



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Sandra Forsén

Den ljuva doften av
en framgångsrik registrering
– En studie avseende registrerbarheten
av doft som varumärke

Examensarbete
20 poäng

Birgitta Nyström

Immaterialrätt

Ht 2005

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRKORTNINGAR	3
1 INLEDNING	5
1.1 Bakgrund	5
1.2 Syfte och frågeställning	6
1.3 Metod och material	7
1.4 Avgränsningar	7
1.5 Disposition	8
2 VARUMÄRKET OCH MARKNADEN	10
2.1 Varumärket – ett historiskt perspektiv	10
2.1.1 Det moderna varumärket	11
2.2 Varumärkets funktion	11
2.2.1 Den juridiska funktionen	12
2.2.2 Den kommersiella funktionen	13
2.2.2.1 Varumärkets funktion ur märkesinnehavarens perspektiv	13
2.2.2.2 Varumärkets funktion ur konsumentens perspektiv	13
2.2.2.3 Varumärkets funktion ur konkurrentens perspektiv	14
2.3 Doftens funktion hos ett varumärke	14
3 VARUMÄRKET OCH LAGSTIFTNINGEN	16
3.1 Europeisk varumärkesrätt	17
3.1.1 EG-VmD och CTMR	17
3.2 Internationell varumärkesrätt	18
3.2.1 Pariskonventionen	18
3.2.2 Madridunionen – internationell varumärkesregistrering	19
3.2.3 WTO och TRIPs	19
3.2.4 Trademark Law Treaty	19
3.2.5 Nicearrangemanget	20
3.3 Skyddets uppkomst för varumärken	20
3.3.1 Skydd genom registrering	21
3.3.1.1 Nationell registrering	21
3.3.1.2 Gemenskapsregistrering	22
3.3.1.3 Internationell registrering	23
3.3.2 Skydd genom inarbetning	23
3.3.2.1 ... känt här i landet	24

3.3.2.2	... känt inom den kretsen till vilken det riktar sig till	24
3.3.2.3	...känt i en betydande del av omsättningskretsen	25
3.3.2.4	...känt som den beteckning för de varor som tillhandahålls	25
3.4	Registrerbara kännetecken	25
3.4.1	Tecken som kan registreras	26
3.4.2	Absoluta hinder	27
3.4.2.1	Kravet på grafisk återgivning	27
3.4.2.2	Kravet på särskiljningsförmåga	29
3.4.3	Relativa registreringshinder	30
4	DOFT SOM VARUMÄRKE – SVERIGE OCH EU	31
4.1	Registrerbarheten av doftmärken	31
4.1.1	Grafisk återgivning	31
4.1.2	Särskiljningsförmåga	32
4.2	Doftpraxis i Sverige	32
4.2.1	Lancôme	32
4.3	Doftpraxis i EU	33
4.3.1	Doften av nyslaget gräs	34
4.3.2	Hallondoft	34
4.3.3	Sieckmann-fallet	35
4.3.4	Doften av mogna jordgubbar	38
5	GRAFISK ÅTERGIVNING HOS FÄRG- OCH LJUDMÄRKEN – EN JÄMFÖRELSE MED DOFTMÄRKEN	39
5.1	Registrerbarheten hos färg- och ljudmärken	39
5.2	Färgmärken	39
5.2.1	Grafisk återgivning	39
5.2.2	Särskiljningsförmåga	40
5.3	Ljudmärken	40
5.3.1	Grafisk återgivning	41
5.3.2	Ljudpraxis i Sverige	42
5.3.2.1	Hemglass	42
5.3.2.2	P3-visselsignal	42
5.3.3	Ljudpraxis i EU	42
5.3.3.1	Déclic	42
5.3.3.2	Shield Mark BV v. Kist	43
6	AVSLUTANDE KOMMENTARER	45
	BILAGA A	49
	BILAGA B	50
	BILAGA C	51
	LITTERATURFÖRTECKNING	52

Sammanfattning

Människan har sedan urminnes tider märkt sin egendom av olika anledningar. Varumärkesrätten har sitt ursprung i egendomsmärkningen som användes för att skilja varandras egendom åt. Senare utvecklades detta till en märkning i näringsverksamhet för att ge kunder och andra köpare en garanti för kvalitet och ursprung. Dagens moderna bär stora ekonomiska värden och funktioner på många nivåer. Det moderna varumärket har två huvudfunktioner: den juridiska och den kommersiella. Den kommersiella funktionen kan ses ur ett antal olika perspektiv; ur märkesinnehavarens, ur konsumentens och kundens perspektiv och ur konkurrentens perspektiv.

Den hårda konkurrensen på marknaden har skapat alternativa vägar för att fånga konsumenternas intresse. Av den information som vi dagligen utsätts för är det bara en liten del som fastnar i våra sinnen och det är där det perfekta varumärket spelar huvudrollen. Producenternas stora utmaning idag är att skapa ett varumärke som kan tilltala konsumenten på alla plan, ett varumärke som kan stimulera alla sinnen. Varumärkets huvudfunktion för producenterna är att få den uppmärksamhet som genererar vinst för företaget. Ju fler sinnen som aktiveras då man upptäcker ett varumärke desto mer nyfiken blir man på produkten. Idag är varumärkesrätten helt europeiserad. Numera kan man ansöka om registrering av gemenskapsvarumärken och denna möjlighet har skapat en större marknad för varumärkesinnehavarna att agera på. Betydelsen av förmågan att ”sticka ut” har blivit större. Det är här de nya trenderna inom varumärkesrätten spelar en avgörande roll. Möjligheten att till sitt varumärke knyta en doft, en färg eller ett ljud som kan skyddas ger en konkurrensfördel när konsumenten i slutändan ska göra sitt val.

Den svenska lagstiftningen är harmoniserad med EG-rätten och är utformad så att den korresponderar med direktivet 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och förordningen nr EEG 40/94 om EG- eller gemenskapsvarumärken. Direktivet liksom förordningen har som intention att avlägsna hinder från den fria rörligheten av varor och tjänster liksom att upprätthålla ett system som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids. Detta innebär i korthet att den europeiska rättsbildningen formas då EGD tolkar EG-rätten enligt artikel 234 RomF.

Den svenska rätten och den europeiska gemenskapsrätten är praktiskt taget är identiska gällande de absoluta registreringshindren för varumärken. De ställer upp två tydliga krav på ett varumärke för att vara registrerbart. Dels ska varumärket kunna återges grafiskt och dels ska det inneha särskiljningsförmåga. Kravet på grafisk återgivning innebär att varumärket eller den egenskap som skall varumärkesskyddas kan återges på papper. Därigenom kan både konsumenter och andra varumärkesinnehavare som besöker ett varumärkesregister direkt se vad som är skyddat och vilket skyddsomfång ett varumärke har. Kravet på särskiljningsförmåga är

sammankopplat med kravet på grafisk återgivning, i och med att ett varumärke återges grafiskt följer att varumärket också kan kommunicera identifierande skillnader mellan andra varor och tjänster. Skyddsintresset är rättssäkerhet - det ska för alla vara möjligt att direkt, utan en djupare studie och genom en direkt objektiv bedömning, kunna avgöra vad det är hos varumärket som skyddas. Normalt brukar inte dessa krav vara några större problem. I praxis har det dock visat sig att icke-traditionella varumärken såsom doft-, färg- och ljudvarumärken inte alltid kan leva upp till dessa krav på ett tillförlitligt sätt.

Beträffande doftmärken ligger den största svårigheten i att kunna återge doften grafiskt. Många varianter har varit uppe till prövning på nationell och på gemenskapsnivå. Verbala beskrivningar, doftprover, avbildningar av det som återger doften och kemiska formler har alla varit uppe till prövning. I Sverige har samtliga ansökningar för doftmärken hos PRV hittills avslagits. I Storbritannien finns det två doftmärken registrerade. Dessa registreringar gjordes så snart EG-VmD trädde ikraft eftersom direktivet faktiskt inte utesluter något från att registreras som varumärke. Idag finns det endast ett doftmärke som är registrerat som gemenskapsvarumärke; doften av nyslaget gräs applicerat på tennisbollar. OHIM ansåg att en verbal beskrivning av doften uppfyllde kravet på grafisk återgivning. Men en tre år gammal avgjord tolkningsprocess vid EGD visar på en restriktiv inställning. I det så kallade Sieckmann-fallet stängde EGD många dörrar för doftmärken, både på nationell nivå och både på gemenskapsnivå. EGD tolkade grafisk återgivning restriktivt. EGD ansåg att varken verbala beskrivningar, doftprov, kemiska formler eller kombinationer av dessa uppfyllde de krav som lagstiftningen ställer.

Beträffande ljudmärken har man i både svensk och europeisk praxis accepterat notskrift som ett tillräckligt medel för att återge ett ljud grafiskt.

Beträffande färgmärken, i alla fall för att registrera färg i sig, ligger den stora utmaningen huvudsakligen i att påvisa att färgen i sig har en särskiljningsförmåga. Då det finns ett internationellt erkänt färgidentifieringssystem, Pantone-skalan, föreligger det inga svårigheter att återge en färg grafiskt.

Förkortningar

CTMR	Community Trade Mark Regulation - Rådets förordning EEG-40/94 av den 20 december 1993 om EG- eller gemenskapsvarumärken
CTM	Community Trademark
EEG	Europeiska Ekonomiska Gemenskapen
EG	Europeiska Gemenskapen
EGD	Europeiska Gemenskapernas Domstol
EG-VmD	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
EU	Europeiska Unionen
FN	Förenta Nationerna
HD	Högsta Domstolen
NIR	Nordiskt Immaterialrättsligt Rättsskydd
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market - Trademarks and Design (Den Europeiska Varumärkesbyrån, Alicante, Spanien)
PBR	Patentbesvärsrätten
PK	Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883))
Prop.	Regeringens proposition
PRV	Patent- och Registreringsverket
RegR	Regeringsrätten
RomF	Romfördraget: fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen i dess lydelse i enlighet med Nicefördraget

RÅ	Regeringsrättens Årsbok
SOU	Statens Offentliga Utredningar
TLT	Trademark Law Treaty
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
VMF	Varumärkesförordningen (1960:648)
VmL	Varumärkeslagen (1960:640)
WIPO	World Intellectual Property Organisation
WTO	World Trade Organization

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Kampen om konsumenterna är hård och det senaste åren har varumärkesinnehavare börjat använda sig av nya metoder och medel för att fånga potentiella kunders uppmärksamhet. Intresset hos företag att skydda och framhäva just sina produkter ökar. Företag är idag medvetna om att varumärken är bärare av betydande ekonomiska värden vilket gör att varumärket mer och mer ses som ett investeringsskydd.¹ Element i produkters utstyrelse som tidigare ej varumärkesskyddades blir mer uppmärksammade. Därför ser man idag en ökad användning av så kallade icke-traditionella varumärken som har visat sig utmana både lagstiftaren, rättstillämpande myndigheter, varumärkesinnehavare och konsumenter.

Traditionella varumärken, bestående av ord och bilder, är gårdagens nyheter. Den nya tidens varumärken består inte bara av tvådimensionella tecken utan gör sig påmind genom andra sinnen än bara synsinnen. Varumärken som består av ljud, färg, doft och till och med varumärken som är beroende av människans känsel är dagens och framtidens nya utmaning. Även om det kan tyckas så, så är fenomenet ”nya slags varumärken” inte ett ovanligt sådant. Historiskt sett har varumärken ofta varit utsatt för restriktivitet från lagstiftarens sida, för att slutligen efter heta debatter vinna erkännande. Ett exempel är Tyskland där ordmärken inte kunde registreras som varumärke förrän 1894. Idag är ordmärken den vanligaste formen av varumärke.²

I och med Sveriges inträde i EU har den svenska varumärkeslagstiftningen utvecklats. Numera tolkas den svenska varumärkesrätten i enlighet med EG-VmD enligt principen om fördragkonform tolkning. EG-VmD öppnade upp marknaden för icke-traditionella varumärken inom EU. Rättsläget är dock inte helt klart för dagens moderna varumärken och därför spelar praxis från både EGD och OHIM:s överklagandenämnder en avgörande roll.

¹ Melin, F; *Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken*, Malmö, 1999, s. 9

² Völker, S; *Registering new forms under the Community Trademark*, Trademark World 2002 November s. 24

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att utreda och redogöra för rättsläget beträffande registrering av ett av de varumärken som tituleras som ett icke-traditionellt varumärke: doft applicerat på en viss produkt.

Undersökningar har visat att doftsinnen är det sinne som överträffar andra sinnen i förmågan att ha den största verkan på människans minne. Vem har inte plötsligt transporterats tillbaka i tiden till den där speciella platsen eller händelsen bara på grund av en luktupplevelse? Och visst är detta ett tydligt bevis för dofters betydelse för människan. Föreställ dig att du surfar på nätet, du hittar till exempel ”Waynes Coffee:s hemsida”³ och plötsligt känner du lukten av nyrostade kaffeböner. Det låter som science fiction men forskare arbetar bland annat med biografstolar som kan avge doft för att förstärka filmupplevelsen och en prototyp för att sprida dofter över Internet finns redan⁴. Viljan att kunna registrera doftmärken hos producenter är stor men trots att stödet från praktiker, jurister och domstolar är svagt används doft som en nyckel för att nå ut till dagens moderna konsumenter.

I jämförelse med ”traditionella” varumärken såsom figur- och ordmärken kommer en redogörelse för under vilka förutsättningar ett sådant kännetecken överhuvudtaget kan registreras i Sverige och som gemenskapsvarumärke att presenteras. Uppsatsen lägger en stor del av tyngdpunkten på ett av de två registreringskraven på ett varumärke, den grafiska återgivningen. Anledningen till detta är att det är den grafiska återgivningen som vid upprepade tillfällen har hindrat registreringar.

Uppsatsen kommer att behandla följande mer precisa frågeställningar:

- Vilka krav ställer lagstiftaren på varumärken, framförallt på dofter och vilken problematik stöter man på?
- Hur ser praxis ut, framförallt i jämförelse med andra icke-traditionella varumärken såsom färg- och ljudvarumärken?
- Kan ett varumärke som uppfattas både genom synsinnet och doftsinnen registreras och därmed bli föremål för en ensamrätt?

³ Waynes Coffee är en skandinavisk cafékedja som rostar och serverar kaffe av eget märke, bakverk mm

⁴ Schaal, C; *The Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU Harmonisation Challenge*, Lex-E-Scripta, Inter-Lawyer Law Firms Directories, 2003

1.3 Metod och material

Uppsatsen behandlar registrerbarheten av doft som varumärke i Sverige och EU. I huvudsak har jag i arbetet med uppsatsen använt mig av en traditionell juridisk metod. Jag har granskat nationell och gemenskapsrättslig lagtext, förarbeten, nationell och gemenskapsrättslig rättspraxis, EG-direktiv och EG-förordningar. Jag har även granskat doktrin, immaterialrättsliga tidskrifter samt artiklar i svenska dagstidningar och utländska publikationer.

Nationell och gemenskapsrättslig rättspraxis är hämtad från PBR, EGD, Förstainstansrätten samt OHIM och dess överklagandenämnder. De immaterialrättsliga tidskrifter som jag har haft stor nytta av är framförallt Brand News och NIR. Andra internationella tidskrifter har främst bidragit till att ge en insikt i hur debatten kring detta ämnesområde har förts i Europa och i övriga världen. Diverse artiklar som specifikt behandlar doftmärken och de registreringskrav som aktualiseras i detta sammanhang har också använts. Jag har även fördjupat mig i artiklar som behandlar fenomenet ”ovanliga” varumärken generellt, såsom färger och ljud för att bilda mig en uppfattning om problematiken och även lagstiftarens förhållningssätt till okonventionella varumärken i stort.

Jag har använt mig av en deskriptiv metod. Eftersom den svenska varumärkesrätten är harmoniserad med EG-rätten ges inget utrymme för en komparativ metod i detta hänseende. En komparativ metod används dock vid jämförelsen av det svenska, europeiska och det internationella administrativa registreringsförfarandet.

Genom Internet har jag orienterat mig framförallt på PRV:s, EGD:s och OHIM:s hemsida och där hämtat diverse avgöranden, domar och de så kallade ”Examination Guidelines”.

Via Internet har jag även införskaffat uppsatsens bilagor. Varuklassificeringen enligt Nice-fördraget är hämtat från PRV:s hemsida.⁵ Den grafiska återgivningen av två doftmärken som är registrerade i Storbritannien har hämtats från UK Patent Office:s hemsida⁶ och de grafiska återgivningarna av doftmärken som registrerats respektive nekats registrering vid OHIM är hämtat från OHIM:s hemsida.⁷

1.4 Avgränsningar

Avsikten med uppsatsen är inte att ge en uttömmande översikt över varumärkesrätten och dess grunder. Inledningsvis har jag dock valt att presentera varumärkets historia och dess funktioner för att ge läsaren ett tillfälle att få en inblick i varumärkets betydelse för konsumenter och

⁵ www.prv.se

⁶ www.patent.gov.uk

⁷ www.oami.eu.int

producenter. I uppsatsen redogörs det också grundligt för vilka krav som ställs på kännetecken för att de skall uppbära varumärkesrättsligt skydd för att läsaren på ett naturligt sätt skall få insikt i den problematik som rör just doftmärken.

I min uppsats granskar jag registrerbarheten av ett icke-traditionellt varumärke: doftmärken. Ett doftmärke är ett kännetecken som består av doft applicerat på en vara eller tjänst. Till de icke-traditionella typerna av varumärken brukar man även hänföra ljud- och färgmärken. Eftersom ljud- och färgmärken inte har stött på samma typer av begränsningar i registrerbarhet som doftmärken har gjort har jag valt att inte behandla dem ingående i denna uppsats. Relevant praxis och jämförelse gällande registrerbarheten kommer dock att presenteras för att ge läsaren en överblick av rättsläget.

När registrerbarheten av doftmärken har prövats i svenskt och gemenskapsrättslig praxis har framförallt kravet på grafisk återgivning aktualiserats. Övriga absoluta hinder, såsom särskiljningsförmåga och formella krav på ansökan, kommer därför endast kort att redogöras för. Eventuella relativa hinder, hinder av hänsyn till äldre ensamrätter, har jag därför i stort valt bort då dessa har marginell betydelse för ämnet i sig.

Den internationella registreringsmöjligheten av varumärken enligt Madridprotokollet kommer endast kort att nämnas men inte att behandlas utförligare på grund av utrymmesskäl och brist på relevant praxis. Detta beror i stort på att detta internationella förfarande bygger på nationella ansökningar. Övriga internationella bestämmelser tas endast upp i den mån de kan utgöra relevant information vid jämförelser med gemenskapsrätten och den nationella varumärkesrätten. De internationella konventioner och avtal som Sverige och EU har tillträtt och ratificerat kommer dock kort att presenteras.

Vidare kommer skyddsomfånget för ett doftmärke inte att diskuteras ingående på grund av bristen på relevant praxis. Administrativa förfaranden vid respektive myndighet kommer inte att beskrivas i detalj. Dessa förfaranden beskrivs i generella drag då detta har en grundläggande men dock en marginell betydelse för ämnet.

I uppsatsen använder jag mig av benämningen ”kännetecken” då jag avser ett tecken som inte har status som ett varumärke. Först då ett tecken har uppfyllt kraven för registrering använder jag mig av begreppet ”varumärke” respektive ”märke”.

1.5 Disposition

Uppsatsen är indelad i fem avsnitt. Inledningsvis i kapitel 2 ges läsaren en kort inblick av varumärket ur ett historiskt perspektiv. Efter detta följer ett modernt perspektiv där varumärkets roll och funktion i dagens kommersiella

samhälle presenteras närmre. Avslutningsvis presenteras doft ur ett varumärkesrättsligt perspektiv.

Kapitel 3 behandlar inledningsvis allmänt vilka regler som reglerar varumärken och hur ett kännetecken kan erhålla varumärkesskydd genom registrering vid de nationella, europeiska och internationella myndigheterna. Den alternativa metoden inarbetning, som är unikt för Sverige, kommer även här att behandlas. Därefter följer en mer detaljerad presentation över de krav i den nationella och den europeiska varumärkesrätten som ställs på varumärken för att de ska kunna bli registrerade respektive skyddade genom inarbetning.

Påföljande kapitel utreder de specifika problem som aktualiseras kring registreringen av just doftmärken. Främst diskuteras kravet på grafisk återgivning men även i viss mån kravet på särskiljningsförmåga. Här behandlas vidare aktuell rättspraxis, inledningsvis med svensk rättspraxis för att avslutas med rättspraxis från OHIM och praxis från EGD för att på ett uttömmande sätt redogöra för rättsläget.

Sedan presenteras problematiken kring registrerbarheten för färg- och ljudmärken som också anses tillhöra kategorin icke-traditionella varumärken. I dessa avsnitt presenteras även en kortare analys och jämförelse med problematiken kring registrerbarheten för doftmärken.

Uppsatsen avslutas med avslutande kommentarer där en analys av det gällande rättsläget och en kortare sammanfattning presenteras.

2 Varumärket och marknaden

2.1 Varumärket – ett historiskt perspektiv

Varumärkesrätten har en lång tradition bakom sig och att ursprungsmärka varor är en uråldrig sedvänja. Huvudsyftet är idag att säkerställa en ensamrätt för varumärkesinnehavaren. Vid en registrering blir varumärkets skyddsomfång tydligt för att förhindra eventuella intrång. Ett varumärke är för innehavaren ett kommunikationsmedel där det förmedlar de värderingar som innehavaren vill att de potentiella kunderna ska bli uppmärksammade på.

Den första typen av märkning som är känd är brännmärkning av boskap. Tidiga grottmålningar föreställandes detta fenomen har upptäckts. En trolig förklaring är att märkningen kunde visa ett föremåls tillhörighet och därigenom skilja människors egendom åt. Engelskans ord för varumärke, ”brand” är en tydlig koppling mellan den uråldriga formen för märkning och det moderna varumärket. Ordet ”brand” härstammar från fornnordiskans ”*brandr*” som betyder ”att brännmärka”.⁸

Under antiken ursprungsbetecknade hantverkare sina varor, främst bruksföremål, med symboler. Symboler var ett sätt att kommunicera med köparen av varan. Den traditionella märkningen innebar att man applicerade ett märke på varan för att ange dess ursprung, identifiera tillverkaren och för att ge en garant för varans äkthet och kvalitet.

När sedan det medeltida skråväsendet växte fram var det hantverkare inom de olika hantverksgillena som försåg sina varor med en märkning för att kunna särskilja dessa från andra hantverkares varor. Även fabrikanter och jordbrukare märkte sina varor för att presentera varans ursprung och ge en garanti för kvalitet.⁹ I slutet på medeltiden ökade handeln kraftigt i världen och samtidigt upplevde olika hantverk en renässans och olika typer av märkning utvecklades. Bland annat utvecklades boktryckarkonsten och vattenmärkningen. Guld- och silversmeder började under samma tidsperiod att signera sina alster.

Märkningen var främst av juridisk och praktisk karaktär. Märkningen hade inga egentliga syften att göra reklam för varan. Med tiden utvecklades dock den vanliga ursprungsmärkningen till att bli en del av försäljningstekniken och blev därmed föregångaren till dagens moderna varumärken.

⁸ Melin, F; Varumärkesstrategi – Om konsten att utveckla starka varumärken, Malmö, 1999 s. 21

⁹ Levin, M och Wessman, R (red.); Varumärkesrättens grunder, Stockholm, 1996 s. 21 f.

2.1.1 Det moderna varumärket

Det moderna varumärket anses ha uppkommit på 1800-talets andra hälft och anses härstamma från USA och Storbritannien där den industriella revolutionen medförde ett ökat utbud av varor för konsumenterna. Många marknadsförde sina varor under eget namn och än idag finns många av dessa kvar på marknaden.¹⁰ Sedermera utvecklades märkningen till moderna varumärken och fick då en marknadsstyrande funktion i och med att konsumenterna kunde särskilja varor från olika tillverkare. Därmed uppstod en ökad konkurrens och priserna pressades.¹¹

I Sverige fick vi vår första egentliga varumärkeslag år 1884, en varumärkeslag som utformades genom ett nordiskt samarbete. Lagen reformerades och kompletterades under 1900-talets första hälft. Dagens VmL är ursprungligen från 1960. Den har genomgått ett antal förändringar, den största gjordes i och med vårt medlemskap i EU och ikraftträdandet av EG-VmD.

2.2 Varumärkets funktion

Varumärkets funktion har utvecklats genom tiderna och påverkas ständigt av de trender och behov som finns i samhället. Hur varumärkesrätten utvecklas beror, precis som övriga rättsområden, på samhällets utveckling och rådande värderingar. Att registrera något så naturligt som en doft, färg eller ett ljud var länge otänkbart, tills någon i sin strävan att locka nya kunder faktiskt kom att tänka tanken.

1 § VmL definierar begreppet varumärke. Denna paragraf preciserar därmed varumärkets funktion samtidigt som den beskriver de olika objekt som kan utgöra ett varumärke. 1 § VmL har följande lydelse:

Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.

Varumärket består således av tecken och lagstiftaren talar här om symboler. Symboler är konstruktioner som hänvisar till något annat än sig själv och som kan uppfattas av de mänskliga sinnen.¹² Det finns olika typer av varumärken och dessa typer klassas utifrån vilken typ av symbol som

¹⁰ Jfr Coca-Cola och Kellogg's

¹¹ Melin, F; Varumärkesstrategi, Malmö, 1999 s. 23 ff.

¹² Granmar, C; Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, Stockholm, 2003, , s. 49

varumärket består av. Det vanligaste typ av varumärke är ordmärken som består av ord, bokstäver och siffror. Det finns även figurmärken bestående av tvådimensionella figurer och utstyrselmärken bestående av varors och förpackningars form. Exemplifieringen i 1 § VmL anses inte vara en uttömmande uppräkningslista och därför anses den inte utesluta ljudmärken bestående av ljud, färgmärken bestående av färg och slutligen doftmärken bestående av doft.¹³

Varumärken har två viktiga huvudfunktioner i dagens samhälle, den juridiska respektive den kommersiella funktionen.

2.2.1 Den juridiska funktionen

Juridiskt sett definieras ett varumärke som det särskilda kännetecknet som kan särskilja en näringsidkares varor från andra varor som tillhandahålls inom samma näringsverksamhet.¹⁴ Varumärket ska således tydligt signalera och visa avsändaren/tillverkaren i det dagliga kommersiella utbudet. Varumärket fungerar som en förbindelselänk mellan näringsidkaren och kundkretsen.¹⁵

Den juridiska funktionen är styrd av lagstiftarens och de rättstillämpande myndigheternas perspektiv. Ur detta perspektiv är den samhällsnyttiga funktionen hos varumärket central. Varumärket effektiviserar i slutändan handeln mellan marknadens aktörer.¹⁶ Den juridiska funktionen hos ett registrerat varumärke, utöver en förbindelselänk mellan näringsidkare och konsument, innebär i synnerhet ett ekonomiskt skydd för varumärkesinnehavaren. Det sistnämnda är ett av lagstiftarens viktigaste syften med varumärkesrätten. Det finns dessutom att annat skyddsintresse: konsumenten. Konsumenten skyddas från att bli vilseledd av marknaden och därför spelar ursprungsangivelsen en central roll.¹⁷ Dessa båda syften har i svensk rätt tillerkänts lika stor betydelse och i VmL finns uttryckliga regler som skyddar båda sidor.¹⁸

En registrering av ett varumärke ger innehavaren en ensamrätt och ett skyddsomfång. Ett slags monopol skapas mot intrång för det specifika varumärket. Detta innebär i korthet att ingen annan än innehavaren får använda ett identiskt eller ett förväxlingsbart kännetecken för varor av samma eller liknande slag inom samma slags näringsverksamhet.

¹³ Jämför 1 § 2 st VmL och artikel 4 CTMR

¹⁴ 1 § 1 st VmL

¹⁵ Kocktvedgaard, M och Levin, M; Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, 2004, s. 339

¹⁶ Granmar, C; Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, Stockholm, 2003, s. 25

¹⁷ Levin, M; *En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet*, NIR Häfte 4/1994 s. 520

¹⁸ Granmar, C; Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, Stockholm, 2003, s. 32

Viktigt att påpeka är att denna ensamrätt inte är tidsbegränsad även om skyddet gäller i perioder om tio år.¹⁹ Lagstiftaren tillåter att registreringen kan förnyas ett obegränsat antal gånger både beträffande svensk nationell registrering och beträffande gemenskapsregistrering. För varumärken som förvärvat skydd genom inarbetning i näringsverksamhet finns däremot risken att skyddsomfånget för sådana varumärken inte varar för evigt. Skyddet gäller bara så länge inarbetningen består inom ett visst område.

2.2.2 Den kommersiella funktionen

Kommersiellt sett innehar varumärket en rad olika funktioner. Det bästa sättet att analysera och få en uppskattning av varumärkets funktion är att granska det ur aktörernas perspektiv. Varumärkets olika funktioner är ofta beroende av varandra och överlappande varför de kan vara svåra att hålla isär.²⁰ Märkesinnehavaren, konsumenten och konkurrenten är de tre aktörer som är centrala på marknaden.²¹

2.2.2.1 Varumärkets funktion ur märkesinnehavarens perspektiv

Främst är varumärket ett konkurrensmedel för att locka till sig och behålla konsumenter och kunder. Varumärket är en kommunikationslänk mellan producent och konsument. I förlängningen bidrar detta till att lojala kunder i sin tur ger producenten en stark ställning i distributionskedjan innebärande att förhandlingar med eventuella detaljister kan ske utifrån en styrkeposition.

Varumärket fungerar som en informationsbärare för produkten och anger ofta produktens innehåll, pris och kvalitet. Ensamrätten till en sådan informationsbärare ger innehavaren en möjlighet att skapa en unik märkesidentitet genom produktens namn, historiska bakgrund, geografiska ursprung etc. Varumärken skapar ett anseende och en image för de produkter de representerar.

Slutligen kan varumärket också ses som en tillväxtgenerator. Den märkeslojalitet som varumärket skapar kan ge märkesinnehavaren fördelar om denne väljer att exploatera varumärket genom förslagsvis märkesutvidgning eller licensiering.²²

2.2.2.2 Varumärkets funktion ur konsumentens perspektiv

Genom varumärket skapar märkesinnehavaren värden som denne vill förmedla. Dessa värden består av emotionella argument som ska locka kunden att välja en viss produkt framför konkurrenternas produkter. Egenskaperna hos ett ”lyckat” varumärke bidrar till en positiv

¹⁹ 22 § VmL

²⁰ Tiili, V; *Om varumärkens funktioner*, NIR Häfte 39/1970 s. 240

²¹ Granmar, C; *Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn*, Stockholm, 2003, s. 24

²² Melin, F; *Varumärkesstrategi*, Malmö, 1999 s. 38 f.

helhetsupplevelse för konsumenten där bland annat varumärkets funktion, form, doft, färg och ljud samspelar.

Varumärket fungerar som en ursprungsangivare för konsumenten som antar att varor av ett visst märke har sitt ursprung hos det aktuella företaget. Märket kan även inneha en individualiseringsfunktion då konsumenten eftersöker en viss typ av vara. Genom varumärkningen kan konsumenten avgöra om varorna är av en viss typ med en viss kvalitet, ett visst pris och en viss funktion.

Att vissa varumärken inger en viss status, att den fungerar som en stark värdeskapare och kan ge konsumenten en känsla av social status, är ett välbekant och erkänt fenomen. Ofta fungerar ett varumärke med en stark ”imageeffekt” också som en garant för en viss kvalitetsnivå.

Att en garantfunktion också är kopplad till varumärket på grund av förtroendeförhållandet mellan näringsidkare och konsument ligger i varumärkets natur. Företagaren har ett stort intresse att bibehålla en viss kvalitet hos varan och leva upp till kundernas förväntningar. Märkeslojalitet och behovstillfredsställelse går hand i hand.

2.2.2.3 Varumärkets funktion ur konkurrentens perspektiv

Då varumärket är ett starkt konkurrensmedel finns det en, kanske oönskad funktion, och det är det faktum att varumärket fungerar som en informationsbärare även för eventuella konkurrenter. Genom att granska varumärket kan konkurrenterna analysera vad det är som gör varumärket unikt och attraktivt för konsumenterna.

Varumärket kan även fungera som en effektiv inträdesbarriär som kan försvåra för andra tänkbara etablerare på den aktuella marknaden. Samtidigt kan ett välkänt varumärke utgöra en etableringsmöjlighet och en genväg till marknaden om en företagare förvärvar ett sådant.

Slutligen kan varumärket, om det innehar en tillräckligt stark marknadsposition, fungera som normgivande för konkurrenterna. I slutändan kan varumärket bli så starkt att det degenererar och därmed uppfattas synonymt med produktbeteckningen och i slutändan förlora sin särskiljningsförmåga.²³ Det finns många exempel på varumärken som har degenererat: *Lypsyl*, *Vespa*, *Melitta* och *Rollerblades* för att nämna några.

2.3 Doftens funktion hos ett varumärke

I varumärkessammanhang finns det många användningsområden för dofter. Då varumärket gör sig påmind genom andra sinnen än bara synsinnet skapar varumärket sig en unik position på marknaden och varumärkesinnehavaren

²³ a. a. s. 42

skapar därmed en egen nisch, en ny image. Dofter skapar uppmärksamhet, kommunicerar produkttegenskaper och ökar igenkänningsgraden. Dofter kan också stötta ett särskilt tema, öka det upplevda värdet och bygga upp en märkeslojalitet.²⁴ Ur aktörernas perspektiv finns det fördelar med icke-traditionella varumärken. Dofter påverkar människan i många avseenden. En doft kan verka avslappnande, uppiggande, glädjande och påverka humöret på ett antal nivåer. Eftersom hjärnan har en fantastisk förmåga att registrera och lagra doftupplevelser kan minnesupplevelser av händelser väckas från det undermedvetna då man känner en viss doft.²⁵ Att som varumärkesinnehavare ha monopol på en doft applicerat på en viss vara är ett starkt konkurrensmedel. Ju fler sinnen som aktiveras desto större chans skapa sig en stark image, lock kunder och skapa en stabil kundkrets.

²⁴ Löfgren, C; *Doft för lojalitet*, Brand News 07/2003 s. 9

²⁵ Bresle, Å; *Näsa för lukter - Handbok om lukter och luktsanering*, Malmö, 1986, s. 79

3 Varumärket och lagstiftningen

Svensk varumärkesrätt är historiskt präglad av ett nordiskt samarbete.²⁶ Den då fyra år gamla Varemaerkerloven utgjorde en bas till den första svenska varumärkeslagen som tillkom 1884. Varumärkeslagen från 1960 utarbetades gemensamt med de övriga nordiska länderna och idag finns det fortfarande en stor rättslikhet länderna emellan. Även praxis på varumärkesområdet är likartad de nordiska länderna emellan.²⁷ Att samarbetet länge varit flitigt mellan de nordiska länderna framgår av förarbetena till dagens Varumärkeslag.²⁸

Ett år efter att den första svenska VmL kom till tillträdde Sverige Pariskonventionen och VmL har sedan dess även präglats av en rad olika internationella konventioner.

Som en följd av Sveriges medlemskap i EU antogs 1995 EG-VmD som föranledde ändringar i VmL. Tidigare var det endast möjligt att registrera kännetecken som kunde uppfattas av synsinnets. Som en följd av EG-VmD kan numera inga kännetecken generellt uteslutas från möjlighet till registrering.²⁹

Inom det svenska varumärkesområdet finns det rättsregler på tre nivåer: nationell nivå, gemenskapsnivå samt överstatlig nivå. De främsta normskapande aktörerna är den nationella lagstiftaren och de nationella domstolarna, den gemenskapsrättsliga lagstiftaren och de olika gemenskapsdomstolarna samt olika överstatliga och internationella samarbetsorganisationer.³⁰ Den nationella lagstiftaren verkar idag i symbios med den gemenskapsrättsliga lagstiftaren medan de internationella samarbetsorganisationerna mer eller mindre existerar som isolerade system bredvid det svenska och det gemenskapsrättsliga.

²⁶ Kocktvedgaard, M och Levin, M; Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, 2004, s. 340

²⁷ Levin, M; Designskydd, Kristianstad, 1987, s. 57

²⁸ SOU 2001:26 s. 119

²⁹ Hulgaard, Sophie; *Ljudmärken och kravet på grafisk återgivning vid registrering av varumärken i ljuset av EG-domstolens praxis*, NIR häfte 2/2004, s. 170 f.

³⁰ Granmar, C; Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, Stockholm, 2003, s. 33

3.1 Europeisk varumärkesrätt

EG-rättens inflytande på immaterialrätten, framförallt på varumärkesrätten är stor. VmL är harmoniserad med EG-rätten för att uppnå och för att vara kompatibel med ett av Europeiska Gemenskapens huvudsyfte - att säkerställa den fria rörligheten för varor, tjänster, arbetstagare och kapital medlemsstaterna emellan.

VmL har utformats så att den korresponderar med EG-VmD och CTMR. EG-VmD och CTMR är de två rättsakter som har haft en avgörande betydelse för svensk varumärkesrätt. Den svenska liksom den europeiska rättsbildningen ingår i ett harmoniserat rättssystem. Utvecklingen av en harmoniserad praxis mellan EGD, Förstainstansrätten³¹, OHIM och dess överklagandenämnder, nationella domstolar och registreringsmyndigheter, såsom PRV och PBR³² är därför central för etableringen av en enhetlig immaterialrätt i Europa. Från en europeisk synvinkel är behovet av ett unifierat skydd av immaterialrätter befogat utifrån etableringen av den interna marknaden enligt artikel 308 RomF.³³

3.1.1 EG-VmD och CTMR

Avsikten med EG-VmD är att harmonisera den nationella lagstiftningen och eliminera eventuella hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster. Reglerna om registreringshinder och kriterierna för vilka tecken som kan utgöra varumärken i VmL tillhör de bestämmelser som bygger på EG-VmD. Även i de fall som den svenska lagstiftningen inte i helhet överensstämmer med gemenskapsrätten så skall den svenska lagstiftningen tolkas i enlighet med EG-VmD och CTMR enligt principen om fördragskonform tolkning.³⁴

Genom CTMR skapades ett gemensamt system och ett ”Community Trade Mark”. Trots en harmonisering av medlemländernas nationella lagstiftning genom EG-VmD kvarstod det faktum att medlemsstaterna hade nationella myndigheter som godkände registreringar av nationella varumärken. Vid en varumärkesansökan undersökte de nationella registreringsmyndigheterna eventuella varumärkesintrång i det egna landet men inte i de övriga medlemsstaterna. En risk med detta var att registreringsmyndigheterna i realiteten kunde godkänna en registrering för ett varumärke i det egna landet

³¹ Förstainstansrätten behandlar mål som rör enskilda. Förstainstansrätten har även möjlighet att lämna förhandsavgöranden till nationella domstolar. Förstainstansrättens domar kan överklagas till EG-domstolen.

³² Patentbesvärsträtten (PBR) är en fristående specialdomstol som efter överklagande överprövar Patentverkets (PRV) beslut i patent, varumärken och mönster samt namn och utgivningsbevis.

³³ Gioia, F; *Alicante and the Harmonization of Intellectual Property Law in Europe: Trade Marks and beyond*, Common Market Law Review 2004, 41, s. 976

³⁴ se t ex Mål 14/83, Domstolens dom.

trots att det redan i ett annat medlemsland fanns samma eller ett liknande varumärke registrerat. Därför var risken stor att tvister kunde uppstå mellan varumärkesinnehavare från olika medlemsstater. Genom CTMR kan man erhålla en enhetlig varumärkesrätt för hela EU/EES-området samtidigt man erhåller skydd enligt nationell lag.³⁵ CTMR har, liksom EG-VmD, som intention att upprätthålla ett system som säkerställer att konkurrensen inte snedvrids på den europeiska marknaden.³⁶ CTMR är ett självständigt system som existerar parallellt med medlemsstaternas nationella system. CTMR har visat sig vara ett välkomnat system. OHIM tog 2004 emot 59 349 EG-varumärkesansökningar och under samma period registrerades 34 484 varumärken.³⁷

3.2 Internationell varumärkesrätt

Genom olika internationella samarbetsorganisationer existerar det även en internationell varumärkesrätt. I och med industrialismens genombrott internationaliserades handeln och genom detta föddes det också ett behov av en internationalisering på det immaterialrättsliga området.³⁸ De internationella samarbetsorganisationerna existerar som isolerade system bredvid det svenska och det gemenskapsrättsliga.

3.2.1 Pariskonventionen

Pariskonventionen³⁹ reglerar harmoniseringen av de nationella reglerna rörande det industriella rättsskyddet i stort. Med över 130 medlemmar, bland annat EU:s medlemsstater, USA, Kina och Ryssland är detta en central och viktig konvention. Konventionens regler om varumärken representerar en kompromiss mellan principen om territorialitet och principen om varumärkens universalitet.⁴⁰

Pariskonventionens regler om *nationell behandling* gör att varumärkesansökningar från medborgare, juridiska personer samt fysiska personer som har sin hemvist i ett konventionsland skall ges samma möjlighet att skydda ett varumärke som de egna medborgarna har.

Prioritetsreglerna i Pariskonventionen innebär att ett ansökningsdatum för en varumärkesregistrering i ett konventionsland blir automatiskt gällande som ansökningsdatum i de övriga medlemsländerna även om ansökan om

³⁵ Artikel 6 CTMR

³⁶ CTMR trädde i kraft i mars 1994 i samtliga medlemsländer men i praktiken började den fungera först den 1 april 1996 då OHIM började ta emot ansökningar.

³⁷ Annual Report 2004, OHIM

³⁸ Granmar, C; Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, Stockholm, 2003, s. 33

³⁹ Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (1883)

⁴⁰ Koktvedgaard, M och Levin, M, Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, 2004, s. 347

registrering faktiskt sker i något av dessa vid ett senare tillfälle. Detta innebär en fördel i de sammanhang då någon ansöker om ett förväxlingsbart varumärke i något av de medlemsländer som sökanden med prioritet redan har valt att ansöka om registrering i.

Medlemsländer skall i sin inhemska lagstiftning leva upp till särskilda *minimikrav* gällande bland annat användningsfrist, frihållningsbehovet, regler om otillbörlig konkurrens osv.

3.2.2 Madridunionen – internationell varumärkesregistrering

Madridunionen är överstatlig union som utgörs av länder som är medlemmar i Madridarrangemanget⁴¹ och Madridprotokollet⁴². Tack vare arrangemanget och protokollet kan man genom ansökan om varumärkesregistrering hos WIPO uppnå varumärkesskydd i samtliga medlemsländer. En internationell registrering har mer eller mindre samma rättsverkan som en nationell registrering.⁴³ Madridarrangemanget utgår från nationella varumärkesregistreringar som kan ligga till grund för en internationell ansökan hos WIPO. Madridprotokollets avsikt är att göra Madridsystemet mer attraktivt för dem som inte tillträtt arrangemanget. Den grundläggande skillnaden för de som har tillträtt Madridprotokollet är att en ny nationell ansökan kan ligga till grund för en internationell registrering. Det finns således inget krav på en redan existerande varumärkesrätt.⁴⁴

3.2.3 WTO och TRIPs

TRIPs är ett ramavtal mellan WTO och WIPO som har till syfte att harmonisera nationell immaterialrättslig lagstiftning i utvecklingsländerna med de immaterialrättsliga regleringar som finns i industriländerna.⁴⁵

3.2.4 Trademark Law Treaty

Syftet med TLT är att göra nationella och regionala varumärkessystem mer användarvänliga genom att förenkla och harmonisera det administrativa förfarandet. TLT antogs 1994 och tillkom inom ramen för WIPO och dess arbete för en globalisering av immaterialrätten. Sverige skrev under TLT

⁴¹ The Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

⁴² The Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

⁴³ Bernitz, U m fl.; Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Stockholm, 2005, s. 224

⁴⁴ Koktvedgaard, M och Levin M; Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, 2004, s. 350

⁴⁵ Granmar, C; Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, Stockholm, 2003, s. 36

den 26 september 1995 men har ännu inte ratificerat konventionen.⁴⁶
Sverige förbereder just nu åtgärder för att tillträda konventionen.⁴⁷

3.2.5 Nicearrangemanget

Nicearrangemanget⁴⁸ är en internationell konvention som Sverige och EU har tillträtt. Nicearrangemanget reglerar klassificeringen av varumärken. Niceklassificeringen omfattar idag 45 olika klasser uppdelade på 34 varuklasser och 11 tjänsteklasser.⁴⁹

3.3 Skyddets uppkomst för varumärken

Varumärkesrätten är i grunden nationell och territoriellt avgränsad. Men trots att uppkomsten av en varumärkesrätt främst sker på ett nationellt plan så handlas det, precis som med andra varor av ekonomisk karaktär, över gränserna med varumärken. Risken med sådan handel kan innebära att varumärket inte har samma skydd som i det ursprungliga registreringslandet. I värsta fall kan den oskyddade ställningen som en vara utsätts för utanför det egna landet anses vara ett eventuellt handelshinder. Genom de internationella konventioner som jag redogjort för ovan försöker man tillgodose det behov av rättsskydd som kan uppkomma utöver det skydd som ges genom en eventuell gemenskapsregistrering. I Sverige kan ett varumärke således både genom internationella och gemenskapsrättsliga samarbeten få tillgång till skydd på ett globalt, europeiskt och nationellt plan samtidigt.

Rätten till ett varumärke med juridisk verkan i Sverige kan uppkomma på två sätt. Varumärkesskydd genom registrering eller varumärkesskydd genom inarbetning i näringsverksamhet.⁵⁰ Varumärkesskyddet är lika omfattande oavsett om skyddet är grundat på en registrering eller en inarbetning. Däremot är det fördelaktigare att få sitt kännetecken registrerat som varumärke framför allt vid intrångstvister.⁵¹

⁴⁶ www.wipo.int

⁴⁷ Kocktvedgaard, M och Levin, M; Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, 2004, s. 349

⁴⁸ The Nice Agreement Concerning the international Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks

⁴⁹ se Bilaga A

⁵⁰ Kocktvedgaard, M och Levin, M; Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, 2004, s. 358

⁵¹ Bernitz, U m fl.; Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Stockholm, 2005, s. 210

3.3.1 Skydd genom registrering

Registrering är den vanligaste metoden att förvärva ensamrätt till ett varumärke. Det finns tre olika sätt på vilka man kan förvärva ensamrätt till ett varumärke genom registrering.⁵²

- nationell registrering hos PRV
- gemenskapsregistrering hos OHIM
- internationell registrering hos WIPO

3.3.1.1 Nationell registrering

De centrala paragraferna vid registrering är 1 § respektive 12-24 §§ VmL. Den administrativa gången hos ett svenskt registreringsförfarande av ett varumärke regleras i VMF.⁵³ Om ett varumärke godkänns för registrering är rätten giltig från dagen för ansöknings ingivande till och med att tio år har förflutit från dagen då varumärket registrerades. Registreringen kan förlängas med perioder om tio år och därmed kan en varumärkesregistrering, till skillnad mot vissa andra immaterialrätter vara för evigt.⁵⁴

En ansökan om varumärkesregistrering lämnas skriftligen in till PRV där den blir föremål för en förprövning. Ansökan skall ange de varor som märket avser registreras för och de klasser varorna tillhör.⁵⁵

Varumärkesregistrets klassindelning bygger på det internationella klassificeringssystemet enligt Nicearrangemanget bestående av 11 tjänste- och 34 varuklasser.⁵⁶ Varuklasserna är huvudsakligen sorterade efter det material som varorna är gjorda av och tjänsteklasserna är sorterade efter yrkeskategori eller vad tjänsten presterar.⁵⁷ Ju fler klasser ett varumärke kan registreras för desto större blir skyddsomfånget för en vara.⁵⁸

Förprövningen innebär i stort att PRV i ett initialt skede undersöker om kännetecknet till sin art och beskaffenhet är registrerbart och att inga andra hinder föreligger. Det får således inte förekomma några absoluta hinder.⁵⁹ De relativa hindren som undersöks är huruvida kännetecknet gör intrång på annans rätt eller att det finns en risk till ett sådant intrång. Kontrollen sker då mot befintliga rättigheter i Varumärkesregistret.⁶⁰

⁵² SOU 2001:26 s. 134

⁵³ VMF innehåller tillämpningsföreskrifter om ansökan och handläggning av varumärkesregistreringar.

⁵⁴ 22 § VmL

⁵⁵ 16-17 §§ VmL

⁵⁶ se Bilaga A

⁵⁷ Granmar, C; Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, 2003, Stockholm s. 41

⁵⁸ Melin, F; Varumärkesstrategi, Malmö, 1999 s. 33.

⁵⁹ Se mer om detta i avsnitt 3.4.2

⁶⁰ Varumärkeskommittén har föreslagit att PRV fortsättningsvis endast skall pröva de absoluta registreringshindren. Se SOU 2001:26 s. 167 ff.

Förutsatt att PRV inte finner hinder mot registrering registreras märket och kungörs i Svensk Varumärkestidning. Eventuella invändningar ska göras skriftligen inom två månader från kungörelsedagen och det är först efter tvåmånadersfristen som registreringen blir slutgiltig.⁶¹

Efter att registreringen hos PRV är klar måste varumärket tas i bruk inom en period av fem år från det att registreringen formellt blev godkänd.⁶² Detta krav har sitt ursprung i att varumärkesregistret inte ska överbelastas av registreringar som inte tas i bruk och därmed kan hindra andra registreringar.⁶³

3.3.1.2 Gemenskapsregistrering

Som jag ovan har redovisat etablerar CTMR en enhetsrätt för varumärken i EU. De nationella varumärkenas rättsverkan inom de nationella staterna påverkas följaktligen inte. Därmed uppstår det ett dubbelt skydd. CTMR är ett öppet system vilket innebär att även sökanden utanför EU kan ansöka om och förvärva ett gemenskapsvarumärke, dock med begränsning att sökande måste komma från ett PK- eller WTO-land. Detta skiljer sig från den internationella registreringen genom Madridarrangemanget och Madridprotokollet där det krävs fullvärdigt medlemskap.⁶⁴

Ansökan om registrering kan antingen göras vid en nationell registreringsmyndighet, såsom PRV i Sverige, eller direkt via OHIM. De märken som kan registreras enligt artikel 4 CTMR är materiellt sett i överensstämmelse med 1 § 2 st VmL och artikel 2 EG-VmD.

Vid behandlingen av ansökan använder tjänstemännen vid OHIM ”Examination Guidelines”, arbetsinstruktioner där både tjänstemän och privatpersoner kan hämta vägledning.⁶⁵ Vid registreringsförfarandet granskas om det finns några absoluta hinder för registrering enligt 7 (1) a och b CTMR. Vid granskningen av de relativa hindren enligt artikel 8 utarbetar OHIM en sökrappport som skickas till de nationella registreringsmyndigheterna som har anmält sig till detta förfarande.⁶⁶

Rapporten skickas i slutändan till sökanden, som efter en bedömning av rapporten själv kan avgöra om han vill gå vidare med sin ansökan, återkalla ansökan eller erhålla samtycke från innehavare av en eventuell äldre rättighet. I det första fallet publiceras varumärket och eventuella invändningar måste ske inom tre månader.⁶⁷

⁶¹ 20 § 2 st VmL

⁶² 25 a § VmL

⁶³ Koktvedgaard, M och Levin, M; Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, 2004, s. 363 f.

⁶⁴ Koktvedgaard, M och Levin, M; Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, 2004, s. 340

⁶⁵ <http://oami.eu.int/en/mark/marque/directives/exam.htm> den 12 april 2006

Examination Guidelines är endast arbetsinstruktioner och inte rättskällor. Det har hänt att högre instanser har ändrat beslut grundat enbart på dessa. Se t.ex. Case R 4/1998-2 para 12

⁶⁶ Artikel 39 CTMR

⁶⁷ Artikel 42 CTMR

Beslut från OHIM kan överklagas till fyra överklagandenämnder. Överklagandenämndernas beslut kan i sin tur överklagas till Förstainstansrätten och i sista instans är det EG-domstolen som meddelar dom och tolkning i frågan.

Gemenskapsvarumärket skyddas i perioder om 10 år och precis som med det svenska varumärket kan gemenskapsvarumärket vara för evigt.

3.3.1.3 Internationell registrering

Genom tillträddandet av Madridprotokollet blev det för sökanden i Sverige möjligt att genom en enda ansökan hos WIPO uppnå varumärkesskydd i 67 medlemsländer.⁶⁸ Madrid Express Database innehåller de varumärken som finns registrerade enligt Madridsystemet och finns på WIPO:s hemsida.⁶⁹

En svensk WIPO-ansökan kan grunda sig på antingen en befintlig registrering eller en ny varumärkesansökan, dvs. nationella varumärkesregistreringar. Sökanden anger vilka länder som registreringen skall omfatta. Om de nationella registreringsmyndigheterna inte anser att det föreligger några hinder kan sökanden efter 18 månader erhålla en internationellt varumärkesrätt. Skulle ett hinder påträffas i något land så blir följden den att inget skydd medges i just det landet. EU anslöt sig till protokollet år 2004. I och med detta hanterar OHIM internationella varumärkesansökningar med gemenskapen som designerat land.

3.3.2 Skydd genom inarbetning

Man kan även förvärva ensamrätt till ett varumärke genom inarbetning. Detta gäller emellertid endast skydd för varumärken i Sverige, man kan inte förvärva motsvarande skydd för ett gemenskapsvarumärke eller ett internationellt enligt Madrid-protokollet. Är ett varumärke inarbetat enligt nationell lag kan detta dock ha en viss betydelse för särskiljningsförmågan då man ansöker om registrering av ett gemenskapsvarumärke.⁷⁰

Även om denna möjlighet inte är tillgänglig för gemenskapsvarumärken tillåter CTMR att nationell lagstiftning bibehåller inarbetning som en självständig grund för skydd för nationella varukännetecken.⁷¹ EG-VmD innehåller inga regler om inarbetning. Detta innebär att medlemsstaterna har full frihet att utforma sådana regler så länge de inte strider mot RomF.⁷²

⁶⁸ Förordning 1970:495 om utländska varumärken m.m.

⁶⁹ http://www.wipo.int/madrid/en/services/madrid_express.htm den 12 april 2006

⁷⁰ Jfr CTM nr 31336

⁷¹ Se Preamble till EG-VmD samt 2 § VmL

⁷² Bernitz, U m fl.; Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Stockholm, 2005, s. 210

Ett varumärke i Sverige anses vara inarbetat enligt 2 § 3st VmL om det ”*här i landet inom en betydande del av den krets till vilken den riktar sig till är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet*”.

Fyra förutsättningar måste således vara för handen:

1. Märket skall vara känt här i landet,
2. Märket skall vara känt inom den kretsen till vilken det riktar sig till, den så kallade omsättningskretsen,
3. Märket skall vara känt i en betydande del av omsättningskretsen,
4. Märket skall vara känt som den beteckning för de varor som tillhandahålls.

Möjligheten till skydd genom inarbetning medför sålunda att det inte ställs samma krav på varumärkets grafiska återgivning som vid registreringsförfarandet. Oberoende av detta kan ett kännetecken därmed få ett skydd utan att kännetecknet kan återges grafiskt. Detta innebär att en doft applicerat på en vara kan varumärkesskyddas genom inarbetning.

Stockholms Handelskammars varumärkesnämnd är ett av de undersökningsinstitut som gör marknadsundersökningar för att påvisa inarbetning.⁷³

3.3.2.1 ... känt här i landet

Inledningsvis ställer 2 § 3st VmL krav på att varumärket ska vara känt här i landet. Kravet innebär inte en inarbetning i hela landet utan det räcker enligt lagtexten med att varumärket är känt inom en del av landet. En inarbetning inom en avgränsad del av landet innebär till följd därav att en eventuell nationell varumärkesansökan av ett förväxlingsbart märke som omfattar hela landet hindras. För att utgöra ett hinder för en eventuell ansökan för gemenskapsvarumärke krävs det dock att varumärket inarbetats på ett nationellt plan för att anses som äldre rätt.⁷⁴

3.3.2.2 ... känt inom den kretsen till vilken det riktar sig till

Vidare ställer 2 § 3st VmL krav på att märket ska vara känt inom en betydande del av den krets som varumärket riktar sig till. Denna krets kallas för omsättningskretsen och delas normalt in i två grupper bestående av konsumenter respektive branschfolk.⁷⁵ Omsättningskretsen bestäms vid den tidpunkt då frågan om inarbetning skall bedömas.⁷⁶

⁷³ Kocktvedgaard, M och Levin, M; Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, 2004, s. 366

⁷⁴ Artikel 107 CTMR, Kocktvedgaard, M och Levin, M; Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, 2004, s. 365

⁷⁵ Bernitz, U m fl.; Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, Stockholm, 2005, s. 211

⁷⁶ SOU 1958:10 s 222

3.3.2.3 ...känt i en betydande del av omsättningskretsen

För att det skall anses vara en betydande del av en omsättningskrets krävs det att omkring en tredjedel av denna känner till märket för att det skall anses vara inarbetat.⁷⁷ Ingen särskild procentandel finns förutbestämt i vare sig lagtext eller förarbeten där det istället betonas att en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet får avgöra.⁷⁸

3.3.2.4 ...känt som den beteckning för de varor som tillhandahålls

Varumärket måste slutligen vara känt som en beteckning för det varuslag som den saluförs under och inte som en generell symbol för varans art eller egenskaper. Varumärket skall fungera som ett individualiseringsmedel varför det krävs ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga. Ensamrätten gäller dessutom enbart de varor och tjänster för vilka märket är inarbetat, detta även om märket kanske används för andra varor och tjänster.⁷⁹

3.4 Registrerbara kännetecken

Regler gällande registrerbarheten är centrala därför att så snart ett varumärke är registrerat förvärfvas ett brett skydd, både ekonomiskt och rättsligt. I Sverige och EU skärskådas samtliga varumärken enligt samma kriterier. Däremot uppfattas icke-traditionella varumärken annorlunda av konsumenterna än vid jämförelse med traditionella varumärken och det är denna perception som är nyckeln när man bedömer förmågan hos de karaktäristiska dragen att fungera som ett varumärke.⁸⁰

Först och främst är det en grundläggande förutsättning för kännetecknet att det är en symbol för

- en vara eller tjänst;⁸¹
- som tillhandahålls;
- i en näringsverksamhet.⁸²

Både varor och tjänster kan vara ett symbolföremål och begreppen tolkas vitt i VmL men den viktigaste förutsättningen är att varan/tjänsten är något som tillhandahålls på marknaden och bjuds ut till kunder och därmed förfogar över ett kommersiellt värde.

⁷⁷ Granmar, C, Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, 2003, Stockholm s. 91

⁷⁸ Prop. 1994/95:59 s 43 ff.

⁷⁹ Koktvedgaard, M och Levin, M; Lärobok i Immaterialrätt, Stockholm, 2004, s. 365 f.

⁸⁰ Vaver, D; *Unconventional and Well-Known Trade Marks*, Singapore Journal of Legal Studies [2005] s. 5

⁸¹ 1 § 3st VmL

⁸² Granmar, C; Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, Stockholm, 2003, s. 50

Vidare måste varan/tjänsten tillhandahållas på marknaden, symbolföremålet måste faktiskt kunna köpas av potentiella kunder. För att betraktas som näringsverksamhet måste verksamheten vara av ekonomisk art och bedrivas fortlöpande.⁸³

Utöver detta ställer lagstiftningen två absoluta krav: kännetecknet måste kunna återges grafisk och även kunna särskilja en produkt från andra produkter.

3.4.1 Tecken som kan registreras

I och med de förändringar som EG-VmD föranledde i VmL, och även andra medlemsstaters varumärkeslagstiftning ändrades förutsättningarna för registrerbara kännetecken. EG-VmD öppnade för en tolkning och den stora knäckfrågan blev vilka märken som kunde registreras. De icke-traditionella varumärkena blev därmed föremål för fler och fler varumärkesansökningar. Förutsättningen för registrering av ett varumärke har sitt ursprung i artikel 2 EG-VmD som stadgar följande:

”Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen ifråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företag”

1 § 2st VmL är utformad så att den korresponderar med EG-VmD och är dessutom i det närmaste identisk med artikel 4 CTMR:

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan.”

Innebörden av ordet ”särskilt”, som används i både VmL och CTMR, är att uppräkningslistan inte är uttömmande. Då paragraferna inte är uttömmande har registreringsmyndigheter i vissa fall haft tolkningssvårigheter, speciellt registreringsärenden rörande färg-, ljud- och doftmärken. Lagtexten utesluter inga typer av varumärken.

EG-VmD, indirekt via VmL och CTMR har därför banat väg för möjligheten att registrera icke-traditionella varumärken. Paragrafen skall ses som exemplifierande. Doft liksom färg och ljud är inte i sig principiellt undantaget från skydd enligt svensk och gemenskapsrätt förutsatt att de uppfyller de absoluta kraven på grafisk återgivning och särskiljningsförmåga.⁸⁴

⁸³ a. a. s. 52

⁸⁴ Prop. 1992/93:48 s 71

Kravet på grafisk återgivning upprepas även i Examination Guidelines.⁸⁵ Redan förarbetena till den gamla Varumärkeslagen påpekade att det inte var uteslutet att kännetecknen, som endast kan uppfattas med andra sinnen än synsinnet skulle kunna registreras.⁸⁶

3.4.2 Absoluta hinder

Gällande absoluta registreringshinder undersöker PRV och OHIM först huruvida märket till sin art och beskaffenhet är registrerbart genom att det äger särskiljningsförmåga enligt 13 § VmL respektive artikel 7 (1) b CTMR. Utöver dessa registreringskrav anger 1 § 2st VmL och artikel 4 och 7 (1) a CTMR ytterligare ett krav: märket skall ha förmågan att kunna återges grafiskt.

Kriterierna enligt 13 § och 1 § 2 st VmL verkar i symbios då särskiljningsförmågan är beroende av kännetecknet kan återges grafiskt. Ett varumärke som inte kan återges grafiskt har ingen särskiljningsförmåga och därför ingår det underförstått i kravet på särskiljningsförmåga att en grafisk återgivning är tillgänglig.

Vidare granskas kännetecknet så att det inte strider mot de specifika absoluta registreringshindren i 14 § VmL respektive artikel 7 (1) c-k CTMR, den så kallade hinderskatalogen. Denna stadgar att kännetecknet inte får innehålla ett kommunalt vapen, en statlig eller en internationell beteckning. Kännetecknet får dessutom inte strida mot lag, allmän ordning eller god sed. Slutligen får kännetecknet inte vara ägnat att vilseleda allmänheten eller att väcka förargelse.

Dessa krav i kombination med kravet på särskiljningsförmåga och den grafiska återgivningen är ett allmänt krav på att ett varumärke skall vara skyddsvärt för att alls kunna uppnå status som ett skyddat varumärke genom registrering.⁸⁷

3.4.2.1 Kravet på grafisk återgivning

Eftersom varumärkesinnehavaren har ett monopol är det viktigt att registreringsmyndigheter, näringsidkare och konsumenterna kan avgöra med vilka symboler som är skyddade.⁸⁸

Enligt 1 § 2 st VmL och artikel 4 CTMR kan ett varumärke bestå av ”*alla tecken som kan återges grafiskt*”. Kravet på grafisk återgivning är ett

⁸⁵ Examination Guidelines avsnitt 3.7

<http://oami.eu.int/en/mark/marque/directives/exam.htm#Heading3> den 12 april 2006

⁸⁶ SOU 1958:10

⁸⁷ Granmar, C; Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, Stockholm, 2003, s. 62

⁸⁸ Mål C-104/01 paragraf 63

absolut krav.⁸⁹ Med grafisk återgivning åsyftas en visuell framställning som åtminstone är tvådimensionell.

EGD har specificerat ytterliggare krav på den grafiska återgivningen: Varumärket måste vara representerat ”*på ett klart, precist, i sig fullständigt, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt*”.⁹⁰

Det skall, utom några som helst tvivel framgå vilket tecken innehavaren har ensamrätt till. De som konsulterar varumärkesregistret skall kunna förstå den grafiska återgivningen. Kortfattat innebär det att man ska kunna uppfatta märket med synsinnets och att det ska kunna återges på papper. Till sist måste den grafiska återgivningen vara beständig och objektiv för att varken byte av målgrupp eller tidens lopp ska kunna påverka hur tecknet urskiljs och identifieras.⁹¹ Formuleringen har trots detta getts en vid betydelse och avgränsningen är ständigt under utveckling. Det erfordras inte direkt avbildning av varumärket, förutsatt att återgivningen är grafisk. Den grafiska återgivningen skall vara begriplig för näringsidkare, konsumenter och för övriga som kan vara intresserade.

Den grafiska återgivningen medför således att ett varumärke kan publiceras. I och med att den kan publiceras och att det finns en möjlighet för envar att kontrollera vad som är skyddat tillgodoser man därmed rättsäkerhetsprincipen.⁹² Att kunna konsultera ett offentligt register och därmed få information om registrerade varumärken och deras skyddsomfång är ett måste.

Enligt 2 § 2 VmL definieras de varumärken som inte kan återges grafiskt enligt 1 § 2 st som *andra varukännetecken* och dessa kan endast förvärva status som varumärke genom inarbetning. Som jag ovan nämnt kan vissa varukännetecken som inte kan återges exakt i ord eller bild, trots det absoluta kravet på grafisk återgivning, förvärva ett skydd såsom annat varukännetecken.⁹³ Detta skulle i praktiken innebära att om en doft applicerat på en vara inte kan anses uppfylla kravet på grafisk återgivning enligt VmL eller CTMR men uppfyller kraven som ställs på inarbetning kan kännetecknet komma att förvärva varumärkesskydd som svenskt varumärke.⁹⁴

⁸⁹ Artikel 7 (1) a

⁹⁰ Mål C-273/00 12/12 2002 paragraf 55, paragraf 36, min kursivering.

Se även Mål C-283/01 paragraf 53:2

⁹¹ Prop. 1992/93:48 s 71

⁹² Salomäki, J; Nya typer av varumärken, Stockholm 2002, s. 10

⁹³ Granmar, C; Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, Stockholm, 2003, s. 91

⁹⁴ Se ovan avsnitt 3.3.2

3.4.2.2 Kravet på särskiljningsförmåga

För att en symbol skall kunna vara ett varumärke och för att varumärket skall skyddas är det en grundläggande förutsättning att symbolen har särskiljningsförmåga.⁹⁵

Särskiljningsförmågan regleras i 13 § VmL. Paragrafen har sin motsvarighet i artikel 3.1 b EG-VmD och artikel 7 (1) b CTMR där det stadgas att varumärken inte får registreras om särskiljningsförmåga saknas. EGD har i sin praxis framhållit att särskiljningsförmågan är varumärkets centrala funktion, en kärnfunktion som omges av andra funktioner som garantifunktion, informationsfunktion osv.⁹⁶

Varumärket måste vara välavgränsat och inneha distinktivitet genom att identifiera varans ursprung. Kravet på särskiljningsförmåga gäller för samtliga varumärken oavsett om skyddet har förvärvats genom inarbetning eller registrering.

Kravet på särskiljningsförmåga ligger i varumärkesrättens natur. Särskiljningsförmågan är den egenskap som skiljer varumärken från andra symboler som inte är kommersiella kännetecken. Att varumärket kan tjänstgöra som individualiseringsmedel i ett särskilt kommersiellt sammanhang är grunden till ensamrätten. Det särskiljande tecknet är medlet och den fria konkurrensen är målet. Den fria konkurrensen på marknaden gynnas då konsumenten väljer mellan det stora antal alternativ som står till konsumentens förfogande och det är i detta val som särskiljningsförmågan är en nödvändighet.

Att särskiljningsförmågan är central i lagstiftningen beror också på frihållningsbehovet. Syftet med frihållningsbehovet är att vissa beteckningar som inte har någon individualiserande förmåga skall vara fria och allmänt tillgängliga.⁹⁷ Detta syftar till att skapa en skyddszon kring generiska symboler som inte är utbytbara för att hindra en monopolisering av sådana.⁹⁸

Vidare anger lagtexten att deskriptiva märken inte kan vara föremål för registrering då dessa inte anses vara särskiljande. Symboler som anger varans art, egenskap, mängd, funktion, pris eller tiden för varans framställande är en deskriptiv symbol.⁹⁹ Deskriptiva symboler saknar omedelbar särskiljningsförmåga. Däremot kan en deskriptiv symbol under tidens gång tillgodogöra sig särskiljningsförmåga.¹⁰⁰

⁹⁵ SOU 1958:10 s. 102

⁹⁶ Wessman, R; *Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU*, NIR 1/2002 s. 17

⁹⁷ Holmqvist, L; *Varans form för kännetecken*, NIR Häfte 1/1987 s. 44

⁹⁸ Granmar, C; *Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn*, Stockholm, 2003, s. 68

⁹⁹ 13 § VmL

¹⁰⁰ Granmar, C; *Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn*, Stockholm, 2003, s. 68

Exakt vad särskiljningsförmåga innebär för olika typer av varumärken, utöver distinktivitet och förmågan att skilja varumärken åt framgår inte direkt i lagtexten, varken i VmL eller i CTMR. Genom domstolars och myndigheters tillämpning har särskiljningsförmågans karaktär bedömts och det framgår tydligt att detta kriterium kan ha olika betydelse för olika slags varumärken. Särskiljningsförmågan prövas först utifrån kännetecknets inneboende egenskaper. Registreringsmyndigheten gör en bedömning i förhållande till de varor eller tjänster som ansökan avser och i förhållande till hur den relevanta målgruppen uppfattar kännetecknet. Samma kriterier gäller för varumärken av det icke-traditionella slaget. PBR har om särskiljningsförmågan uttalat följande: ”Särskiljningsförmåga borde, på samma sätt som ifråga om andra typer av märken, prövas utifrån märkets inneboende egenskaper och, om det då visar sig att märkets ursprungliga distinktivitet är otillräcklig, får det på vanligt sätt prövas om märket genom användning har förvärvat särskiljningsförmåga.”¹⁰¹ Detta innebär att oberoende av om märket saknar inneboende särskiljningsförmåga kan det komma att uppnå skydd om det visas att märket har förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning i EU. I de fall som avser gemenskapsvarumärke som har förvärvat särskiljningsförmåga gör EGD en helhetsbedömning av de omständigheter som kan visa att varumärket fungerar som ett individualiseringsmedel för den typen av vara som avses. Hänsyn kan även tas till varumärkets marknadsandel, varumärkets ålder, det geografiska områdets storlek var varumärket används, storleken på investeringar samt hur stor del av omsättningskretsen som uppfattar märket som ett varumärke för en viss vara.¹⁰²

Avgränsningen mellan de två absoluta registreringshindren är relativt flytande då skyddsomfånget vid en jämförelse faktiskt överlappar varandra. Ett varumärke som endast beskriver en varas egenskaper kan inte ha en förmåga att särskilja en vara från en annan.¹⁰³

3.4.3 Relativa registreringshinder

Allt som kan fungera som särskiljande kan utgöra ett registrerbart kännetecken, så länge kännetecknet kan återges grafisk och inte bryter mot de relativa registreringshindren. Då PRV och OHIM undersöker relativa registreringshinder granskas risken för att märket gör eller kan göra intrång i en redan bestående rätt. Som det har redogjorts för ovan sker en sådan undersökning genom skilda administrativa förfaranden för nationellt varumärke respektive gemenskapsvarumärke.¹⁰⁴

¹⁰¹ PBR mål nr 96-208

¹⁰² De förenade målen C-108/97-109/97, 4/5 1999, paragraf 49 och 51

¹⁰³ Examination Guidelines 8.1.1

¹⁰⁴ Varumärkeskommittén har föreslagit att PRV fortsättningsvis endast skall pröva de absoluta registreringshindren. Se SOU 2001:26 s. 167 ff.

4 Doft som varumärke – Sverige och EU

När en tolkning av kravet på grafisk återgivning och särskiljningsförmåga i förhållande till doftmärken ska ske finns det inte mycket material tillgängligt. De svenska förarbetena nämner endast att det är upp till de rättstillämpande myndigheterna att avgöra hur kraven ska uppfyllas. De EG-rättsliga akterna och fördragen ger ingen vägledning eftersom de inte föregås av några faktiska förarbeten.¹⁰⁵ I en promemoria från Kommissionen utesluts inga tecken från registrering som gemenskapsvarumärke. Promemorian säger att de är upp till varumärkesmyndigheter, nationella domstolar och i sista hand EGD att bedöma om doft kan utgöra ett gemenskapsvarumärke.¹⁰⁶

Tillgången på befintlig praxis är magert men det lilla som finns kan ge en viss vägledning om hur kraven ska efterlevas. Det första doftvarumärket som registrerades av OHIM var ”doften av nyklippt gräs på tennisbollar”. Registreringen var en sensation och vägledande för registreringsmyndigheter under en längre tid. Men när EGD i ett förhandsavgörande tolkade artikel 4 och 7 (1) a CTMR ändrades förutsättningarna för registrerbarheten av doft.¹⁰⁷

4.1 Registrerbarheten av doftmärken

4.1.1 Grafisk återgivning

Det största hindret mot registrering av doftmärken är det absoluta kravet på grafisk återgivning. Vid en första anblick kan det te sig naturligt att man inte kan ”visa” en doft på ett papper. Följande tre tillvägagångssätt har i praxis prövats som alternativ:

1. En beskrivning i ord
2. Återgivning i kemiska formler
3. Kromatografi

En beskrivning i ord är precis vad det låter som. Ett par fall har prövats och utfallet har, som jag nedan kommer att visa, varierat.

Återgivning av doft i kemiska formler har däremot aldrig godkänts. Problemet med kemiska formler är att dessa återger ett ämnes

¹⁰⁵ Ds 1992:13 s. 91

¹⁰⁶ Bulletin of the European Communities, Suppl. 5/80, s. 56

¹⁰⁷ Mål C-273/00, 12/12 2002 samt Mål C-283/01, 27/11 2003

sammansättning och inte dess doft. Även det faktum att en kemisk formel inte är begriplig för andra än fackmän har också visat sig vara avgörande.

Med hjälp av gaskromatografi kan man fastställa den kemiska sammansättningen av de gaser som ger doftmärket dess doft. För varje kemisk förening som passerar genom det rör som används vid testet registreras en topp. Topparna bildar tillsammans ett kromatogram.¹⁰⁸ Ett gaskromatogram representerar doften och inte själva ämnet i sig. Det finns däremot svåröverkomliga hinder i användningen av detta förfarande. Det har visat sig att vissa dofter inte ger utslag och ibland är näsan känsligare än ett kromatogram. Det största hindret är förmågan att avgränsa och översätta ett kromatogram till en doft genom att bara titta på topparna.

Det var tidigare oklart i vilken utsträckning som de tre metoderna var godtagbara men i och med Sieckmann-fallet¹⁰⁹ har EGD givit klara och tydliga riktlinjer.

4.1.2 Särskiljningsförmåga

Luktsinnet är det sinne, med större fördel än visuell uppfattningsförmåga, som används då man ska särskilja och identifiera doftmärken och andra varumärken från varannat. Det finns emellertid begränsningar i vad som anses vara särskiljande. Som huvudregel är naturligt existerande dofter undantagna från eventuella skydd då de inte anses vara särskiljande i lagens mening. Att registrera doften av choklad för en chokladprodukt är således inte möjligt.¹¹⁰ Om doftmärket är en inneboende eller naturlig del av produkten kan man inte särskilja varumärket från produkten.

4.2 Doftpraxis i Sverige

4.2.1 Lancôme

Lancôme ansökte om varumärkesregistrering för en av deras dofter. För att uppfylla kravet på grafisk återgivning innehöll Lancômes ansökning ett gaskromatogram.¹¹¹ PRV beslutade sig för att neka en registrering av olika skäl. Dock underkände inte PRV användningen av ett gaskromatogram för att återge en doft. PRV ansåg däremot att det saknades tekniskt information och kringfakta för att kunna tolka kromatogrammet. PRV påpekade att utseendet på ett kromatogram kan påverkas av vilken skala som används för diagrammet, vilken typ av gas som mäts och temperaturen på bärgasen. Då sådana kringfakta inte fanns angivna ansåg PRV att det var omöjligt

¹⁰⁸ Lunell, E; *Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt*, NIR 2/2003 s. 131

¹⁰⁹ Mål C-273/00, 12/12 2002

¹¹⁰ Franzosi, M, (red.), *European Community Trade Mark*, Kluwer Law International, 1997 s. 186

¹¹¹ PRV ansökning nr A 98-821 samt nr A 98-822

fastställa den kemiska sammansättningen av de gaser som gav parfymen dess doft. De tekniska förutsättningarna var således inte tillräckligt preciserade.¹¹²

Vidare fanns det ytterligare en anledning till att Lancôme's ansökan nekades registrering. Det faktum att lukt är beskaffenhetsgivande, ”en inneboende förutsättning hos en parfym är att den utsöndrar doft”, var även avgörande. Varumärket hade ingen särskiljningsförmåga eftersom det inte gick att särskilja doften från produkten.

PRV bad Lancôme, genom ett föreläggande, att utveckla sin ansökan och precisera den grafiska återgivningen närmre. Lancôme drog tillbaka sin ansökan efter föreläggandet och har inte drivit saken vidare.¹¹³

4.3 Doftpraxis i EU

I Storbritannien registrerades det tidigt två nationella doftmärken. Inte långt efter att EG-VmD hade trätt i kraft fick UK Patent Office två ansökningar om doftmärken.

Det första doftmärket som blev registrerat vid UK Patent Office gällde en vara i varuklass 12 för fordon och farkoster. Den aktuella varan var däck och den aktuella doften var rosdoft. Sökanden, Dunlop Tyres Ltd, ingav en ansökan i vilken den grafiska återgivningen bestod av en verbal beskrivning. Den verbala beskrivningen ”the trademark is a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres”¹¹⁴ ansågs av UK Patent Office som tillräcklig för att uppnå kravet på grafisk återgivning i enlighet med EG-VmD. Inte långt efter den första registreringen godkändes ytterligare ett doftmärke. Sökanden, Unicorn Products Ltd, ansökte om varumärkesskydd för en vara i varuklass 28 – Spel och leksaker. Varan var dartpilar vars ”vingar” luktade öl. Även i detta fall bestod den grafiska återgivningen av en verbal beskrivning. UK Patent Office godkände beskrivningen ”the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts” såsom en grafisk återgivning i enlighet med EG-VmD.¹¹⁵

Ett gemenskapsvarumärke som registrerades tidigt hos OHIM var ”the smell of fresh cut grass”. OHIM etablerade tillfälligt en praxis för gemenskapsvarumärken. Kravet på grafisk återgivning tillfredställdes enbart genom en verbal beskrivning såsom i de ovan nämnda fallen hos UK Patent Office. Senare anförde Generaladvokaten Colomer i sitt förslag till

¹¹² Lunell, E; *Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt*, NIR 2/2003 s. 132

¹¹³ Föreläggande från PRV 25/8 2000 angående Varumärkesansökning nr A 98-821 och 98-822

¹¹⁴ Se Bilaga C

¹¹⁵ Ibid.

avgörande i Sieckmann-fallet att beslutet om ”det nyklippta gräset” var ”..
en pärla i öknen, ett isolerat beslut utan efterföljare”.¹¹⁶

4.3.1 Doften av nyslaget gräs

Då ansökan om registrering av ”the smell of fresh cut grass” såsom gemenskapsvarumärke för tennisbollar inkom till OHIM i december 1996 avslogs denna med stöd av art 7 (1) a CTMR. OHIM ansåg inte att doftmärket uppfyllde kravet på grafisk återgivning enligt CTMR art 4. Ansökan innehöll endast en verbal beskrivning av doften: ”the smell of fresh cut grass”.¹¹⁷ OHIM ansåg att den verbala beskrivningen endast gav en grafisk representation av en verbal redogörelse för det sökta doftmärket. Beskrivningen ansågs inte utgöra en grafisk återgivning av märket i sig. .

Sökanden överklagade beslutet och fallet togs upp i OHIM:s överklagandenämnd.¹¹⁸ Sökanden hävdade att syftet med kravet på grafisk återgivning var uppfyllt redan genom en verbal beskrivning av doftmärket. Sökanden menade att det inte fanns en bättre lämpad metod att grafiskt återge doftmärken. Sökanden framhöll också att doftmärken inte är exkluderad ur CTMR, EG-VmD eller Examination Guidelines. Vidare hävdade sökanden att OHIM:s egna riktlinjer tydligt accepterade liknande sätt att grafisk återge ljudmärken och sökanden menade då att problematiken mellan ljudmärken och doftmärken var snarlik. Slutligen poängterade sökanden att doftmärken hade fått skydd i enskilda medlemsländer vars harmoniserade lagstiftning innehåller samma krav på grafisk återgivning som CTMR.

Överklagandenämnden ansåg att om den givna beskrivningen, i det enskilda fallet, ger berörda parter en tillräckligt klar och tydlig information för att dessa parter ska kunna skaffa sig en ofördröjlig och entydig uppfattning om vad det aktuella märket består av så kan kravet på grafisk återgivning vara uppfyllt endast genom en verbal beskrivning. Överklagandenämnden ansåg att doften av nyslaget gräs är en sådan distinkt doft som alla utifrån erfarenhet känner igen. Överklagandenämnden godkände en registrering med motiveringen att doften kan för många föra tankarna till våren och sommaren, gräsmattor och idrottsplatser, eller andra sköna liknande upplevelser.¹¹⁹

4.3.2 Hallondoft

Fallet gällde en ansökan av ett gemenskapsvarumärke där ”doften av hallon” skulle fungera som ett varumärke för vissa typer av bränsle i klass

¹¹⁶ Förslag till avgörande av Generaladvokat Colomer 6/11 2001, Mål C-273/00 paragraf 32, min kursivering.

¹¹⁷ Se bilaga B

¹¹⁸ Case R 156/1998-2, 1/12 1999

¹¹⁹ Case R 156/98-II paragraf 14 och 15

4.¹²⁰ Sökanden ansåg att kravet på grafisk återgivning var uppfyllt i och med följande beskrivning: ”Märket består av doften respektive lukten av hallon, applicerad på de nämnda varorna.”¹²¹ OHIM avslag ansökan på grund av att ansökningen inte innehöll någon grafisk presentation av kännetecknet enligt artikel 4 CTMR. Varumärkets skyddsomfång måste vara tydligt och ha förmågan att representera det som kännetecknet avser att skydda.

Sökanden överklagade till OHIM:s överklagandenämnd. Sökanden vidhöll att de skrivna orden ”doften av hallon” var en grafisk representation och därmed giltigt enligt artikel 4 CTMR.

Överklagandenämnden vidhöll att kraven på fullständighet, tydlighet, precision och objektivitet är något man sällan finner hos doftmärken. Nämnden konstaterade också att eftersom doft består av ett antal kemiska beståndsdelar leder detta till att variationer av doften kan förekomma samtidigt som doften uppfattas annorlunda av olika människor. Samtidigt vidhöll Överklagandenämnden att dofter i undantagsfall, ”*in an exceptional case*” kunde representeras på ett fullständigt, tydligt, precist och objektivt sätt.¹²²

Överklagandenämnden ansåg att den hallondoft som var föremål för prövning faktiskt kunde återges grafiskt genom en beskrivning av ord, eftersom denna doft var en ”*unique, pure smell*” som var välkänt för konsumenterna sedan länge.¹²³ Precis som i fallet med ”fresh cut grass” kom Överklagandenämnden fram till att kravet på grafisk beskrivning enligt artikel 4 och artikel 7 (1) a CTMR och uppnåddes med en verbal beskrivning av doftmärket.

I slutändan avslogs dock ansökan om registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga enligt artikel 7 (1) b CTMR. Doften ansågs inte inneha särskiljningsförmåga eftersom konsumenterna inte kan skilja på doften från varan, doften skulle uppfattas som en inneboende egenskap av varan och därför inte ha någon distinkтивitet.¹²⁴

4.3.3 Sieckmann-fallet

Detta fall har sitt ursprung i Tyskland där en privatperson, Sieckmann, ansökte om tysk varumärkesregistrering för ”kaneldoft”.¹²⁵ Sieckmann ansökte om registrering i varuklasserna 35, 41 och 42: annons- och reklamverksamhet, undervisning/utbildning och vetenskapliga och

¹²⁰ För klassindelning se Bilaga A

¹²¹ Case R 711/1999-3 , 15/12 2001

¹²² Ibid. paragraf 14. Min kursivering.

¹²³ Ibid. paragraf 16. Min kursivering.

¹²⁴ Ibid. paragraf 43

¹²⁵ Mål C-273/00, 12/12 2002

teknologiska tjänster.¹²⁶ Sieckmann framställde i sin varumärkesansökan att det rörde sig om ett doftmärke som identifierades som:

”... den rena kemiska substansen metylcinnamat (metylestern av kanelnsyra), vars kemiska formel återges nedan. Det är även möjligt att erhålla prover på detta dofttecken genom... de lokala laboratorierna...

C₆H₅-CH-CHOOCH₃”¹²⁷.

Sieckmann deponerade också ett luktprov hos den lokala registreringsmyndigheten och beskrev den som “en väldoftande balsamisk-fruktig arom med lätt anstrykning av kanel”¹²⁸.

Det tyska patentverket avslog ansökan i första instans då det enligt myndigheten var oklart huruvida ett doftmärke kunde registreras överhuvudtaget, om doft kunde återges grafiskt och om det förelåg en brist på särskiljningsförmåga.

Sieckmann överklagade till Bundespatentgericht¹²⁹ som ansåg att särskiljningsförmåga förelåg. Bundespatentgericht ansåg dock att det var oklart om huruvida doften kunde återges grafiskt. Eftersom den tyska varumärkeslagstiftningen skall tolkas i enlighet med artikel 2 EG-VmD hänförde Bundespatentgericht de två följande tolkningsfrågorna till EGD:¹³⁰

- 1) Skall artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att formuleringen tecken som kan återges grafiskt endast avser sådana tecken som omedelbart kan återges visuellt? Eller skall med denna formulering även förstås sådana tecken som visserligen i sig inte kan uppfattas visuellt - såsom till exempel dofter eller ljud - men som kan återges medelbart genom användning av hjälpmedel?
- 2) Om den första frågans andra del besvaras jakande, skall då kriterierna för grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet anses uppfyllda om en doft återges
 - genom en kemisk formel,
 - genom en beskrivning (som skall offentliggöras),
 - genom en deponering eller
 - genom en kombination av de tre ovannämnda metoderna?

¹²⁶ För klassindelning se Bilaga A

¹²⁷ Mål C-273/00, 12/12 2002 paragraf 11

¹²⁸ Ibid. paragraf 13

¹²⁹ Tyska patentdomstolen

¹³⁰ Mål C-273/00, 12/12 2002 paragraf 19

EGD anförde inledningsvis att det är rättsäkerheten som, i motsats till det monopol och skyddsomfång som en varumärkesregistrering innebär, ska stå i centrum. En exakt precision i registreringen krävs för att andra ska kunna ta del av handlingarna och kunna tillgodogöra sig det som är registrerat samt att varumärkets grundläggande funktion som ursprungsangivare för konsument ska säkerställas.

EGD konstaterade att art 2 EG-VmD ska tolkas så att tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan i och för sig utgöra ett varumärke under vissa förutsättningar. EGD ansåg att doft inte är uteslutet från varumärkesskydd bara den kan återges grafiskt på ett sådant sätt att den kan identifieras med exakthet för dem som nyttjar registret när den återgivs fullständig i sig samt att återgivningen skall ska vara lättillgänglig och begriplig.¹³¹ Grundförutsättningen är att märket kan återges grafisk varvid återgivningen skall vara klar, precis, fullständig i sig, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.¹³²

Beträffande följdfrågan kom EGD fram till följande:

- 1) En *kemisk formel* är inte tillräckligt tydlig, klar och precis eftersom endast en begränsad krets av personer kan ”översätta” en kemisk formel till en specifik doft. Vidare representerar en kemisk formel ett ämne som kan avge en doft men den representerar inte en doft i sig. EGD ansåg därmed att en kemisk formel inte är en grafisk återgivning i lagens mening.¹³³
- 2) En *verbal beskrivning* representerar ofta en subjektiv upplevelse. Att såsom Sieckmann beskriva en lukt som väldoftande, fruktig osv. är enligt EGD inte en tillräckligt klar, tydlig och objektiv beskrivning för att uppfylla kravet på grafisk återgivning.¹³⁴
- 3) En deponering av doftprov avfärdade EGD direkt. En deponering är precis vad det låter som och inte en grafisk återgivning på något sätt. EGD konstaterade också att doftprov inte är tillräckligt stabilt eller beständigt.¹³⁵

EGD konstaterade således att de olika metoderna i sig inte kunde anses uppfylla kravet på grafisk återgivning. Då de enskilda metoderna inte uppfyller lagens krav är det uteslutet en kombination av dessa kan göra det.

¹³¹ Ibid. paragraf 52

¹³² Ibid. paragraf 55

¹³³ Ibid. paragraf 69

¹³⁴ Ibid. paragraf 70

¹³⁵ Ibid. paragraf 71

4.3.4 Doften av mogna jordgubbar

I ett nyligen avgjort fall hos Förstainstansrätten tolkades återigen artikel 7 (1) a CTMR.¹³⁶ Laboratoires France Parfum (senare Eden SARL) ansökte 1999 om ett gemenskapsvarumärke. Varumärket var ett doftmärke och återgavs genom beskrivningen ”the smell of ripe strawberries”. Ansökan var kompletterad med en bild på en jordgubbe för att uppfylla kravet på grafisk återgivning.¹³⁷

OHIM och Överklagandenämnden avslog båda ansökan på grund av bristen på grafisk återgivning enligt artikel 7 (1) a CTMR och artikel 4 CTMR. Man ansåg inte att en bild var tillräcklig för att grafiskt återge en doft och den verbala beskrivningen ansågs inte vara tillräckligt klar, precis och otvetydig i lagens mening. En verbal beskrivning tolkas subjektivt eftersom doften av mogna jordgubbar kan variera mellan olika jordgubbssorter.¹³⁸

Eden SARL överklagade till Förstainstansrätten. Förstainstansrätten konstaterade att kännetecken som ej av sig självt är synliga kan erkännas som varumärke och erhålla skydd, förutsatt att det kan representeras grafiskt.¹³⁹ Sökanden menade att en beskrivning som ”doft av mogen jordgubbe” uppfattas generellt på samma sätt av alla. Till stöd för sina påståenden hade sökanden en studie som enligt sökanden påvisade att alla mogna jordgubbar har samma doft. Denna studien visade dock, enligt Förstainstansrätten, att doften faktiskt varierar från en jordgubbssort till en annan och att beskrivningen därav inte är att anses som precis, klar och otvetydig. Vidare påpekades det att det inte finns en erkänd internationell klassificering av dofter.¹⁴⁰

Förstainstansrätten konstaterade också att bilden då en jordgubbe inte tillför någon ytterliggare information i förhållande beskrivningen med ord. Och, i linje med Sieckmann-fallet, konstaterade Förstainstansrätten att en kombination av en beskrivning och en bild inte utgör en grafisk återgivning i lagens mening.¹⁴¹

¹³⁶ Mål T-305/04, 27/10 2005

¹³⁷ se Bilaga B

¹³⁸ Mål T-305/04, 27/10 2005 paragraf 26 f. 27

¹³⁹ Ibid. paragraf 28

¹⁴⁰ Ibid. paragraf 33-34

¹⁴¹ Ibid. paragraf 45-46

5 Grafisk återgivning hos färg- och ljudmärken – en jämförelse med doftmärken

5.1 Registrerbarheten hos färg- och ljudmärken

5.2 Färgmärken

En namngiven färg kan registreras som två typer av varumärken, nämligen figurmärken och ordmärken. Beträffande ordmärken med färgnamn så är det inte färgen som är varumärket, utan det hos PRV registrerade namnet, som t.ex. *Löfbergs Lila*. Färgen används i allmänhet som förstärkare av det budskap som varumärket ska förmedla gentemot konsumenter och andra intressenter. Som ordmärke finns det ett antal registreringar hos PRV där företag har färgnamn som varumärke till exempel telekommunikationsföretaget *Orange*¹⁴² och kaffetillverkaren *Löfbergs Lila*.¹⁴³

En färg kan enligt artikel 4 CTMR registreras som ”abstract colour trade mark”, en enskild färg i sig utan att färgen har anbringats på ett visst föremål, eller som en ”get-up colour trade mark” där den enskilda färgen är applicerad på ett visst föremål eller utformning.¹⁴⁴

Att registrera en enskild färg i sig har däremot stött på problem beträffande kravet på särskiljningsförmåga. Kravet på grafisk återgivning har däremot inte, som i fallet med doftmärken, varit något problem.

5.2.1 Grafisk återgivning

Kravet på grafisk återgivning har inte i praxis vållat större problem. Att grafiskt återge en färg har visat sig vara mer lättuppnåeligt för färger. Visst kan man tycka att uppfattningen av en färg är lika subjektiv som uppfattningen av en doft. Till skillnad från dofter finns det en internationellt erkänd referens för just färger, den så kallade Pantone-skalan. Pantone-skalan tillhandahåller ett färgsystem och färgkoder som är internationellt erkända. Genom att hänvisa till Pantone-skalan anses en färg

¹⁴² Orange Personal Communications Service Limited, Bristol, PRV reg. nr 0320775 och 0320776

¹⁴³ Löfbergs Lila AB, PRV reg. nr 0105236 och 0314321

¹⁴⁴ Bengtsson, H och Hansson, M; *Färger som varumärken*, Brand News 09/2002 s. 10

vara grafiskt återgiven. Färgen blir representerad ”på ett klart, precist, i sig fullständigt, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt.”¹⁴⁵

5.2.2 Särskiljningsförmåga

Kravet på särskiljningsförmåga är ett större problem i detta sammanhang, framförallt vid ansökningar gällande enskilda färger i sig. OHIM har uttalat att färger i normalfallet saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. I vissa fall kan en färg ha en ursprunglig särskiljningsförmåga.¹⁴⁶

I korthet kan sägas att de grundläggande förutsättningarna för att en färg skall kunna registreras utifrån OHIM:s och PBR:s rättspraxis¹⁴⁷ är följande:

a) Ursprunglig särskiljningsförmåga

Färger såsom rött, gult, blått, svart och vitt omfattas av det så kallade ”frihållningsbehovet”. Endast i extrema fall har det förevisats att enskilda färger kan registreras på grund av ursprunglig särskiljningsförmåga. I dessa fall måste det avse en specifik produkt ämnad åt en specifik kundkrets.

b) Förvärvad särskiljningsförmåga

Färgen måste ha uppnått status som att tjäna som ett varumärke och därför besitta förmågan att peka på ett visst kommersiellt ursprung. Vidare måste färgen fungera som ett särskiljningsmedel för sökandens varor inom medlemsstaterna och sökanden måste kunna styrka att färgen uppfattas som angivaren av ett visst kommersiellt ursprung genom omfattande användning¹⁴⁸

5.3 Ljudmärken

Problematiken vid registrering av ljudmärken beträffande den grafiska återgivningen är likartad med problematiken för doftmärken. Den svenska ljudpraxisen är begränsad men klar och tydlig. Till dags dato har endast tre ljudmärken registrerats. Två av dessa nekades först registrering hos PRV men fick sina registreringar när besluten överklagades hos PBR. Det enda ljudmärke som registrerades direkt hos PRV var Vivo-sången ”*det finns*

¹⁴⁵ Mål C-283/01, 3/4 2003 paragraf 55, min kursivering.

¹⁴⁶ Bengtsson, H och Hansson, M; *Färger som varumärken*, Brand News 09/2002 s. 10

¹⁴⁷ PBR 19/11 2002 Mål nr 01-310, PBR 6/9 2002 Mål nr 98-099, PBR 6/9 2002 Mål nr 98-098, PBR 3/9 2002 Mål nr 99-002. OHIM Case R 7/1997-3, Milka CTM nr 31336, Mål C-104/01 6/5 2003.

¹⁴⁸ Bengtsson, H och Hansson, M; *Färger som varumärken*, Brand News 09/2002 s. 13

*mycket mer hos Vivo*¹⁴⁹. De två andra ljudmärkena som är registrerade är den välkända ”Hemglass-melodin”¹⁵⁰ och P3: s visselsignal¹⁵¹.

Enligt avsnitt 8.2 i Examination Guidelines kan ljudmärken omfattas av bestämmelsen i artikel 4 i EG-VMF om de kan återges grafiskt och verka särskiljande.¹⁵² Likväl är europeisk ljudpraxis ännu mer begränsad än den svenska. Det ledande rättsfallet på området är Shield Mark BV v. Kist¹⁵³

Sensationen kring ljudmärken är idag inte lika stor som då de första ansökningarna om ljudmärken kom. Ljudmärken är inte längre särskilt kontroversiella och de flesta länders praxis stämmer överens med svensk praxis.¹⁵⁴

5.3.1 Grafisk återgivning

Lagen ställer samma krav på ljudmärken som på övriga varumärken. Den grafiska återgivningen är annorlunda eftersom ljudmärken vänder sig till hörselintryck och inte till synintryck.

Notskrift är ett accepterat verktyg för att grafiskt återge det ljud som ljudmärket ska skydda. Emellertid finns det en viss problematik med notation. För att rättssäkerhetsprincipen skall tillgodoses måste tredje man ges möjlighet att kontrollera vad som är skyddat, både fackmän och konsumenter skall kunna avgöra detta.¹⁵⁵ Att kunna konsultera ett offentligt register och därmed få information om registrerade varumärken och deras skyddsomfång är ett måste. Märken måste återges på ett sådant sätt att samtliga betraktare uppfattar den på samma sätt. PRV har pekat på att ljudåtergivningen varierar beroende på vad och vem som återger notraden.¹⁵⁶ Resultatet kan också variera beroende på vilket instrument som används för att återge ljudmärket. Centralt i diskussionen är att alla inte kan transformera en notrad till ljud.

¹⁴⁹ PRV reg. nr. 342512, 4/11 2000 0

¹⁵⁰ PBR Mål nr 95-491, 17/12 1998

¹⁵¹ PBR Mål nr 96-208, 2/6 2000

¹⁵² <http://oami.eu.int/en/mark/marque/directives/exam.htm#Heading8> den 12 april 2006

¹⁵³ Mål C-283/01, 3/4 2003

¹⁵⁴ Löfgren, C; *Ljud med ensamrätt*, Brand News 04/2002 s. 9

¹⁵⁵ Hulgaard, S; *Ljudmärken och kravet på grafisk återgivning vid registrering av varumärken i ljuset av EG-domstolens praxis*, NIR 2/2004 s. 174

¹⁵⁶ PRV Varumärkesansökan nr 92-11287

5.3.2 Ljudpraxis i Sverige

5.3.2.1 Hemglass

I fallet med ”Hemglassmelodin” ansåg PRV inte att noter inte uppfyllde kravet på grafisk presentation eftersom återgivningen inte ansågs tillräckligt preciserad och att den därför inte kunde ge betraktaren en klar och entydig bild över hur ljudmärket låter.¹⁵⁷ I och med avsaknaden av precision ansågs märket inte heller inneha särskiljningsförmåga.

Då fallet nådde PBR tolkade man kraven i enlighet med OHIM:s Examination Guidelines och förarbetena till VmL. PBR ansåg att notation och/eller beskrivning av ljudet är tillräckligt för att uppnå kravet. Slutligen konstaterade PBR också att kravet på särskiljningsförmåga och var uppfyllt eftersom Hemglass-melodin ”ger ett pregnant fonetiskt intryck av en signalkaraktär och är lätt att minnas.”¹⁵⁸

5.3.2.2 P3-visselsignal

På liknande grunder som i Hemglass-fallet avsåg PRV Sveriges Radio AB:s ansökan om varumärkesregistrering av en visselsignal. PRV ansåg inte att notbilden gav en entydig bild av hur ljudmärket lät och att kravet på grafisk återgivning och särskiljningsförmåga därmed inte var uppfyllt.

Då PBR tog upp saken till prövning konstaterade de, med beaktande av de i Hemglass-fallet aktuella frågorna och den principiella ställning som intogs, att det räcker med en relativt enkel notskrift för att ett ljud skall anses vara grafiskt återgivet.¹⁵⁹ Avseende särskiljningsförmågan ifrågasatte PRV denna då den aktuella melodin är betydligt kortare än Hemglass-melodin. Särskiljningsförmåga ansågs endast föreligga för visselsignalen i tjänsten radioutsändningar.

Överklagandet bifölls således endast för radioutsändningar.

5.3.3 Ljudpraxis i EU

5.3.3.1 Déclic

Detta fall gällde ett bolag som sökte registrering av ett gemenskapsvarumärke.¹⁶⁰ Gemenskapsvarumärket var ett ljudmärke i form av ett ”klick” (déclic)¹⁶¹. Detta specifika klickljud skulle användas vid försäljning och marknadsföring av medicinsk utrustning och kirurgiska instrument.

¹⁵⁷ PBR mål nr 95-49, 17/12 1998

¹⁵⁸ PBR mål nr 95-491, 17/12 1998 s. 10

¹⁵⁹ PBR mål nr 96-208, 2/6 2000, s. 2

¹⁶⁰ Case R 1/1998-2

¹⁶¹ översättning från Franska Ordboken

Den ursprungliga beskrivningen ansågs vara för vid och efter anmodan preciserades ljudet ytterliggare som ”klickljudet av en hasp” – ”un dé clic d’un loquet”.¹⁶² Även efter preciseringen ansågs inte beskrivningen tillräckligt klar och precis.

Vid överklagandet anförde bolaget att ljudet kunde beskrivas med hjälp av fonetik. Besvärsavdelningen hävdade dock att fonetik endast kan användas för att ange hur ett visst ljud ska uttalas och inte för att beskriva ljudet. Klickljudet nekades således registrering.

I målet om ”nyklippt gräs”¹⁶³ uppmärksammades att problematiken kring den grafiska återgivningen för både doft- och ljudmärken är jämförlig. I målet nämns att OHIM:s Examination Guidelines 8.2 uttryckligen stadgar att ljudmärken är registrerbara.¹⁶⁴ Kontentan är att ljudmärken är registrerbara så länge de når upp till kraven på grafisk presentation och detta görs bäst genom ett återgivande med hjälp av en notskrift.

5.3.3.2 Shield Mark BV v. Kist

Detta fall gällde ursprungligen en tvist om ett eventuellt varumärkesintrång och illojal konkurrens.¹⁶⁵

Initialt väckte den holländska firman Shield Mark talan mot Joost Kvist om varumärkesintrång och illojal konkurrens. Joost Kvist, som var en kommunikationskonsulent, använde vissa ljud för att göra reklam för sina seminarier i immaterialrätt.

Shield Mark var innehavare av fjorton varumärken, samtliga registrerade vid VBB.¹⁶⁶ Ett antal av dessa bestod av ett de inledande nio tonerna i musikstycket ”Für Elise”, komponerat av Ludwig van Beethoven, i olika tappningar. Några av de övriga varumärkena bestod av ljudet av en tupps galande. Dessa ljudmärken var registrerade för ett antal olika typer av varor och tjänster och Shield Mark gjorde gällande en ensamrätt för båda. Den nationella domstolen biföll kändens talan i den del som avsåg illojal konkurrens men däremot avslogs talan avseende den delen som gällde varumärkesintrång beroende på att domstolen ansåg att registrering av ljud såsom varumärken inte var möjlig. Den nationella domstolen grundade detta på att de tre regeringarna inom Benelux-samarbetet¹⁶⁷ hade klarlagt i lagförarbetena att ljud inte ansågs vara potentiella eller skyddbara varumärken.

¹⁶² Ibid.

¹⁶³ Case R 156/1998-2

¹⁶⁴ <http://oami.eu.int/en/mark/marque/directives/exam.htm#Heading8> den 12 April 2006

¹⁶⁵ Mål C-283/01, 27/11 2003

¹⁶⁶ VBB är Beneluxländernas gemensamma myndighet som ansvarar för genomförandet av BVL, Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag.

¹⁶⁷ Belgien, Holland och Luxemburg

Shield Mark överklagade i denna del och i det skedet hänvisades målet till EGD för ett förhandsavgörande och tolkningen av CTMR artikel 4 samt 7 (1) a.¹⁶⁸

EGD konstaterade att ljudmärken i princip är registrerbara så länge kraven på grafisk återgivning kan uppfyllas. EGD påpekade särskilt, i enlighet med Sieckmann-fallet, att tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke under förutsättning att det kan återges grafisk på ett klart, precist, i sig fullständigt, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt.¹⁶⁹ EGD fastställde vidare att skriftliga beskrivningar av ett visst ljud kan vara tillräckligt för en fullgod grafisk presentation av ljudmärken. I fallet ansågs däremot inte att beskrivningar som ”de nio första noterna i Für Elise” eller ”en tups galande” vara tillräckligt klara och precisa och därför kunde inte det begärda skyddsomfånget fastställas.¹⁷⁰

Onomatopoetiska versioner av ljud, med andra ord en imitation av det verkliga ljudet, är inte heller tillräckligt precisa på grund av skillnaderna mellan originalet och imitationen. Exempel på onomatopoetiska ljud kan till exempel vara uttrycket ”voff” som vi använder för att beskriva en hunds skällande. Shield Marks använde den onomatopoetiska formuleringen “kukelekuuuuu” som en återgivning av en tupp som gal. Även det faktum att onomatopoetiska formuleringar skiljer sig länderna emellan ansåg EGD vara avgörande.¹⁷¹

EGD förespråkade notsystem, som är uppdelat i takter och noter, som ett sätt att grafiskt återge ett ljudmärke. Notskrifter utgör en trogen återgivning av den följd av ljud som bildar en melodi. EGD konstaterade att en sådan återgivning av ljud uppfyller kraven som följer av domstolens tidigare praxis.¹⁷²

¹⁶⁸ Mål C-283/01, 27/11 2003 paragraf 25

¹⁶⁹ Ibid. paragraf 55

¹⁷⁰ Ibid. paragraf 59

¹⁷¹ Ibid. paragraf 60

¹⁷² Ibid. paragraf 62

6 Avslutande kommentarer

Den kommersiella marknaden kräver allt mer av både producenter och konsumenterna. Producenternas kamp om konsumenternas gunst och konsumenternas förmåga att hitta den produkt som passar bäst har lett till att varumärkesrätten har utvecklats till ett mäktigt instrument. Det är viktigt profilera sig på ett sådant sätt att konsumenterna väljer en viss vara och ett visst fabrikat framför andra. Detta är den främsta anledningen till att nya varianter på varumärken har dykt upp på marknaden. Varumärken såsom doft, färg och ljud är nymodigheter som blir allt vanligare. Att marknadsföra sin vara med hjälp av doft är ett sätt att skilja sig från mängden men det finns krav i lagstiftningen som försvårar en registrering. Doft i sig, t.ex. i form av en parfym eller liknande är uteslutna från registrering eftersom doften i detta fall är beskaffenhetsgivande, doften kan inte särskiljas från produkten. Doften är produkten. Frågan gällande doft applicerad på en vara har däremot visat sig vara en utmaning för lagstiftaren, rättstillämparen och varumärkesinnehavaren.

Varumärkesrätten är idag den enda immaterialrätt som är helt europeiserad. Dels är den svenska Varumärkeslagen harmoniserad med EG-VmD och dels finns möjligheten att ansöka om ett gemenskapsvarumärke enligt CTMR. Ett dubbelt skydd finns att tillgå. Direktivet och förordningen korresponderar och därmed är den svenska lagstiftningen och reglerna för gemenskapsvarumärken i stort sett identiska. Att notera är dock att det finns en liten, men viktig, skillnad och det är möjligheten att genom inarbetning förvärva varumärkesskydd i Sverige. Denna metod har inte direkt diskuterats som ett alternativ i litteraturen. Men det är just vad det är; ett alternativ. Genom inarbetning skulle ett doftmärke kunna erhålla skydd i Sverige, eller i det område i Sverige som inarbetningen har skett. Skyddsomfånget hos inarbetade varumärken är dock svåravgränsat och det är först vid ett eventuellt varumärkesintrång som en sådan avgränsning skulle bli aktuell.

Eftersom varumärkesrätten är helt europeiserad är europeisk praxis från OHIM och EGD normgivande. De intressen som främst ställs emot varandra är en strävan att främja konkurrensen samtidigt som man måste vara restriktiv i sin tolkning så att den inte snedvrids på konsumenternas bekostnad.

De krav som ställs på ett kännetecken för att det skall kunna registreras är att det kan återges grafiskt och att det innehar särskiljningsförmåga. Kravet på grafisk återgivning innefattar inte bara förmågan att återge märket på papper. EGD kräver också enligt praxis att märket återges på ett klart, precist, fullständigt i sig, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt. Syftet är att varumärket skall uppfattas på samma sätt för samtliga intressenter. Att ett kännetecken har särskiljningsförmåga innebär att det för målgruppen innehar distinktivitet. Kraven har sin grund i

rätts säkerhetsprincipen som innebär att det ska vara klart och tydligt för alla vad det är som omfattas av ensamrätten. För mer vanliga typer av varumärken brukar dessa två absoluta krav inte ställa till med större problem. Avseende doftmärken har det dock visat sig vara mer problematiskt.

Kravet på den grafiska återgivningen är speciellt komplicerat eftersom doftmärken uppfattas med andra sinnen än synsinnet. Kännetecknen som består av doft kan inte återges på papper. I praxis har man försökt använda sig av olika varianter för att uppnå lagstiftarens krav. Gaskromatografi, där den kemiska sammansättningen hos en doft fastställs, har varit en populär metod. Vidare har man gjort försök att återge dofter grafiskt genom att ange en kemisk formel, genom en verbal beskrivning och genom deponering av doftprov.

Användningen av kromatografi har i praxis inte godkänts och det med rätta med tanke på osäkerheten kring denna form av återgivning. Kromatografi är i och för sig ett bra sätt att fastställa den kemiska sammansättningen men utseendet på det aktuella diagrammet kan variera beroende på ett antal faktorer såsom diagrammets skala, temperatur och vilken typ av gas det är som ska mätas. Då det inte finns en enhetlig skala och utformning för kromatogram så kan det inte ens för en fackman på området vara möjligt att fastställa hur doften luktar. Kan inte ens en fackman identifiera doften hur ska då en vanlig person kunna identifiera den?

En verbal beskrivning var, tills nyligen, accepterad i europeisk praxis. Fallet med ”the smell of fresh cut grass” verkar numera vara ett isolerat fall. Överklagandenämnden vid OHIM tycks i detta fall ha tillämpat en teleologisk lagtolkningsmetod på lagtextens ordalydelse då den egentligen godkände en beskrivning av märket och inte en grafisk återgivning i dess egentliga mening. Här sköts skyddsintresset åt sidan. Att de flesta människor kan associera till den aktuella beskrivningen kan inte uteslutas men även här kan den personliga uppfattningen ge ett varierande resultat när man ska konstatera skyddsomfånget. Alla har självfallet inte samma erfarenhet av nyslaget gräs. Gräsets beskaffenhet kan bland annat variera beroende på om gräset är torrt eller fuktigt. Jag vet precis hur nyslaget gräs luktar, men är min upplevelse densamma för någon annan och hur skall då skyddsomfånget avgöras? Ett antal andra ansökningar om skydd för doft som gemenskapsvarumärken nekades dock registrering.¹⁷³ I Storbritannien registrerades två doftmärken inte lång tid efter att EG-VmD trätt i kraft: ”the mark is a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres” respektive ”the mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts”.¹⁷⁴ I dessa fall accepterade UK Patent Office¹⁷⁵ verbala beskrivningar vid den grafiska återgivningen av dessa doftmärken.

¹⁷³ Se Bilaga B

¹⁷⁴ Se Bilaga C

¹⁷⁵ Storbritanniens patentverk

Rättsläget var, trots avgörandet med det nyklippta gräset, länge oklart tills för ett par år sedan då EGD fick möjligheten att tolka artikel 2 EG-VmD och artikel 7 (1) a CTMR. I det så kallade Sieckmann-fallet¹⁷⁶ tolkade EGD kravet på grafisk återgivning och huruvida detta ansågs vara uppfyllt i och med en verbal beskrivning, en kemisk formel, en deponering av doftprov eller en kombination av de tre. EGD konstaterade att ingendera av dessa sätt, varken var för sig eller i kombination kunde anses uppfylla kraven på grafisk återgivning. EGD uteslöt inte att doft kan registreras, utan konstaterade helt enkelt att det än så länge fattas ett vetenskapligt sätt att grafiskt återge en doft så att skyddsintresset inte sätts åt sidan och att bedömningen av varumärket blir objektiv. Den grafiska återgivningen måste vara klar, precis, fullständig i sig, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv. En verbal beskrivning är mottaglig för subjektiva tolkningar. Detsamma gäller användandet av en kemisk formel för att uppfylla kraven, gemene man har inte de kunskaper som krävs för att översätta en formel till en doft men framförallt är en kemisk formel faktiskt en återgivning av ämnet i sig och inte av doften. Att deponera ett doftprov måste vara uteslutet, det säger sig självt att det inte är en grafisk återgivning. I Sieckmann-fallet gjorde EGD en korrekt tolkning, rättssäkerheten och skyddsintresset sattes i fokus. Centralt i lagstiftningen är att en ensamrätt, ett slags monopol ges i form av ett varumärkesskydd. Mot detta skyddsintresse ställs marknads-, konkurrenternas och konsumenternas intressen. Därför måste det finnas en möjlighet att genom ett register fastställa ensamrättens omfattning med en snabb och säker metod.

Problematiken kring den grafiska frågan avseende ljudvarumärken har inte varit lika omfattande och turbulent som för doftvarumärken. I praxis har man till slut accepterat notskrifter som grafisk återgivning. Noter är, precis som Pantone-skalan är för färger, ett internationellt erkänt system för att återge toner, ljud och musik. Trots detta anser jag att man kan dra paralleller mellan doft- och ljudmärken. En notskrift är i sig otvivelaktigt en grafisk återgivning. Men i kravet på den grafiska återgivningen ligger, som ovan nämns, ett krav på att återgivningen skall uppfattas som klar, precis och tydlig och slutligen ge betraktaren en uppfattning om hur den aktuella melodin egentligen låter. Jag håller med om att en notskrift inte kan vara annat än precis men är den verkligen klar och tydlig? Kan alla, konsumenter och konkurrenter, föreställa sig en melodi endast genom att titta på en notskrift? Jag kan det inte. Det krävs en musikalisk förståelse och träning för att kunna göra det. Vidare kan en notskrift, trots att en not alltid motsvarar en viss ton, ge upphov till oändligt många tolkningar. Beroende på vilken slags instrument som används och vilket tempo som avses kan det uppkomma obegränsade variationer.

Det föreligger en uppenbar diskrepans mellan vid tolkningen av den grafiska återgivningen hos ljud- respektive doftvarumärken. Att rättstillämparen ställer till synes högre krav på doftmärken än ljudmärken är oroväckande. Varken notskrifter eller verbala beskrivningar uppfyller de

¹⁷⁶ Mål C-273/00, 12/12 2002

krav som lagstiftaren har ställt i hänseende till den del av skyddsintresset som innefattar den målgrupp som varumärket riktar sig till. En notskrift kan vara precis lika oklar, otydlig och subjektiv som en verbal beskrivning kan vara klar, tydlig och objektiv beroende på den som tyder den.

Hur utvecklingen kommer att se ut i framtiden är oklar. Lagstiftaren har många parter att ta hänsyn till. För varumärkesinnehavaren är varumärket ett medel att sprida information och identitet, i förlängningen en imageskapare. För konkurrenten är varumärket en informationsbärare och normskapare. För konsumenten är varumärket en värdeskapare men också en informationsbärare som förmedlar funktion och kvalitet. Slutligen är syftet med varumärket, ur lagstiftarens synvinkel, något som ska underlätta kommunikationen mellan marknads aktörer och därigenom effektivisera handeln. Ansökningar om doft- och ljudmärken kommer säkerligen inte att minska utan det är snarare troligt att de kommer att öka. De mer exotiska varumärkena är här för att stanna. Det är tydligt att inga av dessa i sig är undantagna från registrering, det är bara en fråga om att hitta en lösning på de problem som oundvikligen medföljer denna typ av varumärken. Att göra avkall på de krav som ställs på den grafiska återgivningen är kanske inte det bästa alternativet, eventuella konkurrenter måste på ett klart och tydligt sätt få uppfattning om skyddsomfånget. Däremot borde kanske målgruppen omdefinieras. Är det egentligen inte tillräckligt att fackmän kan begripa den grafiska återgivningen, måste konsumenten kunna göra detta och hur vanligt är det att konsumenter överhuvudtaget tillfrågar ett varumärkesregister för att avgöra ett skyddsomfång hos ett varumärke? Kanske kommer det att bli färre ansökningar i framtiden när nu EGD har tolkat kraven på grafisk återgivning. Men EGD har i och för sig inte uteslutit möjligheten till registrering utan utmanat marknaden att komma med en bättre lösning, tanken har inte varit att ifrågasätta själva fenomenet med doftmärken.

Visst känns det tryggt att EGD har ambitionen att låta rättsäkerheten och skyddsintresset gå före den kommersiella marknads starka aktörer. Men det är ytterst viktigt att undvika en diskrepans i rättstillämpningen och att samma krav ställs på samtliga varumärken, oavsett det handlar om ljud, doft eller vad annars som framtiden kan frambringa. Om det inte finns någon konsekvens hos rättstillämparen drabbar detta alla parter.

Bilaga A

Klassindelning av varor och tjänster enligt

“The International (NICE) Classification of Goods and Services”¹⁷⁷

¹⁷⁷ Källa: http://www.prv.se/varumärke/pdf/blanketter/vm_klass_2002.pdf den 12 april 2006

Bilaga B

Office for Harmonization in the Internal Market

- **Community Trade Mark no 000428870**¹⁷⁸
- **Refused CTM Application no 001122118**¹⁷⁹
- **Refused CTM Application no 000521914**¹⁸⁰
- **Refused CTM Application no 000566596**¹⁸¹

¹⁷⁸ Källa: http://oami.eu.int/CTMOnline/RequestManager/en_Detail_NoReg den 12 april 2006

¹⁷⁹ Källa: http://oami.eu.int/search/LegalDocs/la/en_Refused_Index.cfm den 12 april 2006

¹⁸⁰ *ibid.*

¹⁸¹ *Ibid.*

Bilaga C

The UK Patent Office

- Trade Mark no 2001416¹⁸²
- Trade Mark no 2000234¹⁸³

¹⁸² Källa: <http://webdb4.patent.gov.uk/tpoint?tmnumber=2001416> den 12 april 2006

¹⁸³ Källa: <http://webdb4.patent.gov.uk/tpoint?tmnumber=2000234> den 12 april 2006

Litteraturförteckning

LITTERATUR

- Annand, R och Norman, H Guide to the Community Trade Mark, Blackstone Press Limited, Scewsbury Shropshire, 1998
- Bresle, Å Näsa för lukter - Handbok om lukter och luktsanering, Ingenjörsläroverket AB, Malmö, 1986
- Bernitz, U m.fl. Immaterialrätt, 9 upplagan, Handelsbolaget Immaterialrättsligt Rättsskydd I Stockholm, Stockholm, 2005
- Franzosi, M (red) European Community Trade Mark, Kluwer Law International, Netherlands, 1997
- Granmar, C Varumärkesskydd – En handbok om varumärken och domännamn, Jure Förlag AB, Stockholm, 2003
- Holger, L och Holmberg, I (red.) Identitet – Om varumärken, tecken och symboler
- Holmqvist, L Varumärkens särskiljningsförmåga, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1999
- Koktvegaard, M och Levin, M Lärobok i immaterialrätt, 8 upplagan, Norstedts Juridik, Stockholm, 2004
- Levin, M Designskydd, Norstedts Förlag, Kristianstad, 1987
- Levin, M och Bonnier, S (red.) Paktisk Varumärkesrätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998
- Melin, F Varumärkesstrategi- om konsten att utveckla starka varumärken, Liber Ekonomi, Malmö, 1999

Salomäki, J

Nya typer av varumärken –
registrerbarheten av färg, lukt och
ljud som EG-varumärken, Institutet
för Immaterialrätt och
Marknadsrätt vid Stockholms
Universitet, Stockholm 2002

TIDNINGSARTIKLAR

Bengtsson, H och Hansson, M; *Färger som varumärken*, Brand News
09/2002 s 8-13

Gioia, F; *Alicante and the Harmonization of Intellectual Property Law in
Europe: Trade Marks and beyond*, Common Market Law Review, Kluwer
Law International, 41:2004 s. 975 -1003

Holmqvist, L; *Varans form för kännetecken*, NIR Häfte 1/1987 s 43-53

Hulgaard, S; *Ljudmärken och kravet på grafisk återgivning vid registrering
av varumärken i ljuset av EG-domstolens praxis*, NIR Häfte 2/2004 s 169-
177

Levin, M; *Nästan allt kan vara ett varumärke*, Brand News 1990-2000
Jubileumsnummer 01/2001 s. 26-32

Levin, M; *En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet*,
NIR Häfte 4/1994 s. 516-529

Lunell, E; *Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt – några
kommentarer kring 'Sieckmann-fallet*, NIR Häfte 2/2003 s. 124-135

Löfgren, C; *Allvarligt talat. Ljud*, Brand News 04/2002 s. 12-13

Löfgren, C; *Doft för lojalitet*, Brand News 07/2003 s. 9-13

Löfgren, C; *Ljud med ensamrätt*, Brand News 04/2002 s. 8-10

Schaal, C; *the Registration of Smell Trademarks in Europe: another EU
Harmonization Challenge*, Lex-E-Scripta, Inter-Lawyer Law Firms
Directories, 2003

Tiili, V; *Om varumärkets funktioner*, NIR 1970 s. 240-255

Vaver, D; *Unconventional and Well-Known Trade Marks*, Singapore
Journal of Legal Studies, [2005] 1-19

Völker, S; *Registering new forms under the Community Trademark*,
Trademark World 2002 November s. 24-33

Wessman, R; *Det varumärkesrättsliga kravet på särskiljningsförmåga i EU*,
NIR Häfte 1/2002 s. 16-22

INTERNET OCH DATABASER

www.oami.eu.int

Office for Harmonization in the
Internal Market

www.brandeye.se

Brand News

www.curia.eu.int

The Court of Justice of the
European Communities

www.europa.eu.int

European Union

www.nir.nu

Nordisk Immateriellt Rättskydd

www.patent.gov.uk

UK Patent Office

www.prv.se

Patent- och Registreringsverket

www.wipo.int

World Intellectual Property
Organisation

OFFENTLIGT TRYCK

SVERIGE

Prop. 1960:167 Förslag till varumärkeslag

Prop. 1992/93:48 EES-avtalet och immaterialrätten

Prop. 1994/95:59 Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet

Prop. 1995/96:26 Vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en följd av Rådets förordning om gemenskapsvarumärken

SOU 1958:10 Förslag till Varumärkeslag

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

EG-PUBLIKATIONER

Bulletin of the European Communities, Supplement 5/80

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

Rådets förordning EEG-40/49 av den 20 december 1993 om EG- eller gemenskapsvarumärken

The International (NICE) Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks serve to determine the scope of Protection of trade marks.

OHIM Annual Report 2004

OHIM Examination Guidelines

Rättsfallsförteckning

Sverige

Patent- och registreringsverket

PRV Registrering nr 342510, 24/11 2000 (Vivosången)

PRV Varumärkesansökan nr A 98-821 (Lancôme)

PRV Varumärkesansökan nr A 98-822 (Lancôme)

PRV Varumärkesansökan nr 92-11287 (Hemglass)

PRV Föreläggande 25/8 2000 angående Varumärkesansökning nr 98-00821 och 98-00822 (Lancôme)

Patentbesvärsrätten

PBR 19/11 2002 Mål nr 01-310 (Magenta och grått)

PBR 6/9 2002 Mål nr 98-099 (Ljuslila)

PBR 6/9 2002 Mål nr 98-098 (Mörklila)

PBR 3/9 2002 Mål nr 99-002 (Rosa)

PBR 2/6 2000 Mål nr 96-208 (P3-visselsignal)

PBR 17/12 1998 Mål nr 95-491 (Hemglass)

EG

EG-domstolen

Domstolens dom den 27 november 2003 i mål C-283/01
(Shield Mark BV v. Kist)

Domstolens dom den 6 maj 2003 i mål C-104/01
(Libertel Group v. Benelux-Merkenbureau)

Domstolens dom den 12 december 2002 i mål C-273/00
(Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt)

Domstolens dom den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97 (Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) v. Boots- und Segelzubehör Walter Huber/Franz Attenberger)

Domstolens dom den 10 april 1984 i Mål 14/83
(Sabine von Colson and Elisabeth Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen)

Förstainstansrätten

Förstainstansrättens dom den 27 oktober 2005 i mål T-305/04
(Eden SARL v. OHIM)

OHIM

Community Trade Mark nr 31336

Community Trade Mark no 000428870

Refused Community Trade Mark Application no 001122118

Refused Community Trade Mark Application no 000521914

Refused Community Trade Mark Application no 000566596

OHIM - Överklagandenämnderna

Decision of the Third Board of Appeal of 5 December 2001 in Case R 711/1999-3

Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 in Case R 156/1998-2

Decision of the Second Board of Appeal of 11 March 1998 in
Case R 4/1998-2

Decision of the Second Board of Appeal of 7 October 1998 in
Case R 1/1998-2

Decision of the Third Board of Appeal 18 December 1998 in
Case R122/1998-3

Decision of the Third Board of Appeal 12 February 1998 in
Case R 7/1997-3