



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Emma Karlsson

Förväxling eller förvirring?

En uppsats om överlappning mellan skyddsreglerna inom
varumärkesrättens intrångsbestämmelse

JURM02 Examensarbete

Examensarbete på juristprogrammet
30 högskolepoäng

Handledare: Ulf Maunsbach

Termin för examen: VT2014

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRORD	4
FÖRKORTNINGAR	5
1 INLEDNING	6
1.1 Bakgrund	6
1.2 Syfte och frågeställningar	7
1.3 Metod och material	7
1.4 Avgränsningar	10
1.5 Disposition	11
2 VARUMÄRKESRÄTTSLIG REGLERING	12
2.1 Varumärkesskydd i svensk rätt	12
2.1.1 Inledning	12
2.1.2 Grundläggande krav	12
2.1.3 Varumärkesskydd i svenska förarbeten	13
2.2 Europeisk varumärkeslagstiftning	14
2.2.1 Inledning	14
2.2.2 Varumärkesdirektivet	14
2.2.3 Varumärkesförordningen	15
3 SKYDDREGLER I INTRÅNGSBESTÄMMELSEN	16
3.1 Varumärkets mening och referens	16
3.2 Varumärkes grundläggande funktioner	16
3.3 Dubbel identitet	17
3.4 Förväxlingsbar användning	18
3.4.1 Inledning	18
3.4.2 Märkeslikhet	19
3.4.3 Varuslagslikhet	20
3.4.4 Särskiljningsförmåga	20
3.4.5 Association och sambandsförväxling	21
3.4.5.1 Inledning	21
3.4.5.2 Varumärkets referens och mening	22
3.4.5.3 Olika typfall av association	22

3.4.5.4	Konceptuell likhet	23
3.4.5.5	Association i strikt bemärkelse	24
3.4.5.6	Samband	25
3.5	Anseendeskydd	27
3.5.1	Inledning	27
3.5.2	Inblick i anseendeskyddets rättsliga historia	27
3.5.3	Anseendeskyddets innebörd och skyddsomfång	28
3.5.4	Kriteriet känt	29
3.5.5	Kriterierna association och samband	30
3.5.6	Kriterierna otillbörlig fördel och skada	34
4	FÖRHÅLLET MELLAN DE TRE SKYDDSREGLERNA	36
4.1	Inledning	36
4.2	En nyskapad överlappning	37
4.2.1	Inledning	37
4.2.2	Innan klargörande praxis	37
4.2.3	Klargörande EU - praxis	38
4.2.4	Följden av praxis - överlappning	39
4.3	Gränsen mellan skyddsreglerna	41
4.4	Association och samband	43
4.4.1	Inledning	43
4.4.2	Förhållandet mellan association och samband	44
4.4.2.1	Sabel-avgörandet	44
4.4.2.2	Marca Mode-avgörandet	45
4.4.2.3	Canon-avgörandet	46
4.4.3	Hierarki mellan association och sambandsförväxling	47
4.4.4	Association genom skada	48
4.4.5	Överlappning genom association och samband	49
4.5	Avslutande reflektioner	51
5	FÖRSLAG TILL ÄNDRING	53
5.1	Inledning	53
5.2	Förslag till ändring av varumärkesförordningen	53
5.3	Förslag till ändring av varumärkesdirektivet	54
5.4	Doktrin om förslagen	54
5.5	Diskussion om förslagen till ändring	55
BILAGA A		56
KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING		58
RÄTTSFALLSFÖRTECKNING		61

Summary

Trade mark law is a changing and market controlled legal area. The circumstances in each individual case plays a great part in the assessment of whether there is an infringement or not. The protection of trade marks is found, among others, in regulations, directives and case-law from the European Union as well as in national law. The purpose of this thesis is to assess and discuss whether there is an existing overlap between the protection levels within the rule of infringement. An infringement according to the rule of protection in art. 5.1a in the trade mark directive demands a double identity between the goods and the marks. Art. 5.1b in the trade mark directive demands a likelihood of confusion of the commercial origin of the goods in order to be applicable. There is also a protection for well-known and reputed trademarks within the scope of art. 5.2 in the trade mark directive. This rule includes a protection against when a third party takes unfair advantage of, or the use of the protected trade mark is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark. When assessing the likelihood of confusion, it should be done taking all the relevant factors into consideration. Those factors are similarity between marks and goods, association and the distinctive character of the older trade mark. A similar assessment shall be done within the scope of art. 5.2 in the trade mark directive but instead it should focus on the risk for association between the marks and not likelihood of confusion.

In some cases the relationship between the levels of protection in art. 5 in the trade mark directive is clear and sometimes it is less clear. The case-law from the European Court of Justice (ECJ) has contributed to making the relationship between the rules clear but in some cases the interpretations has made the situation less clear. When trying to settle on the question of overlapping rules, the interpretation and definition of notions is what makes the situation rather unclear and hard to interpret. The notion of association is included in art. 5.1b and art. 5.2 in the trade mark directive and it is concerning the interpretation of that notion where some trouble arise. There is also a discussion on the notion of connection when discussing the notion of association. No or little guidance can be provided by the ECJ case-law or comments in literature about whether the notions of association and connection should be considered as the same thing or not.

To sum up, I have found there to be a clear overlap between the rules of protection in art. 5.1a-b and art. 5.2 in the trade mark directive. The overlap has been created by the case-law of the ECJ and concerns an overlap of rules within the scope of similarity between goods. The examination has also shown some indications of an overlap of rules concerning the notion of association and connection. However, this can only be considered as partial since art. 5.1b and art. 5.2 in the directive have different goals of protection.

Sammanfattning

Varumärkesrätten är ett föränderligt och marknadsstyrt rättsområde där omständigheterna i det enskilda fallet spelar stor roll för huruvida intrång föreligger eller inte. Skyddet för varumärken regleras både på unionsrättslig- och nationell nivå. EU-rättens rättsakter och rättspraxis spelar en avgörande roll inom den svenska och unionsrättsliga varumärkesrätten. Grunden för denna framställning är att bedöma och diskutera om det förekommer någon överlappning mellan skyddsreglerna i intrångsbestämmelsen. För att intrång ska anses föreligga enligt art. 5.1a varumärkesdirektivet krävs dubbel identitet vilket innebär identitet mellan både varumärkena och varorna. För att intrång ska föreligga enligt art 5.1b varumärkesdirektivet krävs det att det finns en risk för förväxling avseende varornas kommersiella ursprung. Utöver dessa skydd finns även ett anseendeskydd i art. 5.2 varumärkesdirektivet som gäller för välkända varumärken. Anseendeskyddet innebär att välkända varumärken även skyddas mot annans användning som utgör otillbörlig fördel eller skada för det välkända varumärket. Vid bedömningen av förväxlingsrisken enligt art. 5.1b varumärkesdirektivet ska en helhetsbedömning göras av risken för förväxling och helhetsbedömningen inkluderar faktorer som varuslagslikhet, märkeslikhet, association och särskiljningsförmåga. Samma helhetsbedömning ska göras inom ramen för anseendeskyddet men hänför sig då istället till risken för association mellan varumärkena.

Förhållandet mellan dubbel identitet, förväxlingsbarhet och anseendeskyddet i varumärkesdirektivets intrångsbestämmelse i art. 5 kan i vissa sammanhang anses klart och i andra sammanhang otydligt. EU-domstolens praxis har bidragit med en rad klagörande avseende var gränserna går för de skilda skyddsreglerna men i samband med dessa klagöranden har även en del oklarheter uppstått. Det är framförallt tolkningen av begrepp som föranleder en del svårigheter att tolka vad som gäller avseende överlappningsfrågan. Med hänsyn till att association ingår i såväl art. 5.1b varumärkesdirektivet som i art. 5.2 varumärkesdirektivet så blir det detta begrepp som ligger närmast till hands att undersöka vid bedömningen av en eventuell överlappning. I nära anslutning till begreppet association talas det även om begreppet samband. Det kan inte med vägledning av EU-domstolens praxis eller anknytande doktrin anses vara möjligt att klart särskilja association från samband.

Sammantaget har jag funnit att det förekommer en tydlig överlappning mellan skyddsregeln om förväxlingsbarhet och skyddsregeln för anseendeskydd i intrångsbestämmelsen. Överlappningen har skapats genom EU-domstolens praxis och skapar en överlappning inom varuslagslikheten. Undersökningen har även visat indikationer på en överlappning mellan art 5.1b och art 5.2 varumärkesdirektivet genom association och samband. Det kan dock anses att en sådan överlappning endast kan vara partiell eftersom

art. 5.1b varumärkesdirektivet och art. 5.2 varumärkesdirektivet har olika skyddssyften.

Förord

Att tiden från januari 2009 till maj 2014 kunde gå så snabbt hade jag aldrig kunnat ana. Lund, Juridicum och alla människor har gett mig mer än vad jag någonsin hade kunnat önska mig. Det är med ett vemod och en glädje som jag med dessa orden avslutar min juristutbildning vid Lunds universitet och blickar ut mot världen.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ulf Maunsbach som har väglett och stöttat mig i skrivprocessen.

Ett stort tack till mina underbara vänner som har fikat, lunchat och underhållit mig med sin närvaro. Bättre vänner finns inte.

Jag vill slutligen rikta ett enormt tack till min mamma, pappa och syster samt min tålmodiga och älskade sambo Calle som alltid finns där och stöttar mig när jag behöver det.

Lund maj 2014

Emma Karlsson

Förkortningar

Art	Artikel
DS	Departementserien
ECJ	European Court of Justice
EU	Europeiska Unionen
HD	Högsta Domstolen
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market
PBR	Patent- och besvärsrätten
prop.	Proposition
SOU	Statens Offentliga Utredningar
TRIPS	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
Varumärkesdirektivet	Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
Varumärkesförordningen	Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken
VmL	Varumärkeslagen (2010:1877)
WTO	World Trade Organization

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varumärkesrätten är ett dynamiskt rättsområde där marknaden och ekonomiska investeringar många gånger är styrande faktorer för hur reglerna ska utformas och hur rättspraxis utvecklas. Varumärket är ofta ett företags viktigaste tillgång och efter att stora investeringar har gjorts i det, finns det ett utbrett intresse av att skydda dess värde och anseende. EU-domstolen har en viktig roll i att skapa ett enhetligt och strukturerat skydd för varumärken på EU-nivå och har sedan 1990-talet kommit med en rad uttalanden och avgöranden som fått bindande verkan.¹

Varumärkesrätten skyddsregler stadgas i både svensk lag och unionsrättsliga rättsakter. För svensk del är det i 1 kap 10 § p.1-3 *varumärkeslagen (SFS 2010:1877)* fortsättningsvis VmL som anger skyddsreglerna och deras omfattning. På unionsrättslig nivå finns det två centrala rättsakter. Den första är *Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken* (fortsättningsvis varumärkesförordningen) och den andra är *Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar* (fortsättningsvis varumärkesdirektivet.) I varumärkesförordningen är det art. 9 som ger uttryck för skyddsreglerna och i varumärkesdirektivet är det art. 5. Tillsammans kommer både den svenska bestämmelsen och de unionsrättsliga bestämmelserna att benämnas som intrångsbestämmelsen.

I takt med att nationell domstol och EU-domstolen har kommit med avgöranden har innebörden av de skilda skyddsreglerna tagit form. Vad gäller förhållandet mellan varumärkesrättens skyddsregler kan dock gränsen mellan dem ibland verka otydlig. Det beror ofta på att omständigheterna i varje enskilt intrångsmål skiljer sig åt men det verkar även bero på oklarheter i framförallt EU-domstolens resonemang och domslut. Det kan även tänkas finnas en överlappning mellan reglerna till följd av domstolens avgöranden. Inom litteraturen har det sedermera förekommit olika tolkningar av domstolarnas avgöranden som banat väg för olika tolkningar av det gällande rättsläget.

Det finns förslag på förändring av både varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet.² En sådan förändring kan potentiellt inverka på förtydligandet av förhållandet mellan skyddsreglerna och således förenkla tillämpningen av intrångsbestämmelsen.

¹ Levin 2011 s. 378-380.

² KOM (2013) 161 final samt KOM (2013) 162 final.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att beskriva och diskutera om det finns en överlappning mellan skyddsreglerna i art. 5 varumärkesdirektivet, art. 9 varumärkesförordningen och 1 kap. 10§ p. 1-3 VmL, eller m.a.o. intrångsbestämmelsen. Grunderna för de tre skyddsnivåerna återfinns i relativt gammal praxis och reglering och tillämpningen av dem har utvecklats genom framförallt praxis under 2000-talet. Som kommer att visas nedan så har både svensk och unionsrättslig praxis och doktrin bidragit med en rad tolkningar beträffande förhållandet mellan de tre skyddsnivåerna. År 2013 kom det förslag på EU-nivå om ändring av både varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen vilket innebär att ytterligare ändringar kan komma att ske inom snar framtid. Förslagen till ändring kan medföra förändringar i förhållandet mellan skyddsreglerna i intrångsbestämmelsen och är därför också relevanta att undersöka.

För att uppfylla syftet med uppsatsen ska jag besvara följande frågeställningar:

”Förekommer det överlappning i skyddsomfånget mellan skyddsreglerna inom ramen för intrångsbestämmelsen?”

”Om det finns en överlappning – hur kommer den i så fall till uttryck?”

”Hur ser förslagen till ändring av varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen ut gällande en överlappning?”

1.3 Metod och material

Inledningsvis i detta kapitel ska nämnas att uppsatsen kommer primärt att ha skyddsreglerna om förväxlingsbarhet och anseendeskydd i fokus. Det är främst mellan de reglerna som den eventuella överlappningen kan ta sig uttryck men det blir i sammanhanget nödvändigt att redogöra för skyddsregeln vid dubbel identitet för att få en helhetsuppfattning och besvara frågeställningen. Det ska förtydligas att intrångsbestämmelserna i varumärkesdirektivet, varumärkesförordningen och VmL kommer att gå under det gemensamma namnet intrångsbestämmelsen. Anledningen är att jag fortlöpande använder art. 5.1 och art. 5.2 varumärkesdirektivet för att illustrera innehållet i intrångsbestämmelsen. Med hänsyn till harmoniseringen på området överensstämmer de reglerna med art. 9 varumärkesförordningen och 1 kap 10 § p. 1-3 VmL. Det är enbart där det förekommer skillnader mellan bestämmelserna som åtskillnad görs.

För att kunna presentera den fakta som återfinns nedan och komma fram till de slutsatser som dragits har jag använt två juridiska metoder. Den första metoden är den rättsdogmatiska metoden vilken innebär att man

systematiserar och tolkar gällande rätt.³ Tolkningen sker genom att använda juridiska rättskällor som lagtext, förarbeten, rättspraxis samt juridisk doktrin för att söka svar.⁴ Denna metod används främst för den svenska delen av framställningen. Jag har valt ut rättsfall där domstolen behandlar förhållandet mellan skyddsreglerna i intrångsbestämmelsen och jag har fått vägledning av kommentarer i relevant doktrin. Rättsfallen är relevanta på så sätt att domstolarna till viss del klargör och tolkar faktorer som kan bidra till en överlappning mellan skyddsreglerna. Förarbetena behandlas för att ge en bild av de bakomliggande faktorerna och avväganden som gjorts vid lagstiftningsarbetet. Den presenterade doktrinen syftar till att förklara och tolka rättsfallen och relationen mellan art. 5.1 och art. 5.2 varumärkesdirektivet.

Den andra metoden som jag har använt är en EU-rättslig metod. EU-rätten är en autonom rättsordning som består av en gemensam europeisk nivå och nationella nivåer. Svenska rättsregler får ofta sin utformning till följd av regler som är antagna på unionsrättslig nivå.⁵ EU-domstolen är en viktig instans som ser till att lagar och bestämmelser följs när fördraget tolkas och tillämpas.⁶ Vid konflikt mellan nationella och unionsrättsliga regler har EU-domstolen slagit fast, genom praxis, att EU-rätten har företräde. Medlemstaterna är bundna av EU-domstolens praxis vilket lett till att företrädet idag utgör gällande rätt.⁷ Inom ramen för detta arbete hänvisas till varumärkesrättslig praxis från EU-domstolen och nationell domstol. Dessa avgöranden utgör gällande rätt inom unionsrätten. Därför blir rättsfallen både grundläggande och vägledande i framställningen. EU-domstolen använder sig av olika metoder vid tolkningen av unionsrättens bestämmelser. Domstolen följer en bokstavstolkning av bestämmelsernas ordalydelse.⁸ Den kan även följa en systematisk tolkning enligt vilken bestämmelsen sätts in i en kontext och tolkas i förhållande till t.ex. ett fördrag eller liknande.⁹ Det vanligaste är dock att domstolen gör en teleologisk tolkning vilket innebär en ändamålstolkning.¹⁰

EU-direktiv och EU-förordningar utgör en grundläggande del i framställningen. EU-direktiv blir gällande först när medlemsstaten har införlivat dem i nationell rätt medan förordningar från EU får direkt verkan redan vid tillkomsten i EU. Förordningar behöver inte inkorporeras i nationell rätt för att bli gällande.¹¹ EU-förordningar är direkt tillämpliga i nationell rätt och ska inte införlivas i nationell rätt. Anledningen till att förordningar inte införlivas i nationell rätt är att deras rättsliga giltighet kan förändras.¹²

³ Peczenik 1995 s. 33.

⁴ Korling & Zamboni 2013 s. 21.

⁵ Korling & Zamboni 2013 s. 109-110.

⁶ Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 49.

⁷ Korling & Zamboni 2013 s. 112.

⁸ Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 159.

⁹ Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 167.

¹⁰ Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 168.

¹¹ Korling & Zamboni 2013 s. 112 – 113 samt s. 123.

¹² Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 177-178.

Ytterligare en rättskälla inom EU-rätten är icke bindande dokument, så kallad soft law. Här inkluderas riktlinjer och vägledningar från olika EU-organ. För denna framställning är det relevant att studera OHIM:s manual för varumärkespraxis men det ska framhållas att dessa icke bindande dokument sällan har särskilt stark normerande verkan och de kontrolleras inte av EU-domstolen.¹³ Vid oklarheter kring EU-rättens regler kan nationella domstolar inhämta förhandsavgöranden från EU-domstolen om tolkningen av en viss rättsregel eller omständighet. Möjligheten för nationella domstolar att inhämta dessa förhandsavgöranden kan avhjälpa de oklarheter och vaga principer som återfinns inom EU-rätten.¹⁴

Avseende materialet som är hämtat ur EU-rättsliga källor så är det primärt lagstiftning och unionsrättslig praxis som presenteras. Jag har sökt i vit- och grönböcker efter information men inte funnit något som är relevant för denna uppsats.

Framställningen grundar sig till stor del på en tolkning av EU-domstolens avgöranden. Därför använder jag mig även av några förhandsavgöranden från generaladvokaten för att belysa vissa ståndpunkter som finns på området. Dess rättskällevärde är beroende av om domstolen beaktar generaladvokatens yttranden och ståndpunkter i sin dom. Dessa förhandsavgöranden får ett högre värde som rättskälla när domstolen hänvisar till generaladvokatens yttrande. Däremot kan förhandsavgörandena ge en större förståelse för det problemområde som domstolen ska avgöra i.¹⁵ Sammanfattningsvis kan beträffande den EU-rättsliga metoden sägas att normhierarkin, tolkningsföreträden samt EU-domstolens olika tolkningsmetoder ska beaktas och det tar jag hänsyn till i min framställning.

Den avslutande delen av uppsatsen innehåller en redogörelse för de ändringsförslag till varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen som kommit från EU. Därför kommer ett de lege ferenda perspektiv anläggas på de prognoser som beskrivs för den framtida rättsutvecklingen.

Det kan nämnas att i den fortsatta framställningen kommer ordet "*varumärke*" användas för att beskriva varumärket. I litteraturen och praxis används även orden "*kännetecken*", "*märke*" samt "*tecken*" men jag har valt att inte använda de orden av förenklande skäl. I de avsnitt som beskriver anseendeskyddet kommer formuleringen *välkända varumärken* att användas. Anseendeskyddet kan även komma att definieras som *det utvidgade skyddet för välkända varumärken* men utgör samma sak som anseendeskyddet.

¹³ Korling & Zamboni 2013 s. 127.

¹⁴ Korling & Zamboni 2013 s. 138 – 139.

¹⁵ Hettne & Eriksson (red.) . 2011 s. 116-118.

1.4 Avgränsningar

Denna uppsats problematiserar omfattningen av och relationen mellan de tre skyddsreglerna i intrångsbestämmelsen med fokus på om det finns en överlappning. Denna problematisering kommer att göras med inriktning på rättighetsinnehavarens rättigheter. Det finns möjlighet att belysa harmoniseringsprocessen och anseendeskyddets skyddsomfång ur olika rättsliga synvinklar. Denna framställning syftar främst till att redogöra för en eventuell överlappning mellan intrångsbestämmelsens skyddsregler ur ett varumärkesrättsligt perspektiv. Konkurrensrättsliga, marknadsrättsliga, processrättsliga och avtalsrättsliga aspekter i ämnet kommer därför endast att nämnas som möjliga aspekter men inte behandlas ytterligare.

Varumärket har olika funktioner. Denna framställning fokuserar endast på skyddet för varumärkets ursprungsangivelse. Övriga grundläggande funktioner nämns kort men det finns ingen fördjupande diskussion kring deras betydelse i sammanhanget.

Det finns en stor mängd administrativ praxis från OHIM där olika delar av varumärkesrätten behandlas. Jag har valt att inte beakta administrativ praxis eftersom sådan praxis inte behandlar intrångsmål. Det är primärt intrångsmål som blir klargörande och vägledande för besvarandet av min frågeställning och administrativ praxis är därför inte nödvändig för att besvara min frågeställning. Däremot har ett mål från svensk administrativ praxis varit aktuellt att beakta.

Varumärkesrättsligt skydd genom inarbetning angränsar till anseendeskyddets skyddsomfång. Både anseendeskyddet i 1 kap 10 § p. 3 VmL och det varumärkesrättsliga skyddet genom inarbetning, som regleras i 1 kap 7§ VmL, baseras på liknande krav beträffande kännedom. Båda omfattas av kravet att en betydande del av omsättningskretsen ska känna till varumärket för att det ska åtnjuta skydd och de båda skydden jämförs ofta i praxis och doktrin. Skydd genom inarbetning och anseendeskyddet korresponderar även i det avseendet att registreringen ger ett grundläggande skydd mot intrång men det är graden av inarbetning som sedan ger en möjlighet till utökat skyddsomfång.¹⁶ Det är dock viktigt att erinra sig om att de båda skydden grundar sig på olika förutsättningar och ett välkänt varumärke som omfattas av anseendeskyddet behöver inte nödvändigtvis ha fått sitt rättsliga skydd genom inarbetning utan det kan även ha uppkommit genom registrering. Vidare så kan kraven för att uppnå skydd genom inarbetning användas initialt för att avgöra om anseendeskyddets kännedomskrav är uppfyllt men p.g.a. anseendeskyddets kvalitativa del så sträcker sig anseendeskyddet längre än inarbetningsskyddet eftersom ytterligare bedömningar måste göras avseende otillbörlighet och skada.¹⁷ En annan essentiell skillnad mellan skydd genom inarbetning och skydd p.g.a. anseende är det faktum att anseendeskyddet till mycket stor del är

¹⁶ Wessman 2002 s. 325.

¹⁷ Wessman 2014 s. 44-45.

harmoniserat inom EU medan inarbetningsskyddet endast gäller nationellt.¹⁸ Till följd av inarbetningsskyddets begränsade tillämpningsområde och dess endimensionella karaktär blir det inte aktuellt att i denna framställning diskutera eller problematisera skyddet för inarbetade varumärken. Därför avgränsas denna del av varumärkesrätten bort redan inledningsvis.

Avslutningsvis ska poängteras att uppsatsen behandlar anseendeskyddet ur ett svenskt och ett unionsrättsligt perspektiv. Övrig internationell varumärkesrätt nämns endast kort inledningsvis och beaktas inte i den övriga framställningen.

1.5 Disposition

Framställningens första kapitel syftar till att ge en översikt över vad uppsatsen handlar om, vilken metod som använts samt vilka frågor som ska besvaras.

Uppsatsens andra kapitel beskriver kortfattat de grundläggande förutsättningarna för varumärkesskydd. Kapitlet består av redogörelse för den svenska och unionsrättsliga regleringen på området. Avsnittet syftar till att ge en grundläggande kunskap i intrångsbestämmelsen.

I uppsatsens tredje kapitel presenteras de enskilda skyddstyperna och vilka faktorer och delar som ingår i de olika skyddsreglerna. Här redovisas relevant praxis och doktrin ur både svensk och unionsrättslig rätt med särskild inriktning på anseendeskyddet. Det är främst rättsfall som fått prejudicerande verkan som redovisas för att visa på den rättsutveckling som skett och vad den fått för konsekvenser för en eventuell överlappning mellan skyddsreglerna i intrångsbestämmelsen. I detta kapitel börjar en djupdykande utredning om en eventuell överlappning ta form genom utförliga beskrivningar om association och samband. Det förekommer även viss diskussion.

Det fjärde kapitlet består av en analys av förhållandet mellan skyddsreglerna och vilka delar som får anses ligga närmast en överlappning. Det är fokus på EU-domstolens praxis samt doktrin. I detta kapitel förs utförliga resonemang kring förhållandet mellan de olika skyddsnivåerna. Det förs även en diskussion om förhållandet mellan association och samband med avslutande reflektioner kring den eventuella överlappningen och rättsläget.

I det femte kapitlet redovisas det nya förslag till nytt varumärkesdirektiv som kom år 2013. Förslaget föreslår ändringar rörande art. 5 varumärkesdirektivet och art. 9 varumärkesförordningen. I samband med denna presentation, kommer de eventuella effekter på överlappningen, som det föreslagna direktivet innebär, presenteras mot bakgrund av det material som kommenterar förslaget.

¹⁸ Wessman 2014 s. 44.

2 Varumärkesrättslig reglering

2.1 Varumärkesskydd i svensk rätt

2.1.1 Inledning

Den svenska och den unionsrättsliga regleringen är nära sammanlänkad eftersom varumärkesdirektivet är ett harmoniseringsdirektiv som syftar till att göra medlemsstaternas varumärkeslagstiftning mer enhetlig. Direktivet infördes i svensk rätt år 1993.¹⁹ Varumärkesskyddet är en ensamrätt för rättighetsinnehavaren och skyddar mot annans otillåtna användning av varumärket enligt 1 kap 10 § p. 1-3 VmL. I intrångsbestämmelsen i 1 kap 10 § p 1-3 VmL stadgas ensamrättens innehåll och skyddsomfång. Lagregeln ger rättighetsinnehavaren ett varumärkesrättsligt skydd mot flera typer av användning av varumärket. De tre punkterna ger uttryck för olika skyddsnivåer där skydd mot användning av identiska varumärken regleras i första punkten, liknande varumärken i andra punkten och välkända varumärken i tredje punkten.

Till följd av varumärkesrättens utbredda harmonisering är rättsutvecklingen på EU-nivå även gällande i svensk rätt. Det är dock den gällande svenska varumärkeslagen som sätter upp de svenska ramarna för vad som omfattas av skyddet och på vilket sätt det skyddas. Vid sidan av den svenska lagstiftningen finns en omfattande svensk och unionsrättslig praxis vilken utgör en viktig rättskälla.²⁰

2.1.2 Grundläggande krav

Varumärkesskyddet kräver, enligt 1 kap 1 § VmL, att det rör sig om ett varumärke för *”varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet.”*²¹ Det finns ytterligare två krav för att nå upp till den skyddsnivå som ställs, vilket framgår av 1 kap 4-5 §§ VmL. I dagsläget krävs det enligt 1 kap 4 § VmL att varumärket kan återges grafiskt och enligt 1 kap 5 § VmL måste varumärket ha särskiljningsförmåga i förhållande till andra varumärken på marknaden. Särskiljningsförmågan handlar om att varumärket ska gå att urskilja från andra varumärken till en viss, i lagen uppställd, nivå.²²

Det varumärkesrättsliga skyddet uppkommer antingen genom registrering eller genom inarbetning enligt 1 kap 6-7 §§ VmL. Det ska vidare nämnas att det enligt 2 kap 4-6 §§ VmL finns vissa krav som ska uppfyllas för att få registrering.

¹⁹ Prop 2009/10:225 s. 76.

²⁰ Levin 2011 s. 380.

²¹ 1 kap 1 § VmL.

²² Levin 2011 s. 419.

2.1.3 Varumärkesskydd i svenska förarbeten

Lagen den 5 juli 1884 om skydd för varumärken är den första varumärkeslagen och har lagt grunderna för svensk varumärkesrätt. Lagen har ändrats flera gånger.²³ En av ändringarna gjordes år 1960 och utmynnade i en helt ny varumärkeslag, närmare bestämt Varumärkeslagen (SFS 1960:644). I 1960 års VmL reglerades de olika skyddsnivåerna i 6 § VmL. Regeln i 6 § VmL ändrades senare i sin utformning till följd av att varumärkesdirektivet implementerades i svensk rätt 1993.²⁴ Implementeringen av varumärkesdirektivet lämnade skyddsregeln om förväxlingsbarhet relativt oförändrad eftersom den svenska motsvarande regeln ansågs motsvara det unionsrättsliga.²⁵ Skyddsregeln för anseendeskyddet blev dock föremål för utvidgning och förändring.²⁶ År 2010 kom den nu gällande varumärkeslagen och intrångsbestämmelsen utgörs idag istället av 1 kap 10 § VmL.

Varumärket är ofta företagets viktigaste tillgång och det framhålls i förarbeten att skyddet för varumärken har fått allt större betydelse under årens gång eftersom det många gånger också skyddar de ekonomiska satsningar som gjorts i varumärket. En av anledningarna till att 1960 års VmL ändrades var att det skett förändringar på marknaden som skapat en efterfrågan på ett uppdaterat skydd. Det har även skett förändringar inom den unionsrättsliga varumärkesrätten under de år som 1960 års varumärkeslag varit gällande. Även detta gjorde att det fanns ett stort behov av en uppdaterad lagreglering i Sverige. Varumärkesdirektivet tillkomst i unionsrätten skapade förändringar för det unionsrättsliga varumärkessystemets struktur och harmoniserade till stor del medlemsstaternas lagstiftning,²⁷

I förarbetena till den gällande varumärkeslagen görs en uppdelning mellan de tre skyddsreglerna i 1 kap 10 § VmL. Det poängteras att det finns två typer av skydd för varumärken, ett grundläggande och ett utökad skydd, och skyddsomfånget beror på varumärkets behov av skydd.²⁸ Med det grundläggande skyddet avses 1 kap 10 § p. 1-2 och det utökade skyddet syftar till paragrafens tredje punkt.

Beträffande det utökade skyddet för välkända varumärken presenterades det, i förarbetena till den nya varumärkeslagen, en ändring av formuleringen i lagtexten. Man föreslog att formuleringen ”*väl ansett*”²⁹ skulle ersättas med ”*ska vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen*.”³⁰ Denna ändring genomfördes och återfinns idag i 1 kap 10 § p. 3 VmL. Den främsta

²³ SOU 1958:10 s. 31-32.

²⁴ Prop 2009/10: 225 s. 114.

²⁵ Prop 2009/10:225 s. 120.

²⁶ Prop 2009/10:225 s. 123.

²⁷ Prop 2009/10:225 s. 79.

²⁸ Prop 2009/10:225 s. 119.

²⁹ Prop 2009/10:225 s. 124.

³⁰ Prop 2009/10:225 s. 124.

anledningen till ändringen av lagtextens formulering var att EU-domstolen gjort uttalanden gällande formuleringen i mål C-375/97 (fortsättningsvis General Motors). Domstolen menade att skillnaderna i medlemsstaternas språkliga formuleringar av varumärkesdirektivet inte utgjorde ett problem men att det skulle vara ett krav att varumärket var känt för en betydande del av omsättningskretsen för att anses rättsligt skyddat.³¹ I förarbetena framhöll man att det nya kravet på kännedom överensstämde med det som gäller för att få skydd genom inarbetning av ett varumärke.³²

2.2 Europeisk varumärkeslagstiftning

2.2.1 Inledning

Varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen är de två viktiga rättsakterna på EU-nivå. De båda rättsakterna bygger till stor del på innehåll i EU:s internationella avtal med olika handelsorganisationer som t.ex. TRIPS-avtalet (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).³³ Den unionsrättsliga varumärkesrätten har genomgått stora förändringar till följd av förändringar i marknadens struktur och ökat regionalt samarbete. I dagsläget finns det förslag till ändringar av både varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen för att ytterligare effektivisera och göra varumärkesystemet i Europa mer enhetligt.³⁴

2.2.2 Varumärkesdirektivet

Varumärkesdirektivet är ett harmoniseringsdirektiv och kodifierar alla de ändringar som införts genom Rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988. Harmoniseringen är långtgående och syftar till att begränsa möjligheten för nationell lagstiftning att stå i strid med vissa grundläggande regler inom unionsrätten såsom principen om den fria rörligheten av varor och tjänster samt bl.a. förbud mot diskriminering p.g.a. nationalitet.³⁵ Art. 5 i varumärkesdirektivet stadgas intrångsbestämmelsen. Art. 5.1a–b varumärkesdirektivet motsvarar den svenska 1 kap 10 § p.1-2 VmL och reglerar skyddet mot identisk eller förväxlingsbar användning av ett skyddat varumärke. Art. 5.2 varumärkesdirektivet motsvarar 1 kap 10 § p. 3 VmL och skyddar välkända varumärken som omfattas av det utvidgade skyddet.

³¹ Prop 2009/10:225 s. 123-124.

³² Prop 2009/10:225 s. 124.

³³ TRIPS-avtalet av WTO år 1994. Jfr. Nordell 2004 s. 33.

³⁴ KOM (2013) 161 final s. 2.

³⁵ Prop 2009/10:225 s. 76.

2.2.3 Varumärkesförordningen

Varumärkesförordningen trädde ikraft år 1994 och blev direkt tillämplig i alla medlemsstater.³⁶ Den är överordnad nationell lagstiftning omedelbart.³⁷ Den nu gällande varumärkesförordningen är en nyare version och en kodifiering av de ändringar som gjordes av den tidigare varumärkesförordningen, i detta fall Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. Varumärkesförordningen skapar en möjlighet för rättighetsinnehavare att få sitt varumärke registrerat och rättsligt skyddat inom unionen. Till följd av att många av de regler som återfinns i varumärkesförordningen också går att finna i varumärkesdirektivet motsvarar förordningen de svenska reglerna på området.³⁸ Genom varumärkesförordningen finns ett varumärkesskydd på EU-nivå som ger ett parallellt skydd med varumärkesdirektivet.³⁹ I art. 9 varumärkesförordningen anges ramarna för användning av ett skyddat varumärke på ett sätt som är identiskt med formuleringen i art. 5.1-2 varumärkesdirektivet.

³⁶ Levin 2011 s. 381-382.

³⁷ Hettne & Eriksson (red.). 2011 s. 177.

³⁸ Prop 2009/10:225 s. 77.

³⁹ Prop 2009/10:225 s. 79.

3 Skyddregler i intrångsbestämmelsen

3.1 Varumärkets mening och referens

Det kan anses möjligt att dela upp varumärkesrättens skyddsobjekt i två delar, närmare bestämt varumärkets mening och varumärkets referens. Själva varumärket kan utgöras av en symbol eller ett ord som behöver ha särskiljningsförmåga för att åtnjuta rättsligt skydd.⁴⁰ Varumärket refererar till de varor som lanserats på marknaden med det aktuella varumärket på. Varumärket ger också uttryck för varornas kommersiella ursprung. Varumärkets mening består av de associationer t.ex. kvalitativa sådana, som konsumenterna kan göra till varumärkets varor.⁴¹ Associationerna är subjektiva uppfattningar hos konsumenter.⁴² Den mening och referens som omsättningskretsen lägger i ett varumärke kan påverka risken för förväxling när omsättningskretsen kommer i kontakt med de motstående varumärkena.⁴³

3.2 Varumärkes grundläggande funktioner

Anledningen till att det finns en varumärkesrätt är att det finns vissa skyddsvärda funktioner som varumärket står för. Det handlar primärt om relationen mellan företaget och kunden där varumärket utgör den skyddsvärda kopplingen. Varumärkesskyddet enligt intrångsbestämmelsen innebär ett skydd mot när tredje man använder varumärket på ett sätt som skadar eller kan skada någon av det skyddade varumärkets grundläggande funktioner.⁴⁴ Varumärkesskyddet existerar för att skydda både rättighetsinnehavaren och konsumenten.⁴⁵ Rättighetsinnehavaren skyddas mot andras otillåtna användning och konsumenten skyddas mot att bli vilseledd avseende varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung.⁴⁶

En av varumärkets grundläggande funktioner är skyddet för dess ursprungsangivelse. Det innebär att varumärket fungerar som en garanti att varorna eller tjänsterna härrör från det företag som kunderna tror att det kommer ifrån.⁴⁷ Funktionen kallas för ursprungsprincipen.⁴⁸ Principen

⁴⁰ Nordell 2004 s. 123 samt s. 126.

⁴¹ Nordell 2004 s. 109.

⁴² Nordell 2004 s. 139.

⁴³ Nordell 2004 s. 269.

⁴⁴ Se bl.a Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed (Arsenal-målet) C-206/01, REG 2002 s. I-10273 p. 51 samt L'Oréal SA v Bellure NV (L'Oréal-målet) C- 487/07, REG 2009 s. I-05185 p.58.

⁴⁵ Wessman 2002 s. 23-24.

⁴⁶ Levin 2011 s. 452-453.

⁴⁷ Skäl 11 varumärkesdirektivet. Se även Levin 2011 s. 409-410.

⁴⁸ Skäl 11 varumärkesdirektivet.

spelar en viktig roll i både svensk och unionsrättslig varumärkesrätt.⁴⁹ Risken för förväxling hänför sig till risken för förväxling av varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Ursprungsprincipen innebär att en bedömning måste göras av om användning av ett nyare märke leder till risk för förväxling av det äldre märket avseende varornas kommersiella ursprung.⁵⁰ Det är vidare så att kravet på att ett rättsligt skyddat varumärke måste ha tillräcklig särskiljningsförmåga hör samman med ursprungsangivelsefunktionen eftersom det ska vara möjligt att särskilja varorna eller tjänsterna genom varumärket.⁵¹

Det finns fler grundläggande funktioner för varumärket så som garantifunktionen samt funktioner för kommunikation, investering och reklam.⁵² Garantifunktionen innebär att varan eller tjänsten som säljs upprätthåller en viss kvalitet och den kvaliteten ska garanteras genom varumärket.⁵³ Skyddet för investeringsfunktionen har fått en ökad betydelse med hänsyn till att företag under senare tid investerar stora summor pengar i sina varumärken i takt med att marknaden förändras. Med hänsyn till de stora investeringarna som görs finns det ett ökat intresse att erhålla ett tillräckligt rättsligt skydd.⁵⁴

3.3 Dubbel identitet

Art. 5.1a varumärkesdirektivet stadgar att varumärkesinnehavaren får förhindra tredje man att använda identiska varumärken för varor eller tjänster av samma slag som det skyddade varumärkets. Skyddet kallas för dubbel identitet.⁵⁵ Art. 5.1a varumärkesdirektivet ger främst ett skydd mot piratkopierade varor.⁵⁶ Det är ofta relativt oproblematiskt att avgöra om två varumärken är identiska. Ibland kan det förekomma små skillnader mellan varumärkena och då måste det göras en bedömning om de, trots skillnaderna, kan ses som identiska.⁵⁷ Mindre avvikelser får förekomma mellan varumärkena men det måste röra sig om *”avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå genomsnittskonsumentens blick”*⁵⁸. För att varorna eller tjänster ska anses vara identiska krävs det en överensstämmelse inom de motstående varumärkenas varu- eller tjänstekategorier. Det är dock tillräckligt att det nyare varumärkets varu- eller tjänstekategori återfinns som en del av det äldre varumärkets varu- eller tjänstekategori. Ett exempel som har

⁴⁹ Wessman 2002 s. 13 & s. 330.

⁵⁰ Skäl 11 varumärkesdirektivet. Se även bl.a. Wessman 2014 s. 37 & Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Sabel-målet) C- 251/95, REG 1997 s. I-6191 p. 22.

⁵¹ Skäl 8 varumärkesdirektivet.

⁵² L’Oreal-målet C-487/07 p. 58.

⁵³ Se bl.a. Canon Kabushiki Kaisha mot Metro- Goldwin- Mayer Inc (Canon-målet) C-39/97, REG 1998 s. I-5507 p. 28 samt Arsenal-målet p. 48. Jfr Levin 2011 s. 410.

⁵⁴ Prop 2009/10:225 s. 79.

⁵⁵ Wessman 2014 s. 36.

⁵⁶ Wessman 2014 s. 36.

⁵⁷ Bently m.fl. 2009 s. 861.

⁵⁸ LTJ Diffusion SA v Sadas Verbaudet SA (LTJ-målet) C-291/00, REG 2003 I-02799 p. 54.

illustrerats i doktrin är att när det äldre varumärkets tjänstekategori gäller sändningstjänster och det yngre varumärkets tjänstekategori gäller radiosändningstjänster så anses de vara identiska eftersom radiosändningstjänster är en del av sändningstjänster.⁵⁹

3.4 Förväxlingsbar användning

3.4.1 Inledning

Förväxlingsbar användning utgör en huvudregel inom varumärkesrätten och innebär att det ska göras en bedömning av risken för förväxling när två varumärken är identiska eller liknar varandra. Det är risken för förväxling avseende varans kommersiella ursprung som avgör om ett annat varumärke gör intrång i ett skyddat varumärkes skyddsomfång.⁶⁰ Art. 5.1b varumärkesdirektivet stadgar skyddet för förväxlingsbara varumärken och har ett bredare tillämpningsområde än art. 5.1a varumärkesdirektivet. Art. 5.1b varumärkesdirektivet ger skydd mot identiska eller liknande varumärken för varor/tjänster av samma eller liknande slag. Kravet på att det ska vara samma eller liknande varumärke för samma eller liknande varor ger tillsammans med art. 5.1a varumärkesdirektivet uttryck för en huvudregel och det är en grundläggande förutsättning för att kunna tillämpa intrångsbestämmelsen.⁶¹

Det har inte ansetts möjligt eller lämpligt att bestämma exakta ramar för när varumärken är förväxlingsbara.⁶² För att avgöra var gränsen för förväxlingsbarheten kan gå är det möjligt att ta hjälp av produktregeln. Produktregeln har tillämpats av EU-domstolen och det anges i dess praxis att regeln är tillämplig enligt varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet. Regeln innebär att desto större likhet det finns mellan två varor av samma varuslag desto tydligare behöver varumärkena skilja sig åt för att minska risken för förväxling och därmed intrång. Omvänt gäller att när två varumärken är lika så behöver varorna, i större utsträckning, skilja sig från varandra för att minska risken för förväxling. Risken för förväxling ökar således när graden av märkeslikhet och varuslagslikhet ökar och vice versa.⁶³

Det framgår av preambeln till varumärkesdirektivet och det har klargjorts i praxis att det finns olika faktorer som ska beaktas vid bedömningen av förväxlingsrisken.⁶⁴ För att kunna bedöma om det föreligger risk för förväxling ska det göras en helhetsbedömning av alla de relevanta

⁵⁹ Bently m.fl. 2009 s. 861-862.

⁶⁰ Wessman 2002 s. 337.

⁶¹ Se bl.a. prop. 2009/10:225 s. 114.

⁶² Bernitz mfl. 2013 s. 284.

⁶³ Se bl.a. Canon-målet p. 17. Jfr även skäl 11 varumärkesdirektivet, Nordell 2004 s. 265 samt SOU 1958:10 s. 251-252.

⁶⁴ Skäl 11 varumärkesdirektivet. Se även Sabel-målet C- 251/95 p. 22-23 & Canon-målet C-39/97 p. 15-16.

faktorerna i det enskilda fallet.⁶⁵ De relevanta faktorerna är enligt preambeln märkeslikhet, varuslagslikhet, den association som det använda eller registrerade märket framkallar samt hur känt varumärket är på marknaden.⁶⁶ Det ska i sammanhanget nämnas att graden av kännedom av det äldre varumärket i dess omsättningskrets inverkar på skyddsomfångets storlek.⁶⁷

3.4.2 Märkeslikhet

Märkeslikhet är en av faktorerna som enligt skäl 11 till varumärkesdirektivet ska beaktas vid bedömningen av risk för förväxling mellan två varumärken. Märkeslikheten kan påverka risken för förväxling. Det framgår av såväl praxis som ordalydelsen i art. 5.1b varumärkesdirektivet.⁶⁸ Graden av märkeslikhet påverkas, i enlighet med produktregeln, av graden av varuslagslikhet.⁶⁹ Praxis har klargjort att det kan finnas ett visst utrymme för avvikelser i märkeslikheten mellan varumärkena men att märkeslikheten ändå kan leda till förväxlingsbarhet.⁷⁰

Inom ramen för bedömningen av märkeslikheten ska omsättningskretsens association mellan varumärkena beaktas. Om omsättningskretsen lägger samma mening i de motstående varumärkena så riskerar varumärkena få samma referens. Det kan innebära att risken för förväxling ökar.⁷¹ Förväxlingsriskens räckvidd kan preciseras med hjälp av associationsrisken.⁷² Om konceptuella likheter förekommer i de motstående varumärkenas begreppsinnehåll kan det skapa en association hos allmänheten. Med begreppsinnehåll avses bild- och ordbeståndsdelar i varumärket.⁷³ Associationen genom konceptuell likhet mellan varumärken kan påverka förväxlingsbedömningen. När begreppsinnehållet grundar sig på en unik eller speciell idé kan associationen, genom den konceptuella likheten, ha inverkan på förväxlingsrisken i större utsträckning än om det är en icke-originell idé.⁷⁴

Med hänsyn till kravet på att, inom märkeslikheten, beakta omsättningskretsens association mellan varumärkena ska det även göras en likhetsbedömning mellan dem. Varumärkets utseende (synintryck), uttal samt hörselintryck är viktiga komponenter att ta hänsyn till tillsammans med konceptuella likheter hos de motstående varumärkena, d.v.s. i deras meningsinnehåll.⁷⁵ Det finns även vissa andra faktorer som, ur ett konsumentperspektiv, ska beaktas. Varumärket uppfattas som en helhet och likheten mellan varumärkena ska bedömas därefter. Fokus ska inte ligga vid

⁶⁵ Sabel-målet C-251/95 p. 22-23.

⁶⁶ Canon-målet C- 39/97 p. 15 & skäl 11 varumärkesdirektivet. Jfr Levin 2011 s. 453.

⁶⁷ Sabel-målet C-251/95 p.24 & Canon-målet C-39/97 p.24. Jfr NIR 1998 s. 486.

⁶⁸ Se bl.a. Canon-målet C-39/97 p. 17.

⁶⁹ Se bl.a. Canon-målet C-39/97 p. 17.

⁷⁰ Se bl.a. Canon -målet C- 39/97 p. 19.

⁷¹ Nordell 2004 s. 269.

⁷² Sabel-målet C-251/95 p. 18.

⁷³ Sabel-målet C-251/95 p. 6-7.

⁷⁴ Sabel-målet C-251/95 p. 24 & 26. Jfr Wessman 2014 s. 38.

⁷⁵ Waelde 2014 s. 646. Se även Levin 2011 s. 458.

dess detaljer.⁷⁶ Köparna har sällan möjlighet att jämföra två varumärken och därför finns principen om den bleknade minnesbilden till hjälp. Principen innebär att två varumärken ska anses vara förväxlingsbara även om de vid en direkt jämförelse tydligt kan hållas isär. Avgörande för förväxlingsbedömningen blir istället att köparen kan förväxla de motstående varumärkena eftersom köparen inte alltid ser dem bredvid varandra utan får förlita sig på en minnesbild av det äldre varumärket. När köparen ser det nyare varumärket finns det risk att varumärkena förväxlas eftersom köparen endast har sin bleknade minnesbild att gå efter. Köparen förknippar sin minnesbild med ett visst kommersiellt ursprung.⁷⁷ Minnesbilden har även ansetts vara beroende av särskilda omständigheter vilka påverkar hur tydlig minnesbilden är.⁷⁸

3.4.3 Varuslagslikhet

Varuslagslikheten är, enligt skäl 11 till varumärkesdirektivet, en av de faktorer som ska beaktas vid bedömning av förväxlingsrisken och ska bedömas mot bakgrund av risken för förväxling avseende varornas kommersiella ursprung. Det ska röra sig om identiska eller liknande varor och därför gäller skyddet i art. 5.1b varumärkesdirektivet inom varuslagslikheten. Det är ett krav att en viss grad av varuslagslikhet finns för att förväxlingsrisk ska anses föreligga.⁷⁹ I enlighet med produktregeln ska märkeslikheten beaktas i relation till varuslagslikheten.⁸⁰ Det finns även en allmän princip som anger att ju större varuslagslikhet som föreligger, desto större skyddsomfång gäller.⁸¹

Det har klargjorts i praxis att det ska göras en helhetsbedömning även inom ramen för varuslagslikheten. De relevanta faktorerna är bl.a. varornas art, omsättningskretsen, varornas användningsområde samt konkurrensen mellan varorna.⁸² I EU-domstolens mål C-39/97 (fortsättningsvis Canon-avgörandet) slog domstolen fast att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och hur känt det är på marknaden ska beaktas när det görs en bedömning av om varuslagslikheten är tillräckligt stor för att leda till förväxlingsrisk.⁸³

3.4.4 Särskiljningsförmåga

Det krävs att ett varumärke har en särskiljningsförmåga och den hänför sig till det ska vara möjligt att särskilja varorna eller tjänsterna som tillhandahålls av varumärket.⁸⁴ Kravet på särskiljningsförmåga framgår av

⁷⁶ Nordell 2004 s. 255. Jfr Levin 2011 s. 459.

⁷⁷ Nordell 2004 s. 261-263.

⁷⁸ Wessman 2002 s. 359.

⁷⁹ Canon-målet C-39/97 p. 22.

⁸⁰ Canon-målet C-39/97 p. 17.

⁸¹ NIR 1998 s. 486.

⁸² Canon-målet C-39/97 p. 23.

⁸³ Canon-målet C-39/97 p. 24.

⁸⁴ Nordell 2004 s. 201.

art. 3.1b varumärkesdirektivet e contrario och 1 kap 5 § VmL e contrario. Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är en viktig faktor att beakta vid helhetsbedömningen.⁸⁵

Särskiljningsförmågan kan vara både ursprunglig och förvärvad.⁸⁶ Principen om känneteckenskraft är vägledande vid bedömningen av ett varumärkes särskiljningsförmåga och av hur stor risken för förväxling är.⁸⁷ Principen är utvecklad i tysk rätt men har fått vägledande betydelse i den unionsrättsliga varumärkesrätten eftersom EU-domstolen har använt principen i sin praxis.⁸⁸ Ett varumärkes känneteckenskraft innebär att ju större särskiljningsförmåga ett varumärke har, desto större skyddsomfång får det. Det leder i sin tur till att risken för förväxling ökar i takt med känneteckenskraftens storlek.⁸⁹ Sammantaget medför principen om känneteckenskraft att varumärken med stark särskiljningsförmåga ges ett större, utökat skyddsomfång och att varumärken som är av beskrivande eller icke-originell art får ett snävare skyddsomfång.⁹⁰ Det medför att en konceptuell likhet i två märkens begreppsinnehåll inte i sig är tillräckligt för att förväxlingsrisk ska föreligga. Fallet kan dock bli ett annat om det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga eller är känt på marknaden.⁹¹

3.4.5 Association och sambandsförväxling

3.4.5.1 Inledning

Association anges som en av de relevanta faktorerna att beakta vid en bedömning av förväxlingsrisken.⁹² Art. 5.1b varumärkesdirektivet anger att association ska finnas med i bedömningen. För att förväxlingsrisk ska anses föreligga ska det finnas en association mellan två motstående varumärken som gör att omsättningskretsen felaktigt uppfattar att varorna eller tjänster kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska samband.⁹³ Enligt praxis inkluderas i risken för förväxling en risk för sambandsförväxling mellan de motstående varumärkena. Det kan föreligga en sambandsförväxling när allmänheten riskerar att missta sig avseende varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung.⁹⁴ Både association och förväxling är mentala processer. Det finns möjlighet att köparen associerar två varumärken eller gör en sambandsförväxling avseende varornas kommersiella ursprung.⁹⁵

⁸⁵ Sabel-målet C – 251/95.

⁸⁶ Nordell 2004 s. 150.

⁸⁷ Wessman 2014 s. 40.

⁸⁸ Sabel-målet C- 251/95 p. 24 & Canon-målet C-39/97 p. 18. Jfr Wessman 2002 s. 349.

⁸⁹ Nordell 2004 s. 150-151.

⁹⁰ Wessman 2014 s. 38 & s. 40. Jfr NIR 1998 s. 486 & SOU 1958:10 s. 254.

⁹¹ Sabel-målet C-251/95 p. 24. Jfr NIR 1998 s. 486.

⁹² Skäl 11 till varumärkesdirektivet samt Sabel-målet C- 251/95 p. 22-23 & Canon-målet C-39/97 p. 15-16.

⁹³ Canon-målet C- 39/97 p. 29. Jfr Waelde m.fl. 2014 s. 652.

⁹⁴ Canon-målet C- 39/97 p. 26.

⁹⁵ Se not 1760 i Wessman 2002 s. 338.

Det kan redan här påpekas att det är svårt att avgöra om association enligt art. 5.1b varumärkesdirektivet och EU-domstolens ordval, d.v.s. samband, utgör samma sak. Det kan tänkas vara att det skulle vara möjligt att se association inom ramen för skäl 11 varumärkesdirektivet och association i anslutning till omsättningskretsens sambandsförväxling avseende varornas kommersiella ursprung som två skilda former av association p.g.a. deras olika skyddsmål. Den association som avses i direktivets skäl 11 kan anses avse association mellan två varumärken medan sambandsförväxlingen hänför sig till både märkeslikhet och varuslagslikhet. De kan också tänkas utgöra samma sak.

3.4.5.2 Varumärkets referens och mening

Vissa varumärken är bärare av en mening och vid bedömningen av förväxlingsrisken är det primärt varumärkenas mening som vikt läggs vid. Som nämndes ovan består ett varumärkes mening av de associationer som konsumenterna kan göra till varumärkets varor.⁹⁶ Varumärkets mening får betydelse inom ramen för bedömningen av associationskriteriet på så sätt att det inte är möjligt för en konsument att förväxla två ”meningsbärande”⁹⁷ varumärken utan att uppfatta den faktiska meningen, d.v.s. associera dem. Av detta följer att det kan anses finnas ett behov av skydd mot förväxling för varumärkets mening. Det kan även anses vara i enlighet med principen om den bleknande minnesbilden där köparen associerar två varumärken genom en mer eller mindre oklar minnesbild av det äldre varumärket.⁹⁸ Associationen genom varumärkets mening blir dock endast varumärkesrättsligt relevant om en betydande del av omsättningskretsen gör samma association, d.v.s. uppfattar samma mening.⁹⁹

3.4.5.3 Olika typfall av association

I EU-domstolens mål C-251/95 (fortsättningsvis Sabel-avgörandet) kan associationskriteriet anses ha delats upp i tre typfall. Det första typfallet utgörs av att allmänheten förväxlar varumärkena. Det andra typfallet utgörs av en risk för indirekt förväxling genom att omsättningskretsen förknippar de motstående varumärkena och förväxlar dem genom att associationen leder till att konsumenterna tror att varorna kommer från samma företag eller företag med ekonomiska band. Det tredje typfallet består av att allmänheten ser ett samband mellan de motstående varumärkena p.g.a. att det yngre varumärket för tankarna till det äldre men ingen förväxling görs.¹⁰⁰ Det första och andra typfallet har enligt delar av doktrinen ansetts utgöra samma sak eftersom det handlar om en förväxling av varornas kommersiella ursprung i båda fallen.¹⁰¹

⁹⁶ Nordell 2004 s. 109.

⁹⁷ Nordell 2004 s. 332

⁹⁸ Nordell 2004 s. 332-334.

⁹⁹ Nordell 2004 s. 334.

¹⁰⁰ Sabel-målet C- 251/95 p. 16.

¹⁰¹ Wessman 2002 s. 182.

Förväxlingsrisken kan anses omfatta både direkt och indirekt förväxling. Den senare innebär att omsättningskretsen förknippar de motstående varumärkena och förväxlar dem genom att en association leder till att konsumenterna tror att varorna kommer från samma företag eller företag med ekonomiska band.¹⁰² Eftersom indirekt förväxling får anses vara inkluderat i förväxlingsbedömningen medför det således att association beaktas som en del av förväxlingsbedömningen vilket är i enlighet med skäl 11 till varumärkesdirektivet. I sammanhang ska nämnas att den mening som omsättningskretsen har lagt i det äldre varumärket kan få inverkan, ibland avgörande sådan, på dess referens. När omsättningskretsens kännedom om ett varumärke ökar, kan risken för indirekt förväxling påverkas.¹⁰³ Frågan har aktualiserats i HD:s avgörandet NJA 2003 s.163 (Jägarbrännvin) och sedan kommenterats i doktrin. Ett utförligare resonemang kring detta förs under avsnitt 4.3 nedan.

3.4.5.4 Konceptuell likhet

Praxis har klargjort att risk för association inte är ett alternativ till risk för förväxling. Association preciserar istället endast förväxlingsriskens räckvidd.¹⁰⁴ Praxis har även klargjort att konceptuell likhet, vilket utgör en form av association, mellan varumärkena i deras begrepps innehåll kan påverka bedömningen av om det finns en förväxlingsrisk.¹⁰⁵ Att konceptuell likhet utgör en form av association bekräftas i doktrin.¹⁰⁶ Om det äldre varumärket har en speciell särskiljningsförmåga eller är känt kan det räcka att det föreligger konceptuell likhet mellan varumärkena för att leda till förväxlingsrisk.¹⁰⁷ Relationen mellan principen om känneteckenskraft och konceptuell association kan anses bli tydlig eftersom varumärkets speciella särskiljningsförmåga blir, för förväxlingsbedömningen, avgörande för t.ex. vilken grad av märkeslikhet som ska föreligga.¹⁰⁸ Även om vissa delar av doktrinen anser att association genom konceptuell likhet räcker för att leda till förväxlingsrisk så finns det andra delar av doktrinen som menar att när det föreligger risk för association genom konceptuell likhet ökar det enbart risken för förväxling samt att risk för association endast är subsidiär till risken för förväxling.¹⁰⁹

Att konceptuell likhet kan anses utgöra en form av association kan konstateras mot bakgrund av bl.a. doktrinen. I doktrin nämns att ”*mere*

¹⁰² Canon-målet C- 39/97 p. 29-30. Jfr NIR 1998 s. 486.

¹⁰³ Nordell 2004 s. 267.

¹⁰⁴ Sabel-målet C-251/95 p. 18.

¹⁰⁵ Sabel-målet C-251/97 p. 24.

¹⁰⁶ Wessman 2002 s. 333.

¹⁰⁷ Sabel-målet C-251/95 p. 24 & 26. Se även Wessman 2014 s. 38 & NIR 1998 s. 486 (s. 492).

¹⁰⁸ Se bl.a. Wessman 2002 s. 338-339 samt generaladvokatens förhandsavgörande till Sabel-avgörandet av den 29 april 1997 p. 61.

¹⁰⁹ Se Waelde m.fl. s. 655-656.

*association*¹¹⁰ vilket kan anses utgöra en form av tankemässig association, kan anses hänvisa till typfall tre i Sabel-avgörandet och anses i doktrinen inte vara tillräckligt för att leda till förväxlingsrisk. Typfall tre utgörs av egentlig association innebärande att det nyare varumärket för tankarna till det äldre varumärket.¹¹¹ Genom att domstolen i Sabel-avgörandet konstaterar att association genom konceptuell likhet inte är tillräckligt, kan det enligt den formuleringen anses gå att konstatera att konceptuell likhet utgör en form av association.¹¹²

3.4.5.5 Association i strikt bemärkelse

I EU-domstolens mål C-425/98 (Marca Mode-avgörandet) bekräftar domstolen sitt resonemang från Sabel-avgörandet om att varumärken som har hög särskiljningsförmåga, främst p.g.a. att de är kända, medges ett mer omfattande skyddsomfång än andra varumärken. Domstolen har i Marca Mode-avgörandet uttalat att det äldre varumärkets speciella särskiljningsförmåga kan öka risken för förväxling och en konceptuell likhet är bidragande till att en förväxlingsrisk uppstår. I Marca Mode-avgörandet klargör dock domstolen att enbart det faktum att ett varumärke är känt inte kan medföra en presumtion för förväxlingsrisk när det finns en associationsrisk i strikt bemärkelse. Det har även bekräftats i doktrinen.¹¹³ Association i strikt bemärkelse får anses avse situationer när det ena varumärket för tankarna till det andra hos en genomsnittlig konsument. Tanken leder dock inte till en risk för förväxling.¹¹⁴

Det vida associationsbegreppet härrör ur gemensam beneluxisk rätt men i gällande europeisk unionsrätt anses associationsbegreppet inte ha fått en så bred omfattning. Det har bekräftats i doktrin att förekomsten av association i strikt bemärkelse inte är tillräckligt för att intrång ska anses föreligga men en sådan association kan anses leda till förväxlingsrisk när de motstående varumärkena har stor märkeslikhet och varorna är identiska eller liknar varandra.¹¹⁵ Wessman pekar på att om den hänskjutande domstolen hade ställt den hänskjutna frågan till att vad som gäller när varorna var identiska och att det äldre varumärket hade en stark ställning på marknaden så skulle utgången eventuellt vara en annan. En sådan utgång skulle kunna göra att association i strikt bemärkelse anses leda till förväxlingsrisk med hänvisning till EU-domstolens breda tolkning av förväxlingsbarheten i Canon-avgörandet.¹¹⁶

¹¹⁰ Waelde m.fl. 2014 s. 652 & 654.

¹¹¹ Sabel-målet C-251/95 p. 16.

¹¹² Sabel-målet C- 251/95 p. 26.

¹¹³ Marca Mode CV mot Adidas AG, Adidas Benelux BV (Marca Mode-målet) C- 425/98, REG 2000 s. I-4861 p. 41. Jfr Bently m.fl. 2009 s. 873-874 & Waelde m.fl. 2014 s. 656.

¹¹⁴ Wessman 2002 s. 379.

¹¹⁵ Wessman 2002 s. 335. Jfr Waelde m.fl. 2014 s. 656.

¹¹⁶ Wessman 2002 s. 379

3.4.5.6 Samband

I anslutning till en redogörelse för association är det relevant att också beakta sambandsförväxling som en bidragande faktor till risken för förväxling. Det kan inte anses möjligt i detta läge att fastslå om de båda begreppen kan anses utgöra samma sak eftersom det krävs en närmare jämförelse. Se vidare nedan under kapitel 4.4.2.

Sambandsförväxlingens inverkan på och betydelse för bedömningen av förväxlingsrisken har till viss del klargjorts i EU-domstolens praxis.¹¹⁷ I Canon-avgörandet ansåg domstolen att det kan föreligga förväxlingsrisk enligt art. 4.1 b i dåvarande varumärkesdirektivet om allmänheten kan få uppfattningen att de aktuella varorna eller tjänsterna kommer från samma företag eller från företag som har ekonomiska samband. Att allmänheten riskerar att få fel uppfattning beträffande varornas eller tjänsternas framställningsort är inte i sig tillräckligt för att utesluta förekomsten av förväxlingsrisk.¹¹⁸ Mot bakgrund av EU-domstolens slutsatser i Canon-avgörandet har det ansetts möjligt att konstatera att när association leder till sambandsförväxling av varornas kommersiella ursprung så föreligger intrång enligt art. 4.1b dåvarande varumärkesdirektivet.¹¹⁹ Som nämnts tidigare är praxis som klargör rättsläget inom ramen för art. 4.1b varumärkesdirektivet även tillämpligt på art. 5.1b varumärkesdirektivet. Association och sambandsförväxling kan mot den bakgrunden delvis anses utgöra skilda faktorer i bedömningen av förväxlingsrisken.

Canon-avgörandet slår fast att varumärkets särskiljningsförmåga och hur känt varumärket är på marknaden är två faktorer som ska beaktas vid bedömningen av varuslagslikhet och huruvida den kan leda till förväxlingsrisk.¹²⁰ Anledningen till att association, och inte enbart sambandsförväxling, blir aktuellt att beakta i Canon-avgörandet är p.g.a. att domstolen hänvisar till punkt 16-18 i Sabel-avgörandet.¹²¹ De punkterna klargör att association är en del av risken för förväxling och den slutsatsen ligger till grund för EU-domstolens domslut i Canon-avgörandet.¹²² Enligt doktrin kan under vissa förutsättningar en sambandsförväxling av varornas kommersiella ursprung leda till en utökad och vidare bedömning av förväxlingsrisken. Som har visats ovan kan det i vissa fall räcka för att leda till intrång.¹²³ Den utvidgade förväxlingsbedömningen inom ramen för art. 5.1b varumärkesdirektivet är inte identisk med den bedömning av samband som görs inom ramen för art. 5.2 varumärkesdirektivet.¹²⁴ Wessman inkluderar sambandsförväxling i begreppet association genom att poängtera att en sambandsförväxling inte nödvändigtvis behöver begränsa skyddsområdet för ett varumärke. Wessman menar vidare att en

¹¹⁷ Se främst Canon-målet C- 39/97 p. 29.

¹¹⁸ Canon-målet C- 39/97 p. 29-30.

¹¹⁹ Canon-målet C- 39/97 p. 29. Jfr Levin 2011 s. 455.

¹²⁰ Canon-målet C- 39/97 p. 24.

¹²¹ Canon-målet C- 39/97 p. 29.

¹²² Sabel-målet C- 251/95 p. 16-18 & Canon-målet C-39/97 p. 29.

¹²³ Levin 2011 s. 434 och 470.

¹²⁴ Levin 2011 s. 470.

sambandsförväxling vid varuslaglighet kan skapa ett utökat skydd för varumärken som omfattas av art. 5.1b varumärkesdirektivet.¹²⁵ Investeringar i varumärket kan arbeta upp dess anseende och därmed omfattas av ett vidare skyddsomfång genom att sambandsförväxling räcker istället för risk för förväxling. En sådan upparbetning kan även göra att varumärket blir så pass särpräglad och känt att det hamnar inom anseendeskyddets skyddsomfång.¹²⁶

Sammanfattningsvis kan baserat på ovanstående presentation om association och samband sägas att det råder delvis delade meningar om dels vad som innefattas i begreppen association och sambandsförväxling, dels vilken position risken för association får i bedömningen av förväxlingsrisken. Inom doktrin förekommer det olika synpunkter och förhållningssätt till både innebörden av association och dess position. Enligt Waelde m.fl. räcker det inte med en tankemässig association som grundar sig i konceptuell likhet mellan varumärkena för att föranleda förväxlingsrisk. Wessman å sin sida förefaller mena att association mellan varumärkena, genom konceptuell likhet, är tillräckligt om det äldre varumärket har hög särskiljningsförmåga eller är känt. En sådan situation skulle innebära att principen om känneteckenskraft får stor betydelse eftersom den kan utvidga det äldre varumärkets skyddsomfång inom förväxlingsbarheten. Wessman specificerar dock inte vilken form av association som konceptuell likhet avser.

När domstolen i Marca Mode-avgörandet klargör att risk för association i strikt bemärkelse inte kan presumeras leda till förväxlingsrisk får det anses avse den tankemässiga association som Waelde m.fl. har nämnt. Associationskriteriet kan förmodligen inte ses som ett självständigt kriterium som kan leda till intrång inom ramen för förväxlingsbarheten. En sådan slutsats baseras på den oklara definitionen av association genom konceptuell likhet som EU-domstolen gjorde i Sabel-avgörandet och dess ännu mer oklara motivering till domslutet i Marca Mode-avgörandet. Att sambandsförväxlingen kräver association får anses stå klart av Canon-avgörandet men ingen ytterligare vägledning ges av domstolen om exakt vilken form av association som föreligger samt hur association och samband korresponderar. Även om indirekt förväxling, enligt Canon-avgörandet, kan anses vara ett moment inom förväxlingsrisken så är det, mot bakgrund av EU-domstolens praxis, inte klargjort att associationen i sig räcker för intrång. Den tycks alltid vara beroende av förväxlingsrisk. Däremot verkar det vara så att när association leder till sambandsförväxling så räcker det för intrång.

¹²⁵Wessman 2002 s. 337.

¹²⁶Levin 2011 s. 458.

3.5 Anseendeskydd

3.5.1 Inledning

Termen anseendeskydd används för att beskriva det utvidgade varumärkesskyddet som välkända varumärken åtnjuter när de uppfyllt de kriterier som krävs enligt skyddsbestämmelsen i art. 5.2 varumärkesdirektivet.¹²⁷ Ett utvidgat skydd för välkända varumärken regleras på både svensk och unionsrättslig nivå och ses numera som en kompletterande regel till huvudregeln om förväxlingsbarhet.¹²⁸ Varumärkesdirektivets bestämmelse i art. 5.2 stadgar det utvidgade skyddet för välkända varumärken och det är varje medlemsstat själv som avgör om skyddet ska införas i nationell rätt.¹²⁹ I varumärkesförordningen återfinns anseendeskyddet i art. 9.1c. Den svenska lagstiftaren har infört anseendeskyddet i 1 kap 10 § p. 3 VmL. EU-domstolens praxis har haft stor betydelse för den rättsliga utvecklingen av anseendeskyddet och domstolen har till stor del, genom sina domar, klargjort innebörden av skyddet.¹³⁰

Innan framställningen går in på de olika kriterier som finns för anseendeskyddets tillämplighet ska en historisk återblick göras för att skapa förståelse för varför det utvidgade skyddet ser ut som det gör.

3.5.2 Inblick i anseendeskyddets rättsliga historia

Ett utökat skydd för välkända varumärken har funnits i svensk rätt sedan tillkomsten av 1960 års VmL till följd av Kodak-doktrinen som uppstod år 1898. Det var först vid Kodak-doktrinen tillkomst som ett varumärkesskydd utanför varuslagslikheten erkändes och doktrinen satte ramarna för anseendeskyddets omfång i svensk rätt.¹³¹ Kodak-doktrinen innebar att ett mycket välkänt varumärke skyddades mot användning även till viss del utanför varuslagslikheten och Kodak-doktrinen hade karaktär som en undantagsregel till huvudregeln om risk för förväxling.¹³² Kodak-doktrinen innebar ett mycket snävt skyddsomfång med högt ställda krav i form av att nästan varje person i omsättningskretsen skulle ha kännedom om varumärket samt att stora delar av den övriga allmänheten skulle känna till varumärket för att det skulle omfattas av det utvidgade skyddet. Det krävdes vidare att det rörde sig om *”särskilt starkt inarbetade märken”*¹³³ för att regeln skulle vara tillämplig samt att varorna var lika varandra.¹³⁴ Därför var

¹²⁷ Wessman 2014 s. 42.

¹²⁸ Wessman 2002 s. 327.

¹²⁹ Levin 2011 s. 469.

¹³⁰ Levin 2011 s. 457.

¹³¹ Nordell 2004 s. 301. Se även Levin 2011 s. 457.

¹³² Levin 2011 s. 456.

¹³³ SOU 1958: 10 s. 136.

¹³⁴ Se SOU 1958:10 s. 137 och Levin 2011 s. 457.

det endast några få varumärken med ”synnerlig renommé”¹³⁵ som omfattades av det utvidgade skyddet.¹³⁶

Kodak-doktrinen finns kvar som grund både i svensk och unionsrättslig varumärkesrätt men dess inverkan på anseendeskyddets tillämplighet och skyddsomfång har förändrats. Genomförandet av varumärkesdirektivet år 1993 i svensk rätt medförde förändringar av det utvidgade skyddet. Skyddet fick då en annorlunda innebörd och ordalydelse med något lägre ställda krav på varuslagslikhet och kännedom.¹³⁷

Det finns ytterligare en regel som har historisk anknytning och hänför sig skaderekvisitet i anseendeskyddet. Regeln kallas för rättgiftsregeln och innebär ett skydd för varumärken mot att annan använder ett identiskt eller liknande varumärke på varor som kan orsaka skada genom ett ringaktande av det skyddade varumärket.¹³⁸ Det är ingen förväxling avseende varornas ursprung som utgör skadan utan istället ligger risken för skada i relationen mellan varorna. Som exempel kan nämnas den situation då ett skyddat varumärke finns på kosmetikaprodukter och en konkurrent börjar använda ett identiskt eller liknande varumärke för bekämpningsmedel.¹³⁹ Rättgiftsregeln utgör tillsammans med Kodak-doktrinen idag samma regel.¹⁴⁰

3.5.3 Anseendeskyddets innebörd och skyddsomfång

Anseendeskyddet innebär att välkända varumärken skyddas mot intrång utanför varuslagslikheten. Kraven enligt art 5.2 varumärkesdirektivet för att omfattas av anseendeskyddet är att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, att det finns association mellan varumärkena samt att ett annat liknande varumärke drar otillbörlig fördel av varumärket eller är till förfång för det välkända varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.¹⁴¹ Skyddet mot skada och otillbörlig fördel finns inte i art. 5.1a-b varumärkesdirektivet. Enligt lydelsen i intrångsbestämmelsen på både svensk och unionsrättslig nivå skyddas ett välkänt varumärke mot annans användning av ett identiskt eller liknande varumärke på varor som är av annan art än det som det skyddade varumärket är registrerat för.¹⁴² EU-domstolen har dock genom målen C-408/01 Adidas Salomon (fortsättningsvis Adidas Salomon-avgörandet) och C-292/00 Davidoff (fortsättningsvis Davidoff-avgörandet) utvidgat rekvisitet till att även

¹³⁵ SOU 1958: 10 s. 137.

¹³⁶ SOU 1958:10 s. 137.

¹³⁷ Levin 2011 s. 457 samt prop. 2009/10:225 s. 123.

¹³⁸ SOU 2001:26 s. 249.

¹³⁹ Wessman 2002 s. 372.

¹⁴⁰ Ds 1992:13 s. 108-109. Jfr Nordell 2004 s. 309.

¹⁴¹ General Motors Corp. mot Yplon SA (General Motors-målet) C- 375/97, REG 1999 s. I-5421, p. 23 & 26. Jfr Bernitz mfl. 2013 s. 289-290 samt Wessman 2014 s. 43.

¹⁴² Se art 5.2 varumärkesdirektivet, art 9.1c varumärkesförordningen samt 1 kap 10 § p. 3 VmL.

omfatta varor av samma eller liknande art.¹⁴³ Varje enskilt varumärkes skyddsomfång är beroende av dess styrka och särskiljningsförmåga. Ett varumärke som är mycket välkänt och lätt att känna igen p.g.a. dess särpräglade särskiljningsförmåga får ett mer omfattande skydd än ett varumärke som endast är tillräckligt originellt och känt för att nå upp till anseendeskyddets skyddskriterier. Det följer av principen om känneteckenskraft.¹⁴⁴ Det krävs dock att de ytterligare rekvisiten otillbörlig fördel och/eller skada är uppfyllda för att anseendeskyddet ska skydda mot intrång.¹⁴⁵ Det ska erinras att varumärkesrättens grundläggande skydd för ursprungsfunktionen gäller även inom anseendeskyddet eftersom det är ett utvidgat skydd för välkända varumärken.¹⁴⁶

Det vidsträckta anseendeskyddet innebär att förväxlingsrisken inte är avgörande.¹⁴⁷ Både praxis och doktrin har klargjort att det ska göras en helhetsbedömning av hur känt varumärket är på marknaden, varuslagslikhet och på vilket sätt annan utnyttjar det skyddade varumärket. Helhetsbedömningen ska göras för att avgöra om det föreligger intrång.¹⁴⁸ Det måste föreligga någon form av likhet mellan de motstående varumärkena för att intrång enligt art. 5.2 varumärkesdirektivet ska aktualiseras. Den grad av likhet som krävs har definierats i praxis. För att likhet ska anses föreligga krävs det att det finns ”*visuella, ljudmässiga eller begreppsmässiga likheter*”¹⁴⁹ mellan de motstående varumärkena. Det klargörs även att det inom ramen för art. 5.2 varumärkesdirektivet räcker att omsättningskretsen uppfattar ett samband mellan varumärkena för att intrång ska anses föreligga. Det sätter nivån för måttet av likhet.¹⁵⁰

3.5.4 Kriteriet känt

För att ett varumärke ska omfattas av anseendeskyddet i art. 5.2 varumärkesdirektivet krävs att varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen.¹⁵¹ Det finns ingen fastställd procentsats eller ett fastställt antal som ska vara uppfyllt för att det ska röra sig om en betydande del av omsättningskretsen.¹⁵² Istället är rekvisitet utformat så att det ger domstolen ett flexibelt tolkningsutrymme och därför kan kravet variera beroende på omständigheter i det enskilda fallet.¹⁵³ Kravet på kännedom inom en betydande del av omsättningskretsen korresponderar med kravet på särskiljningsförmåga. Ett varumärke kan ha större grad av

¹⁴³ Adidas Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd (Adidas Salomon-målet) C- 408/01, REG 2003 I-12537 samt Davidoff mot Gofkid (Davidoff-målet) C- 292/00, REG 2003 s. I-00389.

¹⁴⁴ Sabel-målet C- 251/95 p. 24. Jfr Wessman 2014 s. 43.

¹⁴⁵ Levin 2011 s. 469.

¹⁴⁶ Wessman 2002 s. 330.

¹⁴⁷ Wessman 2014 s. 42.

¹⁴⁸ Canon-målet C-39/97 p. 24. Jfr Nordell 2004 s. 312.

¹⁴⁹ Adidas Salomon-målet C- 408/01 p. 28.

¹⁵⁰ Adidas Salomon-målet C- 408/01 p. 29.

¹⁵¹ General Motors-målet C-375/97 p. 31.

¹⁵² General Motors-målet C-375/97 p. 25.

¹⁵³ Wessman 2014 s. 44.

särskiljningsförmåga om det är känt. En större särskiljningsförmåga leder till ett större skyddsomfång för varumärket.¹⁵⁴

Vidare är det nivån av kännedom som inverkar på vilket skyddsomfång som ett specifikt varumärke åtnjuter. I enlighet med principen om känneteckenskraft får ett mer känt varumärke större skyddsomfång än ett mindre känt varumärke.¹⁵⁵ För utförligare resonemang hänvisas till framställningen av principen om känneteckenskraft i avsnitt 3.4.4.

3.5.5 Kriterierna association och samband

Det ska finnas en risk för association mellan de motstående varumärkena för anseendeskyddets tillämplighet.¹⁵⁶ Det ska göras en helhetsbedömning av risken för association mot bakgrund av alla relevanta faktorer i det enskilda fallet. Det är samma sorts helhetsbedömning som görs inom ramen för förväxlingsbarheten men som istället tar sikte på risken för association.¹⁵⁷ Innebörden av associationskriteriet inom ramen för anseendeskyddet hänför sig till om omsättningskretsen mentalt länkar de motstående varumärkena så att omsättningskretsen uppfattar ett samband mellan varumärkena. Detta har klargjort genom praxis.¹⁵⁸ Domstolen konstaterar att märkeslikhet föreligger när allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan de motstående varumärkena vilket i sin tur ligger inom skyddsomfånget i art. 5.2.¹⁵⁹ Vidare finns det, inom ramen för art. 5.2 varumärkesdirektivet, inget krav på att en association ska leda till risk för förväxling utan det krävs att associationen leder till skada för det äldre varumärket.¹⁶⁰ Det betyder dock inte att graden av risk för förväxlingen inte har en roll i bedömningen. Förväxlingsrisk är inte ett krav men förekomsten av en sådan risk eller en faktisk förväxling indikerar att det finns en associationsrisk.¹⁶¹

Omsättningskretsens uppfattning av förekomsten av ett samband mellan varumärkena räcker enligt art. 5.2 varumärkesdirektivet.¹⁶² EU-domstolen hänvisar i detta sammanhang till General Motors-avgörandet avseende begreppet samband.¹⁶³ Vid bedömningen av märkeslikheten fokuserade domstolen i Adidas Salomon-avgörandet på allmänhetens uppfattning om ett samband och inte på förväxlingsbarhet.¹⁶⁴ Unionsrättslig doktrin nämner att association fick en ny benämning, d.v.s. samband, i Adidas Salomon-avgörandet men att det inte verkar vara någon uppenbar skillnad mellan de

¹⁵⁴ Sabel-målet C- 251/95 p. 24.

¹⁵⁵ Sabel-målet C-251/95 p. 24. Jfr Nordell 2004 s. 150-151.

¹⁵⁶ Wessman 2014 s. 46.

¹⁵⁷ Adidas Salomon-målet C- 408/01 p. 30.

¹⁵⁸ Adidas Salomon-målet C-408/01 p. 31 samt Intel Corp Inc mot CPM United Kingdom Ltd (Intel-målet) C- 252/07, REG 2008 s. I-08823 p. 17. Jfr Wessman 2014 s. 46.

¹⁵⁹ Adidas Salomon-målet C-408/01 p. 31.

¹⁶⁰ Adidas Salomon-målet C -408/01 p. 27. Jfr Wessman 2014 s. 46.

¹⁶¹ Se bl.a. Wessman 2014 s. 46 samt Intel-målet p. 57.

¹⁶² Adidas Salomon-målet C-408/01 p. 31.

¹⁶³ Adidas Salomon-målet C-408/01 p. 29. Jfr General Motors-målet C-375/97 p. 23.

¹⁶⁴ Adidas Salomon-målet C-408/01 p. 29 & 30.

båda begreppen.¹⁶⁵ I EU:s harmoniseringsbyrås (OHIM) manual för varumärkespraxis (fortsättningsvis manualen) nämner att den mentala länkning som köparen gör - genom att tankarna förs till det äldre varumärket när köparen ser det nyare varumärket – är en association mellan de motstående varumärkena.¹⁶⁶ Några år efter Adidas Salomon-avgörandet utvecklar EU-domstolen sitt resonemang kring begreppet samband i Intel-avgörandet. Där klargörs att begreppet samband innefattar mental association mellan två motstående varumärken och det räcker att tankarna förs till det äldre varumärket vid kontakt med det nyare.¹⁶⁷ Den mentala associationen innebär att den genomsnittlige konsumenten mentalt länkar två varumärken genom att tankarna förs till det äldre varumärket vid kontakt med det nyare varumärket vilket i sin tur skapar risk för association.¹⁶⁸ Förekomsten av en sådan association genom samband räcker inte utan det måste visas att skada eller otillbörlig fördel föreligger för att art. 5.2 varumärkesdirektivet ska kunna tillämpas.¹⁶⁹ Generaladvokaten var av en annan åsikt och menade att enbart det faktum att omsättningskretsens tankar förs till det äldre varumärket vid kontakt med det nyare inte kan anses vara tillräckligt. Generaladvokaten ansåg att den korrekta bedömningsgrunden istället skulle vara att omsättningskretsen fick uppfattningen att det finns ett ekonomiskt eller avtalsmässigt samband mellan varumärkena.¹⁷⁰ Domstolen i Intel-avgörandet valde att inte gå på generaladvokatens linje utan ansåg att omsättningskretsens uppfattade samband, genom mental länk räckte.¹⁷¹

Det ska vidare nämnas att det kan anses föreligga viss oklarhet huruvida det är någon skillnad mellan begreppen association och samband inom anseendeskyddet. Begreppen och ett eventuellt förhållande mellan dem har tolkats av EU-domstolen och har även diskuterats i doktrin. General Motors-avgörandet klargör att om allmänheten förknippar de motstående varumärkena med varandra så kan det leda till otillbörlig fördel och/eller skada för det välkända varumärket.¹⁷² Ordet ”förknippa”¹⁷³ i den svenska versionen av General Motors-avgörandet översätts till ordet ”association”¹⁷⁴ i den engelska versionen av målet.¹⁷⁵ Vidare anger kommentaren till VmL att anseendeskyddets tillämplighet är beroende av att det finns en risk för association vilken innebär att allmänheten kan se ett samband mellan två varumärken genom att mentalt länka dem till varandra.¹⁷⁶ I manualen nämns att begreppen ”link”¹⁷⁷ och ”association”¹⁷⁸

¹⁶⁵ Simon Fhima 2011 s. 66.

¹⁶⁶ OHIM Manual för varumärkespraxis Part C Opposition 5 s. 40.

¹⁶⁷ Intel-målet C- 252/07 p. 17. Jfr Simon Fhima 2011 s. 67-68.

¹⁶⁸ Intel-målet C – 252/07 p. 17. Jfr Wessman 2014 s. 46.

¹⁶⁹ Simon Fhima 2011 s. 68.

¹⁷⁰ Generaladvokatens förhandsavgörande till Intel-målet C-252/07 av den 26 juni 2008 p. 59-61.

¹⁷¹ Intel-målet C-252/07 p. 61. Jfr Simon Fhima 2011 s. 68.

¹⁷² General Motors-målet C-375/97 p. 23.

¹⁷³ General Motors-målet C-375/97 p. 23. Svensk version

¹⁷⁴ General Motors-målet C-375/97 p. 23. Engelsk version

¹⁷⁵ Jfr General Motors-målet C- 375/97 p. 23 i engelsk och svensk version.

¹⁷⁶ Wessman 2014 s. 46.

¹⁷⁷ OHIM Manual för varumärkespraxis Part C Opposition 5 s. 39.

¹⁷⁸ OHIM Manual för varumärkespraxis Part C Opposition 5 s. 39.

används växelvis inom både manualen och praxis. Den svenska översättningen på begreppet ”link”¹⁷⁹ i Intel-avgörandet får anses vara begreppet samband.¹⁸⁰ Inom unionsrättslig doktrin har det samband som nämns i Adidas Salomon-avgörandet inte ansetts skilja sig från association utan istället kan domstolen anses ha ersatt begreppet association med ordet samband.¹⁸¹ Generaladvokaten anser i sitt förhandsavgörande till Intel-avgörandet att begreppen association, förknippa och samband inte skiljer sig åt eftersom samtliga hänför sig till en form av mental process.¹⁸²

Det är emellertid inte klart exakt vilken innebörd begreppen association, samband, förknippa och länk har och därmed är det inte heller klart hur de förhåller sig till varandra. Även om det förekommer vissa skillnader i definitionen av associationen kan det anses att samtliga begrepp, d.v.s. länk, förknippa och/eller association, utgör en association och därmed kan anses likställda. Mot bakgrund av EU-domstolens resonemang och användning av olika begrepp tillsammans med doktrin har inget föranlett någon annan tolkning i frågan. Det har dessutom framhållits i doktrin att domstolen verkar ha ersatt ordet association med ordet samband med hänsyn till domstolens formulering i Adidas Salomon-avgörandet. Det kan härmed inte anses stå klart om domstolen anser att det finns någon skillnad mellan association eller samband men det verkar rimligen som om man använder dem växelvis och att innehållet är detsamma i båda. Generaladvokaten verkar vara av samma åsikt.

EU-domstolen har klargjort att det ska göras en helhetsbedömning med hänsyn till alla relevanta faktorer i det enskilda fallet för att pröva om det finns ett sådant samband som avses i General Motors-avgörandet, Adidas Salomon-avgörandet och Intel-avgörandet.¹⁸³ De kriterier som ska beaktas i bedömningen av förekomsten av ett samband är graden av märkeslikhet mellan varumärkena, varornas eller tjänsternas art, hur känt det äldre varumärket är, grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket samt förväxlingsrisken.¹⁸⁴ Det är dock inte uteslutet att endast en av faktorerna som ingår i helhetsbedömningen kan leda till uppfattningen av ett samband mellan de motstående varumärkena.¹⁸⁵ EU-domstolen har slagit fast att det samband som avses i General Motors-avgörandet och Adidas Salomon-avgörandet inte ensamt är tillräckligt för att leda till intrång.¹⁸⁶ Domstolen har klargjort att ”*omständigheten att det yngre varumärket för tankarna hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument till det äldre varumärket*”¹⁸⁷ räcker för att det ska anses finnas ett samband. Detta samband har ansetts endast utgöra en del av

¹⁷⁹ OHIM Manual för varumärkespraxis Part C Opposition 5 s. 40.

¹⁸⁰ Jämförelse av Intel-målet C-252/07 p. 23 i den svenska och den engelska versionen.

¹⁸¹ Simon Fhima 2011 s. 66.

¹⁸² Generaladvokatens förhandsavgörande till Intel-målet C-252/07 av den 26 juni 2008 p. 46.

¹⁸³ Adidas Salomon-målet C-408/01 p. 30 & Intel-målet C-252/07 p. 41.

¹⁸⁴ Intel-målet C-252/07 p. 42.

¹⁸⁵ OHIM Manual för varumärkespraxis Part C Opposition 5 s. 40.

¹⁸⁶ Intel-målet C-252/07 p. 32.

¹⁸⁷ Intel-målet C-252/07 p. 63.

helhetsbedömningen för intrång. Det innebär att när det nyare varumärket för omsättningskretsens tankar till det äldre varumärket så uppstår ett samband som i sin tur behöver beaktas tillsammans med de nämnda relevanta faktorerna. Mot bakgrund av förekomsten av ett samband och övriga relevanta faktorer ska risken för association bedömas. Annars användning av det skyddade, välkända varumärket, som leder till en sådan risk, kan i sin tur leda till otillbörlig fördel och/eller skada för det äldre, välkända varumärket.¹⁸⁸ Det kan således anses bekräftat, mot bakgrund av Intel-avgörandet och manualen, att risken för association ska bedömas mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer. Det kan även anses bekräftat att när omsättningskretsen kommer i kontakt med det nyare varumärket och deras tankar samtidigt förs till det äldre varumärket så innebär det att det föreligger ett samband mellan de motstående varumärkena. Det krävs i sammanhanget inte att omsättningskretsen förväxlar varumärkena.¹⁸⁹

Det får anses vara tydligt att EU-domstolen avsett att sänka tröskeln avseende kravet på likheter mellan varumärkena och varorna för välkända varumärken för att få skydd enligt anseendeskyddet. Med beaktande av det ovan presenterade kan slutsatsen dras att den mentala länkning som köparen gör till det äldre varumärket vid möte med det nyare varumärket får anses utgöra en association som leder till att ett samband kan anses föreligga mellan varumärkena. Med hänsyn till att EU-domstolen inte uttryckligen förklarat innebörden av begreppen association, mental länk och samband får dessa uttryck anses hänföra sig till samma sak, nämligen begreppet association. Det är möjligt att EU-domstolen har avsett att göra en distinktion genom de olika definieringarna men utifrån det som klargjorts i domarna, kan någon slutsats inte dras gällande det. Däremot ska poängteras att de olika begreppen korresponderar med varandra på så sätt att association genom att omsättningskretsen mentalt länkar två varumärken leder till att ett samband uppstår. Till följd av det välkända varumärkets höga särskiljningsförmåga och att det är känt på marknaden gör att en sådan association kan leda till skada för varumärket och därmed föreligger intrång. Det har visats att risk för association anses räcka för att intrång ska anses föreligga inom art. 5.2 varumärkesdirektivet. Det kan vara möjligt att definiera risken för association som en risk för sambandsförväxling eftersom köparna ser ett samband mellan varorna eftersom de mentalt länkar dem. Det kan tänkas finnas likheter mellan den sambandsförväxling som ligger inom ramen för art. 5.1b varumärkesdirektivet avseende varornas kommersiella ursprung och den association som skapar ett samband och som i sin tur leder till skada och således intrång inom ramen för art. 5.2 varumärkesdirektivet.

Vidare har EU-domstolen inte klargjort vilken grad av association som krävs för att skada ska uppstå. Det är inte heller klargjort om det kan föreligga association även om skada inte anses uppstå. Det kan tänkas vara

¹⁸⁸ Intel-målet C-252/07 p. 41 & 60. Jfr OHIM Manual för varumärkespraxis Part C Opposition 5 s. 40 & Simon Fhima 2011 s. 70.

¹⁸⁹ Intel-målet C- 252/07 p. 58 & 62-63. Jfr OHIM Manual för varumärkespraxis Part C Opposition 5 s. 40.

möjligt att det förekommer en viss grad av association men inte tillräcklig sådan för att den ska leda till skada. Det är även tänkbart att fallet är det omvända, nämligen att när skada inte anses föreligga så finns det heller ingen form av association mellan varumärkena. Säkert får dock anses vara att när det finns märkeslikhet så får omsättningskretsen antas gör någon form av association och troligtvis leder den associationen till skada. Motsatsen blir att om varumärkena är så pass olika att omsättningskretsen inte gör en association så finns ingen skada heller.

Det ges viss vägledning av hur EU-domstolen fortsätter att tolka begreppen association och samband. Domstolen har i mål C- 487/07 (fortsättningsvis L'Oréal-avgörandet) följt det som klargjordes i Intel-avgörandet och bekräftat att desto mer tankarna förs till det äldre varumärket vid kontakt med det nyare ju större risk föreligger för att skada eller otillbörlig fördel uppstår. Även i senare praxis konstaterar domstolen att när en association riskerar att skapas hos omsättningskretsen vilket kan leda till att de uppfattar ett samband mellan varumärkena så riskerar det i sin tur leda till skada eller otillbörlig fördel för varumärket som skyddas av anseendeskyddet.¹⁹⁰

3.5.6 Kriterierna otillbörlig fördel och skada

Kriteriet otillbörlig fördel utgör ett av de två rekvisit som finns inom skyddsomfånget för välkända varumärken. Användning som drar otillbörlig fördel av det skyddade varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende utgör intrång i ensamrätten enligt art. 5.2 varumärkesdirektivet. En av anledningarna till att kriteriet finns med som rekvisit är skyddet för varumärkesföretagets investeringar i sitt varumärke. Begreppet otillbörlig fördel hänför sig till att annan, antingen genom att använda sig av det skyddade varumärket för att göra en association till sitt eget varumärke eller utge sig för att vara rättighetsinnehavare av det skyddade varumärket, snyltar på det välkända varumärket. Genom att urskilja likheter i det intrångsgörande varumärket kan tredje man obehörigen locka till sig kunder.¹⁹¹

Skada (förfång) är det andra, alternativa, rekvisitet i art. 5.2 varumärkesdirektivet som måste finnas för att intrång i ett välkänt varumärkes skyddsomfång ska anses föreligga. Det räcker enligt intrångsbestämmelsen att ett av de två rekvisiten föreligger. Användning som leder till otillbörlig fördel kan ses som en form av skada på det välkända varumärket. Två andra delar som också kan utgöra skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende är urvattning och nedsvärtning. Om rekvisiten för något av de tre kriterierna är uppfyllda innebär det skada för det välkända varumärket och ett intrång föreligger.¹⁹² Ett förringande av varumärket har i doktrinen ansetts utgöra nedsvärtning.¹⁹³

¹⁹⁰ L'Oréal-målet C- 487/07 p. 44 & 47 samt Helena Rubenstein SNC och L'Oréal SA mot OHIM (Botox-målet) C- 100/11 p. 96, ännu ej publicerad i REU.

¹⁹¹ Wessman 2014 s. 47.

¹⁹² Wessman 2014 s. 47.

¹⁹³ Levin 2011 s. 469.

Delar av doktrinen anför vidare att urvattning kan skada varumärket på så sätt att när kopior av märket eller liknande märken används av en eller flera externa parter så riskerar varumärket att förlora sin särskiljningsförmåga.¹⁹⁴ Om ett varumärke förlorar sin särskiljningsförmåga så riskerar det att förlora sitt rättliga skydd.¹⁹⁵ Utöver nedsvärtning och urvattningen har det inom doktrinen framförts att skada också kan föreligga när konsumenterna vilseleds avseende varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung på så vis att det kan anses finnas ett samband mellan det äldre och det yngre varumärket avseende de varor eller tjänster som marknadsförs.¹⁹⁶

Tillämpningen av kriteriet otillbörlig fördel och dess innebörd har utvecklats i praxis. Rättsutvecklingen klargör att det ska göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer för att avgöra om det föreligger snyltning på samma sätt som görs vid bedömningen av förväxlingsrisken.¹⁹⁷ Ju högre särskiljningsförmåga ett varumärke har och ju mer känt det är, desto enklare är det att konstatera att intrång föreligger.¹⁹⁸ Det medför att när ett nyare varumärke snabbt och tydligt för tankarna till det äldre varumärket ökar risken för att användningen av det nyare varumärket drar otillbörlig fördel av det äldre varumärkets höga särskiljningsförmåga.¹⁹⁹ Det krävs inte att det äldre kända varumärket är unikt utan det räcker att det har en särskiljningsförmåga och att särskiljningsförmågan riskerar att försvagas genom användningen av det yngre varumärket.²⁰⁰ På så sätt kan användning som medför otillbörlig fördel bl.a. föreligga när tredje man medvetet lägger sig i *”det kända varumärkets kölvatten”*²⁰¹ utan att betala ersättning för att ta del av det äldre varumärkets anseende.²⁰² En sådan avsiktlig snyltning på ett äldre och känt varumärkes särskiljningsförmåga och anseende har också i senare praxis ansetts räcka för att konstatera att otillbörlig fördel föreligger.²⁰³ Det ska nämnas att rättighetsinnehavaren inte behöver visa att intrång föreligger genom tredje mans användning som leder till otillbörlig fördel. Det är tillräckligt att rättighetsinnehavaren kan visa att det finns en reell risk för intrång i framtiden.²⁰⁴

¹⁹⁴ Wessman 2002 s. 15.

¹⁹⁵ Se vidare under avsnitt 3.3.4.

¹⁹⁶ Levin 2011 s. 469.

¹⁹⁷ L’Oreal-målet C- 487/07 p. 44.

¹⁹⁸ General Motors-målet C- 375/97 p. 30. Se även Sabel-målet C- 251/95 p. 24, L’Oreal-målet C- 487/07 p. 44.

¹⁹⁹ Intel-målet C- 252/07 p. 67. Se även L’Oreal-målet C- 487/07 p. 44.

²⁰⁰ Intel-målet C – 252/07 p. 73-74.

²⁰¹ L’Oreal-målet C-487/07 p. 50.

²⁰² L’Oreal-målet C-487/07 p. 49.

²⁰³ Botox-målet C- 100/11 p. 96-97.

²⁰⁴ Intel-målet C- 252/07 p. 38.

4 Förhållandet mellan de tre skyddsreglerna

4.1 Inledning

Gränsdragningen för intrångsbestämmelsernas omfattning i art. 5 varumärkesdirektivet, art. 9 varumärkesförordningen och 1 kap 10 § VmL är, som visats ovan, beroende av omständigheterna i varje enskilt fall vilket kan göra att gränserna mellan skyddsreglerna till viss del är oklara. Skyddsreglerna i intrångsbestämmelsen har liknande skyddssyften och innehåller därför flera gemensamma egenskaper. Den främsta gemensamma egenskapen är skyddet av varumärkets särskiljningsförmåga och dess uppbyggda anseende. Till följd av skyddsreglernas flexibla karaktär kan det inte anses möjligt, eller lämpligt, att dra gränser för de olika skyddsnivåerna. Tolkningen av den ena nivåns skyddsomfång måste ske med beaktande av den andra.²⁰⁵ Det är dock viktigt att erinras om att skyddet för förväxlingsbara varumärken enligt huvudregeln endast ger skydd mot risk för förväxling av varorna eller tjänsters kommersiella ursprung. Välkända varumärken som omfattas av anseendeskyddet skyddas både mot risk för förväxling avseende varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung under art 5.1b varumärkesdirektivet och mot risk för association som inte nödvändigtvis hänför sig till varorna eller tjänsternas kommersiella ursprung.²⁰⁶

Med tanke på att omfattningen och relationen mellan de olika skyddsreglerna till viss del är oklar kan det därför finnas en poäng i att diskutera på vilket sätt de korresponderar och eventuellt överlappar varandra. I sammanhanget blir det därför relevant att studera gränsen mellan framförallt art. 5.1b och art. 5.2 i direktivet. Den faktor som kan tänkas skapa en överlappning är främst association. Produktregeln gör att förväxlingsbarheten i art. 5.1b i direktivet är flexibel på så sätt att den påverkas av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och hur känt det är på marknaden. Orsaken till att det främst är association som kan leda till en regelöverlappning är att association har betydelse, i vissa sammanhang avgörande sådan, inom både art. 5.1b och art. 5.2 i direktivet.

Det ska nämnas att den praxis som finns på området till viss del har skilda utgångspunkter på så sätt att de grundas på olika bestämmelser inom varumärkesdirektivet, varumärkesförordningen eller VmL. Bestämmelsen om registreringshinder i art. 4 varumärkesdirektivet nämns ofta i samband med art. 5 varumärkesdirektivet eftersom reglerna har en snarlik formulering och skyddssyfte. Det har dock klargjorts i praxis att de

²⁰⁵ Wessman 2002 s. 327 - 328.

²⁰⁶ OHIM Manual för varumärkespraxis s. 47.

avgöranden som gäller art. 5 varumärkesdirektivet också kan tillämpas på art. 4 varumärkesdirektivet och vice versa.²⁰⁷

Som nämnts så ligger fokus för den uppsats på art 5.1b och art 5.2 varumärkesdirektivet men det kan nämnas att senare praxis har förtydligat innebörden av art. 5.1a varumärkesdirektivet genom EU-domstolens mål C-324/09. Målet tydliggör hur EU-domstolen även i senare praxis tolkar samband och association i intrångsmål. Förtydligandet gäller att när tredje man, i detta fall annonsören, genom sin internethemsida gör reklam för varor med rättighetsinnehavarens varumärke på ska det föreligga intrång när en genomsnittlig internetanvändare har svårt att ta reda på om varorna härrör från rättighetsinnehavaren, någon som rättighetsinnehavaren har ekonomiska band till eller tredje man.²⁰⁸ Det samma har ansetts gälla när annonsören gör reklam genom ett sökord på hemsidan.²⁰⁹

4.2 En nyskapad överlappning

4.2.1 Inledning

En diskussion om överlappning mellan skyddsreglerna inom ramen för varuslagslikheten är relevant eftersom EU-domstolen har skapat vissa utvidgningar beträffande omfattningen av intrångsbestämmelsen i art. 5.2 varumärkesdirektivet. Skyddsomfånget i art. 5.2 varumärkesdirektivet för välkända varumärken är enligt ordalydelsen gällande när tredje mans varor eller tjänster är av annan art än det skyddade varumärkets varor eller tjänster. Beträffande art. 5.1a varumärkesdirektivet hade formuleringen, enligt doktrin, till syfte att undvika en överlappning av skyddet mellan skyddsreglerna för välkända varumärken och dubbel identitet där art. 5.1a skyddar alla registrerade varumärken, oberoende av deras anseende, mot att annan använder ett identiskt varumärke på identiska varor.²¹⁰ Ett motsvarande syfte inom ramen för art. 5.1b varumärkesdirektivet bör kunna antas eftersom den skyddsregeln inkluderar ett skydd för identiska såväl som liknande varumärken avseende varor som är av identiska eller liknande slag.

4.2.2 Innan klagörande praxis

Innan EU-domstolen kom med klagörande praxis, genom mål C-292/00 Davidoff och mål C-408/01 Adidas Salomon, har det förts en diskussion

²⁰⁷ För art 4.1b och art 5.1b varumärkesdirektivet se Marca Mode-målet C- 425/98 p. 26-28. För art 4.4a och art 5.2 varumärkesdirektivet se Davidoff-målet C- 292/00 p. 17 & Intel-målet C- 252/07 p. 24.

²⁰⁸ L'Oreal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. (eBay-målet) C-324/09, REG 2011 s. I-06011 p. 97.

²⁰⁹ Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL (C-237/08) och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. (C-238/08) C- 236/08, (Google-målet), REG 2010 s. I- 02417 p. 99.

²¹⁰ NIR 2013 s. 243 (s. 256).

huruvida art. 5.2 varumärkesdirektivet kan tillämpas även inom varuslagslikheten. I svensk rätt finns NJA 1995 s. 635 vars prejudikatvärde har ifrågasatts eftersom domstolen kritiserades för att ha tillämpat både 1 kap 10 § p.2 och p.3 VmL trots att varuslagslikhet förelåg. Till synes verkade välkända varumärken åtnjuta ett sämre skydd när varuslagslikhet förelåg än när det handlade om olika varor. Principen att ju större varuslagslikhet, desto större skyddsomfång kan inte anses tillgodosedd av det då gällande rättsläget och därför fanns det förespråkare som menade att välkända varumärken borde skyddas mot skada och otillbörlig fördel enligt art. 5.1b varumärkesdirektivet också. Det ifrågasattes även om inte art. 5.1b och art. 5.2 varumärkesdirektivet borde tolkas i ljuset av varandra.²¹¹ EU-domstolens slutsats i Sabel-avgörandet, att kravet på förväxlingsrisk enligt ordalydelsen i art. 4.1b varumärkesdirektivet inte motsades av bl.a. art. 4.4a och art. 5.2 varumärkesdirektivet även när det inte förelåg varuslagslikhet, kan anses ha skapat ett utökat skydd inom varuslagslikheten.²¹² EU-domstolen slog dock fast, i Canon-avgörandet, att det utökade skyddet endast gäller för varor av annan art eftersom det ansågs finnas ett krav på varuslagslikhet för att förväxlingsrisk skulle uppstå.²¹³ Därmed kunde ingen utvidgning ha ansetts skett.

I administrativ, svensk praxis återfinns Patent och besvärshöjningsmål 97-065 Tulosba Akdov där domstolen prövade 1 kap 10 § p.3 VmL trots att varuslagslikhet förelåg. Det nyare varumärket Tulosba Akdov ansågs visserligen inte förväxlingsbart med det äldre, välkända varumärket Absolut men det ansågs föreligga risk för skada och därför nekades registrering.²¹⁴

Rättsläget avseende ett utökat skydd för välkända varumärken inom varuslagslikheten ansågs oklart fram till dess att EU-domstolen avgjorde frågan i mål C-292/00 och mål C-408/01.²¹⁵

4.2.3 Klargörande EU - praxis

EU-domstolens avgörande i mål C-292/00 Davidoff (fortsättningsvis Davidoff-avgörandet) klargör att art. 5.2 varumärkesdirektivet ska, trots sin ordalydelse, vara tillämplig både inom och utom varuslagslikheten. Domstolen slår fast att art. 5.2 varumärkesdirektivet ska tolkas så att varje medlemsstat har rätt att skapa ett utvidgat skydd för välkända varumärken när ett nyare varumärke är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och det nyare varumärket används på varor eller för tjänster som är identiska med eller liknar det som det äldre varumärkets rättsliga skydd omfattar.²¹⁶ EU-domstolen grundar sin utvidgning av skyddsomfånget i art. 5.2 i direktivet med hänvisning till Sabel-avgörandet där det klargjorts att art.

²¹¹ NIR 1998 s. 486 (s.496).

²¹² Sabel-målet C-251/95 p. 20.

²¹³ Canon-målet C- 39/97 p. 22.

²¹⁴ PBR mål 97-065.

²¹⁵ Wessman 2002 s. 53.

²¹⁶ Davidoff-målet C - 292/00 p. 30.

4.1b, och även art. 5.1b varumärkesdirektivet, inte får tolkas extensivt²¹⁷. EU-domstolen i Davidoff-avgörandet pekar även på att den tolkningsteknik man använder inte får leda till ett försämrat skydd för välkända varumärken.²¹⁸ Till följd av att art. 5.1b varumärkesdirektivet inte får tolkas extensivt kan skyddsomfånget genom förväxlingsbarhet i art. 5.1b varumärkesdirektivet inte tillämpas.²¹⁹

Det har bekräftats i efterföljande praxis att art. 5.2 varumärkesdirektivet är tillämplig även inom varuslagslikhetens område.²²⁰ Domstolen i mål C-408/01 Adidas Salomon (fortsättningsvis Adidas Salomon-avgörandet) bekräftar att skyddet för välkända varumärken ska gälla enligt art. 5.2 varumärkesdirektivet även när det föreligger varuslagslikhet med hänvisning till slutsatserna i Davidoff-avgörandet.²²¹ Domstolen klargör vidare att graden av likhet mellan varumärkena inte behöver leda till förväxlingsrisk hos allmänheten utan det räcker att allmänheten uppfattar ett samband mellan varumärkena för att märkeslikhet ska anses föreligga.²²²

4.2.4 Följden av praxis - överlappning

EU-domstolens domslut i Davidoff-avgörandet och Adidas Salomon-avgörandet skapar ett utvidgat tillämpningsområde för art. 5.2 varumärkesdirektivet genom att föreskriva att intrång kan föreligga enligt bestämmelsen även när det rör sig om varor eller tjänster som är av identiskt eller liknande slag. Mot bakgrund av dessa domslut kan det anses finnas en överlappning mellan skyddsreglerna i art. 5.1 a-b och art. 5.2 varumärkesdirektivet eftersom samtliga skyddsreglerna således innehåller ett skydd mot identiska eller liknande varor. Överlappningen får ses som tydlig och avsiktlig eftersom EU-domstolen, genom sina domskäl, har visat att man varit medveten om den effekt som domsluten kan få.

Att EU-domstolen får anses ha skapat en överlappning har fått stöd i doktrinen.²²³ Det förändrade rättsläget gör att skyddsreglerna om förväxlingsbarhet och anseendeskydd gäller parallellt med varandra.²²⁴

Det ska i sammanhanget diskuteras vilket syfte EU-domstolen kan ha haft med utvidgningen av rätten. Det förekommer skilda ståndpunkter inom doktrinen huruvida utvidgningen var nödvändig. Å ena sidan har det poängterats att välkända märken synes ha ett bättre skydd när varorna inte är lika än när de är lika vilket skapar märkliga konsekvenser.²²⁵ Å andra sidan har det inte ansetts finnas ett behov av en utvidgning för att undvika att välkända varumärken får ett annorlunda, och ibland delvis sämre skydd när

²¹⁷ Davidoff-målet C-292/00 p. 28. Jfr Sabel-målet C-251/95 p. 20-21.

²¹⁸ Davidoff-målet C-292/00 p. 24-25.

²¹⁹ Davidoff-målet C-292/00 p. 29.

²²⁰ Adidas Salomon-målet C-408/01 p. 22.

²²¹ Adidas Salomon-målet C-408/01 p. 19 & 22.

²²² Adidas Salomon-målet C-408/01 p. 31.

²²³ Se NIR 2013 s. 243 (s 256) samt Wessman 2002 s. 381.

²²⁴ Wessman 2002 s. 330.

²²⁵ NIR 1998 s. 486 (s. 496).

varuslagslikhet föreligger.²²⁶ Generaladvokaten har i Davidoff-avgörandet, till viss del, ställt sig kritisk till den utvidgning av skyddsreglerna i art. 5 varumärkesdirektivet som skett genom domstolens avgöranden. Avseende Davidoff – avgörandet ställer sig generaladvokaten främst kritisk till att EU-domstolens domslut går emot det syfte och den bokstavstolkning som unionslagstiftaren gett uttryck för vid författandet av varumärkesregleringen inom unionen. Det är endast vid särskilda omständigheter som det nämnda kan frångås. En faktisk lucka i regleringen anges som en omständighet som kan motivera ett avsteg från regleringen.²²⁷ En sådan lucka ansågs bestå i att välkända varumärken skulle stå utan skydd vid annans användning av identiska eller liknande varor med hänsyn till ordalydelsen i art. 5.2 varumärkesdirektivet. I sitt förslag till avgörande resonerar generaladvokaten kring förekomsten av en lucka i regleringen och bedömer att det inte finns någon lucka som är av betydelse. Enligt generaladvokaten har lagstiftarens avsikt varit att skapa ett skyddssystem där alla varumärken, inklusive de välkända, skyddas när det föreligger risk för förväxling genom att annan använder varor eller tjänster av identiskt eller liknande slag. Lagstiftaren har utöver detta medgivit ett utökat skydd för välkända varumärken avseende varor eller tjänster av annan art.²²⁸ Det medges visserligen att det kan förekomma någon form av lucka att det endast gäller i ett begränsat antal fall och därmed inte är avgörande eftersom rättighetsinnehavaren i så fall skulle kunna framställa två yrkanden, ett som avser skydd enligt art. 5.1 varumärkesdirektivet och ett som avser skydd enligt art. 5.2 varumärkesdirektivet.²²⁹ De fall där lucka kan tänkas förekomma anser generaladvokaten vara begränsade och det skulle i så fall röra sig om sådana fall där särskiljningsförmågan på ett icke-välkänt varumärke, som omfattas av art. 5.1 varumärkesdirektivet, är speciellt hög och enligt domstolens uttalande i Sabel - målet tillmäts sådana varumärken ett utökat skydd utan att för den delen omfattas av art. 5.2 varumärkesdirektivet. Generaladvokaten framhåller att det därmed skapas en brygga mellan art. 5.1 och art. 5.2 varumärkesdirektivet vilket får till följd att ingen rättslig lucka uppstår.²³⁰

Wessman anser att generaladvokatens slutsats, om att en utvidgning strider mot direktivets syfte och ändamål, kan kritiseras och menar att EU-domstolens domslut är i enlighet med direktivets ändamål och syfte.²³¹ Wessman framhåller dock samtidigt att principen om känneteckenskraft ger välkända varumärken ett skydd både inom förväxlingsbarheten och

²²⁶ Generaladvokatens förslag till avgörande till Davidoff-målet av den 21 mars 2002 not 35-38.

²²⁷ Generaladvokatens förslag till avgörande till Davidoff-målet av den 21 mars 2002 not 35-38.

²²⁸ Generaladvokatens förslag till avgörande till Davidoff-målet av den 21 mars 2002 not. 46.

²²⁹ Generaladvokatens förslag till avgörande till Davidoff-målet av den 21 mars 2002 not. 42 – 43 samt 51-52.

²³⁰ Generaladvokatens förslag till avgörande till Davidoff-målet av den 21 mars 2002 not. 47-50.

²³¹ Wessman 2002 s. 382.

anseendeskyddet vilket skapar en korrespondens mellan art. 5.1b och art. 5.2 i direktivet.²³²

Mot bakgrund av det ovannämnda kan det inte med säkerhet sägas vad EU-domstolen hade för syfte med utvidgningen av art. 5.2 varumärkesdirektivet annat än att ge välkända varumärken ett skydd mot otillbörlig fördel och skada även inom varuslagslikheten. EU-domstolen förklarade att art. 5.1b varumärkesdirektivet inte gav tillräckligt skydd för välkända varumärken eftersom en extensiv tolkning inte ansågs möjlig och därför valde man att frånga ordalydelsen i intrångsbestämmelsen. Situationen som uppstår när domstolen väljer att frånga ordalydelsen ger en viss osäkerhet hur skyddsreglerna i intrångsbestämmelsen ska tolkas. Eftersom domstolen väljer att utvidga skyddet utanför vad som uttryckligen omfattas av direktivet, finns det möjlighet att domstolen kan tänkas göra det även på andra ställen. Det skapar en osäkerhet och sämre förutsebarhet och öppnar upp för motstridiga tolkningar och tillämpningar. Som kommer att diskuteras nedan, så har domstolens utvidgning beaktats i förslag till ändring av varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet. Det har dock inte medfört en fullkomlig eliminering av den skapade överlappningen.

Den lucka som domstolen får anses ha lagt vikt vid kan dock avse situationer som förmodligen inte är särskilt vanliga. Det skulle kunna tänkas röra sig om situationer när det föreligger både tillräcklig grad av varuslagslikhet och märkeslikhet mellan varumärkena och det äldre varumärket är välkänt men det inte föreligger risk för förväxling inom ramen för art. 5.1b varumärkesdirektivet. När domstolen genom praxis väljer att utvidga art. 5.2 varumärkesdirektivet till att även omfatta varor av samma eller liknande art fylls den eventuella luckan igen.

4.3 Gränsen mellan skyddsreglerna

Innan framställningen går vidare till associationskriteriet ska gränsen mellan skyddsreglerna diskuteras lite kort. Den gränsen blir tydligast vid diskussionen kring associationen. Som har påpekats innan krävs det, enligt 5.2 varumärkesdirektivet, att omsättningskretsen uppfattar ett samband mellan företagen för att skada ska anses föreligga. Det gäller såväl inom som utom varuslagslikheten. Den mentala länken som leder till omsättningskretsens association är inte helt i överensstämmelse med den mindre omfattande sambandsförväxling som föranleder en utvidgad förväxlingsbedömning för mer särpräglade och/eller kända varumärken i art. 5.1b varumärkesdirektivet.²³³

Anledningen till att sambandsförväxlingen inom ramen för art. 5.1b varumärkesdirektivet kan anses vara snävare än den form av sambandsförväxling som ligger inom skyddsomfånget i art. 5.2 i direktivet är att den förra endast hänför sig till garantin för varornas kommersiella

²³² NIR 1998 s. 486 (s. 496).

²³³ Levin 2011 s. 470.

ursprung och kräver förväxlingsrisk. Det gör inte sambandsförväxlingen, d.v.s. association genom uppfattad mental länk, i art. 5.2 varumärkesdirektivet men tillämpligheten för den senare lagregeln kräver för sin del att skada uppstår.

Redan här kan nämnas att det skydd som vissa varumärken åtnjuter, till följd av deras speciella särskiljningsförmåga eller att de är kända på marknaden, gör att de hamnar närmare gränsen för anseendeskyddet. Det är olika faktorer som gör att varumärket inte omfattas av anseendeskyddet men det kan trots det omfattas av den utvidgade förväxlingsbedömningen som görs till förmån för sådana varumärken.

Angående gränsen mellan skyddsreglerna blir det även intressant att diskutera domstolens avgörande i Tulosba Akdov-avgörandet från PBR. Domstolen kom fram till att det visserligen inte förelåg någon risk för sambandsförväxling och därmed inte heller förväxlingsrisk men att användningen av varumärket Tulosba Akdov förde tankarna till det mycket välkända varumärket Absolut, vars vara bestod av spritdrycken vodka, och därmed kunde anses vara skadligt för det välkända varumärket. Skälen för domslutet kan tolkas som att det samband som kunde dras mellan varumärkena inte var tillräckligt för att utgöra skydd enligt 1 kap 10§ p.2 VmL men att ett sådant samband dock kan anses föreligga avseende det utvidgade skyddet i 1 kap 10 § p. 3 VmL. Den slutsatsen kan tänkas dras mot bakgrund av att domstolen konstaterade att en användning av det nyare varumärket skulle leda till förfång för det äldre varumärket vilket medförde skäl för upphävande av det nyare varumärket. Det ska dock noteras att målet avgjordes samtidigt eller lite innan det kom vägledande praxis från svenskt och unionsrättsligt håll vilket kan ha orsakat den något oklara motiveringen till domslutet. Det ska observeras att domstolen inte grundade sin bedömning på 1 kap 10 § p.3 VmL utan på 1 kap 10 § p. 2 VmL. Det får dock anses klargjort att skyddet för ett välkänt varumärkes anseende inte kräver förväxlingsrisk utan istället skada eller otillbörligt utnyttjande. Det kan, med hänsyn till detta, tyckas framstå som märkligt att domstolen väljer att grunda sina skäl för hävning av registreringen på att användningen av det nyare varumärket kan leda till skada eller otillbörlig fördel för det äldre, välkända varumärket men med hänvisning till 1 kap 10 § p. 2 VmL.

NJA 2003 s. 163 (Jägarbrännvin) kan diskuteras i sammanhanget. Målet grundade sig på 6 § 1 st VmL, vilken idag motsvaras av art. 5.1b varumärkesdirektivet. Domstolen ansåg att det fanns en risk för förväxling beträffande varornas kommersiella ursprung eftersom märkeslikheten mellan de två varumärkena ansågs vara stor. Domstolen klargjorde att det äldre varumärket fick anses få ett särskilt omfattande skydd till följd av sin höga särskiljningsförmåga. Domstolen slog fast att risken för sambandsförväxling skapade en risk för förväxling och därmed ansågs intrång föreligga.²³⁴

²³⁴ NJA 2003 s. 163.

Nordell har kritiserat HD:s avgörande och menar att de två motstående varumärkena i målet utgör olika meningar i omsättningskretsen vilket för med sig att omsättningskretsen inte förväxlar dem. Nordell framför en tolkning att varumärkesrätten är ett skydd för ett varumärkes referens och dess mening. Med referens avses förhållandet mellan varumärke och vara medan mening avser varumärkets ”*associativa egenskaper*”²³⁵ Varumärkets mening formas inom omsättningskretsen vilken har bildat sig en uppfattning om varumärket och dess innehåll. Det finns därför en möjlighet att två motstående varumärken har fått skilda meningar inom omsättningskretsen vilket medför att förväxlingsrisk inte kan anses föreligga. Förespråkare för denna tolkning menar att omsättningskretsen i Jägarbrännvin-målet inte kunde förväxla de motstående varumärkena eftersom de stod för olika meningar och det fanns en kundmedvetenhet och att det därmed inte fanns någon risk för skada eller otillbörligt utnyttjande. Det framhålls att det krävs fler faktorer för att omsättningskretsen ska göra en sambandsförväxling avseende varornas kommersiella ursprung.²³⁶

Med hänvisning till redogörelsen för indirekt förväxling under avsnitt 3.4.5.3 kan det troligtvis vara så att HD avsåg en indirekt förväxling när domstolen slog fast att förväxlingsrisk förelåg. Nordells kritik får anses vara ett progressivt sätt att se på HD:s avgörande eftersom omsättningskretsen idag har goda möjligheter att kontrollera varors ursprung via internet och på så sätt inte riskerar att göra en sambandsförväxling beträffande varornas ursprung. Det finns en rimlighet att idag kräva, i vissa fall, att det är fler faktorer som ska föreligga för att en sambandsförväxling ska vara för handen än bara en ursprungsfunktion eftersom marknaden kan vara oerhört omfattande. Konsumenter är mer medvetna idag och gör egna eftersökningar före ett köp. Detta gäller inte för alla situationer men det skulle skapa en mer flexibel och jämn skyddsnivå. Rättsfallet ligger på gränsen mellan art. 5.1b i direktivet och art. 5.2 i direktivet vilket kan anses skapa en gränsdragning mellan skyddsbestämmelserna.

Att varumärken som en uppdelning mellan dess mening och dess referens kan få betydelse för bedömningen av överlappning eftersom uppdelningen påverkar associationskriteriet. Ett varumärkes förväxlingsbarhet kan öka när omsättningskretsen förknippar dess mening till dess referens och med tanke på att varumärkets mening och referens ligger nära varandra inom anseendeskyddet skulle således en överlappning av skyddsreglerna lättare kunna uppstå.

4.4 Association och samband

4.4.1 Inledning

Det är relevant att diskutera association och sambandsförväxling, både som begrepp och förhållandet mellan dem, i anslutning till utredningen av en

²³⁵ NIR 2004 s. 305.

²³⁶ NIR 2004 s. 305.

eventuell förekomst av överlappning mellan skyddsreglerna. Det är även mest troligt att finna en eventuell överlappning i det området. Det är främst association och samband som utgör gränsen mellan huvudregeln i art. 5.1b och det utvidgade skyddet i art. 5.2 varumärkesdirektivet. Associationskriteriets innebörd och position i rätten har fått en relativt odefinierad karaktär vilket skapar en del osäkerhet kring tillämpningen av rekvisitet men det gör det även flexibelt. EU-domstolens praxis inte kan anses vara helt klar avseende förhållandet mellan association och samband vilket skapar osäkerhet. EU-domstolen har eventuellt haft för avsikt att vara vag i sin praxis för att inte skapa fasta gränser.

4.4.2 Förhållandet mellan association och samband

4.4.2.1 Sabel-avgörandet

Ett av de centrala rättsfallen är Sabel-avgörandet. I målet slog EU-domstolen fast att risk för association inte kan vara ett alternativ till förväxlingsrisk utan associationsrisken preciserar enbart förväxlingsriskens räckvidd. Domstolen utvecklar i sitt resonemang att konceptuell likhet mellan två varumärken i dess begreppsinnehåll inte räcker för att skapa risk för förväxling i annat fall än när det rör sig om varumärken som har en speciell särskiljningsförmåga eller är kända hos allmänheten.

I punkt 16 i Sabel-avgörandet skiljer man mellan indirekt förväxling eller association och egentlig association. Skillnaden mellan dem grundas i huruvida omsättningskretsen förväxlar eller inte. Vid indirekt förväxling finns risk för att omsättningskretsen gör en sambandsförväxling av varornas kommersiella ursprung vilket inte sker vid egentlig association eftersom omsättningskretsen endast ser en mental länk mellan varumärkena. Den mentala länken skulle kunna anses utgöra en form av uppfattat samband. Enligt punkt 17 kan det anses att domstolen prövar om det räcker med risk för egentlig association, d.v.s. samband, för att förväxlingsrisk ska anses föreligga. Domstolen klargör inte uttryckligen om det är en sambandsförväxling man avser med uttrycket "*konceptuell likhet*" i punkt 24 eller om det är en form av association som avses men det finns anledning att bedöma konceptuell likhet som en form av association med beaktade av vad bl.a. Nordell anger i doktrin. Domstolen diskuterar risken för association i punkterna 17 och 18 i Sabelavgörandet och klargör inte på ett tydligt sätt vilken form av association som ingår i begreppet association i Sabel-avgörandet punkt 18 och i konceptuell likhet i punkt 24 samma dom.

I anslutning till diskussionen kring förhållandet mellan association och samband kan Wessmans definition av konceptuell likhet diskuteras. Enligt Wessman är konceptuell likhet en association och det görs ingen skillnad mellan sambandsförväxling och association vid varuslagslikhet. Istället

framhålls att en sambandsförväxling kan leda till att det föreligger förväxlingsrisk. Wessman inkluderar sambandsförväxling i begreppet association genom att poängtera att en sambandsförväxling inte nödvändigtvis behöver begränsa skyddsomfånget för ett varumärke utan att en sambandsförväxling vid varuslaglighet kan skapa ett utökat skydd för varumärken som omfattas av art. 5.1b varumärkesdirektivet.

Resonemanget ger viss indikation på att domstolen har för avsikt att skilja mellan association genom att allmänheten förknippar två varumärken och förväxlar dem (sambandsförväxling genom association) och association där allmänheten enbart ser ett samband mellan varumärken utan att förväxla dem (association genom uppfattat samband). Med tanke på att domstolen genomgående i hela domen vidhåller att det måste finnas förväxlingsrisk för att intrång ska kunna bli aktuellt kan det däremot anses att det förmodligen är association genom indirekt förväxling som avses i punkt 18 och att domstolen inte tar hänsyn till någon sambandsförväxling i domen. Det kan emellertid inte anses stå helt klart baserat på domstolens resonemang. Mot bakgrund av detta kan det inte anses vara klargjort om domstolen har gjort en distinktion mellan association genom indirekt förväxling och egentlig association. Det kan inte heller anses klargjort om association och sambandsförväxling ska ses som två skilda saker enligt domstolen i Sabel-avgörandet.

4.4.2.2 Marca Mode-avgörandet

Domstolen kan anses ha förändrat rättsläget något genom Marca Mode-avgörandet där man säger att det faktum att ett varumärke är känt medför inte att det kan presumeras föreligga en risk för förväxling enbart p.g.a. det föreligger risk för association i strikt bemärkelse. Domstolen medger visserligen att speciellt särpräglade varumärken, särskilt när de är kända, åtnjuter ett mer omfattande skydd inom förväxlingsbarheten. Domstolen framhåller också tidigare i Marca Mode-avgörandet att det äldre varumärkets speciella särskiljningsförmåga ökar risken för förväxling och en konceptuell likhet mellan varumärkena kan bidra till att förväxlingsrisk uppstår.

Begreppet risk för association i strikt bemärkelse kan tänkas vara jämförbart med association genom konceptuell likhet mot bakgrund av de likheter som förekommer i de båda begreppen. Det utökade skyddsomfånget inom förväxlingsbarheten, som i Sabel-avgörandet tillmättes speciellt särpräglade eller kända varumärken, kan till viss del anses ha satts ur spel genom Marca Mode-avgörandet. Det är inte möjligt att dra en säker slutsats baserat på EU-domstolens praxis. Å ena sidan är det möjligt att domstolen, genom sitt resonemang, har haft för avsikt att sätta Sabel-avgörandet ur spel och således förhindra att risk för association genom konceptuell likhet kan leda till förväxlingsrisk. En sådan avsikt kan anses grunda sig i att skyddsomfånget inom förväxlingsbarheten endast ska skydda mot sambandsförväxling avseende varornas kommersiella ursprung och inget

annat. Å andra sidan är det även tänkbart att domstolen har någon annan, opreciserad, avsikt och istället hamnat i en situation där man i sin praxis säger emot sig själv. Det är dock fortfarande tänkbart att det utvidgade skyddet för speciellt särpräglade eller kända varumärken enligt Sabel-avgörandet fortfarande gäller om man går utanför presumtionen. Det är inte möjligt att dra någon slutsats baserat på EU-domstolens praxis i vilka situationer en sådan möjlighet skulle finnas. Ett varumärkes speciella särskiljningsförmåga kan i så fall i en sådan situation tänkas skapa en risk för association som är tillräcklig för att leda till förväxlingsrisk. Domstolen verkar dock mena att associationsrisken inte är tillräcklig för att leda till förväxlingsrisk även när varumärket omfattas av det utvidgade skyddet inom förväxlingsbarheten. Det kan tänkas att slutsatsen beror på vad parterna i målet har yrkat på och EU-domstolen samt nationella domstolar har därför varit bundna av dessa yrkanden.

4.4.2.3 Canon-avgörandet

I Canon-avgörandet gick domstolen lite längre i klargörande av förhållandet mellan associationskriteriet och uppfattat samband. Enligt domstolen så räcker det med en risk för sambandsförväxling avseende varornas kommersiella ursprung för att risk för förväxling ska anses föreligga. Om man tolkar domstolens slutsats i punkt 29 i domen tillsammans med punkt 16-18 och 26 i Sabel kan man komma till slutsatsen att det dock är en association som i sin tur leder till en sambandsförväxling. Med beaktande av nämnda punkter samt bl.a. Levins kommentarer i doktrin får det anses gälla att om associationen leder till sambandsförväxling så föreligger intrång. Det medför att domstolen i Canon-avgörandet kan anses gå längre och därmed skilja mellan association och sambandsförväxling. I punkt 29 är det en sambandsförväxling av varornas kommersiella ursprung som är avgörande för förväxlingsrisken. I samma punkt hänvisar domstolen tillbaka till bl.a. punkt 18 i Sabel-avgörandet vilken anger att association är en faktor att beakta vid förväxlingsrisken. I detta fall blir det tydligt att det är just varuslagslikheten som blir avgörande eftersom det enligt punkt 22 i Canon-avgörandet framförs att det måste föreligga likhet mellan varorna eller tjänsterna för att risk för förväxling ska uppstå. Denna slutsats korresponderar med domslutet i målet på så sätt att en sambandsförväxling avseende varornas kommersiella ursprung skapar en risk för förväxling. Om man ser till domstolens resonemang i punkt 29 och 30 i domen, med hänsyn till alla hänvisningar som görs, kan man dra slutsatsen att det föreligger risk för förväxling när omsättningskretsen gör en sambandsförväxling fast att de vet att varorna kommer från olika företag men att de tror att dessa företag har ekonomiska samband. En sådan tolkning av rättsfallet medför att det kan anses finnas en distinktion mellan association, genom indirekt förväxling, och sambandsförväxling. Associationen gör inte att omsättningskretsen förväxlar varumärkena men när en sådan association även leder till att omsättningskretsen gör en sambandsförväxling så föreligger intrång. Sambandsförväxlingen sträcker sig så pass långt att även om omsättningskretsen förstår att varorna kommer från olika företag men tror

att dessa företag har ett ekonomiskt samband så föreligger sambandsförväxling.

Inom doktrinen har Canon-avgörandet kommenterats. Association och sambandsförväxling anses vara två skilda saker med stöd av doktrinen och då främst Levin och Wessman. Båda författarna ger uttryck för att det finns en koppling mellan risk för association och sambandsförväxling på så sätt att om en konsument associerar två varumärken och i det fallet tror att varorna kommer från samma företag eller från två företag med ekonomiskt samband. Det kan mot bakgrund av detta tänkas att associationen behöver en sambandsförväxling för att leda till förväxlingsrisk.²³⁷ Vidare kan nämnas att i OHIM:s manual för varumärkespraxis utreds association och sambandsförväxling avseende välkända varumärken som omfattas av anseendeskyddet. Med hänsyn till resonemanget i OHIM:s manual verkar myndigheten mena att det i vissa sammanhang kan finnas en skillnad mellan association och sambandsförväxling men i andra fall inte när man diskuterar anseendeskyddet. Manualen likställer begreppet länk med sambandsförväxling baserat på domstolens resonemang i Adidas Salomon – avgörandet. Vidare nämns det att termerna länk (sambandsförväxling) och association i vissa delar av manualen och i praxis används växelvis. Man använder inte ordet ”alltid” vilket kan öppna upp för en åtskillnad i vissa fall men det klargörs inte ytterligare vilka fall det kan röra sig om.²³⁸

Mot bakgrund av det presenterade kan en slutsats dras att domstolens avgörande och doktrinen till viss del ger vägledning i preciseringen av förhållandet mellan association och samband. Det kan dock inte anses stå klart att de kan ses som två skilda faktorer eftersom de båda begreppen ofta används växelvis. Det är möjligt att domstolen har avsett att göra en åtskillnad mellan faktorerna men man har i så fall inte varit tydlig i den distinktionen. Det är också möjligt att domstolen inte anser att det föreligger någon egentlig skillnad och därför väljer att inte precisera innebörden ytterligare. För att ändå peka mot en åtskillnad kan den tydligaste markeringen att det skulle kunna röra sig om två skilda begrepp kan anses vara EU-domstolens klargörande i punkt 29 i Canon – avgörandet. I punkten kan det anses klargöras att när association leder till en sambandsförväxling så föreligger förväxlingsrisk. Både Levin och framförallt Wessman resonerar på ett sätt som följer den sistnämnda slutsatsen om att det kan anses finnas en viss skillnad.

4.4.3 Hierarki mellan association och sambandsförväxling

Oavsett om det kan anses finnas en distinktion mellan association och samband så finns det en poäng med att diskutera en eventuell hierarki. Anledningen är att det kan få betydelse för bedömningen om det finns en överlappning mellan skyddsreglerna därför att det ena eventuellt kan anses

²³⁷ Se avsnitt 3.4.5 samt 3.5.5.

²³⁸ Se avsnitt 3.5.5 s. 29-30.

ha företrädare framför det andra och på så sätt påverka överlappningen. Det är ett oklart rättsläge och gränserna mellan de olika skyddsreglerna har befunnits vara flytande och delvis oklara. Association kan anses vara hierarkiskt överlägset sambandsförväxling om man ser till EU-domstolens formulering i Sabel-avgörandet. Om man däremot tittar på Canon-avgörandet och den tolkning som presenterats ovan, kan de två kriterierna anses vara beroende av varandra och korrespondera inbördes på så sätt att den ena ger den andra. Även Wessman och Levin ger uttryck för att det finns någon form av hierarki på så sätt att om konsumenterna associerar två motstående varumärken och p.g.a. den associationen får uppfattningen att varorna kommer från samma företag eller två företag med ekonomisk relation så föreligger förväxlingsrisk. Det krävs då att konsumenten först gör en association och sen, baserat på den associationen, förväxlar sambandet mellan varumärkena avseende varornas kommersiella ursprung. I detta sammanhang är det dock relevant att påpeka att skyddet för sambandsförväxling är grundläggande i intrångsbestämmelsens huvudregel om att det ska föreligga förväxlingsrisk för att kunna konstatera intrång. Det medför att risken för association endast är en del av förväxlingsrisken medan förväxlingen avseende varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung är grunden för skyddet. Ur ett sådant perspektiv kan därför frågan ställas om inte sambandsförväxlingen har en högre position än bedömningen om risken för association inom helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.

4.4.4 Association genom skada

Det har tidigare i framställningen framhållits att tillämpligheten av art. 5.2 varumärkesdirektivet kräver att det finns en skada genom antingen otillbörlig fördel, snyltning eller urvattning. Det räcker dock enligt domstolens uttalande i Intel-avgörandet att sådan skada är trolig att uppstå.

EU-domstolen klargör i Adidas Salomon-avgörandet att det är tillräckligt att allmänheten uppfattar ett samband mellan två varumärken för att det ska kunna leda till skada för det ansedda varumärket. Det får anses vara en form av association. För att kunna uppfatta ett sådant samband krävs att det föreligger någon form av märkeslikhet. Domstolens klargörande slutsats ligger till grund för EU-domstolens avgörande i Intel-målet men i det senare målet tillägger domstolen att det krävs en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet för att kunna avgöra om det föreligger ett samband mellan varumärkena. EU-domstolen klargör genom Intel-avgörandet att de olika faktorerna som ska beaktas bidrar till associationen. Om en normalinformerad genomsnittskonsument uppfattar en länk mellan varumärkena innebär det att det finns en tillräckligt hög grad av märkeslikhet för att kunna utgöra skada i det enskilda fallet. Det ska i detta sammanhang även poängteras att domstolen i Adidas Salomon-avgörandet inte kan anses göra någon åtskillnad mellan association och sambandsförväxling mot bakgrund av att domstolen hänvisar till General Motors-avgörandet avseende association i anslutning till att man konstaterar att det räcker med att allmänheten uppfattat ett samband mellan varumärkena.

I sammanhanget blir det intressant att diskutera den nya rättsutveckling som skett genom Adidas Salomon-avgörandet och Intel-avgörandet. Att det är tillräckligt med association genom mental länkning hos omsättningskretsen vilket i sin tur leder till ett uppfattat samband får anses klargjort genom Adidas Salomon-avgörandet. Att flera faktorer spelar in i bedömningen av förekomsten av detta samband får anses klargjort genom Intel-avgörandet. EU-domstolen verkar ha gått mot en mer flexibel och smidigare lösning beträffande anseendeskyddets skyddsomfång eftersom en helhetsbedömning av alla relevanta faktorer ger en möjlighet att anpassa sig efter varje enskilt fall.

4.4.5 Överlappning genom association och samband

Flera likheter kan nämnas här mellan de två skyddsreglerna i art. 5.1b varumärkesdirektivet och art. 5.2 varumärkesdirektivet. Association i strikt bemärkelse kan jämföras med association genom konceptuell likhet eftersom associationerna uppstår till följd av en viss grad av märkeslikhet. Ingen av dem kan anses räcka för att ensam leda till intrång utan båda är beroende av en förväxlingsrisk. Association i strikt bemärkelse har genom praxis ansetts utgöra en del av förväxlingsbedömningen men inte helt tydligt fått en självständig position inom ramen för art. 5.1b varumärkesdirektivet. Det ska emellertid framhållas att det inte kan anses stå klart, mot bakgrund av praxis och doktrin, huruvida det är samma form av association eller om de två begreppen avser två typer av association. Båda typerna av association innebär att ingen förväxlingsrisk föreligger och innebär att köparen gör en tankemässig länk mellan varumärkena.

Association i strikt bemärkelse och association genom konceptuell likhet kan anses jämförbara med den association som innebär att omsättningskretsen genom en mental länk uppfattar ett samband mellan två motstående varumärken inom anseendeskyddet. Det kan konstateras att det därmed finns gemensamma drag mellan associationerna inom art. 5.1b varumärkesdirektivet respektive art. 5.2 varumärkesdirektivet. P.g.a. av osjälvständigheten hos association genom konceptuell likhet och association i strikt bemärkelse kan det dock inte anses finnas någon klar överlappning till association genom mental länk inom art. 5.2 varumärkesdirektivet. Det kan däremot tänkas finnas en partiell överlappning innebärande att det finns vissa inslag av association genom konceptuell likhet och association i strikt bemärkelse inom association genom mental länk enligt Adidas Salomon. En sådan partiell överlappning kan tänkas visa sig i att det är just omsättningskretsens mentala länk som skapar association och associationen leder inte i något av fallen till en förväxlingsrisk.

Bedömningen av en eventuell överlappning ska även göras grundat på det samband som kommer till uttryck både i Canon-avgörandet och i Adidas Salomon-avgörandet. Det har ovan framhållits att sambandsförväxling i vissa avseende kan anses vara skiljt från association men att de

korresponderar med varandra genom att associationen skapar en sambandsförväxling. Det går att utläsa både av Canon-avgörandet och doktrin att indirekt förväxling leder till intrång. I den ingår omsättningskretsens association genom att köparen förknippar varumärkena och förväxlar varornas ursprung. Den mentala länk som utgör association leder ensam till samband. Samband genom mental länk kan tänkas möjligt att likställas med associationen inom indirekt förväxling, d.v.s. genom att omsättningskretsen förknippar varumärkena med varandra. Att förknippa kan anses utgöra samma sak som att mentalt länka och det kan därför tänkas finnas en överlappning mellan skyddsreglerna eftersom associationen grundar sig på samma mentala länk. Överlappningen tar sig i så fall uttryck genom att det är samma bedömningsgrunder som skapar förekomsten av en association, nämligen att omsättningskretsen mentalt länkar två varumärken. En fullständig överlappning torde vara problematisk och svår att konstatera med tanke på att art. 5.1b i direktivet och art. 5.2 i direktivet har olika skyddssyften. Även om det finnas vissa likheter så kan det tänkas vara svårare att tyda en överlappning beträffande sambandsförväxlingen med hänsyn till Canon-avgörandet och Adidas Salomon-avgörandet eftersom sambandsförväxlingen hänför sig till olika saker. Det har nämnts ovan att det räcker med en sambandsförväxling för att intrång ska anses föreligga enligt art. 5.1b varumärkesdirektivet. Det har även nämnts att en sambandsförväxling innebärande en association genom en mental länk att omsättningskretsen uppfattar ett samband mellan varumärkena. Canon-avgörandet hänför sig till garantin för varornas kommersiella ursprung och Adidas Salomon hänför sig till den skada eller otillbörlig fördel som ska visas tillämpligheten av art. 5.2 varumärkesdirektivet. Den situationen gör det svårt att konstatera en överlappning eftersom skyddssyftet skiljer sig åt men bedömningskriterierna kan bedömas vara lika.

Med tanke på att association genom konceptuell likhet och association i strikt bemärkelse har ansetts vara beroende av andra faktorer för att leda till förväxlingsrisk kan det finnas vissa hinder i detta fall för att likställa dessa med association genom mental länk inom anseendeskyddet. Således får en överlappning närmast finnas mellan den indirekta förväxlingen och den mentala länk som leder till samband inom anseendeskyddet. Sabel-avgörandet och Marca Mode-avgörandet blir vägledande i sammanhanget eftersom begreppet association utreds även i de domarna men avgörandena får ingen självständig betydelse när det görs en bedömning av eventuell överlappning genom association som leder till samband.

Svårigheten i att avgöra om det finns en överlappning grundar sig i att EU-domstolen är otydlig i sin definition av begreppet association. Det är svårt att avgöra om de olika formerna av association utgör samma sak eller om det finns skillnader i gradering och innehåll. Otydligheten i EU-domstolens rättsfall gör att det kan tänkas finnas olika typer av association inom varje skyddsregel. Det är även svårt att avgöra om sambandsförväxling och association är samma sak eller om de skiljer sig åt. Framställningen har på olika sätt visat att det förekommer både likheter och skillnader mellan samtliga begrepp och deras förhållande till varandra. Det förekommer även

vissa motstående meningar om vad EU-domstolen verkligen slår fast och det gör det hela svårbedömt. Otydligheten skapar således svårigheter i att bedöma om association och/eller samband skapar en överlappning mellan skyddsreglerna. Det ligger närmast till hands att se tendenser till överlappning i gränslinjen mellan varumärken som p.g.a. sin speciella särskiljningsförmåga, åtnjuter ett utökad skydd inom förväxlingsbarheten och välkända varumärken som omfattas av anseendeskyddet. I ett sådant fall kan innehållet i associationskriteriet anses skapa en överlappning.

4.5 Avslutande reflektioner

Det kan inte anses råda tvivel om att frågan om en eventuell överlappning är invecklad och svåröverskådlig. Det är en relativt outforskad gråzon man rör sig inom vid bedömningen om det föreligger någon form av överlappning mellan skyddsreglerna i intrångsbestämmelsen. Det har kunnat konstateras att det finns en tydlig överlappning inom varuslagslikheten och den är skapad av EU-domstolen genom dess praxis. Huruvida det föreligger överlappning i andra kriterier kan diskuteras. Frågan hade blivit mer lättbedömd om EU-domstolen hade varit tydligare och mer konsekvent i sina avgöranden. Den nu gällande situationen försämrar förutsebarheten i rätten och skapar även möjligheter för parter att yrka på olika saker och en svårighet att tolka vad som faktiskt gäller. Det har blivit svårare och mer tekniskt än vad som är nödvändigt eftersom det handlar om ett relativt enkelt rättsområde. Idag krävs det en teknisk och djupgående utredning om oklara begrepps innebörd för att dels kunna bedöma förhållandet mellan skyddsreglerna i intrångsbestämmelsen, dels få en översikt om det föreligger en överlappning.

Rättsligt skydd enligt art. 5.1a i direktivet kräver dubbel identitet. Art. 5.1b i direktivet kräver att användningen leder till förväxlingsbarhet och art. 5.2 varumärkesdirektivet kräver att association d.v.s. samband föreligger för skydd. Det torde således vara relativt okomplicerat att göra en helhetsbedömning och komma fram till var gränserna går i det enskilda fallet. Till följd av associationskriteriets mångsidiga innebörd har situationen blivit mer svårbedömd och svåröversiktlig. Det kan tänkas vara önskvärt att EU-domstolen inte fixerar kriteriernas innebörd och räckvidd allt för mycket. Med kriterier avses i detta sammanhang märkeslikhet, varuslagslikhet, association, hur känt varumärket är på marknaden samt särskiljningsförmåga. Varumärkesrätten är dynamisk och formbar vilket inte bör förändras genom en allt mer fixerad rättstillämpning men ytterligare klargöranden är nödvändiga. Det ska dock beaktas att anseendeskyddets position i varumärkesrätten och framförallt dess förhållande till förväxlingsbarheten är under utveckling. Skyddet har inte avgränsats på ett tillräckligt sätt i praxis eller doktrin ännu men det har börjat få en tydligare karaktär till följd av EU-domstolens klargörande i Davidoff-avgörandet, Adidas Salomon-avgörandet och Intel-avgörandet. Även senare praxis genom EU-domstolens mål C-236/08 och mål C-324/09 för rättsutvecklingen framåt och tydliggör olika delar. Det ska i sammanhanget beaktas att parternas yrkande kan få betydelse för hur EU-domstolen dömer

i sina avgöranden. Det kan påverka domstolen i endera riktningen. Däremot ska nämnas att principen *jura novit curia* gäller och således får riktningen på parternas yrkanden endast få en begränsad betydelse avseende det något otydliga förhållandet mellan skyddsreglerna i intrångsbestämmelsen.

Det har gått att konstatera förekomsten av en överlappning genom EU-domstolens utvidgning av art. 5.2 varumärkesdirektivet till att även omfatta varor eller tjänster av identiska eller liknande slag. Det är däremot svårare att tyda en överlappning inom ramen för associationskriteriet och den sambandsförväxling som kan anses finnas inom samma kriterium. Det verkar närmast ligga en överensstämmelse, och således en överlappning, i associationskriteriets bedömningsgrunder. Det finns likheter i associationskriteriets innehåll inom både art. 5.1b varumärkesdirektivet och art. 5.2 varumärkesdirektivet. En heltäckande överlappning är troligtvis inte möjligt att konstatera eftersom de nämnda skyddsreglernas skyddssyfte skiljer sig åt. Art. 5.1b varumärkesdirektivet skyddar garantin för varornas kommersiella ursprung medan art. 5.2 varumärkesdirektivet skyddar välkända varumärken mot skada och otillbörlig fördel. Det kan möjligen inte heller anses önskvärt att föra samman dem eftersom det finns ett högre skyddsvärde för varumärken som når upp till anseendeskyddets skyddsomfång än för varumärken som omfattas av förväxlingsbarheten.

Slutligen kan sägas att överlappningen i sig kanske inte egentligen har någon större betydelse för de enskilda varumärkena. Det är troligtvis så att många rättighetsinnehavare till ett välkänt varumärke relativt sällan skulle välja att gå vidare till art. 5.2 varumärkesdirektivet och genomgå processen att visa på en skada och/eller användning genom otillbörlig fördel. Istället skulle det förmodligen räcka att påvisa risk för förväxling och intrång redan inom ramen för art. 5.1b varumärkesdirektivet. Om rättighetsinnehavaren till ett välkänt varumärke trots detta väljer att gå vidare till art. 5.2 varumärkesdirektivet kan EU-domstolens klargörande i Davidoff-avgörandet en reell betydelse för välkända varumärken eftersom art. 5.2 i direktivet kan användas för att bekämpa intrång framförallt avseende varuslagslikheten. Huruvida den konstaterade överlappningen får anses vara olycklig eller inte för förhållandet mellan skyddsreglerna lämnas osagt. Det kan däremot nämnas att det vore önskvärt och troligen möjligt med en klargörande praxis beträffande förhållandet mellan association och samband samt avseende deras relation inbördes och i förhållande till andra delar av intrångsbestämmelsen.

5 Förslag till ändring

5.1 Inledning

Som en del av den rättsliga utvecklingen inom unionen har kommissionen kommit med ett förslag till ändring av varumärkesdirektivet och ett förslag till ändring av varumärkesförordningen. Båda förslagen presenterar ändringar som kan få rättsliga konsekvenser för intrångsbestämmelsen och dess överlappning. Det övergripande syftet med båda förslagen till förändringar är att modernisera och effektivisera varumärkessystemet på både unionsnivå och nationell nivå. En sådan bearbetning skulle innebära ett mer ändamålsenligt och enhetligt system som främjar innovation och tillväxt.²³⁹

5.2 Förslag till ändring av varumärkesförordningen

I förslaget till ändring av varumärkesförordningen presenteras en del förändringar för många regler inom förordningen. En av förändringarna gäller förhållandet mellan regeln för dubbel identitet i art. 9.1a varumärkesförordningen och regeln för anseendeskyddet i art. 9.1c varumärkesförordningen och det nämns att förhållandet reglerna emellan har blivit oklart och skapat rättsosäkerhet.²⁴⁰

Det nya förslaget föreslår att vid användning av ett identiskt eller förväxlingsbart varumärke, enligt art. 9.1a och 9.1b varumärkesförordningen, ska skydd för ett europeiskt varumärke (gemenskapsvarumärke) endast godkännas när ursprungsfunktionen kan påverkas negativt. Anledningen till ändringen är att säkerställa rättssäkerhet och klarhet samt att utesluta andra funktioner.²⁴¹

Mot bakgrund av dessa skäl föreslås därför en ändring av ordalydelsen i art. 9.1a-c varumärkesförordningen. Art. 9.1a i förordningen föreslås en formulering så att skyddet för ursprungsfunktionen uttryckligen framgår av regeln. Beträffande ordalydelsen i art. 9.1c i förordningen föreslås att en formulering som inkluderar alla varuslag, inklusive varor eller tjänster av identiskt eller liknande slag.²⁴²

²³⁹ KOM 2013 161 final s. 2 (förordning) och KOM 2013 162 final s. 3 (direktiv).

²⁴⁰ KOM 2013 161 final s. 8.

²⁴¹ KOM 2013 161 final s. 3 (p.15)

²⁴² KOM 2013 161 final s. 11.

5.3 Förslag till ändring av varumärkesdirektivet

Förslaget till ändring av varumärkesdirektivet grundar sig på samma skäl som förslaget till ändring av varumärkesförordningen. Förhållandet mellan art. 5.1a och art. 5.2 i direktivet har blivit oklart. Det har uppstått erkännande av flera funktioner med varumärket vilket skapat oklarhet och rättslig osäkerhet. Därför klargörs, genom förslaget, att det vid fall av dubbel identitet och förväxlingsbar användning endast är ursprungsfunktionen som har betydelse.²⁴³

Erkännandet av fler funktioner med varumärket, d.v.s. garantifunktion, reklamfunktion, kommunikationsfunktion samt investeringsfunktion, har uppstått i senare års praxis.²⁴⁴ På samma sätt som i KOM 2013 161 final, föreslås för direktivet att skydd vid dubbel identitet eller vid förväxlingsbarhet endast ska medges när det äldre varumärkets ursprungsfunktion kan påverkas negativt.²⁴⁵ Ordalydelsen i art. 5.2, vilken utgör art. 10.2 i förslaget, klargör att anseendeskyddet ska gälla för alla typer av varor eller tjänster både inom och utom varuslagslikheten.²⁴⁶

En annan förändring som föreslås är att medlemsstaternas införande av anseendeskyddet i nationell rätt ska bli obligatoriskt för att skapa enhetlig skyddsnivå i hela unionen.²⁴⁷

5.4 Doktrin om förslagen

Förslagen till förändring av varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen har föranlett en del diskussion i doktrin. Den föreslagna ordalydelsen och formuleringen av intrångsbestämmelsen art. 5 i direktivet har ansetts inskränka överlappningen mellan art. 5.1a och art. 5.2 varumärkesdirektivet. Art. 5.1a i direktivet gäller vid dubbel identitet och dess skyddsomfång ska enligt den föreslagna ordalydelsen endast gälla när ursprungsfunktionen påverkas negativt. Här ska erinras att EU-domstolen ansåg att art. 5.2 varumärkesdirektivet var tillämplig även inom varuslagslikheten och därmed omfattar art. 5.2 i direktivet även fall när dubbel identitet föreligger vilket för med sig en överlappning.²⁴⁸ Med anledning av den föreslagna ändringen av ordalydelsen i art. 5.1a och art. 5.2 varumärkesdirektivet anses överlappningen inskränks eftersom art. 5.2 i direktivet inte omfattar någon bedömning om förväxlingsbarhet och art. 5.1a i direktivet endast i så fall omfattar varumärkets grundläggande funktion, ursprungsgarantin.²⁴⁹

²⁴³ KOM 2013 162 final s. 7.

²⁴⁴ Se bl.a. L'Oreal-målet C-487/07 p. 58.

²⁴⁵ KOM 2013 162 final s. 6 p. 19.

²⁴⁶ KOM 2013 162 final s. 19.

²⁴⁷ KOM 2013 162 final s. 9.

²⁴⁸ NIR 2013 s. 243.

²⁴⁹ NIR 2013 s. 243.

5.5 Diskussion om förslagen till ändring

Det ska inledningsvis poängteras att den föreslagna ordalydelsen endast inskränker överlappningen mellan art. 5.1a och art. 5.2 varumärkesdirektivet. Det är således inte en fullbordad eliminering av den konstaterade överlappningen som genomförs. Att reducera överlappningen får ses som en förbättring i rättssäkerheten och som en förenkling av tillämpningen eftersom det skapar en tydligare bild av hur skyddsreglernas korresponderar med varandra och därmed förenklas även tillämpningen. Konsekvenserna av att inte helt eliminera överlappningen får anses vara små dels mot bakgrund av att kommissionen förmodligen har haft ett syfte med att, genom förslaget, inte helt eliminera överlappningen, dels med tanke på att det förmodligen är ytterst få situationer som kan falla inom den kvarvarande överlappningen mellan skyddsreglerna. Ett sådant gränsfall skulle kunna vara när ett varumärke är så pass känt eller har en så pass särskiljningsförmåga att det åtnjuter ett utökat skydd inom förväxlingsbarheten i art. 5.1a-b varumärkesdirektivet men inte är tillräckligt särpräglad eller känt för att omfattas av art. 5.2 varumärkesdirektivet.

Kommissionen markerar även genom förslaget att det endast är ursprungsfunktionen som ska skyddas enligt huvudregeln i art. 5.1a - b varumärkesdirektivet. En sådan formulering ger rättsutvecklingen viss vägledning beträffande förhållandet mellan skyddsreglerna vilket även kan få en förebyggande verkan på så sätt att domstolarna inom unionsrätten i framtiden avhåller sig från att skapa praxis som får en överlappande verkan.

En annan föreslagen ändring som är värd att nämna i diskussionen är införandet av ett obligatoriskt skydd för välkända varumärken i varje medlemsstats nationella rätt. En sådan tillämpning och harmonisering skulle skapa ett enhetligt och starkare skydd för välkända varumärken som omfattas av anseendeskyddet.

Bilaga A

Skäl 11 i EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

(11) Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, bör vara absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet bör också gälla vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet bör vara att det finns en risk för förväxling och denna 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 ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan bör regleras av nationella procedurregler som inte bör beröras av detta direktiv.

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

Artikel 5

Rättigheter som är knutna till ett varumärke

1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat får också besluta att innehavaren ska ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt

med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Om villkoren i punkterna 1 och 2 är uppfyllda får bl.a. följande förbjudas:

- a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
- b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
- c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
- d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

4. Om en medlemsstats bestämmelser inte gjorde det möjligt att förbjuda användningen av ett tecken enligt vad som nämns i punkt 1 b eller 2 före ikraftträdandet av de bestämmelser som var nödvändiga för att följa direktiv 89/104/EEG, kan den fortsatta användningen av tecknet inte förhindras med stöd av de rättigheter som är knutna till varumärket.

5. Punkterna 1–4 ska inte beröra en medlemsstats bestämmelser om skydd mot användning av ett tecken för annat ändamål än att särskilja varor eller tjänster, om användning av tecknet i fråga utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Departementsserien

Ds 1992:13

Propositioner

Regeringens proposition 2009/10:225 om ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

Statens offentliga utredningar

SOU 1958:10

SOU 2001: 26

KOM-dokument från EU

Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken KOM (2013) 161 final

Förslag till Europaparlamentet och Rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar KOM (2013) 162 final

Internationella avtal

TRIPS agreement (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*)
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm
Senast besökt 2014-06-02

Litteratur

Böcker

Bently Lionel, Sherman Brad: *Intellectual Property Law*, Oxford University Press, Gosport 2009

Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars, Sandgren Claes: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, Jure AB, Stockholm, 2013

Hettne Jörgen, Ida Otken Eriksson (red.): *EU-rättslig metod; Teori och genomslag i svensk rättstillämpning*, Nordstedts Juridik AB, Vällingby 2011

Korling Fredric, Zamboni, Mauro: *Juridisk metodlära*, Studentlitteratur, Lund, 2013

Levin Marianne: *Lärobok i immaterialrätt*, Norstedts Juridik AB, Vällingby, 2011

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

Peczenik Aleksander: *Juridikens metodproblem. En introduktion till allmän rättslära*, Fritzes Förlag AB, Stockholm, 1995

Simon Fhima Ilanah: *Trade mark dilution in Europe and the United States*, Oxford University Press Inc., Croydon 2011

Waelde Charlotte, Laurie Graeme, Brown Abbe, Kheria Smita, Cornwell Jane: *Contemporary Intellectual Property*, Oxford University Press, Gosport 2014

Wessman Richard: *Varumärkeskonflikter; Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2002

Wessman Richard: *Varumärkeslagen: En kommentar*, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2014

Artiklar

Granmar Claes: *Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet*, (NIR 2013 s. 243)

Nordell Per Jonas: *Hur långt bör varumärkesrätten sträcka sig? Kommentarer till NJA 2003 s. 163 (Jägarbrännvin)*, (NIR 2004 s. 305)

Wessman Richard; *Förväxlingsläran under förändring i Europa* (NIR 1998 s. 486)

Övrigt EU- rättsligt material

Generaladvokatens förhandsavgörande till Sabel-avgörandet av den 29 april 1997

Generaladvokatens förslag till avgörande till Davidoff-målet av den 21 mars 2002

Generaladvokatens förhandsavgörande till Intel-målet C-252/07 av den 26 juni 2008

The Manual concerning proceedings before the Office for Harmonization In the internal Market (trade marks and designs) Part C Opposition Part 5; Trade marks with reputation Article 8 (5) CTMR.

Rättsfallsförteckning

EU-domstolen

Sabel BV mot Puma AG, Rudolf Dassler Sport (Sabel-målet) C- 251/95, REG 1997 s. I-6191

Canon Kabushiki Kaisha mot Metro- Goldwin- Mayer Inc (Canon-målet) C-39/97, REG 1998 s. I-5507

General Motors Corp. mot Yplon SA (General Motors-målet) C- 375/97, REG 1999 s. I-5421

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

LTJ Diffusion SA v Sadas Verbaudet SA (LTJ-målet) C-291/00, REG 2003 I-02799

Davidoff mot Gofkid (Davidoff-målet) C- 292/00, REG 2003 s. I-00389.

Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed (Arsenal-målet) C-206/01, REG 2002 s. I- 10273.

Adidas Salomon AG och Adidas Benelux BV mot Fitnessworld Trading Ltd (Adidas Salomon-målet) C- 408/01, REG 2003 I-12537

Intel Corp Inc mot CPM United Kingdom Ltd (Intel-målet) C- 252/07, REG 2008 s. I-08823

L'Oreal SA v Bellure NV (L'Oreal-målet) C- 487/07, REG 2009 s. I-05185

De förenade målen Google France SARL och Google Inc. mot Louis Vuitton Malletier SA (C-236/08), Google France SARL mot Viaticum SA och Luteciel SARL (C-237/08) och Google France SARL mot Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) SARL m.fl. (C-238/08) C- 236/08, (Google-målet), REG 2010 s. I- 02417

L'Oreal SA m.fl. mot eBay International AG m.fl. (eBay-målet) C-324/09, REG 2011 s. I-06011

Helena Rubenstein SNC och L'Oreal SA mot OHIM (Botox-målet) C-100/11 ännu ej publicerad i REU.

Högsta domstolen

NJA 2003 s. 163 (Jägarbrännvin)

NJA 1995 s. 635 (Galliano)

Patent- och besvärsrätten

PBR mål 97-065