

# Varumärkesintrång – en fråga om varumärkets funktioner

Av Carolina Walther och Paulina Malmberg

*Under senare år har varumärkets funktioner fått en alltmer framträdande roll inom varumärkesrätten. EU-domstolen har behandlat och tillerkänt fler funktioner än varumärkets grundläggande ursprungsangivelsefunktion skydd i sin praxis. I svensk praxis har frågan om varumärkets funktioner nyligen kommit att behandlas av Högsta domstolen i det s.k. Layher-målet.<sup>1</sup> I domen klargjorde Högsta domstolen att skada på varumärkets funktioner var av avgörande betydelse för frågan om huruvida intrång förelåg. I den här artikeln redogörs för Högsta domstolens slutsatser i Layher-målet och utvecklingen av varumärkets funktioner i praxis.<sup>2</sup>*

## Varumärkesintrång – principen om dubbel identitet

I varumärkeslagen (2010:1877) stadgas att ensamrätten till ett varumärke bl.a. innebär att varumärkesinnehavaren kan förhindra användningen av ett kännetecken, som är identiskt med innehavarens varumärke, för samma varor eller tjänster för vilka varumärket används. Det som avses är fall då det föreligger identitet mellan varumärket

---

<sup>1</sup> 1 Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 i mål nr T 301-12 (NJA 2014 s. 580 Layher-målet).

<sup>2</sup> Artikeln är skriven av advokat Carolina Walther, verksam vid Advokatfirman Vinges arbetsgrupp inom immaterialrätt, marknadsrätt och medierätt, och jur. stud. Paulina Malmberg, studerande vid Stockholms universitet. Författarna vill även tacka jur.dr. Richard Wessman, Advokatfirman Vinge för värdefulla synpunkter.

och kännetecknet respektive varorna eller tjänsterna i fråga, s.k. dubbel identitet.<sup>3</sup> Den tidigare uppfattningen var att fall av dubbel identitet alltid utgjorde varumärkesintrång oberoende förekomsten av förväxlingsrisk, snyltning eller skada.<sup>4</sup> EU-domstolen har i en serie avgöranden uttalat sig närmare om skyddet. Genom dessa avgöranden har EU-domstolen begränsat skyddets tidigare absoluta karaktär till situationer då varumärkets funktioner har påverkats. I samband härmed har EU-domstolen även redogjort närmare för vilka de skyddsvärda funktionerna är och hur de kan skadas.<sup>5</sup>

### Layher-målet

Målet rörde frågan om Mon.Zon Sverige AB hade gjort intrång i Layher AB:s ensamrätt till varumärket LAYHER.<sup>6</sup> Bakgrunden till målet var följande. Layher och Mon.Zon var konkurrenter på marknaden för byggnadsställningar där de båda marknadsförde systemställningar. Systemställningar är en typ av byggnadsställning som monteras på plats av användarna. I en systemställning är alla eller vissa delar förtillverkade med bestämda mått och har varaktigt fästade förbandsanordningar. Det är möjligt att blanda delar från olika systemställningar, förutsatt att vissa krav uppfylls. Således är det möjligt att blanda delar av Layhers systemställningar med delar av Mon.Zons systemställningar. En ställnings olika delar är märkta med en dekal som informerar om vem som har tillverkat ställningen. Dekalerna får inte avlägsnas från respektive del. Layher innehade licens från sitt tyska moderbolag att använda det registrerade varumärket LAYHER som dekal på sina systemställningar.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> 1 kap. 10 § varumärkeslagen (VML) och artikel 5.1.a varumärkesdirektiv 2008/95/EG.

<sup>4</sup> Wessman, *Varumärkeslagen – En kommentar*, 2014, s. 36.

<sup>5</sup> Även ensamrättens skydd vid förväxlingsrisk eller skyddet för kända varumärken innefattar ett hänsyntagande till varumärkets funktioner, 1 kap. 10 § VML. När det gäller skyddet vid förväxlingsrisk hamnar fokus på varumärkets ursprungsangivelsefunktion, medan vid bedömning om intrång i kända varumärken blir i stället investerings- och reklamfunktionerna centrala.

<sup>6</sup> Nedan betecknas bolagen Layher och Mon.Zon.

<sup>7</sup> NJA 2014 s. 580.

Mon.Zons affärsidé var att sälja systemställningar som kunde kombinera bolagets egna delar med delar av andra märken, exempelvis Layhers. I Mon.Zons prislistor för åren 2007, 2008 och 2009 återfinns en s.k. spira märkt med LAYHER på en bild föreställande en del av en byggnadsställning.<sup>8</sup> Frågan i målet var om användningen av bilden i Mon.Zons prislistor utgjorde en användning av varumärket i varumärkeslagens mening och, i sådana fall, om Layher hade rätt att förhindra sådan användning.<sup>9</sup>

Som bakgrund till målet ska även tilläggas att Mon.Zons användning av Layhers varumärke hade skett innan 2010 års varumärkeslag trädde i kraft. I målet tillämpades därför 1960 års varumärkeslag (1960:644) och varumärkesdirektiv 89/104/EEG, som sedermera har ersatts av varumärkesdirektiv 2008/95/EG. I målet uttalade Högsta domstolen (HD) att skillnaderna i ordalydelse och innehåll mellan direktiven och de svenska varumärkeslagarna är ovidkommande vid bedömningen om huruvida varumärkesintrång föreligger vid dubbel identitet.<sup>10</sup>

## Fråga om användning

I Layher-målet förelåg en speciell form av dubbel identitet. Mon. Zon hade nämligen använt Layhers varumärke för Layhers varor och inte för Mon.Zons egna varor. HD utgick i sin bedömning från EU-domstolens praxis, bl.a. L'Oréal-målet, avseende dubbel identitet och varumärkesanvändning.<sup>11</sup>

L'Oréal-målet avsåg försäljning av parfym i lågprisbutiker. Parfymerna som såldes i dessa butiker utgjorde imitationer av exklusiva parfymers doft. Dessa parfym såldes till ett förhållandevis lågt pris. I samband med saluföringen av lågprisparfymerna användes jämförelselistor. På listorna hade jämförelser mellan lågprisparfymerna och de exklusiva parfymerna

<sup>8</sup> NJA 2014 s. 580 (581).

<sup>9</sup> Parterna hade tidigare tvistat i Marknadsdomstolen avseende vilseledande marknadsföring. I avgörandet MD 2007:1 hade Mon.Zon vid marknadsföring av systemställningar använt en annons i vilken det bl.a. angivits vad som krävdes för att delar från Mon.Zons systemställningar skulle kunna blandas med delar från Layhers systemställningar. Annonsen ansågs inte vara så oklar eller missvisande att ett vilseledande i marknadsföringslagens mening förelåg.

<sup>10</sup> Se NJA 2014 s. 580 (598 och 599).

<sup>11</sup> NJA 2014 s. 580 (599 och 600) med hänvisning till EU-domstolens dom den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L'Oréal, REG 2009 s. I-05185, p. 53 och 56.

upprättats. De exklusiva parfymerna hade angetts genom hänvisning till det ordmärke som respektive parfym omfattade. L'Oréals ordmärken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs och Noa förekom på dessa listor. Flera av lågprisparfymerna såldes dessutom i flaskor och förpackningar som liknade flaskorna och förpackningarna till parfymerna Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs eller Noa.

EU-domstolen fastslog i målet att om en annonsör vid jämförande reklam använder ett kännetecken, som är identiskt med en konkurrents varumärke, i syfte att identifiera de varor som konkurrenten tillhandahåller, så utgör ett sådant nyttjande en användning "med avseende på" annonsörens egna varor i den meningen som avses i artiklarna 5.1 och 5.2 i varumärkesdirektiv 89/104/EEG.<sup>12</sup>

I Layher-målet menade HD att EU-domstolens breda uttryckssätt "med avseende på" innebar att det inte var nödvändigt att varumärket LAYHER användes som kännetecken för Mon.Zons egna varor. Relevant varumärkesanvändning ansågs ändå föreligga. Den användning som hade skett i det aktuella fallet – dvs. att i marknadsföringsmaterial för Mon.Zons varor visa en bild med Layhers varor försedd med Layhers varumärke – utgjorde enligt HD användning med avseende på Mon.Zons egna varor.<sup>13</sup>

### Fråga om skada på varumärkets funktioner

I Layher-målet angav HD att tredje mans användning av ett varumärke inte automatiskt medför att varumärkesinnehavaren får utöva sin ensamrätt för att hindra användningen. Förhållandet att Mon.Zon använde Layhers varumärke behövde således inte innebära att det rörde sig om varumärkesintrång. HD hänvisade i detta sammanhang till EU-domstolens avgörande i bl.a. Arsenal-målet.<sup>14</sup>

Arsenal-målet rörde den engelska fotbollsklubben Arsenal och dess likalydande varumärke, som hade registrerats för bl.a. kläder. Den påstådda intrångsgöraren, en lokal mindre handlare, hade sålt halsdukar som var dekorerade med Arsenalns varumärke och hade vid försäljningsstället skyltat att det inte rörde sig om Arsenalns officiella varor.

<sup>12</sup> L'Oréal-målet C-487/07 p. 53 och 56.

<sup>13</sup> NJA 2014 s. 580 (602).

<sup>14</sup> NJA 2014 s. 580 (600).

I avgörandet konstaterade EU-domstolen att det skydd som tillerkänts varumärkesinnehavare i och för sig hade angetts som absolut. Domstolen konstaterade vidare att detta absoluta skydd måste ses i ljuset av att varumärkesrätten utgör ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla. I det här systemet måste varumärkesinnehavarna kunna locka till sig kunder genom kvaliteten på sina varor eller tjänster. Detta ansågs vara möjligt endast om det fanns kännetecken som gör det möjligt att identifiera varor eller tjänster. Domstolen framhöll att detta innebar att "den ensamrätt som stadgas i artikel 5.1.a infördes för att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina särskilda intressen i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin funktion. Utövandet av denna rätt måste följaktligen reserveras för de fall då tredje mans användande av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktion och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung."<sup>15</sup>

I enlighet med EU-domstolens ställningstagande i Arsenal-målet, konstaterade HD att varumärkesintrång ska behandlas på ett normskyddsriktat sätt.<sup>16</sup> Avgörandet i Layher-målet markerar således att påverkan på ett varumärkes funktioner är en förutsättning i svensk rätt för att varumärkesintrång ska anses föreligga vid fall av dubbel identitet.

## Varumärkets funktioner

Vilka är då de funktioner som har ansetts skyddsvärda? I varumärkesdirektivets 2008/95/EG elfte skäl anges att det registrerade varumärkets funktion *framför allt* är att garantera att varumärket anger ursprunget.<sup>17</sup> Av detta kan utläsas att även andra funktioner tillerkänns skydd. Tydligare än så blir aldrig författningstexten. I stället har domstolarna och i synnerhet EU-domstolen tagit sig en uppgiften att reda ut vilka dessa funktioner är och vilket skydd de åtnjuter.

<sup>15</sup> EU-domstolens dom den 12 november 2002 i mål C-206/01 Arsenal Football Club, REG 2002 s. I-10273, p. 51.

<sup>16</sup> NJA 2014 s. 580 (602).

<sup>17</sup> Jämför tionde skälet i varumärkesdirektiv 89/104/EEG.

Förekomsten av andra funktioner än ursprungsangivelsefunktionen har under flertal år kunnat skönjas i EU-domstolens domskäl. Exempelvis har garanti- och kvalitetsfunktionen uppmärksammats som en del av varumärkets grundläggande särskiljande funktion i bl.a. Hoffmann-La Roche- och Philips-målen, varom mer nedan.<sup>18</sup> Dessa, och ytterligare funktioner, har konkretiserats i senare rättspraxis och det får nu anses vara klarlagt att även varumärkets garanti-, kvalitets-, investerings-, reklam- och kommunikationsfunktioner åtnjuter skydd.<sup>19</sup> I Layher-målet framhöll HD huvudsakligen ursprungsangivelsefunktionen, men betonade att även andra funktioner var centrala för att bedöma huruvida en intrångssituation förelåg "omfånget av en varumärkesinnehavares ensamrätt i dessa fall styrs av de intressen (dvs. varumärkets funktioner) som ensamrätten i det enskilda fallet skyddar."<sup>20</sup>

I doktrinen har redovisats betydligt fler funktioner än de som har omnämnts i praxis. Det råder viss förvirring och oenighet när det gäller vilka egenskaper respektive funktion ska tillskrivas.<sup>21</sup> Detta torde vara en konsekvens av att flera av funktionerna är tätt sammankopplade och ofta samverkar med varandra. Exempelvis är varumärkets reklamfunktion ofta beroende av de investeringar som varumärkesinnehavaren gör i sin marknadsföring och som också omfattas av varumärkets investeringsfunktion. Att varumärkets roll på marknaden har förändrats och därigenom även dess funktioner är ett annat skäl till varför det ännu inte finns någon enhetlig uppfattning. Nedan redogörs för domstolarnas syn på de funktioner som har tillerkänts skydd i praxis.

## Ursprungsangivelsefunktionen

Den funktion som tydligast har förankrats i EU-domstolens praxis är ursprungsangivelsefunktionen. Genom ursprungsangivelsefunktionen

<sup>18</sup> EU-domstolens dom den 23 maj 1978 i mål C-102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG v Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse GmbH., REG 1978 s. I-01139, och EU-domstolens dom den 18 juni 2002 i mål Philips, REG 2002 s. I-05475.

<sup>19</sup> NJA 2014 s. 580 (600) med hänvisning till L'Oréal-målet C-487/07 p. 58.

<sup>20</sup> NJA 2014 s. 580 (601).

<sup>21</sup> Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt – Om ordkännetecknets mening och referens*, 2004, s. 71.

tillförsäkras köparen om ett visst kommersiellt ursprung på varan eller tjänsten. Köparen kan härigenom särskilja en viss vara eller tjänst från andra varor eller tjänster med annat ursprung.<sup>22</sup> Att funktionen har en central roll framgår även av det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga för att tillerkännas ensamrätt till ett varumärke.<sup>23</sup>

I praxis har skada på ursprungsangivelsefunktionen ansetts uppkomma om det för köparen uppfattas som oklart om det är varumärkesinnehavaren eller tredje man som står bakom varan eller tjänsten i fråga, eller om det är oklart vilka band tredje man och dennes varor eller tjänster har till varumärkesinnehavaren.

I de förenade Google-målen behandlade EU-domstolen frågan om ursprungsangivelsen hade skadats.<sup>24</sup> Målen rörde följande omständigheter. Vid en sökning på sökmotorn Google visades de webbplatser som bäst stämde överens med de ord som internetanvändaren hade sökt på, s.k. naturliga sökresultat. Vid sidan av de naturliga sökresultaten erbjöd Google även tjänsten AdWords. Genom AdWords kan näringsidkaren välja sökord och få en reklamlänk till sin webbplats visad vid sidan av eller ovanför de naturliga sökresultaten när en internetanvändare söker på dessa utvalda sökord. Ett av målen rörde AdWords visning av webbplatser som sålde imitationer av Louis Vuittons varor när internetanvändaren sökte på Louis Vuittons varumärken.

I målen konstaterade EU-domstolen att "ursprungsangivelsefunktion skadas när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man."<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Se exempelvis Hoffman-La Roche-målet C-102/77, p. 7; EU-domstolens dom den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, REG 1998 s. I-05507, p. 28; EU-domstolens dom den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001 s. I-06959, p. 23.

<sup>23</sup> Kravet på särskiljningsförmåga framgår bl.a. av artikel 2 varumärkesdirektiv 2008/95/EG och 1 kap. 5 § varumärkeslagen.

<sup>24</sup> EU-domstolens dom den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08 till C-238/08, Google France och Google, REG 2010 s. I-02417.

<sup>25</sup> Google-målen C-236/08 till C-238/08, p. 84.

Skada på ursprungsangivelsefunktionen ansågs även föreligga "[n]är en tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt band mellan denna tredje man och varumärkesinnehavaren."<sup>26</sup>, samt när "annonsen visserligen inte antyder att det föreligger något ekonomiskt band men är så vag i fråga om ursprunget för de aktuella varorna och tjänsterna att en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare inte utifrån reklamänken och det reklammeddelande som bifogas denna kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han tvärtom har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren."<sup>27</sup>

Av EU-domstolens avgörande framgår att det sätt som användningen sker på, exempelvis hur en annons presenteras, och till vem användningen riktar sig är centrala faktorer vid bedömningen om skada har uppkommit på ursprungsangivelsefunktionen. I Layher-målet uttalade HD att det tydligt framgick att prislister kom från Mon.Zon och att det saknades texter eller andra layoutmässiga lösningar som skapade intryck av ett kommersiellt samband mellan Mon.Zon och Layher. Det kunde enligt HD svårligen tänkas att den genomsnittliga köparen uppfattade Layhers varumärke, i den mån köparen alls såg att en av ställningskomponenterna var försedda med varumärket LAYHER, på annat sätt än att den visade att delarna till Layhers respektive Mon.Zons systemställningar var kompatibla. Risken att köparen skulle förväxla varornas kommersiella ursprung bedömdes i praktiken som utesluten. Inte heller förelåg någon risk för att köparen skulle uppfatta att det fanns något ekonomiskt eller annat samband mellan parterna. Någon skada eller risk för skada på varumärket LAYHERs ursprungsangivelsefunktion förelåg därmed inte. HD fäste härvidlag även vikt vid varornas speciella karaktär samt målgruppens sammansättning. Köparen antogs ha en viss kännedom om förekomsten av olika leverantörer på den aktuella marknaden.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Google-målen C-236/08 till C-238/08, p. 89.

<sup>27</sup> Google-målen C-236/08 till C-238/08, p. 90.

<sup>28</sup> NJA 2014 s. 580 (602 och 603). Layher hade även gjort gällande att Mon.Zons användning kunde skada kännetecknets anseende. Någon utredning till stöd för detta eller att någon annan av varumärkets funktioner skulle ha skadats förelåg inte. Inte heller fanns grund för att LAYHER var ett väl ansett varumärke och att användningen som skett utgjorde intrång i skyddet för anseendet.



## Garanti- och kvalitetsfunktionerna

Varumärkets garanti- och kvalitetsfunktioner har utvecklats i bl.a. EU-domstolens avgörande i Hoffman–La Roche-målet. Enligt EU-domstolen innebar "[u]rsprungsgarantin att slutanvändaren ska vara förvissad om att en vara som säljs inte har utsatts för ingrepp av tredje man i ett tidigare avsättningsled utan varumärkesinnehavarens tillstånd på ett sätt som har påverkat varans ursprungliga skick."<sup>29</sup> Att det föreligger ett nära samband mellan garanti-, kvalitets- och ursprungsangivelsefunktionerna framgår tydligt av uttalandet. I detta återfinns både en garanti för ursprunget och en garanti för varans skick, dvs. kvalitet. Till skillnad från ursprungsangivelsefunktionen, som syftar till att ange det kommersiella ursprunget, tar garantifunktionen sikte på att garantera att varor med en viss märkning (visst kommersiellt ursprung) borgar för en viss kvalitet.

I HAG II-målet förtydligades EU-domstolens uttalande om det ursprungliga skicket. Domstolen framhöll att näringsidkare måste, för att kunna locka till sig kunder, erbjuda en viss kvalitet på sina varor och tjänster. Detta ansåg domstolen endast vara möjligt om det fanns särskilda kännetecken som gjorde det möjligt att identifiera varor och tjänster.<sup>30</sup>

HAG II-målet rörde en tvist mellan ett tyskt bolag och ett belgiskt bolag som båda distribuerade koffeinfritt kaffe. Det tyska bolaget saluförde koffeinfritt kaffe under varumärken i vilka den mest framträdande delen utgjordes av "HAG". Det äldsta av dessa varumärken hade registrerats år 1907. Ett år senare, 1908, hade varumärken som innehöll beteckningen "Kaffee HAG" registrerats i Belgien av ett annat bolag. Dessa varumärken hade sedermera förvärvats av det belgiska bolaget som var inbegripet i den uppkomna tvisten. Bakgrunden till tvisten var att det belgiska bolaget hade börjat importera koffeinfritt kaffe till dåvarande Förbundsrepubliken Tyskland under beteckningen "HAG". För att förhindra importen väckte det tyska bolaget talan med hänvisning till att "Kaffee HAG" hade blivit ett väl ansett varumärke i Förbundsrepubliken Tyskland samt att det koffeinfria kaffe som det tyska bolaget sålde under detta kännetecken var av högre kvalitet än det koffeinfria kaffe som det belgiska bolaget importerade.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Hoffman-La Roche-målet C-102/77, p. 7.

<sup>30</sup> EU-domstolens dom den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, SA CNL-SUCAL NV v HAG GF AG, REG 1990 s. I-03711.

<sup>31</sup> HAG II-målet C-10/89, p. 2-6.

I avgörandet fastslog EU-domstolen att det skulle äventyra varumärkets huvudfunktion, att identifiera varorna eller tjänsterna i fråga, om varumärkesinnehavaren inte kunde utöva sin rättighet att motsätta sig importen av en liknande vara under en beteckning som kunde förväxlas med dennes eget varumärke. Skälet var dels att köparen inte längre skulle kunna identifiera varans ursprung, dels att varumärkesinnehavaren skulle få skulden för den dåliga kvaliteten på en vara som denne inte var ansvarig för.<sup>32</sup>

Av HAG II-målet framgår att varumärket anses utgöra en garanti för att alla varor som bär varumärket har framställts under kontroll av ett enda företag samt att detta företag är ansvarigt för varornas kvalitet. Härigenom ges varumärkesinnehavaren således incitament att bibehålla eller förbättra kvaliteten hos varan eller tjänsten ifråga eftersom köparens preferenser till varumärket annars skulle kunna gå förlorad. Samtidigt skyddas köparen från att bli vilseledd om innehållet eller kvaliteten i den vara eller tjänst som han eller hon tror sig köpa.

## Reklambfunktionen

Med varumärkets reklambfunktion avses att varumärket har ett egenvärde i sig genom att attrahera köparen och därigenom maximera varumärkesinnehavarens avsättning för sina varor eller tjänster. Genom reklam tillför varumärkesinnehavaren varumärket olika betydelser i form av värderingar, stil och status. Reklamen erbjuder på så vis köparen identifikationsmöjligheter som går bortom den bakomliggande varans eller tjänstens faktiska egenskaper. Mot bakgrund av de förändringarna som skett på marknaden, såsom ändrade distributionssätt och ökad konkurrens, kan varumärkets reklambfunktion knappast överdrivas. Varumärkesinnehavarens positionering av sitt varumärke på marknaden och dess attraktionsförmåga är central för att få köparen lojal till varumärket. Den ökade betydelse av varumärkets egenvärde har bl.a. kommit till uttryck genom skyddet för inarbetade varumärken och det utökade skyddet för kända varumärken.<sup>33</sup>

Synen på reklambfunktionen har utvecklats av EU-domstolen i bl.a. Dior-målet. I målet fastslog domstolen att det förelåg skada på varumärkets reklambfunktion, om tredje mans marknadsföring av sin vara eller tjänst kom att skada den bild av lyx och prestige som var

<sup>32</sup> HAG II-målet C-10/89, p. 13-15.

<sup>33</sup> 1 kap. 7 och 10 § VML.

knuten till varumärket och dragningskraften hos de varor eller tjänster som saluförs under varumärket.<sup>34</sup>

Dior-målet rörde den reklam som ett nederländskt bolag, Evora, gjorde för de av Diors varor som Evora sålde. I målet var konstaterat att Dior utvecklade och producerade bl.a. parfymer som ansågs tillhöra marknaden för kosmetiska lyxprodukter. Dior hade tillsett så att varorna såldes endast av utvalda återförsäljare, vilka hade förbundit sig att bara sälja till andra utvalda återförsäljare eller direkt till slutkonsumenter.

I Benelux-länderna innehade Dior ensamrätt till figurmärkena för Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit och Dune. Dessa varumärken bestod i avbildningar av de förpackningar i vilka flaskorna med de nämnda parfym-sorterna såldes. Evora drev en stor butikskedja med bl.a. kosmetika. Dessa butiker hade inte utsetts till återförsäljare av Diors varor, men butikerna sålde Diors parfymer vilka hade erhållits genom parallellimport. I en säljkampanj saluförde Evora-butikerna vissa av Diors parfymer genom bilder på dessa parfymers förpackningar och flaskor i butikernas reklamblad. Dior ansåg att denna reklam inte motsvarade den bild av lyx och prestige som var knuten till varumärket.<sup>35</sup>

EU-domstolen konstaterade att "när en återförsäljare använder ett varumärke för fortsatt marknadsföring av märkesskyddade varor, ska det göras en avvägning mellan varumärkesinnehavarens berättigade intresse av att skyddas mot återförsäljare som använder dennes varumärke i reklam syfte på ett sätt som kan skada varumärket och återförsäljarens intresse av att kunna sälja de ifrågakvarande produkterna genom att göra reklam för dem på sätt som är vedertagna i återförsäljarens bransch."<sup>36</sup> När det gällde lyxiga och prestigefyllda varor eller tjänster konstaterade EU-domstolen att återförsäljaren inte fick handla illojalt mot varumärkesinnehavarens berättigade intressen utan måste anstränga sig för att se till att dennes reklam inte påverkar varumärkets värde genom att skada de saluförda varornas eller tjänsternas "dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx."<sup>37</sup>

I Dior-målet stod varumärkets anseende och kändedom i centrum för EU-domstolens bedömning av om reklamfunktionen hade skadats. I

<sup>34</sup> EU-domstolens dom den 4 november 1997 i mål C- 337/95, Parfums Christian Dior mot Evora, REG 1997 s. I-06013, p. 45.

<sup>35</sup> Dior-målet C-337/95, p. 2-7.

<sup>36</sup> Dior-målet C-337/95, p. 44.

<sup>37</sup> Dior-målet C-337/95, p. 45.

de förenade Google-målen klargjordes att reklamfunktionen inte är inskränkt till ansedda och kända varumärken, utan att alla varumärken kan ha en reklamfunktion. Reklamfunktionen aktualiseras så snart varumärkesinnehavaren genom reklam försöker övertyga köparen och därigenom maximera avsättning av sina varor. I Google-målen uttalande EU-domstolen att varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra att tredje mans användning av ett kännetecken skadar varumärkesinnehavarens bruk av dennes varumärke i exempelvis reklamkampanjer.<sup>38</sup> Varumärkesinnehavaren får dock tåla att vidta åtgärder som är en naturlig följd av en konkurrensutsatt marknad. I de aktuella målen ansåg domstolen att reklam på internet var vanligt förekommande i varumärkesinnehavares marknadsföringsstrategier och att varumärkesinnehavaren därmed borde vara villig att betala för att få sina resultat visade i sponsrade länkar. Att köpa sponsrade länkar ansågs vara en sådan åtgärd som varumärkesinnehavaren fick godta som en del i sin marknadsföring på en konkurrensutsatt marknad.<sup>39</sup>

## Investeringsfunktionen

Genom skyddet för inarbetade varumärken och det utökade skyddet för väl kända varumärken har inte bara varumärkets egenvärde som reklamverktyg, utan även de investeringar som näringsidkaren gör i sitt varumärke, hamnat i fokus. Inarbetning och kännedomsgraden av ett varumärke är ofta följer just av de kommersiella ansträngningar som varumärkesinnehavaren har gjort i varumärket. Härigenom är investeringsfunktionen och reklamfunktionen tätt sammankopplade eftersom de investeringar som varumärkesinnehavaren gör i sitt varumärke syftar till att skapa och upprätthålla bilden av varumärket samt för att få köparen lojal till varumärket. Enligt EU-domstolen är skillnaden mellan funktionerna att investeringsfunktionen inte enbart skyddar reklam, utan alla kommersiella tekniker som syftar till att förvärva eller behålla ett gott rykte.<sup>40</sup> När exempelvis en konkurrent använder ett kännetecken som är identiskt med varumärkesinnehavarens varumärke för samma slags varor eller tjänster

<sup>38</sup> Google-målen C-236/08 till C-238/08, p. 92.

<sup>39</sup> Google-målen C-236/08 till C-238/08, p. 94-98.

<sup>40</sup> Se exempelvis EU-domstolens resonemang i Interflora-målet C-323/09, p. 39 och 61.

och denna användning i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning har detta ansetts påverka investeringsfunktionen. När det gäller investeringsfunktionen anses varumärkesinnehavaren, precis som vid bedömning om skada på reklamfunktionen, få tåla sådana störningar som är en konsekvens av sund konkurrens.<sup>41</sup>

I det ovan nämnda L'Oréal-målet betonade EU-domstolen att skyddet för investeringar kan göras gällande så snart tredje man drar fördel av det kända varumärkets attraktionsförmåga, anseende eller prestige, utan att betala någon ekonomisk ersättning för utnyttjandet av den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket.

"Den fördel som blir resultatet av att tredje man använder ett kännetecken som liknar ett känt varumärke ska anses som en otillbörlig fördel av nämnda särskiljningsförmåga eller renommé, när tredje man genom denna användning försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon ekonomisk ersättning, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket."<sup>42</sup>

Ett annat skäl till skyddet för investeringsfunktionen än varumärkesinnehavarens kommersiella ansträngningar fördes fram av generaladvokat Maduro i de förenade Google-målen. Enligt generaladvokaten hade det i praxis fastslagits att varumärken hade två syften: det ena var att förhindra att köparen vilseleds; det andra var att befrämja innovation och kommersiella investeringar. Genom att varumärket skyddar den investering som varumärkesinnehavaren har gjort i en vara eller en tjänst skapas ekonomiska incitament till ytterligare innovation och investeringar.<sup>43</sup> Varumärkets investeringsfunktion är således inte begränsat till att skydda varumärkesinnehavaren, utan kan även förstås som ett allmännyttigt verktyg i främjandet av samhällsutvecklingen.

<sup>41</sup> Interflora-målet C-323/09, p. 64.

<sup>42</sup> L'Oréal-målet C-487/07, p. 50.

<sup>43</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande den 22 september 2009 i de förenade Google-målen C-236/08 till C-238/08, p. 96.

## Kommunikationsfunktionen

I Layher-målet anförde föredraganden i HD att andra funktioner än ursprungsangivelsefunktionen åtnjuter skydd, men endast om varumärkesinnehavaren använder varumärket i ett visst syfte. I samband härmed hänvisades till ett likalydande uttalande i Interflora-målet.<sup>44</sup> Det kan ifrågasättas om varumärket måste användas i ett särskilt syfte för att samtliga övriga funktioner ska åtnjuta skydd. I L'Oreal-målet nämndes kommunikationsfunktionen som en skyddsvärd funktion, men behandlades inte vidare i närmare detalj. Närmast ledning till hur funktionen kan komma att bedömas ges i generaladvokatens förslag till avgörande i Sieckmann-målet. Enligt generaladvokaten upprättar varumärket en dialog mellan varumärkesinnehavaren och köparen och fungerar därigenom som kommunikationsmedium mellan parterna, "[v]arumärkets grundläggande funktion är att konsumenten skall kunna identifiera varors och tjänsters ursprung och kvalitet. Ett varumärke ger de varor som tecknet representerar en image och ett anseende: detta är varumärkets renommé. Det är således fråga om att upprätta en dialog mellan tillverkare och konsumenter. För att de senare skall känna till varorna informeras de, och ibland övertalas de också av tillverkaren. Varumärket är i själva verket kommunikation."<sup>45</sup> Av uttalandet får förstås att varumärket är ett medium eller en kanal mellan marknadens aktörer och agerar i den här egenskapen självständigt, oberoende av varumärkesinnehavarens syfte.

## Pågående utveckling

Genom Layher-målet är det tydligt att EU-domstolens breda syn på varumärkets funktioner, med fokus även på investerings-, reklam- och kommunikationsfunktionerna, har uppmärksammats i svensk varumärkesrätt. Layher-målet innebär att HD har tagit ett principiellt viktigt steg i frågan om hur ett varumärke fungerar och hur ett varumärkesfunktioner kan komma att skadas. HD:s uttalande att intrång vid dubbel identitet ska bedömas normskyddsriktat reder ut

<sup>44</sup> NJA 2014 s. 580 (595) med hänvisning till Interflora-målet C-323/09, se särskilt p. 40. Uttalande i Interflora-målet avsåg endast reklam- och investeringsfunktionerna.

<sup>45</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande den 6 november 2001 i EU-domstolens mål C-273/00, Sieckmann, REG 2002 s. I-11737 p. 19.

frågetecknet huruvida skyddet anses vara absolut eller inte. Svaret på frågan ger dock upphov till en ytterligare oklarheter. Vilka är egentligen varumärkets skyddsvärda funktioner och när skadas dessa funktioner?

Trots att den pågående utvecklingen i praxis kan anklagas för att ha medfört en rad oklarheter är det författarnas åsikt att den pågående utvecklingen ändå är önskvärd. Fokus på varumärkets funktioner är nödvändig för att anpassa rättsutvecklingen till de förändringar som skett i varumärkets roll på marknaden. De senaste decenniernas ändrade marknadsförutsättningar med nya distributionsätt och nya marknadsföringsformer har inneburit att varumärkets roll har förändrats. Varumärket har utvecklats från att primärt vara ett identifikationsmedel för en faktisk vara eller tjänst, till att bli ett kommunikationsmedel som har laddats med olika värden genom varumärkesinnehavarens marknadsföring. Det är många gånger varumärket som är pådrivande vid köpbeslutet, snarare än den saluförda varan eller tjänsten. Härigenom har varumärket kommit att utgöra en självständig och för många företag central tillgång, för att maximera avsättningen av varor eller tjänster.

För att ge skydd åt de stora kommersiella värden som varumärken idag besitter kan man inte längre se på varumärket som enbart en markör för ett kommersiellt ursprung. Varumärket är inte längre avhängigt den vara eller tjänst som det saluför, utan måste behandlas som en central och avgörande tillgång för varumärkesinnehavaren. Som generaladvokaten uttryckte i sitt förslag till avgörande i Arsenal-målet "de är en alltför förenklad begränsning att inskränka varumärkets funktion till angivandet av företagsursprung ... Erfarenheten har visat att användaren i de flesta fall inte vet vem som tillverkar de varor han konsumerar. Varumärket får eget liv och uttrycker som jag nämnt tidigare en egenskap, ett anseende och i vissa fall till och med ett sätt att förhålla sig till livet."<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Generaladvokatens förslag till avgörande Arsenal-målet C-206/01, p. 46.