



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Per Wisaeus

Ur trollkarlens hatt – om varumärkets funktioner

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats

Uppsats på juristprogrammet
15 högskolepoäng

Handledare: Peter Gottschalk

Termin: VT 2015

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRKORTNINGAR	3
1 INLEDNING	4
1.1 Syfte, frågeställning och avgränsning	5
1.2 Metod och perspektiv	5
1.3 Material	6
1.4 Forskningsläge	6
1.5 Disposition	7
2 VARUMÄRKESKYDD	8
2.1 Hur varumärken skyddas	8
2.2 Ensamrättens omfattning och det absoluta skyddet	9
3 VARUMÄRKETS RÄTTSLIGA FUNKTIONER ENLIGT EUD	11
3.1 Ursprungsangivelsefunktionen	12
3.2 Garantifunktionen	14
3.3 Reklamfunktionen	15
3.4 Investeringsfunktionen och kommunikationsfunktionen	17
4 SKADA PÅ FUNKTIONERNA	19
4.1 Skada på ursprungsangivelsefunktionen	19
4.2 Skada på reklamfunktionen	20
4.3 Skada på investeringsfunktionen	21
4.4 Skada på övriga funktioner	21
5 ANALYS OCH KRITIK	23
6 KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	28
6.1 Källor	28

6.2	Litteratur	28
6.3	Artiklar	28
7	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	30
7.1	EU-domstolen	30
7.2	Generaladvokaters förslag till avgöranden	30
7.3	Högsta domstolen	30

Summary

A trademark consists of signs that can be represented graphically which means that the goods or services of the trademark can be distinguished from other trademarks. Trademark rights within the EU are harmonized, EU legislation gives the trademark holder the right to stop third-party use when the same characters as the brand are used and it concerns the same goods and services – double identity. This meant, however, an inhibition of sound competition, why the CJEU for more than 25 years, has developed a more balanced right. CJEU has stated that it also must be an injury to any of the trademark functions when double identity exists. No definitive nor exhaustive list of functions has been presented, nor have CJEU described the functions in detail. This gives the impression that the CJEU picks up – from the sorcerer's hat – the functions it considers that the trademark has at the moment.

The thesis intends to describe and derive CJEU's pronounced functions: the function of indicating origin, the guarantee function, the advertising function, the investment function and the communication function. Furthermore, the paper explains when CJEU considers that the various functions are damaged.

By studying the CJEU's practice for the last 25 years the essay adopts a critical perspective of the evolution of the law in order to derive and describe the functions.

The essay notes the lack of stringency and clarity of CJEU's side but also from the doctrine. Functions are sometimes difficult to understand and define which creates legal uncertainty. This leads to the purpose of the EU and the current legislation, to create a single market, are not fulfilled because the uncertainty should reasonably lead to less economic activity because the companies do not dare to invest. The essay calls for a list with the trademarks judicial functions, clearer definitions of them and a longer perspective in the injury analysis.

Sammanfattning

Ett varumärke består av tecken som kan återges grafiskt och som innebär att varumärkets varor eller tjänster kan särskiljas från andra varumärkens. Varumärkesrätten inom EU är harmoniserad och EU-lagstiftningen ger varumärkesinnehavaren rätt att stoppa tredje mans användning när samma tecken som varumärket används och den avser samma varor och tjänster – dubbel identitet. Detta medförde dock att den sunda konkurrensen hämmades varpå EUD under dryga 25 år har utvecklat en mer balanserad ensamrätt. EUD har uttalat att det även måste ske en skada på någon av varumärkets funktioner vid dubbel identitet. Någon definitiv och uttömmande lista på funktioner har inte presenterats och inte heller har EUD beskrivit funktionerna utförligt. Detta ger intrycket av att EUD plockar fram – ur trollkarlens hatt – de funktioner den anser att varumärket har för tillfället.

Uppsatsen avser beskriva och härleda EUD:s hittills angivna funktioner: ursprungsangivelse-, garanti-, reklam-, investerings- och kommunikationsfunktionen. Dessutom förklarar uppsatsen när EUD har ansett att de olika funktionerna skadas.

Genom att studera EUD:s praxis sedan 25 år anlägger uppsatsen ett kritiskt rättsutvecklingsperspektiv för att härleda och beskriva funktionerna.

Uppsatsen konstaterar att det saknas stringens och tydlighet från EUD:s sida men även från doktrin. Funktionerna är stundtals svåra att förstå och definiera vilket skapar en rättsosäkerhet. Detta leder till att ändamålet med EU och den aktuella lagstiftningen, att skapa en inre marknad, inte uppfylls eftersom osäkerheten rimligen borde leda till mindre ekonomisk aktivitet på grund av att företag inte vågar investera. Uppsatsen efterlyser en förteckning med varumärkets rättsliga funktioner, tydligare definitioner av dem och ett längre perspektiv i skadeanalysen.

Förkortningar

CJEU	Court of Justice of the European Union
EG	Europeiska gemenskapen
EU	Europeiska unionen
EUD	EU-domstolen
HD	Högsta domstolen
JIPLP	Journal of intellectual property law and practice
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
REG	Rättsfall från Europeiska gemenskapernas domstol och förstainstansrätt
REU	Rättsfall från Europeiska unionens domstol och tribunal
UAF	Ursprungsangivelsefunktionen
VMD	Varumärkesdirektivet
VMF	Varumärkesförordningen
VmL	Varumärkeslagen (2010:1187)

1 Inledning

Varumärken är ofta en värdefull tillgång och ett företags varumärke kan ibland vara värt mer än dess fysiska tillgångar.¹ Med anledning av varumärkens stora attraktionskraft och värde finns det konkurrerande företag som vill ta del av dess igenkänning hos konsumenterna samtidigt som varumärkesinnehavaren vill hävda sin ensamrätt till varumärket. Varumärkesrätten är harmoniserad inom EU och den gav från början ett starkt skydd för varumärkesinnehavaren som EUD senare har luckrat upp. För att stoppa tredje mans användning krävs det att regeln om dubbel identitet är uppfylld, nämligen att tredje mans användning avser samma varumärke för samma typ av produkt enligt artikel 5.1 (a) Varumärkesdirektivet (VMD)². EUD har uttalat att utöver regeln om dubbel identitet krävs det att tredje mans användning skadar någon av varumärkets funktioner. Under årens lopp har domstolen lanserat flera funktioner hos varumärket. Utöver den i direktivet framhållna ursprungsangivelsefunktionen (UAF) har varumärket garanti-, reklam-, investerings- och kommunikationsfunktion enligt EUD. Det är inte uteslutet att det finns fler.³ Varken fullständig innebörd eller motivering av funktionerna har presenterats av EUD. Stundtals framstår det som godtyckligt vilka funktioner EUD menar att varumärket har för tillfället och att domstolen ur trollkarlens hatt tar fram de funktioner som passar bäst för tillfället.⁴ Genom att EUD har gett knapphändiga definitioner av funktioner och faktumet att doktrin varken är enig om vilka funktioner som finns, vad de betyder och vilken som är den mest grundläggande uppstår det en betydande rättsosäkerhet.

¹ Riis, NIR 2000, s. 19.

² Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

³ Kur, s. 443 och Riis, NIR 2010, s. 256.

⁴ Kur, s. 444.

1.1 Syfte, frågeställning och avgränsning

Bedömningen av varumärkesintrång och regeln om dubbel identitet i artikel 5.1 (a) i VMD har fått ett ytterligare rekvisit genom EUD:s praxis, nämligen att det måste ske en skada på någon av varumärkets funktioner. Uppsatsens syfte är att utreda vilka rättsliga funktioner varumärken har enligt EUD och bedöma om EUD:s praxis har stärkt eller försvagat varumärkesskyddet. Frågeställningarna är därför:

- Hur har EUD:s praxis och införande av varumärkesfunktioner påverkat varumärkesskyddet och rätten för varumärkesinnehavaren att stoppa tredje mans användning vid dubbel identitet?
- Hur definieras skada på varumärkets funktioner?

Avgränsningar har varit oundvikliga, varken artikel 5.1 (b) eller artikel 5.2 VMD omfattas. Uppsatsen berör endast kort de första rekvisiten i regeln om dubbel identitet i artikel 5.1 (a) VMD för att ge läsaren insikt men de kommer inte att analyseras djupare. Ej heller har det funnits tid eller utrymme att ta upp andra funktioner än de rättsliga hos varumärket. Uppsatsen fokuserar på EUD:s uttalanden om funktioner och skada på desamma. Av utrymmesskäl har inte nationell praxis kunnat studeras annat än NJA 2014 s. 580 som introducerar normskyddet vid bedömningen av varumärkets funktioner. Sakomständigheterna i rättsfallen kommer generellt sett inte att presenteras närmare eftersom det relevanta för uppsatsen är vad EUD uttalar om varumärkets funktioner i fallen.

1.2 Metod och perspektiv

Utgångspunkten för uppsatsen är en kritisk rättsdogmatisk metod.⁵ Utifrån EU:s lagstiftning och framförallt EUD:s domar redogörs för rättsläget idag varför uppsatsen även har en EU-rättslig metod.⁶ Även dess brister och det otillfredsställande rättsläget som underminerar ändamålet med

⁵ Kleineman, s. 39.

⁶ Reichel, s. 130.

lagstiftningen påtalas.⁷ Eftersom området har genomgått en långtgående harmonisering är uppsatsens fokus på EU-rätten med EUD:s förhandsavgöranden och generaladvokaters förslag till avgöranden. Även ett rättsfall från Högsta domstolen (HD) som har betydelse för den svenska tillämpningen av EU-rätten har studerats. Uppsatsen har en blandning av rättsutvecklingsperspektiv och i viss mån ett kritiskt perspektiv. Uppsatsen är kritisk till huruvida systemet med funktioner är rättssäkert och förutsägbart och om det är ändamålsenligt. Uppsatsen behandlar EUD:s domar rörande varumärkets funktioner under de senaste 25 åren i syfte att förklara och härleda funktionsläran. Likaså kommer skillnader i praxis och doktrin påvisas.⁸ Syftet är att försöka presentera vad funktionerna innebär och för det krävs valda tidsperspektiv. Uppsatsen förhåller sig kritisk till EUD och delar av doktrinen tolkning av EUD:s domar som en utvidgning av varumärkesskyddet.

1.3 Material

Uppsatsen kommer behandla EUD:s domar och doktrin på området. Både äldre och senare rättsfall från EUD används för att härleda funktionerna. Doktrin och generaladvokaters förslag till domar används för att tolka och förstå EUD:s stundtals kryptiska avgöranden. Ett avgörande från HD används eftersom det ger klarhet i hur EUD:s vägledning ska användas i praktiken. Mycket material består av artiklar från tidskriften Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) eftersom flera ledande jurister på området i Norden skriver och publicerar artiklar i tidskriften.

1.4 Forskningsläge

EUD:s domar inom varumärkesrätten har debatterats flitigt eftersom EUD har varit inkonsekvent och stundtals knapphändig med information om vad funktionerna innebär. I doktrin har fokus varit på både uttalade funktioner av EUD men även företagsekonomiska, i denna uppsats tas endast de

⁷ Kleineman, s. 39.

⁸ Kleineman, s. 39 f.

uttalade funktionerna upp. Uppsatsens funktionsanalys är anpassad efter HD:s klagande i hur bedömningen av skada på varumärkets funktioner ska göras i Sverige. Artiklar skrivna i NIR fokuserar främst på funktionernas betydelse och definition medan i uppsatsen ges även ett försök till definition av skada på funktionerna. Denna uppsats tar endast sikte på de rättsliga funktionerna och inte skyddet för välkända varumärken. Professor Annette Kur menar att diskussionen kring funktionernas betydelse är gagnlös och fruktlös och att debatten istället ska fokusera på om det är en sund konkurrens.⁹ Detta är ett bra förslag men lagstiftaren och sedan EUD har valt att fokusera på varumärkets funktioner varför det behövs en belysande diskussion kring innebörden av funktionerna av framförallt rättssäkerhetsskäl men även förutsebarhetsskäl som båda är viktiga principer i EU.¹⁰ Doktrin blandar in både funktioner som EUD har nämnt och funktioner som inte har nämnts av EUD men som varumärket skulle kunna ha. Uppsatsen fokuserar enbart på funktioner som EUD har tagit upp och som har betydelse för bedömningen i artikel 5.1 (a) VMD till skillnad från doktrin som inte alltid enbart håller sig till nämnda artikel.

1.5 Disposition

Uppsatsen består av fem delar. Avsnitt 2 ger läsaren en kort introduktion till varumärkesrätt och beskrivning av hur varumärken skyddas. Eftersom varumärkesrätten är harmoniserad ligger fokus på EU-rätten med ett svenskt perspektiv. Avsnitt 3 redovisar betydelsen av de olika rättsliga funktioner EUD har fastslagit att varumärken har. Avsnitt 4 fokuserar på skyddets praktiska verkningar och har målsättningen att förklara vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att skada ska anses ha skett på de olika funktionerna. I avsnitt 5 ges kritik mot EUD och doktrin och en analys med eventuella konsekvenser och framtida problem med funktionsläran.

⁹ Kur, s. 443 f.

¹⁰ Bernitz & Kjellgren, *Europarättens grunder*, s. 161.

2 Varumärkesskydd

Den här uppsatsen fokuserar på varumärkesinnehavarens ensamrätt enligt artikel 5.1 (a) i VMD. Varumärkesrätten har genomgått en långtgående harmonisering vilket innebär att svensk nationell lagstiftning i stora delar stämmer överens med EU-lagstiftning. Det relevanta området för denna uppsats, regeln om dubbel identitet, finns således även i 1 kap. 10 § Varumärkeslag (2010:1187) som är en direkt implementering av VMD artikel 5.¹¹ Dubbel identitet föreligger när tredje man använder tecken som är identiska som varumärket och användningen avser varor eller tjänster av samma slag som varumärket är registrerat för. Vid läsningen av artikel 5.1 (a) VMD får varumärkesinnehavaren stoppa användningen när dubbel identitet föreligger.

2.1 Hur varumärken skyddas

Varumärkesrätten är harmoniserad i EU genom direktiv och förordning. Harmoniseringen innebär ett upprätthållande av ett konformt minimiskydd för varumärken. Nuvarande reglering består av VMD och Varumärkesförordningen (VMF)¹² som har ersatt den tidigare regleringen, eftersom det inte finns någon materiell skillnad mellan aktuella artiklar kommer det endast hänvisas till den senare införda regleringen.¹³

Varumärken består av tecken som måste uppfylla två krav för att ett varumärke ska vara skyddsvärt: det ska kunna återges grafiskt och det ska ha *särskiljningsförmåga* enligt artikel 4 VMF och artikel 2 VMD. Att det ska kunna återges grafiskt innebär inte en begränsning till varumärken som endast kan upplevas med synen utan även kännetecknen upplevda genom hörsel och lukt kan utgöra varumärken. Det viktiga är att varumärket kan återges grafiskt t.ex. att ljud återges i skrivna noter för att kravet på grafisk återgivning ska anses uppfyllt. Det andra kravet handlar om

¹¹ Maunsbach & Wennersten, s. 137 f. och 150 f. Se även Mål C-206/01 (Arsenal), p. 43 där EUD menar att artikel 5.1 VMD är fullständigt harmoniserad.

¹² Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

¹³ Maunsbach & Wennersten, s. 137 f.

särskiljningsförmåga, att varumärket går att skilja från andra varumärken. Att varumärket har särskiljningsförmåga innebär bl.a. att varumärket inte får innehålla enbart beskrivande ord eftersom det inte leder till att konsumenten får tillräckligt precis information om produkten för att kunna utskilja den från andra produkter i samma varuslag.¹⁴

2.2 Ensamrättens omfattning och det absoluta skyddet

Varumärkesinnehavaren har ensamrätt till att använda varumärket, rätten definieras motsatsvis: det är en rätt att hindra andra från att använda varumärket i deras näringsverksamhet.¹⁵ Eftersom denna uppsats fokuserar på regeln om dubbel identitet kommer det endast redogöras för när en varumärkesinnehavare kan stoppa användningen vid fråga om just dubbel identitet. Övriga tillfällen är bl.a. vid förväxlingsbar användning och skyddet för väl ansedda varumärken enligt artiklar 5.1 (b) och 5.2 VMD.¹⁶

Kriterierna enligt artikel 5.1 (a) VMD för att innehavaren ska kunna förhindra tredje mans användning är att användningen måste ske i tredje mans näringsverksamhet, att det är identiska tecken som varumärket och att användningen gäller varor eller tjänster av samma slag – dubbel identitet.¹⁷ EUD har i flera avgöranden fastslagit vad rekvisitet *användning avseende varor och tjänster* innebär, exempelvis i *Arsenal-fallet*, *L'Oréal-fallet* och *Google-fallen*. Enligt HD har rekvisitet ett brett tillämpningsområde i ljuset av EUD:s praxis. Med detta menar HD att det inte krävs en direkt användning av varumärket för tredje mans produkter, det kan räcka med att det sker i anslutning till tredje mans produkter eller tjänster om de är av samma slag.¹⁸

I teorin, vid läsning av lagtexten, skulle alltså en varumärkesinnehavare kunna förbjuda tredje man att använda varumärket om ovan nämnda kriterier är uppfyllda. Advokat Mats Björkenfeldt påpekar att ur VMD:s

¹⁴ Maunsbach & Wennersten, s. 140 ff.

¹⁵ Maunsbach & Wennersten, s. 134.

¹⁶ Se även Maunsbach & Wennersten, s. 150.

¹⁷ Maunsbach & Wennersten, s. 150 f.

¹⁸ NJA 2014 s. 580 p. 13. Se vidare mål C-206/01 (*Arsenal*), p. 38-41; mål C-487/07 (*L'Oréal*), p. 53 och 56 och förenade målen C-236-238/08 (*Google*), p. 71-73.

preambel punkt 11 går det att utläsa ett absolut skydd när det råder dubbel identitet.¹⁹ EUD har dock insett att det skulle, med ett absolut skydd, vara allt för enkelt för innehavare av varumärken att stoppa tredje mans användning vilket skulle hämma en sund konkurrens.²⁰ Därför har EUD infört att det utöver ovan nämnda kriterier måste ske en skada på någon utav varumärkets funktioner för att innehavaren ska kunna stoppa tredje mans användning.²¹ Trots att det varken framgår av EU-lagstiftning eller nationell lagstiftning krävs det att användningen skadar någon av varumärkets funktioner.²²

I tidigare praxis från EUD diskuterades inte någon begränsning av det absoluta skyddet, i *Silhouette-fallet*²³ konstaterar domstolen endast att art 5.1 (a) VMD om dubbel identitet ger varumärkeshavaren en ensamrätt till användningen av varumärket. Det var först och främst i *Arsenal-fallet* och *Opel-fallet* som EUD uttryckligen formulerar att användningen måste vara skadlig och påverka varumärkets funktioner, främst dess primära funktion att garantera konsumenten produktens ursprung. EUD skriver visserligen att det följer av preambeln att skyddet är absolut men att varumärkets funktion är främst att ange ursprunget. Därefter drar domstolen slutsatsen att ensamrätten måste reserveras för de fall då tredje mans användning skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner.²⁴

¹⁹ Björkenfeldt, Mats, NIR 2014, s. 289. Dock tycks Björkenfeldt ha tolkat preambeln väl hårt, det talas om att skyddet *bör* vara absolut medan Björkenfeldt har citerat preambeln med att skyddet *är* absolut. Se Kur, s. 435, även Kur menar att lagstiftningen ger innehavaren ett absolut skydd. En förklaring kan vara att det i stycke 10 i preambeln till gamla VMD (rådets första direktiv av den 21 december 1988 (89/104/EEG)) stod att skyddet *är* absolut medan det i preambeln till nya VMD står att skyddet *bör* vara absolut.

²⁰ Björkenfeldt, NIR 2014, s. 289.

²¹ Mål C-206/01 (Arsenal), p. 50 f.

²² NJA 2014 s. 580, p. 13-14. Se även Maunsbach & Wennersten, s. 150.

²³ Mål C-355/96 (Silhouette), p. 17.

²⁴ Mål C-206/01 (Arsenal), p. 50-51 och mål C-48/05 (Opel), p. 21. Se även Kur, s. 437.

3 Varumärkets rättsliga funktioner enligt EUD

Det finns olika funktioner hos ett varumärke. Dessa har diskuterats både ur ett juridiskt och ett företagsekonomiskt perspektiv. Eftersom detta är en uppsats i rättsvetenskap är fokus på de rättsliga funktioner som EUD har ansett att ett varumärke besitter. Diskussionen har pågått länge, framförallt nordisk och tysk doktrin har diskuterat varumärkets olika funktioner under 1900-talet.²⁵

Lagstiftaren har i preambeln till VMD angett att varumärkets främsta funktion är UAF²⁶, därutöver har EUD lanserat flera funktioner som den anser är skyddsvärda i diskussionen om skada har uppkommit på varumärket. Dock har domstolen angående flera funktioner utelämnat förklaringar till vad dessa innebär, sådana förklaringar hade varit både önskvärda och praktiskt användbara. Ytterligare en försvårande omständighet är att vid läsning av EUD:s domar framstår funktionerna ibland som varianter av varandra, vilket också Magnus Nilsson påpekar.²⁷ Immaterialrättsprofessorn Marianne Levin menar att alla nya funktioner som domstolen har lanserat är varianter av ursprungsangivelsefunktionen.²⁸ Denna synpunkt framfördes av Virpi Tiili som redan år 1970 hävdade att funktionerna går in i varandra, är svåra att hålla isär, är flytande och beroende av varandra.²⁹ Ett annat problem som diskuteras i avsnitt 5 är att varken EUD eller doktrin använder enhetliga begrepp för funktionerna.

Trots ovan nämnda problem är syftet med följande framställning att belysa vilka funktioner EUD anser är skyddsvärda och att göra ett försök till att förklara vad de innebär i praktiken. Urvalet har gjorts med utgångspunkt i de funktioner som EUD hänvisar till i *L'Oréal*-fallet: ursprungsangivelse-,

²⁵ Virpi Tiili, senare domare i förstainstansrätten i EG och jur. dr., NIR 1970, s. 240.

²⁶ Preambeln till nya VMD p. 11 och preambeln till gamla VMD stycke 10.

²⁷ Nilsson, NIR 2014, s. 72 f. Nilsson har grundat artikeln på sin C-uppsats i handelsrätt vid Uppsala universitet.

²⁸ Intervju av Marianne Levin i Nilsson, NIR 2014, s. 72. Observera dock att hon benämner den som *ursprungsfunktionen*.

²⁹ Tiili, NIR 1970, s. 240. Se även Riis, NIR 2000, s. 20.

garanti-, reklam-, investerings- och kommunikationsfunktionen.³⁰ De tre första funktionerna har EUD förklarat mer ingående medan de två senare är sparsamt förklarade.

3.1 Ursprungsangivelsefunktionen

Det finns en inkonsekvens i beteckningarna av varumärkets funktioner, i ett försök att mildra detta kommer uppsatsen använda sig av *ursprungsangivelsefunktionen* (UAF) och inte *ursprungsfunktionen* eftersom den förra används av EUD och HD i sin senare praxis.³¹ Ett varumärkes främsta och mest grundläggande funktion är att garantera konsumenten en varas ursprung och att varan inte har gått genom mellanhänder – UAF.³² UAF är sett till EUD:s och HD:s praxis och doktrin den mest grundläggande funktionen hos ett varumärke.³³ Funktionen är tätt kopplad till den s.k. *sanningsgrundsatsen* vilken innebär att konsumenten ska kunna lita på att produkten har det påstådda ursprunget och de lovade kvalitéerna – varumärket och sanningen ska inte skilja sig åt.³⁴ Professor Per Jonas Nordell menar att EUD uttalade UAF redan i *Centrafarm*-avgörandet³⁵ och Levin tillägger att även sanningsgrundsatsen uttalades i fallet.³⁶ Det kan ifrågasättas, yttrandet som domstolen gjorde i fallet handlade snarare om en exklusiv rättighet för innehavaren av ett varumärke att använda varumärket och sätta produkter med varumärket i omlopp för första gången utan att en konkurrent gör detsamma för att dra nytta av varumärkets status och anseende.³⁷ Därigenom kan vi förstå att den exklusiva rättigheten i längden garanterar ursprunget för konsumenten genom att endast varumärkesinnehavaren har den rättigheten.

³⁰ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 58.

³¹ Mål C-323/09 (Interflora), p. 39 och NJA 2014 s. 580, p. 14.

³² Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 58.

³³ Förenade målen C-236/08–C-238/08 (Google), p. 77; och Nordell, NIR 2010, s. 267. Jfr dock Levin, NIR 1994, s. 523 som ska behandlas nedan och i avsnitt 3.2.

³⁴ Nordell, NIR 2010, s. 267.

³⁵ Mål 16/74 (Centrafarm).

³⁶ Nordell, NIR 2010, s. 267; Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt* s. 88 och Levin i NIR 1994, s. 522.

³⁷ Mål 16/74 (Centrafarm), p. 8.

Däremot har Nordell rätt i att EUD uttalar UAF explicit i *Hoffman-La Roche*-avgörandet, dock benämnd som *ursprungsgaranti*:

”Ursprungsgarantin innebär att konsumenten eller slutanvändaren kan vara förvissade [sic!] om att en märkesvara som säljs till honom inte under ett tidigare avsättningsled har utsatts för ingrepp av tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd på ett sätt som har påverkat varans ursprungliga skick.”³⁸

Domstolen menar också att funktionen ska garantera att konsumenten inte förväxlar varor försedda med varumärket med andra varor med ett annat ursprung. Detta har repeterats i det senare avgjorda *Arsenal*-fallet: konsumenten ska kunna särskilja varan utan risk för förväxling.³⁹ Denna syn, att konsumenten ska kunna särskilja varan från andra varor med ett annat ursprung, bekräftas av EUD i senare praxis t.ex. *Google*-fallen.⁴⁰

Vi kan konstatera att UAF är varumärkets mest grundläggande funktion enligt EUD – den anger varumärkets ursprung. Men vad för sorts ursprung? Anger den varumärkets *kommersiella* ursprung eller dess *geografiska*? EUD har inte svarat på den frågan däremot har saken diskuterats i doktrin. Nordell hävdar att varumärkets geografiska ursprung för länge sedan har spelat ut sin roll, konsumenten är inte intresserad av den exakta geografiska platsen som varan eller tjänsten är producerad på.⁴¹ Men är det riktigt? Idag uppmanas vi konsumenter att äta svenskt, lokalproducerat och närodlat och därigenom har det geografiska ursprunget betydelse. Å andra sidan vet vi att läskedrycken *Coca-Cola* inte tillverkas i en och samma fabrik på en och samma geografiska plats – och vi köper den gladeligen. Detta tyder på att det geografiska ursprunget *kan* ha betydelse men att det beror på situationen – typen av ursprung kan variera från varumärke till varumärke, beroende på produkt och målgrupp.

Levin ifrågasätter i sin artikel att UAF verkligen skulle vara varumärkets mest grundläggande. Kanske inspirerad av Tiili menar Levin att endast ett

³⁸ Mål 102/77 (*Hoffman-La Roche*), p. 7. Jfr Nordell, NIR 2010, s. 267 f.

³⁹ Mål C-206/01 (*Arsenal*), p. 48.

⁴⁰ Förenade målen C-236/08–C-238/08 (*Google*), p. 82. Jfr Nordell, NIR 2010, s. 267 f.

⁴¹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 78 ff.

välkänt varumärke har en UAF. Levin argumenterar för att varumärkets mest grundläggande funktion är individualiseringsfunktionen⁴² och dess garantifunktion.⁴³ Eftersom varumärken kan överlåtas fritt och byta kommersiell ägare och att den snarare innebär en upplysning om den nuvarande ägaren av varumärket innebär UAF rimligtvis att den anger varumärkets ursprung för tillfället från att ha angett samma ursprung vid varje tillfälle. Det skulle således betyda att UAF garanterar ett bestämt men anonymt ursprung.⁴⁴

3.2 Garantifunktionen

Att ett varumärke har en garantifunktion kan betyda flera saker, antingen att varumärket garanterar att varan har ett visst geografiskt ursprung, att det garanterar ett kommersiellt ursprung eller garanterar en viss kvalitet. Det är inte uteslutet att den kan innebära flera av parametrarna.⁴⁵ Om funktionen innebär en garanti för det geografiska eller kommersiella ursprunget bör det kunna ifrågasättas om funktionen har något självberättigande med tanke på att UAF:s huvuduppgift är att ange ursprunget – oavsett om det handlar om det kommersiella eller geografiska.

Tiili hävdar att UAF inte kan stå självständigt utan garantifunktionen, att konsumenten kopplar varumärket till ett bestämt men anonymt ursprung är endast halva tankekedjan. Det viktiga är sedan att konsumenten kopplar samman ursprunget med en bestämd kvalitet.⁴⁶ Denna slutsats drar även EUD redan i *Hag II*-avgörandet och senare även i *Canon*-avgörandet: för att varumärket ska kunna garantera ursprungsidentiteten måste det även garantera att det produceras av ett enda företag som ansvarar för dess kvalitet.⁴⁷ Nordell menar att garantifunktionen är dubbelbottnad: den innebär, precis som Tiili menar, en garanti för att varumärkets produkter innebär en viss kvalitet som det kommersiella ursprunget förknippas med.

⁴² Av utrymmesskäl och faktumet att den inte förekommer i EUD:s praxis kommer uppsatsen inte att utveckla individualiseringsfunktionen.

⁴³ Levin, NIR 1994, s. 519. Jfr Tiili, NIR 1970, s. 242.

⁴⁴ Tiili, NIR 1970, s. 242 och 247 f.

⁴⁵ Nordell, NIR 2010, s. 268 f.

⁴⁶ Tiili, NIR 1970, s. 242.

⁴⁷ Mål C-10/89 (*Hag II*), p. 13-14 och mål C-39/97 (*Canon*), p. 28.

Dessutom innebär garanti-funktionen en mer bokstavlig garanti om ett geografiskt ursprung.⁴⁸

Att garantifunktionen skulle stå för en sorts kvalitetsgaranti kan uppfattas som mer ändamålsenligt och logiskt än att det skulle garantera ursprunget eftersom funktionen därmed skulle överlappa UAF för mycket. Det är intressant att EUD både i *Hag II*-avgörandet och *Canon*-avgörandet, precis som Tiili, ser garantifunktionen som ett stödjeben till UAF⁴⁹ – utan garantifunktionen blir UAF tandlös. I *L'Oréal*-avgörandet uttalar EUD att bland varumärkets funktioner ingår, utöver UAF, även särskilt varumärkets funktion att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet⁵⁰ vilket stödjer uppfattningen att garantifunktionen handlar om att garantera en viss kvalitet – inte ett visst ursprung.

Som nämnts i avsnitt 3.1 tycks Levin hävda att garantifunktionen är varumärkets mest grundläggande funktion istället för UAF. Att varumärket anger ursprunget är inte lika intressant för konsumenten som själva kvaliteten varumärket garanterar. Vidare menar Levin att konsumenten egentligen är ointresserad av ursprunget, det konsumenten egentligen är intresserad av är att ursprunget garanterar kvaliteten.⁵¹ Innebär inte det att Levin menar samma sak som både Tiili och EUD i *Canon*- och *Hag II*-målen säger: att garantifunktionen är ett stödjeben till UAF och att de är tätt samman-kopplade? Samtidigt ligger det något i Levins påstående, det är sällan en konsument köper en vara enbart för ursprungets skull – om det är för ursprungets skull är den bakomliggande orsaken antagligen att kvaliteten anses bättre hos varor med ett specifikt antingen kommersiellt eller geografiskt ursprung.

3.3 Reklamfunktionen

I *Dior*-avgörandet frågar den nationella domstolen om reklamfunktionen kan skadas vid marknadsföring av parallellimporterad parfym om en

⁴⁸ Nordell, NIR 2010, s. 269.

⁴⁹ Mål C-39/97 (*Canon*), p. 28 och mål C-10/89 (*Hag II*), p. 13-14.

⁵⁰ Mål C-487/07 (*L'Oréal*), p. 58.

⁵¹ Levin, NIR 1994, s. 523.

återförsäljares reklam skadar varumärkets framtoning av lyx och prestige.⁵² EUD framhåller att en återförsäljare måste anstränga sig för att inte hans reklam ska skada varumärkesinnehavarens intresse av att marknadsföra sina produkter. Ansträngningen består i att återförsäljarens reklam inte får påverka ”varumärkets värde genom att skada de ifrågavarande produkternas dragningskraft, prestigefyllda framtoning och aura av lyx.”⁵³

EUD nämner reklamfunktionen explicit som en av varumärkets funktioner i *L'Oréal*-avgörandet men läsaren får ingen förklaring till den.⁵⁴ I *Google*-fallen preciserar EUD sig något, domstolen menar föga förvånande att ”[e]n varumärkesinnehavare kan /.../ ha som målsättning att bruka sitt varumärke i reklam i syfte att informera och övertyga konsumenter.”⁵⁵ Viss, ytterligare vägledning kan fås i *Interflora*-fallet genom att läsa domstolens förklaring av investeringsfunktionen: ”ett varumärke [kan] även användas av innehavaren för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket” skriver domstolen för att i nästa punkt säga att denna funktion kan överlappa reklamfunktionen men att de skiljer sig åt i sättet ryktet förvärfas, vilket gör att vi får ytterligare en pusselbit. Reklam-funktionen innebär alltså att varumärket får ett gott rykte som attraherar konsumenter och gör dem lojala.⁵⁶

Doktrin har diskuterat reklamfunktionen och dess betydelse under en lång period, Tiili menar att reklamfunktionen hos varumärket handlar om att varumärket i sig självt attraherar konsumenter och ökar därmed omsättningen.⁵⁷ Levin anser att varumärkets reklamfunktion är en central och grundläggande funktion som innebär att varumärkesinnehavarna kan göra reklam med hjälp av varumärket för att öka omsättningen – varumärket som sådant har en reklamfunktion – vilket tyder på att Levin är inne på samma linje som Tiili.⁵⁸ Dessa uttalanden går i linje med EUD:s uttalande

⁵² Mål C-337/95 (Dior), p. 39.

⁵³ Mål C-337/95 (Dior), p. 45.

⁵⁴ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 58.

⁵⁵ Förenade målen C-236/08–C-238/08 (Google), p. 91. Jfr Nordell, NIR 2010, s. 271.

⁵⁶ Mål C-323/09 (Interflora), p. 60-61.

⁵⁷ Tiili, NIR 1970, s. 243.

⁵⁸ Levin, NIR 1994, s. 524.

om investerings- och reklamfunktionen i det ovan nämnda *Interflora*-målet: reklam-funktionen innebär att varumärket lockar till sig konsumenter genom sitt goda rykte.

3.4 Investeringsfunktionen och kommunikationsfunktionen

I både praxis och doktrin har betydelsen av investeringars storlek i ett varumärke diskuterats främst i sammanhang om det föreligger risk för förväxling mellan två varumärken vid bedömning enligt art 5.1 (b) VMD. Investeringsfunktionen vid skadebedömningen enligt art 5.1 (a) VMD har förekommit i praxis från EUD, den nämndes i *L'Oréal*⁵⁹ och därefter i *Google*⁶⁰, men utan någon närmare förklaring. Generaladvokat Jacobs skrev i sitt förslag till avgörande i *Dior*-fallet att den, bland andra funktioner, är beroende av och sprungen ur UAF och kan under vissa omständigheter vara skyddsvärd.⁶¹ EUD utvecklar funktionen som mest i *Interflora*-fallet där den menar att investeringsfunktionen innebär att varumärket skaffar sig eller behåller ett gott rykte som kan locka konsumenterna och göra dem trogna mot varumärket. Funktionen skiljer sig åt från reklamfunktionen genom att ett upprättande och bibehållande av ett gott rykte hos konsumenterna kan göras genom andra kommersiella tekniker än reklamsatsningar. Vad dessa kommersiella tekniker skulle bestå i preciseras inte närmare.⁶²

Den minst preciserade av varumärkets funktioner är kommunikationsfunktionen. Funktionen har nämnts av EUD i flera avgöranden men inte förklarats på ett uttömmande sätt. Likt investeringsfunktionen tar generaladvokat Jacobs upp den som en påstådd funktion hos varumärket som kan vara skyddsvärd under vissa omständigheter.⁶³ Generaladvokat Mengozzi menar i sitt förslag till avgörande i *L'Oréal*-fallet att ett varumärke utan tvekan kan sprida budskap utöver det som förmedlas genom reklam och marknadsföring och som är svåra att konkretisera. Mengozzi

⁵⁹ Mål C-487/07 (*L'Oréal*), p. 58.

⁶⁰ Förenade målen C-236/08–C-238/08 (*Google*), p. 77.

⁶¹ Generaladvokat Jacobs förslag till avgörande i mål C-337/95 (*Dior*), p. 42.

⁶² Mål C-323/09 (*Interflora*), p. 60-61.

⁶³ Generaladvokat Jacobs förslag till avgörande i mål C-337/95 (*Dior*), p. 42.

menar att sådana icke-fysiska egenskaper kan vara en air av lyx, en viss stil eller kraften i varumärket.⁶⁴

Frågan är om inte både investeringsfunktionen och kommunikationsfunktionen är varianter av reklamfunktionen? Som nämndes i avsnitt 3.3 menar EUD i *Google-fallen* att "[e]n varumärkesinnehavare kan /.../ ha som målsättning att bruka sitt varumärke i reklam i syfte att informera och övertyga konsumenter."⁶⁵ Skulle inte då investeringsfunktionen och kommunikationsfunktionen kunna rymmas under reklamfunktionen? Funktionerna tycks spela samma roll som reklamfunktionen utom att det inte sker i regelrätt reklam men begreppet *reklam* borde kunna rymma fler alternativ än t.ex. tidningsannonser och TV-reklam. I flera av målen från EUD har det handlat om sökordsannonsering, detta får ses som en modern form av reklam som säkerligen kommer att bli vanligare.

⁶⁴ Generaladvokat Mengozzis förslag till avgörande i mål C-487/07 (*L'Oréal*), p. 54.

⁶⁵ Förenade målen C-236/08–C-238/08 (*Google*), p. 91.

4 Skada på funktionerna

Bedömningen om det har skett en skada på varumärkets funktioner ska vara normskyddsriktad enligt HD. I klartext betyder det att bevisbördan i allmänhet ligger på varumärkeshavaren att bevisa att hans varumärke innehar påstådda funktioner för att kunna hävda ensamrätt och därmed stoppa tredje mans användning. Den enda funktion som inte behöver bevisas är UAF eftersom det anses att den alltid finns hos ett varumärke. De övriga funktionerna återstår det för varumärkesinnehavaren att visa att de har använts och skadats.⁶⁶ Att bevisbördan placeras hos innehavaren som påstår att tredje mans användning skadar sitt varumärkes funktioner tycks vid första anblick rimligt. Men vid närmare eftertanke innebär det en oerhörd uppförbacke för innehavaren eftersom varumärkesinnehavaren inte vet vad den har att försvara. Genom bristande förteckning och definitioner av funktioner från EUD finns en betydande rättsosäkerhet.⁶⁷ I det följande ska redogöras för vad EUD har ansett innebära en skada på respektive funktion.

4.1 Skada på ursprungsangivelsefunktionen

Ett varumärke har som sagt alltid en UAF som är dess mest grundläggande funktion, varför varumärkesinnehavaren slipper argumentera för dess existens. De övriga funktionerna existerar inte alltid som ovan konstaterats. I *Google-fallen* beskriver EUD hur en skada på UAF i det aktuella fallet skulle kunna uppkomma. Fallet handlar om *sökordsannonsering* vilket innebär att företag kan köpa ett sökord hos en sökmotor, i det här fallet *Google*, och företagets annons visas på resultatsidan när en internetanvändare söker på det köpta sökordet. I fallet hade tredje man köpt varumärkesinnehavarens varumärke som sökord. EUD menade att skada på UAF uppstod när en genomsnittlig, normalt informerad och uppmärksam Internetanvändare inte kunde förstå eller med svårighet förstår huruvida

⁶⁶ NJA 2014 s. 580, p. 15, se även mål C-323/09 (*Interflora*), p. 40.

⁶⁷ Riis, NIR 2010, s. 256.

annonsen kommer från varumärkesinnehavaren eller tredje man. Dessutom uppstår det skada om det i annonsen antyds ett ekonomiskt samband mellan annonsören och varumärkesinnehavaren eller om annonsen är så pass vag angående ursprunget att Internetanvändaren inte förstår om annonsen kommer från tredje man eller varumärkesinnehavaren.⁶⁸

4.2 Skada på reklamfunktionen

I *Google-fallen* diskuterar EUD när skada på reklamfunktionen *inte* uppstår. EUD börjar med konstaterandet att när tredje mans användning av varumärket skadar innehavarens varumärkesanvändning i reklam eller kampanjer får varumärkesinnehavaren stoppa användningen.⁶⁹ EUD fortsätter med att det är tydligt att när annonsörer köper sökord som är identiskt med varumärket på Internet vid sökordsannonsering kan det få vissa återverkningar på innehavarens bruk av varumärket i reklam och val av affärsstrategi. En konsekvens skulle kunna bli att varumärkesinnehavaren själv köper sökord. Varumärkesinnehavaren bör godta att betala ett högre pris för sin annons för att dessutom kanske inte ens hamna högst upp i annonslistan. Detta innebär inte en skada på reklamfunktionen.⁷⁰ Dock tycks EUD bortse att det kan ge skenande reklamkostnader eftersom priset annonsörer är villiga att betala är en parameter vid uträkningen av placeringen i annonslistan.⁷¹ EUD vidareutvecklar sitt resonemang i *Interflora-målet* och menar att endast på grunden att varumärkesinnehavaren får intensifiera sina ansträngningar innebär inte alltid att skada sker på reklamfunktionen. Även om skyddet för varumärken är ett väsentligt inslag i den inre marknaden är det inte tänkt att skydda varumärkesinnehavaren mot sund konkurrens, som sökordsannonsering, eftersom konsumenten erbjuds en alternativ produkt till varumärkesinnehavarens.⁷²

⁶⁸ Förenade målen C-236/08–C-238/08 (*Google*), p. 89-90.

⁶⁹ Förenade målen C-236/08–C-238/08 (*Google*), p. 92.

⁷⁰ Förenade målen C-236/08–C-238/08 (*Google*), p. 92-98.

⁷¹ Riis, NIR 2010, s. 254.

⁷² Mål C-323/09 (*Interflora*), p. 57-58.

4.3 Skada på investeringsfunktionen

I *Interflora*-målet berörs huruvida skada på investeringsfunktionen har uppkommit. Skada sker på funktionen om varumärkesinnehavaren *störs* av tredje man vid dubbel identitetsanvändning i sina ansträngningar att behålla och skapa ett gott rykte som kan attrahera konsumenter att köpa varumärkets produkter eller tjänster. Om varumärket redan har ett gott rykte skadas investeringsfunktionen när tredje mans användning vid dubbel identitet påverkar eller äventyrar varumärkets goda rykte. Däremot innebär det ingen skada om tredje man respekterar varumärkets UAF och varumärkes-innehavaren tvingas att anpassa sina ansträngningar för att bibehålla varumärkets goda rykte. Varumärkesinnehavaren får räkna med ett visst bortfall av konsumenter utan att kunna stoppa tredje mans användning.⁷³

4.4 Skada på övriga funktioner

Funktioner som varumärkesinnehavaren kan hävda finns och har skadats av tredje mans användning vid dubbel identitet men som EUD inte har givit några anvisningar till hur bedömningen ska göras är garantifunktionen och kommunikationsfunktionen. Eftersom bedömningen i Sverige numera är normskyddsriktad måste varumärkesinnehavaren visa att varumärket har en viss funktion och att den har skadats. Garantifunktionen innebär som konstaterats i avsnitt 3.2 att företaget bakom varumärket garanterar varans kvalitet. EUD har inte uttalat sig om när skada på garantifunktionen uppstår, det har däremot generaladvokat Kokott gjort. Kokott menar att funktionen skadas när varor som saluförs under varumärket inte uppfyller kvalitetskraven. Hon menar att det kan ske av en licenshavare som säljer produkter med varumärket, alltså en tredje man med varumärkesinnehavarens tillåtelse.⁷⁴ Men i det fallet är inte art. 5.1 (a) VMD aktuell eftersom den bygger på att tredje man använder varumärket utan varumärkesinnehavarens godkännande medan en licenshavare har tillstånd.

⁷³ Mål C-323/09 (*Interflora*), p. 62-64.

⁷⁴ Generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i mål C-46/10 (*Viking Gas*), p. 45.

Därför framstår garantifunktionen som enbart en företagsekonomisk funktion – inte en rättslig sådan. Däremot skulle garantifunktionen kunna skadas om tredje man utan tillåtelse använder ett varumärke för liknande produkter och tredje mans produkter är av sämre kvalitet. Detta kan leda till att konsumenter tror att varumärkets produkter eller tjänster är av sämre kvalitet. Dock bör den diskussionen höra hemma i artikel 5.2 VMD om förfång för varumärkets renommé.

Kommunikationsfunktionen är enligt generaladvokat Mengozzi tillräckligt stark för att stå självständig och skulle därmed kunna vara skyddsvärd även om någon skada på UAF kan konstateras.⁷⁵ Däremot är det höljt i dunkel hur kommunikationsfunktionen skulle kunna skadas, det ankommer på den nationella domstolen att göra den bedömningen.⁷⁶

⁷⁵ Generaladvokat Mengozzis förslag till avgörande i mål C-487/07 (L'Oréal), p. 54.

⁷⁶ Mål C-487/07 (L'Oréal), p. 63.

5 Analys och kritik

Doktrin har hävdad att skapandet av flera nya funktioner hos varumärket har stärkt skyddet och försvagat konkurrensen.⁷⁷ Vid första anblick tycks det som att EUD har gett varumärkesinnehavaren fler sätt att skydda sitt varumärke på. Vid närmare granskning har det snarare försvagats genom en fragmentering av skyddet och varumärkets grundläggande funktion: UAF. Nilsson hävdar att tillskrivandet av fler funktioner har lett till en utökning av skyddet, men som han så riktigt påpekar råder det en begreppsförvirring i både praxis och doktrin.⁷⁸ Ett exempel är att i propositionen till nya VmL nämns inte UAF explicit. Det förklaras att varumärkets viktigaste förmåga är att särskilja sig och att fungera som individualiseringsmedel, inte helt olikt UAF, se avsnitt 3.1. Dessutom nämns EUD:s olika lanserade funktioner överhuvudtaget inte, trots att propositionen överlämnades efter att *L'Oréal*-fallet avgjordes.⁷⁹ Detta skapar en rättsosäkerhet utöver att det är ovisst om det kommer fler funktioner i framtiden som den danske professorn Thomas Riis framhåller i sin artikel.⁸⁰ Förutom en rättsosäkerhet att det inte är fastställt vilka funktioner som finns för varumärken är det en rättsosäkerhet att funktionerna är inkonsekvent benämnda och definierade. Det vore önskvärt om begreppen användes mer konsekvent, t.ex. används både *ursprungsfunktion* och *ursprungsangivelsefunktion* för att beteckna samma begrepp⁸¹. Likaså är det förvirrande att läsa att Nordell menar att UAF nämns första gången i *Centrafarm*-avgörandet. Dessutom skriver Nordell att det skulle handla om garantifunktionen i sin bok för att sedan i en artikel mena att det rör UAF.⁸² Till förvirringens försvar ska sägas att både garantifunktionen och UAF ibland tycks betyda snarlika saker och att de båda funktionerna är beroende av varandra.

⁷⁷ Nilsson, NIR 2014, s. 67. Se även Kur, s. 438.

⁷⁸ Nilsson, NIR 2014, s. 73.

⁷⁹ Prop. 2009/10:225 s. 119.

⁸⁰ Riis, NIR 2010, s. 256.

⁸¹ Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 77 och 84.

⁸² Jfr Nordell, *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, s. 88 och Nordell, NIR 2010, s. 267.

Utöver svårigheten att försvara något som inte är tydligt definierat ska det påpekas att även om EUD har utökat skyddet på pappret så har domstolen varit reserverad i att erkänna funktionen skadad.⁸³ En anledning till att EUD är försiktig i att ge varumärkesinnehavaren rätt och medge skada på någon av varumärkets funktioner skulle kunna vara att domstolen tillämpar strikt juridisk argumentationsteknik och blandar sällan in socioekonomiska resonemang om ekonomiska effekter.⁸⁴ Detta kan vara en anledning till det något krassa uttalandet i *Interflora*-avgörandet att varumärkesinnehavaren får acceptera ett bortfall av konsumenter. Dessutom måste innehavaren acceptera att den måste göra vissa ansträngningar för att behålla sin kundkrets utan att det skadar investeringsfunktionen.⁸⁵

Ett problem som domstolen inte har haft att ta ställning till men som ändå kanske har förbisetts i EUD:s alltför kortsiktiga argumentation är den med köpportaler eller köpsajter. Hemsidor som är fokuserade på t.ex. flygresor köper sökord tillika varumärken som Lufthansa, SAS och Iberia. Konsumenten söker på exempelvis Lufthansa och klickar in på köpsajten som har en annons högst upp på resultatsidan och köper en resa med Lufthansa på köpsajten. Detta leder till att Lufthansa måste betala köpsajten för att den sålde en biljett. Det kan leda till höga kostnader för Lufthansa som måste betala Google om Lufthansa vill hamna högt upp i annonslistan. Dessutom måste Lufthansa betala köpsajter för försäljning som köpsajterna får delvis via sökordsannonsering genom användandet av Lufthansas varumärke.

Nilsson menar att en av anledningarna till EUD:s otydliga definitioner av funktionerna är att EU-rätten är präglad av *common law* där domstolen bidrar med enstaka pusselbitar när den skapar rättsområdet.⁸⁶ Visserligen kan *common law* tillmätas viss betydelse för EU-rättens utveckling men snarare handlar det i fråga om varumärkesrätten att domstolen går en

⁸³ Se angående reklamfunktionen Simon Fhima, s. 325 och 327 f.

⁸⁴ Bernitz & Kjellgren, *Europarättens grunder*, s. 183.

⁸⁵ Mål C-323/09 (*Interflora*), p. 62 och 64.

⁸⁶ Nilsson, NIR 2014, s. 74. Jfr Bernitz & Kjellgren, *Europarättens grunder*, s. 183 och 192 f. där författarna snarare lutar åt att *common law* har ett mycket litet utrymme i domstolens arbete. Jfr dock på s. 182, här menar författarna att EU-rätten till stor del är domarskapad rätt.

vanskelig balansgång mellan att ge varumärkesinnehavaren för stor ensamrätt och att ge marknaden fritt fram att använda andras varumärken. En av EU-rättens grundläggande motiv är att stärka den europeiska ekonomiska konkurrenskraften genom en inre marknad.⁸⁷ EUD har tagit sig en aktiv roll i genomförandet av den inre marknaden.⁸⁸ Domstolen ska sätta varje enskild situation i sitt sammanhang och avgöra fallen i ljuset av gemenskapsrätten som helhet.⁸⁹ Samtidigt finns det ett självklart intresse att ge varumärkesinnehavare ett starkt skydd och därmed incitament att investera i sina varumärken. Enligt Bernitz och Kjellgren har dessutom det anglosaxiska inflytandet, och common law, på EU-rätten varit ganska begränsat. Snarare har den centraleuropeiska, civil law, rättstraditionen varit dominerande, särskilt inom EUD som t.ex. har förfarandet med generaladvokater efter fransk modell.⁹⁰ Istället tycks Kurs förklaring rimligare, att domstolens otydlighet och bristande stringens beror på en brist hos lagstiftningen. Lagstiftaren insåg inte problematiken i att ge varumärket ett absolut skydd vilket EUD insåg och rättade till lagstiftarens misstag, men denna gång för mycket vilket visade sig i *Hag II*-avgörandet.⁹¹ Enligt Bernitz och Kjellgren föregås lagstiftningsarbetet ofta av kohandel och kompromisser varför det inte är ovanligt med oklarheter – ibland till och med medvetna oklarheter.⁹² EUD ser det som sin uppgift att fylla ut luckorna som skapas av lagstiftningen.⁹³

Istället för att göra som Nilsson och förklara EUD:s förfarande med en inspiration från common law kan vi istället förklara det med en *judicial activism* genom att domstolen utan direkt lagstöd fyller igen luckor i lagstiftningen som lagstiftaren mer lämpligen borde göra – EUD är *för* rättskapande. Domstolen har även fått kritik för att när den anammar en ny rättsprincip gör den det utan övertygande motivering.⁹⁴ Detta är något som även gäller för funktionsläran, domstolen har inte vid något tillfälle förklarat

⁸⁷ Bernitz & Kjellgren, *Europarättens grunder*, s. 35 f. och 264 ff.

⁸⁸ Reichel, s. 111.

⁸⁹ Mål 283/81 (CILFIT), p. 20. Jfr Bernitz & Kjellgren, *Europarättens grunder*, s. 186 f.

⁹⁰ Bernitz & Kjellgren, *Europarättens grunder*, s. 89 och 192 f.

⁹¹ Kur, s. 434 och 436 f.; Levin, NIR 1994, s. 522 och Björkenfeldt, NIR 2014, s. 289.

⁹² Bernitz & Kjellgren, *Europarättens grunder*, s. 185.

⁹³ Bernitz & Kjellgren, *Europarättens grunder*, s. 61.

⁹⁴ Reichel, s. 130 ff.

var varumärkets funktioner kommer ifrån – utom UAF som finns i preambeln till både gamla och nya VMD. En anledning till bristen på klarhet kan även vara att skiljaktiga meningar inte redovisas.⁹⁵

För att besvara uppsatsens första frågeställning på ett väldigt enkelt sätt har varumärkesskyddet försvagats genom införandet av funktionsläran vilket syns i *Arsenal-* och *Opel-*fallen, tidigare hade varumärket ett absolut skydd men med dessa avgöranden luckrades ensamrätten upp. Det hade varit orimligt med ett så pass absolut skydd som tidigare rådde eftersom det hade lett till fler påståenden som i fallet *Hölterhoff*. I fallet hävdade varumärkesinnehavaren att tredje man som i sin näringsverksamhet nämnt varumärket utgjorde ett intrång i ensamrätten. EUD menade att skyddet inte syftade till att skydda den nämnda situationen.⁹⁶ Uppsatsens andra frågeställning, hur skada på varumärkets funktioner definieras, är betydligt svårare att svara på. Utredningen i uppsatsen visar på att det finns knapphändig information för att göra bedömningen, dessutom enbart för några av funktionerna.

Eftersom det inte råder en enhetlighet i begreppen är det olyckligt. Om domstolarna hade hänvisat till doktrin hade det varit lättare att förstå vad funktionerna innebär i domstolarnas ögon. Att domstolarna har avgjort fallen på det sättet som de har gjort kan bero på en osäkerhet hos domstolarna – de vågar inte säga definitivt vad funktionerna innebär och vi kanske ska ifrågasätta, som vissa har gjort, EUD:s kompetens i dessa frågor.⁹⁷

Det ska hållas i minnet att huruvida skada har skett på någon av varumärkets funktioner är upp till den nationella domstolen att avgöra enligt EUD dock frångår domstolen det i *Google-*fallen och gör en materiell bedömning av frågan om skada har uppkommit.⁹⁸ Att EUD frångår sin princip i *Google-*fallen tyder på att det finns en stor osäkerhet i funktionsläran och vad den innebär.

⁹⁵ Bernitz & Kjellgren, *Europarättens grunder*, s. 183.

⁹⁶ Mål C-2/00 (*Hölterhoff*), p. 8 och 16. Jfr Kur, s. 437.

⁹⁷ Björkenfeldt, *JPLP* 2010, s. 109.

⁹⁸ Mål C-487/07 (*L'Oréal*), p. 63 och förenade målen C-236-238/08 (*Google*), p. 84 och 88.

Ändamålet med VMD är att skapa en inre marknad utan handelshinder som begränsar den fria rörligheten.⁹⁹ Lagstiftningen missar målet, genom bristen på tydlighet av funktionsläran har det skapats en rättsosäkerhet. Rättsosäkerheten hämmar tillväxten och den inre marknaden. Nilsson menar att det är svårt att hitta verklighetsförankring i argumentet att företag investerar mer om det finns förutsebarhet för kommersiella satsningar.¹⁰⁰ Hårddraget skulle det innebära att vid osäkerhet inför framtiden investerar företag. Men det är just därför som en av EU:s rättsprinciper är skyddet för berättigade förväntningar.¹⁰¹ Företag och medborgare inom EU måste kunna tillförsäkras förutsebarhet och detta saknas för tillfället vid varumärkesanvändning med dubbel identitet. Detta är ett viktigt område eftersom varumärken blir mer aktuella och konkurrerande företag får fler och större möjligheter att annonsera – med eller utan användande av andras varumärken. Om det ska ske en fortsättning på den inslagna vägen med funktionsläran efterlyses en tydligare förteckning av varumärkets funktioner, tydligare rättsliga definitioner och ett längre perspektiv i skadeanalysen.

⁹⁹ Preambeln till nya VMD p. 2 och 10.

¹⁰⁰ Nilsson, NIR 2014, s. 78.

¹⁰¹ Bernitz & Kjellgren, *Europarättens grunder*, s. 161 ff.

6 Käll- och litteraturförteckning

6.1 Källor

Varumärkeslagen (2010:1187).

Prop. 2009/10:225 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (89/104/EEG).

6.2 Litteratur

Bernitz, Ulf & Kjellgren, Anders, *Europarättens grunder*, 5:e omarbetade och uppdaterade upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2014.

Kleineman, Jan, *Rättsdogmatisk metod* i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk metodlära*, upplaga 1:4, Studentlitteratur, Lund, 2013.

Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika, *Grundläggande immaterialrätt*, 3:e upplagan, Gleerups utbildning, Malmö, 2015.

Nordell, Per Jonas, *Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets mening och referens*, Mercurius, Stockholm, 2004 [cit. Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt].

Reichel, Jane, *EU-rättslig metod* i Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk metodlära*, upplaga 1:4, Studentlitteratur, Lund, 2013.

6.3 Artiklar

Björkenfeldt, Mats, *The genie is out of the bottle: the ECJ's decision in L'Oréal v Bellure*, *Journal of intellectual property law and practice*, Oxford University Press, Oxford, 2010, vol. 5, no. 2, s. 105-110 [cit. Björkenfeldt, *JIPLP* 2010].

Björkenfeldt, Mats, *Till frågan om varumärkets funktioner. Kommentar till Högsta domstolens dom den 9 juli 2014 (T 301/12) (Mon.Zon)*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2014, s. 289-294 [cit. Björkenfeldt, NIR 2014].

Kur, Annette, *Trade Marks Function, Don't They? CJEU Jurisprudence and Unfair Competition Principles*, IIC - International Review Of Intellectual Property And Competition Law, vol. 45, no. 4, 2014, s. 434-454.

Levin, Marianne, *En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 1994, s. 516-529.

Nilsson, Magnus, *Varumärkesrätt i förändring. Om varumärkets funktioner och funktionsanalys*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2014, s. 67-79.

Nordell, Per Jonas, *Om varumärkets funktioner i ljuset av EU-domstolens avgöranden i mål C-487/07 (L'Oréal) och de förenade målen C-236/08–C238/08 (Google)*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2010, s. 264-275 [cit. Nordell, NIR, 2010].

Riis, Thomas, *Forretningskendetegn og varemærker med egenverdi*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2000, s. 18-53 [cit. Riis, NIR 2000].

Riis, Thomas, *Søgeordsbaseret reklamering og EU-Domstolens afgørelse i forenede sager C-236/08–C-238/08 (Google AdWords)*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2010, s. 246-263 [cit. Riis, NIR 2010].

Simon Fhima, Ilanah, *The Court of Justice's protection of the advertising function of trade marks: an (almost) sceptical analysis*, Journal of intellectual property law and practice, Oxford University Press, Oxford, 2011, vol. 6, no. 5, s. 325-329.

Tiili, Virpi, *Om varumärkets funktioner*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 1970, s. 240-255.

7 Rättsfallsförteckning

7.1 EU-domstolen

Arsenal, mål C-206/01 (REG 2002, s. I-10273).

Canon, mål C-39/97 (REG 1998, s. I-5507).

Centrafarm, mål 16/74 (REG 1974, s. 1183).

CILFIT, mål 283/81 (REG 1982, s. 3415).

Dior, mål C-337/95 (REG 1997, s. I-6013).

Google, förenade målen C-236-238/08 (REU 2010, s. I-2417).

Hag II, mål C-10/89 (REG 1990, s. I-3711).

Hoffman-La Roche, mål 102/77 (REG 1978, s. 1139).

Hölterhoff, mål C-2/00 (REG 2002, s. I-4187).

Interflora, mål C-323/09 (REU 2011, s. I-8625).

L'Oréal, mål C-487/07 (REG 2009, s. I-5185).

Opel, mål C-48/05 (REG 2007, s. I-1017).

Silhoutte, mål C-355/96 (REG 1998, s. I-4799).

7.2 Generaladvokaters förslag till avgöranden

Generaladvokat Jacobs förslag till avgörande i mål C-337/95 (Dior) (REG 1997, s. I-6013).

Generaladvokat Kokotts förslag till avgörande i mål C-46/10 (Viking Gas) (REU 2011, s. I-6161).

Generaladvokat Mengozzis förslag till avgörande i mål C-487/07 (L'Oréal) (REG 2009, s. I-5185).

7.3 Högsta domstolen

NJA 2014 s. 580.