

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

meddelad i Stockholm den 22 november 2017

Mål nr

T 3403-14

PARTER

Klagande

Länsförsäkringar Aktieföretag (publ), 556549-7020
106 50 Stockholm

Ombud: Jur.kand. OB

Motpart

A/S Matek
Pärnu mnt 158
EE-11317 Tallin
Estland

Ombud: Advokaterna SW och MY

Jur.kand. LT

SAKEN

Intrång i EU-varumärke

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Svea hovrätts dom 2014-06-03 i mål T 6270-13

EUROPEISKA UNIONENS DOMSTOLS FÖRHANDSAVGÖRANDE

EU-domstolens dom Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998

DOMSLUT

Högsta domstolen fastställer hovrättens domslut.

Länsförsäkringar Aktiebolag (publ) ska ersätta A/S Matek för rättegångskostnader i Högsta domstolen med 357 000 kr, avseende ombudsarvode, med ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

Länsförsäkringar har yrkat att Högsta domstolen ska förbjuda Matek, vid vite om 1 miljon kr, att i näringsverksamhet i Sverige som avser konstruktion, produktion och montering av trähus använda figuren avbildad i p. 4 (märket underst till höger), oavsett färgsammansättning, ensam eller i kombination med annat kännetecken.

Länsförsäkringar har också yrkat ersättning av Matek för olovligt nyttjande av Länsförsäkringars EU-varumärke 005423116 med 1 039 950 kr jämte ränta från den 18 januari 2012, samt för ytterligare skada till följd av intrånget med 100 000 kr.

Matek har motsatt sig att hovrättens dom ändras.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

DOMSKÄL

Frågan i Högsta domstolen

1. Frågan i Högsta domstolen är hur förväxlingsbedömningen ska utföras mellan ett påstått intrångsgörande märke och ett EU-registrerat varumärke, när varumärkesinnehavaren inte har gjort verkligt bruk av sitt märke för de i tvisten aktuella varorna eller tjänsterna inom fem år från registreringen.

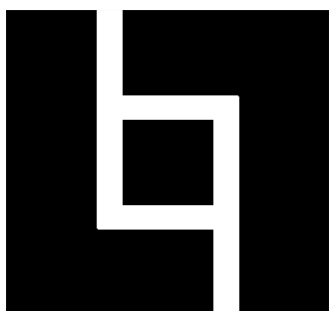
Tvisten

2. Länsförsäkringar är en av Sveriges största aktörer avseende bl.a. försäkringar samt bank- och fastighetsmäklartjänster. Bolaget erhöll i januari 2008 en registrering vid OHIM (numera EUIPO) av det varumärke i svartvitt som framgår av p. 4 nedan (märket överst till vänster). Registreringen avsåg ett stort antal varor och tjänster i sju varu- och tjänsteklasser. Bl.a. omfattade registreringen försäkringsverksamhet, finansiella tjänster, kapitalförvaltning, bankrörelse, fastighetsmäklari, värdering av fastigheter, uthyrning av lägenheter och affärslokaler samt fastighetsförvaltning i klass 36 samt bl.a. uppförande/anläggande av byggnationer, reparation/underhåll samt installationstjänster i klass 37. Länsförsäkringar har i Sverige använt sitt varumärke sedan 1969 och det är också registrerat i det nationella varumärkesregistret.

3. I slutet av 2011 väckte Länsförsäkringar talan mot det estniska företaget Matek. Bolaget gjorde gällande att Mateks användning under perioden 2008-2011 i Sverige av en figur, ensam eller i kombination med bolagets namn, för saluföring av konstruktion, produktion och montering av trähus utgjorde intrång i Länsförsäkringars ensamrätt till EU-varumärket enligt artikel 9.1 b

och 9.1 c varumärkesförordningen¹. Matek bestred talan. Mateks figur och kombinationsmärke framgår av p. 4 nedan .

4. Länsförsäkringars och Mateks respektive märken:



Länsförsäkringars registrerade figurmärke



Länsförsäkringars figurmärke i färg



Mateks figurmärke



Mateks kombinationsmärke

5. Tingsrätten ansåg, med tillämpning av artikel 9.1 b varumärkesförordningen, att det registrerade varumärket och det av Matek använda tecknet var förväxlingsbara och biföll Länsförsäkringars talan. Talan ogillades av hovrätten. Bland annat använde domstolarna – vid prövningen av om det

¹ Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken i lydelse före den 23 mars 2016

förelåg likhet mellan parternas tjänster – olika utgångspunkter för bedömningen av omfattningen av det skydd som Länsförsäkringar erhållit genom registreringen.

6. Högsta domstolen beslutade den 3 december 2015 att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen. De ställda frågorna tog sikte på tillämpningen av artikel 9.1 b i varumärkesförordningen och särskilt betydelsen av att en innehavare av ett EU-varumärke inte har gjort verkligt bruk av sitt registrerade varumärke under den femårsperiod som följer efter registreringen (femårsfristen). EU-domstolens dom meddelades den 21 december 2016.

Det grundläggande skyddet och anseendeskyddet enligt varumärkesförordningen

7. Av artikel 9 i varumärkesförordningen framgår att ett EU-varumärke ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har enligt punkten 1 b rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket, om de varor och tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket (det grundläggande skyddet).

8. Innehavaren har enligt artikel 9.1 c också rätt att förhindra användning av ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i unionen och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (anseendeskyddet).

9. Innehavarens rätt att förhindra annans användning av det registrerade EU-varumärket i Sverige regleras enligt 10 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) av bl.a. 8 kap. 3 och 4 §§ i den lagen.

Förväxlingsbedömningen enligt artikel 9.1 b

10. Av skäl 8 till förordningen framgår att risken för förväxling ska bedömas mot bakgrund av en lång rad faktorer. Särskilt ska det beaktas i hur hög grad varumärket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade tecknet framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan varorna och tjänsterna. Enligt EU-domstolen ska det göras en helhetsbedömning. Bland annat får det registrerade varumärkets inneboende och förvärvade särskiljningsförmåga betydelse. De olika faktorerna samspelar och exempelvis kan en hög grad av varu- eller tjänsteslagslikhet medföra att det finns en risk för förväxling, fastän märkeslikheten är låg.

11. Förväxlingsbedömningen tar som utgångspunkt sikte på risken för att genomsnittskonsumerten förväxlar varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. I ett intrångsmål skiljer sig den bedömningen i allmänhet från den i ett registreringsärende. I det senare fallet får prövningen normalt en abstrakt karaktär och koncentreras kring känneteckenslikhet, varuslagslikhet och särskiljningsförmåga. Vid en talan om intrång föreligger det i allmänhet fler omständigheter som kan ge ljus åt frågan om det har funnits en reell risk för skada på grund av förväxling (och på varumärkets anseende), eftersom tvisten har sin bakgrund i en faktisk användning. Det ställer i allmänhet krav på en mer nyanserad helhetsbedömning. Bevisbördan för skaderisken vilar som utgångspunkt på varumärkesinnehavaren.

12. Förväxlingsbedömningen ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten för den aktuella typen av tjänst eller vara. Genomsnittskonsumenten förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Den genomsnittskonsument som köper dyra kapitalvaror är normalt mer uppmärksam än den som gör vardagliga småinköp; risken för förväxling är mindre vid köp av dyra varor. Detsamma gäller om köparna är experter. (Se t.ex. Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323.)

13. Huruvida det föreligger en risk för skada på varumärkets ursprungsfunktion på grund av förväxlingsrisken utgör visserligen en rättslig bedömning, men den är beroende av de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Det innebär att domstolen också måste göra en bevisvärdering av omständigheter som part har åberopat till stöd för sin inställning.

Förväxlingsbedömningen när varumärket inte har använts under femårsfristen

14. I skäl 10 till varumärkesförordningen anges att det endast är berättigat att skydda EU-varumärken i den utsträckning som dessa faktiskt används. Det har inte ansetts motiverat att ett varumärke som inte används (ett s.k. förråds-
märke) ska få hindra konkurrensen genom att begränsa vilka kännetecken som kan registreras av andra eller genom att frånta konkurrenter möjligheten att använda identiska eller liknande kännetecken för varor och tjänster av identiskt eller liknande slag som dem som skyddas av registreringen (se p. 25 i EU-domstolens förhandsavgörande till detta mål). För att ensamrätten till ett EU-varumärke ska förbli skyddad krävs därför att märket används.

15. Av artiklarna 15 och 51 i förordningen följer bl.a. att om innehavaren inte inom fem år från registreringen har gjort verkligt bruk av EU-varumärket inom unionen för de varor och tjänster för vilka det har registrerats (femårs-

fristen), så kan rättigheterna till varumärket efter ansökan förklaras helt eller delvis upphävida. En sådan förklaring kan också lämnas av domstol i ett genkärsmål till ett mål om varumärkesintrång. Ett påstående om icke-användning kan även beaktas som en invändning i sak.

16. Under femårsfristen kan registreringen emellertid inte upphävas på den grunden att varumärkesinnehavaren inte använder varumärket. Innehavaren ges därmed möjlighet att under fristen allt eftersom ta märket i bruk för de varor och tjänster som registreringen omfattar (jfr p. 26 i EU-domstolens förhandsavgörande). Ensamrätten tar således under femårsfristen inte direkt sikte på att skydda varumärkets ursprungsfunktion i det fallet att märket inte ännu har börjat användas för varorna eller tjänsterna ifråga.

17. Av EU-domstolens förhandsavgörande framgår på vilket sätt regleringen ger varumärkesinnehavaren skydd mot intrång under femårsfristen även om denne inte har gjort verkligt bruk av märket. Vid en intrångstalan behöver innehavaren i det fallet inte visa att varumärket har varit i verkligt bruk för de varor eller tjänster som registreringen omfattar (p. 29 i avgörandet).

18. EU-domstolens tolkning av regleringen befriar emellertid inte varumärkesinnehavaren från att i de flesta fall behöva visa att det föreligger en förväxlingsrisk. Det är endast då det råder full märkesidentitet och varu- och tjänsteslagsidentitet (s.k. dubbel identitet) för annans användning, som risk för förväxling inte behöver visas (jfr artikel 9.1 a i varumärkesförordningen).

19. En bedömning av om det har förelegat en förväxlingsrisk under femårsfristen bör göras som om varumärkesinnehavaren hade gjort verkligt bruk av märket för samtliga de varor och tjänster som registreringen avser. Om innehavaren faktiskt har använt det registrerade varumärket för andra varor eller tjänster än dem som tvisten avser, och det har inneburit att märket

har förvärvat en särskiljningsförmåga utöver vad som följer av dess originalitet, liksom om märket har blivit känt, bör detta kunna beaktas till innehavarens fördel.

Bedömningen i detta fall av intrång i det grundläggande skyddet

20. Ett första steg i intrångsprövningen är att bedöma märkeslikheten mellan Mateks tecken och Länsförsäkringars EU-varumärke. Frågan om ljudlighet är inte relevant och ingen av figurerna kan sägas ha ett begreppsmässigt innehåll som påverkar förväxlingsbedömningen. Den visuella likheten mellan figurerna är däremot betydande. Såvitt utrett har figuren i Mateks tecken i Sverige huvudsakligen använts tillsammans med texten ”matek TIMBER FRAME HOUSES” (se p. 4 märket nederst till höger). Figuren framträder som en dominerande del, men genom kombinationen med text ges även en upplysning med ett visst begreppsmässigt innehåll.

21. Sammanfattningsvis kan det konstateras att märkeslikheten är hög, men inte påtagligt hög. Likheten minskar när Mateks figur används i kombination med texten.

22. Vid prövningen av varuslagslikheten är det en utgångspunkt att det är samtliga de varor och tjänster som omfattas av Länsförsäkringars registrering som ska ligga till grund för jämförelsen med de varor och tjänster som Matek ostridigt har använt sitt tecken för, dvs. saluföring och utförande av konstruktion, produktion och montering av trähus (p. 19). Det får anses föreligga identitet mellan dessa tjänster och Länsförsäkringars registrering av ”uppförande/anläggande av byggnationer” i tjänsteklass 37. Även Länsförsäkringars registrering av fastighetsmäkleri och värderingar av fastigheter, reparation och underhåll och ytterligare några av de tjänster som omfattas av Länsförsäkringars registrering i tjänsteklass 36 kan riskera att föranleda ett

tankemässigt samband till konstruktion, produktion och montering av trähus, eftersom omsättningskretsarna i viss mån kan överlappa. Det råder emellertid mellan dem och Mateks tjänster en avsevärt lägre grad av likhet.

23. Högsta domstolen delar tingsrättens och hovrättens bedömning att varumärkets ursprungliga särskiljningsförmåga är normal och att utredningen visar att Länsförsäkringars figur, i svartvitt, är känd i Sverige. Särskiljningsförmågan har därmed kommit att bli hög, vilket som utgångspunkt ska anses påverka risken för förväxling (jfr t.ex. SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport, C-251/95, EU:C:1997:528, p. 24, och Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, C-39/97, EU:C:1998:442, p. 18). Det kan inte anföras mot Länsförsäkringar att bolaget inte har anfört några konkreta omständigheter eller bevis som indikerar att förväxling faktiskt har skett.

24. Av utredningen framgår bl.a. följande omständigheter av relevans för helhetsbedömningen. Matek riktar sin verksamhet i Sverige främst mot professionella aktörer, framför allt återförsäljare, arkitekter och byggföretag. Produktionen och monteringen av prefabricerade trähus avser i huvudsak hyreshus, förskolor och skolor, men även privathus omfattas av utbudet. Matek marknadsför inte husen till slutkonsument utan via återförsäljare, men det händer att enskilda privatpersoner vänder sig till direkt till bolaget.

25. Omsättningskretsen för produktion och montering av prefabricerade hus avsedda för näringsverksamhet i vid bemärkelse och för privatboende omfattar både professionella aktörer och privatpersoner. De professionella aktörerna kan förväntas ha god kännedom om varumärken i branschen och vara mycket uppmärksamma på vilka företag som står bakom dem. När det gäller privatpersoner måste beaktas att köp av tjänsten att uppföra en bostad inte hör till de vardagliga inköpen utan tvärtom kan antas vara en av de största investeringar privatpersoner gör. Det torde knappast förekomma spontanköp, och det rör sig

inte om en leveransklar vara. Genomsnittskonsumenten i omsättningskretsen kan, särskilt med hänsyn till sitt intresse av veta vem som har att svara för ett eventuellt fel eller försening, förväntas vara uppmärksam inför sitt beslut om köp eller beställning och i avsevärt högre grad än för andra varu- och tjänsteslag intresserad av att veta vem det är som erbjuder sina tjänster.

Länsförsäkringar har inte fört någon bevisning om att förhållandena i detta fall avviker från vad som nu har sagts.

26. Vid en helhetsbedömning kan det – även med beaktande av den relativt sett höga märkeslikheten, tjänsteslagslikheten och särskiljningsförmågan – med hänsyn till den speciella köpsituationen och det slag av tjänster för vilka det råder identitet inte anses föreligga risk för att en genomsnittskonsument förväxlar Länsförsäkringars och Mateks varumärken eller får uppfattningen att det finns ett ekonomiskt band mellan Matek och Länsförsäkringar.

27. Även vad gäller förväxlingsrisken mellan Mateks användning avseende sina tjänster med Länsförsäkringars registrering i övrigt i klass 36 och 37 leder helhetsbedömningen till att det inte råder sådan risk för förväxling som anges i artikel 9.1 b i varumärkesförordningen. Mateks användning av sitt varumärke utgör således inte något intrång i Länsförsäkringars rätt enligt artikel 9.1 b. Länsförsäkringars talan kan därför inte bifallas på denna grund.

Bedömning av intrång i anseendeskyddet

28. Länsförsäkringars varumärke är känt i den del av EU där Mateks påtalade användning har skett. Varumärket omfattas därmed av det utökade skyddet enligt artikel 9.1 c i varumärkesförordningen. Högsta domstolen ansluter sig till hovrättens slutsats, i huvudsak på de skäl som hovrätten har anfört, att Mateks märkesanvändning inte har utgjort intrång i varumärkets anseendeskydd. Det föreligger således inte heller intrång i Länsförsäkringars

rätt enligt artikel 9.1 c. Inte heller på denna grund kan därför Länsförsäkringars talan bifallas.

Slutsats

29. Sammanfattningsvis föreligger inte intrång i Länsförsäkringars rätt enligt artikel 9.1 b eller c i varumärkesförordningen och hovrättens domslut ska därför fastställas. Matek ska tillerkännas ersättning för sina rättegångskostnader i Högsta domstolen, vilka också inkluderar processen vid EU-domstolen, med yrkat belopp.

I avgörandet har deltagit: justitieråden Gudmund Toijer, Kerstin Calissendorff (referent), Sten Andersson, Stefan Johansson och Mari Heidenborg
Föredragande justitiesekreterare: Karin Annikas Persson