas.

1.5 Disposition

Uppsatsen kommer att gå igenom var och en av de i framställningen upptagna skyddsformerna i separata kapitel enligt ordningen upphovsrätt, känneteckensrätt, marknadsrätt. Initialt görs en översiktlig genomgång av skyddsformens grunder och vilka lagrum som reglerar densamma samt en mer övergripande diskussion om rättighetens särdrag i förhållande till karaktärsskydd. Häri ingår en presentation av eventuella diskussioner och ståndpunkter som framförts i doktrin i ämnet. Därefter följer en genomgång av rättighetens möjligheter och begränsningar utifrån de ovan formulerade tre frågeställningarna.

I samband med besvarandet av de genomgående frågeställningarna sker en löpande genomgång av relevant praxis. De fall som bedömts som särskilt intressanta analyseras mer ingående. Efter de tre inledande kapitlen vilka kartlägger karaktärers möjligheter till ensamrätt, följer ett översiktligt kapitel med fokus på licensrättsliga frågor och regleringar utifrån en genomgång av de tidigare upptagna skyddsformerna. Avslutningsvis följer ett analyskapitel i vilket förs en allmän diskussion om character merchandising, skydd av karaktärer samt ämnets förhållande till dagens immaterialrättsliga regelverk. Häri görs även en sammanfattning över svaren på de utsatta frågeställningarna. Vidare förs en kritisk diskussion om ämnet i ljuset av rådande trender och tendenser på det immaterialrättsliga området.

1.6 Character merchandising?

1.6.1 Definition

Som ovan konstaterats är en rättvisande och klart avgränsad definition av ämnet en förutsättning för dess behandling. Den ovan citerade WIPO-definitionen är detaljerad men överensstämmer i övrigt väl med övriga författares behandling av ämnet.

Nedan följer en kort genomgång av ämnets olika definitioner såsom de kommit till uttryck i den svenska doktrinen.

Nordell karaktäriserar ämnet som “ett sekundärt utnyttjande av en fiktiv karaktär eller figur eller av en verklig person i marknadsföring av andra varor eller tjänster.”¹² Gozzo väljer att definiera Character merchandising som omfattandes;

“upplåtelse av ord, namn, titlar, symboler, *figurer* [författarens kursivering] eller personers image, design eller kombinationer av detta i syfte att skapa särskild efterfrågan på de produkter som de kombineras med.”¹³

Även Gozzo kategoriserar charactermerchandising som ett *sekundärt utnyttjande* av en resurs (varumärke, *fiktiv karaktär*, verklig person etc.) i syfte att öka attraktionskraften på den vara som utbjuds.¹⁴

Bernitz beskriver charactermerchandising som ”marknadsföring med utnyttjande av kända personer eller figurer såsom artister och idrottsmän eller seriefigurer och andra litterära figurer”.¹⁵

Ur samtliga dessa definitioner framgår att detta är ett ämne som ur ett immaterialrättsligt perspektiv i allra högsta grad kan aktualisera kumulativa skydd och överlappande rättigheter vilka kan ligga hos flera olika rättighetsinnehavare. Av intresse är således för licenstagare och –givare att bringa klarhet i vad som skall upplåtas och vem som kan vara rättighetsinnehavare för att få ett tydligt mandat för licensobjektet. För övriga innehavare är det givetvis av intresse att känna till de rättsliga medel som står till buds för att beivra obehörigt utnyttjande av ens verk/kännetecken/goodwill.

¹² Nordell, *Rätten till det visuella* (1997), s 328.

¹³ Gozzo, Giovanni, *Företagens immaterialrätt och licensavtal*, s 100.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bernitz, s 353.

1.6.2 Fiktiva karaktärer, personality merchandising och image merchandising

Character merchandising delas traditionellt upp i två huvudsakliga grupper som ur bildrättssynpunkt skiljer sig väsentligen åt; fiktiva karaktärer och verkliga fysiska personer.¹⁶

Gozzo talar i sammanhanget om merchandising av fiktiva karaktärer (*character merchandising*) kontra *personality merchandising*. Han nämner även en tredje form, sk *image merchandising* som en slags hybrid mellan de tidigare två. Med detta menas den typ av merchandising då en verklig person som förknippas med en viss karaktär (t ex Sean Connery eller idag Daniel Craig i rollen som James Bond) används för att med hjälp av karaktärens goodwill och image sälja en produkt.¹⁷ Detta skulle alltså skilja sig från traditionell *personality merchandising* då denna utgår ifrån den verkliga personens eget namn, image och renommé och inte de karaktärer de eventuellt kan gestalta. Samtidigt skulle i det givna exemplet ett av nämnda skådespelare porträtterande av James Bond falla under traditionell *character merchandising* då den direkta good will-användningen då är direkt hänförlig till karaktären ifråga och inte till personen som gestaltar den.

1.6.3 Trademark merchandising

Som en från *character merchandising* fristående gren talas ibland även om sk *trademark merchandising*, dvs exploatering av ett varumärke och dess goodwill utanför dess ursprungliga registrerade varuklasser eller typ av produkter för vilka det genom inarbetning vunnit särskiljningsförmåga.¹⁸ Exempel på detta är Camel-klockor eller Ferrari-datorer enligt nedan. Gozzo karaktäriserar denna typ av merchandising som ”ett auktoriserat utnyttjande av vad som, om det skedde obehörigen, skulle kallas renommésnyltning.”¹⁹ Det skall dock påpekas att det i sådana fall även skulle vara möjligt att åberopa varumärkesintrång då förväxlingsbarhetsbedömningen enligt VML 6 § skall göras även utanför ett varumärkes registrerade klasser såtillvida det är *väl ansett* i landet –ett rekvisit som torde överensstämja väl med marknadsrättens krav på att det ”renommésnyltade” skall vara ”väl ansett” på marknaden.

Då varumärkesrätten de facto anses vara en ypperlig skyddsform vid *character merchandising* och även en som flitigt används för att på olika sätt säkra ensamrätten till karaktärer kommer sk Trademark merchandising ofrånkomligen att behandlas i det följande.²⁰ Den terminologiska uppdelningen kan dock ifrågasättas. All varumärkeslicensiering utanför de registrerade/inarbetade varuklasserna kan sägas utgöra trademark

¹⁶ Nordell, 1997, s 329, Gozzo, s 101.

¹⁷ Gozzo, s 101.

¹⁸ Ibid, s 102.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Phillips, s 530. Några exempel på vid OHIM registrerade varumärken som styrker detta är Reg. Nr 005240271 (Donald Duck) och Reg. Nr 000251918 (James Bond).

merchandising men i det fall varumärket utgörs av en karaktär (namn eller bild) blir det ju per automatik samtidigt även fråga om character merchandising. I det efterföljande kommer därför charactermerchandising att användas som begrepp även i de situationer då rätten som merchandisingförhållandet vilar på har sin grund i ett varumärke.

1.6.4 Skillnader mellan typer av merchandisinggrund

Ur ett rättsligt perspektiv skiljer sig de fyra ovan listade grupperna något åt vilket kommer att redogöras för i detalj nedan. Fiktiva karaktärer är typiskt sett bättre anpassade för upphovsrättsligt skydd medan fysiska personer skyddas av Lagen om namn och bild i reklam (så länge det rör sig om exponering i kommersiell verksamhet)²¹. Samtidigt är avtalsobjektet och möjligheten att utvinna en ensamrätt till detsamma självklart beroende av vilket medium figuren är upptagen på när så är fallet.²² Fiktiva karaktärer som getts visuellt uttryck kan sägas bli lämpliga kandidater för det fördelaktiga varumärkesskyddet då de uppfyller kravet på grafisk återgivning. Samtidigt finns det marknadsrättsliga skyddet som ett mer allmänt alternativ för de situationer då initial immateriell ensamrätt i form upphovsrätt eller varumärkesskydd saknas eller i alla fall kan vara svår att bevisa. Som tidigare konstaterats kommer uppsatsens fokus att ligga vid skydd av –och merchandising baserad på- *fiktiva karaktärer*.

²¹ (1978:800) Lag om namn och bild i reklam, 1 §.

²² Nordell, 1997, s 329.

2 Upphovsrätt

2.1 Vilket skydd ger upphovsrätten?

Grunden för svensk upphovsrätt återfinns i Upphovsrättslagen vars centrala delar är hänförliga till den ursprungliga lagstiftningen från 1960 (SFS 1960:729). Lagen har under årens lopp uppdaterats och reformerats åtskilliga gånger, inte minst genom införlivningen av de åtta EG-rättsliga direktiv på området som presenterats sedan 1991.²³ Därav är den till sin uppbyggnad idag ganska snårig och svårtillgänglig.²⁴ Den egentliga upphovsrätten behandlas i URL 1 kap, 1 §. Ur denna kan utläsas att det som åsyftas skyddas är *litterära* eller *konstnärliga* verk, oavsett uttrycksform.²⁵ Skyddet uppstår formlöst vid skapandet (såtillvida verkshöjd uppnås, se nedan 2.2) och rätten är konstruerad som ett *efterbildningsskydd* (*copyright*), varför oberoende dubbelskapande faller utanför skyddsomfånget.²⁶ Upphovsrätten garanteras även av grundlagen enligt RF Kap 2, 19 §.

Den upphovsrättsliga ensamrätten brukar delas in i en *ekonomisk del* respektive en *ideell del* (varav den sistnämnde är i det närmaste främmande för vissa rättssystem, bl a det amerikanska –något som kan få stora konsekvenser, inte minst vid character merchandising, se nedan 5.3). Under den ekonomiska rätten sorteras vidare *exemplarframställningsrätten* (en reproduktionsrätt) och *tillgängliggöranderätten* (rätten att framföra, visa och sprida verket)²⁷ Den ideella rätten brukar delas in i en *paternitetsrätt* (rätt att namngivas i anslutning till verket) samt en *respekträtt* (rätt att motsätta sig kränkande förvanskningar/ändringar av ens verk). Den ideella rätten följer vanligen den ekonomiska men är enligt svensk lagstiftning inte överlåtbar enligt URL 3 §, 3 st och 27 §.²⁸ Detta kan givetvis skapa osäkerhet om gränserna för det fria förfogandet i ett upp- eller överlåtelseavtal och bör således uppmärksammas vid författande av licensavtal för merchandising (ser mer om detta nedan under licensieringsfrågor Kap 5.3).

²³ Datorprogramdirektivet (91/250/EEG), Sattelit- och kabeldirektivet (93/83/EEG), Skyddstidsdirektivet (93/98/EEG), Databasdirektivet (96/9/EEG), Infosocdirektivet (2001/29/EG), Följerättsdirektivet (2001/84/EG), Sanktionsdirektivet (2004/48/EG) samt Uthyrnings- och utlåningsdirektivet (2006/115/EG).

²⁴ Levin, 2007 s 66.

²⁵ Ibid, s 70. I paragrafen görs en uppräknning över typer av skyddbara verk. Av uppräknningens 7:e punkt framgår att det dock endast rör sig om exemplifiering då även verk ”som har kommit till uttryck på något annat sätt” kan åtnjuta upphovsrätt.

²⁶ Ibid, s 69.

²⁷ Olsson, s 82. Jmfr URL 2 §.

²⁸ Levin, 2007, s 157 ff.

2.2 Skyddsobjektet

En grundläggande frågeställning att besvara då det upphovsrättsliga skyddet för litterära och fiktiva karaktärer ska utredas är hur dessa typer av ”alster” passar in i den upphovsrättsliga lagstiftningens definition av skyddsobjekt. Vad gäller skyddet för karaktärer skulle dessa typiskt sätt falla inom kategorin *skönlitterära alster* (URL, 1 §, 1 p) oaktat att det för karaktärens skydd endast rör delar därav (se nedan under 2.3 angående diskussionen om självständigt skydd för karaktärer oberoende av ursprungsverk) alternativt *alster av bildkonst* (URL, 1 §, 5 p) i det fall karaktären givits bildligt uttryck. De s.k. *närstående rättigheterna* vilka regleras i 5 kap, är typiskt sett inte direkt tillämpliga som skyddsform för karaktärer men kan möjligen utgöra grund för sekundärätter för utövande konstnärer då dessa porträtterar kända karaktärer (t ex skydd för fotografi föreställande skådespelare porträtterandes känd litterär karaktär).

Det skall även understrykas att den förutsättningen för upphovsrätt att det rör sig om *litterära* eller *konstnärliga* verk inte i sig innebär något slags krav på estetisk kvalitet i det skapade. Lagstiftaren har inte haft ambitionen att domstolsvägen fastställa vad som utgör ”god” konst vilken skall belönas med ensamrätt.²⁹

För att en fiktiv karaktär skall kunna anses åtnjuta upphovsrättsligt skydd och därmed exklusivitet gäller samma grundläggande bedömningskrav som för andra alster, nämligen att figuren ifråga uppnår *verkshöjd*. Denna något diffusa begreppsålära har på senare tid både ifrågasatts och kritiserats men måste ändå anses vara en grundbult i den svenska upphovsrätten i avsaknad av andra direktiv från högre instans.³⁰ Den närmare innebörden av verkshöjdsbegreppet och i synnerhet dess konsekvenser för skydd av just karaktärer är inte helt lätt att utvinna. Det har beskrivits som ett krav på självständighet och originalitet men kräver en in casu-bedömning vilket gör

²⁹ Levin, 2007, s 71. Detta kanske tydliggörs lättast genom att även verk av rent beskrivande karaktär (ex. tekniska ritningar) skyddas. Dock finns alltid ett krav på subjektivt syfte i avseendet att det måste åsyftats att uppnå en ”konstnärlig effekt”. Se även Bernitz, s 26 ”I URL förstås med det korta uttrycket ’litterära och konstnärliga verk’ praktiskt taget alla slags kulturprodukter, allt medieinnehåll[...]” Frågan skall dock inte blandas ihop med de överväganden av objektiv karaktär avseende ett alsters självständighet och originalitet som görs i samband med verkshöjdsbedömningen.

³⁰ Se bl. a. Levin, 2007, s 83 Med hänvisning till Direktiven 91/250/EEG om datorprogram och 96/9 EEG om databaser, i vilka alla kvalitativa kvalifikationskrav för upphovsrätt förkastats som otillåtna, hävdar Levin att verkshöjdsåläran i vissa fall inte endast är övergiven, utan även förbjuden. Resonemanget har kritiserats av den mer konservativt verkshöjdsförespråkande Karnell som anser Levins uttalande vara en feltolkning av Direktivens mening. Se även NJA 2004 s 149; ”Verkshöjdsbegreppet har utsatts för kritik av vissa författare. Kritiken kan dock inte anses vara av sådant slag att den kan ge anledning att avstå från att använda termen som just en sammanfattande beteckning på kraven för att skydd skall föreligga.”-

att den faktiska gränsdragningsbedömningen ligger utanför lagtextens reglering.³¹

Den huvudsakliga regleringen av upphovsrättens omfattning återfinns i 2 § 1 st URL. Härav framgår att ensamrätten inte enbart omfattar slaviska kopior utan även verket i *ändrat skick*, i *översättning eller bearbetning*, i *annan litteratur- eller konst* eller i *annan teknik*. Således klargörs att rättigheten och dess skyddsomfång syftar till att vara ”teknik- och medianeutralt”, i den bemärkelsen att en och samma upphovsrätt kan återkomma och framställas såväl i olika teknikslag (ex bok, VHS, streaming via internet) som konstarter (ex litteratur, film, teaterframförande).

2.3 Upphovsrätt i förhållande till karaktärer

Upphovsrättens traditionella användning som föredraget alternativ för motivskydd (alster av bildkonst etc) gör att delar av doktrinen mer eller mindre uttalat verkar avse just gränser för visuellt skyddsomfång. Följande diskussion torde dock rent principiellt även kunna överföras på andra typer av verk, t ex litterära.

Innan frågan om karaktärens upphovsrättsliga möjligheter och eventuella skyddsomfång behandlas fordras först en mer generell diskussion om upphovsrättens gränsdragningsproblematik. Förutsatt att verkshöjd föreligger (praxis pekar mot allt lägre krav och ett fokus mer renodlat till frågan om självständigt nyskapande framför kvalitativa bedömningar)³² blir den intressantare följdfrågan för karaktärsskydd i vad mån karaktären isolerat från sitt ursprungsverk åtnjuter ett *sui generis* upphovsrättsligt skydd och om så inte är fallet; vid vilken tidpunkt i extraheringen karaktären upphör att vara en bearbetning beroende av ursprungsverket för att istället övergå till att vara ett nytt självständigt verk? Denna gränsdragningsproblematik – mellan identitet, bearbetning och nytt verk – är ett klassisk upphovsrättsligt dilemma som oavsett val av principer och abstrakta teser som vägledning, alltid utmynnar i en in casu-bedömning med en stor del skönmässighet och godtycklighet som följd. Klädd i mindre negativa tongångar har frågan och dess för förutsebarheten problematiska juridiska lösning beskrivits som beroende av en ”konkret och sakkunnig bedömning i det enskilda fallet”.³³ Gränsdragningsfrågan för bearbetningar/nya verk ligger nära den för upphovsrätten klassiska idea-

³¹ Olsson, s 54. Kravet på ”visst mått av originalitet och självständighet hos produkten...” står även med i Prop 1960:17 (s 49) där det också klargörs att den individuella bedömningen lämnas åt ”...rättsvetenskap och praxis”.

³² Rättsfall NJA 1990 s 499 Verkshöjd ansågs föreligga i stiliserad Gotlandskarta på ICA-kasse. Se även NJA 1998 s 563 där ritningar till byggnadsmoduler ansågs uppfylla verkshöjdskravet. Jämför dock NJA 2004 s 149 där en i patentansökan förekommande teknisk ritning av en golvskena inte ansågs uppfylla kraven på verkshöjd som litterärt verk.

³³ Levin, 2007, s 172

/expressiondikotomin vars grundläggande tes är att upphovsrätten till ett verk endast omfattar dess konkreta uttryck och inte dess bakomliggande idé.³⁴

I lagtexten behandlas frågan om bearbetningsgränsen i URL 4 §. Enligt denna skyddas även bearbetningar och överföringar av ett verk från en form till en annan men denna nya upphovsrätt blir beroende av upphovsrätten till originalverket med innebörden att den nye upphovsmannen inte kan förfoga fritt över sin exklusiva rätt utan medgivande från ursprungsverkets rättighetsinnehavare. Ett, i fri anslutning till ett verk, producerat *nytt och självständigt verk* är dock föremål för en självständig upphovsrätt oberoende av det tidigare verket. Det skall dock understrykas i sammanhanget att en bearbetnings eventuella upphovsrätt inte är beroende av att den framställts lovligt, dvs med tillstånd (genom exempelvis licens) från ursprungsverkets upphovsman. Bedömningen görs utifrån samma kriterier som ett självständigt oberoende verk med sedvanligt krav på verkshöjd. Däremot är förfoganderätten till bearbetningen beroende av tillstånd från innehavaren till ursprungsverket för att inte göra intrång i detsamma.³⁵

Vid frågan om det visuella karaktärsskyddets omfattning finns det en ytterligare uppdelning av upphovsrättslig relevans som måste göras från tidigare gränsdragning mellan verkliga fysiska personer (personality merchandising) och fiktiva karaktärer (character merchandising). Denna understående tudelning kan sägas stå mellan fiktiva karaktärer härstammandes och extraherade från tidigare verk (exempelvis litterära karaktärer) för att senare appliceras i renodlad marknadsföring (oberoende av ursprungsverket) och för marknadsföringen nyskapade karaktärer helt fristående såsom nya verk. Gränsdragningen kan anses ha betydelse av flera anledningar. Dels kan gränsdragningen för bearbetning vara beroende av miljö, intrig etc i det tidigare verket från vilket en karaktär ursprungligen härstammar (i synnerhet om det rör litterära karaktärer), dels kan verkshöjdsbedömningen och kanske även bedömningen av verkets skyddsomfång enligt vissa bli olika med hänsyn till karaktärens syfte (ex renodlat kommersiellt såsom "maskot" alt. litterärt?)³⁶ Detta synsätt finner även stöd i den ursprungliga propositionen till Upphovslagstiftningen där det klargörs att formuleringen *konstnärligt verk* skall förstås "...i så vidsträckt betydelse, att det i princip omfattar alla former, i vilka det förekommer att verk tillskapas med konstnärlig ambition och i syfte att nå en konstnärlig verkan."³⁷ Det har exempelvis påpekats att reklamheter generellt tillhör en typ av alster som mer sällan uppnår upphovsrättsligt

³⁴ Se bl.a. WIPO-fördraget om Upphovsrätt Art 2; "Upphovsrättsligt skydd omfattar uttrycksformer men inte idéer, förfaranden, utförandemetoder eller matematiska begrepp som sådana." Se även Ohlsson, s 66-68.

³⁵ Olsson, Upphovsrättslagstiftningen, En kommentar, s 109.

³⁶ Levin, 2007, s Subjektiva syftet vid skapandet
Lindberg, M "Upphovsrättsligt skydd för fiktiva personer och andra figurer" NIR, nr 5, 2003 s 443.

³⁷ Prop 1960:17, s 42, *Författarens kursivering*.

skydd vilket ju också borde ha betydelse för bedömningen av skyddsvärdeheten i eventuella karaktärer som används i reklamheten såvida dessa är nyskapade för reklamsyftet ifråga.³⁸ Denna uppfattning verkar dock grunda sig enbart på den faktiska utformningen av reklamalster som sådana och inte på dess bakomliggande subjektiva syfte. Enligt detta synsätt tillerkänns reklam mer sällan upphovsrätt för att de tenderar till att vara alltför ooriginella och banala för att uppnå verkshöjd oaktat det subjektiva syftet för deras tillkomst.³⁹ Nordell och Bernitz menar att det subjektiva syftet vid verkets tillkomst helt skall sakna betydelse för möjligheten till upphovsrätt.⁴⁰

För att exemplifiera vikten av skiljelinjen för helt nyskapade visuellt återgivna karaktärer och sådana visuella tolkningar utvunna ur tidigare verk, vare sig litterära eller i annan form är en hänvisning till ovan sagda om upphovsrätt till namnet i sig på sin plats. Härav skulle leksaker på temat "trollkarlsskoleelever med tillhörande caper och flygande kvastar" troligen inte föranleda någon reaktion från JK Rowling (eller dennes licenstagare) medan samma leksakserie marknadsförd under namnet "Harry Potter" troligen skulle utlösa varningsbrev och stämningshot även i fall då varumärkesrätt eller påvisningsbar upparbetad goodwill för den ifrågavarande trollkarlsadepthen saknades. Med andra ord skulle namnanvändningen i kombination med andra återvunna särdrag från Rowlings karaktär tillsammans bilda den nödvändiga identiteten mellan de båda alstrens "inre" och "yttre form" (se mer om denna doktrin nedan under 2.4.2) som enligt svensk rätt skulle krävas för upphovsrättsintrång. Med hjälp av namnet skulle alltså användningen frångå den för Harry Potters upphovsrätt utanförliggande konceptuella användningen till att övergå till en renodlad användning av upphovsrätten till Harry Potter som sådan.

Med hänvisning till implikationen med gränsdragning för bearbetning av fiktiva karaktärer extraherade från sin ursprungsmiljö har Nordell i diskussion om skyddsomfånget för *seriefigurer* hävdade att en eventuell intrångsbedömning alltid måste göras *in casu* men att skyddet för figuren som sådan tenderar att bli svagt.⁴¹

Enligt Olsson skulle dock teknade figurer som exempelvis Stålmannen, Kalle Anka och Tom och Jerry alla vara skyddade i sin respektive *gestalt* och en efterbildning skulle således kräva upphovsrättsinnehavarens medgivande oavsett miljö eller situation i vilka de reproducerades.⁴² Intrång skulle i och för sig inte föreligga om efterbildning skedde i ny utformning,

³⁸ Carlén-Wendells, s 45.

³⁹ Jämför dock NJA 1990 s 499 (Gottlandskarta) där stiliserade bilder av turistattraktioner på ICA-kassar uppnådde verkshöjd. Detta rörde sig om en form av marknadsföring men verkshöjdskravet föreföll ändå sättas lågt.

⁴⁰ Nordell, 1997, s 79. Bernitz, s 48. Detta underströks även i NJA 1985 s 893.

Betydelselösheten för det subjektiva syftet i denna bemärkelse skall dock inte förväxlas med det krav på syfte att uppnå "konstnärlig verkan" som är en förutsättning för upphovsrätt överhuvudtaget.

⁴¹ Samtidigt menar han att "(...)skyddet för teknade serier är starkast när de förekommer i sin ursprungskategori, och i sin litterära ursprungsform och ursprungsmiljö." Nordell, s 89.

⁴² Olsson, s 67

dvs om nya figurer skapades utifrån samma underliggande idé (i tur och ordning; flygande, onaturligt stark man; talande kolerisk anka; upprättgående katt och mus som försöker ha ihjäl varandra) men med ny bildlig utformning och därmed annan individuell utformning av idén.⁴³ I detta fall kan man dock diskutera om det överhuvudtaget då rör sig om efterbildning. Carlén-Wendels menar att seriefigurer, oavsett yttre form, skyddas i alla möjliga skepnader så länge de karaktäristiska dragen utnyttjas och det är fråga om samma ”individ”.⁴⁴ På samma sätt resonerar Levin som med Disneys figurer som exempel hävdar att skyddet för dessa avser figurernas *kakotäristika*. Detta skulle innebära att ensamrätten till de ursprungligen tvådimensionella alstren skulle omfatta alla former av efterbildningar vare sig dessa skedde i tredimensionell form, såsom exempelvis dockor, tvålar etc.⁴⁵ Resonemanget lutar åt ett konceptskydd då ensamrätten skulle gälla även ”om det inte finns full identitet”⁴⁶ för få skulle väl på allvar hävda att Kalle Anka av idag rent bildmässigt har någon större likhet med sin ursprungliga förfader.

Vidare måste det understrykas att skyddsomfånget och bearbetningsgränsen blir olika för renodlat litterära karaktärer och de som givits bildligt uttryck (ex. seriefigurer) oavsett om de senare råkar vara bearbetningar av just tidigare litterära verk (t.ex. Disney’s gestaltning av Pinocchio som nytt litterärt bildverk bygger ju på Carlo Collodis 1800-talsroman). Nordell menar att den renodlade litterära karaktären inte kan komma i åtnjutande av något självständigt upphovsrättsligt skydd då den måste ses som ingående i det skyddade ursprungsverkets idéinnehåll och därmed inte har någon egentlig materiell existens utanför detsamma.⁴⁷ Samtidigt menar han att alster av bildkonst typiskt sett är ”känsligare” än andra typer av alster och i regel tilldelas ett snävare skyddsomfång, i synnerhet då alstret bygger på ett känt motiv eller tema.⁴⁸

⁴³ Olsson, s 67

⁴⁴ Carlén-Wendells, s 43 ff.

⁴⁵ Levin, 2007, s 179.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Nordell, 1997, s 88. Detta var också ståndpunkten i rättsfall från Tyskland; se BGH UFITA 25/1958 s 337 då Sherlock Holmes förekommande i film inte ansågs göra intrång i Conan Doyles ursprungliga rätt till sitt litterära verk. Se även Kanada Kelly v Cinema House, Ltd.

⁴⁸ Se Nordell, 1997, s 429; ”Ofta är det tillräckligt med mycket små förändringar av bildinnehållet för att ett nytt bildverk ska ha åstadkommits. Det är lättare att åstadkomma ett nytt och självständigt konstverk baserat på ett känt motiv eller tema än vad som gäller för musik, litteratur och film”.

2.4 Frågeställningar

2.4.1 Rätt till namn för karaktärer?

En självständig upphovsrätt till det isolerade namnet på en karaktär förefaller vid en första anblick vara svåruppnåeligt enligt den svenska rättstraditionen, om än ingen omöjlighet. Dock skall det sedvanliga kravet på verkshöjd gälla (ifråga om originalitet och subjektiv konstnärlig ambition) vilket torde ställa mycket höga krav på ett isolerat namn för att tillmäta det självständig upphovsrätt. I princip torde enkom det faktum att någon faktiskt tidigare är döpt till namnet ifråga utesluta det från någon form av självständig upphovsrätt med hänvisning till kraven på originalitet och självständighet. Däremot torde namnet vara av stor betydelse då det används i kombination med några övriga identifieringspunkter vilka anspelar på en tidigare känd karaktär för vilken upphovsrätt kan vara aktuell. Således skulle det troligen vara utsiktslöst för J.K. Rowling - eller den till vilken hon upp-/överlätit sin relevanta upphovsrätt - att stämma den försäljare som låtit trycka upp T-shirts med "Harry Potter" skrivet över bröstet, på upphovsrättslig grund. Att samma förfarande dock troligen skulle utgöra varumärkesintrång eller i alla fall vara att anse som otillbörlig marknadsföring enligt Marknadsföringslagen är en annan sak.

En särskild skyddsform som kan aktualiseras just för namn till karaktärer är det s k *titelskyddet* i URL 50§. Detta har trots sina klara drag av känneteckensrätt och konkurrensrätt sorterats in under upphovsrättslagen och tjänar både rättsinnehavares som allmänhetens intressen.⁴⁹ Enligt stadgandet får inget konstnärligt verk tillgängliggöras för allmänheten under sådan titel, pseudonym eller signatur att verket eller dess upphovsman lätt kan förväxlas med något tidigare offentliggjort verk eller dess upphovsman. Således skyddar bestämmelsen endast mot förväxlingar mellan *titlar*, *upphovsmän* eller *titlar och upphovsmän* men inte mot andra rättigheter, exempelvis varumärken. För förväxlingsrisk krävs inte identitet mellan det "intrångsgörande" objektet och den tidigare titeln.⁵⁰

Av intresse för character merchandising och den som önskar skydda rätten till sin karaktär är att titelskyddet utgör registreringshinder för varumärken enligt VML, 14 §, 5 p. *Användning* (utan registrering) av sådant varumärke som kan vara förväxlingsbart med tidigare titel är dock tillåtet enligt VML. Någon generell motsvarande bestämmelse saknas vad gäller EG-varumärken men hänvisning görs genom VmFor art 8.4 till relevanta nationella stadganden som exempelvis det svenska titelskyddet som möjligt registreringshinder/invändningsgrund (Se mer om detta nedan under 3.3.1 "Dr No-fallet"). Helt klart är dock som ovan konstaterats att titlar och

⁴⁹ Bernitz, s 30.

⁵⁰ Se t.ex. Stockholms rådhusrätt i december 1963 där den icke licensierade filmtiteln "Åsa-Nisse bland grevar och baroner" ansågs göra intrång i rätten till de tidigare böckerna och novellerna om Åsa-Nisse.

därmed även namn på karaktärer *kan* vara att anse som så originella att de uppfyller kraven på verkshöjd och således åtnjuter en självständig upphovsrätt.⁵¹

2.4.2 Rätt till visuell framställning av karaktärer?

Det teoretiska ramverk som troligtvis får störst betydelse vid bestämmandet av karaktärens självständiga skyddsomfång och som faktiskt också använts vid flera domskäl i sådana frågor⁵² är det om verkets *inre* kontra *yttre form*. Enligt detta begreppspar skyddar upphovsrätten den sk inre formen av ett verk oaktat dess uttryck (yttre form). Den inre formen utgörs inte av grundidén (eller konceptet till uttrycket) men av *verkets idé i den personliga utformning som det givits av upphovsmannen, dvs idéns utförande*. Den yttre formen omfattar inte endast verkets faktiska fysiska uttryck utan även alla upptänkliga bearbetningar –översättningar, överföringar till andra medier osv som faller inom samma verks skyddsomfång, dvs som fortfarande delar samma inre form.⁵³ Att upphovsrätten erbjuder motivskydd står utom tvivel. Den intressanta frågan är var gränsen för ett sådant skydd går samt i vilken mån rättighetsbärens natur (t ex en merchandisingprodukt/alster av brukskonst i form av ett mjukdjur eller en tavla/alster av bildkonst) kan påverka gränsens placering.

Ett utifrån karaktärsmarknadsförings- och ovanstående extraheringsdiskussions (se ovan 2.3) perspektiv mycket intressant mål är det relativt färskta Hovrättsavgörandet om en viss Nalle Puh. Domen handlar om merchandisingprodukter och behandlar den svåra gränsdragningen för bildalsters skyddsomfång samt gränserna för den ”upphovsrättsliga identitet” som kan föreligga mellan flera alster då denna överförs till ett helt nytt media, i detta fall alster av brukskonst.

2.4.2.1 Nalle Puh-fallet

Hovrätten över Blekinge och Skåne, T 826-04 – Nalle Puh

Käranden, Disney Enterprises Inc, hade med anledning av ett tullbeslag av 25 000 mjukisdjur föreställandes en gul nallebjörn iklädd röd tröja, väckt talan om upphovsrättsintrång i det Disney tillhörande verket Nalle Puh både såsom alster av bildkonst som av brukskonst. Svaranden, Harlequin Trade AB, bestred käromålet med hänvisning till att Nalle Puh, såsom presenterat i Kärandens bevisning, inte är ett verk i upphovsrättslig mening, och att om så ändå vore fallet, de beslagtagna nallarna ifråga ändå inte kan innefattas av en sådan eventuell upphovsrätt. Som stöd för sin talan hade Disney presenterat en mängd olika bilder och animationer av Nalle Puh samt dessutom en

⁵¹ Bernitz, s 267.

⁵² Se nedan rättsfallsgenomgång av bl a Svea HovR dom 1999-11-28 ”Skriet” samt Stockholms TR dom av 90-03-06 ”Bosse Bus”.

⁵³ Karlander, Matilda; s 430. Jmfr även Olsson s 67.

mjukisbjörn liknande den beslagtagna, fast i mindre storlek och officiellt licensierad av käranden med texten "Winnie the Pooh" tryckt på den röda tröjan.

TR konstaterade att de teckningar av figuren som presenterats liksom utformningarna av figuren i den animering som förevistats alla uppvisade tillräcklig originalitet för att anses som upphovsrättsligt skyddade verk såsom alster av bildkonst. TR konstaterade vidare att de återkommande gemensamma dragen i de olika bilderna av den återgivna björnen utgjorde grund för "upphovsrättslig identitet" med innebörden att det är möjligt att betrakta varje bild som exemplar av ett och samma verk; nämligen karaktären Nalle Puh. Samma upphovsrättsliga identitet ansågs dock inte sträcka sig till den av Disney framförda återgivningen av Nalle Puh i form av ett mjukisdjur. Ej heller mjukisdjuret såsom fristående verk ansågs uppbära sådan originalitet att det uppfyllde kraven på verkshöjd. Därav underkände TR Disneys yrkanden grundade i deras rätt till Nalle Puh som alster av brukskonst.

Vad gällde Harlequins eventuella upphovsrättsintrång i "karaktären Nalle Puh" såsom verk med upphovsrättslig identitet utvunnen ur Disneys olika bildalster, konstaterade TR att något sådant intrång inte förelåg då de enda gemensamma attributen mellan Harlequins mjukisnalle och verket Nalle Puh var den gula färgen och den röda tröjan. Att låta Disneys upphovsrätt för Nalle Puh som karaktär sträcka sig över alla former av nallar med gul färg och röda tröjor ansågs av TR både oacceptabelt och i strid med upphovsrättens avsedda tillämpning.

Då Hovrätten nöjde sig med att på fyra rader konstatera att de instämde helt i TRs bedömning är referatet ovan en sammanfattning av första instansens domskäl.

Intressant i TRs resonemang är särskilt den korta diskussionen om en gemensam upphovsrätt för Nalle Puh såsom karaktär utvunnen ur sina respektive ursprungsverk såsom ett gemensamt verk med "upphovsrättslig identitet". Resonemanget ligger nära det "konceptskydd" som nämnts ovan som en återkommande del i anglosaxisk praxis. Intressant är också de utilitaristiska resonemang om skyddsavvägningen som görs i samband med underkännandet av en för långtgående upphovsrätt som skulle ge monopol på gula nallar med röda tröjor oaktat enfaldiga ansiktsuttryck. Det faktum att nallarna i själva verket var efterbildningar av Nalle Puh med *syftet att föreställa* Nalle Puh⁵⁴ är, som domstolen konstaterar helt irrelevant då intrångsfrågan endast ska bedömas utifrån *faktisk likhet* mellan alstren och denna inte var tillräcklig. M a o var kopiorna i domstolens ögon inte tillräckligt bra för att kunna angripas på upphovsrättslig grund. Dock hade efterbildningsförsöket kunnat få betydelse för bedömningen av Harlequins subjektiva rekvisit (jmf 54 § URL, 2-3 st) men en sådan bedömning aktualiseras ju först sedan intrång objektivt konstaterats. Man kan dock

⁵⁴ Detta framgår med största tydlighet av det faktum (framfört av käranden) att tullverket två år tidigare stoppat en stor sändning med mjukisdjur föreställandes Ior och Nasse med Harlequin som adressat. I det fallet ingicks dock en förlikning mellan parterna.

spekulera i huruvida domstolens slutsats i likhetsbedömningen (dvs otillräcklig vilket utslöt upphovsrättsintrång) trots allt inte färgades av farhågan om att just skapa ”monopol på gula nallar med röda tröjor” då likheten mellan alstren för en utomstående troligen skulle uppfattats som hög.

Ett annat upphovsrättsligt mål av stort intresse för character merchandising och karaktärsers visuella skyddsomfång är det av Svea Hovrätt avgjorda målet från 1997 mellan Sveriges Radio och rättighetsinnehavaren efter konstnären Edvard Munch. Inför målets föredragning i HovR lämnades motstridiga rättsutlåtanden från Ulf Bernitz för kändandesidan och Marianne Levin för svarandesidan. Domstolen gick i slutändan på kändandens linje och inget prövningstillstånd beviljades. I väntan på fler fall inom karaktärsskyddsfrågan får detta anses vara en dom av relativt stark prejudicerande art. Vad gäller doktrinen innefattande ett alsters *inre/ytte form* förefaller domen påvisa att en plagiatör inte undgår intrång med hänvisning till kopians (mot originalets) skilda inre form då *den yttre formen* uppvisar för stora likheter (med originalet). För character merchandising är den även intressant då den de facto innebär att svensk rätt erkänner ett upphovsrättsligt skydd för merchandisingprodukter.

2.4.2.2 Skriet-fallet

Svea HovR dom av den 28 november 1997 – SR och Skriet

Bakgrunden till tvisten var en tryckt annons från SR i vilken figurerade ett foto av en reporter som sträckte fram sin mikrofon till en uppblåst docka vars ansikte bar tydliga drag av Munchs verk ”Skriet”. Då dockan enligt kändanden utgjorde en beroende bearbetning av Munchs ursprungsvärk och SR saknade tillstånd till användning av detsamma stämde SR för upphovsrättsintrång. SR å sin sida hävdade att den uppblåsta dockan utgjorde ett nytt och självständigt verk skapat i fri anslutning till ”Skriet” vars nyttjande därför enligt 4§ 2 st URL inte inkräktade på någon annans tidigare rätt. I andra hand åberopades att bilden skapats ”i fri anslutning till förebilden.. [Skriet] ..i form av en parodi” och att den därför ändå skulle vara att se som ett självständigt verk.⁵⁵

Tingsrättens domslut tog avstamp i en analys mellan verkens *inre och yttre form*. Vid bedömningen av den förstnämnda konstaterades att Munchs ångestfyllda tavla förmedlade en känsla av tragik/dysterhet medan SRs foto med en docka som höll för öronen och texten ”chansen finns att du får höra det omöjliga” i nära anslutning framstod som närmast komisk. Då bilderna således ansågs skapa motstående känslor fanns den inre formen vara klart åtskiljd. Vidare fann TR att SRs fotografi utgjorde en parodi på Munchs målning vilket enligt både förarbeten och praxis i regel är att anse som ett självständigt verk i förhållande till det parodierade verket. Sammantaget utgjorde SRs annons i TRs ögon inget intrång i upphovsrätten till ”Skriet”. Det underströks i sammanhanget att de stora likheter som fanns att finna i den yttre formen mellan verken inte ansågs förändra bedömningen då den inre formen var alltför åtskiljd.

⁵⁵ Stockholms TR, mål Nr T 7-694-95

HovR gjorde en helt annan bedömning och fann SR skyldiga till upphovsrättsintrång. Att dockan var en tredimensionell figur och att miljön i vilken den figurerade var väsensskildj föränlede ingen annan bedömning än att det rådde identitet mellan SRs motiv och ”Skriet” då ”de bärande momenten” i figurens utformning var desamma.⁵⁶

2.4.3 Upphovsrättsligt konceptskydd för karaktärer?

En grundläggande upphovsrättslig sanning som går hand i hand med den under 2.3 behandlade idé-/uttrycksdikotomin är att ensamrätt inte ges för själva utföringsmetoden, såsom manér, stilism, materialval eller andra val som egentligen ligger före resultatet av uttrycket.⁵⁷ En annan sak är att ett manér har betydelse för upphovsmannens individuella sätt att utforma en karaktär på, vilket genom sin individualiserande funktion, kan få betydelse i skyddsbedömningen.⁵⁸ Detta tog HD fasta på i NJA 1990 s 499 (Gottlandskarta) där man i sin slutsats att enkla stiliserade bilder på matvarukassar av plast åtnjöt verkshöjd, hänvisade till *bildernas enhetliga stil*. Det sagda ska inte blandas ihop med det skydd för bearbetningar (se ovan under 2.3) som alltid ges ett verk enligt URL 2 § 1 st. En filmatisering av ett litterärt ursprungsverk kan således vara väsensskilt från sin föregångare men ändå falla inom samma skyddsomfång.⁵⁹

Av det sagda framgår att det inte står några generella regler till buds för frågan om karaktärers konceptuella skyddsomfång men viss begränsad praxis existerar som berört frågan från olika infallsvinklar.

Prejudicerande praxis ifrån högre instanser gällande verkshöjd och gränsen för upphovsrättens skyddsomfång är relativt sparsmakad, möjligen beroende på svårigheterna i att skapa entydiga och meningsfulla prejudikat med den ovan beskrivna in-casu bedömningsproblematiken i åtanke. Än ovanligare är praxis som berör frågor direkt hänförliga till karaktärer och dess verkshöjd och skyddsomfång, vare sig det rör renodlat litterära eller i bildform uttryckta karaktärer. Av denna anledning är den som söker vägledning i frågan lämnad åt uttalanden i domskälen i de få mer generella HD-prejudikat som trots allt skapats på senare år gällande verkshöjd, bearbetningsgränser och skyddsomfång i kombination med ett antal avgöranden från lägre instanser vilka mer direkt berör karaktärer och

⁵⁶ Svea HovR dom av den 28 november 1997

⁵⁷ Nordell, 1997, s 40. Jmfr även Olsson, s 66 ff ”De uttrycksmedel som upphovsmannen har använt, dvs. hans *teknik, stil, manér etc.* kan [...] inte skyddas, hur karaktäristiska de än må vara för upphovsmannen”.

⁵⁸ Lindberg, Mårten, NIR s 439.

⁵⁹ Levin, 2007, s 175. Jämför även ovan under 2.4.2 avseende doktrinen om upphovsrättens inte kontra yttre form.

marknadsföring därav.⁶⁰ Särskilt vad gäller frågan om upphovsrättsligt konceptskydd till karaktärer saknas vägledande praxis från högre instanser. Dock finns ett antal TR-domar som direkt berör frågan. Trots att dessa saknar prejudicerande värde är de ändå intressanta då praxis på området är begränsad och dessa avgöranden trots allt ger exempel på domstolars sätt att resonera i frågan. I det följande skall några av dessa lägre instansers avgöranden belysas.

Ett sådant något ålderstiget fall som fått mycket uppmärksamhet i doktrinen trots att det endast är ett TR-avgörande är det s.k. "Dennis-fallet" från Stockholms TR.⁶¹

2.4.3.1 Dennis-fallet

Stockholms Tingsrätts dom av den 6 mars 1990 – Dennis och Bosse Bus

I detta diskuterades gränsdragningsproblematiken för bearbetningar i samband med en affärskedjas för reklamsyften nyskapade karaktär "Bosse Bus", vilken ersatte den genom licensavtal tidigare använda och betydligt mer kända "Dennis" skapad av Hank Ketcham. Bosse Bus var uppenbarligen skapad med Dennis som förlaga och föreställde en busig pojke som dock enligt TR framstod som både något äldre och inte minst som "mindre näpet oförarglig" än sin förlaga.⁶² Att Dennis åtnjöt upphovsrätt var inte något som i detta fall överhuvudtaget diskuterades då svaranden inte bestridit upphovsrätten till Dennis och domstolen således inte ex officio tog upp frågan för prövning.

⁶⁰ Några HD avgöranden som här brukar nämnas är; NJA 1938 s 479 (Pygmalion) avseende gränsen för bearbetning/nytt självständigt verk (att jämföra med USA-fallet Nichols v Universal Pictures ovan), NJA 1990 s 499 (Gottlandskarta), NJA 1994 s 143 (Smultronmönster –upphovsrätt till brukskonst), NJA 1995 s311 (Stickad tunika – upphovsrätt till brukskonst) samt NJA 2004 s 585 (Golvsdivan) avseende verkshöjdsgräns och skyddsomfång. Även den i år avkunnade Maglite domen i NJA 2009 s 159 skall här nämnas då den klargör gränserna för upphovsrätt till alster av industriellt massreproducerad brukskonst, ett område som är i allra högsta grad relevant för character merchandising.

⁶¹ Stockholms TRs dom av den 6 mars 1990.

⁶² Kuriosa i fallet är att Dennis vid ett antal tillfällen under 50-talet publicerades i de tidigaste numren av serietidningen 91:an under just namnet "Bosse Bus". Namninspirationen har inget betydelse för inträngsbedömningen mellan den nyskapade "Bosse Bus" och Dennis men visar med all tydlighet Bosse Bus inspirationskälla och förebild, faktorer som liksom i Nalle-Puh fallet dock saknar betydelse för inträngsfrågan då endast objektiv likhet är avgörande.



Fig. 2 Till vänster efterbildningen Bosse Bus, till höger den med Tingsrättens formulering "mindre näpet oförarglige" inspirationskällan Dennis.

TR talar i fallet om gränserna för Dennis skyddsomfång med begreppsteorin om upphovsrättens "inre och yttre form". I denna terminologi utgör verkets "yttre form" den faktiska utformning verket har fått. Med "inre form" avses i detta fall "tankeinhållet i den individuella utformning som upphovsmannen givit verket".⁶³ TR uttalade att för att Bosse Bus skulle anses utgöra ett nytt oavhängigt verk (och inte en exemplarframställning av Dennis eller bearbetning av densamme) krävdes att verket skiljde sig ifrån Dennis *både vad gäller yttre och inre form*.

Efter att ha konstaterat ett antal individualiserande karaktäristika i Bosse Bus som särskiljde honom ifrån Dennis, fann TR att tankeinhållet i den individuella utformning som givits den förre skiljde sig från motsvarande ifråga om den senare. Därmed ansågs Bosse Bus utgöra ett i fri anslutning till Dennis skapat verk och inget upphovsrättsintrång låg för handen.

Trots att domen saknar prejudikatvärde är den intressant ur pedagogisk synvinkel och ger en välskrivna, systematisk genomgång av gränsdragningsproblematiken (oavhängigt verk – bearbetning) samt den teoretiska lösningsmodellen med analys av ett verks "yttre och inre form".

Ytterligare en TR-dom som väl illustrerar många av de gränsdragningsfrågor som berörts ovan utan att för den sakens skull ha något prejudicerande värde är det av Stockholms tingsrätt avgjorda "Harry-boyfallet" av den 3 november 2001.⁶⁴ I detta liksom i Dennis-fallet står det klart att det som sökes beivras är ett slags konceptuellt upphovsrättsintrång då någon större likhet i visuella framställningar av aktuella karaktärer inte är för handen.

⁶³ Nordell, 1997, s 89, Lindberg M. "Upphovsrättsligt skydd för fiktiva personer och andra figurer", NIR 2003 s 434.

⁶⁴ Stockholms TR dom av den tredje november 2001, mål Nr T7741-99.

2.4.3.2 Harry Boy-fallet

Stockholms Tingsrätts dom av den tredje november 2001 – Harry Boy

Drakfilm, ett reklamfilmsproducerande företag, hade under många år bedrivit diskussioner med USP, en reklambyrå agerande på uppdrag från ATG, avseende skapandet av en reklamkaraktär. Denne skulle användas för marknadsföring av hästspel för ATGs räkning. Drakfilm presenterade för ATG ett förslag på en figur av en häst med människogestalt som bar namnet Harry Boy. Förslaget, vilket ATG visade sig vara ointresserat av, innefattade – förutom professionella skisser av Harry Boy – utkast till reklamfilmer, två dockhuvuden för reklamfilmer samt några kortare skissfilmer. Kort efteråt inledde ATG en reklamkampanj i vilken figurerade en människoliknande häst vid namn Harry Boy skapad av en annan illustratör. Drakfilm stämde ATG för upphovsrättsintrång till figuren Harry Boy.

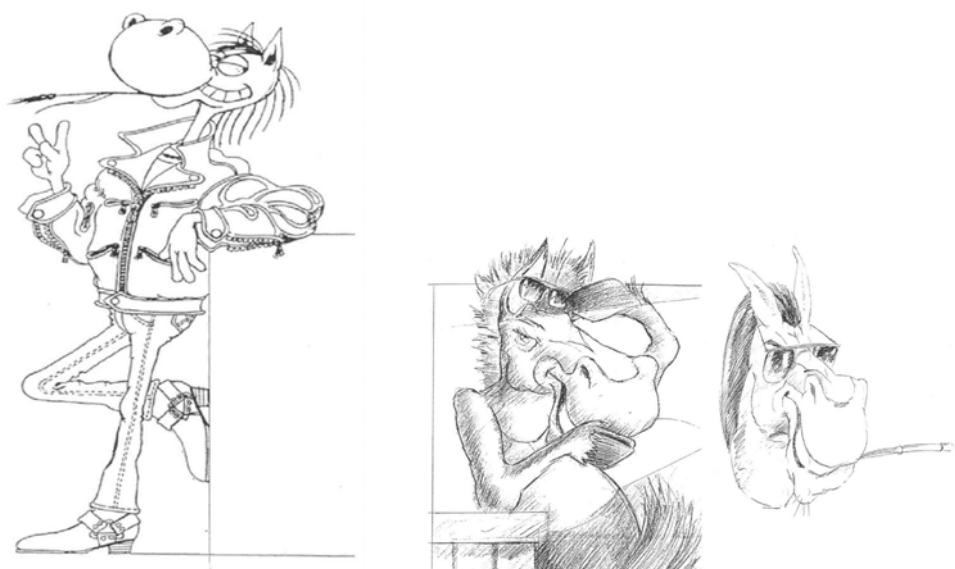


Fig. 3 Till höger olika alster av Drakfilms utkast till karaktären Harry Boy, till vänster ATGs efterbildning.

Tingsrätten började med att konstatera att samtliga alster av Drakfilms Harry Boy uppnådde verkshöjd. Vad gällde ATGs efterbildade Harry Boy ansågs dock dennes utseende skilja sig så mycket från Drakfilms ursprungsversion att det måste röra sig om ett nytt självständigt verk. Vad gäller den kanske intressantare frågan om *konceptskydd* (i talan formulerad som intrång avseende *helheten* för Harry Boy) gjorde Drakfilm gällande att intrång förelåg i själva konceptet för Harry Boy, oaktat den annorlunda visuella utformningen (dvs identitet förelåg mellan alstrens inre form oaktat den annorlunda yttre formen). Som grund för detta framhölls likheterna avseende Harry Boy som människoliknande häst, hans uppräta gångstil och avspända attityd, hans expertis på hästar och förflutna som travtränare, hans norrländska dialekt samt klädsmak.

Tingsrätten biföll inte Drakfilms talan avseende konceptskyddet. Man konstaterade att käranden ställts inför ett givet problem (att skapa en karaktär för travspelskampanjer) och att den viktigaste kreativa prestationen till lösning därav var att skapa en talande namngiven figur med koppling till trav. För blott detta kunde dock ensamrätt inte komma ifråga. De av domstolen identifierade dragen som inte enkom var ett resultat av den givna uppgiften var; figurens visuella anknytning till både häst och människa, *hans namn*, dialekt och ställning som känd person i form av tidigare framgångsrik travtränare. Dessa drag ansågs dock vara funktioner av den valda *lösningen* varför karaktären ansågs alltför vag och otydlig för att åtnjuta någon slags konceptuell upphovsrätt.

Gemensamt för samtliga ovan behandlade rättsfall är förutom att de avgjorts på upphovsrättslig grund att föremålet för intrångsbedömningen i huvudsak varit den bildliga alternativt fysiska form som givits ett alster. Vad gäller frågan om upphovsrättsligt skydd för karaktärsnamn per se har ingen relevant praxis påträffats utöver det gamla "Åsa-Nisse fallet" under 2.3.2 ovan. Klart är dock som tidigare konstaterats att frågan om huruvida en karaktärsnamn självständigt och exkluderat ifrån sin ursprungsmiljö uppnår kraven på verkshöjd är en fråga som enligt lagtexten egentligen skulle vara helt fristående från verket i vilket karaktären huserar. Intressant är dock även att märka att rätten i Harry-boy fallet inte ansåg *namnet* vara tillräckligt originellt för att ensamt åtnjuta något skydd. Inte ens i kombination med övriga gemensamma identifikationspunkter ansågs Drakfilms Harry Boy åtnjuta någon slags konceptuell karaktärsupphovsrätt.

2.4.3.3 Internationella tendenser gällande Upphovsrättsligt konceptskydd till karaktärer

Även om globala rättsutvecklingar egentligen ligger utanför ramen för denna framställning skall i det följande kort beröras internationella tendenser till ett klart förstärkt upphovsrättsligt skydd för figurer som sådana. Inte helt oväntat finns sedan länge tillbaka i bl a angloamerikansk rätt, med dess något annorlunda historiska och filosofiska avvägningar med fokus på den ekonomiska rätten, en praxis där skydd för själva figuren växt fram till ett slags "koncept-skydd". Fokus har således hamnat långt ifrån skyddsobjektet och upphovsrättens begreppsteori och istället skjutits mot ett mer marknadsrättsligt perspektiv där man söker beivra det otillbörliga i att utnyttja annans ekonomiska investeringar i en figur för egen vinning.⁶⁵

Likaså har WIPO uttalat att upphovsrätt för *litterära karaktärer* eller i vart fall *litterära karaktärens namn* skulle vara möjligt oberoende av ursprungsverket från vilka de stammar förutsatt att de blivit tillräckligt tydligt beskrivna och erhållit sådan särskiljningsförmåga och notorietet att allmänheten kan känna igen dem avskiljda från sina respektive

⁶⁵ Nordell, 1997, s 90

ursprungsverk.⁶⁶ Ett liknande synsätt kom till uttryck i ett gammalt berömt amerikanskt rättsfall från 1930 avfattat av den för immaterialrättsliga frågor mycket tongivande Court of Appeals for the Second Circuit. Målet rörde frågan om eventuellt upphovsrättsintrång i en gammal pjäs genom svarandens olicensierade filmatisering av en historia med flera bärande likheter med nämnda pjäs. I domskälen uttryckte Judge Learned Hand bl a i behandling av frågor om bearbetning och upphovsrätt till delar av ett alster vid dissekering av detsamma att ”ju mindre utvecklad en karaktär är, ju mindre kan den komma i åtnjutande av upphovsrätt; detta är straffet författaren måste betala för sin otydlighet vid beskrivningen av densamme”.⁶⁷

⁶⁶ WIPO-rapport WO/INF/108, s 16 f.

⁶⁷ ”It follows that the less developed the characters, the less they can be copyrighted; that is the penalty an author must bear for marking them too indistinctly.” Exemplet som används för den angivna slutsatsen lyder; “If Twelfth Night were copyrighted, it is quite possible that a second comer might so closely imitate Sir Toby Belch or Malvolio as to infringe, but it would not be enough that [**9] for one of his characters he cast a riotous knight who kept wassail to the discomfort of the household, or a vain and foppish steward who became amorous of his mistress. These would be no more than Shakespeare's "ideas" in the play, as little capable of monopoly as Einstein's Doctrine of Relativity, or Darwin's theory of the Origin of Species.”
Nichols v Universal Pictures Corporation, Circuit Court of Appeals, 2nd Circuit, 45 F.2d 119;1930.

3 Varumärkesrättsligt skydd

3.1 Vilken ensamrätt ger varumärket?

Genom varumärket ges innehavaren en ensamrätt till ett kännetecken för varor som tillhandahålls i näringsverksamhet.⁶⁸ Rättigheten innebär att ingen annan än innehavaren till ett varumärke får -i näringsverksamhet- använda sig av ett därmed *förväxlingsbart* kännetecken för sina varor.⁶⁹ Förväxlingsbedömningen tar således avstamp i en avvägning mellan varuslagslikhet kontra märkeslikhet, där avseendet fäst vid varuslagslikhet sjunker i motsvarande mån som märkeslikheten ökar och vice versa.⁷⁰ De krav som i lagtexten stipuleras för varumärkets registrering är möjlighet till *grafisk återgivning* samt det mer diffusa *särskiljningsförmåga*.⁷¹ Detta krav följer naturligen av varumärkets funktion (dvs att *särskilja* och möjliggöra identifiering av en avsändares produkter/tjänster från de härstammande från en annan avsändare) och uttrycks ibland även som ett krav på *distinktivitet*. Ett andra syfte med kravet på särskiljningsförmåga utöver identifieringsfunktionen enligt ovan är frihållningsbehovet av i språket vanligt förekommande ord och symboler.⁷² Även om distinktivitet ofta framhålls som den grundläggande förutsättningen för ett varumärke har det hävdats att begreppet och dess gränser måste förstås i samverkan med förväxlingsbedömningen mot andra märken, då de i praktiken utgör två sidor av samma mynt.⁷³

Varumärkesrättsligt skydd kan uppkomma antingen genom *registrering* hos behörig myndighet eller genom visad *inarbetning*. För registrering finns idag tre olika vägar att välja för en sökande; nationell ansökan, regional ansökan (ex. EU) eller internationell ansökan (konventionsbaserad). Nationell varumärkesansökan i Sverige handläggs av svenska PRV. Regional EU-ansökan handläggs av OHIM i Alicante, Spanien. Slutligen internationell varumärkesansökan handläggs av WIPO (samt nationella

⁶⁸ VML, 1 §; VMFör, Kap 2, Art 9.1

⁶⁹ VML 4 §, 1 st; VMFör, Kap 2, Art 9.1 a,b.

⁷⁰ Denna avvägning, den s.k. *produktregeln* innebär att förväxlingsbarheten är "en produkt av likheten mellan märkena och likheten mellan de varor och tjänster som märkena avser." Levin, Praktisk varumärkesrätt, s 40.

⁷¹ VML 1 §, 13 § 1 st, 2 §; VMFör, 1 Kap, Art 4.

⁷² Levin, 2007, s 398-399. Se även Nordell, "Varumärkesrättens skyddsobjekt" (2004), s 201 ff för en mer utförlig genomgång.

⁷³ Nordell, 2004, s 247 ff. Nordell menar att begreppsparet särskiljningsförmåga/förväxlingsbarhet kan ses som den positiva respektive negativa sidan av samma funktion vilket kan jämföras med upphovsrättens bearbetningsgränsdragningar. Ett varumärke som är förväxlingsbart med ett annat saknar ju per definition särskiljningsförmåga då det inte förmår särskilja sig från märket det förväxlas med.

behöriga myndigheter i de medlemsstater som sökanden väljer att designera) med stöd av Madridprotokollet (vilket ratificerades av Sverige 1996⁷⁴).⁷⁵

Några regler om inarbetning finns ännu inte i varken VmDir eller i VmFor varför denna skyddsväg uteslutande är utlämnad åt nationell rätt. Således regleras inarbetningsmöjligheten samt dess gränser enbart av svensk rätt och tillhörande praxis (med den begränsningen att VmDir fortfarande enligt EG-rätten är normerande vid en eventuell konflikt).⁷⁶ Vad gäller inarbetade varukännetecken är dessa till skillnad från registrerade varumärken inte beroende av någon möjlighet till grafisk återgivning. Istället kan dessa märken omfatta i princip vilket kännetecken som helst så länge de kan fylla funktionen att till en betydande del av omsättningskretsen till vilket märket riktar sig, utgöra beteckning för de varor som tillhandahålls under detsamma.⁷⁷

3.2 Varumärkesskydd i förhållande till karaktärer

Att karaktärer kan tjäna som utmärkta kännetecken är ingen nyhet och något som flertalet aktörer begagnat sig av länge. Exempel på sådana karaktärer vars primära syfte är att vara ”maskotar” för sina produkter och som aldrig direkt haft någon allmänt känd existens utanför sin status som bärare av goodwill för sina respektive innehavare är Michelin-gubben⁷⁸ (ett av världens äldsta figurvarumärken), Gröna Jätten⁷⁹ (majskonserv) och tigern Tony⁸⁰ för Frosties frukostflingor. Varumärkesregistrering har hävdats vara den lämpligaste vägen för den som önskar skydda karaktärer för marknadsföring, i synnerhet om det rör sig om registrering i syfte att säkerställa rätten till en karaktär för s.k. ”trafficing”. Detta förfarande, vilket tidigare i bl a Storbritannien ansågs så olämpligt att det kunde utgöra registreringshinder, innebär en varumärkesregistrering där innehavaren inte har några egna produkter eller produktionsplaner utan endast åsyftar att använda registreringen som licensieringsobjekt.⁸¹ En snabb sökning i PRVs

⁷⁴ Levin, 2007, s 362.

⁷⁵ Bernitz, s 215.

⁷⁶ Ibid, s 218.

⁷⁷ VML 2 §, I lagtexten används ”varukännetecken” som benämning på alla typer av varumärken oavsett om dessa kan registreras eller inarbetas, medan ”varumärke” är reserverat de kännetecken som är registreringsbara, oavsett om så skett eller ej.

⁷⁸ Svensk VM-Reg Nr 190173136 (Ordmärke: ”Bib”, kort för Bibelobis – det fullständiga namnet på den volumöse däckkrängaren).

⁷⁹ Svensk VM-Reg Nr 0120874 (Ordmärke: ”Gröna Jätten”).

⁸⁰ EG-VM Reg Nr 001070440 (Ordmärke: ”Tony the Tiger”).

⁸¹ Phillips, Trade Mark Law, s 530; Anledningen till det tidigare motståndet var en oro att förfarandet, om det tilläts fullt ut, skulle leda till en omfattande spekulationsdriven registreringshets av alla upptänkliga, lämpliga varumärken och på så sätt skapa en utpressningssituation liknande den som domännamnsmarknaden sedermera upplevt. Idag är

såväl som i OHIMs register visar träffar på de flesta välkända karaktärer, såväl i form av ordmärken som i figurer.⁸²



Fig. 4 Exempel på figurer(karaktärer) registrerade som varumärke; EG-varumärkesregistrering Nr 000872614 (Muumit Mumin the Moomins).

Det varumärkesrättsliga skyddet skiljer sig på ett antal sätt väsentligt från det upphovsrättsliga (men dock inte i större grad ifrån det marknadsrättsliga, vilket är naturligt då dessa haft en likartad rättsutveckling under senare år) och gör det förra till ett ofta betydligt attraktivare skydd för just karaktärer använda i näringsverksamhet. För det första innehåller inte varumärkesrätten något absolut krav på nyhet (som mönster) eller originalitet (som upphovsrätt) då åtminstone den svenska varumärkesrätts främsta funktion är en ursprungsangivelse riktad till mottagaren.⁸³ Vidare är varumärkesskyddet inte tidsbegränsat utan kan fortgå på obestämd tid förutsatt att märket används och erforderliga förnyelseavgifter betalas i 10-årsintervaller.⁸⁴ Det varumärkesrättsliga skyddet innehåller dock även begränsningar som inte återfinns inom upphovsrätten, den kanske viktigaste skyddsomfångets begränsning i relation till de produktklasser för vilka ett märke registreras/inarbetas. Enligt denna princip som regleras i VML 6 § och VmFör Art. 9.1 (a) är ett varumärkes skyddsområde som huvudregel begränsat till de varuslag för vilka märket registrerats då skilja produktslag eliminerar förväxlingsrisk. Att det är förväxlings- och

dock inställningen en annan och farhågorna om uttömda registreringsalternativ tycks ha varit överdrivna. Se mer nedan under Licensieringsfrågor.

⁸² T ex. EG-VM Nr 000935593 (Harry Potter), EG-VM Nr 002827426 (Mickey Mouse), Svensk VM-Reg Nr 0143179 (91:an), Svensk VM-Reg Nr 0259665 (Indiana Jones).

⁸³ Wessman, Varumärkeskonflikter, s 48. Jmfr dock Prop 1994/95:59 "Översyn av varumärkeslagen mm Madridsystemet" i samband med Sveriges anslutning till Madridprotokollet. I Kap 3.1 understryks att varumärkets funktion förändrats och utvidgats från att ha varit ett renodlat särskiljningsinstrument och med ursprungsangivelse som primärfunktion till att numera även innefatta "(...) en självständig symbolisk karaktär och en karakteristisk profil som är oberoende av de varor eller tjänster för vilka de används eller avses bli använda." Således verkar den svenska varumärkesrätten likt den internationella rört sig från ett strikt konsument- eller mottagarinriktat skydd mot ett mer innehavarorienterat skydd. Detta understryks även av Wessman som påpekar att en motstående *reklamfunktion* vuxit fram och numera är att betrakta parallellt med ursprungsangivelsefunktionen, Wessman, s 330 ff.

⁸⁴ VML, 22 §, VMFör, Kap 5, Art 46.

associationsbedömningen⁸⁵ ur konsumentens synvinkel som ligger till grund för frågan om intrång gör att en mängd faktorer som inte tas med i en upphovsrättslig intrångsbedömning kan bli avgörande för en varumärkesrättslig sådan. Exempelvis plats och metod för utbudande av varan/tjänsten (för vilken varumärket används) samt skillnader i fonetiskt uttal kan göra att förväxling utesluts.⁸⁶ Samtidigt skall bedömningen ske utifrån ett helhetsperspektiv varför "en bleknande minnesbild" över varumärkena ifråga kan bli utgångspunkten för intrångsbedömning då konsumenten sällan har tillgång till en visuell jämförelse av de aktuella märkena bredvid varandra.⁸⁷ Varumärkesskyddets begränsning kopplat till varuklass medför givetvis en nackdel för innehavaren i relation till upphovsrätten men denna bortfaller i viss mån om karaktären får status av välkänt märke, jmf VML 6 §, 2 st samt VmFor Art 9.1 (c) vilket torde vara fallet för flertalet av dagens stora merchandising-karaktärer. En annan grundläggande begränsning i varumärkesrätten som inte återfinns inom upphovsrätten är att rätten att exkludera andra från användning av varumärket är begränsat till användning i *näringsverksamhet*.⁸⁸ Frågan om huruvida användning anses falla under näringsverksamhet eller ej måste avgöras i det enskilda fallet och de typexempel som anges i VML 4 §, 1 st är ej uttömmande.⁸⁹ För rättighetsinnehavaren som vill ägna sig åt character merchandising innebär detta att ett licensavtal bör innehålla bestämmelser som begränsar användning av varumärken/kännetecken även i fall som inte faller under "näringsverksamhet" för att värna sig mot eventuella otrevliga överraskningar som kan ha stor inverkan på karaktärens goodwill.

De ovan beskrivna varumärkesrättsliga särdragen medför en rad både för- och nackdelar för en aktör som önskar använda sig av karaktärer i sin marknadsföring och vill maximera både handlingsutrymme och skyddsomfång för en använd karaktär. Den potentiellt obegränsade rättigheten är givetvis positiv för den som lyckats få en framgångsrik och värdefull registrering alternativt inarbetning av en figur, men liksom för alla immaterialrätter innebär sådana för innehavaren lyckade ensamrätter, en motsvarande begränsning av fritt handlingsutrymme för övriga aktörer. En fördel för sökanden kan vara bristen på nyhetskrav. Således kan en näringsidkare välja en välkänd och -etablerad karaktär (litterär, tecknad, skådespelare som porträtterar fiktiv person etc) med all den goodwill som en sådan redan kan ha upparbetat och införliva den i sin verksamhet som särskiljningstecken. Givetvis måste i dessa fall befintliga rättigheter (exempelvis upphovsrätten till en tecknad karaktär) utlösas före användning för att undvika en eventuell intrångssituation men det faktum att absolut nyhet inte är något varumärkesrättsligt krav ger en rik flora av litterära och konstnärliga alster med utgångna upphovsrätter att plocka ifrån då en

⁸⁵ Se bl a "Puma-målet", C-251/95

⁸⁶ SÅAB-målet, mål nr 97-042, PBR 1999-12-06

⁸⁷ Wessman, s 25 ff.

⁸⁸ Jämf VML 1 §, 1 st, VM-för Art 9.

⁸⁹ Levin, 2007, s 413 ff. Jmf även NJA 1988 s 183 "Sodastream" där påfyllning av kolsyra i kolsyrebehållare märkta med varumärket "Sodastream" utan varumärkesinnehavarens tillstånd ansågs utgöra intrång.

varumärkesrättslig karaktär skall skapas.⁹⁰ (Här skall dock uppmärksammas det ovan behandlade s k titelskyddet enligt URL 50 § vilket saknar tidsbegränsning.) Således kan t ex ett företag utan någon som helst koppling till den tecknade serien Lucky Luke registrera JOLLY JUMPER (namnet på välkänd hästkaraktär i nämnda serie) för varor inom hästsport.⁹¹

I samband med diskussionen om nyhet krävs dock ett viktigt klargörande. Varumärkesrätten är inte helt befriad från nyhetskrav då senioritet alltså är styrande för rätten till ett varumärke då konflikt uppstår mellan två likalydande märken inom samma varuklass.⁹² I denna betydelse bygger varumärkesrätten liksom patent- och mönsterrätten på en prioritetsprincip.⁹³ Således kan man tala om ett relativt nyhetskrav i förhållande till tidigare och vid ansökningstillfället använda märken inom samma varuklass eller åtminstone för liknande varuslag (så att förväxlingsrisk kan styrkas). Att det rör sig om ett relativt nyhetskrav (nytt i bemärkelsen ”nytt märke i förhållande till de varuklasser för vilket det registrerats”) och att det är beroende av tidigare märken och dess innehavares agerande ger dock att bristande nyhet kan sakna betydelse vid passivitet från tidigare rättighetsinnehavare –särskilt då relativa registreringshinder inte granskas *ex officio* vilket är fallet vid OHIMs registreringsprövning.⁹⁴

3.2.1 Om förändringsutrymme och användningstvång

Två sammanhängande och viktiga frågor för den som vill säkerställa varumärkesskydd för sin karaktär rör det rättsliga spelrummet för förändring av en registrering samt känneteckensprincipen om användningstvång för bibehållen varumärkesrätt. Särskilt i förhållande till motivskydd (visuell framställning av karaktär) kan dessa frågor bli avgörande (se nedan under 3.2.2 om varumärkesanvändning kontra allmän utsmyckning). För att avgöra vilket utrymme för förändringar ett visst varumärke tål måste utgångspunkt tas i märkets ursprungliga särskiljningsförmåga. Enligt Pariskonventionen Art. 5.2.C får ett varumärke ändras så länge det inte påverkar dess egenartade karaktär.⁹⁵ Denna princip har även införlivats i VML. Enligt VML 24§ får ”oväsentliga ändringar” i ett märke göras på innehavarens ansökan så länge ”de ej påverka helhetsintrycket därav”.

⁹⁰ Jmfr VML 14 §, p 5.

⁹¹ Beslut från PRV av den 7:e september 2005, Invändningsärende 2003/0024/0001.

⁹² 7,8,9 §§ VML, VmFor Art 8.

⁹³ Bernitz, s 235.

⁹⁴ 8, 9 §§ VML, VmFor Art, 8 e. Contrario.

⁹⁵ Olausson, Maria, ”Ändring av varmärken”, s 59.

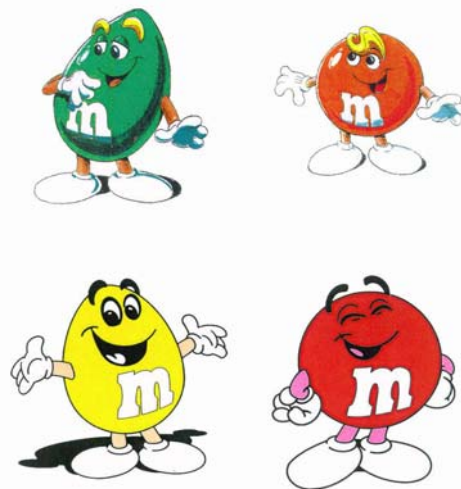


Fig. 5; Exempel på varumärkesregistrering av figurer(karaktärer); EG-varumärkesregistrering Nr 000182154 (m m m m).Exemplet belyser väl svårigheterna karaktärsinnehavaren möter i sina försök att genom varumärkesrätten säkra ensamrätt till karaktärens visuella "identitet". I detta fall har man tryckt in fyra olika varianter av karaktärer som alla bygger på samma koncept, allt i ett och samma figurmärke. Strikt varumärkesrättsligt skulle en förväxlingsbedömning av ovanstående märke ta utgångspunkt i helhetsbilden av registreringen. Alltså skulle mycket tala för att ett intrångsgörande märke åtminstone skulle ha behövt bestå av fyra karaktärer placerade i kvadratisk formation. Vidare skulle färgsättningen spela in då aktuellt märke är i färg liksom poserna i vilka karaktärerna är avbildade i. Skyddsomfånget för den aktuella registreringen torde därför vara ytterst begränsat.

Det varumärkesrättsliga användningskravet (VML, 25, 25 a §§) innebär att ett varumärke som inte används under en period av fem år i följd riskerar hävning. Med rättighetsgrundande bruk räknas även användning av varumärket i "annan form än den registrerade formen, om avvikelser avser endast detaljer och inte förändrar märkets egenartade karaktär".⁹⁶ I förarbetena ges inte mycket vägledning avseende frågan om hur stort utrymme för förändringar verkligen är men klart är iallafall att det som åsyftas är detaljförändringar och att endast användning i lätt modifierad form skall anses vara relevant.⁹⁷ Således gör innehavaren av en karaktär registrerad som varumärke klokt i att säkra användningstvånget genom att alltid se till att regelbundet använda karaktären i dess registrerade form, oavsett annan eventuell användning (där samma karaktär/motiv används i annat uttryck än det registrerade).

Vad gäller ändring av EG-varumärken är utrymme för detta ytterst begränsat då ändringar endast får göras avseende märken:

- som innehåller information om innehavarens namn och adress;
- då de sökta ändringarna avser just denna information samt;
- ändringen inte på något sätt medför en materiell påverkan på märkets identitet.⁹⁸

⁹⁶ VML 25 a §, 2 st, 1p, 15 VmFor.

⁹⁷ Prop 1992/93:48, s 99.

⁹⁸ VmFor, Art 48 (2).

I praktiken innebär dessa begränsningar att det enda som kan komma ifråga är ändringar av exempelvis bolagsform-suffix eller adress i de fall sådan information ingår i märket och dess uppdatering inte påverkar märkets identitet. Typexemplet härvid är en flasketikett där bolagets adress ändras.⁹⁹

Lustigt nog är det gemenskapsrättsliga användningstvånget på intet sätt en spegling av förändringsutrymmet och antar en betydligt liberalare och för innehavarna frikostigare hållning avseende frågan om relevant användning.

3.2.2 Några ord om Känneteckensrätt och praxis

Då känneteckensrätten liksom mönsterrätten (och patenträtten) till skillnad från upphovs- och marknadsrätten bygger på en prioritetsprincip och ett registreringsförfarande (låt vara att svensk rätt även möjliggör ensamrätt till varumärken genom inarbetning) har den en särställning i jämförelse med övriga i denna uppsats presenterade skyddsmöjligheter, vad gäller tillämpliga rättskällor. Förutom de konventioner (Paris-konventionen, Madrid-protokollet, samt TRIPS) och den regionala EG-rätt (Varumärkesdirektivet och –förordningen, se ovan) som skapar ramverken för svensk varumärkesrätts utformning tillkommer nationell rätt både i form av lagstiftning samt domstols- och myndighetspraxis. Rättskällehierarkin har presenterats i det följande;

- Internationella multilaterala konventioner
- Internationella bilaterala konventioner
- Regionala konventioner
- Nationell lagstiftning och tillhörande förarbeten
- Praxis från domstolar i varumärkesrättsliga ärenden
- Administrativ praxis; Domslut och beslut från registreringsmyndigheter i samband med ansökningsprocessen
- Relevant doktrin¹⁰⁰

Det ska understrykas i sammanhanget att svensk rätt i kombination med den europeiska rätt som åtnjuter direkt effekt (Varumärkesförordningen) bildar de primära rättskällorna för svensk rätts vidkommande då konventionerna ju saknar direkt tillämpning i både svensk domstol som vid PRV eller OHIM.

Vad gäller den administrativa praxis som skapas av PRV är dessa beslut fattade av enskilda handläggare naturligen av ringa vikt i prejudicerande syfte. Beslut om registrering liksom om avslag kan överklagas till PBR vars beslut väger något tyngre som vägledande. Slutligen kan PBRs beslut vid

⁹⁹ Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Part E, sec 3, p 13.

¹⁰⁰ Phillips, s 38.

lämnat prövningstillstånd överklagas till RegR.¹⁰¹ Oaktat den formellt tveksamma prejudicerande tyngden i enskilda handläggares beslut (vare sig det rör t ex beslut om föreläggande från PRV eller beslut om avslag från OHIM) är dessa av stor vikt för den som söker registrera sin karaktärsfigur eller ett känt karaktärsnamn som varumärke. Faktum är ju att dessa beslut, i avsaknad av motstående domslut från högre instans eller i efterföljande civila domstolsprocesser, utgör den gällande rätten, åtminstone i praktiskt hänseende för den sökande.¹⁰² Även om en administrativ registreringsprocess inte på något sätt är prejudicerande för en eventuell efterföljande civilrättslig intrångsprocess för samma rättighet kan myndighetsbeslut och de därpå följande registreringarna vara nog så viktiga för frågor om rättighetspresumtion, bevisbörda mm.

Ansökningar inkomna till PRV liksom beslut fattade i anslutning därtill må vara offentliga handlingar¹⁰³ men då de inte därav automatiskt publiceras och än mindre tillgängliggörs i sökbart format utgör dessa initiala beslut ingen direkt användbar rättskälla. Vad gäller sökningar genom OHIM är fallet något annorlunda då myndighetens hemsida på ett relativt lättillgängligt sätt möjliggör åtkomst till samtliga fyra instansers (Granskningsavdelningen, Överklagandeavdelningen, Första instansrätten och slutligen EG-domstolen vid rättsfrågor)¹⁰⁴ beslut. Även domslut från de nationella s.k. Gemenskapsvarumärkesrätterna¹⁰⁵ som enligt varumärkesförordningen åtnjuter exklusiv jurisdiktion rörande frågor om gemenskapsmärken presenteras.¹⁰⁶

En anledning till den med juridiska mått mätt, mycket pedagogiska och lättåtkomliga uppställningen av relevant praxis är självklart det faktum att OHIM till skillnad från PRV inte granskar relativa registreringshinder.¹⁰⁷ Som tidigare klargjorts kommer av utrymmesskäl ingen stor genomgång av relevant administrativ praxis att presenteras men med hänvisning till vad som ovan sagts om den för varumärkessökanden (såväl som –bevakaren) praktiska vikten av denna ska det i alla fall understrykas att frågor avseende möjligheter till varumärkesskydd för karaktärer regelbundet uppkommer – och avgörs – vid registreringsmyndigheter.¹⁰⁸

¹⁰¹ Levin, 2007, s 384.

¹⁰² Phillips, s 42. Härav finns det all anledning att även studera de ”manualer” och riktlinjer som utges av diverse registreringsmyndigheter, däribland OHIM, för att möjliggöra förutsebarhet även i avsaknad av relevant praxis.

¹⁰³ TF, Kap 2, 1§, 3 §, 6-7 §§.

¹⁰⁴ Levin, 2007, s 367.

¹⁰⁵ Se VmFor, Art 91-100.

¹⁰⁶ <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/caseLaw/caseLaw.en.do> På OHIMs hemsida finns även administrativa beslut och kommunikationer från Kontorets president samt ovan refererade ”Guidelines” (manualer) för vägledning och tolkning av förordningens bestämmelser.

¹⁰⁷ Jämför; VML 14 §, 6p, VmFor, Art 8, 36, 38 e contrario. På hemsidan för OHIM klargörs även att man eftersträvar *transparens* vilket ju på många sätt är en förutsättning för en, i förlängningen, total harmonisering av den europeiska varumärkesrätten.

¹⁰⁸ Se t ex. PRV Beslut av den 7 september 2005 avseende avslag av invändning mot varumärkesregistrering 358948 ”Jolly Jumper”. Invändaren, ”Lucky Luke Licensing S.A.” sökte med stöd av VML 14 §, 1 st, 5p häva innehavarens (Hööks Hästsport AB) registrering

Oaktat vad som ovan sagts om vikten av administrativ praxis i prejudicerande hänseende (avseende möjligheten till registrering av karaktärer i bildform och namn därav) är det klart att känneteckensrättslig praxis avseende karaktärer varit svåridentifierad, åtminstone för författaren av denna framställning. Särskilt svårt har det varit att finna beslut och domslut på varumärkesrättslig grund, där rättigheten varpå talan vilat utgjorts av figurmärken och därtill följande visuell bedömning av karaktärens eller figurens skyddsomfång. Klart är dock som ovan beskrivits att karaktärer kontinuerligt registreras för varumärkesskydd, såväl i form av ordmärken för aktuell karaktär, som figurmärken i form av stiliserad text¹⁰⁹ samt som gestaltning i bild av den aktuella karaktären (se ovan exempel på Mumintrollet med vänner samt M&M's).

3.2.3 Varumärkesfunktionen och merchandising

Att karaktärer inom givna ramar kan utgöra varumärken är en sak men en kanske viktigare fråga utifrån ett character merchandising-perspektiv är i vilken utsträckning ett sådant varumärke kan brukas av annan än dess innehavare? Oftast kan sådant bruk möjliggöras genom en varumärkeslicens (mer om detta under 5.2) men kan det finnas situationer där olicensierat bruk i näringsverksamhet kan undgå varumärkesintrång?

Frågan har i två fall besvarats nekande, en gång genom nationell rätt i det s.k. "La Copie-målet"¹¹⁰ och en gång på EG-nivå i form av ett förhandsavgörande från EG-domstolen i det välkända och ofta citerade "Arsenal-målet"¹¹¹.

3.2.3.1 La Copie-fallet

Svea HovR dom av den 9 oktober 1989 – La Copie

De tilltalade hade under en halvårsperiod sålt piratkopior av välkända märkesvaror av exklusiv sort i butik i Stockholm. Viss motsvarande verksamhet hade även bedrivits under en begränsad tid i Malmö. Åklagaren stämde för varumärkesintrång och samtliga varumärkesinnehavare yrkade i samband med rättegången skadeståndsanspråk mot de tilltalade för försäljningsminskning samt goodwillskada och urvattning av varumärkena.

De tilltalade försökte freda sig genom att hävda att något varumärkesintrång inte förelegat då inget vilseledande varit aktuellt, detta då konsumenterna i butiken upplystes om att det rörde sig om kopior och samtliga produkter vid försäljningen dessutom var märkta med

till ordmärket "Jolly Jumper" för hästsportsartiklar av diverse slag. Som grund för begäran framfördes invändarens innehav av upphovsrätten till karaktären Jolly Jumper såsom förekommande bifigur i Lucky Luke-äventyren. PRV avslag begäran med hänvisning till att någon självständig upphovsrätt till namnet "Jolly Jumper" inte kunde komma ifråga pga dess otillräckliga "andliga arbete".

¹⁰⁹ Se t ex figurmärke "Harry Potter", EG-VM Reg Nr 001696202.

¹¹⁰ Svea HovR dom av den 9 oktober 1989.

¹¹¹ C-206/01 – Arsenal

etiketter med texten: ”OBS. Den här varan är endast en kopia. Ej att förväxla med originalet. FÅR EJ AVLÄGSNAS.”

Tingsrätten fann att varumärkesintrång förelåg oaktat bristen på vilseledande av allmänheten. Man underströk att varumärket utöver ursprungsangivelsefunktionen även innefattar en reklamfunktion såsom skyddsvärd bärare av, av näringsidkaren upparbetad, goodwill. Om vilseledande skulle vara ett krav för varumärkesintrång skulle varumärkesrätten enligt tingsrätten bli illusorisk då intrång skulle kunna undvikas endast genom en information till mottagaren om att det inte rör original. Detta skulle göra att utnyttjande av varumärkets goodwill skulle stå fritt för envar, även i näringsverksamhet, vilket inte är syftet med varumärkeslagstiftningen. HovR instämde helt i TRs bedömning och fastställde dennes dom.

Avgörandet bekräftar den förskjutning som gjorts från känneteckensrättens ursprungliga motivering som huvudsakligen konsumentbejakande –och skyddande (och transaktionskostnadsminimerande) till en rättighet mer inriktad på att värna varumärkesinnehavarens intressen. Ur merchandisingsynpunkt klargör domen att den som registrerat sin karaktär som varumärke alltid kan agera mot olicensierat bruk av densamme (inom relevant varu-/tjänsteklass) i näringsverksamhet, oaktat att sådant bruk klargörs som icke-härstammande från originalkällan med formuleringar som ”Unofficial product” eller ”Non-licensed product”.

3.2.3.2 Arsenal-fallet

EG-domstolen, C-206/01 – Arsenal

En närliggande fråga avgjordes i Arsenalmålet där EG-domstolen i ett förhandsavgörande på begäran av Englands och Wales High Court hade att besvara huruvida olicensierat varumärkesbruk kunde ursäktas med hänvisning till avsaknad av angivande av kommersiellt ursprung samt att användning endast skedde i syfte att uttrycka stöd för varumärket.

Arsenal Football Club hade med grund i varumärkesregistreringar för Arsenal och klubbemblemet (bl. a. i klasserna skor och konfektionsartiklar) stämt svaranden Matthew Reed (en mindre näringsidkare) för varumärkesintrång då denne utan samtycke salufört halsdukar och andra produkter utsmyckade med Arsenalns märken.

EG-domstolen hade att besvara två frågor;

1. Kunde tredje mans användande av annans (giltiga) registrerade varumärke inom samma klasser som registreringen undvika intrång i nämnda rätt genom att hävda att användningen inte innefattade ett angivande av kommersiellt ursprung?
2. Om svaret på frågan ovan var ja, kunde angivandet istället sägas uppfattas som ett tecken på stöd för varumärkesinnehavaren eller lojalitet och samhörighet med densamme?

EG-domstolen kom fram till att tredje mans användning av ett registrerat varumärke enligt ovan inte kunde ursäktas genom att hävda att det inte innefattade någon egentlig ursprungsangivelse samt att detta inte ändrades av det faktum att den otillåtna användningen uppfattades som ett bevis på stöd för, lojalitet eller samtillhörighet med varumärkesinnehavaren. Således var Matthews olicensierade produktion av artiklar med Arsenal angivet att bedömas som varumärkesintrång.

Rättsfallet är intressant ur merchandisingsynpunkt men framför allt ur ett känneteckensrättsligt perspektiv då Arsenalns talan i grunden vilade på en varumärkesregistrering och den däri viktiga principen om *garantifunktion* (*särskilt om ursprung*).

Svarandens försvar, att man inte använt "Arsenal" eller tillhörande emblem i egenskap av ursprungsangivelser och att de inte heller torde ha uppfattats så av konsumenter (tilläggas ska att produkterna såldes i stånd under den upplysande texten "non-official products") beaktades inte av domstolen som underströk varumärkets garanti- och ursprungsfunktion som en viktig del i den fria inre marknaden för att säkerställa en öppen och rättvis handel. Därtill påpekades att det inte kunde uteslutas att konsumenter trots svarandens upplysande plakat om bristen på licens, kunde uppfatta produkterna som härstammande från Arsenal, en risk som enligt domstolen blev påtaglig för senare tillkommande konsumentled vilka inte kunde uppfatta informationen om att det rörde sig om "non-official products".

Frågan är huruvida bedömningen hade blivit densamma om det rättsliga subjektet för den icke-licensierade tillverkningen istället varit en karaktär utan varumärkesstatus som pga sin bristande ursprungsfunktion inte kan sägas ha äventyrat garantifunktionen som en viktig del av den inre marknaden. Givetvis hade varumärkesintrång då inte varit någon giltig stämningssgrund (såvida inte karaktären uppnått status som kännetecken genom visad inarbetning alternativt en eventuell lyckad registrering) men skulle ett sådant olicensierat användande möjligen kunna angripas på annan grund, genom marknadsrätten? Att märka är även att EG-domstolen till skillnad från tingsrätten i "La Copie" inte för något resonemang om varumärkets "reklamfunktion".

3.3 Frågeställningar

3.3.1 Rätt till namn på karaktärer?

Då varumärkesvägen hävdats vara den mest lämpliga vägen för den som velat skydda sin karaktär för merchandisingsyften är det troligt att det är just möjligheten till skydd för namn som åsyftats framför eventuella motivskydd genom figurmärken. Inte minst talar dagens uppsjö av registrerade ordmärken bestående av namn på artister och karaktärer för detta.

Trots att svensk rätt erkänner varumärkesrätter grundade enbart i inarbetning (användning) anses det av flera skäl typiskt sett mer fördelaktigt att låta registrera sitt märke. En anledning är att en registrering ger nationellt skydd medan en inarbetningsrätt är begränsad till det geografiska område inom vilket inarbetningen kan styrkas. Vidare fyller registreringen en stark bevisfunktion då den som påstår sig ha ett skyddat märke har bevisbördan härför. I avsaknad av registrering kan denna bli mycket svår (och dyr) att uppfylla.¹¹²

¹¹² Bernitz, s 215 ff.

För den som önskar registrera en karaktär som varumärke gäller som för alla märken att karaktären måste klara sig förbi alla eventuella registreringshinder, absoluta som relativa. De absoluta registreringshindren reglerade i VmFor Art 7 och VML 13 § och 14 §, p 1-3 (främst avsaknad av särskiljningsförmåga eller grafisk återgivning) utgör sällan problem för karaktärer såvida det inte rör sig om mycket banala namn vilka avvisas med hänvisning till frihållningsbehovet.

Vad gäller de relativa registreringshindren (registreringshinder vilka till skillnad från de absoluta kan avhjälpas genom medgivande från innehavare av tidigare rättigheter) regleras dessa i VmFor Art 8 respektive VML 14 §, p 4-9 och kan utgöra större problem. De relativa hindren utgörs (förutom av tidigare varumärkesrätter) av släktnamn, konstnärsnamn, porträtt, egenartad titel och firma. Således är det för registrering av karaktärsnamn kanske (förutom tidigare varumärkesrätter) främst släkt- och konstnärsnamn som är vanliga hinder även om egenartade titlar och upphovsrätter även förekommer med täta mellanrum. Vad gäller släktnamn är och har praxis varit mycket sträng och restriktiv.¹¹³ Enligt 3 § VML får var och en i näringsverksamhet använda sitt eget släktnamn som kännetecken. Denna rätt är dock inte ovillkorlig då den måste ge vika för tidigare ensamrätter till förväxlingsbara kännetecken. Vidare torde den sakna betydelse för den som vill varumärkesskydda en karaktär då karaktären typiskt sett inte har samma namn som sökanden.¹¹⁴ Som exempel på namn som vägrats registrering pga släktnamnhindret kan nämnas Lange, Manz, Geiger, Hubbard, Moss, Rothschild m fl.¹¹⁵

Släktnamnhindret kan förefalla vara en dödsstöt för den som önskar varumärkesskydda sin karaktär då många sådana består av mer eller mindre ordinära namn. Hindret undanröjs dock om sökanden kan påvisa inarbetning för namnet ifråga, dvs att namnet använts i sådan utsträckning att det i omsättningskretsen kommit att uppfattas som ett varumärke snarare än ett släktnamn.¹¹⁶

Som tidigare nämnts finns det dessutom, till skillnad från i upphovsrätten, inget originalitetskrav vilket ger möjlighet till skydd för de mest banala namn såvida inte relativa registreringshinder i form av släktnamn eller tidigare rättigheter blockerar.¹¹⁷ Således har tex det annars tämligen vanliga namnet "Harry Potter" genom inarbetning kunnat registreras i EU trots att bl a England troligen har en mängd sådana i sina folkbokföringsregister. Däremot har varumärket "Don Tommaso's" för italienska matprodukter nekats registrering på basis av VML 14 §, 4 st, med hänvisning till Thomas Nordahls likalydande inarbetade pseudonym.¹¹⁸

¹¹³ Praktisk varumärkesrätt, Nyrell/Pettersson, s 161. Levin, s 407.

¹¹⁴ Ibid, s 160.

¹¹⁵ Praktisk varumärkesrätt, Nyrell/Pettersson, s 166.

¹¹⁶ Ibid, s 168.

¹¹⁷ I VML 14 §, 1 st, 4 p, 6 p.

¹¹⁸ PBR, mål nr 04-033, dom av 28 augusti 2006.

En egenhet för den materiella granskningen av relativa registreringshinder (vilken för svenska varumärkesansökningar tills vidare genomförs av PRV *ex officio* och för EG-ansökningar av OHIM vid invändningsprocesser), är att registreringsmyndigheten ofta tvingas ta ställning till immaterialrättsliga frågor inom andra discipliner (t ex upphovsrätt, titelskydd, firmarätt etc) som en rättslig delfråga för att besvara huvudfrågan om registrerbarhet. Detta illustreras av de fall då varumärkesansökningar för tidigare välkända karaktärer stött på hinder i form av invändningar/avslag grundade på tidigare rättigheter, typiskt sett upphovsrätt.

Således avslog PBR en varumärkesansökan för "BAMSE" med hänvisning till invändarens likalydande egenartade titel på skyddat litterärt verk.¹¹⁹ En invändning grundad på samma lagrum (14 §, 1 st, 5p VML) från DC Comics Inc. mot varumärkesansökan för "Läderlappen" avslogs dock.¹²⁰ PBR ansåg, liksom PRV, att sökandens varumärke, med avseende på de sökta produktklasserna, inte var att anse att uppfatta som titeln på något tidigare verk, vare sig detta var det av invändaren anförda eller annat aktuellt verk med samma titel, t ex operetten "Läderlappen".

I ett nyligen avgjort fall från Förstinstansrätten i OHIM godkände byrån registrering av varumärkena "Dr. No" och "Dr. NO" trots invändningar från innehavaren av upphovsrätten till James Bond-filmerna. Domen är trots sin administrativa karaktär intressant då Förstinstansrätten tydliggör begränsningar i och skillnader mellan rättighetsparet varumärke/upphovsrätt. Samtidigt klargörs i viss mån utrymmet för varumärkesregistrering av sedan tidigare välkända karaktärer samt kraven på dessa för att de ska vara att anse som varumärken.

3.3.1.1 Dr No-fallet

FIRs avgörande av den 30 juni 2009, mål T-435/05, Dr No

Ett tyskt mediaföretag (Misson Productions Gesellschaft für Film, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion) ansökte om registrering för märkena "Dr. No" och "Dr. NO" för en mängd varor inom inom 5 skiljda klasser. Amerikanska Danjaq LLC, innehavare till upphovsrätten samtliga upphovsrätter till James Bond-filmerna invände med hänvisning till förväxlingsrisken med sina äldre likalydande varumärken.

Varumärkesbyrån (OHIM) avslog invändningen då den ansåg att Danjaq varken visat att varumärkena verkligen använts eller att de var kända.

Danjaq överklagade beslutet hos FIR och grundade sin talan på att "Dr No" som tidigare använt av Danjaq var att anse som ett välkänt märke i enlighet med VmFor art 8 1b och 1 c och art 8 2 c samt att OHIMs registrering av Missions ansökan åtminstone var i strid med VmFor art 8.4 då Dr No sedan tidigare använts i näringsverksamhet i en medlemsstat.

Förstinstansrätten lade i sina domskäl stor vikt vid att förklara varumärkets grundläggande funktion och hur denna skiljer sig från upphovsrättens (i detta fallet i form av titeln på ett

¹¹⁹ PBR, mål nr 92-155.

¹²⁰ PBR, mål nr 93-411.

verk). Varumärkets främsta syfte uppges vara ursprungsangivelsefunktionen. Att ”Dr. No” utgör namnet på både en film samt en däri förekommande huvudkaraktär hindrar dock inte att det omtvistade märket använts som kännetecken för att identifiera en produkts ursprung (i detta fall filmer, klockor, posters mm).

Domstolens utredning baserad på ingivna handlingar visar dock att ”Dr. No” inte använts för att ange filmernas eller produkterna *kommersiella ursprung* utan snarare dess *konstnärliga ursprung*. För genomsnittskonsumenten är ”Dr No” helt enkelt beskrivande genom att ange vilken film eller karaktär det rör sig om. Det kommersiella ursprunget anges istället genom ”007”, ”James Bond” eller kännetecken i form av den tillhörande stiliserade pistolen. Då ”Dr No” således inte använts i varumärkesrättsligt hänseende kan det heller inte utgöra ett tidigare välkänt märke enligt VmFor art 8.2.

Med hänvisning till art 8.4 hävdade Danjaq att även om det inte gick att visa att ”Dr. No” utgjorde en tidigare rättighet som oregistrerat varumärke (då det inte använts som varumärke) , så kunde det ändå utgöra en relevant tidigare rätt genom de olika nationella reglerna om egenartade titelskydd som vissa medlemsstater (ex Sverige genom URL 50 §) erbjuder. För att VmFor art 8.4 skulle vara tillämplig fordrades visserligen kommersiell användning men inte i form av varumärke. Domstolen ansåg dock att Danjaq inte lyckats visa användning i sådan utsträckning i de aktuella medlemsstaterna att de ens hade anledning att gå vidare i frågan om huruvida ”Dr No” uppfyllde de nationella kraven för titelskydd.

Fallet är intressant då det tydligt visar på immaterialrätternas olika funktioner och komplexiteten som i viss mån uppstår då de behandlas parallellt. Danjaq hävdade bestämt men utan framgång att uppdelningen mellan titel och varumärke var ”realistisk och artificiell”.¹²¹ Uppenbarligen hade man hoppats att FIR skulle lägga mer vikt vid varumärkets reklamfunktion och mindre vid den sk ursprungsangivelsefunktionen. Att märka är också att OHIM enligt VmFor art 8.4 och art 53(2) inte erkänner upphovsrätt som invändningsgrund. Däremot är det möjligt att använda sådan rättighet för att senare ogiltigförklara en befintlig registrering.

Mellan raderna går det att utläsa att fallet möjligen hade fått en annan utgång om invändaren tidigare hade varit mer noggrann med att utåt kommunicera sin avsikt att upphöja ”Dr. No” till ett kännetecken påvisande kommersiellt ursprung. Detta skulle exempelvis ha kunnat uppnås genom användning av ”TM”-märkning i samband med ”Dr. No”. Så gjordes även på actionfigurer som marknadsfördes av Danjaq men då dessa sattes på marknaden efter inlämningsdagen för Missions ansökan lämnades de utan hänseende i bevisprövningen.

3.3.2 Rätt till visuell framställning av karaktärer?

3.3.2.1 Kravet på grafisk återgivning

I princip kan alla typer av tecken fungera som varumärken. Ett begränsande krav som återfinns både i svenska VML och VmFor samt VmDir är dock att

¹²¹ mål T-435/05, Dr No, st 26.

tecknet måste kunna återges grafiskt för att kunna få varumärkesrättslig status.¹²² Vidare måste tecknet också kunna särskilja ett företags varor eller tjänster från andras för att kunna registreras som varumärken.¹²³ Att karaktärer är möjliga varumärken råder det ingen tvekan om då ”figurer” ingår i lagtextens exemplifiering över möjliga typer av varumärken (VML 1 §, VmFor Art 4) även om det som i dessa texter åsyftas med figurer snarare syftar till alla typer av grafiska märken som inte enbart består av text. En fråga som dock kan vara intresse för en diskussion om skyddsomfånget för varumärkesrättsliga figurer är det grafiska återgivningskravets påbudande av enhetlig form i registreringsobjektet. Ett figurvarumärkes skyddsomfång är i hög utsträckning begränsat till den exakta återgivningen i registreringen (alternativt i den form som det återkommande används i samband med varu-/tjänsteutbudning vid inarbetning). Vid förändringar i den grafiska utformningen riskerar innehavaren att förlora sin rätt förutsatt att han inte parallellt med förändringarna ansöker om nytt skydd för det uppdaterade utförandet. Synintrycket är avgörande för förväxlingsbedömningen men det är inte fråga om något bredare motivskydd.¹²⁴

Således kan man inte i samband med varumärkesrättsligt skydd för karaktärer tala om något ”identitetsskydd” liknande det som ovan diskuterats för upphovsrätt. Visserligen ger varumärkesrätten ett brett skydd som sträcker sig klart utanför slaviska efterbildningar. Enligt principen om *varumärkets helhetsbild* och principen om den *bleknande minnesbilden* ska intrångsbedömningen göras utifrån en anpassning till de verkliga förhållanden som råder på marknaden. I detta sammanhang förekommer sällan liknande beteckningar tillsammans eller i nära anslutning till varandra, varför konsumenten typiskt sett är utlämnad åt den diffusa minnesbild han/hon har av ett tidigare märke när ett nytt granskas och ska särskiljas. Domstolens bedömning är alltså beroende av om en person som ser liknande skiljetecken vid två olika tillfällen riskerar att förväxla dem.¹²⁵ Detta innebär givetvis att association och t o m förväxling kan vara för handen även då varumärkena inte är identiska.

Av det ovan sagda skulle man mycket väl kunna tänka sig en motivskyddsliknande varumärkesrätt då konsumenten typiskt sett mycket väl skulle kunna känna igen en karaktär med dess olika karaktäristiska drag oavsett avbildningens pose, kläder el övriga föränderliga faktorer. Bland annat har Levin, med hänvisning till två avgöranden från RegR¹²⁶ (administrativ registreringspraxis) hävdade att varumärkesrätten kan innefatta ett *motivskydd* men att skyddsomfånget måste bli snävt med hänvisning till

¹²² VML, 1 §, VmFor Art. 4.

¹²³ VML, 1 §, VmFor Art 2.

¹²⁴ Bernitz, s 239.

¹²⁵ Wessman, s 25 ff. Om principerna om helhetsbilden och den bleknande minnesbilden se även Levin, 2007, s 351 samt SOU 1958:10 s 254.

¹²⁶ RÅ 1998 ref 39 (Figurmärke innehållande ”Omöjlig figur” fanns förväxlingsbar med annat figurmärke med sådan figur), RÅ 1985 Ab 76 (Tvättorama; Figurmärke med ordet ”tvättorama” i anslutning till bild på tvättbjörn nekades registrering med hänvisning till två tidigare figurmärken bestående av tvättande björnar).

frihållningsbehovet.¹²⁷ Även EG-domstolen har genom ett slutligt avgörande i ett invändningsärende vid OHIM nyligen bekräftat att gemenskapsrätten kan erkänna varumärken motivskydd.

3.3.2.2 Carbonell-fallet

Carbonell – Espanola Mål C-498/07

Den spanska livsmedelsproducenten Koipe invände mot sin konkurrent Aceites och deras ansökta gemenskapsfigurärke "La Espanola" på basis av en tidigare daterad figurärkesregistrering "Carbonell". Båda märkena avsåg olivolja och uppbar liknande motiv i form av en sittande kvinna iklädd traditionell spansk klänning. På båda märkena var kvinnan vidare avbildad i en grön olivlundmiljö sittande under en olivträdgren. Vidare var båda motiven dessutom inramade av en röd bord med ordmärkena ("La Espanola" respektive "Carbonell") i vitt på röd bakgrund strax under bildmotiven.

EG-domstolen instämde i Förstainstansrättens slutsatser och fann att en jämförelse märkena emellan måste ta utgångspunkt i helhetsintrycket de skapar. Förstainstansrätten fann en ofrånkomlig förväxlingsrisk föreligga mellan de aktuella märkena i genomsnittskonsumentens ögon:

"The La Espanola mark La Española mark reproduced very precisely the essence of the message and the visual impression given by the Carbonell mark..."¹²⁸

Med hänsyn till de framträdande grafiska elementen i motiven och dessas starka särskiljningsförmåga (Koipe presenterade bevisning om att av 95 % av den spanska olivoljemarknaden var det bara de själva och motparten Aceites som använde en kvinna som motiv i sina märken) konstaterade rätten att vid förväxlingsbedömningen skulle störst vikt ges de intryck bilderna i märkena gav. Som ett argument härför hänvisades även till det senare märkets ordelement av beskrivande karaktär (La Espanola) som därmed måste anses ha låg särskiljningsförmåga och ges mindre vikt vid bedömningen.

Vidare vägdes in den typiska köpsituation vid vilken konsumenter kan väntas utsättas för märkena (där olivoljeflaskor står uppradade i mataffärens hyllor) och hur det framträdande grafiska elementet och motivet i dessa situationer kan antas vara utmärkande för igenkänning.

¹²⁷ Levin, 2007, 3:e uppl, s 322.

¹²⁸ Mål C-498/07, st 68.



Fig. 7; Till vänster den tidigare EG-registreringen Carbonell (CTM 000338681), med senioritet från tidigare nationella märken, vilken av EG-domstolen efter invändning ansågs utgöra registrerigshinder för konkurrentens senare märke La Española till höger (CTM-ansökan nr 000236588).

Carbonell-fallet bekräftar att ett motivskydd kan aktualiseras då figurmärket ifråga har en stark särskiljningsförmåga inom aktuellt varuslag och dessutom är det framträdande elementet framför eventuella ordmärken i kombination med motivet. Detta innebär dock inte per automatik att originella figurer använda i näringsverksamhet förbehållsfritt kan förlita sig på varumärkesskydd trots registrering.

En varumärkesrätt är nämligen även beroende av att mottagaren uppfattar ett tecken just som ett varumärke och en inkonsekvent användning av en karaktär leder ofrånkomligen mottagaren bort från en varumärkesrättslig perception till en rent bildmässig. Figuren riskerar alltså att i mottagarens ögon att sluta uppfattas som ett varumärke utan blir istället en allmän utsmyckning/dekoration vars goodwill kan vara påtaglig men inte dess status som varumärke.

Just att varumärkets ensamrätt är begränsad till kännetecknets användning som individualiseringsmedel för *särskiljande av varor och tjänster* är något som kan få stora konsekvenser för frågan om karaktärsskydd, särskilt i de fall som rör märken i form av visuella framställningar av karaktärer. En konsekvens av denna begränsning är nämligen att användning av ett figurmärke som *utsmyckning* (prydnadsmönster) inte utgör varumärkesintrång.¹²⁹

3.3.2.3 Adidas-fallet

EG-domstolen , C-408/01 – Adidas

Målet rörde ett förhandsavgörande med anledning av frågor väckta av holländsk nationell domstol i en pågående inträngsprocess mellan käranden Adidas och svaranden Fitness

¹²⁹ Bernitz, s 242.

World. Den senare tillverkade sportkläder under varumärket Perfetto clothing. Återkommande i Perfetto-plaggen var en utsmyckning i form av två parallella löpande linjer längs med ärmar och byxben. Den i sammanhanget intressanta fråga som tillställdes EG-domstolen var vilken inverkan på frågan om varumärkesintrång det kunde ha att mottagarkretsen uppfattade ett varumärke som en *renodlad utsmyckning*?

Domstolen konstaterade först att risk för *association* var tillräcklig för att varumärkesintrång skulle kunna aktualiseras, alltså krävdes varken verklig förväxling eller risk för sådan. Vad gällde frågan om utsmyckning konstaterade rätten att i de fall den berörda allmänheten uppfattar ett tecken som endast en utsmyckning, skall tecknet inte omfattas av varumärkesinnehavarens ensamrätt då det inte uppfyller kraven enligt VmDir Art. 5.2.

Som ovan konstaterats är fallet intressant främst för frågan om skydd för visuellt framställda karaktärer. Som berörts är varumärkesrättens utrymme för *motivskydd* begränsat, och i synnerhet i merchandisingsammanhang, då figurerna förekommer på produkter utanför eventuella varumärkesrätters vanliga verksamhetsområde, finns en överhängande risk för en mottagarperception som ligger utanför varumärkesrätten, dvs som *särskiljningsmedel* för varor och tjänster.

För att undvika att en figur skulle komma att uppfattas som en allmän utsmyckning och därför inte omfattas av eventuell varumärkesrätt, borde varumärkesinnehavaren således i en merchandisingsituation förvissa sig om att figuren används i exakt den form i vilken den registrerats/inarbetats och med angivande av ®-symbol för att kommunicera att det inte endast är en allmän utsmyckning. Liksom Dr No-fallet visar EG-domstolens resonemang på att en rättighetsinnehavare inte alltid per automatik kan räkna med ett varumärkesskydd bara för att de är innehavare av en form av individualiseringsmedel som kommunicerats till konsumenter i samband med utbudande av varor. Därtill krävs någon form av uppfattning om varumärkesanvändning hos den relevanta mottagarkretsen.

3.3.3 Konceptskydd till karaktärer som varumärken?

Som ovan konstaterats utgörs skyddsomfånget för ett varumärke av alla förväxlingsbara märken. Bedömningen av huruvida förväxlingsrisk föreligger görs med fokus på märkes- och varuslagslikhet. Enligt den s.k. *produktregeln* är kravet på märkeslikhet mindre om varorna är desamma eller av liknande slag. Omvänt gäller ett högre krav på identitet mellan märkena om varorna är av vitt skilda slag.¹³⁰

Man måste dock hålla i minnet att varumärkesrätten åsyftar skydda ursprungsangivelser eller alternativt ett märkes reklamfunktion. Detta medför dels att ett varumärke måste vara konsekvent använt för att uppfattas som ett sådant hos mottagaren (se ovan under 3.3.2.2 och 3.3.2.3) och dels att dess motiv måste vara enhetligt. För ordmärken medför det sagda inga

¹³⁰ Levin, 2007 s 431.

större problem. Oauktorieserad användning i näringsverksamhet av ett varumärkesregistrerat karaktärsnamn torde i princip alltid vara möjligt att angripa så länge även varuslagslikhet är för handen. Detsamma torde gälla då det rör sig om ett figurmärke där karaktärsnamnet anges i stiliserad text. Möjligen kan kraven i VML 24 § tvinga en innehavare till nyregistrering då han/hon vill göra större förändringar i den visuella framställningen av ett figurmärke innefattande ett stiliserat ord. Den praktiska effekten torde dock då bli att det nya registrerade märket ersätter det äldre. (Ett medgivande från den tidigare rättighetsinnehavaren är ju då inget problem.) Märket kan ju för mottagarkretsen alljämt identifieras av dess text och ord.

För ett figurvarumärke i form av visuell framställning av en karaktär blir det något annorlunda. Den innehavare som vill förändra sitt märke i grunden har ingen begreppsapparat liknande upphovsrättens inre och yttre form att luta sig tillbaka på. Mindre detaljförändringar i ett registrerat (figur)varumärkes visuella framställning kan vara otillåtna enligt 24 § VML¹³¹ varför en helt ny karaktär, förvisso baserad på samma ”inre form”, givetvis skulle falla utanför området för tillåtna förändringar enligt 24 § VML. Ändringsmöjligheterna enligt nämnda paragraf är dock ingen spegling av ett varumärkes civilrättsliga skyddsomfång och troligtvis inte ens av användningstvånget i 25 a §¹³², men den restriktiva tolkningen från åtminstone den administrativa domstolspraxisen tyder på att utrymmet för ”identitets-” och motivskydd skall vara mycket snävt.

Den som skulle lansera frukostflingor med hjälp av en scarfsprydd energisk tiger på förpackningen skulle således troligen inte kunna fällas för varumärkesintrång såvida man inte valt att kalla tigern för ”Tony” eller valt en visuell framställning alltför närliggande tidigare rättigheter. Det ovan refererade Carbonell-fallet antyder möjligen ett slags konceptskydd avseende visuellt intryck, jmf domstolens resonemang om hur det senare märket återgav ”the essence of the message and the visual impression...” av det tidigare märket. Dock uppvisade de aktuella märkena i detta fall stora visuella likheter avseende helhetsbilden oaktat figurerna och motivet på etiketterna. Exempelvis var båda märkena inramade i rött med olivkvistar runt motivet. Vidare stod ordmärkena i respektive märke i vitt på röd botten med en vit ram runt själva ordmärket. Dessutom är ju OHIMs registreringspraxis på intet sätt prejudicerande för en svensk civilrättslig intrångsprocess. Därav torde det i ovan nämnda exempel, för att varumärkesintrång skulle vara aktuellt, krävas att den namnlösa tigern och dess bakgrund/inramning uppvisade stora visuella likheter med en motsvarande figurmärkesregistrering från Kellogs (eller annan innehavares)

¹³¹ Se t ex PBRs domar i Mål nr 94-250; ändring av detaljer i figurmärke i form av stiliserad människa ansågs ändra helhetsintrycket och ansågs otillåtet, samt Mål nr 94-882 där ändring av figurmärke föreställande en enkelt tecknad glad fisk ansågs otillåten.

Förändringarna, som endast bestod i ersättande av de tjocka, något otydliga linjerna som fisken var tecknad med, med motsvarande tunna, skarpa sådana ansågs utgöra en otillåten förändring av helhetsintrycket.

¹³² Olausson, s 47.

sida. Att samma karaktär skulle kunna utlösa marknadsrättsliga eller upphovsrättsliga sanktioner är en annan sak.

4 Marknadsrättsligt skydd

Marknadsrätten erbjuder skydd mot sk *otillbörlig konkurrens* och fyller ett dubbelt syfte i det att den åsyftar skydda både konsumenters och näringslivets intressen.¹³³ Lagstiftningen skiljer sig principiellt från den immaterialrättsliga då det inte är fråga om att skapa några förmögenhetsrätter fritt omsättningsbara som lös egendom. Vidare följer marknadsrättsliga frågor inte den gängse process- och instansordningen enligt svensk rätt då Marknadsdomstolen utgör specialdomstol med exklusiv domsrätt. Domstolens sammansättning består av en blandning av jurister och ekonomiska experter och MD dömer vanligen som första och enda instans. Undantaget är marknadsrättsliga processer innehållande skadeståndsanspråk eller yrkanden om marknadsstörningsavgift då Stockholms tingsrätt utgör första instans för hela landet (med möjlighet till överklagande till MD som högsta och sista instans).¹³⁴ Liksom varumärkesrätten begränsas marknadsrätten i det att den endast omfattar näringsidkares marknadsföring eller efterfrågan av produkter i *näringsverksamhet*.¹³⁵

Marknadsrätten har i praktiken blivit ett kompletterande skydd för immaterialrättsinnehavare, vilket kan sägas vara ett resultat av den evigt expanderande immaterialrätten. Trots, eller kanske p.g.a. en tendens till att allt fler fall präglade av upphovs- eller känneteckensrättsliga överväganden finner sin väg till avgöranden i MD¹³⁶, hindrar inte detta specialdomstolen från att i sina domskäl regelmässigt påpeka att den marknadsrättsliga efterbildningsbedömningen i samband med illojal konkurrens är helt frikopplad från immaterialrättsliga överväganden.¹³⁷

Att marknadsrätten ibland ses som ett komplement till immaterialrätten ter sig naturligt då den har möjlighet att skydda sådant som är immaterialrättsligt oskyddat, vare sig detta är p.g.a. ett aktivt val eller ett resultat av hål i det sammanhållna skyddsnät som det immaterialrättsliga skyddssystemen tillsammans ger.¹³⁸

4.1 Ny Marknadsföringslag

Den nya marknadsföringslagen som trädde i kraft 1 juli 2008 som ett resultat av genomförandet av EU-direktivet 2005/29/EG, innebär inga

¹³³ Bernitz, s 288.

¹³⁴ Ibid, s 292.

¹³⁵ MFL, 2 §.

¹³⁶ Se bl.a. MD 2001:26 (Falun rödfärg), MD 2002:10 (Hygglo), MD 2002:30 (Poolia), MD 2004:13 (Residence), MD 2005:4 (Underberg), MD 2005:12 (Gustavus), MD 2005:19 (OLKA).

¹³⁷ Nordell, "Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen", s 1.

¹³⁸ Se bl a Bernitz, s 281.

genomgripande förändringar för den svenska marknadsrätten, men ger en harmonisering – och ett visst förtydligande – av vad som skall utgöra sk ”god marknadsföringssed”, något som kan vara av avgörande betydelse för just möjligheterna att angripa utnyttjandet av karaktärer skapade av någon annan i sin marknadsföring.

De kanske viktigaste förändringarna som medförs av den nya marknadsföringslagen rör dels ovan nämnda förtydligande, i form av de sk. Katalogreglerna, dels en möjligen något ändrad syn på konsumentbegreppet, utifrån vilket lagens alla regler om vad som utgör otillbörlig marknadsföring skall tolkas och tillämpas. Vidare har det i 6 § införts ett sk. *transaktionstest* som en följd av Direktivets art 5.2 enligt vilken marknadsföring är otillbörlig om den ”strider mot god marknadsföringssed och innebär eller sannolikt kommer att innebära, en avsevärd snedvridning av det ekonomiska beteendet i förhållande till produkten hos den genomsnittskonsument som affärsmetoden riktar sig till eller som nås av metoden, eller den genomsnittliga gruppmedlemmen om affärsmetoden riktar sig till en viss konsumentgrupp.”¹³⁹ Detta numera lagfästa krav på ekonomisk effekt gentemot konsumenter vållade protest ifrån samtliga remissinstanser då det ansågs medföra en onödig komplicerande av redan gällande rätt.¹⁴⁰ Det kan dock ifrågasättas om inte tillägget borde ha viss inverkan på bedömningen av genom praxis utvecklade stämningsskäl såsom renommésnyltning (se nedan). En annan viktig förändring är att lagen till skillnad från tidigare numera även skall omfatta *efterköpssituationer*, dvs även den tid som tidsmässigt ligger efter det att avtal träffats mellan köpare och säljare. Således har det potentiella tillämpliga området utvidgats betydligt.¹⁴¹

4.2 Renommésnyltning och marknadsrättsligt vilseledande

De för karaktärsskydd viktigaste marknadsrättsliga reglerna återfinns numera i lagens generalklasul i 5:e och 6:e §§ (tidigare 4:e § enligt 1995 års MFL) om god marknadsföringssed då det är ur denna praxis som *renommésnyltning* och dess gränser utvunnits. Även vissa katalogregler såsom bestämmelserna i 8:e § om vilseledande marknadsföring (tidigare 6§) samt i 14:e § (tidigare 8 §) om vilseledande efterbildningar kan vara av stor betydelse med tumvikt på den senare regeln vars gränssytor (och stundtals överlappning) mot immaterialrätten är tydliga.

Det som problematiserar karaktärsskyddet ur marknadsrättslig synpunkt är samma problem som i varumärksituationen, nämligen det faktum att karaktärer eller karaktärsmärken i sig användas vid kommersiell

¹³⁹ Prop 2007/08:115, s 109.

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Prop 2007/08:115, s 63.

marknadsföring eller försäljning inte åsyftar att bära med sig några utfästelser om kvalitet, egenskaper eller ens ursprung. De är inte i sig varumärken i rättslig mening (även om de *kan* vara det) och ej heller i sig själva informationsbärare av konsumentskyddande slag. De är i grund och botten endast markörer som syftar till att tilltala konsumenten och skapa efterfrågan hos densamme genom att associera den utbudna produkten med den goodwill som finns hos karaktären.¹⁴² Detta må låta väldigt likt innebörden i varumärkets syfte men skiljer sig därigenom att karaktären som sagt saknar både varumärkets *garantifunktion*¹⁴³ som dess ursprungsangivelsefunktion.

Enligt 2 § skall MFL tillämpas då näringsidkare själva marknadsför eller efterfrågar produkter i sin verksamhet. Lagen är tillämplig vid marknadsföring mot såväl konsumenter som näringsidkare.¹⁴⁴ Definitionen av ”marknadsföring”, vilket är det som lagen ämnar reglera och som vid otillbörlighet kan angripas, är enligt 3 § bred och innefattar i princip en näringsidkares fullständiga agerande i samband med utbudandet av en vara såtillvida det har till syfte att främja ”avsättningen av och tillgången till produkter”. För att marknadsföringen skall kunna förbjudas med stöd av MFL krävs det att den är otillbörlig.¹⁴⁵ Sådant förbud meddelat av domstol kan förenas med vite enligt 26 §. Andra sanktioner som möjliggörs av MFL är marknadsstörningsavgift samt skadestånd.¹⁴⁶ Som tidigare nämnts är lagen uppdelad i en generalklausul (5 §) och en efterföljande regelkatalog med ett antal konkretiserade förbud (framförallt vilseledande marknadsföring enligt 8-17 §§). Generalklausulen anses täcka alla de situationer som omfattas av regelkatalogen samt ett bredare område av otillbörlig marknadsföring som ej lagfästs. En viktig skillnad mellan generalklausulen och regelkatalogen är dock att endast de situationer som nämns i den senare kan läggas till grund för utdömande av marknadsstörningsavgift eller skadestånd.¹⁴⁷ För dessa två sanktioner krävs det förutom att marknadsföringen är att anse som otillbörlig även subjektiv täckning för regelbrottet i form av uppsåt eller oaktsamhet. Skadestånd kan även aktualiseras vid överträdelse av ett på generalklausulen grundat förbud.

De bestämmelser som vid en första anblick ligger närmast till hands vid en marknadsrättslig analys av karaktärsskydd är de om ”vilseledande” enligt MFL 8-17 §§. Mer specifikt torde 10 §, p5 samt 14 § vara de mest relevanta lagrummen. Det skall dock påpekas att även Bilaga I till Europaparlamentets Direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 kan komma att aktualiseras då denna i sin helhet skall gälla som lag i Sverige enligt MFL 4 §. Här har således skett en viss hybrid mellan införlivning och kodifiering av direktivet då Bilaga I innehåller en ”svart lista” över ”affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga”. Enligt p 13 i

¹⁴² Jaffey, *Merchandising and the law of trademarks-Intellectual Property Quarterly*, 1998.

¹⁴³ Bernitz, Karnell, Pehrsson, Sandberg, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s 285.

¹⁴⁴ MFL, 1-2 §§

¹⁴⁵ MFL, 23 §

¹⁴⁶ MFL, 29 § och 37 §

¹⁴⁷ MFL, 29 § och 37 §

nämnda bilaga utgörs en sådan affärsmetod av försök ”att sälja en produkt som liknar en annan produkt, som görs av en särskild tillverkare, på ett sätt som avsiktligt förespeglar konsumenten att produkten är gjord av samma tillverkare, trots att så inte är fallet.”¹⁴⁸

Problemet vid ett eventuellt angrepp på marknadsrättslig grund ligger i begreppet ”vilseledande” vilket uttryckligen nämns i 10 och 14 §§ och implicit i Bilagans reglering (”avsiktligt förespeglar”). Då en karaktär eller ett karaktärsmärke i sig inte innebär någon ursprungs- eller egenskapsangivelse såsom varumärken och ej heller kommunicerar någon egentlig utfästelse om varans (på/ i samband med vilken karaktären placerats) beskaffenhet kvarstår frågan om på vilket sätt ett sådant vilseledande kan sägas ligga för handen?

I angloamerikansk praxis har försök gjorts att etablera en slags ”merchandising right” utifrån reglerna om ”passing off” (common-law marknadsrättens motsvarighet till otillbörlig vilseledande efterbildning) genom ett kringgående av det ovan beskrivna tillkortakommandet för karaktärsmarknadsföring vad gäller vilseledande. Detta har åstadkommits ”bakvägen” genom att förutsätta skydd (varumärkes-, upphavs- eller mönsterrättsligt) för karaktären eller produkten ifråga för att därefter konstatera vilseledande i form av ”påstådd licensiering eller sponsring”.¹⁴⁹ Vilseledandet av konsumenten/näringsidkaren består då alltså i en *förespeglning* om att det finns ett avtalsförhållande mellan den underliggande rättighetshavaren (t.ex Disney) och utbudaren av produkten i vilken karaktären använts när så inte är fallet.

I den svenska marknadsrätten har istället det ovan beskrivna tillkortakommandet i mångt och mycket lösts genom de ur MD:s praxis framväxta reglerna om ”renommésnyltning”. Genom denna marknadsrättsliga ”slasktratt” vars lagstöd utvinns ur generalklausulen i MFL:s 5 § (tidigare 4 §) kommer man åt näringsidkare som ”...i sin marknadsföring obehörigen anknyter till en annan näringsidkares verksamhet, produkter, kännetecken eller andra symboler, *figurer*¹⁵⁰ eller specifika koncept, *utan* att det föreligger förväxlingsbarhet eller vilseledande i övrigt[...].”¹⁵¹

Otillbörligheten vid renommésnyltning består enligt MD däri att svaranden (den ”snyltande”) för sin *ekonomiska vinning utnyttjar värdet* av de positiva *föreställningar som konsumenter fått av en given företeelse, då detta värde är ett resultat av insatser från den andre näringsidkaren* (käranden). Det rör

¹⁴⁸ Europaparlamentets och Rådet direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005, Bilaga I, p 13.

¹⁴⁹ Jaffey, *Merchandising and the law of trademarks-Intellectual Property Quarterly*, 1998. Se ex. Dallas Cowboys Cheerleaders v. Pussycat Cinema 604 F.2d 200 (2nd Cir., 1979) Boston Athletic Association v. Sullivan 9 USPQ 2d 1960, 1965 (1989).

¹⁵⁰ Författarens kursivering.

¹⁵¹ Bernitz, s 306.

sig alltså om ett otillbörligt utnyttjande av en av annan skapad ”goodwill”, något som MD valt att benämna ”uppmärksamhetsvärdet”.¹⁵²

4.2.1 Relevant marknadsrättslig praxis

Marknadsdomstolens avgöranden skiljer sig i regel mot de allmänna domstolarnas på ett flertal plan. Pga specialdomstolens sammansättning och marknadsrättens särställning som ett mycket flexibelt rättsområde där MD ges stort utrymme att genom prejudikat forma rättsordningen ter sig avgörandena ofta mycket kortfattade och ibland knapphändigt motiverade. Avgöranden utmynnar ofta i viten som saknar relevans för annat än den direkta stämningssituationen. Samtidigt ger marknadsrättens mer generella synsätt med fokus på illojala beteenden framför enskilda förmögenhetsrätter (som inom immaterialrätten) att rättsfallen svårligen låter sig dissekeras och analyseras i enlighet med de tre frågeställningar som använts i övriga kapitel. För att undvika en påtvingad illasittande inpassning kommer därför relevant marknadsrättslig praxis att behandlas separat, utanför de genomgående tre frågeställningarna. I samtliga upptagna fall har *renommésnyltning* utgjort grund för talan.

4.2.1.1 Robinson-fallet

MD 1999:21 - Robinson

I samband med sändningen av SVT:s framgångsrika TV-program ”Expedition: Robinson” lanserade OLW sk ”Robinsonchips” utan någon egentlig anknytning till SVT. MD fann chipsen utgöra ett otillbörligt utnyttjande av och snyltande på det uppmärksamhetsvärde som skapats genom det kända programmet och därmed tillkom endast SVT.

Detta fall utgör ett centralt avgörande för renommésnyltningens moderna rättspraxis. I domskälen utvecklade och preciserade MD också de kriterier som skall föreligga för att renommésnyltning skall anses vara för handen. Dessa kriterier har senare bekräftats i ett flertal av MD:s domar.

Av intresse för character merchandising kan konstateras att det i detta fall rörde sig om ett otillbörligt utnyttjande av uppmärksamhetsvärdet i ett namn på en fiktiv karaktär sprungen ur en roman (Daniel Defoes klassiker Robinson Crusoe). Det faktum att även SVT:s programtitel anspelade på denna karaktär och att OLW sökt freda sig från anklagelser om eventuell snyltning på SVT:s program genom att på baksidan av chipspåsen ha en text om Daniel Defoes romanfigur, förändrade inte MD:s uppfattning. Den kraftiga exponering som programmet fått på kort tid menade MD medförde ett uppmärksamhetsvärde i ordet ”Robinson” som var helt frikopplat från den bakomliggande romanfiguren.

¹⁵² Bernitz, s 306.

4.2.1.2 Estline-fallet

MD 2001:15 – Estline

Efter en TV-kampanj i vilken Estline i sin reklam använt skådespelarna som gjorde karaktärerna "Lotto-Åke" och "Lotto-PG" väckte Svenska Spel talan mot Estline för renommésnyltning och vilseledande marknadsföring. De karaktärer som förekom i Estlines reklamfilm liknade de som Svenska Spel tidigare använt till utseende (samma skådespelare, liknande kläder) och manér och syntes i reklamen under slogan "hos oss är alla vinnare".

MD fann användandet av karaktärerna anspela och snylta på det goda renommé som byggts upp genom Svenska Spels kampanj och förbjöd Estline att fortsätta sända reklamen.

Estlinefallet är intressant ur character merchandisingsyn och skiljer sig principiellt ifrån Robinsonfallet i det att uppmärksamhetsvärdet i detta fall inte var hänförligt till namnet på en berömd litterär figur utan till uttrycket av rollprestationerna från skådespelarna som återanvänts i Estlines kampanj. MD bekräftade att en "reklamkaraktär"¹⁵³ kan vara bärare av ett sådant renommé som generalklausulen kan skänka exklusiv rätt till "i den mån den röner uppmärksamhet.." och "..bli[r] mycket välkänd för en stor mängd konsumenter" då dessa förknippar karaktären med näringsidkaren som skapat dess uppmärksamhetsvärde.¹⁵⁴

Intressant att notera är att MD är noga med att aldrig använda någon varumärkesrättslig terminologi i sina domskäl trots Svenska Spels försök att i sina grunder understryka att karaktärerna utgör "kännetecken" för Svenska Spel. Såsom konstaterats i flera av MD:s domar ligger ju som bekant immaterialrättsliga överväganden och bedömningar helt utanför domstolens tillämpning.¹⁵⁵ Då det sk "uppmärksamhetsvärdet" vilket renommésnyltningen som stämmningsgrund ger exklusiv rätt till i princip inte är beroende av några varumärkesrättsliga begränsningar såsom klasser är det möjligen inte så konstigt att MD drar sig för att tillämpa känneteckensrättens terminologi för att undvika spekulation och potentiell förvirring om skyddets gränser.

En intressant invändning från Estlines sida följer naturligt ur det faktum att det påstådda uppmärksamhetsvärdet i fallet låg i fysiska personers uttryck (i form av skådespelarnas roller som reklamkaraktärerna). Invändningen bestod i ett påstående om att ett bifallande av Svenska Spels talan mot Estline i praktiken skulle innebära ett förbud för de aktuella skådespelarna att utöva sitt yrke i reklamsammanhang, en ur marknadsrättslig synpunkt varken rimlig eller önskvärd effekt. MD bemöter inte detta påstående närmare utan nöjer sig med att konstatera att Estlines karaktärer är "närmast identiska" med Svenska Spels Lotto-Åke och Oddset-PG samt att de förra uppenbarligen anspelar på de senare genom texten "hos oss är alla vinnare". Man får alltså anta att uppmärksamhetsvärdet i MD:s ögon ligger i karaktärerna (och inte i skådespelarna som sådana). Med detta synsätt skulle möjligen Estline ha kunnat freda sig från en talan om renommésnyltning om

¹⁵³ MD 2001:15, s 13, Författarens kursivering.

¹⁵⁴ Ibid.

¹⁵⁵ Nordell, Marknadsrättens Goodwill-skydd, 2003, s 147.

man hade undvikit att anspela på Svenska Spels tidigare kampanj genom sin, ur marknadsrättslig synpunkt, illa valda slogan och reklamscenerna i vilka karaktärerna viftar med vad som kan uppfattas som tipskuponger.

4.2.1.3 Gladiatorerna-fallet

MD 2002:17 – Gladiatorerna

Promotionbolaget TCM Scandinavia AB hade i sin marknadsföring vid upprepade tillfällen gjort referenser till TV4 och Gladiatorerna då de lanserade sitt evenemang "Gladiatorerna på turné". TV4 och gladiatorerna nämndes både på svarandens hemsida och på affischer och reklamblad från densamme. "Gladiatorerna" på TCMs turné var två personer som tidigare medverkat i TV4:s program med samma namn och på bilder i marknadsföringen syntes de iklädda de dräkter som de burit som gladiatorer i TV-programmet. Liksom i Robinsonfallet bedömde MD att det här rörde det sig om renommésnyltning på uppmärksamhetsvärdet i ett TV-program. I detta fall bedömdes dock de upprepade referenserna till TV4 och deras TV-produktion även som ett otillbörligt vilseledande om ekonomiskt ursprung i strid med 6 § i tidigare MFL. I enlighet med TV4:s yrkande förbjöd således MD TCM Scandinavia AB att använda referenser till TV4 och TV-programmet Gladiatorerna eller att på annat sätt ge sken av att TCM:s tjänster skulle ha ett kommersiellt samband med TV4 och Gladiatorerna.

Liksom i Robinsonfallet ligger tyngdpunkten för vad som utgör snyltningen på användandet av ordet "Gladiatorerna" såsom i TV4:s programtitel samt de direkta referenserna till både TV4 och TV-programmet. Till skillnad från i Robinson-fallet har det här inte gjorts några försök av svaranden att freda sig genom att hänvisa till något slags allmänt "Gladiator-koncept" på samma sätt som OLW sökte hänvisa till att de inte sökte snylta på uppmärksamhetsvärdet ur SVT:s TV-produktion utan snarare på Daniel Defoes romankaraktär. Det enda försvar som svaranden för fram i talan är att TV4 inte lidit skada av TCM Scandinavias agerande (snarare tvärtom pga den ökade uppmärksamheten för TV4:s TV-program) samt att skådespelarna i eget intresse endast angivit tidigare meriter. Att TV4 inte lidit skada har relevans för en eventuell skadeståndstalan och skulle möjligen kunna ha någon relevans för bedömningen om huruvida TCMs agerande haft någon ekonomisk effekt i form av en påverkan (eller risk för påverkan) på konsumenters marknadsöverblick och deras förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Försvaret som går ut på att TCM endast å de före detta två Gladiatorernas vägnar angett tidigare meriter och att inget felaktigt därmed anförts i marknadsföringen då sådana angivelser måste anses tillåtna berörs inte alls av MD. Istället nöjer sig domstolen med att konstatera att TV-programmet "Gladiatorerna" är tillräckligt välkänt för att besitta ett renommé som åtnjuter skydd. TCM:s referenser till programmet och TV4 utgör ett kommersiellt utnyttjande av det uppmärksamhetsvärde som tillkommer TV4 och är därmed att anse som renommésnyltning i strid med 4 § (numera 5 §) MFL.

4.2.1.4 Lille Bill-fallet

MD 2005:17 Lille Bill

I fallet yrkade käranden Tele2 Sverige AB (Tele2) på förbud vid vite för svaranden HI3G Access AB (HI3G) att fortsätta sin reklamkampanj i vilken Tele2:s karaktär ”Lille Bill” pekades ut som en lögnare pga av Tele2:s enligt svaranden oriktiga påståenden om att de var billigast. Som grund anfördes att svarandens kampanj utgjort otillbörlig marknadsföring då den dels varit misskrediterande av käranden enligt 8 a § MFL (1995:450), och dels utgjort renommésnyltning enligt 4 § MFL då den tillägnat sig det positiva uppmärksamhetsvärde knutet till Tele2:s produkter som arbetats upp i karaktären Lille Bill genom Tele2:s tidigare kampanjer. HI3G Access dömdes för misskreditering, dock ej renommésnyltning.

Intressant i målet med avseende på character merchandising är marknadsdomstolens tydliga klagörande avseende möjligheten till självständigt goodwillskydd för (reklam)karaktärer;

”Om en näringsidkare i sin marknadsföring otillbörligt tillgodogör sig någon annan näringsidkares positiva uppmärksamhetsvärde kring t ex en *figur* kan det vara fråga om renommésnyltning och marknadsföringen därmed vara otillbörlig.”¹⁵⁶

Liksom i Robinsonfallet hänvisas det till ett ”uppmärksamhetsvärde” vilket en figur kan vara självständig bärare av och vars oauktoriserade utnyttjande kan utgöra renommésnyltning. I det aktuella fallet anses dock inte HI3Gs användning av Lille Bill nå upp till denna gräns för otillbörlighet. MD ger ingen vägledning om varför de kommer till denna slutsats. Man kan dock tänka sig att det sätt och i det sammanhang på/i vilket karaktären kommit till användning, dvs som ett kännetecken för Tele2 i syfte att kritisera svaranden (såväl som Lille Bill själv) svårligen kan anses utgöra renommésnyltning när man inte precis begagnat sig av något ”positivt uppmärksamhetsvärde” i karaktären ifråga. Tvärtom har man ju använt figuren i syfte att skapa ett negativt uppmärksamhetsvärde i densamme, och att man vid användningen tydligt angivit karaktärens ursprung (Tele2 som nämns vid namn i de aktuella annonserna) talar emot att HI3G Access användning syftar till att tillskansa sig själva ett i karaktären eventuellt inneboende uppmärksamhetsvärde. Detta kan jämföras med situationen i Robinsonfallet där OLW sålde chips med Robinsontema utan någon som helst referens till SVT eller det aktuella TV-programmet.

Som jämförelse kan läggas den troliga utgången vid ett hypotetiskt varumärkesskydd av karaktären (i detta fall ordmärke ”Lille Bill” för telekomprodukter o dy.) Varken de svenska eller de europeiska varumärkesreglerna innehåller några uttryckliga bestämmelser om inskränkning av varumärkesrätten i förhållande till jämförande reklam. Genom direktiv 97/55/EEG, vilket inarbetats i MFL 18 § har dock klagjorts att jämförande reklam skall vara godtagbar och inte per automatik att

¹⁵⁶ MD 2005:17, s 5, *Författarens kursivering*.

betrakta som varumärkesintrång, vilket tidigare tenderade att vara synsättet.¹⁵⁷

EG-domstolen har dock klargjort att användning av annans varumärke måste ske i enlighet med *god affärssed* och med lojalitetsplikt mot varumärkeshavarens intressen.¹⁵⁸ Detta innebär att användning inte får ske på ett sådant sätt att;

- det kan ge intryck av att ett affärsmässigt samband föreligger mellan varumärkesinnehavaren och tredje man,
- det drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé och
- användningen misskrediterar eller behandlar varumärket på ett nedsättande sätt.¹⁵⁹

I fallet med Lille Bill skulle – oaktat frågorna om affärsmässigt samband eller renommé och särskiljningsförmåga enligt första och andra punkterna – den tredje punkten innefattande misskreditering definitivt resultera i att de aktuella annonserna skulle ha utgjort varumärkesintrång. Att förväxlingsrisk enligt första punkten eller renommésnyltning enligt andra punkten även skulle aktualiseras förefaller mycket tveksamt. Tele2 utpekade ju just som en konkurrent som misskött sig och snyltningensbedömningen enligt andra punkten torde följa den marknadsrättsliga.

4.3 Frågeställningar

4.3.1 Rätt till namn för karaktärer?

Huruvida marknadsrätten kan ge ett skydd för enbart namnet till en karaktär likt varumärkesrätten är inte helt klart. Att i marknadsrättsliga termer tala om ensamrätter är dock som ovan konstaterats något missvisande. Marknadsrätten skapar ju inte, likt immaterialrätten ensamrätter av förmögenhetsrättslig karaktär vilka är att betrakta som lös egendom.¹⁶⁰ Att man däremot i varje enskilt fall, med hänsyn till t ex marknad, association, snyltning etc kan finna ett agerande utgöra otillbörlig konkurrens enligt MFL och att samma agerande skulle kunna undgå rättsliga sanktioner om ett avtal existerat är en annan sak. Således kan man på sätt och vis tala om marknadsrättsliga upplåtbara *rättigheter* av typen ”goodwillskydd” vars exklusivitet kan efterges avtalsvägen. Enligt MFL, 10 §, p 5 kan användning av annans *varumärken, varunamn, kännetecken och andra rättigheter* utgöra vilseledande och därmed otillåten marknadsföring. Dock krävs det ju

¹⁵⁷ Levin, 2007, s 453 ff. Jämför även mål C-112/99 (Toshiba) av den 25 oktober 2001 i vilket EG-domstolen betonar vikten av att VM-direktivet och direktivet om jämförande reklam utläses på ett förenligt sätt.

¹⁵⁸ Mål C-228/03 Gillette v LA-Laboratories

¹⁵⁹ Bernitz, s 243 ff, Levin, 2007, s 451 ff.

¹⁶⁰ Bernitz, s 280 ff, s 339.

i detta fall att vilseledande kan styrkas, vilket inte torde vara fallet vid enbart användning av karaktärsnamn liknande annans. Dessa situationer skulle däremot kanske vara lättare att komma åt genom det marknadsrättsliga goodwillskyddet som det kommit till uttryck i generalklausulen (MFL 6 §) och dess förbud mot renommésnyltning. Av Robinsonfallet ovan att döma verkar det inte helt främmande att det s k ”uppmärksamhetsvärdet” som OLW snyltade på i mångt och mycket bestod i användningen av just namnet Robinson. Visserligen hade chipsen, enligt bilderna på påsen, ett tema som anslöt sig till tropisk ö-värld men inga referenser – undantaget namnet ”Robinson” – gjordes till det TV-program vars uppmärksamhetsvärde man ansågs snylta på (Tvärtom gjordes referenserna direkt som ovan nämnts till Defoes romankaraktär). Frågan är om OLW blivit fällda om chipsen hetat t ex ”Survivor-chips” och i övrigt sålts i samma påse. Troligtvis skulle då identifieringspunkterna mellan chipsen och TV-programmet vara alltför få för att renommésnyltning skulle anses ligga för handen. På så sätt kan det hävdas att skyddsomfånget för ”uppmärksamhetsvärdet” i TV-programmet i praktiken utsträcker till ett skydd för namnet ”Robinson” i samband med ö-tema.

I Estline-fallet konstaterades att reklamkaraktärer kan bli bärare av ett sådant renommé som åtnjuter marknadsrättens exklusivitet. Således utgjorde användningen av karaktärer liknande Lotto-Åke och Oddset-PG (i de fällda reklamenheterna spelade av samma skådespelare som använts i Svenska Spels tidigare renommégrundande reklam) renommésnyltning. Huruvida det renommé som karaktärerna genom Svenska Spels kampanjer blivit bärare av innefattade ett skyddsvärt renommé för karaktärernas namn isolerat från övriga identifikationspunkter framgår inte av MDs domskäl. I Estlines annonser användes inte några namn som skulle ha kunnat utlösa renommésnyltningen.

Av Lillebill-fallet framgår i alla fall att endast användning av namnet på en reklamkaraktär vars goodwill (i form av relevant uppmärksamhetsvärde) upparbetats av annan inte i sig är tillräckligt för att per automatik utgöra renommésnyltning. Därtill krävs i vanlig marknadsrättslig ordning att den goodwill som anknytits till är tillräckligt stark och identifierad i det använda objektet (i detta fall namnet på en reklamkaraktär) samt att användning sker till egen vinning.

4.3.2 Rätt till visuell framställning av karaktärer?

Förutom ovan nämnda lagrum om förbud mot vilseledande marknadsföring (MFL 10 §) samt generalklausulens (MFL 5, 6 §§) möjligheter till agerande mot renommésnyltning måste i detta sammanhang tilläggas förbudet mot vilseledande efterbildningar enligt MFL 14 §. Paragrafen är förvisso inte inriktad på immateriella skapelser som karaktärsnamn eller visuella framställningar av desamma men kan ändå få stor praktisk vikt för den som

söker sanktioner mot oauktoriserad efterbildning av sin karaktär.¹⁶¹ I exempelvis det ovan redogjorda Nalle Puh-fallet skulle man mycket väl ha kunnat tänka sig ett marknadsrättsligt agerande grundat i 14 § MFL. Rekvisiten påbjuder dock att det skall röra sig om agerande i samband med *näringsidkares marknadsföring*, samt att det skall röra sig om *efterbildningar* som är *vilseledande* genom att de lätt kan *förväxlas* med någon *annan näringsidkares kända och särpräglade produkter*. Även om HovR inte var villig att dela ut någon vidare upphovsrätt till gula nallar med ”enfaldiga ansiktsuttryck”¹⁶² är det inte omöjligt att tänka sig att marknadsdomstolen skulle vara mer generös i sin bedömning. Möjligen skulle annan hänsyn tas bl a till det faktum att tidigare sändningar föreställandes Ior och Nasse varit föremål för tvist mellan samma parter. Detta skulle ju tyda på att nallarna verkligen utgjorde *efterbildningar*. Likaså torde det inte vara svårt för käranden att visa att *förväxling* verkligen förekom (dvs att Harlequin-nallarna av konsumenter eller näringsidkare uppfattades som nallar föreställande Nalle Puh). Huruvida det skulle vara möjligt att visa på att nallarna utgjorde *kända och särpräglade produkter* förefaller mer tveksamt då det trots allt rörde tämligen banala nallar men alls inte otänkbart. Med *särprägel* menas enligt förarbetena att produkten har en särskiljande funktion, dvs syftar till att ge produkten ett utseende som estetiskt skiljer den från andra produkter. Med *känd* avses att produkten förknippas med en viss näringsidkare.¹⁶³ Dock skulle ju Disney i detta fall inte kunnat agera genom ett tullförfarande då styrkandet av de marknadsrättsliga rekvisiten skulle kräva att produkterna verkligen var ute på marknaden eftersom de marknadsrättsliga sanktionerna förutsätter just marknadsföring. Det skall i alla fall sägas att efterbildningsförbudet kan vara en effektiv väg till att få exklusiv rätt till visuell framställning av karaktärer i de fall dessa konkretiserats i produkter (vilket ju ofta är själva definitionen av character merchandising) vilka bjuds ut på marknaden.

Vad gäller möjligheten till skydd för karaktärs visuella framställning genom generalklausulen i MFL 5 § ger genomgången praxis inte mycket vägledning då möjligheten till skydd för karaktärer alltid diskuteras i det vidare sammanhanget med hänsyn till alla omständigheter och andra identifieringspunkter. Dock skall nämnas att generalklausulen är användbar vid stor visuell likhet och att renommésnyltning konstaterats flertalet gånger med grund i associationsbärande visuell likhet då vilseledande om kommersiellt ursprung inte ansetts föreligga.¹⁶⁴

¹⁶¹ Detta framgår kanske tydligast av det undantag till förbudet gällande utformning som huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell som återfinns i 2 men. Förbudet siktar alltså in sig på efterbildning av fysiska produkter utan att på något sätt ge exklusivitet till funktionella, tekniska lösningar, vilka ju är en fråga för patenträtten.

¹⁶² TR dom av den 9 mars 2004 (Mål nr T 4258-02).

¹⁶³ Prop 2007/08:115, s 101.

¹⁶⁴ Se t ex MD 1996:3 ”Galliano; Essentillverkares anknytning till Galliano-likör genom försäljning av essens i flaskor med visuellt närliggande etiketter med under namnet ”Galanto-likör” ansågs utgöra renommésnyltning och tillverkaren förbjöds använda både uttrycket ”Galanto-likör” och etiketten. Se även MD 2000:25 och MD 2001:16 där oauktoriserad användning av det sk ”Gripsholmsmönstret” karaktäristiskt för Hästens sängar utgjort renommésnyltning.

4.3.3 Konceptskydd för karaktärer?

Det lagrum som eventuellt kan sägas ge grund för någon form av konceptskydd för karaktärer är generalklausulen (MFL 5 §) och den därigenom framvuxna praxisen kring renommésnyltning. Av de ovan genomgångna rättsfallen är det endast i Estline-fallet som karaktärerna ifråga inte identifierats med namn eller någon annan form av direkt kännetecken (Robinson, Gladiatorerna, Lille Bill) vilket möjliggör en diskussion om ett bredare konceptskydd oberoende av namn. I detta fall var dock utfallet beroende av den visuella likheten mellan karaktärerna då dessas karaktäristika i övrigt inte var särskilt tydligt utvecklade. Följden blir att det förefaller mycket tveksamt att Estline skulle ha fällts för renommésnyltning om deras karaktärer spelats av andra skådespelare än desamma som tidigare använts av Svenska Spel. För ett sådant utslag skulle troligen ha krävts tydligare visuella karaktäristika (liksom inarbetade manér) vilka inte var knutna till porträtterande skådespelare.

Marknadsdomstolens uttalanden om att en reklamkaraktär/figur skall kunna vara bärare av sådant uppmärksamhetsvärde som kan aktualisera renommésnyltning ger ingen vidare vägledning avseende varken skyddsomfång för sådant uppmärksamhetsvärde eller hur stor likhet som måste vara för handen (räcker t ex vissa drag eller krävs identitet?) för att snyltning skall föreligga. Av Estline-fallet framgår dock att en näringsidkare i fallet med skådespelare som karaktärer gör klokt i att distansera dessa från eventuella karaktärer som skådespelarna tidigare gestaltat för annan näringsidkares räkning, om han/hon vill undvika risken att fällas för otillbörlig marknadsföring. Detta gäller i synnerhet om de karaktärerna som skådespelarna tidigare gestaltat bär på ett starkt uppmärksamhetsvärde. Vad gäller konceptskydd i övrigt kan bara antas att tydligare och mer inarbetade karaktäristika ger ett bredare skyddsomfång. Exempelvis den sk "Iprénmannen" är en karaktär med tydliga visuella karaktäristika för vilken man skulle kunna tänka sig ett uppmärksamhetsvärde oberoende av namn eller porträtterande skådespelare.

Den möjlighet till konceptskydd i kombination med avsaknad av krav på registrerade rättigheter som marknadsrättens goodwill-skydd trots allt möjliggör gör det ofta till en mycket attraktiv väg för den rättighetsinnehavare som vill agera mot annans vilseledande efterbildning. Inte minst processordningen vilken eliminerar risken för långvariga utdragna processer med flera överklaganden talar härför. Således valde lösviktsgrossisten "Karamellkungen" att på marknadsrättslig väg stämma nykomlingen "Godisprinsen" för vilseledande efterbildning och renommésnyltning vid Stockholms tingsrätt framför alternativet varumärkesintrång. Fallet var intressant ut karaktärsskydds-synpunkt då det rörde sig om mycket liknande koncept och frågor om eventuellt intrång kunde ha aktualiserats på flera plan. Då den senare tillkomna Godisprinsen tydligt hade låtit sig inspireras av sin äldre konkurrent inte bara gällande namnet utan även genom den visuella karaktärsframställning som givits

prinsen, fanns stort utrymme för prövning av frågor om karaktärens eventuella marknadsrättsliga konceptskydd. Inte minst Godisprinsens fräcka undertext "tronföljaren" tydde på en tydlig vinkning åt Karamellkungen. Tyvärr, för ämnet för denna framställning, drog Karamellkungen tillbaka sin stämningsansökan då man istället beslöt sig för att köpa Godisprinsen.¹⁶⁵

¹⁶⁵ "Karamellkungen slukar Godisprinsen", nyhetsartikel, Resumé av den 8 oktober 2008.
www.resume.se

5 Licensieringsfrågor

Som framgår av de flertaliga definitioner på ämnet character merchandising som presenterades i inledningen av denna framställning, rör det sig om ett ”sekundärt utnyttjande” av en karaktär i syfte att förhöja värdet på en för karaktären och dess innehavare från början främmande produkt/tjänst. Typinstrumentet för att praktisera detta sekundära utnyttjande är en licensiering till utomstående av de eventuella ensamrätter som kan vara knutna till aktuell karaktär. Som ovan konstaterats består dessa ensamrätter oftast i en kombination av upphovsrätt, varumärkesrätt och marknadsrättslig goodwill, och styrkan i de enskilda olika rättigheterna är beroende av typ av karaktär (litterär/bildform/namn), samt respektive grad av specifikation och originalitet i upphovsrättshänseende (namn/manér/karaktäristika), grad av distinktivitet och typ av vara/tjänst i varumärkeshänseende samt upparbetat uppmärksamhetsvärde i marknadsrättsligt hänseende.

Självklart kan även andra typer av rättigheter grundade i lagar som inte behandlats djupare i denna framställning utgöra grunden för licensavtalet. Sådana rättigheter kan exempelvis utgöras av titelskyddet enligt URL 50 §, firmanamnskyddet enligt FirmaL 3§, eller den för personality merchandising så oerhört viktiga ensamrätten till personporträtt som Lag om namn och bild i reklam berättigar till. Konkurrensrättsliga frågor som begränsar rättighetsinnehavares möjligheter att förfoga över sin rätt samt möjligheten till tvångslicens som EG-fördraget och Konkurrenslagen ger kommer som tidigare konstaterats inte att diskuteras i det följande. Det skall dock konstateras att innehavaren av en immaterialrätt i regel kan fritt förfoga över densamma utan att det innebär något konkurrensrättsvidrigt missbruk av dominerande ställning (se art 82 EG-fördraget). På samma sätt krävs det särskilda skäl (t ex att en potentiell konsumentmarknad hindras) för att en licensvägran skall vara att anse som missbruk av dominerande ställning.¹⁶⁶ I det följande kommer kort att beröras de grundläggande bestämmelser som reglerar licensavtalet samt olika potentiella problem som kan uppstå i licensieringssituationen för de olika rättigheterna ifråga. Någon generell genomgång av licensavtal och dess uppbyggnad samt typiska däri ingående klausuler har av utrymmesskäl inte företagits.

5.1 Tillämplig lag

5.1.1 Avtalsrätt och tolkning

Immaterialrätter är som ovan konstaterats att betrakta som lös egendom som i regel är fritt över- och upplåtbara. De avtalsrättsliga lagarna innehåller få regler om immaterialrättsliga förhållanden och de som finns är ofta

¹⁶⁶ Bernitz, s 331 ff.

dispositiva.¹⁶⁷ Undantag finns som t ex upphovsmannens begränsade möjlighet att överlåta sin ideella rätt (3 § URL), hindret mot att överlåta firmarätt utanför den näringsverksamhet i vilken firman används (13 § FirmaL) eller förbudet mot vilseledande varumärkesanvändning enligt 35 § VML (vilket inte är någon direkt avtalsrättslig reglering men väl en som begränsar avtal om hur en licens och användning därav kan utformas).

I avsaknad av specialreglering för immaterialrättsliga avtal menar både Levin och Bernitz att allmänna avtalsrättsliga regler (inkl AvtL, sedvänja och partsbruk samt den gemensamma partsavsikten) utgör grunden för områdets reglering. Speciellt för immaterialrättsavtal är dock att det ofta är svårt att utvinna en gemensam partsavsikt. Inte minst för att det ofta rör sig om ensidigt utformade licensavtal utfärdade av den som önskar exploatera sin rätt. Därför förordas ofta en strikt avtalstolkning enligt den s.k. *specifikationsprincipen*. Enligt denna grundsats, vars tillämpningsområde rör framför allt upphovsrättsliga avtal skall immaterialrättsliga upp-/överlåtelseavtal tolkas restriktivt och således omfatta endast vad som uttryckligen specificerats.¹⁶⁸

5.1.2 Köprätt

Köplagens tillämplighet på immaterialrättsöverlåtelser och –upplåtelser är ett ämne som diskuterats flitigt i doktrinen men som endast kommer att beröras kort i det följande. Då KöpL är tillämplig på all *lös egendom*, vilket ju immaterialrätter faktiskt utgör, står det helt klart att lagen är åtminstone formellt tillämplig, i alla fall vid *överlåtelse* (köp) av rättighet. Det faktum att KöpL dock är utformad med köp av fysiska varor i åtanke gör att den inte alltid är praktiskt tillämpbar (jmf exempelvis regler om risken för varan och dess övergång vid avlämning i KöpL, 6, 13 §§). Både Bernitz och Levin är dock överens om att vissa av Köplagens allmänna principer om avtalsförpliktelser och avtalsbrott skall vara tillämpliga. I detta hänseende nämner Bernitz som exempel 67 och 70 §§ om beräkning av skadestånd vid avtalsbrott.¹⁶⁹

Levin menar dock att den praktiska tillämpningen begränsas av Köplagens traditionella uppdelning mellan *faktiska* och *rättsliga* fel. Denna uppdelning kan visserligen sägas gälla även ifråga om immaterialrätter men de i KöpL uppställda rättsverkningarna av de båda kategorierna leder ofta till uppenbarligen oönskade eller i alla fall diskutabla resultat.¹⁷⁰ Även Rosén tillstår Köplagens formella tillämplighet men ser dess praktiska betydelse som begränsad, inte minst pga dess dispositiva karaktär enligt KöpL 3 §.

¹⁶⁷ Levin, 2007, s 470.

¹⁶⁸ Bernitz, s 343, 347, Levin, 2007, s 471 ff, Nordell, 1997, s 299. Både Bernitz och Levin menar att trots att specifikationsprincipen inte kan sägas vara direkt överförbar på andra immaterialrätter är den ändå av betydelse då det i regel även för andra rättighetstyper oftast finns en presumtion för att endast angivna befogenheter överlåtits.

¹⁶⁹ Bernitz, s 345.

¹⁷⁰ Levin, 2007, s 482.

Rosén anser att ”allmänna avtalsvillkor och sedvanerättsligt utvecklade principer” har långt större betydelse än KöpL.¹⁷¹

Det ovanstående rör i princip endast diskussionen om Köplagens eventuella tillämplighet på *överlåtelser*. Då merchandisingavtal typiskt sett rör *upplåtelser* av rättigheter blir Köplagens eventuella tillämplighet än mer tveksam. Som Rosén konstaterar: ”Vid (...) *upplåtelser* (...) är det således inte motiverat att direkt tillämpa köprätten eller att ens försöka finna rimliga analogier”.¹⁷² Rättsläget är oklart men även Nordell menar att det måste anses olämpligt att tillämpa KöpL på renodlade upplåtelseavtal.¹⁷³

Vad gäller kontraktsbrott och regler om avtalsförpliktelser (vilka är de områden som KöpL anses kunna ha mest betydelse för vid överlåtelse av immaterialrätt) skall det också påpekas att utomobligatoriska sanktioner genom de specialregleringar som finns i de olika rättighetslagarna (t ex 54 § URL) kan bli tillämpliga även mellan parter i ett avtalsförhållande om ett kontraktsbrott samtidigt innebär ett otillåtet nyttjande av ensamrätten enligt aktuell lag.

5.2 Varumärkesrättsliga licenser

Att karaktärer kan tjäna som varumärken då de uppfyller givna kriterier för inarbetning eller registrering är självklart en förutsättning för att de på varumärkesrättslig väg skall kunna bli merchandising-objekt. Nästa steg består i det sekundära utnyttjandet (se ovan definition av Character merchandising under 1.6.1) av karaktären ifråga, dvs en upplåtelse av rätten till karaktären (i form av varumärket) till annan avtalspart för användning av den senare i marknadsföring för produkter utanför varumärkets egentliga användning (alt. registrerade klasser). På så sätt bli det i detta fall fråga om s.k. Trademark-merchandising (se ovan 1.6.3). Håri ligger ett för varumärkesrätten potentiellt problem; Hur försäkras man att varumärkets garanti- och ursprungsangivelsefunktion inte går förlorad då det självständigt upp- eller överlåts till ny innehavare som inte har något med kännetecknets ursprungliga verksamhet att göra? Eller annorlunda uttryckt; Blir inte varumärket de facto vilseledande för konsumenterna i ovan beskrivna upp-/överlåtelssituation?

VMLs licensrättsliga regler återfinns framför allt i 32-34 §§. Enligt 32 § råder en presumtion för att varumärke följer med då bakomliggande rörelse överlåts. Regeln värnar om sambandet mellan ett företag och dess kännetecken och gäller för såväl registrerade som inarbetade varumärken. Enligt 34 §, 3 st kan licens låta antecknas i varumärkesregistret men detta är

¹⁷¹ Rosén, s 111.

¹⁷² Ibid, s 110.

¹⁷³ Nordell, s 294.

inget krav för dess giltighet. VML 33 § rör *överlåtelser* av varumärken och har alltså begränsad tillämplighet för merchandising. I 34 §, 2 st anges att en varumärkesinnehavare kan stämma sin licenstagare för varumärkesintrång om den senare bryter mot licensavtalets bestämmelser med avseende på licensens:

- giltighetstid,
- form under vilken varumärket används,
- arten av varor för vilken licensen är utfärdad (om licenstagaren tillverkar varor utanför av licensavtalet omfattade produktklasser)
- den geografiska begränsningen av licensavtalets omfattning samt
- kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna.

För licensgivaren till en karaktär torde andra punkten vara den som särskiljer avtalstypen från andra varumärkesrättsliga licensavtal och som fordrar särskilda överväganden. För att säkerställa att karaktären inte förlorar sin varumärkesrättsliga status kan det vara viktigt att noggrant tydliggöra i vilken visuell form karaktären skall användas. Detta kan vara viktigt inte minst för innehavare som inte själva direkt använder karaktären i sin näringsverksamhet (exempelvis i ”trafficking-situationer”, se ovan under 3.2), inte minst då licenstagares användning typiskt sett anses tillgodose det varumärkesrättsliga användningskravet enligt VML 25 a §, 3 st eller VmFor, art 15.¹⁷⁴ I 34 §, 4 st stadgas också den immaterialrättsliga grundregeln (jmf URL, 28 §) att licenstagaren inte får överlåta sin rätt vidare om ej annat avtalats.

Förbud mot registrering av vilseledande varumärke regleras i VML 14 §, 1 st, 2 p. Vad gäller vilseledande till följd av upp- eller överlåtelse anges i VML 35 §, som kan ses som en spegling av nämnda registreringsförbud, att domstol har rätt att vid vite förbjuda användning av varumärke om sådan är vilseledande av allmänheten i nya innehavarens hand. Bestämmelsen tydliggör att svensk rätt accepterar särskiljningen mellan märke och bakomliggande verksamhet och syftar enligt Levin bl a till att reglera de situationer då ett varumärke, efter upp-/överlåtelse, pga beståndsdelar i kännetecknet inte längre blir korrekt i nya innehavarens hand. Ett exempel på detta skulle vara om varumärket ”Karlssons klister” licensierades ut för användning i samband med matförsäljning då det senare inte kan antas omfattas av normal produktförändring som konsumenter har att räkna med. Problemet vid merchandising är att licensieringen i princip alltid avser produkter för vilka licensgivaren inte har någon motsvarighet i sin egen produktion. Samtidigt är det ändå klart att konsumenterna har vissa förväntningar på produkterna sålda under det aktuella licensierade varumärket. Som Levin påpekat kan en jämförelse med produkter av liknande slag inte göras (då licensgivaren ju i regel inte tillverkar produkter för vilka merchandisingavtal sluts) och således kan konsumenternas förväntningar aldrig påvisas varför det i praktiken borde vara omöjligt att styrka ett vilseledande enligt VML 35 § i merchandising samband.¹⁷⁵ Enligt

¹⁷⁴ Bernitz, s 254.

¹⁷⁵ Levin, Noveller i varumärkesrätt; ”Trademark merchandising”, s 247 ff.

Levin skulle enda undantaget vara om produkterna är helt undermåliga men det potentiella problemet torde vara självsanerande då ingen näringsidkare vill att deras varumärke skall associeras med badwill och dålig kvalitet.¹⁷⁶

Någon generell uppräknig över vilka klausuler som bör ingå i ett merchandisingavtal kommer av uttrymmesskäl här inte att presenteras. Klart är dock att samtliga de punkter som tas upp i VML 32§, 2 st (se ovan) är centrala. Särskilt *formen* i vilket det licensierade varumärket används, *typen av varor* för vilka licensen utfärdas samt en reglering av *kvalitetskontroll* för licenstagaren kan vara av yttersta vikt då samtliga dessa punkter i värsta fall kan leda till förlorad varumärkesrätt alternativt förändrad och förlorad kontroll över vad varumärket kommunicerar.

Gällande potentiella problem avseende *formen* i vilket varumärket används finns två infallsvinklar; dels risken för *degenerering* genom felaktig användning, dels att användningen pga förändrad form inte uppfyller *användningskravet* enligt VML 25 §.¹⁷⁷ Det förstnämnda är typiskt känsligt i fall av licensiering till nyskapande eller orginella produkttyper, (t ex Polaroid-kameror då dessa var nya) eller i fall då varumärkeshavaren är i en monopolsituation. I dessa fall är det nämligen lätt hänt att konsumenter i avsaknad av en mycket tydlig avgränsning mellan generisk produktbenämning och varumärke, börjar använda varumärket som beskrivande benämning för varan. En intressant poäng i förhållande till trademark merchandising är att effekten här skulle kunna bli den motsatta. Eftersom det här rör användning utanför varumärkets ursprungliga varuklasser skulle det svårligen kunna uppstå en situation där konsumenter uppfattar varumärket som beskrivande för innehavarens produkter, i alla fall inte för de produkter för vilka varumärket registrerats/inarbetats.

Vad gäller användningskravet och frågan om form kan snabbt konstateras att användning vid trademark merchandising typiskt sätt inte tillgodoser detta krav då användningen ju ligger utanför varumärkets ursprungliga registrerade/inarbetade varuklasser, detta oaktat att licenstagares användning typiskt sett kan likställas med innehavarens enligt VML 25 §, 3st. Dock är det ändå av vikt att *formen* tydligt regleras så att licenstagarens användning inte påverkar en gängse uppfattning av innehavarens varumärke för dess ursprungliga varor. I värsta fall skulle en oreglerad och inkonsekvent användning göra att konsumenten slutade uppfatta ett varumärke just som ett sådant. Frågor som bör regleras häri är bl a utrymmen för förändring av märket samt licenstagarens skyldigheter att följa sådana ändringar från licensgivarens sida.

Likaså vad gäller *typen av varor* och *kvalitetskontroll* är dessa mycket viktiga i merchandising-avtalet, då varumärkesinnehavaren annars i förlängningen riskerar att tappa kontrollen över varumärkets goodwill, i form av vad det kommunicerar.

¹⁷⁶ Levin, Noveller i varumärkesrätt; ”Trademark merchandising”, s 247 ff.

¹⁷⁷ Levin & Nordell, Handel med Immaterialrätt, s 116.

I sammanband med frågan om varumärkesrättsliga licenser måste även en av EG-domstolen nyligen avkunnad dom kort behandlas.

5.2.1 Dior-fallet

EG-domstolens avgörande av den 23 april 2009, mål C-59/08 – Diorfallet

I strid mot bestämmelserna i ett varumärkeslicensavtal mellan parterna började licenstagaren sälja Diors korsetter till en lågpriskedja. Efter begäran om förhandsavgörande från franska Cour de cassation fastslog EG-domstolen:

-att licenstagares försäljning av licensierade lyxprodukter till lågpriskedjor i strid mot licensavtalet utgör varumärkesintrång med stöd av Art 8.2 VmDir om aktuell försäljning är till skada för varumärkets renommé;

-att varumärkesrätten till av licenstagaren utbudna licensprodukter undgår varumärkesrättslig konsumtion endast i de fall utbudandet innebär ett brott mot någon av de uttömmande avtalsbestämmelser som avses i Art 8.2 VmDir;

-samt att licensgivaren trots att varumärkesrätten är konsumerad kan återropa licensavtalsbestämmelse enligt VmDir Art 7.2 mot tredjeman som vidareförsäljer prestigeprodukter som denne kommit över genom licenstagarens brott mot licensavtalet (då detta inte omfattats av Art 8.2) i fall då tredje mans vidareförsäljning annars skulle leda till skada för märkets renommé.

Fallet är mycket intressant ur merchandisingssynpunkt av flera skäl även om dess giltighet torde vara begränsad till fall av just licensiering av sådana lyxprodukter. Anmärkningsvärt är bl a EG-domstolens mycket vida tolkning av den uttömmande uppräkningslistan av avtalsbestämmelser i VmDir Art 8.2. Genom att hänvisa till prestigevarors ”dragningskraft och prestigefyllda framtoning”¹⁷⁸ som en del av sådana artiklars egenskaper, lyckas man tolka in försäljningen av lyxvaror till lågprisbutiker som ett licensavtalsbrott med avseende på ”kvaliteten på de av licenstagaren tillverkade varorna”. Det viktiga är emellertid att det varumärkesrättsliga skyddsomfånget och därmed utrymmet för utomobligatoriska sanktioner (även mot licenstagare) utvidgas, i alla fall då det rör sig om lyxprodukter. Samtidigt är det klart att tredje mans vidareförsäljning av licensierade produkter kan angripas av varumärkesinnehavaren trots att rättigheten i princip är konsumerad, i alla fall om den ursprungliga försäljningen till tredje man var i strid mot licensavtalet, och tredje mans vidareförsäljning kan vara till skada för prestigeproduktens goda renommé.

Slutligen skall konstateras att licenstagarens användning utanför avtalets ramar är ett intrång i varumärkesrätten.¹⁷⁹ Således aktiveras VMLs

¹⁷⁸ Mål C-59/08 Diorfallet, st 24.

¹⁷⁹ Prop 1992/93:48, s 92.

sanktioner enligt 37-45 §§, dvs straff enligt 37 §, vitesförbud enligt 37a §, skadestånd enligt 38 § samt de säkerhetsåtgärder som listats i 41 §.¹⁸⁰

5.3 Upphovsrättsliga licenser

Upphovsrätten är i många fall den kanske viktigaste rättigheten i character merchandising-avtal, i alla fall ifråga om fiktiva karaktärer då dessa, såtillvida de uppvisar tillräcklig grad av fixering och originalitet för att uppnå verkshöjd, alltid åtnjuter upphovsrätt utan ytterligare externa krav (som varumärkesrättslig inarbetning/registrering eller upparbetad marknadsrättslig goodwill). En intressant detalj är att merchandisingavtalet i sig ofta är det som kan ge ett objekt som tidigare saknat kännetecknelsegenskaper (exempelvis upphovsrätten till en karaktär) den för varumärkesrätten nödvändiga särskiljningsförmågan och symbolfunktionen. På så sätt kan avtalet och licensanvändningen i merchandisingverksamhet skapa ett nytt varumärke eller utvidga ett befintligt till att symbolisera något nytt eller till nya verksamhetsområden.¹⁸¹

URLs avtalsrättsliga regler återfinns under 3 kap. (framför allt 3, kap, 27 §) Häri regleras *överlåtelser* samt en mängd specialregler för särskilda typer av branchavtal (t ex förlagsavtal, filmavtal samt avtalslicenser med sikte på de stora organisationer som sköter mycket av den kollektiva rättighetshandlingen, ex STIM). Genomgående i hela URL används termen ”överlåtelse” för de transaktioner som kan komma ifråga för enligt lagen grundade rättigheter. Med tanke på den, pga den ideella rätten, begränsade möjligheten till fullständiga överlåtelser av upphovsrätt, samt det faktum att avtal om upphovsrätt väldigt ofta faktiskt rör just begränsade förfoganden, vare sig det rör rättighetsinnehåll, tid eller rum, torde dock lagens alla bestämmelser om *överlåtelser* kunna tolkas analogt även på *upplåtelser*.¹⁸²

Lagtekniskt grundas ensamrätten till det som kan upplåtas i URL 2 §, enligt vilken upphovsmannen åtnjuter en ”uteslutande rätt att förfoga över verket”. Denna förfoganderätt begränsas sedan av ett antal inskränkningar som samlats i URL 2 kap. Den upphovsrättsliga förfoganderätten brukar som ovan konstaterats först och främst delas in i en *exemplarframställningsrätt* samt *tillgängliggöranderätt*.¹⁸³ För character merchandising torde det vara främst exemplarframställningsrätten som skall beaktas vid avtalsförfattandet då merchandisingprodukterna typiskt sett tillverkas av licenstagaren och innehåller typiskt sett bildalster av upphovsrätten till aktuell upplåten karaktär.

¹⁸⁰ Levin & Nordell, Handel med immaterialrätt, s 123.

¹⁸¹ Nordell, 2007, s 327 ff.

¹⁸² Rosén, s 87 ff.

¹⁸³ Ibid, s 121.

Enligt URL 27 § kan upphovsrätt, med de begränsningar som den ideella rätten medför enligt 3 §, överlåtas partiellt eller fullständigt. För character merchandising skulle det i praktiken typiskt sett röra sig om en partiell upplåtelse begränsad med avseende på exempelvis; specifikation av licensierad karaktär, tid, marknad (geografiskt), typ av produkt, mm. Vad gäller den ideella rättens begränsade möjlighet till överlåtelse och eftergift kräver denna viss eftertanke vid avtalsslutet. Enligt Rosén är i förhand givna, fullständiga eftergifter av i alla fall respekträtten, att anse som i princip ogiltiga. Sådana eftergifter kan dock vara bindande förutsatt att de är begränsade och tillräckligt preciserade.¹⁸⁴ Enligt Rosén måste för bedömningen av vad som utgör ideellrättsligt intrång även hänsyn tas till *genretillhörighet* och tilltänkt *användningsområde*. Alltså skulle exempelvis licenstagarens ändringsrätt vara större då ett verk skapats för uttalat praktiska ändamål, medan lyrikern skulle ha större möjligheter att kräva exakt återgivning av sitt alster. Vad gäller paternitetsrätten torde enligt Rosén i alla fall namngivningsrätten vara möjlig att avtala bort.¹⁸⁵ I alla händelser torde licensgivaren i ett merchandisingavtal då denne också är upphovsmannen för upplåtet alster, vara väl medveten om på vilket sätt detta skall användas (t ex som tryck på T-shirts, muggar etc) och därmed få svårare att hävda en kränkning av den ideella rätten – i synnerhet om densamma enligt avtalet eftergivits. En licenstagare bör även uppmärksamma att den ideella rätten i princip vid upphovsmannens död övergår på dess arvingar (URL 59§, 2 st).

Det under upphovsrätten insorterade *titelskyddet* (se ovan 2.3.1) kan vara viktigt att inkludera och reglera i ett upplåtelseavtal, inte minst med frågan om namnskydd i åtanke. Då många karaktärer härstammande från litterära (el andra upphovsrättsliga) alster har namn som är identiska med, eller i vart fall inkluderade i, titlarna från sina respektive ursprungsverk (t ex ”Dr No”, ”Harry Potter och Fenixorden”) kan titelskyddets utelämnande ur merchandisingavtalet ge en ofullständig upplåtelse.

Trots titelskyddets karaktär av konkurrensrättslig bestämmelse med ett tydligt allmänintresse finns det inget hinder mot att det används som handelsvara i ett licensavtal. Typiskt sett utformas detta som ett, mot avtalad ersättning, åtagande från upphovsmannens sida att inte låta göra sin titelskydds rätt gällande mot nyttjaren.¹⁸⁶

URL ger ingen vidare vägledning gällande rättens uppdelning varför det krävs stor noggrannhet vid utformningen av specificeringen av licensinnehållet.¹⁸⁷ Dessutom kan ju den licensierade upphovsrätten enligt URL 6 § ha flera olika upphovsmän, alla med sin egen ekonomiska och ideella rätt att ta hänsyn till och alla med en individuell rätt att beivra intrång.

¹⁸⁴ Rosén, s 169 ff.

¹⁸⁵ Ibid, s 171 ff.

¹⁸⁶ Ibid, s 325.

¹⁸⁷ Ibid, s 137.

5.4 Licens av marknadsrättslig goodwill

Att marknadsrätten kan skapa ensamrätt till upparbetad goodwill (vars obehöriga användning eller snyltande på, kan ge upphov till sanktioner i form av förbud, skadestånd, vite och marknadsstörningsavgift) betyder att den även kan utgöra rättslig grund för en licens. I det marknadsrättsliga fallet skulle denna utgöras av rätten för utomstående att använda av annan upparbetad goodwill utan risk för marknadsrättsliga sanktioner. Marknadsföringslagen skapar dock ingen fritt överlåtbar förmögenhetsrätt på sätt som de immaterialrättsliga lagarna och kräver med sin delvis offentligrättsliga utformning med konsumenternas intressen som skyddsobjekt andra överväganden för den som vill skriva licensavtal. Det är dock helt klart att svensk rätt accepterar avtal som reglerar vad någon får göra i förhållande till den rätt som enligt MFL tillkommer annan och således bör licenstagaren alltid tillse att detta inte förbises vid avtalsförfattandet. På så sätt torde marknadsrättslig reglering i merchandising avtal ofta te sig lika de medgivandeavtal som är vanliga inom känneteckensrätten.

6 Avslutning och analys

Character merchandising är som nu klargjorts en verksamhet som aktualiserar en mängd skiljda rättsområden. Avsikten med uppsatsen var att skapa en överblick över de primära skyddsformerna för karaktärer samt att analysera hur skyddet för karaktärer passar i dessa av rättsordningen givna alternativen till ensamrätt. Vidare fanns ett syfte att belysa vilka särskilda licensieringsfrågor som kan komma att aktualiseras vid upplåtelse av dessa definierade och klarlagda rättigheter, dvs vid själva författandet av merchandising-avtalet. Kumulativa skydd är i allra högsta grad aktuellt och det är av största vikt att en licenstagare därför tillsäkrar sig ett fullständigt medgivande innefattande alla de rättigheter som kan aktualiseras från alla möjliga rättighetsinnehavare.

Före ett licensavtal kan utformas krävs dock något att licensiera, dvs att karaktären åtnjuter någon form av skydd. Här finns det som klargjorts ofta flera olika alternativ med olika begränsningar. De grundläggande frågeställningar som bildat den underliggande strukturen för framställningen var respektive skyddsvägs möjligheter (och begränsningar) rörande:

- skydd för enbart *karaktärsnamn*,
- skydd för *visuell framställning* av karaktär,
- samt eventuella möjligheter till *konceptskydd* där mindre likheter i olika hänseenden sammanlagda kan skapa den nödvändiga identiteten (upphovsrätt), associations- eller förväxlingsrisken (varumärke) respektive otillbörliga anknytningen (marknadsrätt) för att utgöra grund för intrångstalan.

Som konstaterats av flera författare är det varumärkesrättsliga skyddet flera gånger att föredra. Det är (åtminstone vid registrering av karaktären) lätt att bevisa ensamrätten, skyddet är inte begränsat i tid, täcker även oberoende dubbelskapande samt är pga sin tydliga rättighetsdefinition och lätta påvisande om innehavare väl lämpat för licensupplåtande. Vidare torde känneteckensrättens förväxlingslära göra det enklare att beivra plagiat då karaktärerna är visuellt lika. Carbonell-fallet antyder en klar möjlighet till begränsat varumärkesrättsligt motivskydd. Möjligheten till internationell registrering gör också att en innehavare kan säkra skyddet till sin karaktär utan att behöva oro sig för en oharmoniserad nationell rätt (som t ex olika krav för verkshöjd inom upphovsrätten). Registrering är dock ofta nödvändig. Som Dr No-fallet visar är inte stor allmänkännedom om en karaktär i kombination med upphovsrätt till densamma liktydigt med varumärkesrättsligt skydd genom inarbetning. Vidare kan registreringshindret i form av släktnamn många gånger ställa till problem för den som vill varumärkesregistrera sin karaktär. En god idé kan då vara att utåt kommunicera sin känneteckensavsikt och på så sätt möjliggöra registrering på sikt genom inarbetning. Detta uppnås enklast genom en konsekvent användning av karaktären i samband med TM-märkning.

Rör det sig om visuella framställningar av karaktärer eller litterära sådana utan möjlighet till varumärkesrättslig registrering eller före sådan inarbetning möjliggjorts kan upphovsrätt vara den primära rättigheten. Den innehavare som vill exploatera sin karaktär bör dock vara medveten om rättsordningens begränsade möjligheter att ge självständigt upphovsrättsligt skydd till enbart karaktärsnamn och även deras visuella framställning¹⁸⁸ och bör således söka säkra ett varumärkesskydd snarast möjligt. Upphovsrättens begreppsapparat med inre och yttre form som accepterats av svensk rättspraxis öppnar iofs i teorin upp för möjligheten att beivra intrång trots att det rör två alster som vid direkt jämförelse inte är direkt lika. Både Harry-boy- och Skriet-fallet visar dock på svårigheterna i att vinna domstolens gehör grundat på denna något svårtydda doktrin. Skriet-fallet å andra sidan visar att svensk rätt faktiskt erkänner en slags merchandisingrätt grundad i upphovsrätt. Att notera utifrån detta fall är också att mer kända upphovsrättsliga alster eventuellt kan få ett starkare skydd på upphovsrättslig väg. Samtidigt skall konstateras att det varumärkesrättsliga skyddet är klassbegränsat och att det (vid registrering) kostar pengar (även i form av tillkommande förnyelseavgifter). Upphovsrätten kan här vara av central vikt då den erkänns från skapandet utan några krav på vare sig registrering, inarbetning, spridning etc.

Marknadsrätten erbjuder ett kompletterande skydd. Karaktärer har i flera fall konstaterats av MD vara fullgoda kandidater till bärare av sådan marknadsrättslig goodwill som enligt generalklausulen och läran om renommésnyltning åtnjuter exklusivitet. Av Robinson-fallet synes framgå att även isolerade namn kan vara bärare av relevant goodwill. Samtidigt visar Estline-fallet på att även tillräcklig visuell likhet utan någon hänvisning till namn kan utgöra snyltning på annans uppmärksamhetsvärde. Att påvisa renommésnyltning kan dock bli en mycket kostsam process då det ofta fordrar dyra marknadsundersökningar för att styrka upparbetat *uppmärksamhetsvärde* eller att karaktären utgör en näringsidkares *kända och särpräglade produkt*. Dessutom saknas initialt skydd helt då detta endast uppkommer i samband med konsumentkännedom om karaktären. Samtidigt kan marknadsrätten med avsaknad av nyhetskrav eller krav på formell registrering samt pga sitt relativt snabba specialprocessförfarande vara attraktivt för den som har en karaktär med stark marknadsställning och konsumentkännedom.

¹⁸⁸ Särskilt då karaktären är i avsaknad av tillräcklig originalitet, jmf t ex dinosaurierna i Jurassic Park; ett eventuellt upphovsrättsligt skydd för dessa skulle vara mycket begränsat och i princip endast täcka framställningen av djuren så som de visades i filmerna, absolut inte "karaktärerna" som de olika arterna utgjorde i sig.

6.1 Framtid för character merchandising

Att tänka i marknadsföringstermer verkar bre ut sig över allt fler av samhällets områden och såväl kändisar och arbetscoacher som kommuner och skolor talar om vikten av att säkra sitt ”varumärke” och ”branda” sig rätt. Detta öppnar troligen upp för en större marknad på personalitymerchandisingområdet. Vad gäller utvecklingen för merchandising av fiktiva och litterära karaktärer är det troligt att denna kommer att fortsätta öka. Med tanke på det eventuella inkomstbortfall digitaliseringen av både film och litteratur på sikt kan medföra är det troligt att karaktärsinnehavare (däribland inte minst Hollywoods filmbolag) söker maximera alternativa vägar till inkomster från sina rättigheter och i detta scenario utgör character merchandising en utmärkt väg då den typiskt sett resulterar i fysiska icke digitaliseringsbara produkter. Det senaste decenniets uppsjö av filmatiserade superhjältar (typiskt sett baserade på karaktärer härstammande från serietidningar skapade under 40-60-talet) som emanerat från Hollywood talar sitt tydliga språk vad gäller marknadens expansion. Med filmerna och deras medföljande goodwill följer en potentiellt enorm eftermarknad av licensprodukter där de bakomliggande rättigheternas tydliga avgränsningar blir av yttersta vikt. Konceptet med character merchandising förefaller så framgångsrikt att det kan skapa rekordvinster även i tider av lågkonjunktur som dagens.¹⁸⁹

Den ovan beskrivna tendensen av ett utvidgat ”varumärkestänk” skapar i kombination med de framgångsrika karaktärernas utbredning i det offentliga rummet ett utökat behov av klara skyddsramar och –gränser. I USA har exempelvis Lyons Group, innehavare till rättigheterna till karaktären ”Barney” från ”the Flintstones”, skickat ut tusentals varningsbrev till leksaksbutiksinnehavare som sålt påstådda Barneykostymer.¹⁹⁰ Likaså har Disney krävt föräldrar i Nya Zeeland att avlägsna amatörmässiga bilder av Pluto och Kalle Anka uppförda på en lekparksmur. McDonald’s har flertalet iögonfallande processer bakom sig, däribland en 26-årig strid för bl a varumärkesintrång mot en viss Ronald McDonald vars självbetitlade familjerestaurant funnits i en småstad i Illinois sedan 1956.¹⁹¹

Även om vi ännu i Sverige är relativt förskonade från flagranta beivranden av påstådda intrång enligt ovan visar de på en möjlig utveckling och det därpå följande behovet av klart definierade skyddsobjekt.

¹⁸⁹ Nyhetsnotis; ”Filmbranschen bakom Legos rekordvinst”, DN 2009-08-19; Mitt i en global låkonjunktur har LEGO presterat sitt bästa resultat någonsin, enligt företaget till stor del pga sina storsäljande licensprodukter baserade på bl a ”Star wars”, ”Harry Potter” och ”SpongeBob Square”.

¹⁹⁰ Breven har kommenterats av Susan Elsner Furman, taleskvinna för Lyons i det följande: ”De kan ha en dinosauriekostym. Det är när den är en lila dinosaurie som det blir olagligt, och det spelar ingen roll vilken lila nyans det är”, Klein, s 222.

¹⁹¹ Ibid.

En annan möjlig framtida reglering av character merchandising ligger inom det marknadsrättsliga området, mer specifikt med sikte på konsumentskydd. Att character merchandising i många fall resulterar i kampanjer och produkter riktade mot barn (ex Tony the Tiger, Pokimon-merchandise etc) är en faktor av character merchandising som inte har gått vare sig allmänheten eller karaktärsinnehavarna förbi. Möjligen kan det inom en snar framtid vara svårt även för lagstiftaren att ignorera fenomenet. Som många producenter och karaktärsinnehavare upptäckt är många gånger det enklaste sättet att skapa en förbehållslös efterfrågan hos barn att använda sig av en välkänd till barn riktad karaktär vid marknadsföringen. Typiskt sett rör det sig om tecknade karaktärer som inte på något sätt behöver ha något övrigt samband med den utbudna produkten, därav snabbköpets ”Dennis-korvar” eller ”Kalle Anka-kex”. Framför allt i Storbritannien har denna typ av character merchandising blivit måltavla för diverse föräldraleda intressegrupper vilka önskar freda sina barn från socker-, fett- och saltrik mat som marknadsförs mot barnen med draghjälp från populära karaktärer.¹⁹² Dessa intressegrupper arbetar intensivt för en utvidgning av konsumentskyddande lagstiftning i syfte att begränsa utrymmet för character merchandising riktad mot barn i de fall sådan kan vara direkt skadlig för barnen.

6.2 Sui generis Merchandisingrätt?

Med tanke på de enorma belopp som merchandising omsätter är det inte konstigt att förslag om införandet av en *sui generis merchandisingrätt* av och till diskuteras och framförs av berörda intressenter.¹⁹³ Som så ofta i diskussioner om ett utökande av vad som ska rymmas inom den immaterialrättsliga sfären bottenar många av de framförda argumenten för en sådan rättighet i uppfattningen att *eftersom* något har ett stort potentiellt kommersiellt värde (vid privatisering) så bör det belönas med möjligheten till ensamrätt. Karaktärerna representerar alltså ett stort ekonomiskt värde som i brist på tydlig och effektiv lagstiftning inte alltid låter sig extraheras. Budskapet liknar dock ofta ett cirkelresonemang. Som påpekats av författaren i andra sammanhang i samband med diskussionen om ett *sui generis* skydd för TV-programformat, verkar det som egentligen sägs vara att karaktärerna *om* de hade åtnjutit ett tydligare skydd, *hade* representerat ett större ekonomiskt värde vilket hade resulterat i en större marknad med större omsättning och fler transaktioner. Immaterialrättens existensberättigande vilar dock på inte på dess förmåga att skapa nya marknader. För upphovsrätten är det dess förmåga att skapa nya alster och verk som motiverar ensamrätten. För varumärket är det en minimering av transaktionskostnader som eftersträvas genom informerade konsumentval,

¹⁹² Weaver, Matthew; ”Call to ban use of cartoons to sell unhealthy food to children”, The Guardian, Thursday 2 October 2008, Hickman, Martin; ”Cartoon heroes enticing children to eat junk food”, Consumer Affairs Correspondent, Thursday 21 August 2007.

¹⁹³ Se ex Ruijesenaars, s 3-4. Jaffey, Peter; *Merchandising and the law of trademarks*.

vilket ensamrätten åstadkommer genom garanti-, ursprungsangivelse och (numera) reklamfunktionen. Med logiken att expandera immaterialrätten i syfte att skapa nya marknader skulle det inte finnas några begränsningar för vad som skulle kunna föras in under immaterialrättens kapp av privatisering. Vidare är det ytterst tveksamt hur en ny sui generis merchandisingrätt skulle korrelera med existerande rättigheter och även om den skulle göra någon egentlig skillnad. Svåra och avgörande gränsdragningsfrågor såsom intrång skulle alltså vara utlämnade till en *in casu*-bedömning.

6.3 Kvarliggande frågor

Denna framställning har med sitt begränsade utrymme fått utstå en mängd avgränsningar som inte alltid har varit enkla för författaren. Insikten att flera för ämnet relevanta frågor och rättsområden måste lämnas utanför uppsatsen har inte sällan varit frustrerande. Exempel på frågor som kvarstår och kan utgöra underlag för vidare utredning är bl a skyddsomfånget för renodlat litterära karaktärer, risk för förlorad varumärkesrätt genom licensiering utanför registrerade varuklasser/typ av inarbetade produkter (pga förlorad varumärkesrättslig perception i mottagarkretsen, jmf Dr No-fallet), gemenskaps- och nationell rätts förändringsutrymme inom det varumärkesrättsliga användningskravet (i synnerhet i förhållande till karaktärer som figurmärken då det ger en bild över dessa märkens faktiska skyddsomfång).

En annan för character merchandising potentiellt mycket viktig skyddsform, som av utrymmesskäl helt lämnats utanför framställningen, är *mönsterrätten*. Denna skyddsform som numera kan uppnås både nationellt (genom ansökan till PRV) som regionalt på EU-nivå (genom ansökan till OHIM) är ett produktorienterat formgivningsskydd. Kombinationen av ett lägre originalitetskrav¹⁹⁴ än motsvarande för upphovsrätt till brukskonst, skyddets utformning som ett *prioritetskydd*¹⁹⁵ samt produktfokus torde göra denna skyddsform väl anpassad för merchandisingprodukter. Ett potentiellt problem är dock att tidigare varumärke, verkstitel (jmf titelskyddet i URL 50 §) eller upphovsrätt utgör registreringshinder enligt ML, 4 §, p 4. Något motsvarande registreringshinder finns inte för EU-mönster registrerade via OHIM men enligt Art 25 i MöFor är tidigare upphovsrätt eller varumärke giltig ogiltigförklarandegrund. Sådana relativa registreringshinder/ogiltigförklarandegrunder kan givetvis överkommas avtalsvägen men en svårare fråga är i vad mån en tidigare karaktär utgör nyhetshinder för en ansökan om mönsterskydd för tredimensionell produkt (exempelvis en mugg) där nämnda karaktär används som ornament på produkten? Rättsläget är oklart, men i väntan på klargörande från EG-

¹⁹⁴ Prop nr 1968:168.

¹⁹⁵ Inga subjektiva nyhetshänsyn tas, således faller även allt oberoende dubbelskapande inom skyddsomfånget såtillvida det den kunnige användaren ger samma helhetsintryck.

domstolen får det åtminstone konstateras att användning av en tidigare karaktär inte per automatik innebär nyhetshinder i nämnda situation då tidigare upphovsrätt endast är grund för ogiltigförklarande då sådan använts utan tillstånd från innehavaren, jmf MöFor, art 25 (f) *e contrario*.

Käll- och litteraturförteckning

Periodica:

Nordell, Per Jonas; ”*Dubbelskapande i teori och praktik*”, NIR nr 4, 1995, s 630.

Nordell, Per Jonas; ”*Efterbildning och renommésnyltning i Marknadsdomstolen. Kommentar till MD 2006:19*”, NIR nr 2, 2007, s 213.

Lindberg, Mårten; ”*Upphovsrättsligt skydd för fiktiva personer och andra figurer*”, NIR nr 5, 2003, s 434.

Karlander, Matilda; ”*Ur svensk rättspraxis*”, Rättsfallskommentar till Svea HovR dom 97-11-28 samt mål nr T-1534/96, NIR 1999, s 248.

Isaac, Belinda; ”*Character Merchandising*”, European Intellectual Property Review, 1998

Jaffey, Peter; ”*Merchandising and the Law of Trade Marks*”, Intellectual Property Quarterly 1998.

Hull, John; ”*The Merchandising of real and fictional characters: An analysis of some recent developments*”, Entertainment Law review, 1991.

Litteratur:

Nordell, Per Jonas; ”*Rätten till det visuella*”, GOTAB, Stockholm, 1997.

Nordell, Per Jonas, ”*Marknadsrättens goodwillskydd*”, 2003.

Nordell, Per Jonas; ”*Varumärkesrättens skyddsobjekt – Om ordkännetecknets mening och referens*”, MercurIUS, Stockholm 2004.

Olsson, Henry; ”*Upphovsrättslagstiftningen –en kommentar, 2:a uppl*”, Norstedts juridik, Stockholm 2006.

Olsson, Henry; ”*Copyright*”, 6:e uppl, Norstedts Juridik, Stockholm 1998.

Wendels-Carlén, Thomas; ”*Upphovsrätt i reklam och media*”, 2:a uppl, Studentlitteratur, Lund 2005.

Gozzo, Giovanni, ”*Immaterialrätter och licensavtal*”, Industrilitteratur AB, Eskilstuna, 1998.

Wessman, Richard; ”*Varumärkeskonflikter-Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*”, Norstedts Juridik, Stockholm 2002.

Ruijesenaars, Heijo; "Character Merchandising in Europe", Kluwer Law International 2003.

Phillips, Jeremy; "Trade Mark Law – A Practical Anatomy", Oxford University Press 2003.

Olausson, Maria; "Ändring av varumärken", Jure Bokhandel, Stockholm 2002

Rosén, Jan; "Upphovsrättens avtal – Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram-, film- och databasproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal", 3:e uppl, Norstedts Juridik, Stockholm 2006

Klein, Naomi; "No Logo – Märkena, marknaden, motståndet" Svensk översättning, Ordfront, Stockholm 2004.

Levin, Marianne, Koktvedgaard, Mogens; "Lärobok i immaterialrätt", 9:e uppl, Norstedts juridik, Stockholm 2007.

Levin, Marianne; "Noveller I vaumärkesrätt" (s 221, Trademark merchandising – Om licensiering av kännetecken utanför varuslagslikhetsområdet), Juristförlaget, Stockholm 1990.

Levin, Marianne & Bonnier, Susanne (Red.); "Praktisk varumärkesrätt", Norstedts Juridik AB, Stockholm 1998.

Levin, Marianne & Nordell, Per Jonas (Red.); "Handel med Immaterialrätt", Juristförlaget, Stockholm 1996.

Bernitz, Ulf, Karnell, Gunnar, Pehrson, Lars, Sandgren, Claes; "Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens", 10:e uppl, Handelsbolaget immateriellt rättsskydd I Stockholm, Stockholm 2007.

Tidningsartiklar:

Weaver, Matthew; "*Call to ban use of cartoons to sell unhealthy food to children*", The Guardian, Thursday 2 October 2008

Hickman, Martin; "*Cartoon heroes enticing children to eat junk food*", Consumer Affairs Correspondent, Thursday 21 August 2007.

Dalén, Karl; "*Filmbranschen bakom Legos rekordvinst*", Dagens Nyheter, 19 augusti 2009.

"*Ronald McDonald: a monster in a clown suit?*", Consumers research magazine, 1 August 2003.

Sadler, Pauline; "*Character merchandising and the sporting Industry*",
Legal Issue in Business, Sports Administration, Vol 3, 2001.

"*Karamellkungen slukar Godisprinsen*", nyhetsartikel, Resumé av den 8
oktober 2008.

Rättsfallsförteckning

Civilrättslig praxis:

NJA 1938 s 479
NJA 1988 s 183
NJA 1990 s 499
NJA 1994 s 143
NJA 1995 s 164
NJA 1998 s 563
NJA 2004 s 149
NJA 2009 s 159

Svea HovR, dom av 1997-11-28 ”Skriet”

Svea HovR dom av den 9 oktober 1989 ”La Copie”

Stockholms Tingsrätts dom av den 6 mars 1990 ”Dennis och Bosse Bus”

Stockholms TR, mål T 7-694-95, dom av den 30 september 1996 ”Skriet”

Stockholms TR, mål T7741-99, dom av den tredje november 2001 ”Harry-boy”

Malmö TR, mål T 4258-02, dom av den 9 mars 2004 ”Nalle Puh”

Marknadsdomstolen:

MD 1996:3
MD 1999:21
MD 2000:25
MD 2001:15
MD 2001:16
MD 2002:17
MD 2005:17

EG-domstolen:

Mål C-251/95 Puma
Mål C-59/08 Diorfallet
Mål C-228/03 Gillette v LA-Laboratories
Mål C-112/99 Toshiba
Mål C-408/01 Adidas
Mål C-498/07 Carbonell

Administrativ praxis:

RÅ 1985 Ab 76

RÅ 1998 ref 39

PBR Mål nr 92-155

PBR Mål nr 93-411

PBR Mål nr 94-250

PBR Mål nr 94-882

PBR Mål nr 97-042

mål T-435/05, "Dr No" (Förstainstansdomstolen, EG-CFI)

Övriga källor:

WIPO WO/INF/108 – Character Merchandising – Report prepared by the International Bureau, December 1994.

Bilder (exklusive VM-registreringar och bilder från rättsfall):

Figur 2 "Dennis & Bosse Bus" – Lindberg, Mårten; "*Upphovsrättsligt skydd för fiktiva personer och andra figurer*", NIR nr 5, 2003, s 434.

Offentligt tryck

Prop 1960:17

Prop 1968:168

Prop 1992/93:48

Prop 2007/08:115

SOU 1958:10

Guidelines Concerning Proceedings before the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs – Manual utgiven av OHIM)