

# **Möjligheten att varumärkesregistrera okonventionella märken**

**- Utifrån grafisk återgivning**

Ida Pettersson

Kandidatuppsats i handelsrätt

HARH10

VT2014



**LUNDS UNIVERSITET**  
Ekonomihögskolan



# Innehåll

<b>1. Inledning</b> .....	<b>11</b>
<b>1.1 Bakgrund</b> .....	<b>11</b>
<b>1.2 Syfte och frågeställning</b> .....	<b>12</b>
<b>1.3 Avgränsningar</b> .....	<b>12</b>
<b>1.4 Metod och material</b> .....	<b>13</b>
<b>1.5 Disposition</b> .....	<b>16</b>
<b>2. Varumärkesrätt</b> .....	<b>19</b>
<b>2.1 Inledning</b> .....	<b>19</b>
<b>2.2 Från logotyper till icke-visuella märken</b> .....	<b>19</b>
<b>2.3 Rättsläget</b> .....	<b>21</b>
2.3.1 Varumärkeslagens utformning idag.....	21
2.3.2 Konsekvenserna av Sveriges inträde i EU ”harmoniseringsdirektivet” .....	22
2.3.3 Konsekvenserna av Sveriges inträde i EU ”gemenskapsförordningen” .....	24
2.3.4 Kommissionens förslag rörande grafisk återgivning .....	26
<b>2.4 Sammanfattning</b> .....	<b>27</b>
<b>3. Kravet på grafisk återgivning i rättspraxis</b> .....	<b>29</b>
<b>3.1 Inledning</b> .....	<b>29</b>
<b>3.2 Registrering av dofter</b> .....	<b>29</b>
3.2.1 Registrerade dofter (1999-2001).....	29
3.2.2 Sieckmann (2002).....	30
3.2.3 Doft av mogen jordgubbe (2005) .....	33
<b>3.3 Registrering av ljud</b> .....	<b>35</b>
3.3.1 Musikaliska kontra icke-musikaliska ljud (1998-2003).....	35

3.3.2	Shield Mark (2003).....	37
<b>3.4</b>	<b>Närliggande avgöranden .....</b>	<b>41</b>
3.4.1	Abstrakt färg och form .....	41
3.4.2	Libertel (2003).....	42
3.4.3	Heidelberger Bauchemie (2004).....	43
3.4.4	Dyson (2007) .....	44
<b>3.5</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>47</b>
<b>4.</b>	<b>Diskussion .....</b>	<b>49</b>
<b>4.1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>49</b>
<b>4.2</b>	<b>Utrymmet för registrering innan Sieckmann-målet ”doft och ljud” .....</b>	<b>49</b>
<b>4.3</b>	<b>Utrymmet för registrering av okonventionella märken efter Sieckmann-målet .....</b>	<b>50</b>
4.3.1	Exakthetskriteriet och objektivitet .....	50
4.3.2	Begriplighetskriteriet .....	53
4.3.3	Rättssäkerhetsprincipen .....	54
4.3.4	Alternativa skydd.....	55
4.3.5	Tolkning av EUD:s ställningstagande i Sieckmann-målet .....	56
<b>4.4</b>	<b>Om kommissionens förslag går igenom - de lege ferenda .....</b>	<b>58</b>
<b>5.</b>	<b>Slutsats .....</b>	<b>61</b>

# Summary

Identifying and separating products is today, as opposed to just a few decades ago, becoming increasingly more important. This is why the number of marketing methods has increased since the time when the only way of marketing was in a newspaper. Perceiving a brand has traditionally been done through the sense of sight, but nowadays corporations allow the market to perceive trade marks with senses other than sight (multisensory branding). Hearing and smell are examples of senses that allows for differentiation. Hence the question: How are unconventional marks that are used in today's marketing related to the protection requirements in trademark law, which are intended for visual characters?

The conditions which posed problems for brands are the requirement of graphic representation, which is why this thesis focuses primarily on this particular requirement. Marks perceived visually usually have no problems being represented graphically in a sufficient manner (i.e. "on a piece of paper"). It is marks that cannot be perceived by the sense of sight, such as sound and smell, which have difficulties fulfilling this criterion and cause problems with regard to registration. However, it has been observed that these marks are not excluded from being registered if they can be represented graphically, although it is for the authorities/national courts to determine "how" it will be achieved. The EU court has accepted some alternative means for non-visual signs to be represented sufficiently. In line with the purpose of the requirement of graphic representation certain criteria have been established to "maintain the rule of the law", mainly through the *Sieckmann* case. These criteria however left a little room for these types of marks to fulfill graphical representation.

Scent and sound brands are not excluded from being able to meet the legal requirements but with the restrictive interpretation made in jurisprudence, unconventional marks should have more difficulties than other marks to fulfill the

criterion of graphical representation. There are problems with registering these so-called unconventional marks and the need for change seems to be strong. Since the requirement of “graphical representation” is a problem, there are many benefits to be gained in removing it. However, it is very likely that other requirements would be inserted in its place or that courts would fall back on other requirements.

# Sammanfattning

Att identifiera sina produkter har idag, till skillnaden från bara några decennier tillbaka kommit att bli än mer viktigt för företag, varför marknadsföringsmetoderna blivit fler än då enda sättet att marknadsföra sig var i tidningsformat. Att uppfatta ett märke har traditionellt gjorts genom synsinnet, men idag arbetar företagen med marknadsföringsmetoder som låter marknaden uppfatta kännetecknen med andra sinnen än bara synsinnet s.k. (Multisensory Branding). Hörsel- och luktsinnet är exempel på sådana okonventionella sinnen. Frågan är därmed hur dessa tecken förhåller sig till varumärkesrättens skyddsförutsättningar, vilka är utformade för visuella tecken. Det rekvisit som ställt till problem för dessa märken är kravet på ”grafisk återgivning”, varför uppsatsens fokus ligger på just detta rekvisit.

Sådana tecken som uppfattas med synen är som regel inte problematiska att återge grafisk, dvs ”på ett papper”, på ett tillräckligt sätt. Det är sådana kännetecknen som inte kan uppfattas med synsinnet, exempelvis ljud och doft, som har svårt att uppfylla detta rekvisit och därmed registreras. Det har dock konstaterats att dessa tecken inte utesluts från registrering ifall de kan återges grafiskt men att det ankommer på berörda myndigheter/nationella domstolar att avgöra ”hur” kravet skall uppnås. EU-domstolen har accepterat några alternativa hjälpmedel för att icke-visuella tecken skall kunna återges på ett tillräckligt sätt. I linje med den grafiska återgivningens syfte, dvs att ”upprätthålla rättssäkerheten”, uppkom genom praxis vissa kriterier i och med *Sieckmann*-målet. Dessa kriterier har dock lämnat litet utrymme för denna typ av tecken att uppfylla kravet på grafisk återgivning.

Doft- och ljudmärken utesluts inte från kunna uppfylla lagens krav men i och med den restriktiva tolkning som gjorts i rättspraxis har vissa okonventionella märken haft svårare än andra att uppfylla kravet på grafisk återgivningen. Det finns problem med att registrera dessa tecken och behovet av en förändring tycks vara stort.

Eftersom kravet på ”grafisk återgivning” är problematiskt kan det finnas fördelar med att ta bort kravet. Dock är sannolikheten stor att andra krav sätts in i dess ställe, alternativt att domstolarna faller tillbaka på annan reglering.



# Förkortningar

COM-doc	European Commission staff working document
EU	Europeiska unionen
EES-avtalet	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EESK	Europeiska och ekonomiska och Sociala kommittén. (En rådgivande församling som avger yttranden till större institutioner som ex kommissionen.
EUD	Europeiska unionens domstol
EU-VmF	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. Idag (EG NR 207/2009) även kallad varumärkesdirektivet.
NIR	Nordisk immaterialrätt och rättsskydd
OHIM	The Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs)
OHIM`s riktlinjer	Guidelines concerning proceedings before the office for the harmonization in the internal market (trade marks and designs)
PBR	Patentbesvärsrätten
Prop.	Proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
VmD	Rådet första direktiv 89/104/EEG av den december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Idag (2008/95/EG) Även kallad varumärkesförordningen.
VmL	Varumärkeslag (2010:1877)



# 1. Inledning

## 1.1 Bakgrund

Den svenska varumärkeslagstiftningen från 1961 innehöll från början begränsningar för vad som kunde varumärkesregistreras eftersom den uppgav ”vad som anses utgöra ett varumärke och därmed kan registreras”.<sup>1</sup> Detta uteslöt de märken som enligt uppräknningen inte ansågs utgöra varumärken. Det var inte förrän lagen 1993 genomgick en revidering för att anpassas till rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar som kravet på grafisk återgivning infördes i den svenska Varumärkeslagen och fler tecken fick möjlighet att registreras.<sup>2</sup> I och med denna anpassning till direktivet blev det lättare att få varumärkesskydd eftersom omfattningen utvidgades. I artikel 2 i direktivet anges att: ”alla tecken som kan återges grafiskt kan utgöra ett varumärke”.

Fler tecken har alltså sedan 1993 kunnat omfattas av varumärkesskydd och det har också inneburit att fler ansöker om varumärkesskydd. Allt sedan 1959 har ett gemensamt varumärkessystem ansetts som en förutsättning för en välfungerande gemensam europeisk marknad men det var inte förrän 1993 som rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken antogs och ”The Office for Harmonization in the Internal Market” 1996 började ta emot ansökningar med ärendebehandling som skyddet av varumärket fick ett uppsving inom unionen.<sup>3</sup>

Fler tecken har kunnat registreras men i och med den tekniska utvecklingen har lagen på senare tid ändå kommit på efterkälke. Idag upparbetar företag fler typer av kännetecken än de som framgår av lagstiftningen. Det finns därmed problem för

---

<sup>1</sup> Varumärkeslag (1960:644) Idag (2010:1877).

<sup>2</sup> Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Idag (2008/95/EG) (varumärkesdirektivet).

<sup>3</sup> Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. Idag (EG) nr 207/2009 (varumärkesförordningen); Se: Levin, Marianne. *Lärobok i Immaterialrätt*, Nordstedts juridik, 2011, s. 381. f.

dessa ”okonventionella kännetecken” att registreras eftersom reglerna om registrering primärt utvecklats i förhållande till ”konventionella” märken. Att framförallt den grafiska återgivningen har kommit att bli ett problem visas av EU-kommissionens förslag till ett nytt europeiskt varumärkesdirektiv, som bl.a. innehåller förslag på att kravet på grafisk återgivning ska tas bort.<sup>4</sup>

## 1.2 Syfte och frågeställning

Det finns problem med att registrera okonventionella märken. Huvudsyftet med denna uppsats är att analysera de juridiska och praktiska problem som aktualiseras vid registrering av sådana märken. Utifrån detta syfte undersöker jag i huvudsak två frågeställningar:

- 1) I vilken utsträckning är det möjligt att under gällande svensk rätt och EU-rätt söka varumärkesregistrering för okonventionella märken som är svåra att återge grafiskt, särskilt ljud- och doftmärken?
- 2) Hur skulle rättsläget rörande okonventionella märken påverkas ifall EU-kommissionens förslag om att ta bort kravet på grafisk återgivning träder i kraft?

## 1.3 Avgränsningar

Internationella avtal som ingåtts av unionen spelar en central roll inom immaterialrätten men då det inte är möjligt att inom ramen för uppsatsen behandla den internationella rätten har jag valt att begränsa mig till gällande svensk rätt och EU-rätt.

I denna uppsats fästs hänseende vid både EU-rätt och svensk rätt men eftersom något skydd enligt EU-rätten inte kan uppnås genom inarbetning så kommer uppsatsen att fokusera på ljud- och doftmärkens möjlighet att genom ”registrering” erhålla varumärkesskydd.

Jag undersöker framförallt doft- och ljudmärken men går också till viss del in på övriga okonventionella märken. I huvudsak undersöker jag kravet på grafisk återgivning men eftersom lagens övriga skyddsförutsättningar ”vad som utgör

---

<sup>4</sup> EU-kommissionens förslag COM 2013 (162) slutlig.

tecken” samt ”särskiljningsförmågan” samspelar med grafisk återgivning, förs även dessa, i begränsat omfattning på tal.

Uppsatsen berör inte ensamrättens övergång och andra sakrättsliga frågor, inte heller vilka sanktioner och åtgärder som kan bli aktuella vid intrång. Dessa frågor är inte relevanta för att kunna besvara den aktuella frågeställningen.

## 1.4 Metod och material

Arbetet med denna uppsats har huvudsakligen skett enligt ”traditionell rättsdogmatisk metod”, vilket innebär att rättskällor så som lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin använts för att utreda rättsläget vad gäller möjligheten till registrering av okonventionella märken, särskilt doft- och ljudmärken.<sup>5</sup>

Jag har också använt mig av EU-kommissionens förslag om att ta bort kravet på grafisk återgivning. Här utreder jag hur rättsläget skulle påverkas ifall förslaget träder i kraft.

Jag har utgått ifrån svensk nationell rätt men eftersom regleringen om varumärkesregistrering är harmoniserad/införlivad med EU-rätten har jag tolkat reglerna i den svenska varumärkeslagen i ljuset av EU-rätten.<sup>6</sup> För övrigt återfinns regleringen mestadels i EU-domstolens praxis, varför det i princip vore fel att påstå att uppsatsens frågeställning besvaras utifrån endast svensk rätt. Av den anledningen utgår uppsatsens syfte ifrån både svensk rätt och EU-rätt, trots att min utgångspunkt explicit är den svenska nationella rätten.

Skydd på nationell nivå regleras i 1 kap. 4 § Varumärkeslagen som fått sin nuvarande lydelse genom Varumärkesdirektivet 2008/95/EG och därför ges regleringen en direktivkonform tolkning. Skydd på gemenskapsnivå regleras i 1 kap. 3 § Varumärkeslagen och omfattas av varumärkesförordningen (EG) nr 207/2009 och gäller därför såsom lag i Sverige.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sandgren, Claes. *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare*: Nordstedts Juridik, 2011, s. 36; Korling, Fredrik. Zamboni, Mauro. *Juridisk metodlära*, Studentlitteratur AB, 2013, s. 29; Kellgren, Jan. Holm, Anders. *Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och reflektioner*. Studentlitteratur, 2007, s. 47.

<sup>6</sup> Hettne, Jörgen. Otken Erisksson, Ida. *EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning*. Nordstedts juridik, 2012, s. 173.f.f.

<sup>7</sup> *Ibid.*, s. 177 f., 188 f.

Den nationella regleringen om registrering ligger i linje med regleringen om gemenskapsskydd och dessa har i princip samma ordalydelse. Av den anledningen har diskussionen kring regleringen förts generellt dessa skydd emellan.

För tolkning av rekvisitet ”grafisk återgivning” som framgår av rättsakterna använder jag till att börja med lagförarbeten, vilket för nationellt registreringskydd är direktiv (89/104/EEG) och för gemenskapsskydd ”skälen” i förordningen (EG) nr 207/2009. Inom gemenskapsrätten tillmäts dock inte förarbeten samma rättsliga betydelse, man använder framförallt rättsaktens syfte. Eftersom EU:s rättsakter inleds med en ingress (preamble), ”skälen” för dessa bestämmelser, använder jag i första hand dessa för att förstå syftet med förordningen om gemenskapsvarumärken och direktivet om medlemsstaternas varumärkeslagar.

I fråga om direktiv, som kräver genomförande i nationell rätt, utgör de materiella bestämmelserna som sådana en form av förarbeten till den nationella genomförandeakten, exempelvis svenska nationella propositioner.<sup>8</sup> Dessa beskriver mer ingående tanken bakom regleringen av varumärkesregistrering. På motsvarande sätt finns sådana förarbeten till EU-förordningen men där använder jag framförallt kommissionens förslag i form av COM-dokument.<sup>9</sup>

Eftersom uppsatsens fokus ligger på grafisk återgivning och detta rekvisit infördes 1994, kommer jag inte att titta på förarbeten till den äldre lagstiftningen. På samma sätt har jag resonerat vid urval av rättspraxis.

Lagregleringen på varumärkesområdet är inte heltäckande och därför tillmäts rättspraxis och doktrinen hög dignitet. Vad gäller svensk nationell rättspraxis finns enbart praxis från Patentbesvärslagen, ingen rättspraxis från Högsta förvaltningsdomstolen som behandlar registrering av okonventionella märken och därför får den oskrivna EU-rätten genomslag även i svenska domstolar. Den oskrivna EU-rätten består framförallt av rättspraxis och inom varumärkesrätten är denna mycket omfattande, både administrativ och judiciell. Den allmänna uppfattningen är att de oskrivna rättskällorna har en osedvanligt stark ställning i unionsrätten vilket skiljer EU-rätten från nationell rätt, detta trots

---

<sup>8</sup> Ibid., s. 115.

<sup>9</sup> Ibid., s. 113.; se begreppsförklaring s. 9.

varumärkesrättens lagbundenhet.<sup>10</sup> I första hand blir EU-domstolens och Tribunalens praxis styrande, men även praxis från ”The Office for Harmonization in the Internal Market” (OHIM) påverkar nationell registreringspraxis. Den rättspraxis jag använt bygger till största del på förhandsavgöranden från EU-domstolen.

Domstolarna består av ett stort antal avdelningar, som fungerar som självständiga domstolar. Ett avgörande från en liten avdelning, har inte samma auktoritet och legitimitet som ett avgörande från en stor avdelning. EU-domstolen utgör högsta instans, härmed kan ses att EU-domstolens rättspraxis har högre prejudikatsvärde än lägre instanser, OHIM:s besvärskammare (Board of Appeal) och Tribunalen är exempel på sådana lägre instanser.<sup>11</sup>

Jag har valt att ge större utrymme åt vissa rättsfall, huvudsakligen EU-domstolens praxis. *Sieckmann*-målet och *Shield Mark*-målet är fall som har haft stor betydelse, inte bara för ljud- och doftmärken utan för alla okonventionella märken. Jag har framförallt belyst *Sieckmann*-målet som var det första målet från EU-domstolen som tog upp problematiken kring okonventionella märken och därför har fått stor uppmärksamhet.<sup>12</sup> *Shield Mark* var det första målet efter domen från *Sieckmann* där EU-domstolen dömt i linje med *Sieckmann*-kriterierna oberoende märkets art, vilket bekräftade vidden av domens omfattning från *Sieckmann*, varför även denna dom fått ett högt prejudicerande värde. Att dessa mål, framförallt *Sieckmann* har prejudicerande värde, inte bara för doft- och ljud utan andra okonventionella märken, illustrerar jag främst genom att referera olika rättsfall där domstolen hänvisar till dessa mål.

Vad gäller doktrinen så har jag framförallt utgått ifrån Professor Erika Lunells avhandling: *Okonventionella varumärken* samt hennes två artiklar: *Om Hologram som varumärke, kommentar till RÅ 2010 ref. 41* och *Några kommentarer kring ”Sieckmann-fallet”*.<sup>13</sup> Jag har även använt annan doktrin som rör okonventionella

---

<sup>10</sup> Ibid., s. 49.

<sup>11</sup> Ibid., s. 56.

<sup>12</sup> Lunell, Erika. *Okonventionella varumärken. Nordstedts Juridik, 2007, s. 160.*

<sup>13</sup> Ibid.,; *Om Hologram som varumärke. Kommenter till RÅ 2010 ref. 41. I Nordiskt Immateriellt rättsskydd 5/2011, s. 503-508; ibid., Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt - några kommentarer kring ”Sieckmann-fallet”. I Nordiskt Immateriellt rättsskydd 2/2003, s. 124-135.*

varumärken: Affärsjurist Erland von Hofsten, *Utvärdering av kravet på grafisk återgivning*.<sup>14</sup> Professor Per Jonas Nordell. *Normativa perspektiv*.<sup>15</sup>

Jag använder också OHIM:s riktlinjer. OHIM hjälper till att tolka EU-domstolens praxis som sedan publiceras i OHIM riktlinjer (Examination Guidelines), denna soft law sammanfattar på ett mer begripligt och lättläst sätt, vad EU-domstolen beslutat.

En ytterligare vägledande källa som jag använt är generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomers förslag till avgörandena i *Sieckmann-* och *Shield mark-*målen.<sup>16</sup>

## 1.5 Disposition

Uppsatsen i stort kommer att uppta vägen från hur varumärkets funktion tidigare förhållit sig till hur den ser ut i dagsläget, härmed också hur utvecklingen av kännetecknens omfattning reformerat förutsättningarna för vissa tecken att varumärkesregistreras.

Kapitel två utgör basen för förståelsen av uppsatsens ämne och dess relevans. Här beskrivs hur samhällets tekniska utveckling fört oss till nya kännetecken och hur dessa kännetecken förhåller sig till Varumärkeslagen. Fokus ligger på skyddsförutsättningen om grafisk återgivning i förhållandet till dessa märken, särskilt doft och ljud. Stort sett kan sägas att kapitlet presenterar källmaterialet men också framställs visst bakgrundsmaterial.

Kapitel tre skulle likväl som kapitel två, beskrivas som en återgivning av rättsläget genom praxis men för att få bättre struktur och kortare kapitel så har jag valt att ha denna källa i ett separat kapitel.

I kapitel fyra för jag en diskussion mellan de olika okonventionella märkenas möjligheter att åtnjuta skydd, främst genom registrering. Syftet med kapitlet är belysa likheter resp. olikheter som råder mellan okonventionella märkens registreringsmöjlighet, utifrån de krav som ställs på grafisk återgivning *de lege lata*.

---

<sup>14</sup> Hofsten, von Erland. Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering. I *Nordiskt Immateriellt rättsskydd* 3/2013, s. 291-305.

<sup>15</sup> Nordell, Per Jonas. *Normativa perspektiv*. I Christensen, Anna. Numerhausen, Henning. Festskrift till Anna Christensen, s. 68-77. Juristförlaget i Lund, lund, 2000.

<sup>16</sup> Hettne, 2012, a.a., s. 40, 118 f.



Kapitlet överblickar okonventionella märken men fokuserar särskilt på ljud- och doftmärken.

I slutet på kapitlet besvarar jag utifrån mina resultat, den andra frågeställningen *de lege ferenda*. I kapitlet för jag en diskussion kring det behandlade materialet.

Kapitel fem utgörs av slutsatsen. I kapitlet besvarar jag mina frågeställningar.



## 2. Varumärkesrätt

### 2.1 Inledning

Detta kapitel syftar till att dels framställa bakgrundsmaterial och dels presentera det nuvarande rättsläget. Kapitlet belyser varumärkets utveckling, framförallt skillnaden mellan de traditionella- och icke-traditionella kännetecknen som företag upparbetar.

Kapitlet presenterar rättsläget i förhållandet till kravet på grafisk återgivning som Varumärkeslagen (VmL) uppställer vid registrering av märken och därmed bakgrunden till detta rekvisit, varför varumärkesdirektivet (VmD) och gemenskapsförordningen hamnar i förgrunden (EU-VmF)

Problem med att registrera okonventionella varumärken har uppmärksammats av EU-kommissionen, vilket också behandlas i slutet av detta kapitel.<sup>17</sup>

### 2.2 Från logotyper till icke-visuella märken

Traditionellt har varumärken, ”trademarks”, utgjorts av tecken såsom ord och figurer m.m., som anbringas på varor eller förpackningar och som lätt kan uppfattas med synen. Den svenska nationella VmL räknar upp olika sådana tecken som kan utgöra varumärken och härmed varumärkesregistreras, s.k. konventionella trademarks. Känneteckensvärlden har kommit att bli mer komplext då dagens varumärken inte bara består av text och bild. I dagens varumärkestäta samhälle har det emellertid uppkommit nya sätt att urskilja sig i syfte att engagera konsumenterna mer emotionellt och ge en upplevelse för alla sinnen.<sup>18</sup>

Denna grupp av ovanliga varumärken kan beskrivas ur två perspektiv, ett juridiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Ur ett juridiskt perspektiv har dess ovanliga tecken

---

<sup>17</sup> EU-kommissionen (hädanefter benämnt kommissionen)

<sup>18</sup> Lunell. 2007, a.a., s, 15.

kommit att kallas för bl.a. ”okonventionella varumärken”.<sup>19</sup> Ur ett företagsekonomisk perspektiv kallas detta sätt att marknadsföra sig på för ”Multisensory Branding” eller för enkelhetens skull bara ”Branding”. Själva processen kallas ”Brand Management”.<sup>20</sup>

Vad dessa kännetecken har gemensamt är att de i regel inte kan uppfattas med synsinnets. Härtill hör abstrakt färg/färgkombination/form, ljud samt doft- och smak.<sup>21</sup>

Sammanfattningsvis kan sägas att okonventionella märken är sådana som företagen börjat använda i sin Branding. Ett Brand är ett företagsekonomiskt begrepp och kan ses som den samlade upplevelsen, allt som konsumenten förknippar med ett företag eller en organisation. Varumärkesjurist Nordborg, beskriver skillnaden i artikel: *Varumärkesjuristerna borde lära sig mer om Branding*:

”Ett Trademark är snarast den juridiska termen för ett kännetecken som särskiljer ett företagsprodukter och tjänster från andra företags produkter och tjänster. Dessa begrepp är två begrepp som endast samspelar men som ofta i svenskt terminologi definieras som en och samma term d.v.s. ”varumärke” vilket är fel därför det rör sig om två olika saker.”<sup>22</sup>

I doktrinen definieras vad som är ett Trademark.<sup>23</sup> Det finns skillnader mellan begreppen Trademark och Brand.<sup>24</sup> Huruvida de okonventionella tecken som företagen för i brands anses utgöra ett varumärke i juridisk mening är av högsta relevans för de som ansöker om varumärkesregistrering eftersom en förutsättning att åtnjuta varumärkesskydd är att tecknet måste utgöra ett varukännetecken. Därför är det centralt att skilja på det företagsekonomiska begreppet och det juridiska. Vad som ur ett företagsekonomisk perspektiv utgör ett Trademark respektive ett Brand torde vara mer svårdefinierad ur ett juridiskt perspektiv, vilket återspeglas i den befintliga rättspraxisen på området.

---

<sup>19</sup> Lunell, 2007, *ibid.*,

<sup>20</sup> Nordell, Jonas. *Varumärkesrättens skyddsobjekt*, Mercurius, 2004, s. 30.f..

<sup>21</sup> Lunell, 2007, a.a., s.15.

<sup>22</sup> Nordborg, Karin Om ”*varumärkesjuristerna borde lära sig mer om Branding*” Pub 2009, 28 okt Infotorg.

<sup>23</sup> Se ur ett juridiskt perspektiv. Lunell, 2007, a.a., s. 45 med hänvisning till: *Firth (2001) s. 86; Suthersanen (2003) s. 280.*

<sup>24</sup> Se härtill: Duguid, Paul. Da Silva Lopes, Teresa. *Trademarks, brands and competitiveness*, Routledge 2010, s. 121 med hänvisning till: de Chernatony and Riley (1997.45) och Granmar. s. 28.f.f.; Mårtensson, Rita. Ateva, Marcus. Svensson, Carl. *Varumärket*, studentlitteratur, 2013, s. 20 f.

Sammanfattningsvis, Brands och Trademark är inte samma sak och därför skulle lagens traditionella förutsättningar rörande varumärket inte hänga med i utvecklingen vilket hindrar företagen från att säkra skydd för det kännetecknen som de vill förknippas med.

## 2.3 Rättsläget

### 2.3.1 Varumärkeslagens utformning idag

Rätten till varumärken regleras i Sverige i VmL och Varumärkesförordningen (2011:594). Där återfinns regleringen om varumärkesskydd på både nationell och unionsrättslig nivå.<sup>25</sup> Enligt VmL kan ensamrätt till specifika varumärken på svensk nationell nivå åtnjutas genom antingen registrering eller som inarbetat varumärke.<sup>26</sup> För gemenskapsskydd på europeisk nivå kan ensamrätt endast uppnås genom registrering.<sup>27</sup>

Att erhålla sådan ensamrätt på nationell liksom på EU-nivå innebär att *”ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda tecknet utan tillstånd”*.<sup>28</sup> En varumärkesregistrering kan gälla i princip hur lång tid som helst. Detta beror på att registreringen kan förnyas för en period om tio år i taget.<sup>29</sup>

En grundläggande förutsättning för att erhålla varumärkesregistrering, såväl på nationell som på EU-nivå är att föremålet överhuvudtaget är ett varumärke. Ett varumärke består av ett tecken varför just tecknets omfattning är relevant. Vad som kan utgöra ett tecken exemplifieras i nuvarande VmL, genom följande lydelse:

VmL (2010:1877) 1 kap. 4§: *”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 har*

För gemenskapsmärken är lydelsen i princip densamma (se avsnitt 2.3.3). Vad gäller doft och ljud nämns inte dessa uttryckligen som exempel på ett sådana tecken

<sup>25</sup> VmL 1. Kap. 3§.

<sup>26</sup> VmL 1. Kap. 6-7§§.

<sup>27</sup> (EG) NR 207/2009 Artikel 6.

<sup>28</sup> VmL 1. Kap. 10§; EG NR 207/2009 Artikel 9.

<sup>29</sup> VmL 2. Kap. 32-33§§. EG NR 207/2009 Artikel 46.

som kan registreras som ett varumärken.<sup>30</sup> Huruvida uppräkningsen är uttömmande eller inte framgår av förarbetena. Se nedan.

### 2.3.2 Konsekvenserna av Sveriges inträde i EU ”harmoniseringsdirektivet”

Som framgår av avsnitt 1.1 har nu gällande VmL inte alltid sett ut som den gör idag. Den lagstiftning som gällde innan den nuvarande lagen, 1961 års lag innehöll inga krav på att varumärket måste kunna återges grafiskt. Det var inte förrän Sverige 1988 antog harmoniseringsdirektivet (VmD) och den svenska immaterialrättsliga lagstiftningen 1993 genomgick en revidering för att bl.a. anpassa medlemsländernas varumärkeslagar till direktiv 89/104/EEG som kravet på grafisk återgivning infördes i svensk varumärkesrätt. Det var till följd av avtalet om ”Europeiska ekonomiska samarbetsområdet” (EES) som förslaget om ändringar i den svenska immaterialrättsliga lagstiftningen uppkom.<sup>31</sup> Härigenom uppkom förslaget om ändring i den svenska VmL (1960:644).<sup>32</sup>

VmL innehöll tidigare begränsningar för vad som kunde varumärkesregistreras eftersom den uppgav ”vad som anses utgöra varumärken” och därmed kan registreras, genom följande lydelse:

1961 års VmL (1960:644) 1§ 2 stycket: ”Ett varumärke kan bestå utav figur, ord, bokstäver eller siffror, så ock av säregen utstyrel av en vara eller dess förpackning.”

I och med denna anpassning till rådets direktiv, blev det lättare att få varumärkesskydd, eftersom omfattningen av varumärkesrättens föremål utvidgades.

<sup>30</sup> VmL 1. Kap. 4§; (EG) nr 207/2009 Artikel 4

<sup>31</sup> Prop. 1992/93:48, EES-avtalet och immaterialrätten

<sup>32</sup> Ibid., s. 5.

I artikel 2 i direktivet anges att alla tecken som kan ”återges grafiskt” kan utgöra ett varumärke, genom följande lydelse:

Direktiv 89/104/EEG. *Ett varumärke 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 i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.*

Direktivet hade således en annan syn än VmL på vad som kan utgöra ett registrerat varumärke.

I och med Varumärkesdirektivet kom den svenska VmL att harmoniseras med övriga medlemsstaters nationella varumärkeslagar i den utsträckning som krävs för en väl fungerande gemensam marknad. Syftet med direktivet var att reducera rättsliga hinder för den fria rörligheten för märkta varor och tjänster samt att upprätta ett system för fri konkurrens inom den gemensamma marknaden.<sup>33</sup>

Revideringen av VmL skedde då kommunikationsmöjligheterna var tämligen begränsade jämfört med idag. De traditionella kännetecknen utgjordes framförallt av logotyper, figurbilder m.m., sådana tecken som lätt kunde uppfattades med synen varför den grafisk återgivningen kom att bli det bästa sättet att återge märket. Huruvida ljud och doft kan utgöra ett tecken och härmed registreras framgår inte av lagens exemplifiering men kan till stor del besvaras genom lagens förarbeten.<sup>34</sup>

I regeringens förslag till ändring av VmL (1960:644) 1 § (idag 3 §) framhöll departementschefen att: -”ordet tecken i artikel 2 direktivet avses att förstås i en vid betydelse. Här med menas att inget slag av tecken kan av sig självt anses vara uteslutet från registrering som varumärke.” I direktivet framgår också att exempelvis ett ljud eller en lukt i sig kan utgöra varumärken samt en kombination av dessa. Syftet med genomförandet av direktivet var således att få VmL utformad så att den stämmer överens med EU-direktivet och därmed inte utesluter att bl.a. ljud, lukt, kombination av färger eller rent av en enda färg skall kunna utgöra varumärken och också registreras, förutsatt att kraven på särskiljningsförmåga och grafiska återgivning är uppfyllda.

<sup>33</sup> skäl s. 2. (89/104/EEG) VmD; Idag skäl p. 2. (2008/95/EG) VmD.

<sup>34</sup> Jfr prop. 1992/93:48 s. 71.

Departementschefen framhöll dessutom att: - ”ett varumärke måste alltid kunna återges på ett sätt som möjliggör att den kan avbildas på papper ”grafiskt” d.v.s. i synlig form, vilket i sin tur tillåter det att publiceras i varumärkesregistret och uppfattas av tredje man. Det är inte tillräckligt att det bara kan återges på ett icke-beständigt sätt.” Detta eftersom syftet med det skydd som varumärket ger är att säkerställa dess funktion som ursprungsangivelse.<sup>35</sup>

Vidare är en återgivning extra viktig när det rör sig om okonventionella varumärken vilket delvis framgår av 1 kap. Varumärkesförordningen (2010:594).

Genom VmD kom den svenska VmL att harmoniseras med övriga medlemsstaters nationella varumärkeslagar i den utsträckning som krävs för en väl fungerande gemensam marknad. Vissa förändringar har skett efter direktivets införande i svensk rätt i och med den nya lagstiftningen från 2011 men skiljer sig inte så mycket materiellt från 1960-års lag mer än att den är en strukturell nyskapelse.<sup>36</sup>

### **2.3.3 Konsekvenserna av Sveriges inträde i EU ”gemenskapsförordningen”**

Medlemslagarnas varumärkeslagar harmoniserades delvis genom varumärkesdirektivet. Parallellt med direktivet infördes 1993 genom rådets förordning (EG) nr 40/94 EU-VmF ett fristående system för registrering av EU-enhetliga rättigheter.<sup>37</sup> Förordningen fick praktisk effekt 1996 i samband med att harmoniseringskontoret för den inre marknaden (OHIM) öppnades.

I Kommissionens förslag om gemenskapsvarumärken framkommer skälen till gemenskapsvarumärken: - ”att främja ekonomisk tillväxt i hela gemenskapen, som motsvarar de på en nationell marknad”. Kommissionen ville stärka enhetligheten för att göra det lättare för företag att anpassa tillverkning och distribution av varor i hela gemenskapen genom sitt/sina varumärken. Förslaget gick ut på att få varumärken som gör det möjligt att särskilja företagets varor och tjänster på samma sätt inom hela gemenskapen, oavsett gränser. För att uppnå målet skapades en gemenskapsordning för varumärken som innebar att företagen genom ett enda

---

<sup>35</sup> Ibid., s 71-72.

<sup>36</sup> Jfr härvid: (SOU 2001:26) ; prop. 2009/10:225.

<sup>37</sup> (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, kodifierad genom förordning (EG) nr 207/2007 EU-VmF.



förfarande kan förvärva gemenskapsvarumärken som åtnjuter samma skydd och får rättsverkan i hela gemenskapen. Dock ansågs det viktigt att behålla det nationella skyddet eftersom det är det enskilda företaget som själv skall avgöra om dess varumärkesskydd skall gälla inom hela gemenskapen eller endast nationellt.<sup>38</sup>

Liksom nationellt skydd genom VmD återfinns regler om varumärkesskydd fast på EU-nivå i EU-VmF. I artikel 4 i EU-VmF finns en snarlik bestämmelse till artikel 2 i VmD. Liksom vad som framgår av direktivet återfinns en motsvarande lista på exempel i förordningen på vad som kan utgöra ett varumärke.

I det grundläggande förslaget till förordningen framgår att artikel 3 (idag artikel 4) endast är en exemplifiering av vad som kan utgöra ett gemenskapsvarumärke. I en promemoria från kommissionen om ett nytt varumärkessystem för gemenskapen framhöll kommissionen: ”*inget tecken kan av sig själv uteslutas från registrering.* Kommissionen lämnade öppet om enskilda färger, ljud, och lukt i framtiden skulle kunna komma att utgöra varumärken.<sup>39</sup> Kommissionen framhöll också att listan på exempel inte är uttömmande” men att det är upp till OHIM, nationella domstolar eller, i sista hand, EUD att avgöra om tecknen kan utgöra gemenskapsvarumärke.<sup>40</sup>

Kommissionens förslag ansågs något oklart,<sup>41</sup> och kom sedan att korrigeras i enlighet med förslaget från ”*Economic and Social Committee*”(EESK) där det beslutades att dels flytta artikel 3 till artikel 4 och dels att ta bort uppräkningslistan i kommissionens förslag samt tydliggöra att paragrafen inte är uttömmande genom skrivelsen: ”*alla tecken kan utgöra varumärken*”.<sup>42</sup> Därtill kom även grafisk återgivning som ett krav att införas i gemenskapsförordningen, följande lydelse:

*VmD: (EG) NR 207/2009 Tidigare Nr 40/94: Ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.*

<sup>38</sup> Com (80) 635 final 5/80, p 9, s. 21-24 ; Artikel 6 EU-VmF.

<sup>39</sup> Se Com (80) 635 final 5/80, s. 56.

<sup>40</sup> Ibid., Title 2, section 1, art 3, punkterna 2-3.

<sup>41</sup> Ibid., Titel 2, sektion 1, art 3.

<sup>42</sup> Se vidare: Official Journal of the European Communities No C 310/22 punkt.4.

Gemenskapsvarumärken har samma rättsverkan i Sverige som varumärken registrerade enligt den nationella lagstiftningen.<sup>43</sup> Av stort intresse är därför den registreringspraxis som utvecklats vid OHIM genom dess besvärsavdelning och av EU-domstolen, Tribunalen (tidigare förstainstansrätten). Denna praxis torde också svara på hur den grafiska återgivningen skall uppfyllas, vilket framgår av såväl varumärkesdirektivet som av Varumärkesförordningen. (För praxis, se kapitel 3)

### **2.3.4 Kommissionens förslag rörande grafisk återgivning**

Att det föreligger olikheter mellan medlemsländerna gällande bedömningen av när den grafiska återgivningen skall anses tillräcklig har uppmärksammats på flera håll.<sup>44</sup> Också kommissionen har uppmärksammat problemet. Kommissionen har därför utfärdat ett förslag till europaparlamentet och rådets förordning om ändring av dagens gällande förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken. I bakgrunden till förslaget menar kommissionen att ett krav på grafisk återgivning är förlegat. Definitionen av det europeiska varumärket i artikel 4 skall enligt förslaget ändras så att ett märke skall kunna ”återges grafiskt” utgår. Kommissionen anser att kravet ger upphov till betydande rättsosäkerhet när det gäller vissa icke-traditionella märken. Eftersom det är svårt att återge denna typ av kännetecken grafiskt menar kommissionen att registrering av material som kan återges med tekniska medel skulle tillfredsställa rättssäkerheten, eftersom identifieringen av märken då blir mer lättöverkomlig<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Se bl.a 3§ 2 st VmL.

<sup>44</sup> Se Hofsten, NIR 2013:297, med hänvisning till bl.a: Max Planck Study p.2.22 och p. 2.9 samt Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System presented by Max Planck Institute for Intellectual and Competition Law Munich 15.02.2011. p.2.9.

<sup>45</sup> Com 2013 (162) slutlig punkt. 5.1.

## 2.4 Sammanfattning

Begreppet okonventionellt (icke-traditionellt) märke är i viss mån en spegling av sin tid. Begreppet kan ses som en ny kategori av varumärkesobjektet. Begreppen beskrivs ur ett juridiskt perspektiv och kan identifieras som sådana tecken som inte lätt uppfattas som kännetecken eller som icke-verbala tecken. Ur ett ekonomiskt perspektiv beskrivs dessa som kännetecken som företagen för i sina Brands s.k. Branding eller Multisensory Branding.

Bestämmelserna i varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen har med undantag för tredimensionella märken utarbetats med konventionella tecken som utgångspunkt. Okonventionella tecken har inte blivit föremål för någon speciell reglering och nämns heller inte särskilt i direktiv- och förordningstexten annat än att dessa kan utgöra varumärken. Lagen som exemplifierar en mängd visuella tecken kan lätt uppfattas som uttömmande men av förarbetena framgår att lagens exemplifiering inte är uttömmande. Det kan alltså inte uteslutas att vissa märken såsom ljud och doft inte kan utgöra varumärken.

Kravet på grafisk återgivning infördes genom varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen. Föremålet skall inte bara utgöra ett tecken utan också i registreringshandlingarna återges grafiskt. Hur sökanden skall uppnå kravet framgår av förarbetena som att det är upp till berörda myndigheter och nationella domstolar eller, i sista hand EUD att bedöma i varje enskilt fall.



## 3. Kravet på grafisk återgivning i rättspraxis

### 3.1 Inledning

Det är upp till berörda myndigheter, de nationella domstolarna eller, i sista hand EUD att avgöra när kravet på grafisk återgivning är tillräckligt. Detta kapitel kommer att redogöra för dessa instansers avgöranden.

I avsnittet belyses några fall som får anses viktiga för den grafiska återgivningen. Separat redogörs för doftens och ljudets möjlighet att uppfylla kravet så som domstolarna resonerat. Likaså görs en separat rubrik för närliggande mål. I slutet av kapitlet redogörs i korthet vad EUD i förhållandet till *Sieckmann*-målet ansett uppfylla kravet för varumärkesregistrering i de olika målen. Detta illustrerar jag med hjälp av ett schema.

### 3.2 Registrering av dofter

#### 3.2.1 Registrerade dofter (1999-2001)

Det finns dofter som tidigare har registrerats hos OHIM. Dessa har vanligtvis tillgodosett den grafiska återgivningen genom skriftliga beskrivningar, exempelvis kan nämnas doften av nyklippt gräs, som registrerades för tennisbollar vid OHIM. Doftens ansågs kunna återges grafiskt genom frasen ”*The smell of fresh cut grass*”.<sup>46</sup> Som motivering anförde andra överklagandenämnden bl.a. :- ”*The Smell of Freshly cut grass is a distinct smell which everyone immediately recognises from experience.*”<sup>47</sup> Detta mål är det enda som registreras som doftmärke hos OHIM.

---

<sup>46</sup> Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999, Case R 156/1998-2 (*The smell of fresh cut grass*).

<sup>47</sup> Ibid., punkt 14.

Det har även i Sverige varit svårt att registrera dofter p.g.a. bl.a. kravet på grafisk återgivning.<sup>48</sup> Sverige har inte ännu inte godkänt någon doft.

I ett senare mål *"The scent of raspberries"*, som gällde registrering av en doft av hallon för bl.a. dieselolja återgavs denna doft också genom en skriftlig beskrivning hos OHIM.<sup>49</sup> Tredje överklagandenämnden konstaterade att en beskrivning i ord av en doft "in an exceptional case" kunde uppfylla kraven på grafisk återgivning. Den hallondoft som var föremål för prövningen i det aktuella fallet ansågs kunna återges på detta sätt, eftersom det var fråga om en "unique, pure smell" som sedan länge var känd för konsumenterna. Överklagandenämnden gjorde härvid en jämförelse mellan hallondoften som ansågs välkänd för konsumenterna och kaneldoft som inte kan anses vara välkänd för konsumenterna. Nämnden anförde: *"This distinguishes the present case from, for example, a trade mark consisting of the smell of "cinnamon", since the latter cannot be recognised by the consumer until he has directly experienced this scent or its aroma"*<sup>50</sup> Ansökan avslogs dock p.g.a. bristande särskiljningsförmåga.

Värt att poängtera är att i sådana länder inom EU som tidigare registrerat doftmärken har även skriftliga beskrivningar accepterats.

### **3.2.2 Sieckmann (2002)**

Mål C-273/00 berörde en begäran enligt artikel 234 EG, från Bundespatentgericht (tyska nationella patentdomstolen), att Europeiska unionens domstol (EUD) skall meddela ett förstahandavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan Ralf Sieckmann och Deutsches Patent- und Markenamt (den tyska patent- och registreringsbyrån). Domen Från EUD behandlar därför tolkningen av artikel 2 i direktiv 89/104/EEG.<sup>51</sup>

I målet ansökte Ralf Sieckmann om registrering vid Deutsches Patent- und Markenamt av ett doftmärke för olika tjänster i klasserna 35, 41 och 42.<sup>52</sup> (Alla varor/tjänster är indelade i olika klasser enligt ett internationellt system. Systemet

---

<sup>48</sup> Se t.ex. PRV:s avslag på parfymervaror, A-98-822 (Lancôme)

<sup>49</sup> Decision of the Third Board of Appeal of 5 December 2001, in Case R 711/1999-3 (*The scent of raspberries*)

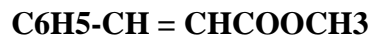
<sup>50</sup> Vidare läsning: Ibid., punkterna 14-17.

<sup>51</sup> 2002-12-12, Mål C-273/00, Sieckmann-målet. (Hädanefter benämnt Sieckmann)

<sup>52</sup> Ibid., punkterna 2, 10. ; Internationell klassificering av varor/tjänster för varumärkesregistrering.

består av olika klasser som är uppdelade efter varornas användningsområde eller yrkeskategorier).<sup>53</sup>

Doften avsåg en doft av metylcinnamat (metylestern av kanelnsyra). Doften återgavs grafiskt dels genom en kemisk formel (se nedan) och dels genom ett doftprov i en behållare samt en skriftlig angivelse av doften. Doften beskrevs som: -”balsamisk-fruktig med en lätt anstrykning av kanel”.<sup>54</sup>



Den nationella domstolen fann att möjligheten att grafiskt återge ett dylikt doftmärke behövde klargöras och beslutade att vilandeförklara målet och ställde två frågor om tolkningen av artikel 2 VmD att reda ut.<sup>55</sup>

Den första tolkningsfrågan ställdes i syfte att klargöra om formuleringen ”tecken som kan återges grafiskt” i artikel 2 i VmD endast avser sådana tecken som omedelbart kan återges visuellt eller om den även omfattar sådana tecken som inte kan uppfattas visuellt – som dofter och ljud – men som återges medelbart genom användning av hjälpmedel?

Den andra tolkningsfrågan, som ställdes under förutsättning av ett jakande svar på den första, syftade till att få klarhet i om det är möjligt att återge en doft grafiskt genom en kemisk formel, en beskrivning, en deposition, eller en kombination av de ovannämnda sätten?<sup>56</sup>

Den 12 december 2002 lämnade generaladvokaten Damaso Ruiz- Jarabo Colomer sitt förslag till avgörande.<sup>57</sup> EUD följde ”i princip” hela generaladvokatens resonemang och beslutade i domen 2 dec 2001, följande:

Angående den första tolkningsfrågan kom EUD fram till att de exempel som finns i artikel 2 i direktivet inte är uttömmande och att tecken som inte kan uppfattas visuellt inte uttryckligen utesluts från bestämmelserna, förutsatt att den kan återges

---

<sup>53</sup> Se PRV:s hemsida i källförteckningen.

<sup>54</sup> Ibid., punkt 11.

<sup>55</sup> För hela direktivet ”se kapitel 2.3.2”

<sup>56</sup> Sieckmann, a.a., punkt 19.

<sup>57</sup> Förslag till avgörande av Generaladvokaten Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, föredraget den 6 november 2001 i mål C-273/00, Sieckmann.

grafiskt.<sup>58</sup> EUD framhöll också att den grafiska återgivningen skall innebära att tecknet ”kan” göras synligt i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver, på ett sådant sätt att det kan identifieras med exakthet.<sup>59</sup>

EUD uttalade också med hänsyn till lagens syfte (varumärkets grundläggande funktion), dvs rättssäkerheten, följande:- ”*Varumärkets grundläggande funktion är att för konsumenten/slutanvändaren av en vara/tjänst som täcks av varumärket, garantera dess ursprung så att denna utan risk för förväxling kan särskilja denna vara/tjänst från andras*”.<sup>60</sup> För att ligga i linje med syftet uppställdes ett antal krav på den grafiska återgivningen, följande:

*Exakthetskriterium:* Den grafiska återgivningen skall vara en fullständig, klar och exakt identifiering av märket för att det inte skall råda några tvivel om vad som monopoliseras.

*Begriplighetskriterium:* Kriteriet innebär att den grafiska återgivningen skall vara lättillgänglig och begriplig för tredje man. Tredje man uppgavs vara den behöriga myndigheten och allmänheten, i synnerhet de ekonomiska aktörerna. EUD betonade även att återgivningen måste vara beständig mot bakgrund av att varumärket kan förnyas för kortare eller längre perioder och måste därför kunna uppfattas varaktigt. Vidare anfördes dessutom att syftet med återgivningen är att avhålla alla subjektiva inslag vid processen för att identifiera och uppfatta tecknet, varför den grafiska återgivningen måste vara otvetydig och objektiv.<sup>61</sup>

I den andra tolkningsfrågan prövades om det var möjligt att grafiskt återge en doft på de sätt som sökanden angivit eller genom en kombination av dessa, mot bakgrund av de krav på grafiska återgivningen som domstolen ställt upp. EUD fann härvid att:

En kemisk formel av en doft representerar själva ämnet och inte ämnets doft och ansågs därför sakna nödvändig klarhet och precision. EUD konstaterade härvid att det är ”få personer som skulle känna igen den ifrågavarande doften i en sådan

---

<sup>58</sup> Sieckmann, a.a., punkterna 43-45. jfr Förslag till avgörande av Generaladvokat Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, fördraget den 6 november 2001 i mål C-273/00, Sieckmann, punkt 29, för annan åsikt.

<sup>59</sup> Sieckmann, a.a., punkterna 46-47.

<sup>60</sup> Ibid., punkterna 34-35.

<sup>61</sup> Ibid., punkterna. 46-55.



formel”, därför en sådan återgivning inte tillräckligt tydlig.<sup>62</sup> Tecknet måste representera sig själv snarare än att formeln skall representera tecknet.

Gällande en skriftlig beskrivning av en doft kan denna anses vara grafisk. I detta fall ansåg EUD dock att beskrivningen i ansökan inte var tillräckligt klar, precis och objektiv.<sup>63</sup> Det konstaterades också ”bestämt” att ett doftprov av den kemiska produkten i registret inte är en grafisk återgivning av det särskiljande tecknet och att ett sådant prov inte heller är tillräckligt stabil och beständig.<sup>64</sup>

Sist men inte minst måste vartdera tecknet för sig uppfylla kravet på grafisk återgivning, det räcker alltså inte med en kombination av olika beskrivningar.<sup>65</sup>

EUD finner mot bakgrund av ovan att den andra tolkningsfrågan skall förstås så att dofttecknet i fråga inte kan uppfylla kravet på grafisk återgivning genom en kemisk formel, en skriftlig beskrivning med ord, en deponering eller av ett doftprov eller genom en kombination av dessa.

### **3.2.3 Doft av mogen jordgubbe (2005)**

Tre år efter domen i *Sieckmann* kom OHIM att ta emot en ansökan om registrering av en jordgubbsdoft som gemenskapsvarumärke enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 40/94.<sup>66</sup> Doften avsåg varor som ingick i klasserna 3, 16, 18 och 25.<sup>67</sup> Doften beskrevs i ansökan med orden ”doft av mogen *Jordgubbe*” och kombinerades med en bild i färg av en mogen jordgubbe.

Målet avsåg en ansökan från företaget Laboratoires France Parfum (LFP) Frankrike. OHIM avslog ansökan med bl.a. motiveringen att det sökta märket inte kunde återges grafiskt. Efter att ansökan överklagats av LFP kom målet att bli föremål för en förstainstansbedömning (Tribunalen).

Domstolen framhöll med hänvisning till *Sieckmann*, betydelsen av att den grafiska återgivningen gör det möjligt att med exakthet identifiera tecknet. Domstolen framhöll vidare att kravet på framförallt exakthet är viktigt och därför kan

---

<sup>62</sup> Ibid., punkt. 69.

<sup>63</sup> Ibid., punkt 70.

<sup>64</sup> Ibid., punkt. 71.

<sup>65</sup> Ibid., punkt 72.

<sup>66</sup> Förstainstansrätten den 17 oktober 2005, mål T-305/04 (doft av mogen jordgubbe).

<sup>67</sup> Ibid., punkt 3.

kriterierna som ställts i *Sieckmann* inte mjukas upp i syfte att underlätta för registrering av okonventionella märken.<sup>68</sup>

Domstolen framhöll dessutom att det för närvarande inte existerar någon allmänt godtagen internationell klassificering av dofter, vilken i likhet med internationella färgkoder eller musikalisk notation gör det möjligt att objektivt och precist identifiera ett doftmärke genom att varje doft tilldelas en egen beteckning eller kod.<sup>69</sup>

Domstolen prövade sedan om beskrivningen i ord kunde utgöra en acceptabel grafisk återgivning. Med hänvisning till *Sieckmann* ansåg domstolen att det inte är uteslutet att ett dofttecken eventuellt kan beskrivas på ett sätt som uppfyller villkoren i artikel 4 i EU-VmF. Härvid gjorde domstolen en distinktion mellan sådana dofter som är entydiga och sådana som kan variera och därmed beskrivas på en mängd olika sätt. Om doften i målet ”doften av mogen jordgubbe” var entydigt så skulle det vara möjligt att uppfylla kravet på grafisk återgivning. I målet konstaterades dock att föremålet för ansökan varken är entydig eller precis och inte medför att varje form av subjektiv bedömning i samband med identifieringen och uppfattningen av det sökta varumärket kan uteslutas.<sup>70</sup>

I figurdelen hänvisade domstolen till uttalandet i *Sieckmann*:- ”att en grafisk återgivning av ett doftmärke endast kan godtas om den återger den doft som registreringsansökan avser och inte den produkt som avger doften.” Mot bakgrund härav godkändes inte bilden av jordgubben, som inte avsågs avse själva doften utan endast frukten, som en grafisk återgivning.

Slutligen menade domstolen att en kombination av beskrivningen och bilden inte heller uppfyller kraven på grafisk återgivning, mot bakgrund av att en kombination av olika sätt att återge ett tecken som inte var för sig uppfyller kraven, inte heller tillsammans kan uppfylla dessa. Det ansågs liksom i *Sieckmann* nödvändigt att åtminstone ett av återgivningssätten uppfyller samtliga villkor.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> Ibid., punkt 25.

<sup>69</sup> Ibid., punkt 34.

<sup>70</sup> Ibid., punkterna 28-33.

<sup>71</sup> Ibid., punkterna 39-46.

## 3.3 Registrering av ljud

### 3.3.1 Musikaliska kontra icke-musikaliska ljud (1998-2003)

OHIM som 1996 antog Examination Guidelines (riktlinjer) har i vissa avseenden klargjort hur EU-förordningen i praktiken skall tillämpas vid OHIM.<sup>72</sup> Enligt avsnitt 9.2 i OHIM:s riktlinjer finns en reglering om att ljudmärken kan omfattas av bestämmelserna i artikel 4 i förordningen om de kan återges grafiskt, såsom med nottecken, och särskilja de varor eller tjänster som ljudmärket avser från andra varor och tjänster.<sup>73</sup> Det har också tidigare varit etablerad praxis i OHIM att ett sådant ljudmärke som består av ljud med en speciell tonhöjd kan återges grafiskt genom notskrift.<sup>74</sup>

Även på nationell nivå har notskrift accepterats i stor utsträckning. Det dröjde dock längre innan återgivning med notskrift blev accepterat i Sverige. Notbilden ansågs inte ge betraktaren en entydig uppfattning av hur ljudmärket låter. Målet *Hjelm-Is Europa A/S (Hemglass)* var det första ärendet som prövats av Patentbesvärsrätten (PBR) i Sverige rörande musikaliska kännetecken. I ansökan återgavs den aktuella melodin med noter. Vid denna tidpunkt hade EUD ännu inte prövat saken. Patent- och registreringsverket (PRV) avslög ansökan med motiveringen att noter inte kunde anses återge melodin för andra än den som kan läsa noter.<sup>75</sup> Ansökan som överklagades kom sedan att godkännas av PBR. Domstolen fann med beaktande av OHIM:s riktlinjer och registreringspraxis från vissa medlemsstater, en notskrift som en godtagbar grafisk återgivning av en glassbils signaturmelodi.<sup>76</sup> Sverige fick härmed sitt första registrerade ljudmärke. Senare praxis följer samma linje. P3:s visselsignal godkändes också för registrering av en radiosignatur (P3:s visselsignal) i förhållande till tjänsten radioutsändningar, klass 38. Att signalen var nedtecknad i notskrift konstaterade PBR ansågs uppfylla kravet på grafisk återgivning.<sup>77</sup>

---

<sup>72</sup> Avsnitt 1 i Guidelines concerning proceedings before the office for harmonization in the internal market, *trade marks and designs*, Final version 1.0. Januari 2014 Editors note and general introduction. (OHIM:s riktlinjer)

<sup>73</sup> *Ibid.*, Part B, article 9.4. *Examination of formalities*.

<sup>74</sup> Se vidare: 1040955 (Nokia), 1312008 (Twentieth Century Fox Film).

<sup>75</sup> PRV:s avslagsbeslut den 5 maj 1995, V.ans.nr 92-11287 (Hemglass)

<sup>76</sup> Se vidare PBR den 17 december 1998, mål nr 95-491 (Hemglass)

<sup>77</sup> PBR den 25 januari 2000, mål nr 96-208 (P3:s Visselsignal) samt PRV:s avslagsbeslut den 11 mars 1996, V.ans.nr 95-11811 (P3:s Visselsignal)

I *Shield Mark* godtog också EUD notskrift som en tillräckligt exakt återgivning. Domstolen förtydligade dock att ”noterna måste återfinnas i ett notsystem” så att ljudens tonhöjd och längd fastställs, eftersom det endast är i en sådan notskrift som en melodi kan identifieras.<sup>78</sup> (Se *Shield mark* avsnitt 3.3.2).

Ovan beskrivna ljud går under namnet ”musikaliska” och är ljud som består av noter där varje not betecknar en viss tonhöjd och ett visst relativt värde etc. och anses därför utgöra en detaljerad notskrift. En detaljerad notskrift individualiserar melodin och därmed märket på ett bättre sätt än en mer allmänt hållen notation. Domen i *Shield Mark* kom att bekräfta möjligheten att återge ljud genom denna typ av notskrift men kom också att göra det än mer svårt för icke-musikaliska ljud att uppfylla grafisk återgivning.

Det finns också ljud som inte är av musikalisk karaktär, vilka består av ljud från naturen (naturliga ljud) såsom brusljud eller buller. Dessa har inte den speciella tonhöjd som de musikaliska ljuden och måste därför på något annat sätt uppfylla grafisk återgivning. Beskrivningar har använts framförallt i förhållande till naturliga ljud. Ett i litteraturen tämligen omskrivet exempel är det s.k. *Delic*-målet som gällde en ansökan av ett ljud som beskrevs med orden ”ett ljudmärke som består av ett ”klick”. Ljudet ansågs inte tillräckligt klart och precist och registrerades därför inte.<sup>79</sup> I England har det förekommit att icke-musikaliska ljud återgivits genom en skriftlig beskrivning.<sup>80</sup> Likaså i det omdiskuterade *MGM*-målet i USA där ljudet av Metro Goldwyn Mayers (MGM:s) rytande lejon registrerats som varumärke efter att ha återgivits genom beskrivningen ”*The mark Comprices a lion roaring*”.<sup>81</sup> Å andra sidan ter det sig mindre förvånande att registrering av ljudmärken i USA accepterats, särskilt rörande grafisk återgivning. amerikansk lagstiftningen ställer nämligen inget krav på ”grafisk” återgivning.<sup>82</sup>

Det finns dock vissa icke-musikaliska ljud som återgivits genom sonogram (ljudspektrogram). Ett sonogram visar inom vilken frekvens ljudet finns, styrkan i

---

<sup>78</sup> Mål C-283/01, *Shield Mark* punkterna 61-62.

<sup>79</sup> OHIM:s besväravdelning mål nr. R 1/1998-2 *Délic*.

<sup>80</sup> Se vidare i United Kingdom Trademark Reg. No. 2007456 (*The sound of a dog barking*).

<sup>81</sup> Se vidare i Reg. No. 1,395,550, *MGM/UA Entertainment Co. (The mark comprices a lion roaring)*.

<sup>82</sup> *In re General Electric Broadcasting Company, Inc.*, 199 USPQ 560 (TTAB 1978).

Ljudet (amplitud) och ljudets utveckling över tiden, varför det är möjligt att återge såväl ett musikaliskt som ett icke-musikaliskt ljud på detta sätt.<sup>83</sup>

Det första fallet där domstolen prövade om ljudspektrogram (sonogram) skall anses vara godtagbara som grafisk återgivning och därmed få gemenskapsskydd rörde ljudet av ett rytande lejon, (se ovan). Målet avgjordes i OHIM:s fjärde överklagandenämnd. Nämnden accepterade sonogram som en godtagbar återgivning av ljudet, därför att sonogram på ett liknande sätt som vanliga musiknoter (musikaliska) visar inom vilken frekvens ljudet finns, styrkan i ljudet och dess utveckling över tiden på ett exakt sätt. Nämnden ansåg inte att det krävdes någon särskild kunskap för att tolka sonogrammet.<sup>84</sup>

### 3.3.2 Shield Mark (2003)

EUD har till viss del besvarat frågan i vilken utsträckning det är möjligt att grafiskt återge ljud genom ett förhandsavgörande i det s.k. *Shield Mark*-fallet.<sup>85</sup>

De artiklar som kom att bli centrala i målet var artikel 2 i direktiv 89/104 EEG.

Den nationella bakgrunden var följande: Shield Mark BV innehavare av olika registrerade varumärken i Nederländerna kom att väcka talan mot Joost Kist som visat sig ha använt Shield Marks registrerade varumärken i bl.a. ett radioprogram. Varumärkena var följande: Elva stycken avser de första elegiska takterna i pianostycket ”Fur Elise”, och tre stycken avsåg en tupps galande.<sup>86</sup>

Shield Mark kom därför att stämma Josst Kist inför Gerechthof te´s-gravenhage (domstolen i Nederländerna). Domstolen kom dock att ogilla kärandens talan.<sup>87</sup>

Shield Mark väckte därför en kassationstalan vid Hoge Raad som beslutade att vilandeförklara målet och ställde två frågor om tolkningen av artikeln till EUD, enligt följande:

---

<sup>83</sup> Lunell, a.a., 2007, s. 200. *Om Ljudspektrogram*.

<sup>84</sup> Decision of the Fourth Board of Appeal of 25 August 2003, Case R 781/1999-4 (Lion roaring)

<sup>85</sup> 2003- 11- 27, Mål C-283/01. Shield mark-fallet (hädanefter benämnt Shield Mark)

<sup>86</sup> Bakgrunden framkommer i förslag till avgörande av Generaladvokaten Damaso Ruiz Jarabo Colomer, föredraget den 3 april 2003 i mål C-283/01, Shield Mark. Punkt 4.

<sup>87</sup> Ibid., Punkterna 9-12.

1) Skall artikel 2 i direktiv 89/104 EEG tolkas så den utgör hinder för att ljud skall kunna anses vara varumärken?

2) Om svaret på fråga ett är nekande medför de bestämmelser som införts genom direktivet att ljud kan anses utgöra varumärken och i så fall vilka villkor måste vara uppfyllda?

Hoge Raad begärde i samband med frågorna att EUD skulle uttala sig om olika typer av återgivning av ljud för, såsom:

Musiknoter, skriftlig beskrivning i form av onomatopoetiskt uttryck, en skriftlig beskrivning i annan form, en grafisk återgivning som till exempel ett röstdiagram eller ett sonogram, en ljudbärare som bifogas registreringsformuläret, en digital inspelning som avlyssnas via Internet, en kombination av de möjligheterna, någon annan melodi och i så fall vilken?<sup>88</sup>

EUD hänvisar till ordalydelsen i både nämnda artikel 2 och sjunde skälet i VmD samt *Sieckmann* (p 44), som avser en lista med exempel på tecken som kan utgöra varumärken och där det framgår att uppräkningslistan inte är uttömmande.<sup>89</sup> Det konstaterades härvid att artikel 2 i direktivet inte skall utgöra något hinder för registrering av ljud såsom varumärken. Medlemsländerna kan följaktligen i princip inte utesluta en sådan registrering.<sup>90</sup>

Den första frågan skall med andra ord besvaras på så sätt att artikel 2 i direktivet skall tolkas så att ”ljudtecken skall kunna utgöra varumärken då de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags och kan återges grafiskt”.<sup>91</sup> Huruvida tecknet kan uppfylla kravet prövas inom ramen för andra tolkningsfrågan.

Den andra tolkningsfrågan ställdes under förutsättning av ett jakande svar på den första och syftade till att få klarhet i vilka villkor som skall vara uppfyllda för att ett ljudtecken skall kunna återges grafiskt med hänsyn till de olika typer av återgivning som Hoge Raad begärt.<sup>92</sup> EUD konstaterade att de krav som ställs på grafisk återgivning i *Sieckmann*-fallet för dofttecken, även gäller för ljud. Nämligen ”ett

---

<sup>88</sup> Punkterna 13-14.

<sup>89</sup> EU-domstolen, *Shield Mark*. a.a., punkt 35.

<sup>90</sup> *Ibid.*, punkt 38.

<sup>91</sup> *Ibid.*, punkt 41.

<sup>92</sup> *Ibid.*, punkt 42.

tecken som inte i sig kan uppfattas visuellt skall kunna återges på ett klart, precist, i sig fullständigt, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt, även gäller för ljudtecken”.<sup>93</sup> Detta i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller skrivtecken.<sup>94</sup>

Vad gäller de olika former av grafisk återgivning av ljudmärken förklarar EUD att det ankommer på den nationella domstolen att i varje enskilt fall bedöma huruvida tecknet utgör ett varumärke men att EUD är skyldig att meddela ett förstahandsavgörande för frågor som ställs av de nationella domstolarna avseende tolkningen av gemenskapsrättsliga bestämmelser som denna. EUD uttalar sig därför endast om tolkningen av de olika sätt för återgivning som var föremål i tvisten för utredningen. EUD besvarar därmed inte den del som avser återgivningen av ett sonogram, ljudbärare eller digital inspelning eller en kombination av de möjligheterna. Dessa former av återgivning ansågs inte vara av relevans i fallet eftersom Shield Mark inte hade lämnat någon registreringsansökan i form av dessa återgivningar. Vad beträffar andra godtagbara former av grafisk återgivning ankommer det på den hänskjutande domstolen att fastställa, i varje enskilt fall, huruvida tecknet kan utgöra ett varumärke och därmed kan vara föremål för registrering.<sup>95</sup>

Endast musiknoter och beskrivningar genom det skrivna språket hade ett samband med tvisten vid den nationella domstolen och därför besvarade EUD endast dessa frågor, följande:

En skriftlig beskrivning: EUD konstaterade att det inte kan uteslutas att en beskrivning genom skriftspråk av ett ljudtecken uppfyller kravet på en grafisk återgivning ”de nio första tonerna i Fur Elise” eller ”en tupps galande”. Med hänvisning till målet i *Sieckmann* ansåg EUD att dessa tecken inte är tillräckligt klara och precisa och därför kan det begärda skyddsomfånget inte fastställas. Tecknet kan därför inte utgöra en grafisk återgivning i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.<sup>96</sup>

---

<sup>93</sup> Jfr: Uttalande av Generaladvokatens Damaso Ruiz Jarabo Colomer, föredraget den 3 april 2003 i mål C-283/01, Shield Mark om ”svaret behöver inte bli lika kategoriskt som i fallet med *dofter*” punkt 33.

<sup>94</sup> Shield Mark. punkterna 55-56.

<sup>95</sup> Ibid., punkterna 51-54, 57.

<sup>96</sup> Ibid., punkt 59.

En skriftlig beskrivning i form av onomatopoetiskt uttryck: Vad beträffar möjligheten att återge ett ljud genom onomatopoetiska uttryck (ett begrepp som beskriver ett ord som ett ljudhärmande) i detta fall ”Kukelekuuuuu” konstaterar EUD att ”Kukelekuuuuu” inte preciserats närmare. Om ett ljudtecken återges grafiskt genom ett onomatopoetiskt uttryck är det inte möjligt för berörda myndigheter och allmänheten, särskilt ekonomiska aktörer, att fastställa huruvida det tecken som skyddas är det onomatopoetiska uttrycket i sig eller det verkliga ljudet. Därutöver framhölls att onomatopoetiska uttryck uppfattas på olika sätt av olika personer och från en medlemsstat till en annan.<sup>97</sup>

**Musiknoter:** Ett ljud kan uppfylla kravet på grafisk återgivning med hjälp utav noter, men endast om noterna återfinns i ett notsystem så att ljudens tonhöjd och längd fastställs. Ton och ljudhöjd är härav avgörande för att fastställa själva varumärket. EUD konstaterar också att den grafiska återgivningen vid första anblick inte behöver vara begriplig utan att den kan utan svårighet bli det exempelvis genom ett notsystem. Detta eftersom berörda myndigheter och allmänheten, särskilt ekonomiska aktörer skall ha möjlighet att bilda sig en exakt uppfattning av tecknet som ett varumärke.<sup>98</sup>

I fallet betonar EUD att ett tecken inte kan registreras som ljudmärke ifall sökanden har förbisett att i sin registreringsansökan ange att tecknet skall uppfattas som ett ljudtecken. I sådana fall har den som konsulterar registret, fog att anse att det rör sig om ett ord- eller figurmärke såsom det grafiska har återgivits i registreringsansökan.<sup>99</sup>

Generaladvokaten Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer lämnade förslag till avgörande den 3 april 2003.

Dámaso var av en något mindre stringent uppfattning. Generaladvokaten upprepade samma krav på grafiska återgivningen som i *Sieckmann*, ”*Exakthetskriterium/begriplighetskriterium*” och gjorde gällande att återgivningen skall vara lättillgänglig och begriplig för att så många som möjligt av de som är intresserade av att konsultera registret skall kunna förstå den. Generaladvokaten

---

<sup>97</sup> Ibid., punkterna 59-60.

<sup>98</sup> Ibid., punkterna 61-63.

<sup>99</sup> Ibid., punk 58.



uttalade, beträffande frågan huruvida det är möjligt att återge ett ljud på ett sådant sätt att den uppfyller kraven på en grafisk återgivning, att svaret inte behövde bli lika kategoriskt som i fallet med dofter. Han förklarade att ljud inte är lämpliga att återges på det sätt som krävs enligt artikel 2 i direktivet och att en återgivning genom ett notsystem anses uppfylla ovannämnda krav. Han framhöll däremot att övriga former för återgivning som domstolen tagit upp, i allmänhet anses otillräckliga. Generaladvokaten poängterade vidare att det ankommer i varje enskilt fall på medlemsstaternas domstolar att bestämma huruvida bilden av ett konkret ljudtecken tillgodoser de syften som gemenskapslagstiftningen eftersträvar med kravet på grafisk återgivning.<sup>100</sup>

Huruvida sonogram skall anses godtagbara som grafisk återgivning prövades inte i *Shield Mark* men har som tidigare nämnts blivit föremål för prövning hos OHIM 2003. I ett senare mål från 2005 prövade OHIM ytterligare en registrering med hjälp av sonogram. OHIM förklarade härmed vikten av sonogram som hjälpmedel, i synnerhet när det aktuella ljudmärket inte avser musik som kan återges genom notskrift.<sup>101</sup> Regeln om sonogram bekräftades härmed i målet men bestämmningen som sådan framgår av EU-VMF som ändrades samma år på så sätt att elektronisk registrering blev möjlig.<sup>102</sup> 2007 kom dock frågan upp på nytt. Kravet kom därtill att förstärkas genom ett rekvisit på att återgivningen via sonogram måste kompletteras med en ljudfil.<sup>103</sup>

## 3.4 Närliggande avgöranden

### 3.4.1 Abstrakt färg och form

Färgmärken kan återges grafiskt. Detta torde bero på att de är möjliga att uppfatta visuellt och därför i princip kan återges i direkt form. Dock anges i OHIM:s registreringspraxis att abstrakta färgmärken till skillnad från ”konkreta färger” skall återges genom en avbildning av den aktuella färgnyansen på ett från ansökan separat papper.<sup>104</sup> Kravet har utvecklats p.g.a. att möjligheten till en avgränsning av skyddsföremålet är mindre för abstrakta färger eftersom färgmärket såsom för

---

<sup>100</sup> Förslag till avgörande av Generaladvokat Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, föredraget den 3 april 2003 i mål C-283/91, *Shield Mark*.

<sup>101</sup> Decision of the Fourth Board of Appeal of 8 september 2005, Case R 0295/2005-4 (HEXAL)

<sup>102</sup> Se: Förordning (EG) nr 2868/95 regel 3 (6). Ändrad genom (EG) nr 104/2005

<sup>103</sup> Decision of 27 september 2007 – R 708/2006 – TARZAN YELL.

<sup>104</sup> I regel 3.5 (lydelse före 7 juli 2005) implementeringsförordningen.

enstaka färger inte är relaterat till en specifik design. För att bibehålla rättssäkerheten ställs en ”klarhetsprincip”, enligt vilken skydd endast ges för klart definierade och konkreta tecken. Eftersom abstrakta färgmärken i praktiken kan se ut på olika sätt föreligger det problem med att uppfylla nämnda princip därför den har en svag förmåga att förmedla information. *Libertel-* och *Heidelberger Bauchemie-*målet berör abstrakta färger/kombinationer.

För abstrakta former är principen ovan densamma. Till skillnad från vad som gäller för övriga okonventionella tecken som ljud, doft och färger erkänns det emellertid uttryckligen i direktiv- respektive förordningstexten att formen på en vara eller dess förpackning kan utgöra ett registrerat varumärke förutsatt att den kan återges grafiskt och är ägnat att fungera särskiljande. Det är i regel inga problem att återge en tredimensionell form grafiskt dock finns det viss problematik för abstrakt form. Nedan redogörs för detta i det s.k. *Dyson-*målet. (Se kapitel 3.4.4) Målet visar hur EUD resonerat kring varumärken ur konkurrenssynpunkt, varför målet är av särskilt intresse.

### **3.4.2 Libertel (2003)**

Frågan om registreringsbarheten av abstrakt färg blev föremål för prövning av EUD i ett förhandsavgörande den 6 maj 2003.<sup>105</sup>

Libertel Group BV ansökte om registrering av en helt orangefärgad yta för bl.a. material och tjänster. Färgen återgavs genom en avbildning i form av en rektangulär yta i orange färg och en beskrivning genom uttrycket ”orange”. Någon färgkod angavs inte.

EUD kom att ta ställning till frågor rörande huruvida en enstaka abstrakt färg kan utgöra ett kännetecken och hur den är möjlig att återge grafiskt? EUD konstaterade härvid att färgen måste uppfylla tre krav för att utgöra ett varumärke. Den skall för det första utgöra ett tecken. För det andra måste tecknet kunna återges grafiskt och för det tredje ha särskiljningsförmåga.<sup>106</sup> Vad gäller tecknet framhöll EUD att det inte är möjligt att utgå ifrån att en färg i sig utgör ett tecken mot bakgrund av att en färg är en vanlig egenskap hos saker (dekorativ). Vidare konstaterades att det inte

---

<sup>105</sup> 2003-05-06, Mål C-104/01, *Libertel-*målet (nedan benämnt *Libertel*)

<sup>106</sup> *Ibid.*, punkt 23.

är omöjligt att en färg kan utgöra ett tecken. Det beror på i vilket sammanhang färgen används. Färgen måste känneteckna varan/tjänsten, vilket torde vara svårt eftersom en färg har förmåga att i sig utgöra ett tecken i samband med en vara eller tjänst.<sup>107</sup>

Vad gäller kravet på grafisk återgivning så hänvisade EUD till *Sieckmann* d.v.s. att tecknet skall kunna återges synligt på ett sådant sätt att det kan identifieras med exakthet samt att den grafiska återgivningen skall vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.<sup>108</sup>

I likhet med *Sieckmann*-fallet slog EUD fast att en deponering av ett ”färgprov” inte uppfyller den grafiska återgivningen, framförallt eftersom den förändras med tiden och därför inte är beständig. EUD utesluter dock inte att ett sådant prov kan vara tillräcklig om underlaget för färgprovet är av sådant slag att det kan bevara färgnyanser men att det i princip torde vara omöjligt. Ett färgprov tillsammans med verbal beskrivning av färgen ansågs emellertid kunna utgöra en grafisk återgivning om beskrivningen är klar, precis, fullständig i sig, lättillgänglig, tydlig och objektiv. Slutligen konstaterar EUD att om ett färgprov tillsammans med en verbal beskrivning inte är tillräckligt för att utgöra en grafisk återgivning kan denna brist avhjälpas genom att en färgbeskrivning som består av en internationellt erkänd färgidentifieringskod.<sup>109</sup>

### **3.4.3 Heidelberger Bauchemie (2004)**

Att det måste ställas särskilda krav på färgkombinationer bekräftas av EUD den 24 juni 2004 i det s.k. *Heidelberger Bauchemie*-fallet.<sup>110</sup>

I målet kom EUD fram till att det behövdes en tolkning av artikel 2 i direktivet för att klargöra huruvida abstrakta färger eller färgkombinationer omfattas av begreppet ”tecken som utgör ett varumärke”. EUD konstaterade liksom i *Libertel* att även färgkombinationer måste uppfylla tre krav för att de skall kunna utgöra ett varumärke. Det skall utgöra ett tecken, kunna återges grafiska samt ha särskiljningsförmåga. EUD lyfte på motsvarande sätt som i *Libertel* fram att färger

---

<sup>107</sup> Ibid., punkt 27.

<sup>108</sup> Ibid., punkterna 28-29.

<sup>109</sup> Ibid., punkterna 31-38.

<sup>110</sup> 2004-06-24, Mål C-49/02. Heidelberger Bauchemie-målet (nedan benämnt Heidelberger Bauchemie)

ofta används som dekoration och inte förmedlar något budskap. Liksom i *Libertel* uteslöt EUD inte att färger eller färgkombinationer i samband med en vara eller en tjänst kan utgöra ett tecken. Det tillades dock att det måste fastställas att de färger eller färgkombinationer som registreringsansökan avser faktiskt framgår som ett tecken i det sammanhang där det används.<sup>111</sup>

Vad gäller grafisk återgivning så hänvisades till både *Sieckmann* och *Libertel*. EUD fann, särskilt mot bakgrund av kraven på exakthet och varaktighet hos den grafiska återgivningen, att en återgivning av två eller flera färger, vilka betecknas på ett abstrakt sätt och utan kontur, måste innefatta en systematisk sammansättning där de berörda färgerna är förenade på ett förutbestämbart och varaktigt sätt. En lös sammansättning av två eller flera färger utan form eller kontur eller ett omnämnande av två eller flera färger ”i tänkbara former”, som i det aktuella fallet, ansågs inte uppvisa sådan exakthet och varaktighet som krävs enligt artikel 2 i direktivet. EUD framhöll att sådana framställningar lämnar utrymme för en subjektiv bedömning för tredje man.<sup>112</sup>

Liksom i *Libertel* framhöll EUD samma krav på färgprov.<sup>113</sup>

#### **3.4.4 Dyson (2007)**

*Dyson*-målet berör tolkning av artikel 2 i direktiv 89/104/EEG, begreppet ”tecken” som kan utgöra ett varumärke.<sup>114</sup>

Målet rörde en begäran om ett förhandsavgörande från High Court of Justice (England och Wales) enligt artikel 234 EG och avser tolkningen av artikel 3.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 dec 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

Dyson avsåg registrera ett yttre utseende hos en dammsugare. (Ansökan syftar inte till att registrera ett varumärke för en eller flera former av genomskinliga uppsamlingsbehållare). De former som framställs i ansökan utgör endast ”exempel”

---

<sup>111</sup> Ibid., punkterna 23-24.

<sup>112</sup> Ibid., punkterna 25-35.

<sup>113</sup> Ibid., punkt 36, 37-40.

<sup>114</sup> 2007-01-25, Mål C-321/03. *Dyson*-målet (nedan benämnt *Dyson*)

på en sådan behållare. Ansökan syftar istället till att själva behållaren skall registreras som varumärke.<sup>115</sup>

Det som till en början var centralt i målet var undantagsregeln i artikel 3.3 i direktivet. I diskussionen kring lagens rekvisit på vad som får utgöra ett varumärke kom artikel 3.3 att sakna anledning att tolkas. Av den anledningen för EUD istället diskussionen kring ”vad som utgör ett tecken”.

Huruvida föremålet ”av en genomskinlig behållare/ uppsamlingskärl (som utgör en del av utsidan) på en dammsugare”, utgör ett tecken kom att bli centralt för EUD.

EUD framhöll att enligt artikel 2 i direktivet kan alla tecken utgöra varumärken under förutsättning att de kan återges grafiskt och att de är ägnade att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.<sup>116</sup> Här följer att föremålet för ansökan måste uppfylla tre krav för att utgöra ett varumärke enligt direktivet. Det skall för det första utgöra ett tecken. För det andra kunna återges grafiskt. För det tredje ha särskiljningsförmåga. För liknande resonemang hänvisades till både *Libertel* och *Heidelberger Bauchemie*.

Kommissionen kommenterade också målet och framhöll att Dyson inte uppfyller det första av dessa krav eftersom ansökan avser ett koncept. Kommissionen resonerade att eftersom ett koncept inte kan uppfattas med något av de fem sinnen kan det inte utgöra ett tecken och är därför heller inget varumärke i den mening som avses i artikel 2 i direktivet.<sup>117</sup>

I artikel 2 i direktivet nämns formen på en vara som ett godtagbart tecken men eftersom föremålet för ansökan snarare utgör ett koncept menar EUD, liksom kommissionen, att föremålet är så allmänt hållen att det lätt uppfattas som abstrakt (generellt). Huruvida abstrakta former kan utgöra ett tecken framgår inte men liksom EUD dömt i både *Sieckmann* och *Shield Mark* konstaterades att listan i artikel 2 direktivet inte är uttömmande. Abstrakt färg kan således uttryckligen inte uteslutas.<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup> Ibid., Punkt 19.

<sup>116</sup> Ibid., Punkt 27. (Domstolen hänvisar härmed till domen i *Philips*, punkt 32) ; (Domen från *Sieckmann* punkt 39).

<sup>117</sup> Ibid., Punkterna 28-29.

<sup>118</sup> Ibid., Punkt 32.

EUD kom dock att kringgå huvudregeln ”alla tecken kan utgöra ett varumärke” med hänvisning till *Heidelberger Bauchemie*, att varumärkesrätten inte får kringgå i syfte att erhålla en otillbörlig konkurrensfördel.<sup>119</sup> Ansökan avser inte ett ”särskilt slag” av en genomskinlig uppsamlingsbehållare utan en ”generell och abstrakt” form som avser ”alla” tänkbara former av en sådan uppsamlingsbehållare. EUD konstaterade med hänsyn till varumärkesrätten att denna ger upphov till ensamrätter och därför skulle innehavaren av ett varumärke som avsåg ett sådant obestämt föremål erhålla en otillbörlig konkurrensfördel i strid med målsättningen för artikel 2 i direktivet.<sup>120</sup>

Artikel 2 i direktivet skall därför tolkas så att föremålet för en sådan registreringsansökan som prövats i målet inte utgör ett ”tecken” i den mening som avses i bestämmelsen och därför inte kan utgöra ett varumärke och därtill registreras.<sup>121</sup>

Alternativa sätt att grafiskt återge formen i det aktuella målet kom aldrig upp för prövning. EUD ansåg att återgivningen ej kunde likställas med skyddsföremålet för ansökan eftersom föremålet var för abstrakt.

---

<sup>119</sup> Ibid., punkterna 33-34.

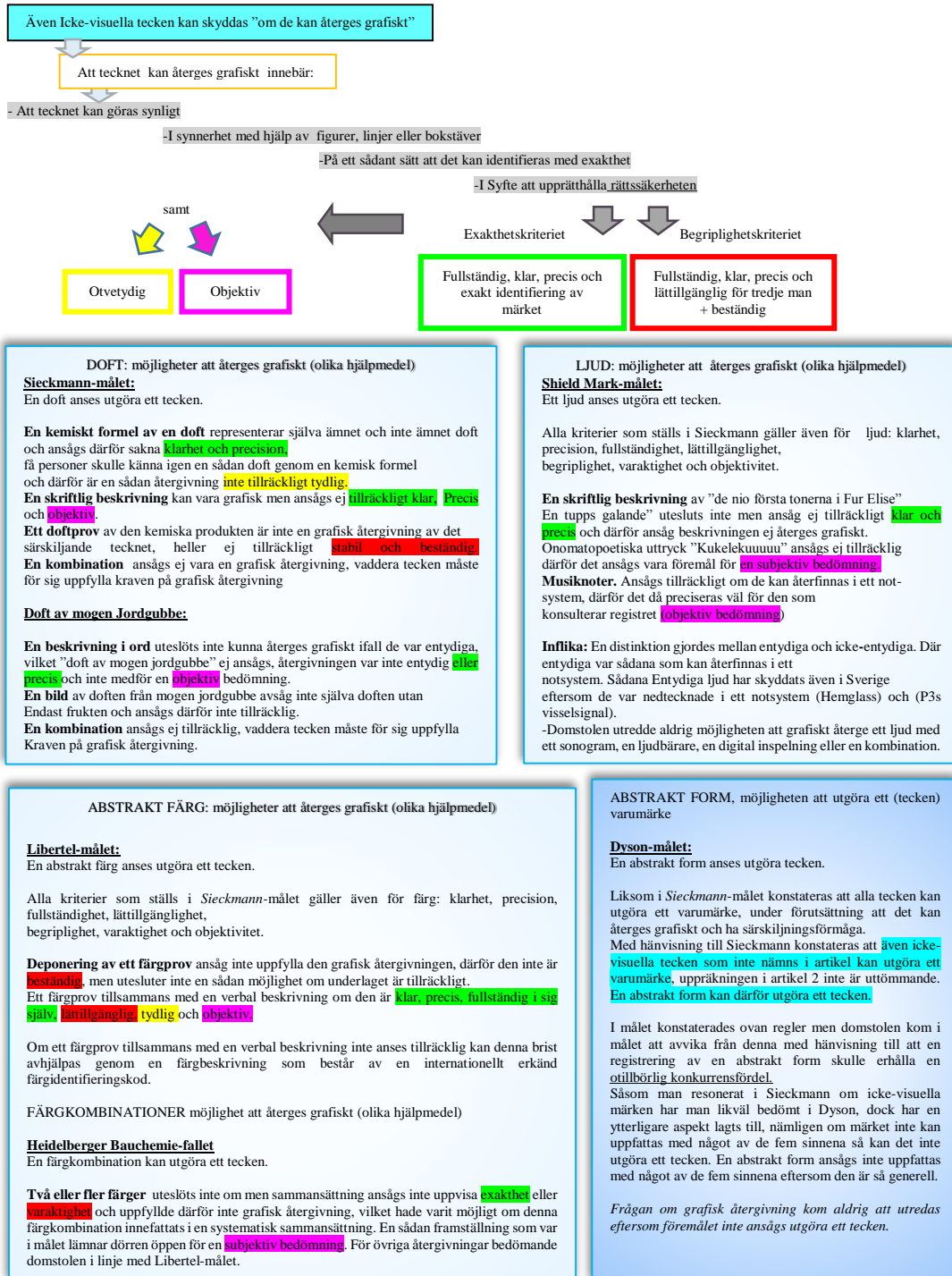
<sup>120</sup> Ibid., punkterna 36-38.

<sup>121</sup> Ibid., punkt 40.

## 3.5 Sammanfattning

Karta över *Sieckmann*-kriteriernas påverkan på okonventionella märkens registreringsmöjlighet

För att på ett enkelt sätt överskåda *Sieckmann*-kriteriernas påverkan på andra mål har jag kort och koncist målat upp rekvisiten så som de förhållit sig till doft, ljud och abstrakt färg/form. Framställningen sker med olika färger där vardera målet som utgått ifrån ett visst rekvisit har samma färg som just det specifika rekvisitet fått i mallen nedan. Syftet med mallen är att få en övergripande uppfattning om möjligheterna för de olika märken att varumärkesskyddas utifrån den grafiska återgivningen samt lättare kunna orientera sig i den diskussion som förs kring rekvisiten i kapitel 4.3







## 4. Diskussion

### 4.1 Inledning

Ovan anförts utgörs främst av förarbeten och praxis. I detta kapitel för jag en diskussion kring de argument som domstolen fört i de olika målen ovan. Syftet med kapitlet är att framhäva likheter och skillnader så som domstolen bedömt i de olika fallen. Eftersom domen från *Sieckmann* haft stor påverkan vid registreringen av andra okonventionella märken utgår kapitlet ifrån de kriterier som ställts upp i *Sieckmann*.

Jag belyser även olika alternativa lösningar till skydd, såsom framgår av doktrin.

I slutet på kapitlet undersöker jag, utifrån tidigare presenterat material, hur rättsläget skulle kunna tänkas påverkas om kommissionens förslag träder i kraft *de lege feranda*.

### 4.2 Utrymmet för registrering innan *Sieckmann*-målet ”doft och ljud”

Både när det gäller doft och ljud så har dessa i ett tidigare skede uppfyllt den skyddsförutsättning om den grafiska återgivningen och registrerats som varumärken, vilket man framförallt sett i andra medlemsländer men också hos OHIM. Vad som tycks intresseväckande är att man kunnat se ett mönster för vardera av dessa tecken när man i registreringshandlingarna försökt uppfylla den grafiska återgivningen.

De dofter som registrerats har normalt uppfyllt den grafiska återgivningen genom skriftliga beskrivningar och de ljud som registrerats har normalt återgivits med notskrift. OHIM har dessutom haft som praxis att återgivningen skall kunna ske på ett visst sätt, exempelvis genom notskrift för ljud. Liknande praxis för doft finns

emellertid inte.<sup>122</sup> Flera fall av dofter har dock uppfyllt kravet på grafisk återgivning, dessa främst genom skriftlig beskrivning av doften vid OHIM. Värt att påpeka är att många ansökningar kommit in till OHIM men endast ett enda doftmärke har varumärkesregistrerats vid OHIM, nämligen ”*The smell of fresh cut grass*”. Det har i EU:s medlemsländer heller inte kommit in många ansökningar om registrering av dofter till registreringsmyndigheter och endast ett fåtal har lett till registrering.<sup>123</sup> Fler ansökningar om ljud har emellertid kommit in och registrerats.

Även om det varit svårt att återge tecknet på ett korrekt sätt så har det *de facto* ändå varit möjligt. Det var inte förrän EUD kom att ta upp frågan i *Sieckmann* om icke-visuella tecknens möjlighet att varumärkesregistreras som rättsläget något förändrades.

När EUD i *Sieckmann* 2002 för första gången behandlade problemet kring att varumärkesskydda kännetecken som uppfattas med andra sinnen än synsinnen, kom möjligheten att registrera denna typ av tecken att bli mer restriktiv.<sup>124</sup> Eftersom detta mål var det första att ta upp dessa problem har det hädanefter kommit att få stor betydelse, inte bara för registrering av doft utan generellt för andra okonventionella tecken. Färg och form kan till skillnad från doft och ljud uppfattas med synsinnen och den grafisk återgivningen utgör i regel inga problem för dessa märken. Det är just den abstrakta färgen/färgkombinationen/formen som visat sig ha problem att återges grafiskt, särskilt efter domen från *Sieckmann*.

## **4.3 Utrymmet för registrering av okonventionella märken efter Sieckmann-målet**

### **4.3.1 Exakthetskriteriet och objektivitet**

Alla kriterier som uppställs i *Sieckmann* om klarhet, precision, fullständighet, lättillgänglighet, begriplighet, varaktighet och objektivitet gäller även för ljud, abstrakt färg/färgkombinationer/form. (Se mall i avsnitt 3.5)

Återgivningen kan med ”vissa” hjälpmedel få tecknet att hålla den standard som grafisk återgivning i förhållande till rättssäkerheten kräver. För ljud och doft såsom

---

<sup>122</sup> OHIM:s riktlinjer, Part B, Examination artikel. 9.7.

<sup>123</sup> Lunell, 2007, a.a., s. 156.

<sup>124</sup> Jfr: CTM ansökan nr 001807353 (The Smell of vanilla) som avslogs den 19 augusti 2003.

för färg och form kan dessa i teorin återges grafiskt. Detta innebär att det skall återges ”synligt” i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver på ett sådant sätt att det kan identifieras med exakthet. Ett exakthetskriterium ställs.

Exakthetskriteriet har begränsat möjligheten för doft att återges grafiskt, detta synes först i *Sieckmann* där en bild av en formel av en doft uteslutits p.g.a. avsaknad av precision och exakthet. Argumentationen var med hänvisning till *Sieckmann*-kriterierna densamma i målet ”*Doft av mogen jordgubbe*”. Domstolen menade att en bild av doften från mogen jordgubbe inte avsåg själva doften utan endast frukten. Domstolen framhöll härvid att en sådan återgivning inte är tillåten, vilket beror på att det blir för otydligt för den som skall konsultera registret, ett krav på objektivitet ställs härtill. Doften måste representera sig själv på ett sådant sätt att den som skall konsultera registret uppfattar doften ”Klart och precist”.

Möjligheterna att återge en doft är väldigt små. Detta torde bero på människors varierande förmåga att uppfatta dofter. I doktrin har problematiken kring objektivitet också uppmärksammats, se här Lunell: *Okonventionella varumärken*:

”Ett budskap som utsänds av ett varumärke kan ytterst blir föremål för en subjektiv bedömning, oavsett varumärkets art”.<sup>125</sup>

Domstolen utesluter dock inte att en objektiv återgivningen av doft inte kan göras men att få olika betraktare av den grafiska återgivningen kan ges ett liknande intryck av märket torde vara svårt.

I målet *Heidelberger Bauchemie* kan exakthetskriteriet uppfyllas genom att färgkombinationen innefattas i en ”systematisk sammansättning”. En sådan framställning lämnar dessutom dörren öppen för en subjektiv bedömning. Det existerar för närvarande inte någon allmänt godtagen internationell klassificering av dofter, vilken i likhet med internationella färgkoder eller musikalisk notation gör det möjligt att precist och objektivt identifiera ett doftmärke genom att varje doft tilldelas en egen beteckning eller kod. Domstolen diskuterade dock möjligheten att klassificera dofter i målet ”*doft av mogen jordgubbe*”, men kom fram till att en beskrivning av ”doften av mogen jordgubbe” varken är entydig eller precis och risken för subjektiv bedömning kan inte uteslutas. Doften av en jordgubbe är för

---

<sup>125</sup> Lunell, 2007, a.a., s 162 f.

övrigt blandningar av kemiska föreningar som kan variera mellan olika sorter och därmed är den inte entydig, den kan beskrivas på en mängd olika sätt. Till skillnad från färg och icke-musikaliska ljud så minskar doftens möjligheter att återges grafisk eftersom någon klassificering för dofter ännu inte accepterats.

EUD kommenterade i *Sieckmann* inte några andra sätt att återge en doft på än de som underkastats domstolens prövning. EUD kan därför inte sägas ha uteslutit möjligheten att en doft kan återges grafisk på något annat sätt än kemiska formler, en beskrivning i ord eller en kombination därav. I linje med generaladvokatens uttalande i *Sieckmann* om alternativa sätt att återge en doft grafiskt, ställer sig Lunell speciellt positiv till kromatogram.<sup>126</sup> Genom ett kromatogram är det möjligt att separera olika kemiska föreningar ur ett prov beroende på om det är en gas eller en vätska som undersöks benämns metoden gaskromatografi eller vätskekromatografi. Eftersom det är när molekyler av ämnet i gasform når luktorganen som doftförmåelsen uppstår, anser Lunell att det: ”*Teoretiskt sett bör det vara möjligt att betrakta ett gaskromatogram av denna gasblandning som en representation av själva doften och inte ämnet i sig.*”<sup>127</sup> Lunell menar att anledningen till varför metoden inte används i *Sieckmann* torde hänga samman med att ansökan avsåg en enda kemisk förening och att gaskromatogram används för att återge ”sammansatta dofter”. En återgivning genom kromatogram vore dock rimligt ifall ansökan avsåg fler kemiska föreningar.<sup>128</sup>

Kromatogram är dock fortfarande under utvecklingen och behäftade med brister, varför man ännu inte kan påstå att kromatogram är en möjlig återgivning.

Vad gäller en abstrakt form såsom framgår i målet *Dyson* har EUD uttryckligen hävdad att formen av en uppsamlingsenhet som en yttre del av en dammsugare ligger i farozonen för en subjektiv bedömning. En abstrakt form kan snarare ses som ett koncept och bygger inte på iden om en ”viss” framtoning. Varför budskapet är för brett och kan därför inte utgöra ett kännetecken ur ”konkurrenssynpunkt”.

---

<sup>126</sup> Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, mål C-273/00, *Sieckmann*, punkt 44; Lunell, 2007, a.a., s.168.

<sup>127</sup> Se ansökan : PRV. A-98-822 (Lancôme) där återgivning av gaskromatogram provats.

<sup>128</sup> Se vidare: Lunell. 2007, a.a., s. .168 f.

### 4.3.2 Begriplighetskriteriet

Förutom exakthetskriteriet och kravet om objektivitet skall återgivningen så som framkommer av *Sieckmann* även vara lättillgänglig för tredje man och begriplig, krav som Lunell i en artikel i tidskriften Nordiskt immateriellt rättskydd har sammanfattat som begriplighetskriteriet.<sup>129</sup> Kriteriet om beständighet har begränsat färgens/färgkombinationens möjlighet att genom en deponering av ett färgprov uppfylla kravet. Till skillnad från doftprov så utesluts möjligheten inte men en återgivning på ett papper ansågs inte tillräcklig delvis p.g.a. bristande beständighet. Dock konstaterades i *Libertel* och *Heidelberger Bauchemie* att en elektronisk återgivning av en deponering av färg anses uppfylla kravet för grafisk återgivning. På liknande sätt har man inte resonerat rörande doft och ljud.

Som jag tidigare nämnt är det inga problem för musikaliska ljud att återges grafiskt genom en internationell klassificering ”notskrift”. För att avgöra ifall ljudet kan återges med notskrift används ett sonogram som är en motsvarighet till kromatogram. Skillnaden är att den sistnämnda kan återge ljudet i princip exakt. Av OHIM:s praxis kan vi se att sonogram accepteras som grafisk återgivning av ljud. Man kan ställa sig frågan huruvida denna praxis är förenlig med hur EUD tolkat kravet på grafisk återgivning i *Sieckmann* och *Shield Mark* vad avser lättillgänglighet och begriplighet. Det finns inget stöd i lagen för uppdelning mellan enklare och mer komplicerade ljud och EUD har inte heller gjort någon sådan uppdelning beträffande musikaliska ljud. Lunell är av åsikten att det därför vore ologiskt att göra en uppdelning mellan musikaliska och icke-musikaliska ljud så att endast de förstnämnda blir registrerbara. Hon menar att det istället kunde krävas en inarbetning för icke-musikaliska ljud mot bakgrund att dessa kan vara deskriptiva i förhållande till den vara de avser.<sup>130</sup> Liksom Lunell antyder, är det tämligen osäkert huruvida dessa ljud kan registreras direkt.

En annan intressant aspekt är hur EUD resonerat kring kombinationer i de olika målen. Ljud och doft kan inte uppfylla kravet genom kombinationer av sätt. Vartdera tecken måste för sig uppfylla kravet. I *Libertel* och *Heidelberger Bauchemie* har EUD resonerat annorlunda. Ett färgprov tillsammans med en verbal

---

<sup>129</sup> Lunell, NIR 2003:127.

<sup>130</sup> Lunell. 2007, a.a., s.206. f.

beskrivning är tillåten. Det är också accepterat att komplettera en bristande återgivning genom ovan kombination, med hjälp av en färgbeskrivning som består av en internationellt erkänd färgidentifikation. Kravet måste dock uppfylla alla kriterier som ställs i *Sieckmann*, vilket bevisligen inte är helt okomplicerat.

### 4.3.3 Rättssäkerhetsprincipen

Att kravet på grafisk återgivning uppställdes under en tid när enda möjligheten att publicera det registrerade varumärket på var i pappersformat ter sig inte så konstigt, det fanns inte något annat alternativ som tillgodosåg rättssäkerheten (rättssäkerhetsprincipen) bättre.<sup>131</sup> Idag har tekniken kommit betydligt längre med digitala lagringsmöjligheter som tillåter både lagring och återgivning som tidigare inte fanns att tillgå. Syftet med det skydd som varumärket ger är särskilt att säkerställa dess funktion som ursprungsangivelse.<sup>132</sup> Erland von Hofsten ifrågasätter om de alternativa sätt att återge ett märke alltid är i linje med den grafiska återgivningens ”syfte” som bland annat är att upprätthålla rättssäkerheten.

I tionde skälet i ingressen till direktiv 2008/95/EG framgår syftet liksom i *Sieckmann*, nämligen: ”de skydd som varumärket ger är att säkerställa dess funktion som ursprungsangivelse och tanken därmed är att skyddet inte skall vara bundet till någon speciell form eller till något av människans sinne”. Hofsten anser att:

”syftet idag har kommit att tala emot rättssäkerheten och man kan fråga sig om den snabba tekniska utvecklingen och regleringen fyller sitt bakomliggande syfte eftersom kravet på grafisk återgivning i dagsläget utesluter vissa typer av varumärken från registrering.”<sup>133</sup>

Huruvida dessa alternativa sätt att uppfylla grafisk återgivning ligger i linje med kravet på objektivitet kan ifrågasättas. Exempelvis så klassificeras idag ibland dofter som ”aromatiska”, ”blommiga”, m.m. Det kan ifrågasättas om det inte finns risk för en ”mindre subjektiv” bedömning genom en sådan beskrivning och därmed inte ligger i linje med rättssäkerheten.<sup>134</sup>

För att undvika att rättssäkerheten äventyras menar Sophie Hulgaard att det torde finnas lösningar på detta problem:

---

<sup>131</sup> Prop. 1992/93:48 s. 71.

<sup>132</sup> Tionde skälet Europeiska Varumärkesdirektivet 2008/95/EG (tidigare 89/104/EEG); mål C-273/00 (*Sieckmann*) p. 34.

<sup>133</sup> Hofsten, NIR. 2013:298.

<sup>134</sup> *Ibid.*, Lunell, 2007 a.a., s 163.

”För att återge ett ljud så att rättssäkerheten inte äventyras skulle man genom att kungöra varumärket på internet att ange en länk till en internetsida där ljudet återges audiellt. På så sätt skulle registret kunna bli tillgängligt, samtidigt som det orimliga kravet på grafisk återgivning av ljud skulle kunna utmönstras ur lagtexten utan att rättssäkerheten äventyras.”<sup>135</sup>

Någon sådan lösning har dock inte tagits upp i rättspraxis och vad gäller dofter så är någon sådan lösning heller inte möjlig.

#### 4.3.4 Alternativa skydd

Jag vill slutligen belysa de olika uppfattningar som råder i doktrinen om alternativa skydd genom annan reglering än varumärkesregistrering. Eftersom möjligheten till ett varumärkesskydd inom EU för dofter är tämligen små, är det än mer aktuellt för dofter att söka sig till andra skydd jämfört med övriga märken i kategorin, varför diskussionen främst berör doft.

Ett ljudmärke kan rimligen skyddas av ett upphovsrättsligt skydd som ett musikaliskt verk i viss mån. Doft är mer tveksamt. Förutom ett upphovsrättsligt skydd borde en doft fungera som ett individualiseringsmedel och därför också kunna ges ett skydd enligt marknadsrätten. Ett koncept, såsom i Dyson-målet borde också kunna åtnjuta skydd inom ramen för marknadsrätten.<sup>136</sup>

Ett annat alternativ till skydd torde vara enligt varumärkesrätten genom inarbetning. En fördel med det inarbetade varumärket hade varit att något krav på grafisk återgivning som ställs vid registrering inte längre hade varit något problem samt att näringsidkaren sluppit återge märket på ett exakt sätt.<sup>137</sup> Skydd genom inarbetning eller genom marknadsrätten har i och för sig en väsentlig funktion men kan inte mäta sig med det registrerade varumärkesskyddet.<sup>138</sup> Ett patenträttsligt skydd kan eventuellt ges för ämnet som avser doften så till vida de inte är naturliga dofter och övriga skydd enligt Patentlagen är uppfyllda. Vad gäller doft så är ett mönsterrättsligt skydd uteslutet, vilket framkommer av OHIM:s riktlinjer.<sup>139</sup>

Okonventionella märken ”kan” få skydd genom annan regleringen men med tanke på framförallt integrationen (skyddsomfånget) anser jag att något annat alternativ

---

<sup>135</sup> Hulgaard, NIR 2004:177.

<sup>136</sup> Ibid., s. 63.

<sup>137</sup> Lunell, 2007, a.a., s. 181.

<sup>138</sup> Jfr : Erland von Hofsten ”Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering” . Hänvisar till Bernitz m. fl. 2013 s 263, Krokvedgaard; Levin, 2011 s. 402; Hulgaard, a.a., *Ljudmärken och kravet på grafisk återgivning vid registrering av varumärken i ljuset av EU-domstolen*.

<sup>139</sup> Designs Department, Examination Practice Note 2/2005, *Definition of ”design”*, p. 2.

än skydd genom varumärkesregistrering inte kan ses som annat än ”endast” ett komplement till varumärkesregistrering. Det finns således hinder kring registreringen och därför bör problematiken kring varumärkesregistrering för okonventionella märken inte lämnas utan avseende.

#### **4.3.5 Tolkning av EUD:s ställningstagande i Sieckmann-målet**

EUD utvecklade i *Sieckmann* vad som skall innefattas i en adekvat grafisk återgivning till ett gemenskapsrättsligt begrepp. I och med att *Sieckmann* var det första mål där EUD direkt behandlade frågan om märken som kan uppfattas med andra sinnen än synsinnet hade EUD möjlighet att anpassa kravet på grafisk återgivning så att det kunde möjliggöra en lättare registrering av dofter, vilket inte gjordes. Att EUD ställde konkreta krav har istället fått motsatt effekt inte minst på dofter.

Vidare kan *Sieckmann*-kriterier tolkas så att de endast gäller möjligheten till grafisk återgivning genom en beskrivning i ord eller kemiska formler och att dessa krav endast gäller den aktuella doft som var föremål för prövning. Emellertid måste det erinras om att EUD:s funktion genom systemet förhandsavgörande inte är till för att lösa konkreta fall och därför borde reglerna gälla hela kategorin ”doftmärken”. Vid en bokstavstolkning av domen kan det ändå konstateras att uttalandena är så generellt hållna så att någon annan uppfattning än att regleringen gäller alla doftmärken bör uteslutas.

Eftersom EUD i *Sieckmann* tog upp frågan om dessa tecken i målet har övriga märken i samma kategori påverkats stringent. Som påvisats finns det flera likheter av hur domstolarna i senare mål bedömt i de olika fallen men det finns även en del olikheter. Man kan nämligen se att domstolens uttalanden rörande framförallt grafisk återgivning för doft, ljud och abstrakt färg/färgkombinationer till viss del, är olika vad gäller förutsättningen att återges grafiskt med hjälpmedel. EUD har i *Sieckmann* uttalat sig negativt i frågan om vissa former av grafisk återgivning med ord. EUD har här inte, till skillnad från övriga fall, nämnt att det är upp till nationella domstolar att avgöra ”hur” doften skall återges grafiskt. I *Shield mark* och *Libertel* har EUD uttalat sig ganska försiktigt om möjligheten till en grafisk återgivning i ord. Det förutsätts istället att de nationella myndigheterna avgör registreringsbarheten av okonventionella märken, som ljud- och färgmärken, med



hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Man kan då ifrågasätta varför EUD i *Sieckmann* hade så kategoriska formuleringar i förhållandet till dofter. Det finns dessutom både för ljud och abstrakt färg registreringspraxis hos OHIM samt internationella koder, något motsvarande finns inte för dofter.

Registreringen av dofter var liten redan innan domen från *Sieckmann* och man kan spekulera i varför EUD inte, när de hade möjlighet, förbättrade situationen för registrering av dofter. Kanske ligger det någon tanke bakom? Mycket talar för att doftmärken inte anses lämpliga som varumärken. Att det generellt är svårare att uppfatta dofter och att det därför utgör ett osäkert kännetecken. Detta skulle kunna ligga till grund för varför EUD valt att i princip utesluta hela kategorin dofter som registreringsobjekt. Kanske förtjänar doftmärket inte i samma skala att utgöra ett kännetecken. Det är värt att påpeka att registrering av doft även i doktrin ifrågasatts. Doftens möjlighet att återges i linje med *Sieckmann*-kriterierna har kritiserats även ”utan” krav på grafisk återgivning.<sup>140</sup>

Som tidigare angivits är den grundläggande tanken med VmD och EU-VmF att utvidga omfattningen av vad som utgör ett varumärke. I teorin så ligger EUD:s ställningstagande i linje med revideringens syfte. Det torde dock vara svårt att hävda annat än att EUD:s ställningstagande av rent praktiska skäl inte anses följa tanken bakom direktivet. Detta synes genom att det i praktiken visat sig vara svårt eller i princip omöjligt för vissa tecken att registreras, särskilt doft.

I doktrinen har det också framhållits att ”om” dofter över huvud taget inte anses möjliga att registreras som varumärken i EU innebär det att EU:s medborgare får en konkurrensnackdel jämfört med medborgare från exempelvis USA, där ett sådant skydd är möjligt. Det kan erinras om att påtryckningen från doktrinen liksom direktivet/förordningen kan utgöra en bakomliggande orsak till EUD:s ställningstagande i *Sieckmann*. Något svar på frågan finns inte konkret, annat än att mycket talar för att EUD indirekt åsyftar utestänga svaga kännetecken samtidigt som dem faktiskt följer direktivets bakomliggande syfte.

---

<sup>140</sup> Hofsten, a.a., med hänvisning till: A future for the non-traditional, *Intellectual property Magazine*, juni 2011 s. 33.

#### 4.4 Om kommissionens förslag går igenom - de lege ferenda

Kommissionens förslag återfinns i kapitel 2.5. Om kommissionens förslag träder i kraft skulle kravet på grafisk återgivning avlägsnas, frågan uppkommer då hur detta skulle påverka rättstillämpningen?

Kommissionen framhåller att förslaget överhuvudtaget inte ställer krav på alternativ till den ”grafiska återgivningen”.<sup>141</sup> Emellertid framhålls att syftet med lagen måste upprätthållas d.v.s. ”*möjliggöra en exakt identifiering av varumärket*” för att främja rättssäkerheten. Huruvida det skulle gå till har inte preciserats men kommissionen har lämnat dörren öppen.

Att Kommissionen inte preciserat något alternativ till ”grafisk återgivning” gör att det med säkerhet kan konstateras att rättsläget kan påverkas på två sätt. Antingen försvinner den grafiska återgivningen och byts ut mot ett annat rekvisit, eller så avlägsnas kravet helt. I båda fallen skulle det innebära att de källor som idag reglerar denna återgivning inte får samma eller någon rättslig verkan. Argumentationen kring ”grafisk återgivning” skulle inte längre vara relevant på samma sätt som om definitionen stod kvar som rekvisit för registrering. Hur sedan rättstillämpningen ska förhålla sig till en förändring av de olika slagen kan bara spekuleras i, mycket tyder dock på att rättstillämpningen måste stödja sig på annat håll. Detta är viktigt för att bibehålla/upprätthålla rättssäkerheten.

Om kravet på grafisk återgivning ersätts med ett annat krav så skulle det inledningsvis vara rimligt att återgivningen sker med hjälp av tekniska hjälpmedel därför det då skulle göra det enklare för okonventionella märken att på ett klart, tydligt, objektivet och lättillgängligt sätt identifiera märket för både myndigheter såsom för allmänheten. Ändamålet med revideringen i VmL ”*alla tecken kan utgöra varumärken*” skulle därmed bättre upprätthållas eftersom den onyanserade indelningen mellan konventionella och okonventionella som är idag, då skulle försvinna.

Regleringen bör inte vara lika stringent som den grafiska återgivningen, men någon variant. En möjlighet torde vara att enbart använda sig av rekvisitet ”återgivning”

---

<sup>141</sup> COM 2013 (162).

och därtill införa specifika kriterier för ”hur precis” återgivningen skall vara, exempelvis i linje med de kriterier som framgått av målet i *Sieckmann*.

Det är tvivelaktigt ifall alternativa återgivningar skulle göra det enklare för okonventionella varumärken att registreras men mycket talar för att rättsläget knappast kan begränsa ovanliga tecken mer än såsom den hitintills gjort, framförallt p.g.a. de kriterier som tvingats följas i och med domen från *Sieckmann*. Ett mysterium råder dock kring doften, där kännetecknet även utan krav på grafisk återgivning ifrågasatts.

Om kravet togs bort utan att någon övrig reglering sätts in i dess ställe skulle upprätthållandet av nödvändiga rättssäkerhetsprinciper försummas. Mycket talar därför för att domstolarna tvingas falla tillbaka på andra regler/rekvisit för att undvika detta. Genom att ta bort kravet utan att någon annan reglering tillsätts, kan jag se flera alternativa lösningar. Den första är att domstolen vid rättstillämpningen faller tillbaka på de övriga kriterier som framkommer i lagens definition av ”vad som är ett tecken” och därmed kan utgöra ett varumärke. Vikten av regleringen kring ”särskiljningsförmåga” skulle likväl kunna förstärkas. Det är nödvändigt att domstolen argumenterar för andra rekvisit/regler för att bibehålla rättssäkerheten, annars löper det risk för att samhällsintresset tar över.

Den andra är att tillämpa andra fall analogt, exempelvis de resonemang i målet från *Dyson*, för vad som utgör ett tecken. Möjligen kan definitionen av vad som är ett ”tecken” komma att användas. Domstolen skulle då kunna hävda att det inte ens rör sig om ett kännetecken därför det för med sig en otillbörlig konkurrensfördel. Härmed skulle direktivet/förordningens syfte som helhet bibehållas.<sup>142</sup> Det tredje är att kunde hänvisa till doktrinen litterära definition på vad som utgör ett ”Trademark”.<sup>143</sup> Emellertid borde det vara mer troligt att utgå ifrån mer specifika regler med högre dignitet såsom *Dyson*-målet. Ett fjärde alternativ kunde även vara att luta sig tillbaka på internationell praxis, exempelvis Amerikansk praxis. Reglerna i *Lanham Act* som definierar vad som utgör ett Trademark kunde tillämpas i brist på andra utvägar. USA ställer heller inte något krav på grafisk återgivning,

---

<sup>142</sup> Motverka en snedvridning av konkurrensen på marknaden. förordning EG Nr 207/2009. Direktiv 89/104/EEG idag 2008/95/EEG.

<sup>143</sup> Se kapitel 2.2 med hänvisning till Firth (2001) s. 86 samt Suthersanen (2003) s. 280.

kanske kunde man luta sig på deras resonemang, t.ex. för ljud som återgivits genom en skriftlig beskrivning i målet ”*The mark comprises a lion roaring*”, trots att de är icke-musikaliska. I och med att *Sieckmann*-målets strängt sammanhållna kriterier skulle försvinna så skulle det rimligtvis eller kanske t.o.m. vara nödvändigt för domstolen att falla tillbaka på internationell praxis, trots risken för att rättssäkerheten kommer i skuggan av det allmänna intresset.

*Dyson* som utgör en dom från EUD torde dock ha högre dignitet men argumenten kring vad som utgör ett tecken har sitt fokus på reglerna om konkurrens, vilket bara är ”en” rimlig lösning för domstolen som argument.

Huruvida tecknet särskiljer ett företags varor från ett annat har liksom kravet på grafisk återgivning blivit väl diskuterat, framförallt i rättspraxis. Rekvisitet om särskiljningsförmåga kunde komma att förstärkas. Särskiljningsförmågan innebär att märket skall ha viss grad av ursprunglig distinkтивitet.<sup>144</sup> För att avgöra vilken grad av särskiljningsförmåga ett visst märke har, har Henkel-testet kommit att användas. Testet som traditionellt sett använts på ordmärken skulle kunna användas analogt på andra märken, framförallt doft. Om märket har hög grad av särskiljningsförmåga så kunde domstolen även ha det som argument för ett försök att upprätthålla rättssäkerheten.

---

<sup>144</sup> Se vidare om olika distinktivitetsgrader: Holmqvist (1999) s. 84 ff., s.141.

## 5. Slutsats

Ovanstående kan sammanfattas på så sätt att dagens nationella varumärkeslag är utformad så att den även skall kunna tillämpas på okonventionella märken. Inte bara förarbeten utan rättspraxis har framhållit vikten av att dessa tecken inte utav sig självt kan uteslutas registrering men att de måste uppfylla kravet om grafisk återgivning samt särskiljningsförmåga.

Av domen från *Sieckmann* kom en indirekt återgivning med särskilda hjälpmedel att accepterats för okonventionella märken, vilket i teorin gjort det möjligt att registrera dessa okonventionella märken. Det kan dock konstateras att kraven som följer med den grafiska återgivningen av praktiska skäl är orimliga, åtminstone totalt ojämlika och icke-förutsebara olika märken emellan. Problemet hänger framförallt samman med att det föreligger en konflikt mellan begriplighetskriteriet och exakthetskriteriet samt p.g.a. kravet på objektivitet som utvecklats i *Sieckmann*.

Genom kravet på grafisk återgivning ställs förhållandet mellan juridik och teknisk utveckling på sin spets och det synes vara så att okonventionella märken tämligen har olika förutsättningar att lyckas återges grafiskt. Musikaliska ljud kan med all sannolikhet uppfylla grafisk återgivning, tillskillnad från de icke-musikaliska ljuden som har det svårare. Vad gäller doftens möjligheter att registreras utesluts dessa inte men möjligheten är liten. Andra okonventionella märken som abstrakt färg/färgkombination har större möjlighet att registreras. Detta torde bero på hur omgivningen uppfattar den grafiska återgivningen av märken. Vissa tecken uppfattas som kännetecken medan vissa tecken anses ha bristande identifieringskapacitet. Ovan nämnda kriterier är i huvudsak de bakomliggande faktorer som begränsar möjligheten, att för dessa tecken, uppfylla tillräcklig grafisk återgivning och därmed registreras. En annan viktig aspekt för att dessa märken ska få registreras är dessutom att de uppfyller övriga rekvisit i lagen. En utredning av

alla rekvisit hade varit nödvändig för att fullt upp besvara dessa märkens möjlighet till registrering.

Oavsett om vissa okonventionella tecken har lättare än andra att uppfylla grafisk återgivning så finns det inte något konkret svar på vilka tecken som kan registreras, annat än vad domstolarna kommit fram till i det enskilda fallet. Dock så underlättar viss praxis exempelvis från OHIM. Där vissa tecken kan återges med accepterade hjälpmedel, exempelvis ljud och färg genom en internationell klassificering. Något motsvarande har inte accepteras för doft, vilket gör det mer komplicerat att registrera doft.

Såsom EUD tolkat kravet på grafisk återgivning talar de mesta emot att tolkningen inte är tillräckligt flexibel för att kunna anpassas till den tekniska utvecklingen och omfatta skydd för okonventionella märken. Det kan därför finnas fördelar med att ta bort kravet. Om kommissionens förslag träder i kraft skulle kravet på grafisk återgivning avlägsnas. Eftersom kommissionen lämnat dörren öppen för hur regleringen kan komma att se ut om förslaget går igenom torde rättsläget påverkas på två möjliga sätt. Antingen så försvinner kravet och ersätts med ett annat eller så avlägsnas kravet helt. För att upprätthålla lagens syfte ”rättssäkerheten” så är det dock troligt att kravet ersätts med någon annan reglering. Det skulle då vara nödvändigt att finna en lösning som gör det lättare att få skydd för okonventionella märken men som ändå upprätthåller rättssäkerheten exempelvis genom endast ett krav på ”återgivning” av märket och därtill rimligen behålla de kriterier i *Sieckmann*-målet om begriplighet och exakthet.

Om grafisk återgivning tas bort och inget annat krav sätts in i dess ställe så vore det troligt att domstolarna lutar sig på de övriga skyddsförutsättningar som finns i regleringen, nämligen ”vad som utgör ett tecken” och ”särskiljningsförmågan”. Eftersom det är ett krav på att märket måste vara ett ”tecken” utgör detta rekvisit den primära skyddsförutsättningen d.v.s. före kravet om särskiljningsförmåga och därför kunde rättstillämparen till en början fokusera på argument kring ”tecknet”. I resonemanget kring vad som utgör ett tecken har EUD i *Dyson* lutat sig tillbaka på regeln om otillbörlig konkurrensfördel. Något sådant resonemang kunde domstolen föra för att begränsa registreringen och hålla det allmänna intresset i schack. Det finns också, på det internationella planet varumärkesreglering där ett krav på grafisk

återgivning inte existerar exempelvis *Laham act* (USA), varför även denna reglering kan komma att bli intressant.

Sammanfattningsvis, rättsläget skulle tämligen påverkas ifall kommissionens förslag träder i kraft. Hur rättsläget skulle påverkan kan bara spekuleras i men min uppfattning är att en mindre stringent reglering vore på sin plats. Genom att domstolen lutar sig tillbaka på något av ovan nämnda alternativ så skulle problematiken som i dagsläget råder förmodligen luckras upp och företagen skulle då utgå med lika förutsättningar när dem ansöker om registrering.





# Käll- och litteraturförteckning

## Offentligt tryck

*Sverige*

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

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

SOU 2001:26, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.*

*Europeiska unionen*

Bulletin of the european cummunities, supplement 5/80, *New trade-mark system for the community, Proposed Diretive and Regulation*, Luxemburg, Office for the Official Publications of the European Communities, 1981. Com (80) 635 final

Com 2013 (162) final

Offical Journal of the European communities No C 310/22

## Litteratur

Duguid, Paul. Da Silva Lopes, Teresa. *Trademarks, Brands and Competitiveness.* Routledge, New York, N.Y, 2010.

Holmqvist, Lars. *Varumärkens särskiljningsförmåga.* Nordstedts Juridik, Stockholm, 1999.

Huulgaard, Sophie. Ljudmärken och kravet på grafisk återgivning vid registrering av varumärken i ljuset av EG-domstolens praxis. I *Nordiskt immateriellt rättsskydd* 2/2004, s.169-177

Hettne, Jörgen. Otken Eriksson, Ida. 2., omarb. uppl. *EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning*. Nordstedts juridik, Stockholm, 2012.

Hofsten, Von Erland. Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering. I *Nordisk immateriellt rättsskydd* 3/2013, s. 291-305

Lunell, Erika. Dofter och ljud som föremål för varumärkesrätt – några kommentarer kring ”Sieckmann-fallet”. I *Nordiskt immateriellt rättsskydd* 2/2003, s. 124-135

Lunell, Erika. *Okonventionella varumärken*. Nordstedts juridik, Vällingby, 2007

Lunell, Erika. Om hologram som varumärke. Kommentar till RÅ 2010 ref. 41. I *Nordiskt Immateriellt rättsskydd* 5/2011, s 503-508

Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. 10 uppl. Nordstedts juridik, Vällingby, 2011

Mårtensson, Rita. Marcus, Ateva. Svensson, Anders Carl. *Varumärket, Strategi och Juridik*. 1 uppl. Studentlitteratur, Lund, 2013

Nordell, Per Jonas. Normativa perspektiv. I Christensen, Anna. Numerhausen, Henning. *Festskrift till Anna Christensen*, s 68-77. Juristförlaget i Lund, Lund, 2000

Nordell, Per Jonas. *Varumärkesrättens skyddsobjekt- om ordkännetecknets mening och referens*. Mercurius, Stockholm, 2004

Kellgren, Jan. Holm, Anders. *Att skriva uppsats i rättsvetenskap: råd och reflektioner*. Uppl. 1. Studentlitteratur AB, Lund, 2007

Korling, Fredrik. Zamboni, Mauro. *Juridisk metodlära*. 1 uppl. Studentlitteratur, 2013

Sandgren, Claes. *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare*. Nordstedts Juridik, Vällingby, 2011

## **Internetkällor**

<https://oami.europa.eu/ohimportal/sv/manual-of-trade-mark-practice>

Karin Nordborg. ”Varumärkesjurister borde lära sig mer om Branding”.

<http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittjuridiken/article138694.ece?format=print> (Publicerad 28 okt 2009, hämtad 2014-04-01)

<http://www.prv.se/sv/Varumärke/Klassa-varor-och-tjanster/>

## **Övriga källor**

Guidelines concerning proceedings before the office for harmonization in the internal market (Trade marks and designs), Part B, Examination. Final Version 1.0 : Januari 2014



# Rättsfallsförteckning

## **Sverige**

### *Patentbesvärsrätten*

Patentbesvärsrättens dom den 17 december 1998 i mån nr 95-491, Hjem-Is-Europa A/S

Patentbesvärsrättens dom den 25 januari i mål nr 96-208, Sveriges Radio AB

## **Europeiska unionen**

### *EU-domstolen*

C-299/99 Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd, ( REG 2002 s. I-5490)

C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt, (REG 2002 s. I-11754)

C-104/01 Libertel Group BV mot Benelux-Merkenbureau, (REG 2003 s. I-03793)

C-283/01 Shield Mark BV mot Joost Kist h.o.d.n. Memex, (REG 2003 s. I-14329)

C-49/02 Heidelberger Bauchemie GmbH, (REG 2004 s. I-6152)

C-321/03 Dyson Ltd mot Registrar of Trade Marks, (REG 2007 s. I-712)

### *Tribunalen*

T-305/04 Eden SARL mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). (REG 2005 s. II-4705)

*OHIM*

Décision de la Deuxième Chambre de Recours du 7 octobre 1998 dans l'affaire  
R 1/1998-2

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

Decision of the Fourth Board of Appeal of 25 August 2003, in Case  
R 781/1999-4

Decision of the Fourth Board of Appeal of 8 september 2005, in Case  
R 0295/2005-4

Decision of the Fourth Board of Appeal of 27 september 2007, in Case  
R 708/2006

*USA*

In re General Electric Broadcasting Company, Inc., 199 USPQ 560 (TTAB 1978).