

# HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

Mål nr

meddelad i Stockholm den 27 november 2003

T 2228-00

## KLAGANDE

IFX INFOFOREX SCANDINAVIA ApS, Amagertorv 15,  
DK-1160 KÖPENHAMN K, Danmark

Ombud: advokaten SB

## MOTPART

PN

Ombud: advokaten PA

## SAKEN

Varumärkesintrång

## ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET

Svea hovrätt, avd. 2, dom den 8 maj 2000 i mål T 900-96

---

## DOMSLUT

Med ändring av hovrättens dom i själva saken fastställer Högsta domstolen

punkten 2 i tingsrättens domslut.

Det ankommer på tingsrätten att efter målets återupptagande pröva frågan om skyldighet för part att utge ersättning för motparts rättegångskostnader i Högsta domstolen.

#### YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

IFX INFOFOREX SCANDINAVIA ApS (IFX) har yrkat att Högsta domstolen, med undanröjande av hovrättens dom, fastställer punkt 2 i tingsrättens domslut.

PN har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

#### DOMSKÄL

##### *Inledning*

Rätten till ett varumärke är en ensamrätt som enligt 4 § första stycket varumärkeslagen (1960:644) innebär att annan än innehavaren inte i näringsverksamhet får använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor. Enligt 6 § första stycket varumärkeslagen anses kännetecken förväxlingsbara endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Vad som i lagen sägs om varor gäller även tjänster.

Den 22 oktober 1993 registrerades PN som innehavare av varumärket CHECK POINT. Registreringen omfattade inte vissa särskilda tjänster utan samtliga tjänster enligt den s.k. Nice-klassifikationen i klasserna 35 och 41 samt juridiska utredningar och konsultationer i klass 42.

Tjänster i klass 35 avser ”*Annonss- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorsverksamhet*” och första delen av den s.k. förklaringen löd år 1994:

*”Klassen omfattar huvudsakligen tjänster utförda av personer eller organisationer i första hand med avsikt att*

*(1) ge hjälp vid drift eller ledning av affärsföretag; eller*

*(2) ge hjälp vid skötsel av affärsåtaganden eller i samband med kommersiella funktioner i ett industriellt eller kommersiellt företag, även tjänster utförda av reklamföretag huvudsakligen i form av åtaganden avseende information till allmänheten, tillkännagivanden eller meddelanden via alla slags media och gällande alla slags varor och tjänster.*

*Omfattar särskilt*

*• tjänster bestående av registrering, återgivning, utarbetande, sammanställning, vidarebefordran eller systematisering av skriftliga meddelanden, redogörelser och registeruppgifter även bearbetning eller utarbetande av matematiska och statistiska data;”.*

I juni 1994 väckte PN talan mot IFX med yrkande om skadestånd under åberopande av att bolaget gjort sig skyldigt till varumärkesintrång.

Frågorna i målet är om IFX, som PN påstått och IFX bestritt, har

använt kännetecknet CHECK•POINT som ett kännetecken för en av bolaget tillhandahållen tjänst och om, i så fall, användningen utgjort intrång i PNs rätt till det registrerade varumärket CHECK POINT.

*Kännetecken för tjänst?*

Det är ostridigt att IFX har marknadsfört och sålt en vara i form av en fickterminal under kännetecknet CHECK•POINT och det har inte gjorts gällande att denna användning utgjort ett varumärkesintrång.

Fickterminalen är en trådlös mottagare av information i realtid som vidarebefordras från den svenska aktiemarknaden och de svenska och internationella penning-, valuta-, råvaru- och räntemarknaderna till aktörer på finansmarknaden. Mottagande av informationen förutsätter att köparen av terminalen har ett abonnemangsavtal med IFX. I IFX:s prislista anges bl.a. att ”abonnemanget inkluderar alla transmissionskostnader för CHECK•POINT informationen” och att ett avtal med Televerket om en personsökartjänst inte är ”inkluderat i CHECK•POINT abonnemanget”.

IFX får genom denna användning av CHECK•POINT anses ha använt kännetecknet i näringsverksamhet även för marknadsföringen av en tjänst. Både abonnemanget och informationen har marknadsförts med användande av kännetecknet CHECK•POINT.

*Förväxlingsbedömningen och betydelsen av ett registrerat varumärkes särskiljningsförmåga.*

I varumärkeslagens förarbeten uttalades att alla föreliggande omständigheter som

inverkade på frågan om förväxlingsbarhet borde beaktas vid bedömningen och att det därför inte var lämpligt att uppställa schablonregler för granskningen (se NJA II 1960 s. 227). Den traditionella svenska förväxlingsbedömningen har utgått från samspelet mellan märkenas likhet och varornas likhet, även om andra omständigheter i det särskilda fallet har beaktats.

Efter Sveriges inträde i EG skall Rådets första direktiv 89/104/EEG (varumärkesdirektivet) samt EG-domstolens praxis beaktas vid tillämpningen av varumärkeslagen.

I 10:e beaktandesatsen i varumärkesdirektivet anges att risken för förväxling måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågasvarande varorna eller tjänsterna.

Av EG-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95 Sabel BV ./ Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p. 24, framgår att domstolen vid bedömningen av om risk för förväxling föreligger fäster betydande avseende vid det registrerade varumärkets särskiljningsförmåga. Ju större varumärkets särskiljningsförmåga är, desto större är också risken för förväxling. EG-domstolen har härefter vid flera tillfällen uttalat att varumärken som antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden har hög särskiljningsförmåga åtnjuter ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre grad av särskiljningsförmåga (se bl.a. dom den 29 september 1998 i mål C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha ./ Metro-Goldwyn-Mayer Inc.).

Högsta domstolen fann i rättsfallet NJA 1990 s. 469, det s.k. Silva-målet, att ett registrerat varumärkes skyddsomfång inte påverkas med hänsyn till märkets användning. Som framgår av det ovanstående talar dock varumärkesdirektivet och EG-domstolens praxis i en annan riktning. Det får således numera anses att användningen av ett varumärke har betydelse för vidden av dess skyddsomfång om och i den mån användningen har påverkat varumärkets särskiljningsförmåga. Av detta kan dock inte slutsatsen dras att en bristande användning i sig skulle innebära att skyddet för ett registrerat varumärke inskränker sig till enbart den registrerade varan eller, vid en registrering av samtliga varor i en klass, till enbart varorna i denna klass. Vid bedömningen av risken för förväxling mellan ett registrerat märke som inte har använts och ett yngre märke måste beaktas att innehavaren av det äldre märket har ett anspråk på ett skydd mot en framtida ursprungsförväxling.

*Utgör IFX:s användning av CHECK•POINT intrång i PNs rätt till CHECK POINT?*

Kännetecknet CHECK POINT:s *särskiljningsförmåga* för de tjänster som PNs varumärkesregistrering omfattar är svag både i vad avser ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga. Varumärket är i viss mån beskrivande för karaktären av och ändamålet för flertalet tjänster i klass 35 och märket besitter även i övrigt tämligen låg grad av distinktivitet för dessa tjänster. Då varumärket knappt, om alls, använts av PN under den korta tid som förlöpt fram till det att intrångstalan väcktes, vilket är den tidpunkt som är relevant med hänsyn till den skadeståndstalan PN för, har inte heller någon särskiljningsförmåga förvärvats genom att det blivit känt. Skyddsomfånget för det

registrerade märket får med hänsyn till det nu anförda anses vara begränsat.

Vad gäller *märkeslikhet* så är skillnaden mellan det registrerade varumärket CHECK POINT och CHECK•POINT endast punkten mellan orden CHECK och POINT i IFX:s kännetecken. Denna skillnad utgör för den genomsnittlige konsumenten av tjänster i klass 35 en så obetydlig avvikelse från CHECK POINT att det får anses råda identitet mellan kännetecknen (se EG-domstolens dom den 20 mars 2003 i mål C-291/00 LTJ Diffusion SA ./ Sadas Vertbaudet SA, p.53).

Vad avser *varuslagslikhet* har PN hävdade att den tjänst IFX marknadsfört under kännetecknet CHECK•POINT är identisk med eller liknar tjänster som ingår i klass 35. Han har särskilt hänvisat till att det är fråga om förmedling av finansiell information och nyheter och till att i IFX:s tjänst ingår att en databas har lagts upp och att relevant information har sammanställts och gjorts sökbar. IFX har invänt att den tjänst som tillhandahållits utgör en ren överföring av utomstående leverantörers obearbetade uppgifter via telekommunikation.

Av utredningen i målet framgår att den tjänst som IFX har marknadsfört har bestått dels i ett tillhandahållande av ett abonnemang avseende börsinformation och finansiella nyheter som vidarebefordrats obearbetade från producenterna, dels en överföring via radiovågor av informationen till den inköpta fickterminalen. Informationen som överförts har skapats eller sammanställts av utomstående producenter såsom Stockholms Fondbörs, London International Financial Futures Exchange, PmI m.fl. Det kan antas att källan till informationen samt att den har presenterats obearbetad i realtid har varit av avgörande betydelse för kundens intresse för tjänsten.

Tjänsterna i klass 35 avser, såvitt här är av intresse, i huvudsak konsulttjänster inom företagsledning samt drift och skötsel av ett företags olika funktioner. Det kan antas att den potentiella kundkretsen för tjänster i klass 35 och kundkretsen för IFX:s tjänst, som torde vara en mindre omfattande krets, i inte obetydlig omfattning överlappar varandra. Tjänsterna i klass 35 utgör emellertid till sin karaktär mer av en intellektuell prestation samt får i allmänhet antas vara mer specifikt utformade för den enskilde kunden än IFX:s förmedling av finansiell information och nyheter. Tjänsterna i klass 35 och IFX:s tjänst varken konkurrerar med eller kompletterar varandra även om ändamålen med dem kan sägas vara att utgöra ett stöd i driften av företag. Den del av IFX tjänst som avser själva den tekniska överföringen av informationen i realtid till fickterminaler har inte annat än en perifer likhet med tjänster i klass 35. Risken för att genomsnittskonsumerten av tjänsterna skall tro att tjänsterna härstammar från samma företag eller från företag med ett ekonomiskt samband minskas av att ett utnyttjande av IFX:s tjänst förutsatt att kunden förvärvar och använder fickterminalen. Sammantaget kan konstateras att de för prövningen relevanta tjänster som omfattas av klass 35 och IFX:s tjänst kan sägas vara i viss mån närliggande, men att det föreligger betydande skillnader i arten av och karaktären på tjänsterna och de förhållanden under vilka de nyttjas.

#### *Sammanfattande bedömning*

Vid en helhetsbedömning av risken för förväxling mellan det registrerade varumärket CHECK POINT och det använda kännetecknet CHECK•POINT finner Högsta domstolen, trots identiteten mellan märkena, att den låga graden av likhet mellan den tjänst IFX tillhandahållit och de tjänster i klass 35 som det i detta fall



är relevant att jämföra med jämte varumärkets svaga särskiljningsförmåga medför att kännetecknet CHECK•POINT i varumärkeslagens mening inte vid IFX:s användning har varit förväxlingsbart med CHECK POINT.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

I avgörandet har deltagit: justitieråden Lars K Beckman, Lennander, Victor, Dahllöf och Calissendorff (referent)  
Föredragande revisionssekreterare: Thornefors