

# Kravet på grafisk återgivning i varumärkesrätten

En jämförelse mellan det rättsliga och det företagsekonomiska  
varumärkesbegreppet

Victoria Waldau

Kandidatuppsats i handelsrätt

HARH12

VT16

Handledare

Jonas Ledendal



LUNDS UNIVERSITET  
Ekonomihögskolan



## Innehållsförteckning

<b>Förord</b> .....	<b>5</b>
<b>Sammanfattning</b> .....	<b>6</b>
<b>Summary</b> .....	<b>8</b>
<b>Förkortningar</b> .....	<b>10</b>
<b>1. Inledning</b> .....	<b>11</b>
1.1 Bakgrundsbeskrivning .....	11
1.2 Syfte och frågeställning .....	13
1.4 Avgränsningar .....	15
1.5 Metod .....	16
1.6 Material .....	17
1.7 Disposition .....	18
<b>2. Varumärkesrätt</b> .....	<b>20</b>
2.1 Inledning .....	20
2.2 Varumärkesskyddet .....	20
2.2.1 Skyddets bakgrund och syfte .....	20
2.2.2 Rättsläget – Svensk rätt .....	21
2.2.3 Kravet på grafisk återgivning .....	25
2.2.4 Konventionella varumärken .....	27
2.2.5 Okonventionella varumärken .....	28
2.3 Förändringen av skyddsförutsättningarna genom Europeiska unionens nya varumärkespaket .....	41
2.3.1 Bakgrund .....	41
2.3.2 De lege ferenda .....	42
2.4 Är ändringen tillräcklig utifrån varumärkesrätten? .....	44
<b>3. Varumärkesstrategi</b> .....	<b>48</b>
3.1 Varumärkesbegreppet i enlighet med företagsekonomisk teori .....	48
3.2 Varumärke, Trademark eller Brand? .....	48
3.3 Varumärkesstrategi enligt J.T. Balmer .....	50
3.3.1 Balmer & Garys Identitetsmodell .....	50
3.4 Påverkan utifrån Varumärkesstrategi .....	53
3.5 Är ändringen tillräcklig utifrån varumärkesstrategin? .....	56
<b>4 Sammanfattning och slutsatser</b> .....	<b>58</b>
<b>Litteratur- och källförteckning:</b> .....	<b>60</b>
Litteratur .....	60
Artiklar .....	61
Offentligt tryck .....	62
Sverige .....	62
EU .....	62
Elektroniska källor .....	63
Övriga källor .....	64

<b>Rättsfallsförteckning.....</b>	<b>64</b>
<i>Europeiska Unionen</i> .....	64
EU-domstolen.....	64
Generaladvokatens förslag till avgörande .....	65
Tribunalen .....	65
OHIM .....	65
Sverige .....	65

## **Förord**

Med denna uppsats lider närmre fem års av studier vid Ekonomihögskolan Lunds Universitet till sitt slut. Det har varit helt fantastiska och lärorika år i denna inspirerande miljö och klokare har jag minst sagt blivit. Med en kandidatexamen inom företagsekonomi i ryggen och nu denna Handelsrättsliga höjer jag gladeligen blicken mot nya utmaningar i livet.

Jag skulle vilja rikta två stora tack till den Handelsrättsliga Institutionen som alltid hjälper till när man behöver det. Det ena till Jörgen Hettne som låtit mig skriva denna uppsats på distans från Stockholm. Det andra till min handledare Jonas Ledendal som tagit sig an mig med allt vad det inneburit och som tålmodigt lotsat mig framåt i denna uppsats parallellt med mitt arbete på TeliaSonera. För detta är jag evigt tacksam, ni har hjälpt mig att sätta punkt på mina studier och min studietid i Lund med värdighet.

Sist men inte minst skulle jag vilja tacka min pojkvän som stått ut med mig de här senaste månaderna när jag tagit mig lite vatten över huvudet och inte varit världens roligaste flickvän. Detta med sena vardagsnätter framför datorn och långa helger på Stockholms Universitetsbibliotek. Tack, från och med nu kommer jag att vara mig själv igen!

*Stockholm, måndagen den 14:e mars 2016*

*Victoria Waldau*

## Sammanfattning

Idag har företagens varumärken gått från enbart det traditionella i form av en figur eller ett ord, antingen separat eller i kombination, till varumärkesportföljer som även inkluderar icke-visuella varumärken, vilka benämns inom varumärkesrätten som okonventionella varumärken.<sup>1</sup> Till okonventionella varumärken hör bland annat ljudmärken, doftmärken, färgmärken, formmärken och även hologram.

Hur denna utveckling sett sig är en följd av globaliseringen tillsammans med det informationssamhälle vi idag lever i.<sup>2</sup> Vi såväl kommunicerar och konsumerar information i en allt större utsträckning än tidigare. Varumärket har gått från endast särskiljning av vems boskap som tillhör vem, till ett mått av markandsframgång på dagens konkurrenshårda marknader. Okonventionella varumärken i kombination med de mer traditionella karaktärsdragen av ord och figur ökar särskiljningsförmågan hos innehavaren eller ägaren. Detta då det, till skillnad från enbart de traditionella, aktiverar fler sinnen hos konsumenterna och därmed ökar möjligheten att skapa en plats i konsumenternas medvetande och på så vis koppla dessa samman med produktens kommersiella ursprung snabbare.

Denna utveckling har lett till att vår gällande rätt inte har hållit jämna steg. Kravet på grafisk återgivning infördes under den tid då avbildning, registrering och publicering endast var möjligt på papper.<sup>3</sup> I och med digitaliseringen är detta ett enligt EU-kommissionen ett förlegat rekvisit vilket är bakgrunden till EU:s nya varumärkespaket. Ett paket som innehåller en ändringsförordning, som träder i kraft den 23 mars 2016, samt ett nytt varumärkesdirektiv med motsvarande ändringar som ännu inte har genomförts i svensk rätt. Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 14 januari 2019.

Uppsatsen kommer att behandla denna förändring utifrån ett rättsvetenskapligt perspektiv tillsammans med en infallsvinkel om hur detta kan komma att påverka dagens näringsidkares strävan om att registrera sina varumärken för att ges

---

<sup>1</sup> Mårtensson, Ateva & Svensson, *Varumärket – strategi och juridik*, Studentlitteratur, 2013, s.19

<sup>2</sup> Mårtensson, Ateva & Svensson, s.19

<sup>3</sup> Prop. (1992/93:48) *Om ändring i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalen mm.* s.71

rättsvetenskapligt skydd. Uppsatsen utmärker sig med tvärvetenskaplig karaktär där vald företagsekonomisk teori rörande varumärkesstrategi kommer att ta vid i uppsatsens slutskede. Detta för att möjliggöra en eventuell kartläggning om gap som kan ha uppstått mellan de två vetenskapsområdena. Gap som kan vara till möjlig fördel eller nackdel för marknadens näringsidkare.

## Summary

Corporate trademarks today have developed from solely a traditional form, meaning shape or word, together or in combination, to complete trademark portfolios that even include non-visual trademarks, referenced in trademark law as unconventional trademarks.<sup>4</sup> Trademarks within audio, scent, color, form and even holograms are incorporated under unconventional trademarks.

How this development has progressed is an effect of globalization and the information society that we today live in.<sup>5</sup> We both communicate and consume information in a larger extent than before. Trademarks have evolved from merely a branding of cattle, to a measurement of success in the competitive market of today. Unconventional trademarks in combination with the more traditional traits of words and shapes have increased the distinctiveness among holders or owners. This, contrary to the traditional forms, activates multiple consumer senses and thereby increases the possibility of obtaining more consumer consciousness and connecting them with the products commercial origin faster.

This development has led to our applicable law not continuously drawing even. Demand for graphic re-creation was introduced during a time when imaging, registration and publication only were possible on paper.<sup>6</sup> Due to digitalization, this is according to the EU commission an outdated necessary condition, which is the background to the new EU trademark package. This package includes an amendment regulation, taking effect on the 23<sup>rd</sup> of March 2016, along with a new trademark directive with corresponding changes that have not yet entered Swedish legislation. The directive should be implemented in domestic legislation by the 14<sup>th</sup> of January 2019, at the latest.

This thesis will treat this transformation from a jurisprudence perspective together with an angle of approach of how this will affect corporations strive of registering their trademarks under legal protection. The thesis is distinguished through its interdisciplinary character where chosen business management theory concerning

---

<sup>4</sup> Mårtensson, Ateva & Svensson, *Varumärket – strategi och juridik*, Studentlitteratur, 2013, s.19

<sup>5</sup> Mårtensson, Ateva & Svensson, s.19

<sup>6</sup> Prop. (1992/93:48) *Om ändring i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalen mm.* s.71



trademark strategy is presented towards the thesis summary. The reason for this is to enable a possible mapping of gaps that can emerge between the two sciences; gaps that may be of possible advantage or disadvantage for the corporations of the market today.

## **Förkortningar**

ECTA	European Communities Trade Mark Association
EEG	Europeiska Ekonomiska Gemenskapen
EG	Europeiska Gemenskaperna
EU	Europeiska Unionen
EUD	Europadomstolen
EUIPO	Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet
FEU	Fördraget om Europeiska Unionen
FEUF	Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslag (2008:486)
OHIM	The Office for Harmonization in the Internal Market (trademarks and designs)
PBR	Patentbesvärsrätten
Prop.	Proposition
PRV	Patent- och Registreringsverket
SFS	Svensk Författningssamling
SOU	Statens Offentliga Utredningar
VmL	Varumärkeslagen (2010:1877)

## 1. Inledning

### 1.1 Bakgrundsbeskrivning

Vi vet att brännmärkning av boskap förkom redan 2000 år före Kristus och att arkeologer funnit bevis för att marknadsföring förekom hos Babylonierna ytterligare 1000 år tidigare.<sup>7</sup> Men inte förrän 1644 i Connecticut återfinns den första lagstiftningen gällande brännmärkning av boskap.<sup>8</sup> Då det engelska ordet för varumärke ”brand” sägs ha sitt ursprung i just brännmärkning av boskap skulle man på så vis kunna kalla denna lag själva ursprunget till alla dagens varumärkeslag.<sup>9</sup> Varumärken är med andra ord allt annat än ett nutida påfund. Däremot har vikten och utformningen av dem utvecklats radikalt under det senaste århundradet vilket avspeglas inom flera vetenskapliga områden, inte minst inom den rättsvetenskapliga teorin såväl som inom den företagsekonomiska.

Under slutet av 1900-talet kom aktivt varumärkesarbete till att utvecklas och blev såväl betydande som prioriterat.<sup>10</sup> Idag ses varumärket inte längre enbart som ett av flera verktyg vilket vid rätt användning kan komma att gynna organisationens konkurrenskraft i relation till dess konkurrenter. Idag är aktivt varumärkesarbete istället direkt nödvändigt för att överleva i en värld präglad av globaliseringen och ökad konkurrens. Aktivt varumärkesarbete, eller varumärkesstrategi som jag valt att översätta det engelska begreppet ”brand management”<sup>11</sup> med i denna uppsats, är inte heller längre något som enbart företag arbetar med. Även andra organisationer så som ideella organisationer och universitet har anammat utvecklingen och arbetar aktivt med sina varumärken för att positionera sig på specifika marknader för att på så vis nå sin önskade målgrupp. Idag arbetar till och med enskilda individer aktivt med sina personliga varumärken i egenskap av att öka sitt personella värde enligt egna önskemål.

---

<sup>7</sup> Branding Strategy Insider

[http://www.brandingstrategyinsider.com/2006/08/history\\_of\\_bran.html#.Vgqftzh03IU](http://www.brandingstrategyinsider.com/2006/08/history_of_bran.html#.Vgqftzh03IU) (Hämtat: 2015-09-29)

<sup>8</sup> Maverick (1942) ”The Term ”Maverick”, ”Applied to Unbranded Cattle”. California Folklore Quarterly (Western States Folklore Society) 1(1): s.94

<sup>9</sup> Branding Strategy Insider (Hämtat: 2015-09-29)

<sup>10</sup> Ibid (Hämtat: 2015-09-29)

<sup>11</sup> *Brand Management* är det engelska ordet för varumärkesstrategi vilket i sig är ett sammanfattande begrepp för de olika åtgärder och aktiviteter som näringsidkare använder sig av för att stärka och utveckla sina varumärken på marknaden och i konsumenternas medvetande. Mer information om Brand Management kommer i ett senare skede av uppsatsen.

Med ökad fokus på värdeskapande genom varumärken måste även regleringar finnas för att upprätthålla en rättvis spelplan för marknadens aktörer samt för att göra värdeskapandet mödan värt för företagen. Frans Melin argumenterar för att varumärket är mer än sitt ord eller figur. Han menar att det finns en "själ" i ett varumärke.<sup>12</sup> Han åsyftar med detta att värdet i ett varumärke kan utgöras av så oändligt många andra kommunikationsformer än enbart dess direkta utseende. Hans resonemang leder fram till en kaosteoretisk<sup>13</sup> grund som utgår från att desto mer fokus som läggs på att ett varumärke kan ta sig flera olika uttryck desto mindre blir företagen bundna att uttrycka sitt varumärke endast på ett enskilt sätt. Användandet av flera sätt att uttrycka sig reducerar i sin tur risken för att enskilda varumärken ska förlora sin särskiljningsförmåga i förhållande till sina konkurrenter.

Inom företagens strategiska arbete har varumärkesarbetet tagit en allt större plats under de senaste åren.<sup>14</sup> Varumärken används för att markera ägande och särskilja varumärket i sig för att symbolisera den aktuella avsändaren hos dess konkurrenter.<sup>15</sup> Varumärket är även tänkt att kunna skapa igenkänning av avsändaren till dess målgrupp. Varumärket samlar över tid på sig intryck och erfarenhet genom bland annat marknadskommunikation, word-of-mouth och sociala medier, både avseende företaget i sig och dess produkter, något som sammanfattas som företagets image. Varumärkesimage ses idag som en tillgång för företaget, vilket gör det till något som kräver aktivt arbete genom varumärkesstrategi för att fortsätta med företagets värdeskapande. För att ett företag ska kunna utveckla och bibehålla sin marknadsposition eller nå önskad sådan kan det använda sig av flera olika metoder, däribland marknadsföring och andra varumärkesstärkande aktiviteter.

Varumärket som begrepp har genomgått en transformation och är alltså idag inte längre enbart ett taktiskt hjälpmedel för företag att nå konsumenter utan är istället en för

---

<sup>12</sup> Hamrefors & Melin (2008) *Den värdeskapande varumärkesstrategin*, Sveriges Informationsförening, Stockholm, 2008, s.17

<sup>13</sup> Kaosteori, även kallat kaologi, är applicerbart på snabbt expanderande vetenskaper och innebär att små förändringar av starttillståndet inom en teori kan komma att leda till stora och på sikt oförutsägbara förändringar av denna.

<sup>14</sup> DI:s varumärkesskola <http://www.di.se/artiklar/2006/6/5/hang-med-i-dis-varumarkesskola/> (Hämtat: 2015-10-21)

<sup>15</sup> Marketing Minds <http://marketingminds.se/varumarken/> (Hämtat: 2015-10-15)

företaget värdeskapande tillgång som till och med tas upp i företags balansräkning i form av goodwill.<sup>16</sup> För många företag såsom Nike och Apple motsvarar värderingen av varumärket över halva bolagets totala börsvärde.<sup>17</sup> Rätten syftar till att ämnar skydda företagens varumärken genom bland annat varumärkesrätten som betraktar varumärket som en förmögenhetsrätt vilket återspeglar den utveckling som skett inom varumärkesstrategin.

Rätten skyddar även varumärket genom marknadsföringsrättsliga regler som i första hand inordnar varumärket under konsumentskyddet vilket i sig möjligen mer speglar varumärket likt det sågs förut, som enbart ett hjälpmedel för marknadsföring.<sup>18</sup>

Varumärken i sig kan ses som ett juridiskt instrument på så vis att det kan markera ägande i form av logotype, i egenskap av företagsbeteckning, som ett identitetssystem, som image hos konsumenterna, som personlighet, som värdesystem, som riskreducerande för konsumenterna och mer där till.

## **1.2 Syfte och frågeställning**

Syftet med den här uppsatsen är att analysera det varumärkesbegreppet inom två utvalda vetenskapliga områden, den immaterialrättsliga teorin såväl som den företagsekonomiska teorin. I det senare fallet avses varumärkesbegreppet i ”brand management”-teorin. Detta för att kunna analysera den gränsyta som finns mellan det befintliga rättsskyddet för varumärken och företagens varumärkesstrategi samt förhållandet sinsemellan.

Detta förtjänar att studeras då rättsskyddet inte nödvändigtvis har hållit jämna steg med den utveckling som skett inom varumärkesstrategin och det kan ha kommit att uppstå ett gap mellan gällande rätt och hur varumärkesinnehavarna agerar genom sitt varumärkesstrategiska arbete. Detta i syfte att uppnå värdeskapande av sina varumärken. Framst för att se hur och i vilken utsträckning lagregleringen hunnit med den snabba förändring som har skett. Studien kommer att främst fokusera på de ändringar av EU:s varumärkesförordning som innefattar ett borttagande av kravet om

---

<sup>16</sup> Dunn (2010) *Financial Reporting and Analysis*, John Wiley Sons, 2010 s.37

<sup>17</sup> Hamrefors & Melin (2008) s.17

<sup>18</sup> De Chernatony & Riley (1998) *Defining A "Brand": Beyond The Literature With Experts' Interpretations*. Journal Of Marketing Management. 14:4/5, 1998, s. 417-443.

grafisk återgivning och som träder i kraft den 23:e mars 2016<sup>19</sup>. Detta paket innefattar även ett direktiv som innehåller motsvarande ändringar men som ännu inte har genomförts i Sverige<sup>20</sup>. Skillnaden mellan varumärkesrätt och varumärkesstrategi belyses alltså främst genom att undersöka hur avlägsnandet av kravet på grafisk återgivning påverkar möjligheten att registrera de olika varumärkestyper som näringsidkare idag använder sig av för att bygga sina varumärken ("brands") i företagsekonomisk bemärkelse. Med utgångspunkt i detta syfte kommer uppsatsen ha följande frågeställningar:

Primär frågeställning:

1. Vilken innebörd har begreppet "varumärke" inom varumärkesrätten?
  - a) Vad utgör varumärkesrättens föremål?
  - b) Vad innebär det nuvarande kravet på grafisk återgivning i varumärkesrätten och hur förhåller sig detta krav till det nya kravet på att ett tecken i stället ska kunna återges i varumärkesregistret?

Sekundära frågeställningar:

2. Vilken innebörd har begreppet "varumärke" ("brand") inom företagsekonomisk teori ("brand management theory")?
3. Vilka skillnader finns mellan det juridiska och det företagsekonomiska varumärkesbegreppet samt har skillnaderna minskat eller ökat genom förändringen av kravet på grafisk återgivning?

---

<sup>19</sup> (EU) 2015/2424. REGULATION (EU) 2015/2424 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

<sup>20</sup>

## 1.4 Avgränsningar

Det är nödvändigt att göra vissa avgränsningar för att koncentrera uppsatsens innehåll. Det beroende som finns mellan svensk rätt och unionsrätten på varumärkesrättens område gör det dock omöjligt att avgränsa bort EU-rätten, men uppsatsen kommer endast att behandla EU:s varumärkesrätt och svensk varumärkesrätt. Den kommer inte att innehålla internationella eller komparativa studier.

Varumärkesskyddet och dess fulla skyddsomfång kommer heller inte att kunna undersökas med hänsyn till uppsatsens begränsade omfång. Varumärkesrättens krav på grafisk återgivning kommer därför att utgöra den centrala frågan i denna uppsats. Det gör att uppsatsen fokuseras främst kring varumärkesrättens föremål såsom detta återfinns i 1 kap 4 § VmL samt motsvarande EU-rättsliga bestämmelser vilka innehåller grundkravet om grafisk återgivning. Det andra grundkravet om särskiljningsförmåga kommer också kort att beröras, men kommer att ha sekundär karaktär.

Varumärkesrättsligt skydd kan även anskaffas genom inarbetning, men uppsatsen kommer endast att beakta rätt till varukännetecken som förvärvas genom registrering.

Marknadsrätten kommer att avgränsas bort helt och inte beröras i denna uppsats med hänsyn till omfånget. Detta trots valet av en tvärvetenskaplig studie där marknadsrätten till stor del reglerar företagskommunikationen som den valda företagsekonomiska modellen även behandlar. Varumärkesstrategi i sig har mycket med kommunikation och marknadsföring att göra men en avgränsning av detta är ändå nödvändig.

Varumärkesstrategin från den företagsekonomiska teorin kommer att hämtas ur studier från författare med högt anseende inom området och inga alternativa definitioner kommer att göras utifrån andra rättsliga områden, även detta med hänsyn till uppsatsens begränsade omfattning. Avgränsning har även skett vid val av varumärkestyp där fokus i uppsatsen kommer att ligga på företagsvarumärken från vinstdrivna organisationer och inte personvarumärken eller andra alternativa varumärken. Detta för att öka fokus i uppsatsen och avgränsa ytterligare. Undersökningen kommer heller inte att behandla förfaranderegler, den formella varumärkesrätten.

## 1.5 Metod

Uppsatsen är i första hand en rättsvetenskaplig studie. Rättsdogmatisk metod är den bäst lämpade rättsvetenskapliga metoden för den här typen av undersökning av gällande rätt.<sup>21</sup> Denna metod anger vilka källor som den juridiska författaren har att tillgå, tolka och tillämpa för att fastställa gällande rätt.<sup>22</sup> Rättsdogmatisk metod används även vid analys av gällande rätt. Begreppet brukar inkludera rättskälleprinciper vilka i sig beskrivs som metaregler vid användandet av rättskällorna.<sup>23</sup> De fyra huvudsakliga rättskällor som finns enligt den svenska rättskällevärdet är författningar, förarbeten, rättspraxis och doktrin.<sup>24</sup> Lagar är bindande medan övriga rättskällor i olika utsträckning är vägledande.

Då varumärkesrätten i stor utsträckning harmoniserats genom EU-rätten kommer även EU-rättskällor att behöva beaktas.<sup>25</sup> Inom EU-rätten görs skillnad mellan primärrätt och sekundärrätt. Primärrätt utgörs av fördrag skapade samstämmt mellan medlemsländerna enligt artikel 48 FEU (Fördraget om Europeiska Unionen).<sup>26</sup> Sekundärrätt å andra sidan är ett samlat begrepp för diverse rättsakter som utfärdats med stöd av primärrätten. De bindande rättsakterna inom sekundärrätten är förordningar, direktiv och beslut vilka institutionerna kan utfärda i enligt artikel 288 FEUF. Institutionen antar även andra icke bindande rättsakter som benämns vidare nedan under material. Inom EU-rätten är även allmänna rättsprinciper en viktig rättskälla. Dessutom har rättspraxis som utvecklats inom EU stor betydelse för min frågeställning.

Den företagsekonomiska delen av studien kommer enbart att utgöras av en teoretisk studie utan någon empirisk studie.<sup>27</sup> Detta kommer göras utifrån ett tolkningsinriktat synsätt vilket i sig innebär att man som författare fokuserar på förståelse av den valda teorin. Vilket är nödvändigt i denna uppsats för att bestämma huruvida de rättsliga reglerna begränsar vad varumärkesstrategin kan göra för att erhålla

---

<sup>21</sup> Sandgren (2005) *Är rättsdogmatiken dogmatisk?* Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005, s.648-656, s.649

<sup>22</sup> Strömholm (1992) *Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära*, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 1992, s.289

<sup>23</sup> Sandgren (2011) *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation*, 2:4 uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2011, s.36

<sup>24</sup> Sandgren (2005) s. 651

<sup>25</sup> Hettne & Oetken Eriksson (2011) *EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning*, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s.163

<sup>26</sup> Ibid, s.40ff

<sup>27</sup> Bryman & Bell (2013) *Företagsekonomiska forskningsmetoder*. Stockholm: Liber, 2013 s.268



rättsligt skydd. Även hur detta kan bibehållas utgör en grundförutsättning för att kunna kartlägga de eventuella gap som uppsatsen syftar till att pekar på.

## 1.6 Material

Det material som har använts i denna uppsats är som ovan nämnts de rättskällor som anges av den rättsdogmatiska metoden vilket innefattar de vanligaste rättskällorna enligt svensk rätt; lagbestämmelser, förarbetsuttalanden, rättspraxis, doktrin och sedvana.<sup>28</sup> Uppsatsen kommer att utgå från lagbestämmelser gällande svensk varumärkesrätt. Det vill säga främst Varumärkeslagen (2010:1877). Lagens förarbeten kommer att tas i beaktande tillsammans med rättspraxis och doktrin för att tolka lagens innebörd.

Det material som i denna uppsats främst kommer att utgå ifrån inom EU-rätten är bindande sekundärrätt vilket är den rätt som rättstillämparna är skyldiga att rätta sig efter.<sup>29</sup> EU:s varumärkesrätt innehåller dels en förordning (varumärkesförordningen), som reglerar gemenskapsvarumärken (snart benämnt EU- varumärken) med giltighet inom hela unionen, dels ett direktiv (varumärkesdirektivet) genom vilket de nationella varumärkesreglerna i stor utsträckning har harmoniserats. Förordningen är direkt tillämplig i Sverige och kompletteras av vissa bestämmelser i Varumärkeslagen. Direktivet har implementerats i svensk nationell rätt genom Varumärkeslagen. EU:s nya varumärkespaket innehåller en ändringsförordning, som träder i kraft den 23 mars 2016, samt ett nytt varumärkesdirektiv med motsvarande ändringar som ännu inte har genomförts i svensk rätt. Direktivet ska vara genomfört i nationell rätt senast den 14 januari 2019.

I denna uppsats kommer den även företagsekonomisk teori att utgöra ett avsnitt. Den ekonomiska teorin berör det varumärkesstrategiska begreppet varumärke vilket i detta fall sker huvudsakligen utifrån artiklar av J.T. Balmer och själva uppsatsen kommer att utgå ifrån Balmer och Grays imagemodell. Detta då dessa författare har högt anseende inom just detta område.

---

<sup>28</sup> Sandgren (2011) s.36

<sup>29</sup> Hettne & Oetken Eriksson (2011) s.40

## 1.7 Disposition

Uppsatsen inleds med bakgrundsbeskrivning från varumärkets ursprung till idag för att därifrån introducera läsaren för uppsatsens syfte och frågeställning. För att ge läsaren tydligare ledning in i vad uppsatsen kommer att behandla ges sedan de avgränsningar som beskriver inom vilka ramar uppsatsen kommer att hållas. Vidare beskrivs vilken rättsvetenskaplig metod som kommer att tillämpas och vilka material som kommer att vara av relevans för att uppfylla uppsatsens syfte.

Det efterföljande kapitlet kommer att fokusera på varumärkesrätten med valt fokus kring kravet om grafisk återgivning. Till att börja med kommer bakgrunden till bestämmelsens uppkomst och syftet med detta att beskrivas. Detta tätt följt av en analys gällande rättsläget idag inom svensk gällande rätt. Den stundande förändringen i lagen kommer sedan att beskrivas följt av praxis för de olika varumärkesformerna accepterade av svensk- och EU-rättslig praxis. I slutet av detta kapitel avhandlas en analys om varumärkesrätten. Denna berör lagändringen i sig och de lege ferenda för de olika varumärkestyperna som presenterats tidigare i samma kapitel. Analyskapitlet avslutas med en utredning om huruvida lagförändringen är tillräcklig ut ett rättsvetenskapligt perspektiv.

Det tredje kapitlet i denna uppsats inleds med en definition av ett varumärke enligt företagsekonomisk teori. I övrigt innefattar kapitlet ett teoretiskt ramverk om vald varumärkesstrategi främst i form av en separat imagemodell. Detta kapitlets teoretiska ramverk kommer att vara relativt kortfattat och konkret då det endast åsyftar till att ge läsaren en inblick och beskrivning av vilka värden som den företagsekonomiska teorin anser företagen bör åsyfta att uppnå med sitt varumärkesstrategiska arbete. Detta kapitel avrundas genom att fokusera på huruvida lagförändringen påverkar varumärkesstrategin. Detta avslutas med huruvida lagen är tillräcklig ur ett varumärkesstrategiskt perspektiv. Det är i detta avslut som eventuella gap mellan de olika teoretiska områdena kommer att kartläggas.

Uppsatsen mynnar ut i ett fjärde kortare kapitel som inbegriper en summering av uppsatsen som sådan och vad den har behandlat. Detta för att till sist avrundas med de slutsatser som därigenom växt fram under utredningens gång tillsammans med ett

konstaterande huruvida lagändringen som träder i kraft den 23 mars 2016 är tillräcklig eller i behov av vidare utveckling.

## 2. Varumärkesrätt

### 2.1 Inledning

I detta kapitel kommer såväl bakgrundsmaterial som det nuvarande rättsläget att presenteras, både enligt svensk gällande rätt och EU-rätten. I första hand den nya EU-förordningen som innehåller ändrade regler om vad som kan registreras som ett gemenskapsvarumärke. Syftet är även att beskriva det varumärkesskydd som idag är möjligt för svenska näringsidkare att skaffa enligt nu gällande svensk rätt.

### 2.2 Varumärkesskyddet

#### 2.2.1 Skyddets bakgrund och syfte

När vårt samhälle gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle under industrialiseringen uppdagades ett allt mer uppdämt behov för ekonomiska aktörer att särskilja sina varor från andra ekonomiska aktörer, något som då gjordes genom märkning. Detta i sin tur medförde att det påbörjades ett lagstiftningsarbete inom varumärkesrätten för reglering kring hur själva märkningen av varorna fick utformas.<sup>30</sup> Traditionellt ansågs varumärken ”trademarks<sup>31</sup>” bestå av antingen text och/eller en figur, alternativet var en kombination av dem båda.<sup>32</sup> Ord- och figurmärken är även idag de vanligaste förekommande formerna.<sup>33</sup> Det är även dessa som främst nämns i uppräknningen av registrerbara varumärken i artikel 2 varumärkesdirektivet (08/95/EG) och 1 kap. 4 § VmL.<sup>34</sup>

Förpackningsutformningen, det vill säga utstyrelsen eller formgivningen av en vara har på senare tid fått en allt större betydelse inom det rättsliga systemet för varumärken.<sup>35</sup> Idag finns det dessutom andra former av varumärken som är mer komplexa vilka benämns som okonventionella varumärken.<sup>36</sup> I kontrast till ordmärken och figurmärken som benämns konventionella varumärken. Okonventionella varumärken är ett

---

<sup>30</sup> SOU 1958:10, s.29f

<sup>31</sup> *Trademark* definieras vidare tillsammans med begreppen ”*brand*” och ”*varumärke*” under punkt 3.2

<sup>32</sup> Levin (2011) *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, 10 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2011. s.411

<sup>33</sup> *Ibid* s.414, Lunell (2007) *Okonventionella varumärken* Nordstedts Juridik, Stockholm, 2007. s.15

<sup>34</sup> *Ibid* s.411

<sup>35</sup> *Ibid* s.415

<sup>36</sup> Levin (2011) s.411, Lunell (2007) s.15

samlingsbegrepp för främst formmärken, ljudmärken, färgmärken, rörelsemärken, hologram, doftmärken och även hela koncept. Något som möjliggör för näringsidkare att kunna särskilja sig från andra aktörer på marknaden genom andra sätt än enbart genom ord eller figurer. De okonventionella varumärkena skapar ett allt mer emotionellt engagemang hos konsumenterna genom att de ger en upplevelse för fler sinnen än synen, som primärt är det sinnet som används av konsumenter för att uppfatta konventionella varumärken.

Trots att allt tyder på att användandet av okonventionella varumärken kommer att öka nämns ingen av dess varumärkesformer i det tidigare varumärkesdirektivet och inte heller i svensk gällande rätt.<sup>37</sup> Faktum har däremot kvarstått att EU-kommissionen och OHIM, EU:s varumärkesmyndighet, har uppmärksammat det ökade användandet av de okonventionella varumärkena och därmed i sin tur problematiken med registrering av dessa. Det är detta som legat till grund för det senaste varumärkespaketet<sup>38</sup> som bland annat lett fram till förordning (EU) 2015/2424. Förordningen innebär att det nuvarande kravet på grafisk återgivning, som fram till nu varit ett av de grundläggande kraven vid registrering av ett varumärke, tagits bort. Kravet som även finns i varumärkesdirektivet och återfinns för svensk rätts del i 1 kap. 4 § VmL. Det är detta grundkrav som ligger till grund för mycket av problematiken kring just varumärkesregistrering av de okonventionella varumärkena. Problematiken vad gäller möjlig registrering av konventionella varumärken har istället legat på det andra grundkravet om särskiljningsförmåga i 1 kap. 5 § VmL.

### **2.2.2 Rättsläget – Svensk rätt**

Svensk gällande rätt och den europeiska unionens lagreglering gällande varumärken är nära sammanlänkade då varumärkesdirektivet är ett harmoniseringsdirektiv vilket åsyftar att göra medlemsländernas lagstiftning enhetlig i de flesta anseenden.<sup>39</sup> Med detta menas att den rättsutveckling som sker inom EU-rätten även blir relevant inom

---

<sup>37</sup> Bartkowski (2010) *New Technologies, New Trademarks: A Review Essay*, Journal of Contemporary Legal Issues 2010, Vol 19, s.431-438 s.431

<sup>38</sup> Förslag COM 2013 (162) slutlig, Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast), COM/2013/0162 final – 2013/0089 (COD), 2013-03-27

<sup>39</sup> Mål C-273/00 (Sieckmann) p.43

svensk nationell rätt. Syftet med bestämmelsen är att definiera vad som kan utgöra ett varumärke och hur varumärkesskydd för detta kan anskaffas. Den svenska varumärkesrätten är vad som sätter upp ramen för skyddsomfånget i Sverige vilket kräver att ett genomförande av ett direktiv måste ske innan direktivet är gällande i svensk rätt. Detta tillsammans med omfattande svensk och unionrättslig praxis vilket inom varumärkesrätten är en viktig rättskälla.<sup>40</sup> Enligt den praxis som finns från EU-domstolen anses ett varumärkes grundläggande funktion vara att garantera en tjänst eller en varas ursprung för att på så vis kunna särskilja denna från andra tjänster eller varor.<sup>41</sup>

Varumärkesskyddet i sig är en ensamrätt för rättighetsinnehavaren och skyddar mot andra parters otillåtna användande av varumärket, detta enligt 1 kap. 10 § VmL.<sup>42</sup> I denna intrångsbestämmelse stadgas såväl innehåll som skyddsomfång av ensamrätten. Skyddet ger innehavaren enligt lag varumärkesrättsligt skydd mot flera olika typer av användande av dess varumärke uppställt i tre punkter. Punkterna ger uttryck för tre olika skyddsnivåer enligt svensk gällande rätt, detta mot identiskt varumärke i den första punkten, andra punkten behandlar liknande varumärken och den tredje innefattar användande av kända varumärken.

I Varumärkeslagen (2010:1877) återfinns svenska bestämmelser gällande varumärken.<sup>43</sup> Varumärkeslagen inleds, likt alla immaterialrättsliga lagar, med en definition av den aktuella skyddsformen, varefter skyddets omfattning anges. Grundförutsättningen för att berättigas varumärkesrättsligt skydd är enligt 1 kap. 1 § VmL ”*bestämmelser om varumärken och andra kännetecknen för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet och som var och en kan förvärva ensamrätt till*”.

Innehavaren av varumärkesrättsligt skydd ges en ensamrätt till att bruka det skyddade objektet. Objektet måste i dagsläget enligt 1 kap. 4 § VmL kunna återges grafiskt. Objektet måste även, för att kunna ges detta skydd, inneha en viss form av kvalitet, ett slags höjdkrav som grundförutsättning för skyddet. I varumärkesrätten är detta kravet på särskiljningsförmåga. Inom andra immaterialrättsliga områden är grundförutsättningen

---

<sup>40</sup> Levin (2011) s.380

<sup>41</sup> Mål C-273/00 (Sieckmann) p.34- 35

<sup>42</sup> Maunsbach & Wennersten (2014) *Grundläggande Immaterialrätt.*, 3 uppl., Gleerups, 2014. s.18

<sup>43</sup> Maunsbach & Wennersten (2014) s.18; Levin (2011) s.411

exempelvis originalitet inom upphovsrätten, mönsterrätten kräver särprägel och patenträtten uppfinningshöjd.<sup>44</sup>

Särskiljningsförmågan regleras i 1 kap. 5 § VmL och ett uppfyllande av grundförutsättningen särskiljningsförmåga är alltså vad som krävs enligt varumärkesrätten för att uppnå ensamrätt för brukandet av objektet tillsammans med att det ska kunna återges grafiskt, direkt eller indirekt.<sup>45</sup> När väl ensamrätten i lag är definierat ägnas även stor del av varumärkesrätten åt att sätta gränser för rättigheten. Detta med syfte att balansera så att rättigheten är tillräcklig för att ge stimuli åt kreativt skapande och utveckling samtidigt som det ämnar hålla kunskap om kreationer och innovation fritt tillgänglig. Utgångspunkten är därmed att ett varukännetecken kan utgöras av allt som kan återges grafiskt och har en särskiljande funktion och kan på så vis skyddas.

Varumärkesrättsligt skydd kan skapas på två olika vis enligt svensk lag, antingen genom registrering eller genom inarbetning i enlighet med 1 kap. 6-7 §§ VmL. Krav finns för giltig registrering i 2 kap. 4-6 §§ VmL. Nationella varumärken kan ges varumärkesrättsligt skydd genom inarbetning eller registrering medan gemenskapsvarumärken enbart kan ges skydd genom registrering hos OHIM.<sup>46</sup> Oavsett vilket av sätten som det varumärkesrättsliga skyddet förvärfvas genom så är skyddet i sig princip lika omfattande.<sup>47</sup> Däremot är det i praktiken av flera skäl mer fördelaktigt att registrera sitt varumärke istället för att enbart förlita sig på märkets inarbetning.<sup>48</sup> Detta då det är betydligt mycket enklare för varumärkesinnehavaren att påvisa det varumärkesrättsliga skyddet med en beviljad registrering än bevisbördan om att påvisa att ett varumärke är inarbetat.<sup>49</sup>

Varumärkesrätten innefattar till skillnad från resterande immaterialrättsliga regler ingen tidsbegränsning för ensamrätten.<sup>50</sup> Visserligen beviljas varumärkesrättsligt skydd enbart

---

<sup>44</sup> Maunsbach & Wennersten (2014) s.18; Wessman (2014) s.17; Lunell (2011) s.33

<sup>45</sup> Maunsbach & Wennersten (2014) s.18; Leivn (2011) s.419; Wessman (2014) s.17

<sup>46</sup> Bernitz m.fl. *Immateriellrätt och otillbörlig konkurrens*, 13 uppl., Stockholm 2013, (2013) s.261

<sup>47</sup> *Ibid* s.263

<sup>48</sup> *Ibid* s.263

<sup>49</sup> *Ibid* s.263

<sup>50</sup> Maunsbach & Wennersten (2014) s.18

för en 10 års period i taget men kan i teorin beviljas hur många gånger som helst enligt artikel 46 och 47 EUFmF respektive 2 kap. 32 § VmL.<sup>51</sup>

I artikel 2 varumärkesdirektivet (08/95/EG), artikel 4 varumärkesförordningen och 1 kap. 4 § VmL anges enbart tvådimensionella och tredimensionella tecken som registrerbara, däremot som nämnts ovan kan även okonventionella varumärken registreras.<sup>52</sup> Grundförutsättningen är att alla tecken som kan återges grafiskt och som särskiljer näringsidkarens varor och tjänster från andras kan registreras.<sup>53</sup> Doftmärken, som inte kan uppfattas visuellt är inte uteslutet från möjligheten till registrering. Ur varumärkesdefinitionen kan utläsas tre olika grundläggande krav varav det första är att varumärket måste utgöra ett tecken.<sup>54</sup> Det ska även kunna återges grafiskt och ha särskiljningsförmåga.<sup>55</sup>

Begreppet ”tecken” i bestämmelsen ska med hänsyn till den språkliga utformningen ges en vid tolkning, vilket på så vis möjliggör registrering av tecken som exempelvis färg, ljud och doft. Med detta menas att så länge färgen, ljudet eller doften uppfyller kraven på grafisk återgivning och särskiljningsförmåga ska den också kunna registreras.<sup>56</sup> Något som i sin tur har bekräftats av EU-domstolen på sådant vis att ett tecken som inte kan uppfattas visuellt men kan återges grafiskt kan utgöra ett varumärke.<sup>57</sup>

Hur ett varumärke som inte kan uppfattas visuellt kan fortsätta anses utgöra ett tecken definieras genom att tecknet kan förmedla information, med andra ord ett budskap. Detta talar för att alla tecken som kan uppfattas av något av våra sinnen: syn, smak, hörsel, doft och känsel kan potentiellt utgöra ett varumärke.<sup>58</sup>

---

<sup>51</sup> Bernitz m.fl. (2013) s.264

<sup>52</sup> Mål C-273/00 (Sieckmann), s.44

<sup>53</sup> Bernitz m.fl. (2013) s. 258; Mål C-273/00 (Sieckmann), s.43

<sup>54</sup> Mål C-49/02 (Heidelberger Bauchemie); Mål C-321/03 (Dyson).

<sup>55</sup> Lunell (2011) *Om hologram som varumärke. Kommentar till RÅ 2010 ref. 41*, s 503, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd, 2011. s.35; Levin (2011) s.404.

<sup>56</sup> Lunell (2011) s.45

<sup>57</sup> Mål C-273/00 (Sieckmann) s.45

<sup>58</sup> Lunell (2011) s.45



### 2.2.3 Kravet på grafisk återgivning

Den första svenska varumärkeslagen, vilken också lade grunden till svensk varumärkesrätt är *Lagen den 5 juli 1884 om skydd för varumärken*. Varumärkeslagen har under årens lopp ändrats flera gånger vilket 1960 mynnade ut i en ny varumärkeslag (SFS 1960:644). Denna lag innehöll till en början begränsningar gällande vad som kunde registreras som ett varumärke.<sup>59</sup> Något som uteslöt registrering av det som enligt uppräknningen i lagen inte ansågs utgöra ett varumärke. Vid lagrevideringen efter rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsländernas varumärkeslagar infördes kravet på grafisk återgivning i svensk lag. Detta var under tiden som publicering på papper var det enda möjliga tillvägagångssättet för att berättigas varumärkesrättsligt skydd.<sup>60</sup> Denna ändring öppnade upp för att fler varumärken nu kunde registreras. Med harmonisering till detta direktiv blev det lättare för svenska näringsidkare att skaffa sig varumärkesrättsligt skydd. I artikel 2 i direktivet anges det att ”alla tecken som kan återges grafiskt kan utgöra ett varumärke”.<sup>61</sup>

Kravet om grafisk återgivning infördes som nämnts under den tid när avbildning endast var möjligt tvådimensionellt och i visuell form. Registrering och publicering var vid denna tid såsom nämnts ovan endast möjligt i pappersform.<sup>62</sup> Avsikten med kravet på grafisk återgivning var att definiera varumärket till den omfattningen att det exakta ändamålet med varumärkesskyddet fastställdes.<sup>63</sup> Terminologin bakom grafisk återgivning syftar till en beskrivning i ord eller i bild som förmedlar det registrerade varumärket och dess huvudsakliga särdrag. Utifrån detta avgör registreringsmyndigheten huruvida tecknet kan registreras.<sup>64</sup> Allmänheten måste utifrån varumärkesregistret kunna bilda sig en uppfattning gällande varumärket och dess skyddsomfång.<sup>65</sup> Möjligheten till registrering i detta register är direkt nödvändigt för att kravet om grafisk återgivning ska kunna uppfyllas.<sup>66</sup>

---

<sup>59</sup> 89/104/EEG; idag (2008/95/EG)

<sup>60</sup> Prop. 1992/93:48, s.71

<sup>61</sup> 89/104/EEG; idag (2008/95/EG)

<sup>62</sup> Prop. (1992/93:48) s.71

<sup>63</sup> Mål C-273/00 (Sieckmann) p.48

<sup>64</sup> Lunell (2007) s.49

<sup>65</sup> Prop. (1992/93:48) s.71, mål C-273/00 (Sieckmann) p.51, Lunell (2007) s.50

<sup>66</sup> Lunell (2007) s.49

Följderna av att fler varumärken kom att kunna omfattas av varumärkesrättsligt skydd har i sin tur lett till att fler har ansökt om detta. Trots synen sedan länge om att ett gemensamt varumärkessystem är av stor vikt inom Europeiska unionen var det inte förrän 1996 som ”The Office of Harmonization in the Internal Market” (OHIM) började ta emot ansökningar som gällde ett gemensamt unionsrättsligt skydd, detta efter antagandet av förordning 40/94/EG om gemenskapsvarumärken.<sup>67</sup>

I och med digitaliseringen, det vill säga den datortekniska utveckling som skett, har den aktuella lagen på senare tid kommit på efterkälken. Detta ur aspekten att företag idag inte enbart arbetar med fysiska, med andra ord konventionella, varumärken. Vilka i enlighet med ordalydelsen är de varumärken som kan registreras enligt nuvarande svensk gällande rätt och EU-rättslig lagstiftning. Problematiken med registrering av andra typer av varumärken som inte till en början kunde registreras enligt aktuell lag, det vill säga okonventionella varumärken, kvarstår fortfarande. Detta trots att det idag finns fler möjligheter att bevara och förmedla information än enbart på papper.<sup>68</sup> Det är genom detta som kravet på grafisk återgivning grafisk återgivning inte längre går att motivera då möjligheten att registrera ett varumärke inte enbart kan förhållas till att det ska kunna återges grafiskt. Gällande rätt reserverar sig mot abstrakta tecken.<sup>69</sup> EU-domstolen har hittills strikt stått bakom kravet om grafisk återgivning även för de tecken som är besvärliga att återge grafiskt.<sup>70</sup> Detta låg till grund för EU-kommissionens initiativ till ett nytt varumärkespaket den 27 mars 2013 och som innefattande en modernisering av EU:s varumärkesregistreringssystem. I detta föreslogs bland annat att kravet på grafisk återgivning skulle avskaffas.<sup>71</sup> Ett förslag som tagits i beaktande och vidareutvecklats till förordningen (EU) 2015/2424 där kravet nu faktiskt tas bort och ersätts med Artikel 4 som fått rubriken ”*Tecken som kan utgöra ett EU-varumärke*” och lyder enligt följande:

---

<sup>67</sup> EG nr. 40/90, Idag 207/2009; Levin (2011) s. 381f

<sup>68</sup> von Hofsten (2013) *Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2013. s.295

<sup>69</sup> Leistner (2008) ”Harmonization Of Intellectual Property Law In Europe: The European Court of Justice’s Trade Mark Case Law 2004-2007”. I: *Common Market Law Review* 2008 45: 69-91, s.91

<sup>70</sup> Ibid s.78

<sup>71</sup> COM 2013 (162) slutlig

*”Ett EU-varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, förutsatt att tecknen i fråga kan:*

- (a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och*
- (b) återges i registret över EU-varumärken (nedan kallat registret) på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren.”<sup>72</sup>*

Den nya bestämmelsen kommer att träda i kraft inom svensk gällande rätt den 23 mars 2016, samtidigt kommer även enligt Artikel 2 i förordningen OHIM att byta namn till ”European Union Intellectual Property Office” (EUIPO).<sup>73</sup>

Trots ersättandet av det tidigare kravet på grafisk återgivning med ovan nämnda Artikel 4 kommer det ändå att finnas ett krav på registrering när den nya förordningen träder i kraft. I Artikel 87 i ovan nämnda förordning återfinns samtliga krav samt utförande för hur registrering av ett varumärke nu ska ske. I punkt 5 finns det ett nytt krav på registrering. Detta registreringskrav låter som följande och innebär att registrering från och med införandet måste kunna ske elektroniskt för att berättiga till varumärkesrättsligt skydd inom unionen<sup>74</sup>.

*”5. Registret får föras i elektronisk form. Immaterialrättsmyndigheten ska samla in, organisera, offentliggöra och lagra de uppgifter som avses i punkterna 2 och 3, inklusive eventuella personuppgifter, för de ändamål som anges i punkt 9. Immaterialrättsmyndigheten ska se till att registret är lättillgängligt för allmän granskning.”<sup>75</sup>*

#### **2.2.4 Konventionella varumärken**

Konventionella varumärken är de varumärken som utgörs av figur eller ordmärken och går att uppfatta med synsinnet och även uppfyller kravet om grafisk återgivning.<sup>76</sup> Det

---

<sup>72</sup> (EU) 2015/2424

<sup>73</sup> Ibid

<sup>74</sup> Ibid

<sup>75</sup> Ibid

<sup>76</sup> Bartkowski (2010) s.431

är konventionella varumärken som nämns i 4 § 1 kap VmL. Det registrerbara området var genom detta uppenbart begränsat då varumärket var tvunget att kunna ”fästas på papper” för att kunna beviljas varumärkesrättsligt skydd.<sup>77</sup> Vad gäller figurer och ord så råder det sällan tvivel om att kravet om grafisk återgivning uppfylls utan det är snarare särskiljningsförmågan som avgör huruvida skyddet beviljas.<sup>78</sup> Då inget direkt problem föreligger för varken ordmärken eller figurmärken när det gäller återgivning grafiskt kommer inte detta område att undersökas vidare, däremot är en kort beskrivning av de båda märkesformerna intressant för den fortsatta förståelsen av uppsatsen.

#### **2.2.4.1 Ordmärken**

Ordmärken är varumärken i ordform och kan på så vis återges klar och tydligt i varumärkesregistret utan tvetydighet till själva grafiska återgivningen.<sup>79</sup> Ordet Puma är ett tydligt exempel på ett ordmärke som klart och tydligt går att återge grafiskt. För att markera ett ordmärke som ett varumärke används ofta ett TM<sup>TM</sup> för inarbetat och eller ett R<sup>®</sup> för registrerat varumärke.<sup>80</sup>

#### **2.2.4.2 Figurmärken**

Likt som vid ordmärken återges figurmärken direkt utan större tvetydighet i frågan om huruvida den grafiska återgivningen kan anses tillräckligt. Ett figurmärke registreras som en bild där namnet skrivs i ett särskilt typsnitt eller liknande. Åter igen är varumärket Puma ett bra exempel på ett varumärke som på ett tydligt och klart sätt kan återges i varumärkesregistret.<sup>81</sup> Även figurmärken markeras med ett TM<sup>TM</sup> eller R<sup>®</sup> för att påvisa att varumärket är inarbetat respektive registrerat.<sup>82</sup>

#### **2.2.5 Okonventionella varumärken**

Digitaliseringen och dagens informationssamhälle har lett till att näringsidkare använder nya tekniker och i större utsträckning okonventionella varumärken för att marknadsföra

---

<sup>77</sup> Wessman (2014) s.23

<sup>78</sup> Bartkowski (2010) s.431

<sup>79</sup> Wessman (2014) s.23

<sup>80</sup> Bernitz m.fl. (2013) s.257

<sup>81</sup> Wessman (2014) s.23

<sup>82</sup> Bernitz m.fl. (2013) s.257

sig till konsumenter.<sup>83</sup> Ansökningsförfarandet har med andra ord blivit tvunget att i allt högre grad digitaliserats, vilket i sig öppnat för nya möjligheter såsom bilagor med ljudfiler för att nämna något.<sup>84</sup> Vid registrering av varumärken som är av okonventionell art utgör kravet på grafisk återgivning ett hinder som skapar osäkerhet vid rättstillämpning då många okonventionella varumärken inte uppfattas med synsinn. Detta gör att kravet på grafisk återgivning snarare innebär krav på indirekt grafisk återgivning för de okonventionella varumärkena. Det kan röra sig om ett formmärke, ett färgmärke, ett ljudmärke, ett doftmärke, ett hologram eller ett rörelsemärke. En enskild näringsidkare kan använda sig av flera olika varumärken.<sup>85</sup> Det finns även okonventionella varumärken i form av känselmärken men då såväl användandet som praxis kring detta är väldigt begränsat i dagsläget vilket resulterar i att känselmärken inte kommer att nämnas vidare förrän i avsnittet om resonemang de lege ferenda senare i slutet av uppsatsen.<sup>86</sup>

#### **2.2.5.1 Doftmärken**

Vid definition om vad som är ett doftmärke är det viktigt att skilja på dofter som är godtyckligt applicerade på en vara eller om det är en doft som utgör en utmärkande egenskap hos en vara.<sup>87</sup> Dofter med utmärkande egenskaper av primär karaktär utgörs av bland annat parfym där doften är den huvudsakliga anledningen till att en konsument köper produkten. De dofter som utgörs av sekundär karaktär såsom hos ett väldoftande schampo där funktionen hos produkten är det primära och doften utgör det sekundära.

I generaladvokatens förslag till avgörandet i Sieckmann-målet konstaterades att en doft kan utgöra ett individualiseringsmedel för ett varumärke.<sup>88</sup> Trots detta har fortfarande inget doftmärke registrerats i Sverige och endast ett har beviljats registrering hos OHIM. Den registrering som beviljades var ”doften av nyklippt gräs” för tennisbollar,

---

<sup>83</sup> Bartkowski (2010) s.431

<sup>84</sup> Wessman (2014) s.23

<sup>85</sup> Bernitz m.fl. (2013) s.256 (Lägg till i källor)

<sup>86</sup> Lunell (2011) s.115

<sup>87</sup> Lunell (2007) s.155f.

<sup>88</sup> Se Förslag till avgörande av Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00 (Sieckmann) p. 29.

en registrering som numera är upphävd på grund av utebliven återansökan för att upprätthålla registreringen.<sup>89</sup>

Registrering av doftmärken som varumärken omges av ett flertal problem. I jämförelse med visuella intryck ger dofter ett mer flyktigt intryck.<sup>90</sup> För att en doft ska kunna utföra ett varumärke krävs det att de minnen som doften framkallar kan identifiera ett visst kommersiellt ursprung hos konsumenten. Vad gäller dofter är det i regel snarare dofter som framkallar minnen än minnena själva som gör att vi kommer ihåg speciella dofter, vilket i detta fall är grunden till problematiken vid registrering ur detta hänseende. Den största problematiken med registrering av doftmärken är dock kravet på grafisk återgivning och hur detta ska uppfyllas. Doftvarumärket kan inte heller uppfattas av synsinnet vilket ytterligare bidrar till problematiken. Varför registreringen av ”doften av nyklippt gräs” beviljades av OHIM var för att beskrivningen i ord godtogs som grafisk återgivning då doften som sådan ansågs vara så pass distinkt att alla människor omedelbart kan känna igen den genom egen erfarenhet.<sup>91</sup> Ett annat fall där man istället ansökte om registrering för ”doften av hallon” vägrades registrering istället på grund av bristande särskiljningsförmåga med motiveringen att dofter endast kan uppfylla kravet om grafisk återgivning genom ord i synnerliga fall.<sup>92</sup>

Sieckmann-målet ledde till att två kriterier kring grafisk återgivning måste vara uppfyllda.<sup>93</sup> Det första kriteriet var ett exakthetskriterium vilket innebär att återgivningen måste vara fullständig, tydlig och innebära en exakt identifiering av varumärket. Det andra kriteriet var ett begriplighetskriterium med innebörden att återgivningen ska vara såväl lättillgänglig som lättbegriplig. Detta gjorde att i fallet tilläts varken återgivning av en doft i ord då det inte var tillräckligt precist eller kemisk formel som i sig presenterar ämnet men inte doften vilket utgör varumärket. Inte heller uppfyller en kemisk formel begriplighetskriteriet då få personer kan identifiera en doft utifrån dess kemiska formel. Efter avgörandet i Sieckmann-målet har varken OHIM eller PRV godtagit någon doftregistrering. Generaladvokaten yttrade att det ”för närvarande” inte är möjligt att återge dofter grafiskt för varumärkesregistrering på ett

---

<sup>89</sup> R 156/1998-2. (Smell of fresh cut grass)

<sup>90</sup> Lunell (2007) s.157

<sup>91</sup> R 156/1998-2 (Smell of fresh cut grass) p. 14.

<sup>92</sup> R 711/1999-3 p. 31.

<sup>93</sup> Mål C-273/00 (Sieckmann) p. 46-55.

tillräckligt sätt.<sup>94</sup> Kromatogram är en metod som skulle kunna fungera för att återge dofter grafiskt, metoden är däremot idag förknippad med brister vilket har gjort att PRV avslagit ansökningar genom denna metod, dock är det inte metoden i sig som avslagits. Erika Lunell menar däremot att det enbart är en tidsfråga innan tekniken kommer att möjliggöra grafisk återgivning för doftmärken.<sup>95</sup>

Utöver problematiken med grafisk återgivning av dofter är inte heller dofters särskiljningsförmåga självklar. Inarbetning skulle kunna vara ett alternativ till grafisk återgivning för att erhålla varumärkesrättsligt skydd för en doft. Då registrering av dofter saknas i EU så är det svårt att veta huruvida det hade gått att skapa särskiljningsförmåga även genom inarbetning. Det man vet är att konsumenter inte i regel uppfattar en doft som ett varumärke då dofter främst uppfyller andra funktioner än att särskilja varornas ursprung.<sup>96</sup>

#### **2.2.5.2 Formmärken**

Ett formmärke är ett varumärke om har en tredimensionell form.<sup>97</sup> En tredimensionell form kan exempelvis vara en förpackning, en behållare eller en produkt. Exempel på formmärken är Coca-Colas flaska och Toblerones trekantiga förpackning.<sup>98</sup> För att uppnå kravet om grafisk återgivning är inte enbart ord tillräckligt då det i så fall skulle kunna misstas för en registrering av ett figurmärke.<sup>99</sup> För varumärkesregistrering av formmärken krävs därmed även bilder eller ritningar. Det måste framgå i återgivningen att formmärket är tredimensionellt antingen genom flertalet bilder eller en tredimensionell ritning.<sup>100</sup> Beroende på om denna ansökan är elektronisk eller inte så ska återgivningen grafiskt presenteras i JPEG-fil eller på ett A4 ark.

Vad gäller formmärken är det inte formen i sig som skyddas utan dess marknadsmässiga funktion, formen måste även kunna ha en särskiljande funktion för

---

<sup>94</sup> Se förslag till avgörande av Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00 (Sieckmann) p. 47.

<sup>95</sup> Lunell (2007) s.171

<sup>96</sup> Ibid s.172f.

<sup>97</sup> OHIM:s Guidelines, Part B: Examination, Section 2: Formalities, p. 9.3

<sup>98</sup> Wessman (2014) *Varumärkeslagen: en kommentar*, 1., uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2014. s.23

<sup>99</sup> Wessman (2014) s.23; Lunell (2007) s.59

<sup>100</sup> OHIM:s Guidelines, Part B: Examination, Section 2: Formalities, p. 9.3.

varumärkesskydds innehavarens varor eller tjänster.<sup>101</sup> Mag Instrument Inc., ett amerikanskt företag, ansökte hos OHIM om registrering av sina ficklampors tredimensionella form.<sup>102</sup> En ansökan som avslogs först av OHIM och sedan av förstainstansrätten. Detta på grund att man ansåg det sakna särskiljningsförmåga och därmed inte kunde ges varumärkesrättsligt skydd. Dess cylinderform som kännetecken ansågs vara en av de vanligaste formerna för ficklampor. Mag Instrument Inc. överklagade till EU-domstolen som ogillade denna överklagan.

Vad gäller problematik så föreligger det inga formella problem med återgivningen grafiskt vid registrering av formmärken utan istället är det snarare problematik med formmärkets särskiljningsförmåga.<sup>103</sup> Formmärken kan anses tillhöra kategorin konventionella märken eftersom de kan uppfattas visuellt, men har här betraktats som okonventionella eftersom de endast kan återges indirekt vid registrering

### **2.2.5.3 Färgmärken**

Färgmärken åsyftar när varumärkesskydd söks för en eller flera färger som sådana inte som del av en figur.<sup>104</sup> Färgvarumärken kan vara såväl konkreta som abstrakta. Konkreta är de när varumärkesskyddet söks för en färg som är applicerad på en speciell vara, abstrakta är istället när skyddet är sökt till färgen i sig och inte direkt i koppling till en vara. Färger kan även användas genom färgsättning av en varas design eller ett figurmärke, dock är då färgmärket indirekt då det är själva figurmärket eller designen som utgör det direkta varumärket. OHIM gör i sin praxis skillnad på ovanliga färger och grundfärger varav det sistnämnda är svårare att registrera.<sup>105</sup>

Vid registrering kräver färgmärket precis som andra varumärken vid registrering att särskiljningsförmågan utmärker sig och möjligheten att återges grafiskt finns. Det är endast i extrema fall där färgen i sig anses inneha utmärkande särskiljningsförmåga även om färger kan återge en varas kommersiella ursprung.<sup>106</sup> Detta trots att

---

<sup>101</sup> Lunell (2007) s.57

<sup>102</sup> Mål C-136/02 P (Maglite)

<sup>103</sup> Lunell (2007) s.59, 113

<sup>104</sup> Ibid s.123f.

<sup>105</sup> Mål C-104/01 (Libertel) p.67-68

<sup>106</sup> Lunell (2007) s.142



konsumenterna inte i regel har vana att uppfatta färger som färgmärken, det vill säga, varumärken. Ett omfattande användande av färgen är nödvändigt för att genomsnittskonsumenten ska kunna utgöra särskiljningen.<sup>107</sup> Detta gör kravet på särskiljningsförmåga extra svårt att uppfylla, dessutom då det endast anses uppfyllt om utpekad målgrupp kan särskilja den som ansökt om varumärkesskyddets varor från konkurrenterna.<sup>108</sup> En bevisbörda som ligger på sökaren av färgmärket.

I fallet om Oberbank kom EUD att klargöra att ett abstrakt färgmärke med inarbetad särskiljningsförmåga ska bedömas på samma sätt som andra varumärken.<sup>109</sup> Domstolen ansåg det även oförenligt med direktivet att ställa högre krav på särskiljningsförmågan för färgmärken än på andra varumärken vid registrering. Detta är anledningen till att de kriterier som växte fram efter Sieckmannmålet resulterat i att färgmärken kan uppfylla kravet på grafisk återgivning genom att innehålla ett färgprov tillsammans med antingen en internationellt erkänd färgkod eller genom en verbal beskrivning.

I fallet Heidelberg Baucheime där det handlade om ett färgmärke bestående av två färger konstaterade EUD följande: ”en registreringsansökan för ett sådant märke måste innefatta en systematisk sammansättning [...] berörda färgerna är förenade på ett förutbestämt och varaktigt sätt för att kravet på exakthet och varaktighet ska uppfyllas”.<sup>110</sup> Detta gäller även för färgmärken med fler än två färger.

Inom unionen och såväl i Sverige finns det idag flera färgmärken som är registrerade. Registreringen av den lila färgen på Milka chokladprodukter och UPS logistiktjänsters bruna färg är två exempel.

Problematiken med färgmärken är att dess skyddsomfång håller sig enbart till då färgen är applicerat på den aktuella varan.<sup>111</sup> Vidare problematik är för de färgmärken där två eller flera färger används i kombination så att dem till skillnad från enfärgade färgmärken inte nödvändigtvis behöver innebära en kontinuitet utan kan istället kombineras på oändligt många sätt. I Heidelberg Baucheime fastslog domstolen

---

<sup>107</sup> Mål C-104/01 (Libertel) p.65-67

<sup>108</sup> Ibid p.67, 69

<sup>109</sup> Mål C-218/13 (Oberbank) p.47

<sup>110</sup> Mål C-49/02 (Heidelberg Bauchemie) p.33-34.

<sup>111</sup> Lunell (2007) s.126

däremot att ett färgvarumärke bestående av flera färger bör innehålla en systematisk sammansättning för att kunna skyddas av skyddsomfånget.<sup>112</sup>

Ytterligare problematik med färgmärken är att genomsnittskonsumenten endast kan uppfatta ett fåtal färger och därmed har svårighet att urskilja nyansskillnader.<sup>113</sup> Så även om bedömningen bör ske utifrån samma förutsättningar som för konventionella varumärken så försvårar dessa faktorer, liksom vid ljud-, doft- och smakmärken. Då genomsnittskonsumenten inte nödvändigtvis kan urskilja nyanser talar detta för att en färg, trots korrekt grafisk återgivning enligt Sieckmann-kriterierna, fortfarande kan vara förväxlingsbara med nyanser av färgmärket.<sup>114</sup>

#### **2.2.5.4 Ljudmärken**

Ljudvarumärken kan delas in i musikaliska och icke-musikaliska ljud.<sup>115</sup> De musikaliska ljuden består av toner med speciell tonhöjd som på så vis kan återges med notskrift. De icke-musikaliska ljuden saknar denna speciella tonhöjd och kan därmed inte återges i notskrift utan utgörs istället av en sammansättning av ljudvågor av olika frekvenser. De icke-musikaliska ljuden har ansetts svårare att registrera som varumärken just på grund av att de inte kan anges i notskrift.

Att registrera ljud som varumärken har varit möjligt i Europa sedan 1990-talet.<sup>116</sup> Idag har OHIM över 100 registrerade ljudvarumärken. I Sverige registrerades det första ljudmärket 1999 av Hemglass med registrering av glassbilarnas ljudslinga.<sup>117</sup>

Problematiken som finns vad gäller ljudmärken är att de inte fysiskt kan placeras på en vara och därmed inte heller hörs vid försäljning utan oftast snarare i ett tidigare skede vid marknadsföringen av produkten eller tjänsten. Denna separation av ljudmärket i sig och varan som sådan försvårar etablering av särskiljning och då ursprunget blir svårt för konsumenten att urskilja. Inget av de mål som avgjorts i EUD påvisar hur nära

---

<sup>112</sup> Mål C-49/02 (Heidelberger Bauchemie) p.35

<sup>113</sup> Lunell (2007) s.126

<sup>114</sup> R 122/1998-3 (Wrightley's light green)

<sup>115</sup> Lunell (2007) s.189f.

<sup>116</sup> För fullständig förteckning över registrerade ljudvarumärken vid OHIM se databasen TM-view.

<sup>117</sup> Reg. nr. 0330750 (Hemglass)

sambandet mellan ljudmärke och användandet av detta tillsammans med varan som det används för. I flertalet länder har det, tillsammans med Sverige, ansetts tillräckligt att ljudmärke och användandet av detta tillsammans med varan som det används för måste vara. I flertalet länder har det, inklusive i Sverige, ansetts tillräckligt att ljudmärket används i anslutning till den aktuella varan.<sup>118</sup> Ytterligare en problematik med ljudmärken är att de, liksom smak- och doftmärken kan uppfattas olika effektivt av olika personer. Detta då skilda personer har olika enkelt att uppfatta toner och en person som har enklare för detta kan utan svårigheter uppfatta skilda ljudmärken som olika medan en person som inte har samma öra för toner snarare uppfattar dem likadant och därmed inte kan särskilja de två ljudmärkena ifrån varandra. Ljudmärken måste därmed vara så pass utmärkande att genomsnittskonsumerten med en normal musikalisk begåvning kan särskilja den. Människors hörsel varierar mellan individer och påverkas av medicinska och biologiska faktorer vilket i sig bidrar till problematik vid registrering av ljudmärken.

Likt såväl doftmärken som smakmärken kan inte heller ljudmärken uppfattas med synsinnets, det vill säga visuellt. I *Shield Mark*-fallet uttalade EUD att kriterierna från *Sieckmann*-fallet om exakthet och begriplighet vid grafisk återgivning även gäller vid registrering av ljudmärken.<sup>119</sup> Registrering med grafisk återgivning i tonskrift godkänns däremot då det utgör en trogen återgivning av en melodi.<sup>120</sup>

Då icke-musikaliska ljud inte går att återge i notskrift kvarstår frågan huruvida dessa kan uppfylla kravet om grafisk återgivning. I *Shield Mark*-målet godkändes varken ”de första nio tonerna i *Für Elise*” som är ett känt musikstycke eller ljudet från ett djur ”en tupps galande”.<sup>121</sup> Icke-musikaliska ljud kan återges genom ett ljudspektrogram som återger ljud med näst intill exakthet. Detta har gjort att ljudspektrogram godkänns av OHIM vid grafisk återgivning av ljudmärken.<sup>122</sup> *Metro Goldwyn Mayer* ansökte om registrering av ett ljudmärke med ett rytande lejon genom ljudspektrogram samt återgivning i ord men fick avslag. Några år senare fick den däremot en godkänd

---

<sup>118</sup> Lunell (2007) s.191

<sup>119</sup> Mål C-283/01 (*Shield Mark*) p. 55-56.

<sup>120</sup> Ibid p. 62

<sup>121</sup> Lunell (2007) s.200.

<sup>122</sup> R 781/1999-4 *Lion roaring*, R 0295/2005-4 *HEXAL*.

varumärkesregistrering där de i den nya ansökan hade adderat en ljudfil som i sig återgav rytandet i exakthet.<sup>123</sup>

Problematiken återstår med ljudmärken huruvida de kan anses ha särskiljningsförmåga eller inte och huruvida eventuell särskiljningsförmåga enbart är ett resultat av inarbetning hos konsumenten. Erika Lunell menar att det råder skillnad beträffande detta beroende på om det är ett musikaliskt eller icke-musikaliskt ljud.<sup>124</sup> Lunell menar i kort att musikaliska ljud har ursprunglig särskiljningsförmåga medan de icke-musikaliska troligtvis behöver inarbetas. Vägledande praxis för icke-musikaliska ljudmärken saknas dock i dagsläget.

Vad gäller det givna skyddsomfånget som ges vid beviljande av varumärkesrättsligt skydd till ljudmärken är det i teorin endast ljudsekvensen i sig som skyddas. Vid ett godkännande av en ljudmärkesregistrering bestående av en inspelad slogan uttalade OHIM att endast ljudslingan omgavs av skyddsomfånget och inte samma slogan i skriftlig form.<sup>125</sup> Ett uttalande av stor relevans då alternativet att ett skyddat ljudmärke skulle ges samma skydd i skrift annars skulle kringgå kravet på särskiljningsförmåga för ordmärken.<sup>126</sup>

Problematik kvarstår kring ljudmärket hur nära ett annat ljud kan vara ett ljudmärke för att utgöra intrång. Det är helhetsintrycket hos en genomsnittlig konsument som avgör huruvida intrång sker och på så vis borde det inte räcka med att ändra enbart små fragment av ljudslingan såsom enstaka toner eller liknande för att undgå intrång.<sup>127</sup>

#### **2.2.5.5 Hologram**

Ett hologram är en bild som kan ses ur mer än två dimensioner vilket innebär att bilden kan skifta både i utseende och i färg beroende på vinkel och ljus.<sup>128</sup> Vad som gör användandet av ett hologram som varumärke attraktivt är det faktum att de är

---

<sup>123</sup> CTM nr. 005170113.

<sup>124</sup> Lunell (2007) s.202ff.

<sup>125</sup> R 0295/2005-4 *HEXAL*.

<sup>126</sup> Lunell (2007) s.253.

<sup>127</sup> *Lloyd* p. 18 och 25.

<sup>128</sup> Lunell (2011) s.503

komplexerade och ett bra verktyg för att skilja äkta varor från piratkopior.<sup>129</sup> OHIM har registrerat ett antal hologram i egenskap av gemenskapsvarumärken<sup>130</sup>. Vid registrering av ett hologram hos OHIM anses kravet om grafisk återgivning uppfyllt genom stillbilder ur olika vinklar, angivna färgkombinationer och en kortare beskrivning i ord.<sup>131</sup> Sker ansökan elektroniskt ska bilderna vara i JPEG-filer och om ansökan sker per papper ska den vara på A4-ark.<sup>132</sup>

Första gången ett holograms registreringsbarhet prövades i svensk domstol var i RÅ 2010 ref. 41.<sup>133</sup> Detta gällde en ansökan från SmithKlein Beecham p.l.c vilken PRV avslogs då den ansåg sakna särskiljningsförmåga, ett beslut som överklagades.<sup>134</sup> Patentbesvärsträtten (PBR) ansåg å andra sidan inte att hologrammet saknade särskiljningsförmåga men att SmithKlein Beecham p.l.c skulle precisera dess utformning. Ansökan kompletterades efter detta med en bild och kort beskrivning som även den avslogs av Patent- och Registreringsverket (PRV). Detta med anledning av att återgivningen grafiskt inte i tillräcklig utsträckning preciserade hologrammets skyddsomfång.<sup>135</sup>

Ett hologram kan utgöra ett varumärke, men varför så inte blev fallet gällande SmithKlein Beecham p.l.c var just för att återgivningen grafisk i ansökan inte var tillräcklig då hologrammet i fråga utgjordes av ett stort antal geometriska figurer omgivna av en svart ram. Figurerna ändras beroende på vinkel, tillika gör dess färgsättning beroende på vinkel och ljus. Med andra ord, om återgivningen uppfyllt kriterierna i Sieckmann-målet, och på så vis varit än mer detaljerad hade ett varumärkesrättsligt skydd kunnat ges då ett hologram kan återges i tvådimensionell form.<sup>136</sup> Detta förslagsvis genom fler bilder för att visa hologrammet från dess olika vinklar tillsammans med en skriftlig beskrivning och en redogörelse av färgsättningen. Om så görs kan kravet på grafisk återgivning bli uppfyllt.

---

<sup>129</sup> Lunell (2011) s.503; von Hofstedt (2013) s.296

<sup>130</sup> Lunell (2011) s.503; se exempelvis: CTM 1787456 & CTM 2117034

<sup>131</sup> OHIM:s Guidelines, Part B: Examination, Section 2: Formalities, p. 9.6; Von Hofstedt (2013) s.292f.

<sup>132</sup> OHIM:s Guidelines, Part B: Examination, Section 2: Formalities, p. 9.6

<sup>133</sup> Lunell (2011) s.503

<sup>134</sup> RÅ 2010 ref. 41

<sup>135</sup> Ibid

<sup>136</sup> Lunell (2011) s.504

Att hologram kan uppfylla kravet på grafisk återgivning ifrågasätts dock i doktrin där återgivningen inte är tillräckligt klar, precis och fullständig.<sup>137</sup> Ett problem som kvarstår även om registreringen skulle ske elektroniskt.<sup>138</sup> Detta då det skulle kräva ett allt för stort antal bilder för att återges komplett, något som gör det extra svårt att fastslå utifrån bilderna är det exakta föremålet för skyddet.

Huruvida färgsättningen av ett hologram bör anges vid återgivning grafiskt är aningen tvetydigt.<sup>139</sup> Enligt praxis från OHIM har registrering godtagits där hologrammet skiftar i hela färgskalan utan precisering.<sup>140</sup> Registrering har även godtagits för hologram där ingen färgåtergivning har getts.<sup>141</sup> Vid registrering av figurmärken är det inget krav på färgåtergivning i ansökan medan samma återgivning är ett krav vid registrering av rörelsemärken.<sup>142</sup> Praxis talar för att färgåtergivning inte är ett grundkrav vid registrering av ett hologram utan istället fokuseras frågan kring hur avancerat hologrammet i sig är. Detta gör att varje enskilt fall får bedömas utifrån sina förutsättningar i fråga om hur många bilder som krävs för att uppfylla Sieckmann-kriterierna för grafisk återgivning. Det är även upp till varje enskilt fall att bedöma huruvida allmänheten med svårighet eller lätthet kommer att kunna bilda sig en uppfattning om skydds föremålet.

#### **2.2.5.6 Rörelsemärken**

Likt hologram ger rörelsemärken upphov till problematik vid registrering. Rörelsemärket brukar, likt hologram, återges grafiskt genom ett antal stillbilder samt en beskrivning av händelseförloppet.<sup>143</sup> Färgsättning måste beskrivas vid registrering hos OHIM.<sup>144</sup> Till skillnad från ansökan för exempelvis Hologram så finns det inga restriktioner om hur många stillbilder som får användas i registreringen.<sup>145</sup> Likt såväl Hologram som formmärken måste återgivningen ske i JPEG-fil elektroniskt eller i

---

<sup>137</sup> Lunell (2011) s.505; Mål C-273/00 (Sieckmann) p.55; OHIM:s Guidelines, Part B: Examination, Section 2: Formalities, p. 9.6

<sup>138</sup> Lunell (2011) s.505

<sup>139</sup> Ibid s.506

<sup>140</sup> Lunell (2011) s.506; se exempelvis CTM 2559144

<sup>141</sup> Lunell (2011) s.506; se exempelvis CTM 1787456

<sup>142</sup> OHIM:s Guidelines, Part B: Examination, Section 2: Formalities, p. 9.6

<sup>143</sup> Lunell (2007) s.119; OHIM:s Guidelines, Part B: Examination, Section 2: Formalities, p. 9.8.1; Se exempelvis: CTM 001864610; CTM 5338629

<sup>144</sup> OHIM:s Guidelines, Part B: Examination, Section 2: Formalities, p. 9.8.1

<sup>145</sup> Ibid

pappersform på A4-ark.<sup>146</sup> Viktigt för att få varumärkesrättsligt skydd är att bilderna tillsammans med beskrivning i ord återger rörelsemönstret exakt.<sup>147</sup>

Likt fallet med SmithKlein Beecham p.l.c och hologram hade Sony Ericsson Mobile Communications (benämnt: Sony Ericsson) problem vid registrering av ett rörelsemärke. Detta trots att registreringen innehöll en serie stillbilder samt beskrivning i ord av händelseförloppet.<sup>148</sup> Ansökan avslogs av OHIM då det inte ansågs tillräckligt klart hur rörelsemönstret angavs och detta kunde inte fastslås av bilderna.<sup>149</sup> Trots komplettering av Sony Ericsson gjordes samma bedömning som tidigare.<sup>150</sup> Efter ytterligare komplettering med en flipbook av samma bilder som tidigare ansåg The Second Board of Appeal återgivningen tillräcklig enligt Sieckmann-kriterierna.<sup>151</sup> De ansåg även att tidigare återgivning, det vill säga utan flipbooken var tillräcklig för att återge rörelsemönstret. Kravet om grafisk återgivning är däremot inte uppfyllt för rörelsemärken om en rimligt observant person inte kan urskilja skyddsobjektet.<sup>152</sup>

Likt vid registrering av hologram är det främsta problemet vid återgivning grafiskt när rörelsemönstret är avancerat.<sup>153</sup> Detta då det kan vara svårt att utifrån flera stillbilder urskilja rörelsemönstret vilket på så vis motsäger Sieckmann-kriteriet om att återgivningen ska vara klar.

### **2.2.5.7 Smakvarumärken**

Smaker har förmågan att utmärka kommersiellt ursprung för konsumenter även om faktum kvarstår att likt dofter är det sällan så att människor kommer ihåg en smak utan det är snarare smaken i sig som framkallar minnen.<sup>154</sup> Oavsett så har företag ett intresse i att varumärkesskydda smaker. Coca-Cola-smaken och huruvida den skulle kunna registreras som särskiljande för företaget har diskuterats i doktrin. Problematiken med att ge varumärkesrättsligt skydd för ett smakvarumärke är att många smaker uppfattas

---

<sup>146</sup> OHIM:s Guidelines, Part B: Examination, Section 2: Formalities, p. 9.8.1

<sup>147</sup> OHIM:s Guidelines, Part B: Examination, Section 2: Formalities, p. 9.8.1; se exempelvis: CTM 7227218

<sup>148</sup> Mål R 443/2010-2 (Sony Ericsson) p. 1-2

<sup>149</sup> Ibid p. 3

<sup>150</sup> Ibid p. 4

<sup>151</sup> Ibid p. 18

<sup>152</sup> OHIM:s Guidelines, Part B: Examination, Section 4: Absolute grounds for refusal p. 2.1.2.4

<sup>153</sup> Von Hofsten (2013) s.293

<sup>154</sup> Lunell (2007) s.182

med hjälp av doft sinnet samt känslan i munnen vilket försvårar ytterligare. Det råder även tveksamhet huruvida man kan särskilja olika tecken med smaksinnet så som sött, surt, salt och ibland även den femte grundsmaken umami.<sup>155</sup> Ytterligare problematik med smaker som varumärken är att skilda människor uppfattar smaker olika. Vissa har större känslighet för smaker medan andra är likgiltiga för många, vilket gör det omöjligt att hitta smaker som uppfattas lika av alla konsumenter.<sup>156</sup>

Likt doftvarumärken måste kravet på grafisk återgivning uppfyllas enligt de två kriterier som fastställdes i Sieckmann-fallet. Varken ord eller användandet av kromatogram borde därmed godtas. Vad gäller särskiljningsförmåga för smakmärken gäller inarbetning vilket försvåras av det faktum att konsumenter inte är vana att uppfatta smaker som kännetecken utan att dessa snarare fyller andra funktioner.<sup>157</sup> En sådan funktion är exempelvis smaksättning av tandkräm som ämnar dölja mindre angenäma smaker och främja medicinsk effekt.<sup>158</sup> Exempel på när detta skett är i ett fall prövat av OHIM vilket gällde ”Smaken av artificiell jordgubb” för farmaceutiska produkter och genom denna smak dölja andra otrevliga smaker. Varumärkesregistrering för detta nekades då det ansågs som så att andra tillverkare kan komma att vilja använda artificiell jordgubbsmak för liknande ändamål och att smaken i sig inte ansågs särskiljande till den grad att det motiverade ensamrätt.<sup>159</sup> Varken OHIM eller PRV har hittills godtagit någon smak som ett varumärke även om det ändå finns andra europeiska länder som på nationell nivå godkänt smakvarumärken. Ett exempel på detta är en smak av holländskt godis för pappersvaror som godkänts av Benelux varumärkesbyrå.<sup>160</sup>

Med hänsyn till det lilla antalet registrerade smakvarumärken i Europa är det svårt att avgöra vilket skyddsomfång sådana varumärken har. Till stor del förs samma diskussion kring problematiken om smakvarumärken som den som förs kring doftvarumärken. Dels att uppfattningarna om smaker är individuella såsom för doft och dels att smak likt doftsinnen påverkas av flera olika faktorer.

---

<sup>155</sup> Vetenskapsnytt <http://vetenskapsnytt.blogspot.se/2005/11/fem-smaksinnen-eller-kanske-sex.html> (hämtat: 2016-02-13)

<sup>156</sup> Lunell (2007) s.183.

<sup>157</sup> Ibid s.187.

<sup>158</sup> Ibid s.184.

<sup>159</sup> R 120/2001-2 *The taste of artificial strawberry flavor*.

<sup>160</sup> Benelux varumärkesbyrå No. 625 971 *de smak van droop*.



## 2.3 Förändringen av skyddsförutsättningarna genom Europeiska unionens nya varumärkespaket

### 2.3.1 Bakgrund

Varumärkespaketet i sig skapades för att främja ekonomisk tillväxt och innovation.<sup>161</sup> Detta genom att göra registreringssystemet i EU mer ändamålsenligt och tillgängligt för unionens företag och näringsidkare. Syftet med ändringen är framförallt att genom lägre kostnader och komplexitet i fortsättningen öka hastigheten och rättssäkerheten och på så vis se till att unionens medlemsländers varumärkessystem ska samexistera.<sup>162</sup> Moderniseringen grundar sig på en utredning av Max Planck Institutet.<sup>163</sup> Borttagning och ändring sker av vad som anses vara föråldrade bestämmelser, däribland grundkravet på grafisk återgivning. Detta då EU-kommissionen anser att kravet på grafisk återgivning orsakar stor osäkerhet inom rättstillämpningen, framförallt för okonventionella varumärken som idag registreras i allt större utsträckning.

Vid registrering av vissa former av varumärken kan det dessutom vara till fördel att kravet tas bort då de nya registreringsmöjligheterna förenklar registrering med hjälp av tekniska hjälpmedel. Problematiken kring återgivning grafiskt för såväl ljudmärken, hologram och rörelsemärken minimeras med de nya bestämmelserna och återgivning genom ljudfil, MP4-fil eller CAD-fil uppfyller kravet på rättssäkerhet på ett allt mer ändamålsenligt sätt. Förändringen i definitionen av ett varumärke öppnar även upp för att registrering av andra framtida varumärken kan komma att bli möjliga att på ett tillfredställande sätt registrera i framtiden med nya tekniska hjälpmedel. I förordningen (EU) 2015/2424 följde lagstiftaren EU-kommissionens förslag och av preambeln summeras innehållet av ovanstående genom följande.

---

<sup>161</sup> Granmar, Claes: "Förslaget till nytt varumärkesdirektiv och dubbel identitet". I: *NIR* 2013, s. 245; COM/2013/161, p.1.2; COM/2013/162, p. 1.2.

<sup>162</sup> COM/2013/161, p.1.2; COM/2013/162, p. 1.2.

<sup>163</sup> PRV Pressmeddelande 2013-03-28 <http://www.mynewsdesk.com/se/patent-och-registreringsverket/prv/pressreleases/foerslag-till-foeraendringar-i-varumaerkesfoerordningen-1065008>.

*”För att tillåta större flexibilitet samtidigt som rättssäkerheten ökas när det gäller återgivningen av varumärken bör kravet på att märken ska kunna återges grafiskt utgå från definitionen av ett EU-varumärke. Ett tecken bör få återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, och således inte nödvändigtvis grafiskt, så länge som återgivningen är klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.”<sup>164</sup>*

## **2.3.2 De lege ferenda**

### **2.3.2.1 Formmärken**

I sig tror jag inte att ett borttagande av kravet om grafisk återgivning kommer att i större utsträckning påverka återgivningen för formmärken. Detta då kravet på grafisk återgivning inte utgör någon större problematik för registrering av formmärken då kravet ändå tillgodoser möjligheten om registrering genom bilder ur olika vinklar. Möjligen kan det komma att öppnas upp fördelar med elektronisk registrering ur perspektivet om att MP4-filer eller CAD-filer blir möjliga att använda sig av. Detta gäller även för rörelsemärken och hologram.

### **2.3.2.2 Färgmärken**

Färgmärken kommer utan problem att kunna fortsätta utgöra ett registrerbart varumärke ser jag ingen problematik kring. Vad gäller eventuell förändring eller förbättring gällande återgivning ser jag däremot inte hur förändringen ska kunna påverka detta då färgerna redan idag återges direkt. Jag tror inte heller att en internationellt erkänd färgkod kan komma att tas bort i och med förändringen då problematiken om hur olika personer uppfattar färger fortfarande kvarstår oberoende av om registrering sker per papper eller elektroniskt.

### **2.3.2.3 Ljudmärken**

I dagsläget återges ljudmärken såsom nämnts tidigare grafiskt i form av notskrifter eller sonogram. Detta tillsammans med en kompletterande ljudfil. Ett borttagande av kravet på grafisk återgivning öppnar istället upp för att ljudmärken nu kommer att kunna återges direkt genom uppladdning av ljudfiler. Ljudfilerna kommer nu inte längre enbart vara ett komplement utan utgöra en faktisk återgivning av vad skyddet avser. Ett

---

<sup>164</sup> EU 2015/2424 p.9

exempel på programvara där man kan söka upp ljudfiler med hjälp av ljud är mobilapplikationen Shazam vilket i sig blir ett praktiskt exempel på att detta är möjligt att genomföra på ett smidigt sätt.

#### **2.3.2.4 Doftmärken**

Med hänsyn till att det för närvarande inte finns, så vitt jag vet, någon direkt teknik för att registrera dofter elektroniskt bortsett från de metoder som används i dagsläget tror jag inte att registrering av doftmärken kommer att påverkas speciellt mycket av de nya reglerna. Doftmärken räknas inte heller upp som ett registrerbart varumärke i listan över registrerbara märken vilket öppnar upp för att tolka listan som en icke uttömmande då registrering enligt gamla kriterier fortfarande är möjlig.

#### **2.3.2.5 Rörelsemärken**

Vid avancerat rörelsemönster för rörelsemärket har samma problematik som för hologram förelegat. Detta då, liksom för hologram, återgivning har behövt göras i form av ett antal stillbilder och dessutom en beskrivning i ord. Problematiken gällande rörelsemärken har varit hur tydligt rörelsemönstret framgått av stillbilderna samt beskrivningen. Denna problematik försvinner för rörelsemärken genom möjligheten att återge varumärket i MP4-fil eller CAD-fil. Genom detta kommer även mer avancerade rörelsemärken, liksom avancerade hologram, lättare kunna återges och därmed även registreras.

#### **2.3.2.6 Hologram**

Hologram, liksom formmärken, kan återges grafiskt med hjälp av ett antal bilder ur olika vinklar som på så vis återger varumärket i sin helhet. Detta gör att en del länder nekar registrering av mer komplicerade hologram då återgivningen inte uppfyller Sieckmann-kriterierna.<sup>165</sup> Denna problematik kan komma att avhjälpas med den nya lagen och möjligheten till registrering av MP4-fil eller CAD-fil. Detta då båda filtyperna kan visa hologrammets tredimensionella effekt.<sup>166</sup> Fördelen med denna typ av återgivning är även att allmänheten eller berörd myndighet enkelt kan påvisa vad som är varumärkesrättsligt skyddat. Konsekvensen av lagen blir helt enkelt att det från och med

---

<sup>165</sup> Lunell (2011) s.505

<sup>166</sup> Ibid s.505

de nya reglernas ikraftträdande blir enklare att varumärkesregistrera och därmed ges varumärkesrättsligt skydd för allt mer komplicerade hologram. Detta då de nya registreringsmöjligheterna gör det lättare att uppfylla Sieckmann-kriterierna även för hologram.

#### **2.3.2.7 Känselmärken**

Ett känselmärke utgörs för det mesta av en förpackning eller en vara tillverkat av ett sådant material att det skapar en känselupplevelse för konsumenten.<sup>167</sup> En sådan vara eller material skulle i teorin kunna återges enligt kravet om grafisk återgivning med hjälp av bild och text, detta dock i väldigt detaljerad form vilket därmed gör att man kan diskutera huruvida det blir själva känslan som återges eller annat.<sup>168</sup>

Intresset för känselmärken har fram tills nu inte varit speciellt stort vilket gjort att praxis inom området är begränsat. Känselsinnet kan däremot fortfarande förmedla information vilket gör det tänkbart med ett framtida användande av känselmärken. Detta i takt med den tekniska utvecklingen som just nu sker. I framtiden skulle exempelvis användandet av en 3D-skrivare möjliggöra utskrift av känselmärket vilket i sin tur skulle kunna ge allmänheten eller berörd myndighet möjligheten att uppleva känslan av vad som är skyddat. En komplettering av bild kan komma att vara nödvändigt i registret för att till fullo tillgodose och uppfylla Sieckmann-kriterierna.

## **2.4 Är ändringen tillräcklig utifrån varumärkesrätten?**

PRV har riktat en del kritik mot den bakomliggande studien till varumärkesförordningen med anledning av att myndigheten anser studien vara baserad på ett bristfälligt underlag.<sup>169</sup> Detta då PRV menar att Max Plack-institutet vände sig till ”användare” som nästan uteslutande tillämpar förordningen, medan de som istället använde sig av de nationella varumärkesreglerna förbisetts. Detta trots att majoriteten använder sig av det sistnämnda.

---

<sup>167</sup> Lunell (2011) s.114

<sup>168</sup> Ibid s.114

<sup>169</sup> PRV, AD-411-2013/760, s.1

Vad gäller kravet på grafisk återgivning ställde sig PRV positivt till detta och ansåg att det skulle kunna ersättas av ett teknikneutralt förslag vilket fallet också blev.<sup>170</sup> Något som visserligen enligt PRV kan komma att skapa nya materiella utmaningar för berörda domstolar och myndigheter men PRV ansåg även fördelarna överväga eventuella nackdelar med detta.

ECTA (European Communities Trade Mark Association) kommenterade ändringen av definitionen av ett varumärke.<sup>171</sup> Detta då ECTA anser ett borttagande av kravet om grafisk återgivning öppnar upp för möjligheter för flera olika typer av varumärken som genom lagförändring kommer kunna bli registrerbara och därför bör även fler återgivningsmetoder tillåtas.<sup>172</sup> ECTA ställer sig däremot tveksam till att låta doftmärken vara registrerbara då dem inte med aktuell metod går att söka upp och upprätthålla, framförallt inte heller då en kemisk formel inte är lättbegriplig för varken myndigheter eller allmänheten. ECTA menar vidare att det inte kan förväntas att ekonomiska aktörer eller myndigheter ska ta hänsyn till information så som kemisk formel vid utredning av nya varumärken. Liknande problematik kvarstår för färgmärken som registreras genom internationellt erkänd färgkod. Både doftmärken och färgmärken är i behov av ett annat sätt att kodifieras för att dem ska uppfylla Sieckmann-kriterierna och undvika eventuell risk om osäkerhet vid rättstillämpning som annars kan komma att bli utfallet.<sup>173</sup>

Med hänsyn till Sieckmann-kriterierna har jag svårt att ställa mig bakom ECTAs åsikt gällande doftmärken och färgmärken. Detta mycket för att varumärkesformerna sedan innan lagändringen varit tillåtna enligt ovan nämnda kriterier att registreras. Sieckmann-kriteriernas betydelse om att indirekt återgivning av ett varumärke kan med nya lagen komma att ifrågasättas ur aspekten om indirekt återgivning uppfyller det nya kravet om återgivning. Den nya lagen tror jag dessutom kommer höja kravet på exakthet i återgivning och indirekt återgivelse kommer enligt min tro att fasas ut med tiden då det i de flesta fall inte längre kommer att vara ett alternativ. Av uttalandet att döma från ECTA tolkar jag det nästan som så att man inte anser registrering av doftmärken bör

---

<sup>170</sup> PRV, AD-411-2013/760, s.6

<sup>171</sup> ECTA preliminary comment

[http://www.ecta.org/IMG/pdf/ecta\\_opinion\\_on\\_legislative\\_package\\_summary.pdf](http://www.ecta.org/IMG/pdf/ecta_opinion_on_legislative_package_summary.pdf) s.4, p. 1

<sup>172</sup> Ibid

<sup>173</sup> Ibid

vara möjligt. Däremot tolkar jag det inte som om organisationen är emot varumärkestypen som sådan. Snarare att då rätt teknik finns som kan se till att doftmärket uppfyller Sieckmann-kriterierna kommer registrering av doftmärken vara möjligt enligt gällande rätt, likaså gäller säkerligen smak och känselmärken i framtiden.

Frågan som springer ur detta är huruvida möjligheten om indirekt återgivning kommer att hålla i sig eller om tekniken kommer att öppna upp för nya möjligheter för dessa varumärkestyper. Risken blir annars att dessa märken inte längre blir registrerbara vilket skulle kunna leda till komplikationer på flera olika sätt. Dels frågeställningen om vad som händer för dem som redan innehar varumärkesrättsligt skydd för något av ovanstående om dessa vill söka efter ändringen. Vad händer för de näringsidkare som har ett behov av att varumärkesskydda något sådant? Det är fortfarande enligt prejudikat från Dyson-målet varumärkestyper som kan uppfattas av något av våra sinnen och borde därmed också kunna bli och förbli registrerbara.

Den stundande lagändringen kommer även medföra att eventuell distinktion mellan olika varumärken och varukännetecknen då allt fler varumärken kommer att kunna registreras.<sup>174</sup> Vad jag tror är viktigt är däremot att varumärkesregistrering såsom det ser ut nu, fortsätter att vara möjligt enbart för varumärken som kan uppfattas av något av våra fem sinnen. Detta med hänsyn till prejudikat från Dyson-målet. Däremot vore det enligt min mening naivt att utesluta alternativa varumärken med hänsyn till den snabba utveckling som sker inom tekniken navet att utesluta alternativa varumärken och om kanske enbart några år kommer nya okonventionella varumärken vara möjliga att registreras elektroniskt.<sup>175</sup>

Vidare positivt med lagändringen är att fler varumärkesformer nu kan återges direkt vilket i sig leder till en större rättssäkerhet. Detta gäller enligt min mening främst rörelsemärken, ljudmärken och hologram i ljudfil, MP4-fil eller CAD-fil som nu kan återges med en precishet som inte tidigare varit möjligt.

Den nya lagen kommer även enligt min mening att innebära att vi ser färre

---

<sup>174</sup> Wessman (2014) s.17

<sup>175</sup> Lunell (2011) s.508

kombinationsåtergivningar såsom i Libertel-målet då det inte längre kommer att finnas ett behov av såväl bildåtergivning som beskrivning i ord för flera varumärkestyper. Främst med hänsyn till den direkta återgivningen som nu blir möjlig. Det framgår däremot inget hinder för återgivningskombinationer så vitt jag har förstått med den nya regleringen.

Den nya regleringen tar även bort problematiken kring förståelse av de återgivningsmetoder som tidigare använts. Kunskap om notskrifter eller sonogram kommer inte längre vara nödvändigt för att tolka registrering av ett ljudmärke vilket stödjer argumenten i den nya definitionen av ett varumärke som ämnar främja lättillgängligheten och begriplighet av återgivningen. Med detta kommer även risken för subjektiva inslag att minimeras vilket gör att objektivitetskriteriet kommer att tillgodoses mer ändamålsenligt. Konflikten mellan kriterierna begriplighet och exakthet kommer även dem att minska då den direkta återgivningen lämnar mindre utrymme för tolkningsfrihet.

### 3. Varumärkesstrategi

#### 3.1 Varumärkesbegreppet i enlighet med företagsekonomisk teori

Inom den företagsekonomiska teorin är definitionen av vad som är ett varumärke (engelska =”brand”) ett av de områden där det råder mest meningsskiljaktigheter mellan experter. Enligt Kapferer har varje expert inom området sin egen definition eller nyansering av begreppet.<sup>176</sup> Kapferer fångar därmed akademins dilemma gällande innebörden i varumärkestermen, något som tidigare även fångats upp av Chernatony & Riley vilka året 1998 publicerade en artikel vid namnet *Defining A "Brand"* där dem intervjuat tjugo experter inom området och även granskat den vid tiden relevanta litteraturen som fanns tillgänglig.<sup>177</sup> Författarna kom fram till att varumärket är en komplex multidimensionell konstruktion där produkter och tjänster aggregeras med värderingar som ges från konsumenter. Detta gör att sannolikheten att konsumenten kommer att upprepa användning av produkten eller tjänsten ökar om den i sig återspeglar kundens behov och motsvarar dess förändringar. Konsekvensen blir alltså att varumärken på sätt och vis samproduceras av företagen och konsumenterna. Näringsidkarna måste matcha företagens funktionella och emotionella värden med kundernas behov och på så vis bygga starka varumärken.<sup>178</sup> Det är ett långsiktigt och värdeskapande arbete som näringsidkarna står inför och de värden som arbetas fram måste knytas till en meningsfull och tydlig vision.

#### 3.2 Varumärke, Trademark eller Brand?

Inom företagsekonomi pratar man om mycket om just varumärkesstrategi, internationellt benämnt som Brand Management. Detta som en process för att förvara, förbättra och behålla ett varumärkes värde hos konsumenterna så att namnet associeras med positivitet<sup>179</sup>. Inom brand management pratar man dessutom mycket om Brand Identity vilket relaterar till varumärkets synliga element så som färg, design, logotype, namn och symbol (figur) vilket tillsammans utgör den identitet som varumärket har i

---

<sup>176</sup> Kapferer (2013) *The New Strategic Brand Management - Advanced insights & Strategic Thinking*. 5 uppl., London: Kogan Page Limited. 2013 s.7

<sup>177</sup> de Chernatony & Riley s.427

<sup>178</sup> Ibid s.436

<sup>179</sup> Business Dictionary, Sökord: *Brand Management*, <http://www.businessdictionary.com/> Hämtat: 2016-02-04



konsumentens medvetande.<sup>180</sup> Näringsidkare pratar även mycket om värdet av Brand Image vilket i sig är den uppfattning om varumärket som konsumenten har i sitt medvetande om varumärkets samlade personlighet.<sup>181</sup> Något som bygger mycket både på marknadskommunikation och kundens egna direkta upplevelser och erfarenheter av varumärket i sig. Idag arbetar man även mycket med något som benämns som Multi-Sensory Branding vilket i sig härleds av Brand Identity byggandet där man genom bygger varumärken sinne för sinne.<sup>182</sup> På så vis öka möjligheten för varumärkesinnehavaren att stimulera konsumenter mer än med enbart synsinnet. Multi-Sensory Branding blir på så vis varumärkesformen som kan relatera till de värden som okonventionella varumärkena inom varumärkesrätten står för medan konventionella varumärken snarare härleder till företagets Brand Identity.

Den ursprungliga Brand Identity strategin fokuserar just kring konkreta värden kopplade till synsinnet och därmed till de varumärken som inom varumärkesrätten benämns som konventionella varumärken.<sup>183</sup> Detta medan Multi-Sensory Branding snarare är sammankopplat till de okonventionella varumärkena.<sup>184</sup>

Inom det svenska språket används ordet varumärke för båda det engelska orden Brand och det engelska ordet Trademark, något som är olyckligt då innebörden i orden i sig är olika. Trots detta så pratar vi inom svensk gällande rätt likt som i svenska språket om enbart varumärke som ett begrepp. I artikeln ”Varumärkesjurister borde lära sig mer om branding” summerar Nicholas Ringskog Ferrada-Noli Varumärkesjuristen Karin Nordborgs åsikt om saken enligt följande:

*”Ett trademark definierar Nordborg som den juridiska termen för ett kännetecken som särskiljer ett företags produkter eller tjänster från andra företags produkter och tjänster. Ett brand, däremot, är den samlade upplevelsen - allt som man som intressent förknippar med ett företag eller en organisation.”<sup>185</sup>*

---

<sup>180</sup> Business Dictionay, Sökord: *Brand Identity*, Hämtat: 2016-02-04

<sup>181</sup> Ibid, Sökord: *Brand Image*, Hämtat: 2016-02-04

<sup>182</sup> How to Build a Brand, Sökord: *Multi-Sensory Branding*, Hämtat: 2016-02-04

<sup>183</sup> Business Dictionay, Sökord: *Brand Indentity*, Hämtat: 2016-02-04

<sup>184</sup> How to Build a Brand, Sökord: *Multi-Sensory Branding*, Hämtat: 2016-02-04

<sup>185</sup> Nordborg (2009) Om ”varumärkesjuristerna borde lära sig mer om Branding” Pub 2009, 28 okt Infotorg. Hämtat 2016-02-04

### 3.3 Varumärkesstrategi enligt J.T. Balmer

Varumärkesstrategi är övergripande det strategiskt arbete ett företag gör med sitt varumärke. J.T. Balmers grundläggande uppmaningar är att företagsledarna dels måste förstå det stora ansvar som åligger de styrande på företaget. Balmer menar att det finns tre olika dimensioner inom varumärkesstrategi för företagsledare. För det första handlar det om att bygga, att styra och att förvalta. För det andra måste företagens varumärke återge dess identitet och kultur trovärdig samtidigt som det ska framstå som hållbart, lönsamt och fungerar med etniska åtgärder så som CRM. För det tredje utgör olika identiteter företagens varumärkeskonstellation anpassas för att upprätthålla trovärdighet hos varumärket.<sup>186</sup>

#### 3.3.1 Balmer & Garys Identitetsmodell

Varumärkesimage och anseende förbisågs länge inom varumärkesforskningen men har under de senaste decennierna fått ett allt större fokus. Med den ökade konkurrensen på alla marknader och genom globaliseringen som skett har forskare uppmärksammat att varumärkesimage och varumärkesanseende är kritiska tillgångar för att nå framgång. Balmer och Gray menar på att företag med en otydlig image eller ett negativt anseende är skadligt för företaget och dess försäljning. Med andra ord så bör företag enligt Balmer & Gray arbeta strategiskt med just image och anseende för att motverka detta.<sup>187</sup>

Balmer & Gray har inom forskningsområdet identifierat tre sammanlänkade faktorer som tillsammans bidrar till komparativa fördelar för företaget, dessa områden sammanlänkas i författarnas identitetsmodell illustrerad nedan. Viktigt att notera är att även många andra faktorer påverkar ett företags eller ett varumärkes komparativa fördelar men att denna modell enbart fokuserar på varumärkesidentitet. Detta ur ett perspektiv där delarna är beroende av varandra för att nå komparativa fördelar.<sup>188</sup>

---

<sup>186</sup> Balmer (2012) *Corporate Brand Management Imperatives: Custodianship, Credibility, and Calibration*. California Management Review 54:3, 2012, s.6-33. s.13

<sup>187</sup> Balmer & Gray (1998) *Managing Corporate Image and Corporate Reputation*. Long Range Planning, 31:5, 1998, s.695-702. s.695

<sup>188</sup> Ibid s.696

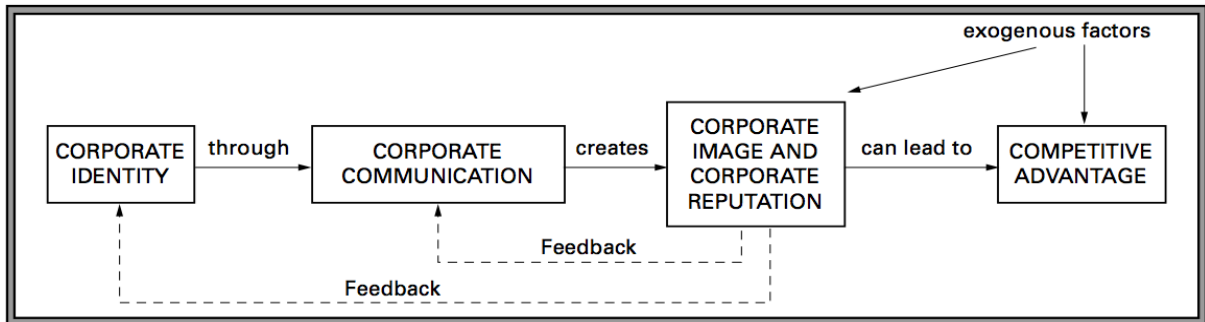


Bild 1: Balmer & Grays identitetsmodell (1998) s.696

### 3.3.1.1 Steg 1 – Företagsidentiteten

Företagsidentitet utgörs av de distinkta komponenter som utgör varje organisation, med andra ord dess byggstenar. Samspelet mellan dessa bygger organisationen och utgörs främst av fyra kritiska komponenter; företagets strategi, företagsledningens filosofi, företagets företagskultur och den organisatoriska designen. Byggstenarna som sådana påverkas givetvis av andra yttre faktorer men i grunden är det dessa som differentierar ett företags varumärke från andra aktörer på marknaden.<sup>189</sup>

Vidare pådrivs ett företags varumärkesidentitet av fyra andra komponenter vilka är ledarskap, värderingar, traditioner och arbetsmiljö. Hur pass utarbetade de är och hur väl de kommuniceras internt bidrar till den universella företagsidentiteten.<sup>190</sup>

### 3.3.1.2 Steg 2 – Företagskommunikationen

Företagets kommunikation utgör det andra steget i Balmer & Grays modell och kan i enklaste mån beskrivas som det sätt företaget väljer att förmedla sin företagsidentitet utåt. Företagskommunikationen är även det som binder samman företagets identitet med den image man vill ha hos konsumenterna. Kommunikationen från ett företag aggregerar de budskap företaget vill skicka ut både formellt och informellt. För att detta ska vara möjligt delar Balmer & Gray in kommunikationen i tre olika typer.<sup>191</sup>

<sup>189</sup> Balmer & Gray (1998) s.696

<sup>190</sup> Balmer (2001) *Corporate identity, corporate branding and corporate marketing - Seeing through the fog*. European Journal of Marketing, 35:3/4, 2001, s.248-291.s.280

<sup>191</sup> Balmer & Gray (1998) s.696

Den *primära kommunikationen* är de faktiska produkterna eller tjänsterna som företaget säljer, hur företaget agerar på den aktuella marknaden samt hur företaget arbetar och betar sig mot dess anställda.<sup>192</sup>

Den *sekundära kommunikationen* är formell kommunikation som företaget kommunicerar till marknaden, med andra ord företagets marknadsföring, företagets PR och företagets promotion.<sup>193</sup>

Den *teritära kommunikationen* är till skillnad från främst den sekundära, den kommunikation som företaget inte själva rent praktiskt har kontroll över, med andra ord, den informella kommunikationen. Typer på teritär kommunikation enligt Balmer & Gray kan vara faktorer som word-of-mouth effekt och eventuell uppmärksamhet i media.<sup>194</sup>

### **3.3.1.3 Steg 3 – Företagsimage och företagsanseende**

Ett företags image och anseende ligger i betraktarens ögon enligt Balmer & Gray som beskriver dem som relaterade koncept med två olika, om än sammanhängande definitioner. *Image* beskrivs som den kundernas mentala bild av företaget, med andra ord, det som kunderna tänker när de ser företagets logotype eller hör företagsnamnet. *Anseende* är istället den allmänna uppfattningen gällande företaget, med andra ord, huruvida företagets rykte är bra eller inte.<sup>195</sup>

Som nämnt innan uppnås bra image och bra anseende genom den företagskommunikation som företaget använder sig av och hur denna är utformad och därmed möte kunderna och marknaden på rätt sätt. Enligt Balmer & Gray bör därmed kommunikationen skapas med två huvudsakliga mål i åtanke. Det första är att skapa vad författarna kallar för avsedd image, vilket görs genom bearbetning så att kunderna har klara associationer med företaget och att det finns namnigenkänning. Det andra är skapande av ett gott rykte hos kunderna genom att agera konsekvent över tid.

---

<sup>192</sup> Balmer & Gray (1998) s.696

<sup>193</sup> Ibid s.696

<sup>194</sup> Ibid s.696

<sup>195</sup> Ibid s.696

### 3.4 Påverkan utifrån Varumärkesstrategi

Förändringen av lagen kan komma att gynna fler näringsidkare i sig då det för dessa kommer, med hänsyn till ovanstående, bli enklare att registrera fler typer av varumärken och på så vis skydda det som inom företagsekonomin lägger grunden i varumärkesstrategin. Med detta åsyftar jag att det kan komma bli enklare att anskaffa varumärkesrättsligt skydd för fler typer av varumärken och på så vis stärka den legala grunden bakom ett företags varumärkesstrategi. Näringsidkare kan även, med hänsyn till möjligheten att anskaffa varumärkesrättsligt skydd för flera olika varumärken, gynna det egna varumärkesarbetet och på så vis stärka sin varumärkesidentitet och företagsimage sett ur Balmers & Grays imagemodell.<sup>196</sup>

Inom varumärkesstrategin är företagets kommunikation en grundpelare<sup>197</sup>. I varumärkesrätten, även efter de stundande förändringarna, kvarstår fortfarande det faktum att kommunikationen i sig separeras från varumärket och dess skyddsomfång. Inom gällande rätt regleras alla intrång i kommunikation inom marknadsrätten och särskiljs från varumärkesrätten. I Sverige prövas immaterialrättsliga intrång av marknadsrättslig karaktär i Marknadsdomstolen (MD) medan intrång av varumärkesrättslig karaktär prövas av allmän domstol.<sup>198</sup> MD prövar otillbörlig marknadsföring utan hänsyn till någon annan immaterialrättslig aspekt.<sup>199</sup> Detta kan förklaras med att MD har exklusiv kompetens inom området och därmed är en specialdomstol.<sup>200</sup> En ytterligare förklaring till detta ges i förarbetet till 1970 års Marknadsföringslag (MFL) där varumärkesintrång skett på så vis att ett varumärke använts fel så ska detta prövas av allmän domstol enligt de regler som återfinns i 1960 års Varumärkeslag (VmL).<sup>201</sup> Detta har i sin tur resulterat i att det uppkommit två separata och oberoende rättsliga bedömningssystem.<sup>202</sup>

De senaste åren har MD trots detta avgjort mål med stora inslag av immaterialrättsliga bedömningar. Ett rättsfall MD 2012:15 (Elskling) gjorde MD vid sidan av sin

---

<sup>196</sup> Balmer & Gray (1998) s.696

<sup>197</sup> se Balmer & Grays imagemodell

<sup>198</sup> Prop. 1970:57 *Om otillbörlig marknadsföring*

<sup>199</sup> Gordon, Ramber & Sandström *Festskrift till Kurt Grönfors*, Stockholm, 1991 (1991), s.53.

<sup>200</sup> Gordon, Ramber & Sandström (1991), s.52 och Svensson m.fl. *Praktisk marknadsrätt*, 8 uppl. Norstedts Juridik 2010. (2010), s.48

<sup>201</sup> Prop. 1970:57, s. 90

<sup>202</sup> Gordon, Ramber & Sandström (1991), s.52 och Svensson m.fl. (2010), s.48.

sedvanliga bedömning ur ett marknadsrättsligt perspektiv även en omfattande utredning ur ett varumärkesrättsligt perspektiv. VmLs bestämmelser vägdes in för att kunna utreda huruvida marknadsföringen kunde ses som otillbörlig, MD gjorde sin bedömning i detta fall baserat utifrån varumärkesrätten. Detta visar på att MD tagit ståndpunkt gällande förhållandet mellan rättsområdena samt att fortsatt utveckling inom området är nödvändig för att fortsätta ge skydd för varumärken inom det svenska rättssystemet. Även om MD närmar sig den allmänna domstolen i sådana ärenden kan jag som företagsekonom ha svårt att förstå att detta fortfarande anses som två helt separata rättsområden. Detta då företagsekonomi och dess varumärkesstrategi samlar både varumärket och dess kommunikation under en och samma strategi. Vilket tydligt visas i exemplet om Balmer och Grays imagemodell. Där visar man snarare på att företag och näringsidkare arbetar med både varumärket och dess kommunikation i ett och samma flöde. Där är varumärkesrätten enbart ensamrätten till brukandet av varumärket medan andra faktorer kring varumärket, däribland kommunikationen, är grundläggande för den samlade varumärkesstrategin. Något som enligt mig borde tas i beaktning av domstolarna för att lättare tillgodose det skydd som näringsidkarna är i behov av i sitt arbete med att skapa starka varumärken genom varumärkesstrategi. Domstolarna har som nämnt börjat närma sig en sådan förståelse men att fortfarande särskilja detta i lag ter sig till mig aningen anmärkningsvärt.

Jag ställer mig även aningen tveksam till om ändringen är tillräcklig enligt varumärkesstrategin då den inte stödjer det sätt som företagen arbetar på med sin varumärkesstrategi. Företagen arbetar ur ett varumärkesstrategiskt synsätt mer för att skapa en medvetenhet hos kunden och därmed mer åt inarbetning än åt registrering. Detta inte minst om man hänvisar till hur Balmer och Gray som anser varumärket byggas på främst fyra kritiska komponenter; företagets strategi, företagsledningens filosofi, företagets företagskultur och den organisatoriska designen. Fyra kritiska komponenter som tillsammans skapar ett särskiljande varumärke med högt varumärkesanseende hos konsumenter. Inarbetningen handlar givetvis om särskiljning men särskiljningen i sig utgörs av mycket mer ur ett varumärkesstrategiskt öga än enbart att varumärket som registreras ska kunna särskilja sig från andra registrerade eller befintligt inarbetade varumärken.

Vad som inte heller framgår av lagen, varken i ursprungsform eller i form av den som träder i kraft 23 mars 2016 är huruvida samma varumärke kan berättigas flera olika typer av varumärkesrättsligt skydd. Detta samtidigt som varumärkesstrategen Frans Melin hävdar att ett varumärke innehar en "själ" vilket ur detta perspektiv borde innebära att samma varumärke kunna registreras på ytterligare grunder än enbart utmärkande särskiljningsförmåga eller möjligheten till återgivning indirekt (grafiskt) eller direkt. Ett varumärke borde då även kunna registreras på grunden om inarbetning. Detta i sin tur borde innebära att ett varumärke som berättigas varumärkesrättslig skydd genom inarbetning på så vis borde ges likvärdigt skydd likt det genom registrering. Jag menar alltså att registrering bör kunna ske genom lyckad inarbetning. Inarbetning ges idag likvärdigt skydd som ett registrerat varumärke däremot med en svårare bevisbörda. Med möjlig registrering genom inarbetning skulle denna problematik tas bort. På så vis skulle det även underlätta för varumärkesinnehavaren som realiserat sin varumärkesstrategi med sådan succé att en inarbetning hos konsumenterna skett lyckosamt. Något som borde ges samma varumärkesrättsliga skydd i likhet med ett som uppfyller dagens grundkrav för registrering. Ett varumärke som genomsnittskonsumenten helt kan känna igen samt peka ut kommersiellt ursprung kan i teorin fortfarande ha svårighet att registreras på grund av bristande särskiljningsförmåga eller problematik om att återges grafiskt.

Ytterligare problematik för nuvarande varumärkesinnehavare som idag innehar varumärkesrättsligt skydd kan komma att uppstå vid överflyttningen till det nya systemet. Denna risk känns inte som att den kommer påverka innehavare av registrerade konventionella varumärken i någon vidare utsträckning. Risken är istället för en del okonventionella varumärken. Överflyttningen till ett enbart elektroniskt system kan komma att påvisa eventuella svagheter och "överträdelser" mellan likartade okonventionella varumärken. Detta på så vis att likheterna blir mer påtagliga vid direkt återgivning än indirekt som när återgivningsfaktorer så som beskrivning i ord tidigare istället påvisat olikheter. Samtidigt kan även det motsatta ske. Exempelvis skulle detta vara för ljudmärken som enligt notskrift kan skilja sig markant från ett annat stycke för den som kan läsa detta medan samma ljudmärke istället vid direkt återgivning för myndighet eller genomsnittskonsumenten kan upplevas näst intill identiska eller vice versa.

### 3.5 Är ändringen tillräcklig utifrån varumärkesstrategin?

Ett av de främsta gapen jag ser mellan varumärkesrätten och varumärkesstrategin är den tidsfrist som ett registrerat varumärke berättigas till. Detta enligt lag är tio år från godkänd registrering. För att behålla skyddet ytterligare krävs sedan en omregistrering av varumärket när tidsfristen löpt ut. Inom varumärkesstrategin arbetar man inte med tidsfrister vilket leder till viss problematik mellan vetenskapsområdena. Lagen om tio års basis är konsekvent oavsett hur pass etablerat varumärket i sig är. Lika så är kravet om omregistrering i fråga om fortsatt varumärkesskydd. Då lyckosamma varumärken idag arbetar efter längre tidshorisonter än så blir varumärkesskyddet som skapas genom registrering aningen sekundärt med tiden. Detta då många varumärken är så pass väletablerade på marknaden och inarbetade i konsumenternas medvetande att en förlust av skyddet på grund av icke-genomförd omregistrering efter denna tid skulle kunna ses som banalt. Detta med hänsyn till det varumärkesskydd som följer av väl genomförd inarbetning. Faktum kvarstår däremot att företag föredrar förebyggande gällande skyddsomfång tillsammans med stor kontroll över sina varumärkesregistreringar och arbetar därmed aktivt med att behålla sitt legala skydd. För detta finns det flera strategier så som att lägga ut ”bombmattor” för att undvika intrång eller efterapningar som kan riskera skada varumärket med förväxlingsbarhet.

Vidare kan den ökade möjligheten till registrering komma till att urvattna värdet av att skaffa varumärkesrättsligt skydd för varumärkesinnehavarna då distinktionen på mellan varumärkena på så vis i längden kommer att vattnas ur. Detta är något som kan leda till att varumärkesinnehavarna genom sin varumärkesstrategi istället kommer att fokusera än mer på inarbetning vilket gör att ytterligare ett gap kan anses ligga här då det som nämnt inte finns någon lagreglering kring just inarbetning av varumärken och det rättskydd som ett sådan skulle medföra.

Vad jag även anser skulle kunna te sig som ett gap mellan vetenskapsområdena är att man genom den direkta registreringen tar bort tolkningsfriheten som den indirekta återgivningen öppnade upp för. Framförallt med hänsyn till de okonventionella varumärkena där det har varit tvetydligt huruvida dem kunde uppfylla kravet på grafisk återgivning eller inte. Med hjälp av den nya direkta återgivningen för hologram och rörelsemönster lämnar man inget längre åt slumpen vilket för med såväl fördelar som



nackdelar. Å positiva sidan återges varumärket direkt men å den negativa sidan gör det mycket tydligare vad varumärket utgörs av och imitering utan direkt kopiering bör vara enklare för konkurrenter. Risken med detta ur ett varumärkesstrategiskt perspektiv är att det skyddade varumärket nu blir direkt exponerat till innehavarens konkurrenter vilket i sig bör öka möjligheten till imitering. Något som för näringsidkarna med tiden minska möjligheterna till särskiljning hos konsumenterna.

Ett ytterligare tecken på ett gap mellan varumärkesrätten och varumärkesinnehavaren är till vilket pris en varumärkesinnehavare är villig att strida för sina varumärkesrättigheter. Ett exempel på detta är ett uppmärksammat fall om OS-pizzan där Sveriges Olympiska Kommitté begärde skadestånd på 50.000kr för att en pizzabagare i Västerås sålt ”OS-pizzor”. Pizzabagaren hade då använt sig av det skyddade varumärket OS<sup>203</sup>. SOK drog i sinom tid tillbaka skadeståndsförfarandet efter att dess advokatfirma anklagats för maffiametoder i dialogen med småföretagarna. För ett stort och starkt varumärke så som OS kan ett sådant förfarande skada varumärkets anseende i konsumenternas ögon mer än vad rättfärdigandet av skyddsomfånget av OS-varumärket i sig var värt. Detta är ett trivialt exempel där varumärkesrättens ståndpunkt skadar varumärkets image, anseende samt företagsidentitet skadas. Det gap jag vill belysa här är att ett varumärke kräver just registrering (eller inarbetning) för att beviljas skydd för att berättigas legalt skyddsomfång vilket rättfärdigar mot intrång. Samtidigt ur ögonen på en varumärkesstrateg skulle pizzabagarens oskyldiga användande av varumärket möjligen vara till fördel som ett varumärkesstärkande förfarande då medvetenheten om varumärket och dess produkter eller tjänster ökade bland konsumenter.

---

<sup>203</sup> OS-Pizzan <http://www.dn.se/sport/sok-backar-angaende-os-pizzan/> (hämtat: 2016-03-06)

#### 4 Sammanfattning och slutsatser

Ur ett rättssäkerhetsperspektiv har jag redogjort för varumärkesbegreppet inom två stora vetenskapsområden. Redogörelsen inkluderar uppkomsten av varumärkeslagen och dess utveckling tillsammans med uppståndelsen av de föreliggande grundkraven. Detta främst med fokus på kravet på grafisk återgivning samt bakgrunden till att detta nu ska tas bort. Den av EU nyligen utfärdade förordningen har satts i dels ett rättsvetenskapligt perspektiv där de olika varumärkestyperna och eventuell registreringsproblematik som lagförändringen reducerar har utträtts. Varumärkesförordningen som träder i kraft den 23 mars 2016 kommer att öppna upp för direkt återgivning av fler olika varumärkestyper samt en mer öppensinnad och modern varumärkesdefinition än tidigare. Även om enbart ordmärken och figurmärken varit nämnda i gällande rätt sedan tidigare har däremot flera okonventionella varumärken varit registrerbara trots att dem inte nämnts i varumärkesdefinitionen. Detta mycket med hjälp ur Sieckmann-kriterierna som man nu kan ifrågasätta huruvida dessa kommer att fortsätta vara av vikt eller inte även efter att den 23 mars 2016. Kontentan blir att fler olika varumärkestyper nu enligt gällande rätt blir registrerbara vilket är ett klart steg i rätt riktning som även gynnar marknadens näringsidkare och dess varumärkesstrategiska arbete. Det varumärkesdirektiv som även inkluderades i EU:s senaste varumärkespaket har däremot inte utretts.

Man kan fortsätta föra en diskussion inom såväl varumärkesrätten som företagsekonomi om vad som egentligen utgör ett varumärke såväl som vad som innefattas av varumärkestermen.<sup>204</sup> Kapferer fångade akademins dilemma om att inte ens de mest framstående varumärkesforskarna kan enas om vad som inbegrips av varumärkesbegreppet. Detta samtidigt som rättsvetarna istället väljer att definiera vad ett varumärke är i form av enskilda lagrum som varumärkesstrateger och näringsidkare ska agera efter. När man ställer vetenskaperna mot varandra så blir det förunderligt att samspelet sinsemellan inte är mer synkroniserat. Varumärkesstrategerna använder idag alla de verktyg som en näringsidkare har att tillgå i sitt varumärkesstrategiska arbete för att bygga stark varumärkesimage och högt anseende hos konsumenter för en gemensam stark företagsidentitet. Samtidigt blir det enligt gällande rätt endast av vikt att anskaffa varumärkesrättsligt skydd genom inarbetning eller genom registrering av varumärket.

---

<sup>204</sup> Kapferer (2013) s.7

Ingenstans i gällande rätt vägs det in hur hela företags varumärken byggs upp och stärks av så många andra parametrar än enbart det varumärkesskydd som ges till företags logotype eller dess företagsnamn genom varumärkesregistrering. Jag kan inte annat än att hålla med Nordborg och hennes artikel om att varumärkesjurister borde lära sig mer om branding.<sup>205</sup> Främst för att kunna utveckla det rättsskydd som näringsidkare idag kan tillgodose inom svensk gällande rätt men också för att i större omfattning fånga in de värden som varumärkesstrategerna arbetar efter.<sup>206</sup> Detta genom att öka förståelsen för behovet av skyddet för att på så vis kunna främja utveckling av praxis som på så vis kan tillgodose dessa värden ytterligare. Det allt större närmande mellan varumärkesrätten och marknadsrätten är ett steg i rätt riktning mot det faktum att varumärkesbyggandet och företagskommunikationen springer ur samma varumärkesstrategi vilket även borde spela roll i gällande rätt. En större samförståelse och enighet mellan vetenskapsområdena skulle gynna utvecklingen på marknaden, främja möjligheterna för dess aktörer och förenkla arbetet för dess jurister.

Kontentan av denna uppsats blir att den förändring som träder i kraft inom svensk gällande rätt den 23 mars 2016 är till fördel för näringsidkarna på den allt mer konkurrenskraftiga marknaden. Detta trots de brister som förslagsvis eventuell urvattnad distinktion mellan varumärken till följd av den ökade möjligheten till registrering. De gap som fortfarande finns mellan vetenskaperna är emellertid fortfarande kvarstående faktum och beroende på hur marknaden utvecklas i framtiden så kan dem komma bli så pass betydande att lagen kan komma behöva utvecklas och anpassas ytterligare. Det senaste varumärkespaketet med fokus på förordningen (EU) 2015/2424 är däremot ett, enligt mig, steg i rätt riktning.

---

<sup>205</sup> Nordborg (2009) (Hämtat 2016-02-04)

<sup>206</sup> Balmer (2012) s.13

## Litteratur- och källförteckning:

### Litteratur

- Bernitz m.fl. (2013) Bernitz Ulf, Karnell Gunnar, Pehrson Lars, Sandgren Claes. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, 13 uppl., Stockholm 2013, (2013) s.261
- Bryman & Bell (2013) Bryman, A. & Bell, E. *Företagsekonomiska forskningsmetoder*. Stockholm: Liber, 2013
- Dunn (2010) Dunn, John. *Financial Reporting and Analysis*, John Wiley Sons, 2010
- Gorton, Ramber & Sandström (1991) Gorton Lars, Ramber Jan, Sandström Jan, *Festskrift till Kurt Grönfors*, Stockholm, 1991
- Hettne & Otken Eriksson (2011) Hettne Jörgen & Otken Eriksson, Ida, *EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning*, 2 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011.
- Kapferer (2013) Kapferer, J.N. *The New Strategic Brand Management - Advanced insights & Strategic Thinking*. 5 uppl., London: Kogan Page Limited. 2013
- Levin (2011) Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt i Sverige, EU och internationellt*, 10 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2011.
- Lunell (2007) Lunell, Erika, *Okonventionella varumärken* Nordstedts Juridik, Stockholm, 2007. s.15
- Maunsbach & Wennersten (2014) Maunsbach, Ulf & Wennersten, Ulrika., *Grundläggande Immaterialrätt.*, 3 uppl., Gleerups, 2014.
- Mårtensson, Ateva & Svensson (2013) Mårtensson, Rita, Ateva, Marcus, Svensson, Carl Anders, *Varumärket – strategi och juridik*, Studentlitteratur, 2013.
- Sandgren (2011) Sandgren, Claes: *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, ämne, material, metod och argumentation*, 2:4 uppl. Norstedts juridik, Stockholm, 2011

- Strömholm (1992) Strömholm, Stig, *Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning: En lärobok i allmän rättslära*, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 1992.
- Svensson m.fl. (2010) Svensson Carl Anders, Stenlund Anders, Brink Torsten, Ström Lars-Erik, Carlén-Wendels Thomas, *Praktisk marknadsrätt*, 8 uppl. Norstedts Juridik 2010.
- Wessman (2002) Wessman, Richard, *Varumärkeskonflikter: Förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten*, Norstedts Juridik, Stockholm, 2002.
- Wessman (2014) Wessman, Richard: *Varumärkeslagen: en kommentar*, 1., uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 2014.
- Artiklar**
- Balmer (2001) Balmer, J.T., *Corporate identity, corporate branding and corporate marketing - Seeing through the fog*. European Journal of Marketing, 35:3/4, 2001, s.248-291.
- Balmer (2012) Balmer, J. T., *Corporate Brand Management Imperatives: Custodianship, Credibility, and Calibration*. California Management Review 54:3, 2012, s.6-33.
- Balmer & Grays (1998) Balmer, J.T. & Gray, E.R., *Managing Corporate Image and Corporate Reputation*. Long Range Planning, 31:5, 1998, s.695-702.
- Bartkowski (2010) Bartkowski, Megan., *New Technologies, New Trademarks: A Review Essay*, Journal of Contemporary Legal Issues 2010, Vol 19, s.431-438
- de Chernatony & Riley (1998) de Chernatony, L. & Riley, F. (1998). *Defining A "Brand": Beyond The Literature With Experts' Interpretations*. Journal Of Marketing Management. 14:4/5, 1998, s. 417-443.
- Hamrefors & Melin (2008) Hamrefors, Sven & Melin, Frans. *Den värdeskapande varumärkesstrategin*, Sveriges Informationsförening, Stockholm, 2008.
- Leistner (2008) Leistner Matthias. *"Harmonization Of Intellectual Property Law In Europe: The*

*European Court of Justice's Trade Mark Case Law 2004-2007*. I: Common Market Law Review 2008 45: 69-91

- Lunell (2011) Lunell, Erika, *Om hologram som varumärke. Kommentar till RÅ 2010 ref. 41*, s 503, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2011.
- Maverick (1942) Maverick, L. A. (Jan 1942). "The Term "Maverick", "Applied to Unbranded Cattle". California Folklore Quarterly (Western States Folklore Society) **1** (1): s.94–96.
- Nordborg (2009) Nordborg, Karin Om "varumärkesjuristerna borde lära sig mer om Branding" Pub 2009, 28 okt Infotorg. Hämtat 2016-02-04
- Sandgren (2005) Sandgren, Claes, *Är rättsdogmatiken dogmatisk?* Tidsskrift for Rettsvitenskap, 2005, s.648-656.
- Von Hofsten (2013) Von Hofsten, Erland, *Utvärdering av kravet på grafisk återgivning för varumärkesregistrering*, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2013.

## Offentligt tryck

### Sverige

SOU 1958:10

Prop. 1970:57

Prop. 1992/93:48

*Om otillbörlig marknadsföring*

*Om ändring i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet mm.*

### EU

89/104/EEG

av den 21 december 1988 *Om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar*. Idag (2008/95) Varumärkesdirektivet

(EG) nr. 40/94

av den 20 december 1993 *om gemenskapsvarumärken*. Idag (EG) nr 207/2009 (varumärkesförordningen)

FEUF

*Fördraget om Europeiska Unionens Funktionssätt EUT C 326, 26.10.2012, s. 171-172. EUR-Lex.*

Förslag COM(2013) 161 slutlig	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark, COM/2013/0161 final – 2013/0088 (COD), 2013-03-27
Förslag COM 2013 (162) slutlig	Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Recast), COM/2013/0162 final – 2013/0089 (COD), 2013-03-27
OHIM Guidelines	Guidelines for Examination in the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), 2013-12-04
(EU) 2015/2424	REGULATION (EU) 2015/2424 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2015 amending Council Regulation (EC) No 207/2009 on the Community trade mark and Commission Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark, and repealing Commission Regulation (EC) No 2869/95 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)

### Elektroniska källor

- \* Branding Strategy Insider (Hämtat: 2015-09-29)  
[http://www.brandingstrategyinsider.com/2006/08/history\\_of\\_bran.html#.Vgqftzh03IU](http://www.brandingstrategyinsider.com/2006/08/history_of_bran.html#.Vgqftzh03IU)
- \* Business Dictionary (Hämtat: 2016-02-04), Sökord: *Brand Management, Brand Identity, Brand Image*  
<http://www.businessdictionary.com/>
- \* DI:s varumärkesskola (Hämtat den 2015-10-21)  
<http://www.di.se/artiklar/2006/6/5/hang-med-i-dis-varumarkesskola/>
- \* ECTA Kommentarer  
[http://www.ecta.org/IMG/pdf/ecta\\_opinion\\_on\\_legislative\\_package\\_summary.pdf](http://www.ecta.org/IMG/pdf/ecta_opinion_on_legislative_package_summary.pdf)
- \* How to Build a Brand (Hämtat den 2016-02-04), Sökord: *Multi-Sensory Branding*  
<https://howtobuildabrand.org/branding/multi-sensory-branding/>

- \* Marketing Minds (Hämtat 2015-10-15)  
<http://marketingminds.se/varumarken/>
- \* OS-Pizzan (Hämtat: 2016-03-06)  
<http://www.dn.se/sport/sok-backar-angaende-os-pizzan/>
- \* PRV Pressmeddelande – Förslag till förändringar i varumärkesförordningen (2013-03-28)  
<http://www.mynewsdesk.com/se/patent-och-registreringsverket/prv/pressreleases/foerslag-till-foeraendringar-i-varumaerkesfoerordningen-1065008>.
- \* Vetenskapsnytt (Hämtat 2016-02-13)  
<http://vetenskapsnytt.blogspot.se/2005/11/fem-smaksinnen-eller-kanske-sex.html>

## Övriga källor

### ***Gemenskapsvarumärken***

- \* CTM 001864610
- \* CTM 005170113
- \* CTM 1787456
- \* CTM 2117034
- \* CTM 2559144
- \* CTM 5338629
- \* CTM 0031344

## Rättsfallsförteckning

### **Europeiska Unionen**

#### **EU-domstolen**

- \* Mål C-342/97 (Lloyd), 1999-06-22
- \* Mål C-273/00 (Sieckmann), 2002-12-12
- \* Mål C-218/13 (Oberbank), 2013-04-24
- \* Mål C-104/01 (Libertel), 2003-05-06
- \* Mål C-283/01 (Shield Mark), 2003-11-27
- \* Mål C-49/02 (Heidelberger Bauchemie), 2004-06-24
- \* Mål C-136/02 P (Maglite), 2004-10-07
- \* Mål C-321/03 (Dyson), 2007-01-25



### **Generaladvokatens förslag till avgörande**

- \* Förslag till avgörande av Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i Mål C-273/00 (Sieckmann), 2001-11-06

### **Tribunalen**

- \* Mål T-305/04 (The smell of ripe strawberries), 2005-10-27

### **OHIM**

- \* Mål R 156/1998-2 (Smell of fresh cut grass), Second Board of Appeal, OHIM, 1998-02-11
- \* Mål R 781/1999-4 (Lion Roaring), Forth Board of Appeal, OHIM, 2003-08-25
- \* Mål R 0295/2005-4 (HEXAL), Forth Board of Appeal, OHIM, 2005-09-08
- \* Mål R 443/2010-2 (Sony Ericsson Mobile Communications), Second Board of Appeal, OHIM, 2010-09-23

### **Sverige**

#### ***Patentbesvärsträtten***

- \* PBR mål 95-491 (Hemglass), 1998-12-17
- \* PRV mål 1658-08 (SmithKleine Beecham p.l.c), 2010-05-12