



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Ebba Olsson

Den ljuva doften av en lyckad varumärkesregistrering

En studie om huruvida doft kan erhålla ett varumärkesrättsligt skydd

LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats

Kandidatuppsats på juristprogrammet

15 högskolepoäng

Handledare: Sacharias Votinius

Termin: Vårterminen 2023

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRKORTNINGAR	3
1 INLEDNING	1
1.1 Problembakgrund	1
1.2 Syfte och frågeställning	2
1.3 Metod, material och forskningsläge	3
1.4 Avgränsningar	4
1.5 Disposition.....	4
2 FUNKTION OCH DEFINITION	6
2.1 Tillbakablick.....	6
2.2 Vad är ett varumärke?	6
2.2.1 Varumärkets skydd.....	7
2.2.2 Återgivningskravet.....	8
2.2.3 Kravet på särskiljningsförmåga.....	11
2.3 Vad innebär ensamrätten?	13
2.4 Varumärkets funktioner	14
3 KAN DOFTER BLI VARUMÄRKEN?	15
3.1 Doftmärken	15
3.2 Finns det ett behov av att registrera dofter som varumärken? .	16
3.3 Praxis.....	16
3.3.1 Doften av nyklippt gräs	16
3.3.2 Sieckmann-fallet	17
3.3.3 Annan praxis	19
4 DOFTMÄRKEN I FRAMTIDEN	22
4.1 Återgivning av dofter	22
5 ANALYS OCH SLUTSATS	25
KÄLLFÖRTECKNING	29

Summary

For a long time, trademarks have been a word, a shape, or perhaps a combination of the two. With the technological advancements in society, marketers are using other types of signs as trademarks to differentiate themselves from their competitors. Consequently, there has arisen a need to protect non-traditional types of trademarks, such as scents, sounds, holograms, and colors. The purpose of this essay is to investigate what kind of trademark protection that scents can obtain through a legal dogmatic method.

Previously, there was a requirement that trademarks had to be represented graphically in order to be registered. This requirement was abolished in Sweden in 2019. This change has resulted in increased opportunities to protect unconventional signs as trademarks, but has the situation improved for scents? The requirements established in the significant case *C-273/00, Ralf Sieckmann*, have now been codified, and trademarks must meet these requirements to obtain protection. In addition to this, the requirement of distinctiveness must be fulfilled as the trademark must have distinctiveness from the product. In the cases discussed in the essay, it becomes clear that the legal situation is uncertain, different forms of representation are accepted in different cases, and it is impossible for businesses to predict if they can obtain trademark protection for scents. A recurring problem in practice is also for scent marks to meet the extensive Sieckmann requirements.

The essay deliberates on how scents should be represented in the future and how they can meet the requirement of distinctiveness. In the future, scents must acquire distinctiveness in order to be perceived as trademarks by consumers. It is also recognized that clearer guidelines and practices are needed regarding if and how a scent can be protected as a trademark. This is necessary for scents to be effectively utilized by companies as part of their trademark strategies and in their marketing efforts.

Sammanfattning

Länge har varumärken varit ett ord, en form eller kanske en kombination av de två. I takt med den tekniska utvecklingen i samhället använder marknadsförare sig av andra typer av tecken som varumärken för att särskilja sig mot sina konkurrenter. Det har således uppstått ett behov av att varumärkesskydda andra typer av varumärken än de traditionella, exempel på sådana varumärken är doft, ljud, hologram och färg. Den här uppsatsen har som syfte att utreda vilket varumärkesrättsligt skydd som doft kan erhålla genom en rättsdogmatisk metod.

Tidigare var det ett krav på att varumärken skulle grafiskt återges för att få registreras, detta kravet slopades i Sverige år 2019. Denna förändring har mynnat ut i ökade möjligheter att varumärkesskydda okonventionella tecken, men har läget för dofter förbättrats? De krav som ställdes i det betydelsefulla målet C-273/00, Ralf Sieckmann, har nu kodifierats och märken måste uppfylla kraven för att dofter ska erhålla skydd. Utöver detta måste kravet på särskiljningsförmåga vara uppfyllt då varumärket måste ha distinktivitet från varan. I praxis som har tagits upp i uppsatsen blir det tydligt att rättsläget är oklart, olika former av återgivning accepteras i olika fall och det är omöjligt för näringsidkarna att förutse om de kan erhålla ett varumärkesrättsligt skydd för doft. Ett återkommande problem i praxis för doftmärken är att uppfylla de väldigt omfattande Sieckmann-kraven.

Uppsatsen resonerar kring hur dofter ska återges i framtiden och hur de kan uppfylla kravet på särskiljningsförmåga. Dofter måste i framtiden förvärva särskiljningsförmåga för att uppfattas som varumärken av konsumenter. Det konstateras även att det krävs tydligare riktlinjer och praxis kring om och hur man kan varumärkesskydda en doft. Detta för att dofter i framtiden effektivt ska kunna användas av företag som varumärkesstrategi och i deras marknadsföring.

Förkortningar

EUIPO	European Union Intellectual Property Office
HD	Högsta domstolen
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market
Prop.	Proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
SOU	Statens offentliga utredningar
VmL	Varumärkeslagen
Nya varumärkesdirektivet	Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.
Gamla varumärkesdirektivet	Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.
Nya EU-varumärkesförordningen	Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

1 Inledning

1.1 Problembakgrund

Har du någonsin gått förbi en Victoria's Secret butik eller kanske en Abercrombie and Fitch butik och känt den distinkta doften som man direkt associerar med butiken? Isåfall har du också insett att näringsidkare använder dofter som varumärken.

Utformningen av varumärken har länge varit en form, ett ord eller kanske en kombination av de två. När kravet på grafisk återgivning avskaffades i Sverige 2019 och ersattes med en ny teknikneutral bestämmelse trodde man att det skulle bli enklare att varumärkesregistrera okonventionella varumärken. Det har anförts att okonventionella varumärken är sådana som svårigen kan uppfattas som kännetecken, bland annat ljud, färger och dofter.¹

I takt med att tekniken utvecklas och marknadsföringen likaså har ett ökat behov av att varumärkesskydda okonventionella varumärken uppstått. För att engagera och skapa en helhetsupplevelse hos kunden kan smaker, dofter och känsel användas som kännetecken.² Behovet av ett skydd för doft är mer angeläget och eftertraktat än någonsin. Marknadsförare arbetar allt mer med okonventionella varumärken för att engagera konsumentens alla sinnen. Varumärket spelar idag en stor roll för framgång på en konkurrensutsatt marknad. Detta har lett till att varumärken i form av former, dofter, ljud och färger nu existerar och inte enbart de traditionella ord- och figurmärkena.³

Företagen måste därför nu, till skillnad från tidigare, särskilja sig från konkurrenterna. Genom användning av okonventionella varumärken, till exempel dofter, kan de göra ett större intryck på konsumenten och på så sätt få dem att förknippa produkten med ett särskilt kommersiellt ursprung.

¹ Lunell, s. 53.

² Ibid. s. 15.

³ Ibid. s. 15 f.

Utöver att dofter används som varumärke i marknadsföringssammanhang har det den senaste tiden dykt upp ett flertal företag på sociala medier som gör så kallade "smell-alikes" på dyra märkesparfymer.

År 2019 ändrades den svenska varumärkeslagen (2010:1877), VmL, och kravet på grafisk återgivning vid varumärkesregistrering togs bort. Kravet avskaffades för att göra bestämmelsen teknikneutral.⁴ Det råder idag därför en osäkerhet kring om och hur dofter kan skyddas genom varumärkesregistrering då detta bara skett en gång tidigare i EU.

Skyddet för dofter som varumärken är idag vagt. Dofter är inte undantagna från att erhålla varumärkesskydd, men de krav som ställdes efter avskaffandet av grafisk återgivning har resulterat i att dofter har missgynnats i jämförelse med andra okonventionella märken såsom ljud eller färg.

1.2 Syfte och frågeställning

- Är det möjligt att uppnå ett varumärkesskydd för dofter enligt gällande svensk lagstiftning och praxis? Och i vilken utsträckning bör dofter erkännas som varumärken?

Syftet med denna uppsats är att utreda om dofter kan registreras som varumärken. I uppsatsen kommer att utredas hur skyddet för dofter har sett ut och hur det påverkades av det nya varumärkesdirektivet som införlivades i Sverige genom lagändringen i VmL den 1 januari 2019, när kravet på grafisk återgivning avskaffades. Vidare kommer även utredas vilka problem som eliminerades respektive kvarstod i och med förändringen. Uppsatsens avsikt är att förutse möjligheterna för att kunna registrera dofter efter avskaffandet av grafisk återgivning. Dessutom är syftet med uppsatsen att föra ett resonemang kring om dofter ska accepteras som varumärken samt vilken typ av återgivning som borde accepteras för att kravet på en klar och tydlig återgivning ska vara uppfyllt.

⁴ Prop. 2017/18:267 s. 143 f.

1.3 Metod, material och forskningsläge

Uppsatsen har framställts genom en rättsdogmatisk metod för att beskriva och tolka gällande svensk rätt. Denna metod har använts för att besvara min frågeställning. En rättsdogmatisk metod innebär att lagstiftning, praxis, doktrin och förarbeten används för att utröna gällande rätt.⁵ Den valda metoden visar inte bara på rättsläget utan det finns även utrymme för att kritisera det som framkommit vid undersökningen.⁶ Mot bakgrund av detta har jag under uppsatsens gång haft ett kritiskt perspektiv till hur doft är reglerat i Sverige enligt VmL och hur de unionsgemensamma reglerna ser ut.

Det material som använts i huvudsak är VmL, dess förarbeten, de direktiv och förordningar som den bygger på samt doktrin och praxis. Doktrin som varit särskilt användbar och värdefull för uppsatsen har varit Erika Lunells avhandling *Okonventionella varumärken* från 2007. Forskningen på området är knapphändig och Erikas avhandling är den enda som behandlar dofter på djupet. Dock var det många år sedan som den boken kom ut så delar av den är inte längre relevant på grund av lagändringar. Utöver detta används ytterligare juridisk doktrin, exempelvis Bernitz, Nordell och Sandgrens bok *Immaterialrätt – och otillbörlig marknadsföring*. Utöver de traditionella rättskällorna använder jag mig även av exempelvis Max Planck-institutets studie och EUIPO:s riktlinjer.

Denna uppsats syftar till att utreda konsekvenserna av sloandet av kravet på grafisk återgivning. Detta krav slopades genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015, fortsättningsvis det nya varumärkesdirektivet. Hur den nya bestämmelsen ska tolkas gentemot doftmärken har EU-domstolen ej prövat än, utan de prövningar som finns är enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, fortsättningsvis det gamla varumärkesdirektivet. Parallellt med det nya varumärkesdirektivet kom Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

⁵ Nääv och Zamboni, s. 21.

⁶ Ibid. s. 35.

2017/1001 av den 14 juni 2014 om EU-varumärke, fortsättningsvis den nya EU-varumärkesförordningen. Denna förordning behandlar EU-varumärken, till skillnad från det nya varumärkesdirektivet. Precis som i det nya varumärkesdirektivet slopades kravet på grafisk återgivning i den nya EU-varumärkesförordningen. EU-varumärken står ej i fokus i min uppsats. De bestämmelser som finns i den nya EU-varumärkesförordningen har samma materiella innebörd som bestämmelserna i det nya varumärkesdirektivet, varför vägledning även sökts i källor och rättsfall som är hänförliga till förordningen.⁷

1.4 Avgränsningar

Varumärkesrätten är ett vidsträckt område, uppsatsen begränsas därför till att enbart beröra dofters möjligheter att erhålla ett varumärkesrättsligt skydd som svenskt varumärke.

Det har dessvärre inte funnit utrymme för en vidare diskussion om skyddet som dofter och parfymer hade kunnat erhålla enligt upphovsrätten eller marknadsföringsrätten. En vidare analys kring detta hade dock varit väldigt intressant för att se vilket skydd som en doft kan erhålla i framtiden, om skyddet enligt VmL inte blir särskilt omfattande. Ytterligare en avgränsning har gjorts till att enbart behandla svensk rätt och den EU-rätt som den bygger på, inte annan internationell rätt. Uppsatsen har utöver det fokuserat på möjligheterna för doft att erhålla varumärkesrättsligt skydd genom registrering, därför har möjligheterna för inarbetning bara har nämnts kortfattat.

1.5 Disposition

Första delen av uppsatsen, kapitel 2, beskriver kortfattat vad ett varumärke är, hur man registrerar det och vilket skydd det åtnjuter. Detta görs för att läsaren ska få större förståelse för varumärkesrätten och huvuddragen i gällande rätt. I kapitel 3 diskuterar jag hur skyddet för doft ser ut i praxis och hur behovet för att skydda doftmärken ser ut idag. I kapitlet går jag igenom det

⁷ Bernitz, Nordell och Sandgren, s. 251.

betydelsefulla Sieckmann-fallet samt annan praxis. Kapitel 4 är ett framåtblickande kapitel som innehåller de olika formerna för återgivning av en doft och hur varumärkesregistrering av en doft bör se ut i framtiden. Därefter avslutas uppsatsen med en analys och slutsats i kapitel 5.

2 Funktion och definition

2.1 Tillbakablick

Att märka varor med särskilda kännetecken sträcker sig så långt bakåt i tiden som till antikens Rom och Grekland. Regler och lagar om varumärken har funnits i Sverige sedan Magnus Lagaböters landslag, då som en märkningsplikt av sina produkter. På den tiden syftade inte reglerna om varumärken till att vara ett konkurrensmedel för varumärkesinnehavaren utan som ett ansvar för varornas kvalitet och dess beskaffenhet. Det moderna varumärket, såsom vi känner det idag, framträdde genom industrialismen.⁸ Efter industrialiseringen uppstod det ett större behov för olika ekonomiska aktörer att märka sina varor, så de skiljer sig ifrån andras. Det var då det moderna lagstiftningsarbetet om varumärkesrätt påbörjades.⁹

2.2 Vad är ett varumärke?

Idag är varumärken ofta ett företags viktigaste tillgång, som måste vårdas, utvecklas och skyddas. De större svenska företagen blir utsatta för varumärkesintrång ungefär en gång per år, ju större ett företag är, desto större risk är det att de drabbas. Varumärkesintrånget kan leda till att intrångsgörare dels tar intäkter som egentligen skulle tillfalla varumärkesinnehavaren, dels kan det påverka varumärkesinnehavarens image på ett negativt sätt.¹⁰ Varumärken utgör idag ett sätt att skilja sig från sina konkurrenter samt locka nya kunder genom att fånga deras uppmärksamhet. Syftet bakom att skydda ett varumärke är inte detsamma som för exempelvis upphovsrättsliga verk, det som är skyddsvärt här är varumärkets informationsförmedling till konsumenterna, som därefter gör val baserat på informationen.¹¹

Okonventionella varumärken, står bara för en väldigt liten del av alla registrerade varumärken i Sverige.¹² Varumärken idag fungerar inte bara som

⁸ Bernitz, Nordell och Sandgren, s. 247 f.

⁹ SOU 1958:10 s. 29 ff.

¹⁰ Mårtenson, s. 11.

¹¹ Bernitz, Nordell och Sandgren, 247 f.

¹² Lunell, s.16 f.

ett tecken som anger ursprung, utan fungerar även som marknadsföringsmedel för näringsidkaren.¹³ Okonventionella varumärken, som exempelvis doft, kan fungera ur ett psykologiskt perspektiv genom att de väcker känslor och skapar positiva associationer.

2.2.1 Varumärkets skydd

Den nya VmL trädde i kraft den 1 juli 2011 och har som syfte att uppnå preciseringsnivån som EU-rätten kräver.¹⁴ Flertalet av bestämmelserna i VmL baseras på bestämmelser i det nya varumärkesdirektivet. EU-domstolen ställer stränga krav på genomförandet av varumärkesdirektiven. Därför ska bestämmelserna i den svenska lagen så långt som möjligt ges en direktivkonform tolkning när det råder skillnader mellan den nationella lagen och direktivtexten. Detta har även medfört att svenska domstolar oftare hänvisar till EU-praxis och direktiv än till hur den svenska lagen ska tolkas enligt lagmotiven.¹⁵

2.2.1.1 Skyddets uppkomst

Förvärv av ensamrätt till ett varumärke enligt VmL kan ske på två olika sätt, genom registrering eller inarbetning. Ensamrätten förvärvas genom registrering vid PRV enligt 1 kap. 6 § VmL och 2 kap samt genom inarbetning enligt 1 kap. 7 § VmL.

Det finns ett antal möjliga vägar för att erhålla varumärkesskydd som täcker Sverige. För det första är det möjligt att göra en ansökan om registrering hos PRV för en nationell registrering. För det andra är det möjligt att erhålla skydd i Sverige genom registrering enligt Madridprotokollet¹⁶ eller genom en ansökan om EU-varumärke hos EUIPO.¹⁷ Ensamrätten till nationella varumärken respektive EU-varumärke skiljer sig åt, dock tämligen lite.¹⁸

¹³ C-337/95, Dior.

¹⁴ Direktiv 2008/95/EG och förordning (EG) nr 207/2009.

¹⁵ Bernitz, Nordell och Sandgren, s. 265 f.

¹⁶ Madridprotokollet för internationell registrering av varumärken.

¹⁷ Prop. 2009/10:225 s. 251.

¹⁸ Bernitz, Nordell och Sandgren, s. 272.

Utöver de ovan nämnda möjligheterna till ett varumärkesrättsligt skydd, finns en möjlighet till skydd genom inarbetning. Regler om skydd vid inarbetning är något som den svenska lagstiftare har utarbetat.¹⁹ Enligt 1 kap. 7 § VmL anses ett kännetecken inarbetat om det i Sverige inom en betydande del av den krets som varan riktar sig till är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under det kännetecknet. Vad som är en betydande del kan enligt förarbetena inte ges en skala eller siffra utan det beror på omständigheterna i varje enskilt fall och överläts till rättstillämpningen.²⁰ Ett registrerat varumärke kan ha antingen förvärvat eller ursprunglig särskiljningsförmåga, en sådan indelning görs ej vid inarbetning. Att ett varumärke har särskiljningsförmåga är en förutsättning för att inarbetning ska kunna ske, samtidigt som det utgör resultatet av själva inarbetningen.²¹

Okonventionella varumärken som doft, anses ofta sakna ursprunglig särskiljningsförmåga, varför ett skydd genom inarbetning blir relevant då det inte kräver en ursprunglig särskiljningsförmåga eller en klar och tydlig återgivning.²² En doft skulle därför kunnat erhålla ett skydd genom inarbetning förutsatt att den har förvärvat särskiljningsförmåga.

2.2.2 Återgivningskravet

VmL reglerar skyddet för varumärken och andra varukännetecken. Den tidigare definitionen i 1 kap. 4 § VmL byggde på det gamla varumärkesdirektivet och krävde att det aktuella varumärket kunde återges grafiskt och att tecknet gick att särskilja från andra företag eller varor på marknaden. Kravet på grafisk återgivning ingick tidigare i definitionen av vad som var ett registrerbart varumärke. Det var den grafiska återgivningen som angav vad skyddet avsåg. Kravet på grafisk återgivning finns inte i några internationella konventioner utan infördes genom direktiv på EU-nivå. Termen grafisk innebar att ett varumärke ska kunna återges i synlig form. Ändamålet bakom kravet på grafisk återgivning är rättssäkerhetsprincipen,

¹⁹ Prop. 2009/10:225 s. 99.

²⁰ Prop. 2009/10:225 s. 99.

²¹ Lunell, s. 27.

²² Ibid. s. 209 f.

den behöriga myndigheten måste kunna pröva vad det är som ska registreras, samt tredje man måste kunna få kännedom om vad som omfattas av ensamrätten.²³ Det var de rättstillämpande myndigheterna som avgjorde om kravet på grafisk återgivning var uppfyllt.²⁴ Problemet med kravet på grafisk återgivning var att alla, även okonventionella, varumärken måste kunna uppfattas visuellt. Kraven på begriplighet och exakthet för märken som inte kan uppfattas med ögonen är att varumärket då blir något separat från den grafiska återgivningen. Doften som uppfattas med luktsinnet är varumärket, medan återgivningen enbart blir en mer eller mindre exakt återgivning. Detta kan liknas vid ljud, varumärket är det som uppfattas av vår hörsel, medan noterna vid en återgivning måste spelas eller sjungas för att varumärket ska kunna uppfattas.²⁵

2.2.2.1 Varför ett nytt krav?

Det tidigare kravet på grafisk återgivning slopades på grund av att det var föråldrat. I enlighet med p. 10 i det nya varumärkesdirektivet infördes ett mer flexibelt krav i VmL. I direktivet framfördes att det omfattande skyddet som tillskrivs EU-varumärken även ska gälla nationellt registrerade varumärken.²⁶ Kravet på grafisk återgivning slopades på EU-nivå år 2017²⁷, och i nationell svensk lagstiftning den 1 januari 2019. På EU-nivå innebar det att ett varumärke ska återges i valfri lämplig form med användning av lämplig och allmänt tillgänglig teknik. För att ett varumärke ska ha möjlighet att registreras, ska följande krav vara uppfyllda: det ska vara klart, precist, fullständigt i sig själv, lättillgängligt, objektivt, tydligt och beständigt. Det bygger på principen ”det du ser är det du får”. Syftet med avskaffandet av kravet på grafisk återgivning är att förbättra rättssäkerheten och minska antalet formella invändningar.²⁸

Kravet på grafisk återgivning har tidigare inneburit att varumärken inte har

²³ Lunell, s. 49.

²⁴ Prop. 1992/93:48 s. 71.

²⁵ Lunell, s. 51.

²⁶ Dir. 2015/2436 punkt 10.

²⁷ Dir. 2015/2436, art. 3(b).

²⁸ EUIPO, grafisk återgivning – typer av varumärken.

kunnat uppfattats visuellt på exempelvis en skärm, utan behövde vara möjliga att återges grafiskt med figurer, linjer eller bokstäver. Slopandet av kravet på grafisk återgivning förenklade möjligheten att registrera okonventionella varumärken, samt öppnade upp för att vad som kan utgöra ett varumärke kan ändras över tid i takt med teknikens utveckling.²⁹ I 1 kap. 4 § VmL anges några exempel på tecken som hade kunnat erhålla rättsligt skydd som ett varumärke, men listan är ej uttömmande. Reformen hade som syfte att främja innovation och ekonomisk tillväxt genom att öka tillgängligheten och ändamålsenligheten.³⁰

Max Planck-institutet utvärderade år 2011 EU:s varumärkessystem. I studien betonades att kravet på grafisk återgivning var utdaterat och att formuleringen i lagen behövde ändras till att få en mer liberal hållning till okonventionella varumärken. Dock framfördes att en ny formulering inte får frångå de rättssäkerhetskrav som stadgades i Sieckmann-fallet.³¹ I studien lades som förslag fram att kravet på grafisk återgivning skulle slopas i EU-rätten såväl som i de nationella rättssystemen.³²

I linje med Max Planck-institutets slutsatser, beskrevs det i förslaget till ett nytt varumärkesdirektiv att kravet på grafisk återgivning är föråldrat då det skapar rättsosäkerhet kring okonventionella varumärken. Det öppnar upp för nya, mer precisa återgivningar av varumärken. Idén bakom det förslaget var att tillåta flexiblare återgivningar samtidigt som det ökade rättssäkerheten.³³

I den svenska utredningen som följde av det nya varumärkesdirektivet uttalades att det gamla kravet på grafisk återgivning medförde ett osäkert rättsläge och var förlegat i förhållande till okonventionella varumärken. Återgivningen skulle i och med detta bli tydligare och således kan vilket tecken som helst, som har särskiljningsförmåga registreras som varumärke.³⁴

²⁹ Prop. 2017/18:267 s. 143 f.

³⁰ Kommittédirektiv 2015:53 s. 4.

³¹ C-273/00, Sieckmann och Max Planck institutets studie, s. 66, p 2.9. För vidare läsning om Sieckmann-fallet se avsnitt 3.3.2.

³² Max Planck institutets studie, s. 68, punkt 2.15.

³³ COM 2013/162/Finals, s. 5, p. 5.1.

³⁴ SOU 2016:79, s. 226.

2.2.2.2 Vem är det som ska begripa återgivningen?

I den svenska lagtexten framgår det inte vem det är som ska förstå återgivningen av ett varumärke. Ledning kan sökas i direktivet som den svenska lagen bygger på. I det nya varumärkesdirektivet framgår det att myndigheter och allmänheten klart och tydligt kan avgöra föremålet för skyddet.³⁵ Det kan därför ifrågasättas vem som utgör allmänheten. Är det genomsnittskonsumenten eller de ekonomiska aktörerna?

Av Sieckmann-fallet som tidigare beskrivits uttalade domstolen att ett problem med varumärkesansökan var att det var en begränsad skara människor som kunde förstå doften genom den kemiska formeln som angivits. I Sieckmann-fallet konstaterade även generaladvokaten att återgivningen ska vara begriplig för de som är intresserade av att konsultera registret. Alltså ska återgivningen i registret kunna förstås av både andra tillverkare och konsumenter.³⁶ Att en konsument ska förstå återgivningen kan dock ifrågasättas då det i annan, senare praxis av EU-domstolen har framgått att återgivningen utan svårighet ska kunna begripas men den behöver inte begripas vid första anblick.³⁷ Lunell påpekar även i sin avhandling att återgivning av notskrift och färgidentifieringskoder erkänns som godtagbara återgivning trots att dessa kan vara både svårförstådda och subjektiva,³⁸ varför genomsnittskonsumenten knappast kan antas behöva förstå återgivningen. Syftet med varumärkesregister är att informera näringsidkare om vilka varumärken som är registrerade så att de kan undvika att begå varumärkesintrång.³⁹

2.2.3 Kravet på särskiljningsförmåga

Att ett varumärke har distinktivitet, eller särskiljningsförmåga är en förutsättning för att det ska kunna registreras och därmed skyddas enligt 1

³⁵ Dir. 2015/2436, artikel 3(b).

³⁶ Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, mål C-273/00 Sieckmann punkt 38.

³⁷ C-283/01, Shield Mark punkt 63.

³⁸ Lunell, s. 290.

³⁹ Ibid. s. 291.

kap. 4 §§ VmL. Om det går att särskilja varorna och tjänsterna för vilka tecknet representerar från andra varor eller tjänster på marknaden är kravet uppfyllt enligt 1 kap. 5 § VmL. I paragrafens andra stycke stadgas olika exempel på när ett varumärke har bristande särskiljningsförmåga. Att ett tecken har distinktivitet är en grundläggande förutsättning för att ett tecken ska kunna fungera som ett varumärke.⁴⁰

Enligt 1 kap. 13 § VmL får endast ett varumärke registreras om det har särskiljningsförmåga. Varumärket ska således kunna skiljas från andra näringsidkares varor eller tjänster. I paragrafen stadgas även att ett märke som endast anger en varas art, mängd, beskaffenhet, pris, användning eller geografiska ursprung inte ska anses ha särskiljningsförmåga.⁴¹

Ett varumärke kan ha både en inneboende eller förvärvad särskiljningsförmåga och dessa brukar skiljas på. Den inneboende särskiljningsförmågan tar sikte på den ursprungliga symbolfunktionen för tecknet. Den förvärvade särskiljningsförmågan tar däremot sikte på den särskiljningsförmågan som uppstår genom användning. Båda sätten ska beaktas enligt 1 kap. 5 § 2 st VmL vid en bedömning om ett varumärke har särskiljningsförmåga. När myndigheten ska bedöma om ett varumärke har en förvärvad särskiljningsförmåga ska den beakta bland annat varumärkets marknadsandel, hur länge och hur ofta varumärket har använts.⁴²

För att en doft ska vara möjlig att varumärkesskydda måste den uppfattas som ett autonomt och självständigt objekt. Det finns en viss problematik när konsumenterna förväntar sig att en vara ska dofta, exempelvis parfym och kosmetika, vilket talar emot ett skydd. Ett argument som ofta anförs mot en registrering av sådana primära och sekundära⁴³ dofter är att doften utgör en inneboende del av varan. Ett märke måste vara fristående från en produkts konstruktion, en vara kan inte vara sitt eget varumärke.⁴⁴ Det anförda innebär

⁴⁰ Prop. 2009/10:225 s. 160.

⁴¹ Prop. 2009/10:225 s. 157.

⁴² Bernitz, Nordell och Sandgren, s. 279.

⁴³ För en förklaring av vad primära och sekundära dofter är, se avsnitt 3.1.

⁴⁴ Lunell, s. 171 ff.

att en parfym doft inte torde kunna registreras som varumärke för parfymen. Då uppfyller varumärket ej kravet på distinktivitet.

År 1998 ansökte Lancôme hos PRV om att varumärkesregistrera en doft av en parfym. De återgav doften via ett gaskromatogram, dock underkändes återgivningen, inte på grund av gaskromatogrammet, utan beroende på ofullständig information om hur det skulle avläsas. PRV fann utöver detta, även att tecknet saknade särskiljningsförmåga. De framhöll att en varas nödvändiga egenskap (doften) inte kan vara ägnad som individualiseringsmedel i förhållande till andra näringsidkares varor.⁴⁵

Dofter som utgör en central del av produkten är ifrågasatta som varumärke då de brister i särskiljningsförmåga. Lunell argumenterar dock i sin avhandling för att en dofts inneboende karaktär inte bör utgöra ett absolut hinder för ett varumärkesrättsligt skydd. Detta kan liknas vid färger och icke-dekorerade former, vilka kan registreras efter visad inarbetning.⁴⁶ Lunell bedömer att en ursprunglig särskiljningsförmåga hade kunnat vara möjlig för välbekanta dofter som förses på annars doftlösa produkter, på grund av att det är lättare att känna igen och komma ihåg doften.⁴⁷ Ett ytterligare problem med särskiljningsförmågan hos dofter är tillgänglighetsproblematiken. Konsumenterna ska genom varumärket kunna härleda en produkts kommersiella ursprung vilket innebär att en doft måste kunna upplevas innan den är köpt. Detta hade kunnat lösas genom doftprov, vilket vanligen finns vid parfymköp.⁴⁸ Dock kvarstår det faktum att en parfym inte kan uppfylla sin huvudfunktion utan doften.

2.3 Vad innebär ensamrätten?

Om man förvärvat varumärkesskydd enligt tidigare nämnda sätt, innebär det enligt 1 kap. 6 och 7 §§ VmL att varumärkesinnehavaren har ensamrätt till sitt varumärke. Ensamrättens innebörd stadgas i 1 kap. 10 § VmL och innebär som huvudregel att ingen annan än känneteckensinnehavaren får använda

⁴⁵ PRV ansökan, A-98-00821, Lancôme.

⁴⁶ Lunell, s. 171 f.

⁴⁷ Ibid. s. 173.

⁴⁸ Ibid. s. 159 och 173.

kännetecknet. Användning innebär exempelvis att förse varor med tecknet, bjuda ut varor till försäljning och importera varor under tecknet.⁴⁹

2.4 Varumärkets funktioner

Av praxis från HD följer att för att bedöma omfattningen av skyddet som följer av ensamrätten, ska varumärkets skyddsvärda funktioner prövas. Detta synsätt innebär att omfånget av ensamrätten styrs av de funktioner som varumärket skyddar.⁵⁰

Varumärkets grundläggande funktion är ursprungsfunktionen, den förväntas således alltid vara uppfylld.⁵¹ Det är dock inte enbart denna funktion som ska beaktas vid bedömning om ensamrättens omfång utan även varumärkets övriga funktioner.⁵² Dessa övriga funktioner är investerings-, reklam- och kommunikationsfunktionen samt att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet.⁵³

⁴⁹ 1 kap. 10 § 2 st VmL.

⁵⁰ NJA 2014 s. 580 punkt 14-15.

⁵¹ C-323/09, Interflora punkt 40.

⁵² NJA 2014 s. 580 punkt 14.

⁵³ NJA 2014 s. 580 och C-487/07, L'Oréal punkt 58.

3 Kan dofter bli varumärken?

3.1 Doftmärken

Okonventionella varumärken som fenomen innebär att näringsidkare försöker påverka mottagaren genom doft, syn, ljud, smak eller känsel. Den tekniska utvecklingen i dagens samhälle leder till att möjligheter föds för att skydda varumärken, trots dess okonventionella prägel.⁵⁴

Doftmärken måste, på samma sätt som andra typer av kännetecken, uppfylla kraven på särskiljningsförmåga och en klar och tydlig återgivning.⁵⁵

Av EUIPO:s riktlinjer framgår det dock att det inte är möjligt att registrera en doft som varumärke på grund av att det ännu inte finns ett sätt att återge en doft klart, precist, självständigt, lättillgängligt, begripligt, hållbart och objektivt.⁵⁶

I varumärkessammanhang finns det både primära och sekundära dofter. Dofter som utgör en inneboende del av varan är primära, medan i sekundära dofter är doften inte huvudegenskapen utan konsumenten köper produkten av en annan anledning. Som exempel är en parfym en primär doft och schampo en sekundär doft. En ytterligare kategori är godtyckliga dofter. Det är dofter som appliceras på en produkt som normalt sett inte har en doft, exempelvis suddgummi. Primära och sekundära dofter är i varumärkessammanhang kontroversiella eftersom varumärkesobjektet isåfall består av en varas egenskap.⁵⁷

⁵⁴ Lunell, s. 15.

⁵⁵ 1 kap. 4 och 5 §§ VmL.

⁵⁶ EUIPO, Trade mark guidelines, 9.3.11.2, Smell/olfactory and taste marks.

⁵⁷ Lunell, s. 155 f.

3.2 Finns det ett behov av att registrera dofter som varumärken?

Studier har genomförts på exempelvis casino i USA där ena halvan av casinot doftsattes med en väldoftande lukt och resten lämnades utan. Den halvan av casinot som var väldoftande hade 45% högre intäkter än den andra sidan.⁵⁸ Detta är ett exempel på hur doft kan användas av näringsidkare för att skapa en bättre upplevelse för kunden samt för att öka sin försäljning. Ytterligare exempel på näringsidkare som använder doft i deras varumärke är Victoria's Secret som har en egen doft som ger deras underkläder en doft som direkt känns igen av konsumenterna. Beroende på bransch, ser vi en stor ökning av hur doft används som varumärke för fler och fler näringsidkare.⁵⁹

3.3 Praxis

3.3.1 Doften av nyklippt gräs

År 1996 ansökte ett nederländskt företag om att registrera en doft vid OHIM⁶⁰. Registreringen avsåg tennisbollar som doftade som nyklippt gräs. Doften godtogs ej initialt av OHIM som registrerbar. Senare godtogs den dock efter att beslutet överklagades till OHIM:s överklagandenämnd. OHIM avslog ansökan på grund av att nämnden ansåg att ”doften av nyklippt gräs” inte uppfyllde kravet på grafisk återgivning. OHIM ansåg att återgivningen endast ansågs utgöra en beskrivning av tecknet och det skapade en problematik kring hur långt ensamrätten sträckte sig. Överklagandenämnden ansåg däremot att beskrivningen var tydlig och klar av hur märket skulle fungera som kännetecken, vilket uppfyller syftet med grafisk återgivning.

⁵⁸ Lindstrom, s. 97 f.

⁵⁹ Ibid. s. 99.

⁶⁰ OHIM är nu EUIPO.

Detta resulterade i att ärendet återförvisades till granskaren som därefter beviljade doften registrering som varumärke.⁶¹

3.3.2 Sieckmann-fallet

Mot bakgrund av avsnitt 2.2.2.1 och det tidigare kravet på grafisk återgivning är det mest betydelsefulla rättsfallet Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt mål C-273/00. Före rättsfallet var rättsläget om möjligheten att grafiskt återge dofter mycket osäkert, men domen har inte bara haft påverkan på skyddet av doft, utan har haft en betydande påverkan på skyddet av okonventionella varumärken.⁶² I domen behandlas frågan om okonventionella varumärken kan utgöra varumärken enligt artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG.

I Sieckmann-fallet har EU-domstolen⁶³ tolkat kravet på grafisk återgivning. Ralf Sieckmann ansökte vid Deutsches Patent- und Markenamt för registrering av en doft som varumärke. Till ansökan om att få sitt doftmärke varumärkesskyddat inkluderade han den kemiska formeln för doften $C_6H_5 = CHCOOCH_3$, doftprov och beskrivningen ”balsamisk fruktig med en lätt anstrykning av kanel.”⁶⁴ Sieckmann fick dock sin ansökan avslagen med hänvisning till att det var oklart om tecknet kunde registreras som ett varumärke samt om varumärket kunde grafiskt återges. Sieckmann överklagade beslutet till Bundespatentgericht, den nationella patentdomstolen som också prövar frågor om varumärken. Domstolen fann att möjligheten att grafiskt återge doftmärken behövde klargöras och därmed beslutade de att vilandeförklara målet och hänskjuter det till EU-domstolen.

Bundespatentgericht ställde två frågor till EU-domstolen om tolkningen av artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG⁶⁵. Första frågan handlade om att

⁶¹ OHIM Board of Appeal i mål R 156/1998-2 den 11.2.1999 (Smell of fresh cut grass).

⁶² Lunell, s. 160.

⁶³ EU-domstolen hette vid denna tidpunkt EG-domstolen. Namnet ändrades 2009.

⁶⁴ C-273/00 Sieckmann punkt 10–11,13.

⁶⁵ Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

klargöra om icke-visuella tecken kan utgöra ett registrerbart varumärke, och om kravet på grafisk återgivning kan uppfyllas genom återgivning via hjälpmedel. Den andra frågan rörde kravet på grafisk återgivning, och om kravet på grafisk återgivning vid en doft kan uppfyllas genom: ”a) genom en kemisk formel, b) genom en beskrivning (som ska offentliggöras), c) genom deponering eller d) genom en kombination av de ovannämnda faktorerna.”⁶⁶ Målet avgjordes den 12 december 2002 och följde till stor del generaladvokatens förslag till avgörande. Generaladvokaten konstaterade att doft kan fungera som individualiseringstecken för varumärken.⁶⁷

EU-domstolen konstaterade att dofter kan bli föremål för registrering, trots att de inte exemplifieras i direktivet.⁶⁸ EU-domstolen konstaterade att artikel 2 i ovan nämnda direktiv ska tolkas på så sätt att om ett tecken kan återges grafiskt kan det utgöra ett varumärke även om det ej går att uppfatta tecknet visuellt.⁶⁹ Detta innebär alltså att även icke-visuella tecken kan åtnjuta ett varumärkesrättsligt skydd genom att de registreras. EU-domstolen inleder med att beskriva syftet med varumärkesregistreringar vilket är att de ska finnas klart och tydligt tillgängliga för behöriga myndigheter och för allmänheten. Det är viktigt att de ekonomiska aktörerna dels får en klar och tydlig kännedom om egenskaperna hos varumärket, dels klart och tydligt kan förvissa sig om vilka varumärken som är registrerade.⁷⁰

Vidare konstaterade domstolen att dofter kan registreras under förutsättning att de fungerar särskiljande och kan återges grafiskt. Gällande den tidigare nämnda, första frågeställningen, konstaterar domstolen att artikel 2 i det gamla varumärkesdirektivet ska tolkas på så sätt att den grafiska återgivningen måste vara lättillgänglig, fullständig i sig själv och begriplig för att användare som söker i varumärkesregistret skulle få en klar uppfattning om varumärkets egenskaper. Därtill stadgar domstolen att en grafisk återgivning av en doft måste vara beständig, för att det ska vara möjligt att säkerställa ursprunget under registreringstiden samt öppna upp för en

⁶⁶ C-273/00 Sieckmann punkt 19.

⁶⁷ Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00 Sieckmann punkt 29.

⁶⁸ Artikel 2 i direktiv 89/104 och artikel 2 i direktiv 2008/95/EG.

⁶⁹ Sieckmann C-273/00 punkt 44.

⁷⁰ Sieckmann C-273/00 punkt 49–51.

möjlighet att förnya registreringen i framtiden. Utöver detta måste återgivningen vara precis, klar och tydlig. Subjektivitet i den grafiska återgivningen skulle undvikas genom att beskrivningen måste vara entydig och objektiv, för att det ska finnas en möjlighet att identifiera tecknet.⁷¹ Sammanfattningsvis måste alltså ett tecken som inte kan uppfattas visuellt återges grafiskt på ett: tydligt, klart, komplett, beständigt, lättillgängligt, precist och objektivt sätt för att utgöra ett registrerbart varumärke.

Hur förhöll sig då Ralf Sieckmanns ansökan till EU-domstolens krav? EU-domstolen ansåg att en kemisk formel inte är tillräcklig i frågan om klarhet, precision och tydlighet eftersom det är väldigt få människor som skulle kunna identifiera doften genom att läsa formeln. EU-domstolen avfärdade även doftdeponeringen som återgivning eftersom det varken är beständigt eller kan återges grafiskt. Gällande den ingivna beskrivningen av doften ansåg EU-domstolen visserligen att den var grafisk, men inte tillräckligt precis, klar eller objektiv. Domstolen fann sedan sammantaget även att kombinationen av dessa tre inte heller uppfyller kravet på grafisk återgivning.⁷²

Sammanfattningsvis konstaterades i Sieckmann-fallet att dofter kan bli föremål för varumärkesregistrering förutsatt att de kan återges grafiskt och fungera särskiljande.

3.3.3 Annan praxis

3.3.3.1 Doften av hallon

År 1999 ansökte ett brittiskt företag om att vid OHIM varumärkesregistrera en doft av hallon för bland annat motorbränsle och diesel. Varumärket beskrevs som följande ”*The trade mark consists of the scent or smell of raspberries, applied to said goods*”⁷³. Tredje överklagandenämnden anförde att på grund av doftens subjektiva inslag kan den enbart i sällsynta fall uppfylla kraven på tydlighet, objektivitet, fullständighet och precision vid

⁷¹ C-273/00, Sieckmann punkt 52–54.

⁷² C-273/00, Sieckmann punkt 72.

⁷³ Decision of the Third Board of Appeal, 5/12-01, mål R 711/1999-3, ”*The scent of raspberries*”, punkt 1.

återgivningen. Dock uppfattade nämnden en hallondoft som precis och otvetydig, den kan helt enkelt inte uppfattas som subjektivt av konsumenter eller OHIM. På grunderna nämnda ovan fann nämnden att beskrivningen kunde godtas. Nämnden bedömde dock att doften saknade särskiljningsförmåga, då ett varumärke måste kunna särskiljas och vara självständigt från produkten då konsumenterna ej associerade hallondoften med varumärket. Den aktuella doften används för att dölja doften av en underliggande otrevlig doft. Därför skulle den inte uppfattas som ett varumärke av en genomsnittskonsument. Tredje överklagandenämnden underströk avslutningsvis att omständigheterna i detta fallet skiljde sig åt från det ovan nämnda målet R 156/1998-2 om doften av nyklippt gräs.⁷⁴

3.3.3.2 Lancôme

Första och enda gången hittills som ett företag har försökt varumärkesskydda en doft i Sverige var Lancôme år 1998. Lancôme ansökte om att registrera en doft vid PRV. De försökte då avbilda doften i ett gaskromatogram. PRV ansåg i sina skäl att ett gaskromatogram inte alltid ser lika dant ut även fast samma gaser används. PRV ansåg att eftersom Lancôme inte försett PRV med nödvändig teknisk information, gick det inte att bestämma sammansättningen av gaserna i gaskromatogrammet. PRV framhöll även att inte heller en fackman, kunde identifiera doften genom att betrakta gaskromatogrammet. PRV ansåg även att en parfymns primära funktion är att ge ifrån sig en doft och mot bakgrund av det anses inte särskiljningsförmåga föreligga. Lancôme drog därefter tillbaka sin ansökan.⁷⁵

3.3.3.3 Kommentar

Sieckmann-fallet har varit och är fortfarande det mest centrala rättsfallet när det handlar om okonventionella varumärken, inte bara doft. De krav som uppställdes i Sieckmann-fallet gäller fortfarande trots avskaffandet av grafisk

⁷⁴ Decision of the Third Board of Appeal, 5/12-01, mål R 711/1999-3, "The scent of raspberries", punkt 1.

⁷⁵ PRV ansökningsnummer A-98-00821, Lancôme.

återgivning. Detta har bekräftats i och med Max Planck-institutets studie samt det som den resulterade i, ett nytt varumärkesdirektiv.⁷⁶

⁷⁶ Se avsnitt 2.2.2.1.

4 Doftmärken i framtiden

4.1 Återgivning av dofter

I och med det nya varumärkesdirektivet avskaffades kravet på grafisk återgivning vid varumärkesregistrering. Genom avskaffandet har ett av hindren för att registrera okonventionella varumärken, exempelvis dofter, undanröjts. Av direktivet framgår dock att avskaffandet av grafisk återgivning inte innebär att de kriterier som stipulerades i Sieckmann-fallet ska frångås. Dessa krav finns kvar på grund av att målen för registreringssystemet för varumärken, nämligen rättssäkerhet och en god förvaltning ska säkerställas.⁷⁷

Det finns inget uttalat sätt att återge en doft på för att det ska uppfylla kravet på en klar och tydlig återgivning. Några av de olika sätt som dofter kan återges på är: gaskromatografi, beskrivning med ord, kemisk formel, fysisk deponering eller en digital doftfil.

Gaskromatografi

Gaskromatografi är en typ av kemisk analys som är betydelsefull för exempelvis olika analyser.⁷⁸ Gaskromatografi som återgivning prövades i Sverige genom Lancôme's ansökan till PRV. Gaskromatografi avfärdades inte som tillvägagångssätt för återgivning men PRV ansåg att det saknades tillräcklig teknisk information i ansökan.⁷⁹ Generaladvokaten framförde i sitt förslag till avgörande i Sieckmann-fallet att doften visserligen kan återges med hjälp av gaskromatografi, men att metoden vid tiden inte var tillräckligt klar och precis.⁸⁰

Beskrivning av en doft

Domstolen avfärdade en beskrivning av en doft som en lämplig återgivning i Sieckmann-fallet. Då en sådan beskrivning inte uppfyller kraven på precision,

⁷⁷ Direktiv 2015/2436, punkt 13.

⁷⁸ Nationalencyklopedin, kromatografi.

⁷⁹ PRV ansökan, A-98-822, Lancôme.

⁸⁰ Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo, förslag till avgörande, C-273/00 Sieckmann punkt 44.

klarhet och objektivitet.⁸¹ Det finns således ett antal problem vid beskrivning av en doft. Att känna igen en artificiell doft i en beskrivning med ord är mycket svårt⁸² samt är en beskrivning av en doft bara en beskrivning av det som ger ifrån sig lukten, till exempel doft av hallon.⁸³ Dock har en beskrivning av en doft accepterats i två fall, ”The smell of fresh cut grass”⁸⁴ och ”The scent of raspberries”⁸⁵. Däremot underkändes en beskrivning i det viktiga Sieckmann-fallet, vilket talar emot en acceptans av doftbeskrivningar.

Kemisk formel

Ytterligare ett sätt att återge dofter är genom en kemisk formel. Detta har prövats i Sieckmann-fallet där det avslogs då det inte uppfyllde kravet på grafisk återgivning. Enligt EU-domstolen uppfyllde det inte kraven på klarhet, tydlighet och precision. Dessutom ansågs formeln enbart representera det kemiska ämnet och inte själva doften.⁸⁶ Utöver detta är en kemisk formel svårbegriplig av de som inte är experter på området.

Fysisk deponering och digital doftfil

Fysisk deponering uppfyller inte det tidigare kravet på grafisk återgivning, men som effekt av avskaffandet av kravet borde en fysisk deponering nu vara ett alternativ för återgivning. Men EU-domstolen har i Sieckmann-fallet konstaterat att en fysisk deponering inte är tillräckligt beständig eller stabil.⁸⁷

Max Planck-institutets studie samt varumärkesreformen i EU gav grönt ljus till digitala ljud-filer.⁸⁸ Precis som ljud, kan dofter laddas upp som en digital fil. En sådan ansökan kan i sin tur överföras via internet till PRV som kan

⁸¹ C-273/00, Sieckmann punkt 70.

⁸² Holmqvist, s. 73.

⁸³ Lunell, s. 163.

⁸⁴ OHIM Board of Appeal i mål R 156/1998-2 den 11.2.1999 (Smell of fresh cut grass).

⁸⁵ Decision of the Third Board of Appeal, 5/12-01, mål R 711/1999-3, ”The scent of raspberries”, punkt 1.

⁸⁶ C-273/00, Sieckmann punkt 69.

⁸⁷ C-273/00, Sieckmann punkt 72.

⁸⁸ Dir. 2015/2436 art. 3 och Max Planck-studien.

pröva, undersöka och spara den. Därefter kan den digitala doftfilen med hjälp av en doftskrivare förvandlas till en doft igen.⁸⁹

⁸⁹ Friedmann, s. 939.

5 Analys och slutsats

Varumärkesrätten har på senare år utvecklats till ett viktigt instrument för näringsidkare då den kommersiella marknaden kräver allt mer av både konsumenterna och producenterna. Det är för marknadsförarna viktigt att profilera sig på olika sätt och doft är ett av dessa. Det finns dock krav i lagstiftningen som försvårar för näringsidkare att varumärkesskydda sina dofter.

Dofter kan teoretiskt registreras som varumärken, det har slagits fast av en utredning som följde det nya varumärkesdirektivet. Där framhöll lagstiftaren att alla märken kan registreras som varumärken om de uppfyller kravet på särskiljningsförmåga.

Kravet på grafisk återgivning var länge ett absolut krav i EU och i Sverige för att få registrera ett varumärke. Kravet på grafisk återgivning resulterade i en otydlighet för näringsidkarna då det i ett fall var tillräckligt med en skriftlig beskrivning, något som sedan inte blev accepterat i Sieckmann-fallet. Grafisk återgivning fanns som krav för att säkerställa rättssäkerheten, men då det fick motsatt effekt var ett slopande av kravet på tiden.

Detta tidigare krav resulterade i en stor problematik med att registrera icke-visuella märken. Problematiken kring den grafiska återgivningen är nu borta och ett varumärke får registreras om det uppfyller de sju kriterierna⁹⁰ som uppställdes i Sieckmann-domen. Det är fortsatt viktigt att ha riktlinjer kring varumärkesskydd för att upprätthålla en rättssäkerhet samt för myndigheter och allmänhet att veta hur långt skyddsomfånget sträcker sig.

I dess helhet leder sloandet av kravet på grafisk återgivning till att okonventionella märken har lättare att registreras, men det leder också till en tvetydighet på området. Kriterierna innebär en hel del subjektiva och komplicerade rekvisit som gör det svårt för näringsidkarna att förutse rättsläget vid en varumärkesansökan. Genom kodifieringen av Sieckmann-

⁹⁰ Klar, precis, fullständig i sig, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.

kriterierna blev inte slopandet av kravet på grafisk återgivning särskilt betydelsefullt för doftmärken.

Problemet med att ett accepterat system för att återge en doft fortfarande saknas är att det fortfarande finns begränsade möjligheter för en doft att erhålla varumärkesrättsligt skydd. Jag anser att borttagandet av kravet på grafisk återgivning visar ett öppet sinne hos lagstiftaren och det är enbart en tidsfråga innan det fastställs en metod genom vilken dofter kan återges. De mest troliga metoderna för att återge dofter i framtiden torde vara genom doftfiler, gaskromatografi eller genom kemisk formel.

En doftfil kan enkelt överföras till och granskas av registreringsmyndigheten och sedan publiceras i en databas, där andra aktörer därefter kan ladda ner den om de är i behov av att konsultera registret. Huruvida en sådan återgivning kommer att vara möjlig i framtiden är en teknisk fråga.

För att det i framtiden ska gå att uppfylla Sieckmann-kriterierna krävs det att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer har tillgång till tekniska anordningar, exempelvis en doftskrivare, för att kunna reproducera en doft. Att en kemisk formel eller ett gaskromatogram ensamt kan uppfylla Sieckmann-kriterierna förefaller inte sannolikt, varför doftfiler troligtvis är den framtida vägen att gå. Dessutom kan en återgivning via kemiska formler vara negativt för skaparna av doften då det ger konkurrenter en möjlighet att återskapa exakt samma doft.

Vid frågan om hur en doft ska återges blir också kravet på begriplighet relevant. Återgivning genom gaskromatografi har prövats tidigare och har inte avvisats som metod av PRV, dock ansåg PRV att det saknades tillräcklig teknisk information om metoden. I Sieckmann-domen framhöll även domstolen att en kemisk formel inte är tillräckligt begriplig. Detta ifrågasattes i senare praxis samt doktrin som fastställde att det är näringsidkaren som ska förstå återgivningen i registret, då syftet med ett varumärkesregister är att näringsidkarna ska undvika att begå intrång. Lunell argumenterar för att det inte är genomsnittskonsumerten som måste begripa återgivningen då färgidentifieringskoder och notskrifter är godtagbara återgivningar som en

genomsnittskonsument inte kan förstå. Jag anser att det är oroväckande att det finns en tydlig diskrepans mellan olika okonventionella varumärken, det ställes till synes högre krav på dofter än på ljud när det gäller återgivning. En notskrift kan för någon som inte är kunnig inom musik vara lika oklar som ett gaskromatogram är för en doft.

Sammanfattningsvis beror återgivningen av dofter på den framtida tekniska utvecklingen och hur utbredd användningen av doftskrivare blir.

Som jag redogör för ovan är ytterligare ett av problemen med dofter som varumärken en bristande särskiljningsförmåga. Dofters subjektiva och ofta inneboende karaktär i produkten leder till en bristande särskiljningsförmåga då doften i sig inte ofta kan tjäna som individualiseringsmedel. Exempel på detta kan vara rengöringsmedel, deodoranter och parfymer. Här är doften starkt förknippad med varans funktion och användningsområde. I sådana produkter äger doften ingen självständighet i förhållande till produkten som den ska känneteckna. Denna problematik har i och med slopandet av kravet på grafisk återgivning ytterligare aktualiserats.

Det är idag ovanligt att dofter används som varumärken och konsumenter förknippar sällan en doft med ett varumärke. Beroende på om någon av de tidigare möjligheterna för återgivning som jag diskuterat blir accepterade är det möjligt att dofter börjar användas som varumärken i en större utsträckning. Detta leder i sin tur till att konsumenter börjar förknippa dofter med ett särskilt kommersiellt ursprung. I rättsfallet om hallondoft på diesel avslogs ansökan på grund av att konsumenterna inte ansågs förknippa hallondoft med diesel. Om det däremot vid tillfället hade varit vanligare att använda dofter som varumärken, hade rättsfallet kunnat få en annan utgång.

Eftersom det nu är möjligt att varumärkesregistrera alla typer av varumärken som innehar särskiljningsförmåga och som kan återges kan det uppstå en problematik med vad som faktiskt ska få utgöra ett varumärke. Det behövs därför att en domstol eller lagstiftaren tar ställning till vilka tecken som bör och inte bör åtnjuta varumärkesskydd.

Jag anser att doftfiler eller gaskromatogram är de återgivningar som i framtiden kanske kommer att accepteras men för denna problematik krävs att EU-domstolen skapar praxis så att det blir en enhetlighet för hela varumärkesrätten i EU. En lösning på problemet med återgivning är att det sker en omdefiniering av målgruppen för vem det är som ska förstå återgivningen. Är det inte tillräckligt att återgivningen förstås av andra näringsidkare? Min bedömning är att det knappast är särskilt många privatpersoner som konsulterar ett varumärkesregister för att utreda skyddsomfånget av ett varumärke för doft.

Slopandet av kravet på grafisk återgivning har inte lett till någon påtagligt förbättrad situation för dofter som varumärken. Det är dock ett steg i rätt riktning för en modernare och mer teknikneutral varumärkesrätt. Min uppfattning är att dofter i framtiden i större utsträckning bör kunna registreras som varumärken. Dofter kan skapa starka sinnesintryck och kan användas effektivt i företags marknadsföring och varumärkesstrategi. För att en doft ska erhålla särskiljningsförmåga krävs att dofter används i marknadsföring vilket i sin tur leder till att konsumenterna uppfattar dofter som varumärken. Dagens rättsläge för dofter som varumärken är enligt min mening rättsosäker, vilket är särskilt anmärkningsvärt när immateriella tillgångar utgör stora ekonomiska tillgångar för företag.

Källförteckning

Litteratur

Bernitz, Ulf & Nordell, Per Jonas & Sandgren, Claes: *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*. 15 uppl., Stockholm 2020.

Friedmann, Danny: *EU opens door for sound marks: will scent marks follow?* Journal of Intellectual Property Law and Practise, uppl. 10., Oxford 2015.

Holmqvist, Lars: *Varumärkens Särskiljningsförmåga*, 1 uppl., Stockholm 1999.

Lindstrom, Martin: *Brand Sense: Build powerful brands through touch, taste, smell, sight and sound*, New York 2005.

Lunell, Erika: *Okonventionella varumärken: form, färg, doft, ljud*, Stockholm 2007.

Mårtensson, Rita & Ateva, Marcus & Svensson, Carl Anders: *Varumärket: Strategi och juridik*. 1 uppl., Lund 2013.

Nääv, Maria & Zamboni, Mauro: *Juridisk metodlära*, 2 uppl., Lund 2018.

Rättsfall m.m.

Sverige

NJA 2014 s. 580.

EU-domstolen

C-273/00, *Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt*, EU:C:1997:517.

C-283/01, *Shield Mark BV mot Joost Kist h.o.d.n*, EU:C:2003:641.

C-337/95, *Parfums Christian Dior SA och Parfums Christian Dior BV mot Evora BV*, EU:C:1997:517.

C-323/09, *Interflora inc. och Interflora British mot Marks & Spencer plc och Flowers Direct Online Ltd.*, EU:C:2011:604.

EUIPO

Decision of the Second Board of Appeal, 11 February 1999, case R 156/1998-2 - “The smell of fresh cut grass”.

Decision of the Third Board of Appeal, 5 December 2001, case R 711/1999-3 - “The scent of raspberries”.

Övrigt

GA Dámaso Ruiz-jarabo i C-273/00, EU:C:2001:594

PRV ansökan, A-98-00821, Lancôme.

Offentligt tryck

Utredningsbetänkanden

SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform.

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag.

Propositioner

Prop. 1992/93:48 om ändring i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.

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

Prop. 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn.

Direktiv och förordningar

Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

Europaparlamentet och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.

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

Övrigt

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning) COM /2013/162/Final – 2013/0089 (COD).

Kommittédirektiv 2015:53 En förbättrad varumärkesrätt inom EU.

Internetkällor

EUIPO, Grafisk återgivning – typer av varumärken. <
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/elimination-of-graphical-representation-requirement?TSPD_101_R0=089375ec4aab20001d6e28b04694ee6d0069826655eb328730709944d2ef752fe4048ffb0e83010d085454a80414300099a4c744c7712d2b5157b71c405a3b7eb1cfa5232591436ba5dfcdd5a8343fcc5074422307e0993d66ce696fa9336c95> (hämtat den 23 maj 2023).

EUIPO, Trade mark guidelines, 9.3.11.2, Smell/olfactory and taste marks. <
<https://guidelines.euipo.europa.eu/2058843/2046686/trade-mark-guidelines/9-3-11-2-smell-olfactory-and-taste-marks>> (hämtat den 18 maj 2023).

Max Planck-institutet for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, München 2011. < <https://op.europa.eu/sv/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>>

Nationalencyklopedin, kromatografi, <
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kromatografi>>, (hämtat den 18 maj 2023).