

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

meddelad i Stockholm den 9 juli 2014

Mål nr

T 301-12

KLAGANDE

1. Mon.Zon Sverige AB, 556564-1668

Box 5238

402 24 Göteborg

2. J M

Ombud för 1 och 2: Advokaterna C B och P S

MOTPART

Layher Aktiebolag, 556277-3126

Box 2015

194 02 Upplands Väsby

Ombud: Advokat S S och jur.kand. D N

SAKEN

Varumärkesintrång

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Hovrätten för Västra Sveriges dom 2011-12-20 i mål T 4658-10

DOMSLUT

Med ändring av hovrättens dom ogillar Högsta domstolen Layher Aktiebolags talan.

Mon.Zon Sverige AB och J M befrias från skyldigheten att ersätta Layher Aktiebolag för rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten.

Layher Aktiebolag förpliktas att ersätta Mon.Zon Sverige AB och J M för rättegångskostnader i tingsrätten med 574 000 kr, varav 474 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 15 november 2010, i hovrätten med 229 600 kr, varav 220 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 december 2011 och i Högsta domstolen med 254 000 kr, varav 223 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Mon.Zon Sverige AB och J M har yrkat att Högsta domstolen ogillar Layher Aktiebolags talan. De har vidare yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten.

Layher Aktiebolag har motsatt sig att hovrättens dom ändras.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

DOMSKÄL

Bakgrund

1. Layher har en licens att i sin näringsverksamhet använda det registrerade varumärket LAYHER. Registreringen omfattar bl.a. byggnadsställningar. Mon.Zon är en av Layhers konkurrenter på marknaden för byggnadsställningar (rör- och systemställningar).
2. I Mon.Zons produktkataloger för åren 2007, 2008 och 2009 finns ett fotografi från en byggarbetsplats som i närbild visar del av en monterad systemställning. Ställningen är sammansatt av olika stänger. Stängerna är märkta med dekaler. En lodrät s.k. spira har en röd dekal med texten LAYHER och andra stänger har dekaler i gult och blått med texten mon.zon (se bilaga B till hovrättens dom). Arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat omfattande föreskrifter om ställningar (AFS 1990:12). Av dem framgår bl.a. att komponenter till systemställningar ska ha märkning för att kunna identifieras.
3. Layher har gjort gällande att Mon.Zons användning av firmadominanten LAYHER och det registrerade varumärket utgör varumärkesintrång och har yrkat att Mon.Zon och J M ska förbjudas vid vite att använda bilden i sin verksamhet samt att Mon.Zon ska förpliktas att betala 10 000 kr i ersättning för nyttjandet.

Frågan i målet

4. Frågan i målet är om användningen av bilden av byggnadsställningen också utgör en användning av varumärket LAYHER i varumärkeslagens mening och – i så fall – om Layher har rätt att hindra fortsatt användning och att erhålla ersättning för Mon.Zons användning.

Tillämpliga regler

5. Layhers talan grundas på ett påstått varumärkesintrång under perioden 2007 till den 1 april 2009. Enligt punkten 5 i övergångsbestämmelserna till 2010 års varumärkeslag (2010:1877) gäller fortfarande äldre föreskrifter i fråga om åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet. Det är således 1960 års varumärkeslag (1960:644), i dess lydelse när användningen ägde rum, som ska tillämpas.

6. I 4 § i 1960 års varumärkeslag föreskrivs att annan än varumärkesinnehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt. Det är också, enligt bestämmelsens andra stycke, otillåtet att vid tillhandahållande av reservdel, tillbehör eller liknande, som lämpar sig för annans vara, åberopa dennes kännetecken på sådant sätt, att det kan ge sken av att vad som tillhandahålls kommer från kännetecknets innehavare eller att denne har medgett kännetecknets användning (jfr 1 kap. 10 § och 11 § andra stycket 3 i 2010 års varumärkeslag). Också den påstått intrångsgörande användningen av Layhers firma som ett varukännetecken ska bedömas med tillämpning av reglerna om varumärken (jfr 3 § i 1960 års och 1 kap. 8 § i 2010 års varumärkeslag). En sådan prövning saknar dock i detta mål självständig betydelse för frågan om varumärkesintrång har ägt rum, eftersom firman Layher och varumärket LAYHER är likalydande.

7. Vid en tillämpning av såväl 1960 års som 2010 års varumärkeslag ska EU:s varumärkesdirektiv och EU-domstolens praxis beaktas. Det första varumärkesdirektivet (Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar) har ersatts av det andra varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar). Skillnader i ordalydelse och innehåll mellan bestämmelserna i 1960 års och 2010 års varumärkeslagar samt mellan de två direktiven saknar betydelse för prövningen i detta mål (jfr prop. 1992/93:48 s. 81 och 86 samt prop. 2009/10:225 s. 120). De i målet aktuella artiklarna i direktiven är i princip likalydande.

8. Ensamrätten till ett varumärke innebär enligt artikel 5.1 a) i varumärkesdirektivet bl.a. att varumärkesinnehavaren kan förhindra en tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, dvs. när det föreligger s.k. dubbel identitet.

9. I varumärkesdirektivets artikel 5.3 exemplifieras sådan användning av ett varumärke som kan förbjudas av varumärkesinnehavaren, t.ex. användning av varumärket på affärshandlingar och i reklam. Artikel 6 anger begränsningar i en varumärkesinnehavares ensamrätt. Exempelvis anges i 6.1 c) att varumärket inte ger innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda varumärket om en användning är nödvändig för att ange en varas avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed. Det andra stycket i 4 § i 1960 års varumärkeslag har antagits motsvara denna regel (prop. 1992/93:48 s. 86).

Utgångspunkter för prövningen i detta fall

10. Det är ostridigt att bilden på en byggnadsställning i Mon.Zons produktkataloger visar Layhers varumärke på en av ställningskomponenterna, att komponenten har Layher som ursprung samt att de komponenter som är märkta mon.zon har Mon.Zon som ursprung. Prövningen i målet ska således ske från utgångspunkten att Mon.Zon har använt LAYHER för varumärkesinnehavarens (dvs. Layhers) varor och inte som ett kännetecken för Mon.Zons egna varor. Vad nu sagts innebär att det föreligger en annan form av dubbel identitet än den då tredje man använder annans registrerade varumärke för sina egna varor (t.ex. piratkopiering). När det föreligger dubbel identitet, oavsett form, blir det inte aktuellt att bedöma om det föreligger förväxlingsrisk; skyddet är i den meningen absolut (jfr artikel 5.1 b och beaktandesats 10 i det första varumärkesdirektivet och 11 i det andra).

11. Layher har emellertid gjort gällande att Mon.Zons användning av LAYHER ger intryck av att det föreligger ett kommersiellt, affärsmässigt eller annat särskilt samband mellan bolagen och att det i vart fall inte kan uteslutas att det uppfattas på det sättet. Layher har vidare hävdade att detta skadar eller kan skada varumärkets funktion, samt att Mon.Zon inte har haft rätt att åberopa Layhers kännetecken på det sätt som har skett. Layher har påstått att Mon.Zon genom bildexponeringen av ställningskomponenten drar otillbörlig nytta av det goda anseende Layher har byggt upp på ett sätt som skadar eller riskerar skada varumärket LAYHER, samt att åberopandet inte har skett i enlighet med god affärssed.

EU-domstolens praxis vid fall av dubbel identitet och vissa konsekvenser av denna

12. EU-domstolen har i en serie avgöranden uttalat sig principiellt i tolkningsfrågor rörande varumärkesdirektivet, bl.a. artikel 5.1 a) och 5.3. Uttalandena har betydelse för bedömningen av detta mål. Domstolens praxis har utvecklats efter hand, och senare avgöranden har medfört en precisering av domstolens syn på vad som ska anses utgöra en varumärkesanvändning i direktivets (och därmed varumärkeslagens) mening och om förutsättningar för utövandet av ensamrätten.

13. EU-domstolen har således uttalat att om en annonsör i jämförande reklam använder ett kännetecken som är identiskt med en konkurrents varumärke i syfte att identifiera de varor som konkurrenten tillhandahåller, så utgör det användning med ”avseende på” annonsörens egna varor i den mening som avses i artikel 5.1 a) i direktivet (se domen den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal p. 53 och 56, jfr 1 kap. 10 § i 2010 års varumärkeslag). Domstolens tolkning i sina domar av ”användning med avseende på ... varor och tjänster” ger sammantaget vid handen att uttrycket har fått ett brett tillämpningsområde; det är alltså inte nödvändigt att varumärket används av tredje man som kännetecken för dennes egna varor för att en användning ”med avseende på vara” ska anses föreligga. Det kan räcka att användningen sker i anslutning till egna varor av samma slag. (Se t.ex. EU-domstolens domar den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, p. 39–40 och den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236–238/08, Google France och Google, p. 65 samt p. 71–73; jfr även bl.a. Stojan Brdarski, In the aftermath of Opel v. Autec – Is the requirement of trade mark use relevant or not?, NIR 2007 s. 255 ff. på s. 268.) Ett konstaterande av att tredje man har använt varumärkesinnehavarens kännetecken medför dock inte utan vidare att denne får utöva sin ensamrätt för att hindra användningen.

14. Enligt vad EU-domstolen har slagit fast förutsätter rätten att förhindra tredje mans användning av ett kännetecken vid fall av dubbel identitet, att användningen skadar eller kan skada någon av varumärkets funktioner (se bl.a. mål C-206/01, Arsenal Football Club p. 42–52, särskilt p. 51). I senare domar har domstolen utvecklat att bland dessa ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, den s.k. ursprungsangivelsefunktionen (se beaktandesats 10 i det första och beaktandesats 11 i det andra varumärkesdirektivet), utan även varumärkets övriga funktioner såsom att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet samt dess kommunikations-, investerings- och reklamfunktion (se t.ex. domen i mål C-487/07, L'Oréal p. 58). Så länge användningen inte kan skada någon av varumärkets funktioner saknar varumärkesinnehavaren rätt att med stöd av artikel 5.1 a) hindra användningen (a. dom p. 60).

15. EU-domstolens synsätt innebär att tillämpningen av varumärkeslagen, när det gäller frågan om en påtalad användning vid ett fall av dubbel identitet utgör ett varumärkesintrång, ska vara normskyddsriktad. Synsättet innebär också att omfånget av en varumärkesinnehavares ensamrätt i dessa fall styrs av de intressen (dvs. varumärkets funktioner) som ensamrätten i det enskilda fallet skyddar. I allmänhet bör bevisbördan för att en skyddad funktion har skadats eller kan skadas vila på rättighetsinnehavaren. Det kan innebära att denne, t.ex. när det gäller reklamfunktionen, även behöver visa hur han har använt sitt varumärke (jfr domen i de förenade målen C-236–238/08, Google France och Google, p. 92). Ett varumärke förväntas emellertid alltid uppfylla ursprungsangivelsefunktionen (domen den 22 september 2011 i mål C-323/09, Interflora, p. 40).

16. Genom ursprungsangivelsefunktionen kan konsumenten eller slutanvändaren av en vara särskilja denna från andra varor med ett annat ursprung. I domen i Google France- och Googlemålen (som avsåg sökordsannonsering på

internet) angav EU-domstolen att frågan huruvida ursprungsangivelsefunktionen skadas framför allt beror på hur annonsen presenteras för internetanvändaren. Domstolen uttalade att ursprungsangivelsefunktionen skadas när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet gör det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam internetanvändare att få reda på om de varor som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man (a. dom p. 84).

17. Domstolen anförde vidare att skada på ursprungsangivelsefunktionen ska anses föreligga om tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt samband med varumärkesinnehavaren eller om annonsen är så vag i fråga om ursprunget för de aktuella varorna att den normalt informerade och skäligen uppmärksamme internetanvändaren inte av reklammeddelandet kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om han tvärtom har ett ekonomiskt band till denne (p. 89 och 90).

18. En skada på ursprungsangivelsefunktionen kan således uppkomma om det finns en risk för antingen att den som är normalt informerad och skäligen uppmärksam uppfattar att det finns ett materiellt samband mellan ursprunget för varorna, eller att det finns ett ekonomiskt samband mellan varumärkesinnehavaren och den som använt varumärket.

19. I allmänhet saknas det anledning att pröva om det undantag som föreskrivs i direktivets artikel 6.1 c) är tillämpligt innan det har konstaterats att tredje mans behandling av annans varumärke är en användning i varumärkeslagens mening samt att användningen har skadat i vart fall en av varumärkets funktioner. Det kan noteras att i viss mån samma omständigheter kan komma under bedömning vid prövningen av om det har uppstått en skada eller risk för skada på ursprungsangivelsefunktionen och vid den eventuellt efterföljande

prövningen av om användningen omfattas av begränsningen i artikel 6.1 c) (jfr 4 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag).

20. Vad som har sagts i det föregående (p. 12–18) innebär att – vid ett fall av dubbel identitet – tredje mans användning i näringsverksamhet av ett varumärke utan tillstånd från innehavaren, som inte innebär att någon av varumärkets funktioner skadas eller riskerar att skadas, inte kan anses utgöra ett varumärkesintrång. Detta gäller alltså fastän det i direktivets mening rör sig om en ”användning avseende ... vara eller tjänst”.

21. De principiella uttalanden som EU-domstolen har gjort i Google France- och Googlemålen beträffande prövning av ursprungsangivelsefunktionen ska i tillämpliga delar användas som utgångspunkt för bedömningen i detta fall.

Bedömningen i detta fall

22. Det är ostridigt att produktkatalogerna har tillkommit och spridits i näringsverksamhet och att Mon.Zon inte har haft något samtycke från Layher att i dessa införa bilden med bl.a. Layhers spira och dekal.

23. Att en användning av kännetecknet LAYHER har skett genom att det har funnits i marknadsföringsmaterialet står klart. Även en sådan användning som skett i detta fall, dvs. genom att i marknadsföringsmaterial för egna varor visa en bild med annans vara försedd med dennes varumärke, utgör en användning med avseende på Mon.Zons varor i 1960 års varumärkeslags mening (jfr p. 13). Det saknar alltså betydelse för den bedömningen att LAYHER inte har använts som ett kännetecken på eller för Mon.Zons egna varor.

24. För att Layher ska få utöva sin rätt att hindra Mon.Zon från att fortsättningsvis använda bilden och kunna få ersättning för den användning som har

skett, fordras dock att användningen har skadat eller kan skada någon av varumärket LAYHERS funktioner (jfr p. 14 och 20). Layher har gjort gällande att Mon.Zons användning av LAYHER har skadat kännetecknets ursprungsangivelsefunktion genom att exponeringen av bilden i katalogen ger intryck av att det föreligger ett kommersiellt, affärsmässigt eller annat särskilt samband mellan bolagen och att det i vart fall inte kan uteslutas att det uppfattas på det sättet.

25. Bedömningen av om ursprungsangivelsefunktionen har skadats eller riskerar att skadas genom Mon.Zons användning ska göras med utgångspunkt från uppfattningen om sambandet mellan varumärket LAYHER och Mon.Zon hos en genomsnittlig person i målgruppen. Denne ska antas vara normalt informerad och skäligen uppmärksam (jfr p. 16).

26. Mon.Zons produktkatalog har sådant innehåll och sådan utformning att det står klart att den vänder sig endast till presumtiva köpare av byggnadsställningar och tillbehör till sådana. Av vittnesförhören framgår att den genomsnittlige köparen av en systemställning har en betydande kunskap om marknaden för sådana ställningar, om att det finns ett fåtal leverantörer och om att det är tillåtet att – under vissa förutsättningar – blanda komponenter till systemställningar från olika leverantörer. Av utredningen framgår dock också att sådan kunskap i regel saknas hos användare av rörställningar, medan utredningen inte ger något närmare besked om kännedomen om marknadsförhållandena hos den genomsnittlige köparen av sådana ställningar. Det får dock antas, med hänsyn till varornas karaktär och pris, att det hos dessa finns en viss kännedom bl.a. om förekomsten av olika leverantörer på denna delmarknad.

27. Det framgår tydligt att produktkatalogen, som är i A4-format, kommer från Mon.Zon och att det är bolagets egna varor som marknadsförs i katalogen. Bilden, som är förhållandevis liten, är placerad tillsammans med två

andra mindre bilder på en sida i ett avsnitt om komponenter till systemställningar en bit in i den drygt 60-sidiga produktkatalogen. Det saknas texter eller andra layoutmässiga lösningar som skapar intryck av kommersiellt samband mellan Layhers varumärke och Mon.Zon eller som ger intrycket av att den Layherkomponent som finns på bilden saluhålls av Mon.Zon. Även om den normalt informerade genomsnittlige köparen av byggnadsställningar endast ögnar igenom produktkatalogen kan det svårligen tänkas att denne uppfattar bilden – i den mån denne alls uppmärksammar att en av ställningskomponenterna är försedd med en dekal märkt LAYHER – på annat sätt än att den visar att Layhers och Mon.Zons komponenter till systemställningar är kompatibla. Även med en begränsad kunskap måste risken för att en köpare av byggnadsställningar tar miste på ursprunget för varorna bedömas vara utesluten. Inte heller ger bilden i sig eller sedd i sitt sammanhang någon antydning om att det skulle finnas något ekonomiskt eller annat samband mellan Layher och Mon.Zon. Någon skada eller risk för skada på varumärket LAYHERs ursprungsangivelsefunktion föreligger därmed inte. (Jfr p. 16–18.)

28. Layher har även anfört att Mon.Zons användning av LAYHER har skadat eller kunnat skada kännetecknets anseende. Det skulle kunna uppfattas som ett påstående om att användningen har stört Layhers egen användning av varumärket, vilken har syftat till att förvärva eller behålla ett gott rykte, och att märkets investeringsfunktion därför skulle ha skadats (jfr C-323/09, Interflora, p. 60 och 62). Någon utredning till stöd för detta eller för att någon annan av varumärkets funktioner skulle ha skadats föreligger emellertid inte. Det finns inte heller underlag för att bifalla Layhers talan på den grunden att LAYHER är ett väl ansett varumärke och att den användning som har skett utgör ett intrång i skyddet för anseendet.

29. Det saknas således förutsättningar för att Layher ska få hindra Mon.Zon att använda bilden på det sätt som har skett. Användningen ska alltså inte anses ha utgjort intrång i Layhers rätt till varumärket och någon ersättning för

användningen ska därför inte heller utgå (jfr 38 § i 1960 års varumärkeslag). Vid denna bedömning ska inte frågan huruvida användningen var otillåten enligt 4 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag prövas, jfr artikel 6.1 c) i varumärkesdirektivet.

30. Slutsatsen är att Layhers talan ska ogillas. Hovrättens dom ska därför ändras i själva saken. Mon.Zon ska befrias från skyldigheten att ersätta Layhers rättegångskostnader i tingsrätten och hovrätten (NJA 2004 s. 69) och tillerkännas ersättning för rättegångskostnader i tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen med yrkade belopp. Rättegångskostnaderna i hovrätten har varit skäliga.

I avgörandet har deltagit: justitieråden Ann-Christine Lindeblad, Kerstin Calissendorff (referent), Lena Moore, Martin Borgeke och Lars Edlund
Föredragande justitiesekreterare: Johan Klefbäck