

Innehållsförteckning

Uppsatsens huvuddrag	1
Förkortningar	3
1 Inledning	5
1.1 Bakgrund	5
1.2 Syfte	6
1.3 Metod	6
1.4 Avgränsningar	7
1.5 Disposition	8
2 Varumärkesrättens utveckling	9
2.1 Allmänt om varumärken	9
2.1.1 Historik	9
2.1.2 Funktioner	12
2.2 Betydelsefulla påverkansfaktorer	14
2.2.1 Andra nationella rättsordningar	15
2.2.2 EU	16
2.2.3 Globalisering	17
2.3 En modern syn på varumärken	21
2.3.1 En strategisk/ekonomisk tillgång	21
2.3.2 ”Varumärkesbyggande”	22
2.3.3 Skydd för väl ansedda varumärken	26
2.3.4 Nya typer av varumärken	30

3 Varumärkens registrerbarhet	31
3.1 Grafisk återgivning	32
3.2 Särskiljningsförmåga	33
3.3 Registreringshinder	35
3.3.1 Absoluta och relativa hinder	35
3.3.2 PRV:s prövning under förändring?	36
3.4 Frågan om registrerbarhet av de nya märkestyperna	38
3.4.1 Färgmärken	39
3.4.1.1 EU	39
3.4.1.2 Sverige	43
3.4.2 Doftmärken	45
3.4.2.1 EU	45
3.4.2.2 Storbritannien	48
3.4.3 Ljudmärken	49
3.4.3.1 USA	49
3.4.3.2 EU	51
3.4.3.3 Sverige	54
4 Slutsatser	55
4.1 Bör alla nya typer åtnjuta skydd vid en helhetsbedömning?	55
4.1.1 Färgmärken	55
4.1.2 Doftmärken	59
4.1.3 Ljudmärken	60
4.2 Effekter av den moderna synen på varumärken	60
Källförteckning	67
Rättsfallsförteckning	70

Uppsatsens huvuddrag

Varumärken har en lång historia som grundas på människans förmåga att kommunicera via symboler. Tidigare användes de mest för att ange en varas ursprung. Då näringsfriheten ökade förvandlades den tidigare plikten att märka varor till en rätt att göra så.¹ Vid sidan av att peka på varans kommersiella ursprung utvecklades framförallt under industrialismens massproduktion varumärkets reklamfunktion, vilken i förlängningen har haft stor betydelse för näringslivets upptäckt av varumärkets egenvärde.

Varumärkesrätten utgörs av en brokig samling regler, såväl nationella och regionala som internationella, som dels syftar till att upplysa konsumenter och andra köpare om vem som ”står bakom” varan och ”garanterar” dess kvalitet över tiden², dels till att skydda varumärkesinnehavares ensamrätt till sina märken. Denna senare aspekt av varumärkesrätten är en aktuell tendens som visar på lagstiftarens ökade beredvillighet att tillerkänna investeringar i varumärken en större betydelse.

Flera faktorer är avgörande för den svenska varumärkesrättens utveckling. En av de viktigare är gemenskapsrätten. Särskilt viktiga rättsakter är varumärkesdirektivet, med vilkens hjälp medlemsstaternas lagar skulle harmoniseras för att underlätta registreringar av gemenskapsvarumärken, och varumärkesförordningen som möjliggör att en näringsidkare genom en enda varumärkesregistrering kan erhålla skydd för ett varumärke inom alla EU:s medlemsstater. Numera skall den svenska VmL tolkas i ljuset av varumärkesdirektivet och samtidigt skall hänsyn tas till OHIM:s³ och EG-domstolens praxis.

Varumärkesrätten präglas också i högsta grad av globaliseringen varmed jag dels menar de möjligheter och problem som avståndsminskning i allmänhet och Internet i synnerhet har medfört, dels det samarbete som sker långt utöver de nationella gränserna, som till exempel mellanstatligt arbete eller verksamhet inom andra grupper och organisationer som arbetar internationellt för att uppnå sina syften. Till de sistnämnda hör till exempel Röda Korset, ATTAC, Greenpeace, WTO etc.

Som en följd av ökad internationell handel och av att en större betydelse har knutits till varumärkets möjligheter att öka företagets avsättning värderas innehavet av varumärken allt högre. Detta märks bland annat på att det satsas enorma resurser på varumärkesbyggande och skyddande av varumärken. Vidare har det ökande intresset för denna immateriella tillgång

¹ Holmqvist i NIR 1975 s 258

² Detta gäller både god kvalitet och sämre sådan.

³ På svenska ”Byrån för harmonisering inom den inre marknaden”; nedan kallad ”harmoniseringsbyrån”

medfört att väl kända kännetecken idag åtnjuter ett utökat skydd världen över. De representerar ett stort ekonomiskt värde och är därför mer hotade av intrång. Fokuseringen på varumärken har självfallet resulterat i att allt fler företag tävlar om att fånga köparnas uppmärksamhet och en så kallad varumärkesträngsel har uppstått. Detta torde vara huvudorsakerna till att nya varumärkestyper har etablerats.

För att erhålla immaterialrättsligt skydd måste även de nya typerna av varumärken uppfylla lagstiftningens krav på grafisk återgivning och särskiljningsförmåga. Bland de nya typer som har förekommit flitigt i registreringsansökningar hos varumärkesmyndigheterna märks framförallt färgmärkena. När det gäller färgmärken är det huvudsakligen distinktiviteten hos märkena som har varit föremål för diskussion. I tidigare beslut och avgöranden från harmoniseringsbyrån och EG:s förstainstansrätt har det förutsatts att färgmärken kan återges grafiskt. Nu har detta bekräftats av EG-domstolen. Även doft- och ljudmärken har sedan ett antal år tillbaka kunnat registreras i olika nationella system och även vid harmoniseringsbyrån. Prövningen av dessa märken har dock synliggjort svårigheten med grafisk återgivning. Något som står klart är dock att även en medelbar återgivning kan uppfylla kravet för märken som inte kan uppfattas visuellt. Med detta avses att en avbildning av märket inte är nödvändig utan att det kan återges med någon annan metod som på ett tillfredsställande sätt förmedlar en exakt uppfattning av märket. EG-domstolen har i Sieckmann-målet fastställt att återgivningen skall vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig samt objektiv.

Att varumärkesrätten är ett trendkänsligt rättsområde märks tydligt på de många förändringar som har företagits i VmL på senare tid. Kravet på möjlighet till grafisk återgivning är till exempel ett resultat av lagens harmonisering till varumärkesdirektivet. Ett aktuellt betänkande från Varumärkeskommittén föreslår vidare en helt ny lag som skall ersätta den nuvarande VmL. En väsentlig punkt i betänkandet berör kommitténs förslag till ändring i PRV:s officialprövning så att denna blir mer lik harmoniseringsbyråns förfaringsätt. Kommittén uppmärksammar även att det finns behov av en reglering som löser problemet med att ensamrätter till varumärken är regionala medan användningen av varumärken på Internet har en global karaktär. Lagförslaget innehåller dock ingen sådan bestämmelse, utan kommittén slår fast att regleringen bör vara världsomspännande för att kunna fungera effektivt.⁴

⁴ SOU 2001:26 s 359

Förkortningar

GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EG	Europeiska Gemenskapen
EG-domstolen	Europeiska Gemenskapernas domstol
EU	Europeiska Unionen
Förstainstansrätten	Europeiska Gemenskapernas förstainstansrätt
ICANN	The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ML	Mönsterskyddslagen (1970:485)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd
OHIM	Office for Harmonization in the Internal Market
Pariskonventionen	Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd
PBR	Patentbesvärslagen
Prop	Regeringens proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
RegR	Regeringsrätten
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
SCB	Statistiska centralbyrån
SLD	Second level domain
SOU	Statens Offentliga Utredningar
TLD	Top level domain
TRIPs-avtalet	Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
U.S.C.	United States Code
USPTO	United States Patent and Trademark Office
Varumärkesdirektivet	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
Varumärkesförordningen	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
VmL	Varumärkeslagen (1960:644)

WRP

Wettbewerb in Recht und Praxis

WTO

World Trade Organization

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Mitt intresse för varumärken och deras funktion i det marknadsekonomiska systemet väcktes 1996 under min studietid i USA. Då hörde jag för första gången talas om att ett företag hade lämnat in en registreringsansökan för ett ljudmärke. Företaget i fråga var Harley-Davidson och märket de sökte skydd för var ljudet från deras motorcyklar. Varumärkesintresset förstärktes sedan ytterligare under juridikstudierna genom att jag kom i kontakt med den strategiska sidan av varumärkesanvändning och insåg vidden av nutidens koncentration på immateriella tillgångar.

Framförallt det senaste decenniet har inneburit nya möjligheter för varumärkesinnehavare att vinna potentiella kunders uppmärksamhet med hjälp av nya medel och metoder. Betydelsen av varumärkens egenvärde och den långsamt ökande användningen av icke-konventionella märkestyper är två aktuella aspekter som uppmärksammas av dagens varumärkesrätt och praxis.

Svensk rätt påverkas i högsta grad av influenser utifrån avseende dessa utvecklingstendenser. Sedan början av 1990-talet ligger för EU:s medlemsstater EG:s varumärkesdirektiv (nedan kallat ”varumärkesdirektivet”)⁵ till grund för tolkningar av de nationella bestämmelserna.⁶ Vidare har det inrättats en speciell varumärkesmyndighet i Alicante där man kan ansöka om registrering för gemenskapsvarumärken.

Den svenska varumärkeslagen har ändrats i flera hänseenden sedan sin tillkomst, och inte minst på grund av anpassningarna till varumärkesdirektivet. Såväl EG-domstolen som den speciella varumärkesmyndigheten i Alicante har bidragit till att räta ut vissa frågetecken beträffande tolkningen av de regler som tillkommit som lagstiftarens svar på de nya trenderna inom varumärkesanvändningen.

Några frågetecken återstår emellertid, särskilt vad gäller de nya varumärkestyperna. Att veta hur registreringsmyndigheter och domstolar tolkar bestämmelserna om kraven för registrering och vilka märken som överhuvudtaget kan registreras är av betydelse för alla företag som följer trenden och investerar tid och pengar i sina varumärken. Sådan kunskap är än viktigare för företagens jurister som skall bistå företagsledningen med goda råd för

⁵ Rådets första direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

⁶ Direktivet skulle implementeras i de nationella rättsordningarna senast den 28 december 1991. Se varumärkesdirektivets artikel 16.1

strategiskt riktiga beslut. Vad som också ligger i juristens intresse är att förstå helheten; att se vilka effekter de olika användningssätten och användningen av de nya märkestyperna har.

1.2 Syfte

Om man betraktar den mängd litteratur som på senare år har skrivits om ”brand management”⁷ kan man enkelt konstatera att företagen idag ser på varumärken på ett annat sätt än tidigare, att de använder dem på ett annat sätt och att de använder fler typer. Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka hur dessa moderna uttryck för varumärkesanvändning fungerar och hur de påverkar den rättsliga och övriga samhälleliga utvecklingen. Först när man har en god överblick över rättsläget kan man uttala sig om huruvida det som kan skyddas också bör skyddas.

Ytterligare ett mål med uppsatsen är att belysa några av de särskilt betydelsefulla faktorerna för den svenska rättsutvecklingen på varumärkesområdet. Vidare, att utreda rättsläget avseende kraven för registrerbarhet, det vill säga för ensamrättens uppkomst, och att applicera dem på de nya märkestyperna. Slutligen avser jag att uppmärksamma några av de fördelar och nackdelar som följer av de aktuella trenderna och att bidra med min syn på ensamrättens omfattning.

Arbetet skall således dels betraktas som en fördjupad information som förhoppningsvis kan peka på de faror och fallgropar som jurister bör undvika i sitt arbete med varumärken och dels som ett inlägg i debatten om den lämpliga avgränsningen mellan varumärkesinnehavares och det allmännas skilda rättigheter.

1.3 Metod

Jag har i arbetet med uppsatsen använt mig av sedvanlig juridisk metod. Huvudsakligen har jag granskat lagtext, förarbeten, nationell och gemenskapsrättslig rättspraxis, EG-direktiv, EG-förordningar samt doktrin och immaterialrättsliga tidskrifter. Särskilt stor hjälp har jag haft av artiklar i tidskrifterna NIR och Brand News. Ytterligare relevant information har jag

⁷ Se till exempel Cowking och Hankinson, Branding in action: cases and strategies for profitable brand management; Kapferer, Strategic brand management: creating and sustaining brand equity long term; eller Nilson, Ladda ditt varumärke: strategier och praktiska råd.

fått genom kommunikation med diverse institutioner, däribland justitiedepartementet och den brittiska varumärkesmyndigheten.

Ett antal webbsidor har varit till nytta i det komparativa arbetet. Vad beträffar gemenskapsrätten främst www.europa.eu.int (EU) och www.oami.eu.int (harmoniseringsbyrån). Jag har även använt mig av www.uspto.gov (den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten) och www.patent.gov.uk (den brittiska patent- och varumärkesmyndigheten).

Då gemenskapsrätten spelar en framträdande roll för den svenska rättsbildningen har administrativ och domstolspraxis från gemenskapsrättsliga myndigheter kommit att få stort utrymme i arbetet. Visserligen föreligger ingen plikt för EG-domstolen att hålla fast vid sina tidigare avgöranden, vilket också framgår av att domstolen genom åren i flera frågor har ändrat uppfattning och fört rättsutvecklingen i en ny riktning.

Rättspolitiska argument har slutligen också fått en framskjuten roll i uppsatsen, särskilt i diskussionen om skyddets omfattning.

1.4 Avgränsningar

För en korrekt förståelse av uppsatsen är det av betydelse att läsaren noterar de språkliga avgränsningar som jag har tillämpat i arbetet. Begreppet *varukännetecken* innefattar det för uppsatsen viktiga uttrycket *varumärke*, men utöver detta också de särskilda varukännetecken som avses i 2 § VmL samt släktnamn och firma.⁸ Jag har främst använt mig av termen varumärke, men i de fall där en vidare hänvisning har varit lämpligare har följdriktigt begreppet varukännetecken eller i förekommande fall känneteckensrätt valts.

På engelska görs en konsekvent åtskillnad mellan *trademarks* och *service marks*. I svenska texter används i de flesta sammanhang den sammanfattande termen varumärke som ett övergripande uttryck såväl för märken som betecknar varor som för sådana som betecknar tjänster. I de fall inget annat framgår av sammanhanget skall ordet varumärke i uppsatsen således också anses åsyfta ett märke som representerar en tjänst.

Vidare är en kort precisering av min användning av begreppen *EU* och *EG* nödvändig. Eftersom EG-domstolen i huvudsak endast kan utöva jurisdiktion över de sakområden i unionen som omfattas av den så kallade första pelaren som innefattar de två gemenskaperna⁹,

⁸ Holmqvist i NIR 1975 s 255

⁹ EG och Euratom

används genomgående termen gemenskapsrätt för att beteckna primär- och sekundärrätt. När det handlar om medlemskap eller geografiskt område används däremot uttrycket EU:s medlemsstater eller motsvarande.

Några avgränsningar har även gjorts i materiellt hänseende. Jag har valt att göra en översiktlig men något mindre djupgående presentation av de faktorer¹⁰ som påverkar den svenska varumärkesrätten och i stället strävat efter att med flertalet exempel redogöra för de utvecklingslinjer som är särskilt aktuella idag.

Den internationella registreringsmöjligheten av varumärken enligt Madridöverenskommelsen eller Madridprotokollet behandlas inte i arbetet eftersom förfarandet enligt båda dessa system bygger på nationella ansökningar. Då det först och främst är gemenskapsrätten som formar den svenska varumärkesrätten har andra internationella eller nationella bestämmelser endast tagits upp i den mån de utgör relevanta jämförelser. Registreringspraxis i USA har till exempel behandlats i avsnittet om ljudmärken eftersom denna typ av märke sedan länge existerar där. Brittisk registreringspraxis nämns i samband med doftmärken på grund av att den brittiska varumärkesmyndighetens praxis anses vara tämligen sträng. Att doftmärken har registrerats i Storbritannien talar därför för registrerbarheten av denna märkestyp.

Vad gäller de nya typerna av varumärken har jag begränsat undersökningen till att omfatta endast de tre typerna färg-, doft- och ljudmärken. Detta för att kunna uppmärksamma fler aspekter och behandla dem utförligare.

1.5 Disposition

Kapitel två, benämnt *Varumärkesrättens utveckling*, inleds med en sammanfattning av kännetecknens historia och funktion som placerar varumärkesrätten i ett sammanhang och ger viktiga grundkunskaper för den fortsatta läsningen. I det därpå följande avsnittet belyses några påverkansfaktorer som är av avgörande betydelse för svensk rätt, och kapitlet avslutas sedan med en diskussion kring de aktuella aspekterna av varumärkesanvändningen och dess ekonomiska och rättsliga följdverkan.

I kapitel tre, med rubriken *Varumärkens registrerbarhet*, tar jag inledningsvis upp de krav som i Sverige ställs på varumärken för att de skall kunna registreras. I samband med framställningen om PRV:s prövning av registreringshinder behandlas också en eventuell

¹⁰ Se avsnitt 2.2

kommande ändring i prövningspraxis som är av betydelse för varumärkesinnehavare. Därefter utreder jag rättsläget beträffande registrerbarheten av de nya märkestyperna inom EU och andra nationella rättsordningar med hänvisning till exemplifierande rättsfallsreferat. Framställningen delas in i tre avsnitt och tar upp färgmärken, doftmärken och slutligen ljudmärken. Svensk praxis på området tas upp i förekommande fall och jämförs då i första hand med gemenskapsrättslig praxis.

Det fjärde kapitlet, *Slutsatser*, innehåller en avslutande analys av de rättsfrågor som uppmärksammats i de föregående kapitlen. Förutom frågan huruvida svensk rätt och rättspraxis är i behov av ändring ger jag också min syn på det nuvarande och framtida varumärkesskyddets omfattning. Som avslutning följer en analys av fördelar och nackdelar med den nya synen på varumärken. Mina personliga kommentarer kommer delvis till uttryck fortlöpande genom uppsatsen men i huvudsak i det avslutande kapitlet. I så stor utsträckning som möjligt har jag strävat efter att ge egna exempel på de utvecklingstendenser som uppmärksammas i arbetet.

2 Varumärkesrättens utveckling

2.1 Allmänt om varumärken

2.1.1 Historik

För att få en förståelse för den bakomliggande betydelsen av ordet *märke* är en språkhistorisk avstickare nödvändig. Till att börja med kan nämnas att ordet är besläktat med det svenska ordet *märg*, såsom något som betecknar det innersta av någonting eller en kärna. Äldre former av ordet återfinns bland annat i det fornnordiska *mergr*. På ”Althochdeutsch”¹¹ hette motsvarigheten *marag* eller *marg* och på ”Mittelhochdeutsch”¹² *marc*.¹³

Ytterligare två grundbetydelser tydliggörs bäst genom en parallell till den feminina formen av det tyska ordet *Mark*.¹⁴ Detta ord användes för att beteckna en gräns. Man antar dock att ordet ursprungligen inte i sig betydde gräns utan att det snarare beskrev hur denna

¹¹ Althochdeutsch är ett numera utdött germanskt språk som talades från ca. 500 e.Kr. enligt <http://de.wikipedia.org>.

¹² Mittelhochdeutsch ersatte Althochdeutsch från ca. 1100 e.Kr. enligt <http://de.wikipedia.org>.

¹³ Schütz s 18

gränslinje var markerad, till exempel genom bemålade pålar eller liknande. Vidareutvecklade betydelser av denna form av *Mark* är gränsland, område och egendom. Gränsprovinser i det dåvarande Tyska Riket bar ofta detta namn. Bevarade exempel på detta är Steiermark och Mark Brandenburg. Denna variant av ordet återfinns även i det svenska ordet *mark* (som i jord eller fält), i fornnordiskans *mþrk* (vilket innebär att *Danmþrk* egentligen betyder ”danskarnas område”), i det anglosaxiska *meark* (som i tecken, mål, gräns eller område) och så vidare.¹⁵

Den andra ursprungsbetydelsen av det feminina *Mark* är tecken, vikt och pengar även om det kan tyckas märkligt att dessa tre ord skulle ha en gemensam bakgrund. Betydelsen tecken känner man till exempel igen i ordet brännmärka. De djur som brännmärktes försågs med just ett tecken som angav ägarförhållandena. *Mark* kom med tiden även att betyda ”ädelmetall av viss vikt”, vilket man förmodar grundas på användningen av de metalltackor och sedermera mynt som försågs med något myndighetstecken för att garantera föremålets värde. Från de lågtyska handelsorterna överfördes sedan detta ord till andra germanska språk. Till fornengelskans *mark* eller *merk*, fornnordiskans *mörk* och i slutet av 1000-talet till Althochdeutsch *march* eller *marca*.¹⁶

Oavsett vilken eller vilka av de tre ovan behandlade grundbetydelser som har givit upphov till vårt nutida märkesbegrepp verkar alla tre möjligheterna ha kunnat påverka dagens uppfattning av varumärken. En registrering av ett varumärke syftar bland annat till att *avgränsa* ett *område* som innehavaren skall ha ensamrätt till. Den anger så att säga vad som är dennes (varumärkesrättsliga) ”*egendom*”. Vidare förmedlas ensamrättens omfattning till omvärlden via ett *tecken* i varumärkesregistret. Och slutligen kommunicerar alla ledande och berömda varumärken sina värderingar, det vill säga sitt innehåll eller sin *kärna*, både till potentiella och befintliga köpare.

Av det ovan anförda framgår att ordet märke har funnits i vår nordeuropeiska kultur mycket länge. Själva användningen av olika typer av märken är dock mycket äldre.¹⁷ Varumärken är ingalunda en modern uppfinning. Olika typer av varukännetecken har funnits i de flesta högutvecklade kulturer. Människans språk är ju speciellt såtillvida att vi har möjlighet att förstå och förse ord och andra tecken med en djupare innebörd. Vi kan med andra ord kommunicera via symboler. Detta är en egenskap vi delar med äldre och även med utdöda kulturer och således har dagens varumärken en lång känneteckenshistoria.

¹⁴ Det finns även ordet *Mark* med genus neutrum och det är detta ord som på svenska betyder märke.

¹⁵ Schütz s 19 f

¹⁶ A a s 21

¹⁷ Att de germanska folken tidigt begagnade sig av tecken bevisas inte enbart av fynd från arkeologiska utgrävningar. Att så var fallet vet vi även eftersom de finns omnämnda i den romerska litteraturen. Leitherer s 4

Det ligger inte så långt tillbaka i tiden att de flesta människor på vår kontinent varken kunde läsa eller skriva. Denna utbredda analfabetism har stor del i utvecklingen av märkesanvändningen i Europa. Fram till 1500-talet hade namnunderskrifter knappt någon ekonomisk eller juridisk betydelse.¹⁸ I stället var det bomärken och liknande tecken som hade denna funktion. Bomärken kunde till exempel beteckna ägande. Om en vara märktes med köparens bomärke inför transporten innebar detta att äganderätten därmed övergick till köparen. Ur detta bruk uppstod de så kallade handelsmärkena med beviskraft som sträckte sig över hela Europa. Dessa tidiga ”varumärken” förekom på såväl lös som fast egendom och även på dokument. Således var märkenas huvudsakliga ändamål av juridisk karaktär och de tjänade i princip inte alls till reklamsyften.¹⁹ Till skillnad från handelsmärkena påfördes producent- och upphovsmannatecken i stor utsträckning av försäljningstekniska skäl och därför kan dessa sägas vara de egentliga föregångarna till dagens moderna varumärken. Som exempel kan nämnas konstnärers signering av sina alster eller de märken som under skråväsendet utvecklades inom de olika hantverksgillena.

Att medeltidens olika varukännetecken åtnjöt stort förtroende bidrog till deras spridning och till utvecklingen av känneteckensrätten. De verkade förtroendeingivande genom att köparna i märket såg en garantiperson som kunde ansvara för fel eller som intygade att produkten hade en viss kvalitet.

Denna garantiperson kunde ibland vara någon kontrollmyndighet. Redan under medeltiden förekom nämligen kontrollmärken, oftast i form av blyplomber, som skulle garantera produktkvaliteten och fungera som konsumentskydd.²⁰ Som garantipersoner fungerade även skrånas mästare och allmänheten hyste därmed också stort förtroende för deras mästartmärken.²¹ När så småningom merkantilismen och senare kapitalismen trängde undan det gamla skråväsendet var köparna tvungna att sätta sin tilltro till opersonliga tillverkare, det vill säga fabriker. Den enskildes prestation kom i skymundan, men ofta levde olika mästartmärken vidare i form av fabriksmärken. Ett exempel på detta är en tysk ståltillverkare i Solingen, vars märke föreställer ett tvillingpar.²² Ursprungligen var detta Solingen-skråets kännetecken för en av deras mästartares knivar.²³

Sveriges första varumärkeslag tillkom år 1884 och var i stor utsträckning påverkad av den tyska varumärkeslag som utfärdats tio år tidigare. Skyddet var i vår första varumärkeslag

¹⁸ A a s 9 f

¹⁹ Schütz s 87 f

²⁰ A a s 89

²¹ Dessa mästartmärken kunde precis som dagens varumärken överlåtas. Leitherer s 38 f

²² Peter Henckels lät föra in märket i skråets register 1731. Det används ännu idag som varumärke av J A Henckels. Se <http://www.j-a-henckels.com>

begränsat till figurmärken, precis som i den tyska förebilden. Skyddet kom dock snart att utvidgas till att inbegripa även ordmärken. Den gällande varumärkeslagen är från år 1960 men även den har ändrats vid ett flertal tillfällen, inte minst på grund av nödvändiga anpassningar till Sveriges internationella åtaganden.

2.1.2 Funktioner

Varukännetecknen har som nämnts existerat mycket länge men först mot slutet av 1800-talet utvecklades de moderna varumärken vi känner igen och dessa fick då en uttalad *marknadsstyrande* funktion. Även dessförinnan fanns det produkter med varunamn, men i en miljö där grosshandlaren öste upp varorna ur säckar var det själva varan som stod i fokus. Ett varumärke hade då inte någon stor ekonomisk betydelse. Först när konsumenterna kom i kontakt med fabrikernas massproducerade varor blev det viktigt att varumärka de egna produkterna för att skilja dessa från konkurrenternas.²⁴ Varukännetecknen gav konsumenterna möjlighet att särskilja varor, tjänster och företag från andra varor, tjänster och företag av liknande eller samma typ, vilket ledde till ökad konkurrens och därmed prispress. Detta var grunden för det moderna rättsskyddet.²⁵

De fabrikstillverkade varornas anonyma förpackningar kompletterades ofta med förtroendeingivande logotyper för att vinna konsumenternas förtroende. Uncle Ben som introducerades på 1940-talet är just ett sådant amerikanskt varumärke.²⁶ Ett svenskt exempel från början av förra seklet är Ögonkakao. Även kakao såldes tidigare i lösvikt, men genom att Mazetti på 1910-talet började stämpla sina kakaopåsar med två ögon och texten ”Se med Edra ögon att ni får Mazettis ögon”, lyckades de fånga kundernas uppmärksamhet.²⁷

Vid sidan av att förmedla förtrolighet fyllde logotyperna ofta funktionen att göra *reklam* för innehavaren av märket. Följande svenska varumärkesbeskrivning från år 1886 utgör ett tidigt exempel:

”Märket som har formen av en romb, omslutes af en ram med ornament i hörnen. I de båda spetsiga hörnen synes firmans fabriksmärke bestående af en tallrik med deröfverlagd knif och gaffel. Märket[s]

²³ Schütz s 95

²⁴ Klein s 6

²⁵ Levin i NIR 1994 s 519

²⁶ Klein s 6

²⁷ Hemming s 29

midt upptages af inskriptionen 'Prima Holländsk senap från Th. Winborg Co, Stockholm', jemte adresser. På sidorna derom synas ornament och upptill tvenne medaljer.”²⁸

Ordet prima och medaljerna stod alltså för pålitlighet medan tillverkarens namn och adresser tjänade som kontaktinformation – allt i ett och samma varumärke. Reklamfunktionen är en betydelsefull förbindelselänk mellan konsument och märkesinnehavare eftersom den kan bidra till ökad försäljning och sänkta styckkostnader i produktionen. Denna funktion var visserligen inte utgångspunkten för den svenske lagstiftaren, men enligt Levin går utvecklingen mot en större medvetenhet om dess betydelse.²⁹

Vidare har varumärken en *individualiseringsfunktion* såtillvida att konsumenten uppfattar den märkta varan som varande av en viss typ även om märket i fråga inte skulle vara känt. Skulle produkten eller företaget dessutom vara känt, då har varumärket även en *ursprungsangivelsefunktion*. Denna funktion är den traditionellt viktiga ur lagstiftarens synvinkel. Att ett varumärke anger en varas kommersiella ursprung är nuförtiden dock inte alltid ett helt tillförlitligt påstående.³⁰ Numera, då varumärkena i många fall är värda betydligt mer än företagets materiella tillgångar, är fri överlåtelse av varumärken vanligt förekommande, vilket leder till att ursprunget man trott sig kunna utläsa ur märket på en köpt vara i själva verket kan vara ett helt annat. Till detta kommer att så kallade distributörmärken inte i sig anger vem som tillverkat en vara utan endast talar om vem som tillhandahåller den.

Varumärken anses också ha en *garantifunktion*. De anses garantera att varorna med märket på innehar en viss kvalitet och att de bibehåller denna kvalitet över tiden. Visserligen står det en tillverkare fritt att ändra sina varor, men han bär då själv risken för att kunderna väljer bort hans produkter respektive varumärken. Tillverkaren är inte förpliktad i rättslig mening att upprätthålla kvaliteten men risken för förlorade marknadsandelar utgör tillräcklig motivation för att en garantifunktion skall föreligga i praktiken.³¹ Garantifunktionens betydelse har numera också fastställts av EG-domstolen.³² Varumärken har i domstolens tidigare rättspraxis framställts som varande av mindre vikt än andra industriella och kommersiella äganderätter,³³ och utövandet av varumärkesrätten nästan som något ont som bidrar till en uppdelning av marknaderna.³⁴ EG-domstolen har sedan dess ändrat åsikt i förhållande till varumärkets betydelse och har beträffande garantifunktionen nämnt som

²⁸ <http://www.brandnews.se>

²⁹ Levin i NIR 1994 s 524 f

³⁰ A a s 519f

³¹ A a s 523

³² Levin i Parallellimporten ur ett nordiskt perspektiv s 35

³³ Mål 40/70 punkt 7

³⁴ Mål 192/73 punkt 11

förutsättning för att varumärken skall kunna fylla sin funktion att märket utgör en ”garanti för att alla varor som bär det har framställts under kontroll av ett företag som ensamt är ansvarigt för deras kvalitet”.³⁵ Med ”funktion” avses här att varumärket skall förhindra att konsumenterna blir vilseledda avseende en varas kvalitet.

Utöver de hittills nämnda funktionerna har varumärken sist men inte minst en så kallad *goodwillfunktion*. Denna från början företagsekonomiska term benämner jag varumärkets egenvärde, då detta uttryck klart och precist anger vad det handlar om. Varumärket övergår från att endast vara en symbol för en viss vara (och inneha alla ovanstående funktioner) till att bli en vara i sig själv. Egenvärdet känns igen i det att varumärket i fråga förmedlar ett innehåll, en image som frigör sig från produkten vilket i sig antas vara attraktivt för konsumenterna då det ger associationer till det goda livet.

2.2 Betydelsefulla påverkansfaktorer

Varumärkesrätten är som alla andra rättsområden beroende av samhället och dess värderingar för sin utveckling. Allt som oftast förekommer ju den samhälleliga utvecklingen den rättsliga och så även beträffande varumärken. Olika intressenter börjar använda varumärken på ett sätt som gynnar deras egna intressen och driver på så sätt utvecklingen framåt.³⁶ Ett nytt användningssätt eller användningsområde leder oftast fram till lobbyism för eller emot en viss typ av reglering, eller till en allmän debatt som avgör om rättsläget bör förändras eller bestå. Det torde vara mer sällsynt att en radikal förändring av varumärkesanvändningen går förbi obemärkt.

Att stora förändringar har skett sedan de svenska konsumenterna gjorde bekantskap med Mazettis ögon är tydligt. Man behöver bara se sig omkring ute på stan för att inse att vi i betydande utsträckning omges och påverkas av varumärken. Leitherer drog år 1954 följande slutsats angående varumärkesutvecklingen:

”Völlig neue Formen werden im Markenabsatz nicht mehr auftreten. Alles was in Zukunft noch wirksam sein wird, ist vorhanden, wenigstens im Ansatz.”³⁷

³⁵ Mål C-9/93 punkt 37

³⁶ Exempel på detta är bland annat postens anspråk på ensamrätt till en viss nyans av färgen gul (något som tidigare inte betraktades som ett varumärke), piratkopiering av varumärken, eller Adbusters och andra liknande organisationers protester som genom ändrade reklamskyltar förmedlar en annan image av varumärkena i fråga.

Han kunde självfallet inte räkna med den teknikutveckling som därefter följde. Att mycket av varumärkesanvändningen och intrången skulle ske med hjälp av ett världsomspännande medium som i sig skulle få stora konsekvenser för varumärkesrätten kunde man då inte förutse. Vi kan dock konstatera att processen än idag inte är avslutad och att hävda att varumärkesanvändningen inte kommer att genomgå någon förändring av betydelse i framtiden är säkert lika oklokt som för femtio år sedan.

2.2.1 Andra nationella rättsordningar

Varumärkesrätten har visat sig vara ett tämligen trendkänsligt rättsområde och förutom samhällsutvecklingen generellt finns det naturligtvis också vissa specifika faktorer som i synnerhet påverkar den svenska varumärkesrätten. Till att börja med påverkas den av andra nationella rättsordningar. Till exempel var vår första varumärkeslag som stora delar av den övriga förmögenhetsrätten i hög grad influerad av rättsutvecklingen i Tyskland i slutet av 1800-talet.

Svensk varumärkesrätt har också präglats av ett aktivt nordiskt samarbete. Den nuvarande VmL från år 1960 utarbetades gemensamt med de övriga nordiska länderna och därmed kunde man uppnå en stor rättslikhet lagarna emellan. Detta samarbete är något man lägger stor vikt vid än idag, vilket framgår bland annat av att arbetet med förslaget till en ny varumärkeslag, som skulle ersätta lagen från år 1960, har samordnats med motsvarande utredningar i Norge och Finland.³⁸ År 1997 gav regeringen i uppdrag åt Varumärkeskommittén att göra en samlad översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen. Kommittén överlämnade sitt slutbetänkande i mars 2001³⁹ och enligt justitiedepartementet är en proposition att vänta under våren 2004. Danmark och Island har inte något större behov av en ny varumärkeslagstiftning eftersom de redan har moderna lagar på detta område. Danmark fick en ny varumärkeslag år 1992 och i Island gjordes en anpassning till den danska lagen år 1997. De svenska, finska och norska förslagen till ny varumärkeslag är tack vare ett nära samarbete mycket lika och följer dessutom i stor utsträckning den danska lagens disposition.⁴⁰ Även om det i vissa hänseenden inte längre är möjligt att upprätthålla en fullständig nordisk

³⁷ ”Helt nya former kommer inte att uppstå i märkesavsättningen. Allt som kommer att ha verkan i framtiden existerar redan, åtminstone i ett förstadium.”, Leitherer s 137

³⁸ SOU 2001:26 s 17

³⁹ A bet s 3

⁴⁰ A bet s 17

rättslikhet⁴¹ är samarbetstraditionen inom Norden fortfarande levande. Denna är viktig att ta tillvara. Särskilt med hänsyn till rättsbildningen inom EU. En fortsatt nordisk samverkan skulle bidra till att ge mer tyngd till nordiska lösningar på rättsliga problem och därmed innebära en större möjlighet att påverka europeisk praxis och lagstiftning.

2.2.2 EU

Under ett drygt decennium är det framförallt EU som har påverkat svensk praxis och lagstiftning inom varumärkesrätten. Två rättsakter har därvid haft störst betydelse. Den ena är EG:s varumärkesdirektiv och den andra är förordningen om gemenskapsvarumärken⁴² som utfärdades ett par år senare (i det följande ”varumärkesförordningen”). Innan planerna på ett gemenskapsrättsligt varumärkessystem kunde förverkligas ansågs harmoniseringsåtgärder vara nödvändiga för att avlägsna vissa olikheter i medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Man såg nämligen svårigheter med att registreringsreglerna i medlemsstaterna inte var anpassade till de kommande bestämmelserna om gemenskapsvarumärken. Varumärkesdirektivet syftade just till att underlätta registreringen av gemenskapsvarumärken.⁴³

Sedan år 1995 är Sverige fullvärdig medlem i EU och har att följa alla förordningar, implementera de direktiv som utfärdas och rätta sig efter EG-domstolens praxis. Redan i och med anslutningen till EES-avtalet år 1992 åtog sig Sverige dock att vidta de förändringar som var nödvändiga för att den svenska lagstiftningen skulle vara kompatibel med ett av gemenskapens huvudändamål – den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, arbetstagare och kapital. Även varumärkesdirektivet implementerades i detta sammanhang och VmL ändrades i flera avseenden. Lagen skall numera tolkas i ljuset av varumärkesdirektivet och såtillvida har EG-domstolens rättspraxis ett stort inflytande över svensk varumärkesrätt. Direktivet eftersträvar dock inte en fullkomlig harmonisering av medlemsstaternas lagar, utan avser endast de bestämmelser i de nationella rättsordningarna som sannolikt skulle påverka den fria rörligheten på den inre marknaden negativt.⁴⁴ De regler som är tvingande rätt rör frågor som villkor för registrering samt vidmakthållande och hävning av registrerade varumärken.⁴⁵ Procedurregler har överlämnats till medlemsstaterna att

⁴¹ Se till exempel avsnitt 3.3.2 nedan

⁴² Rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken

⁴³ Kummelsten och Lautmann i Praktisk varumärkesrätt s 192

⁴⁴ Anderson och Gutterman s 206

⁴⁵ Kummelsten och Lautmann i Praktisk varumärkesrätt s 192

fastställa.⁴⁶ Till de bestämmelser i VmL som bygger på varumärkesdirektivet hör bland annat kriterierna för vilka tecken som kan utgöra varumärken och reglerna om registreringshinder. Direktivet är endast tillämpligt på varumärken som registreras⁴⁷ och inte på inarbetade märken, men det hindrar inte de medlemsstater som erbjuder skydd för inarbetade varumärken kan fortsätta att göra detta.⁴⁸

Den andra viktiga rättsakten av betydelse för svensk varumärkesrätt är som nämnts varumärkesförordningen som trädde i kraft år 1994. Den möjliggör att man genom en enda varumärkesregistrering kan erhålla skydd för ett varumärke inom alla EU:s medlemsstater. Varumärkesförordningen existerar jämsides med de nationella registreringsystemen och det är fortfarande möjligt att låta registrera ett varumärke i endast en eller ett par medlemsstater.⁴⁹ Även om varumärkesförordningen reglerar registrering av gemenskapsvarumärken och inte nationella varumärkesregistreringar torde den åtminstone indirekt ha betydelse för svensk rättsutveckling. Harmoniseringsbyrån med säte i Alicante grundar ju sin verksamhet på varumärkesförordningen och utarbetar genom det stora antal ansökningar och överklaganden som prövas varje år, en omfattande registreringspraxis som måste ha inverkan även på svensk praxis. Även om det inte föreligger någon plikt att överföra varumärkesförordningens utformning till det nationella systemet har EU blivit en sådan stark institution att det ofta förefaller enklare att tillämpa samma regler än att hålla fast vid de egna. Ett exempel på förordningens indirekta inflytande är det aktuella förslaget till inskränkning av PRV:s officialprövning⁵⁰ även om förslaget också har andra bakomliggande orsaker. I rättsfallet RÅ 1999 ref 20 har Regeringsrätten påpekat att harmoniseringsbyråns registreringspraxis är av särskilt intresse och bör beaktas.

2.2.3 Globalisering

I det här sammanhanget skall globalisering förstås som den faktiska ökning av kommunikationsmöjligheter och den ”avståndsminskning” som skett näringsidkare emellan och även mellan företag och konsumenter på det internationella planet och som kännetecknar dagens handel och kulturutbyte. Globalisering skall också anses innefatta den vilja till

⁴⁶ Se preambeln i varumärkesdirektivet

⁴⁷ Artikel 1 i varumärkesdirektivet

⁴⁸ Se preambeln i varumärkesdirektivet

⁴⁹ Anderson och Gutterman s 207 f

⁵⁰ Se avsnitt 3.3.2 nedan

internationellt samarbete som idag mer än någonsin kommer till uttryck såväl från staters som från olika intressegruppers sida.

Varumärkesrätten präglas i hög grad av globaliseringen. Svensk rätt har härvidlag inte enbart påverkats av nordiskt samarbete utan även av ett vidare internationellt sådant. Redan år 1883 slöts Pariskonventionen för industriellt rättsskydd⁵¹ till vilken Sverige och ungefär ytterligare 160 stater har anslutit sig. Konventionen slår bland annat fast att konventionsstaterna skall tillerkänna varukännetecken ett visst minimiskydd.⁵² Den etablerar också principen om nationell behandling, vilket innebär att varumärken tillhörande utländska innehavare skall behandlas på samma sätt som de som ägs av inhemska varumärkesinnehavare.⁵³

En annan viktig internationell överenskommelse är Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken den 14 april 1891. Syftet med avtalet var att etablera ett registreringssystem baserat på en centraliserad registrering. Madridöverenskommelsens framgång uteblev emellertid, vilket bevisas av att endast 33 länder hade anslutit sig fram till år 1993.⁵⁴ Att viktiga handelsstater som Japan och USA inte har valt att ratificera överenskommelsen har säkert också bidragit till att frånta överenskommelsen mycket av dess betydelse. I ett försök att öka antalet medlemmar i systemet antogs år 1989 det så kallade Madridprotokollet som innehöll vissa ändringar i förhållande till Madridöverenskommelsen. Protokollet undertecknades av 27 stater, inklusive de flesta av de stater som redan var medlemmar i Madridöverenskommelsen.⁵⁵ Sverige har anslutit sig till protokollet men inte till överenskommelsen. Som en följd av Sveriges ratificering av Madridprotokollet infördes §§ 50-64 i VmL år 1996.

Andra internationella regleringar av betydelse för svensk varumärkesrätt är Niceöverenskommelsen den 15 juni 1957 rörande den internationella klassificeringen av varor och tjänster, och TRIPs-avtalet.⁵⁶ TRIPs behandlar immaterialrättsliga frågor inom ramen för WTO.⁵⁷ Avtalet förhandlades fram under den så kallade Uruguayrundan och antogs år 1994 som en del av den nybildade världshandelsorganisationens regelverk.⁵⁸ Under förhandlingarna visade det sig att just inkluderingen av TRIPs var en källa till djup oenighet mellan de

⁵¹ Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd

⁵² SOU 2001:26 s 138

⁵³ Artikel 2 i Pariskonventionen

⁵⁴ Anderson och Gutterman s 14

⁵⁵ A a s 16

⁵⁶ Beträffande TRIPs-avtalets specifika bestämmelser angående varumärken, se t.ex. avsnitt 2.3.3 och avsnitt 3.4.2.1 nedan.

⁵⁷ På svenska Världshandelsorganisationen

⁵⁸ Byström och Einarsson s 14

deltagande industri- och utvecklingsländerna.⁵⁹ TRIPs fastställer nämligen en global minimistandard för immaterialrättsligt skydd och eftersom denna standard är relativt hög innebär det stora nackdelar för utvecklingsländerna.⁶⁰

De internationella regleringarna är enligt min uppfattning i mångt och mycket en reaktion på näringsidkares strävan att öka sin avsättning och den vilja att samarbeta som jag har kallat globalisering. Av avgörande betydelse för den idag mycket långtgående globaliseringen är uppkomsten av Internet. Fler och fler traditionella företag vänder sig till potentiella köpare utanför sin ursprungliga geografiska omsättningskrets med hjälp av detta världsomspännande medium. Dessutom har det uppstått företag vars ”butiker” endast existerar på Internet. Dels är det på så sätt möjligt att nå fler kunder, dels blir lokalyror och liknande utgifter överflödiga. Följande betraktelse av Lessig beskriver Internetmarknadens kommunikativa fördelar:

”...[R]eal space constrains. Even if the market were perfectly competitive, the cost of transportation and the high cost of information restrict the market’s scope. If you want to sell very weird widgets, and only a hundred thousand people are within range, then you’re not likely to be able to sell enough widgets to make it worthwhile. But if you had the world as your market – if the code layer facilitated broad distribution of selective information about widgets, thus lowering the cost of information – then you might have a market large enough to make your weird widget factory work.”⁶¹

I dagsläget är det nödvändigt för de flesta typer av företag att synas i varumärkesdjungeln och Internet erbjuder många effektiva medel för att uppnå detta ändamål och är därmed ett konkurrensmedel att räkna med. Varumärken och andra näringsidkares kännetecken syns i många olika sammanhang på Internet. Bland annat förekommer både företagsnamn och varumärken som *domännamn* och då i form av så kallade SLDs⁶² som till exempel i www.volvo.com där ”volvo” inte enbart utgör företagsnamn utan också ett varumärke. Vidare finner man varumärken i *länkar* på andras webbsidor, i *annonser* och i *nyhetsbrev* för att bara nämna några exempel. För att varumärkesanvändningen på Internet skall få så stort genomslag som möjligt är det självfallet viktigt att de potentiella kunderna också hittar företagets sidor. För att öka sannolikheten för detta används varumärken⁶³ på olika sätt som är osynliga för den som söker. En sökmotor letar oftast efter nyckelord på en webbsida och lagrar dessa i en databas. Om programmeraren vill kan han eller hon själv definiera nyckelord

⁵⁹ Anderson och Gutterman s 17

⁶⁰ Byström och Einarsson s 14

⁶¹ Lessig s 114

⁶² Second-Level-Domain, till skillnad från Top-Level-Domain, vilket kan vara .com, .se, .net, .biz och liknande

⁶³ I det här fallet ordmärken

med hjälp av så kallade *meta tags*. Dessa finns då i källkoden och chansen ökar att sökmotorerna uppmärksammar sidan i fråga. Ett annat liknande hjälpmedel är att lägga in ett stort antal nyckelord på sidan med *osynlig text*. Texten har samma färg som bakgrunden och är därmed ”osynlig” för användaren.

Företagens närvaro på Internet är som nämnts kostnadseffektiv då det är möjligt att nå ut till fler kunder med reklam än genom traditionella media. Samtidigt finns det också nackdelar med ett sådant globalt medium som dessutom inte faller under någon organisations ansvarsområde. En nackdel är att det kan uppstå en varumärkeskonflikt mellan två varumärkesinnehavare med identiska märken för samma slags varor fast med registreringar för helt olika geografiska områden. Eftersom registreringarna är begränsade till vissa specifika områden uppstår ett sådant problem inte i den ”reella” världen. Varumärkesanvändningen på Internet är dock gränslös och därför uppkommer konflikter som den nyss nämnda. I sådana situationer uppstår jurisdiktionsproblem, och även om en svensk näringsidkare kan utverka förbud för en näringsidkare som driver verksamhet i ett annat land att använda ett liknande eller identiskt tecken på Internet uppkommer verkställighetsproblem.

Den vidsträckta kommunikationsmöjlighet som Internet innebär är alltså inte enbart att betrakta som något positivt. Den är också grunden till att varumärkesintrång kan få allvarliga konsekvenser. Olika typer av varumärkesintrång är vanligt förekommande på Internet. Att beivra varje enskilt intrång är inte alltid realistiskt. Varumärken har emellertid blivit så betydelsefulla att det är av största vikt att se till att de inte skadas.⁶⁴ Det är kostsamt att bygga upp ett framgångsrikt märke men tämligen enkelt att smutskasta eller utnyttja detsamma.

Rent allmänt kan sägas att Internet har spelat en betydande roll i varumärkesanvändningens utveckling under det senaste decenniet. Eftersom någon form av reglering måste följa på den senaste samhällsliga utvecklingen på området kommer också varumärkesrätten att påverkas. Som exempel på en redan genomförd, dock inte svensk, reglering kan nämnas organisationen ICANN:s Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy avseende tvister mellan varumärken och domännamn med en av följande TLD:er: .aero, .biz, .com, .coop, .info, .museum, .name, .net, och .org.⁶⁵ ICANN är en icke vinstdrivande organisation som bland annat ansvarar för tilldelningen av IP-adresser⁶⁶ och sköter domännamnsystemet för de TLD:er som ingår i organisationens ansvarsområde. De slutgiltiga reglerna för policyn antogs i oktober 1999 och föreskriver i artikel 3 b ix att en

⁶⁴ Ett exempel på framgångsrikt skyddande av varumärke uppvisar 2003 års vinnare av Signum-priset Absolut Company. Se intervju i Brand News 02/2003 s 11 f

⁶⁵ Top-Level-Domain anger vilken typ av organisation, institution eller företag som är innehavare av domännamnet eller från vilket land det härrör

⁶⁶ Sifferkombination som kännetecknar varje enskild dator vid kommunikation på Internet

besvärshandling skall ange särskilt 1) hur domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med det aktuella varumärket, 2) varför innehavaren av domännamnet inte skall anses ha någon rätt till eller lagligt intresse av detsamma, och 3) varför domännamnet skall anses ha registrerats och användas i ond tro.⁶⁷

2.3 En modern syn på varumärken

2.3.1 En strategisk/ekonomisk tillgång

Dagens handel påverkas i stor utsträckning av globalisering och varumärken har kommit att spela en betydande roll i internationell handel. Dels har det att göra med att användningen av symboler är en framgångsrik metod vid en expansion till andra kulturer och språkområden. Dels har varumärken fått en mycket stor ekonomisk betydelse just genom sin vidsträckta användning. Emellertid är de inte viktiga enbart för företag som verkar på en global marknad. Även företag som agerar på regional eller nationell basis har ett intresse av att bygga upp och skydda sina varumärken för att ha möjlighet att synas i den varumärkesträngsel som är kännetecknande för vår tid.

Särskilt gäller detta kunskapsföretagen. De kallas ibland även kunskapsbaserade eller kunskapsintensiva företag och det som utmärker dem är att deras verksamhet ofta består av tjänsteproduktion med komplicerat innehåll. Verksamheten kan till exempel vara inriktad på uppdrag inom redovisningsområdet, utveckling av organisatoriska och administrativa lösningar eller tekniska system, uppdrag inom marknadsföring etc. Tillgångarna i kunskapsföretagen består till övervägande del av immateriella rättigheter såsom patent och varumärken och det så kallade humankapitalet som utgörs av personalens kompetens. Tillgångar som är av betydelse i traditionella industriföretag som till exempel maskiner och byggnader är här av underordnad vikt. I SCB:s statistik återfinns kunskapsföretagen under beteckningen Bank, försäkring och uppdragsverksamhet. Att det är en betydelsefull grupp inom tjänstesektorn framgår av den markanta ökning på 84% av antalet anställda som skedde mellan åren 1980 och 1994 i Sverige.⁶⁸

Från att ha varit små klisterlappar som applicerades på en vara för att markera dess ursprung har varumärken således utvecklats till centrala element för företagens

⁶⁷ <http://www.icann.org>

⁶⁸ Lagutskottets betänkande 1997/98:LU11

konkurrenskraft. En tillgång av stor ekonomisk betydelse blir de dock först då det finns en välövertvägd strategi för deras användning. Bland de mest framgångsrika företagen idag finns de som har inriktat sig på produktion av varumärken och inte i första hand på produkter.

Klein beskriver i sin internationella succébok *No Logo* hur storföretag som Nike och Intel har hävdatt att varuproduktionen är mindre väsentlig i deras verksamhet. Den kan de tack vare handelslättnader och arbetsrättsreformer lägga ut på externa tillverkare i utlandet. Företagen själva ägnar sig inte åt tillverkning av saker utan åt produktutveckling och design och framförallt åt att skapa en varumärkesimage som de sedan marknadsför.⁶⁹ Nikes strategi i slutet av 1980-talet var till exempel att marknadsföra sig som ett sportföretag till skillnad från ett företag som huvudsakligen säljer skor. Man såg som sin uppgift att ”berika människors liv genom idrott och konditionsträning” och att ”bevara magin inom idrotten”.⁷⁰ Det är framförallt storföretagen som driver denna process framåt. Många av dem handlar framgångsrikt i enlighet med devisen ”framtidens blomstrande produkter är inte de som presenteras som varor utan de som presenteras som koncept”.⁷¹ Målet är alltid att deras varumärken skall utveckla ett egenvärde, det vill säga ett värde som är skilt från de varor eller tjänster de representerar. Det är bland annat detta som krävs för att kunderna skall vilja betala ett högre pris för en vara som inte nödvändigtvis är av högre kvalitet än andra liknande varor. Att ”bygga” varumärken som är fria från produktassociationer är en trend som fortfarande är aktuell inom varumärkesutvecklingen.

Avslutningsvis kan sägas att varumärken har upplevt en boom de senaste decennierna och deras ekonomiska betydelse har ökat markant. Många företag arbetar mycket omsorgsfullt med sina varumärkesportföljer. Fler och fler märken på en marknad som redan är full av intrångsmål innebär dock också att företagen tvingas att bli mer kreativa när det gäller att vinna kundernas uppmärksamhet. Detta är en av anledningarna till att vi idag upplever fler sorters marknadsföring och att nya typer av varumärken har gjort entré.

2.3.2 ”Varumärkesbyggande”

Varumärkesbyggandet kan gå till på diverse olika sätt. Det beror på vilken image företagen vill skapa för sitt varumärke. Genom att förse varumärken med en själ – vilket är samma sak som värderingar och hur märket upplevs av omsättningskretsen – åstadkommer företagen att

⁶⁹ Klein s 4

⁷⁰ A a s 23 där det hänvisas till Katz, *Just Do It: The Nike Spirit in the Corporate World*

⁷¹ A a s 21

kunderna inte bara köper en produkt för produktens egen skull utan även på grund av att märket *står för värderingar* som sammanfaller med deras egna eller på grund av att det får dem själva att *framstå på ett särskilt sätt*. De inre värden, även kallade core values, som företagen söker överföra till varumärket står oftast att läsa på deras hemsidor. För globalt aktiva företag är det särskilt viktigt att betona sin miljömedvetenhet och sin mångkulturella struktur. Coca-Cola förmedlar till exempel följande värderingar genom sin hemsida:

”[Our] colleagues bring a variety of intellectual, professional, ethnic and cultural perspectives to our enterprise. They reflect the nations, cultures and languages of the world.”

”[We] partner with national and international organisations to alleviate economic disadvantage ...”

”We operate our business ... with a commitment to continually move ... toward sustainability ...”⁷²

Förutom etablerandet av varumärkets inre värden innefattar varumärkesbyggande ofta företagets strävan att märket i sig skall få kunden att känna sig speciell. Om kunden köper en produkt av detta skäl torde företaget ha lyckats bygga upp en framgångsrik varumärkesimage. Att denna image är ömtålig är oomtvistat. Det är av största vikt att varumärket inte associeras med något som strider mot dess image eftersom just denna ofta är viktigare än själva varan för många kunder.

I stor utsträckning sker förmedlingen av varumärkesimagen fortfarande med hjälp av reklam. Redan på 1920-talet verkade man ha förstått att reklamen inte bara var en kostnad utan en investering som använd på rätt sätt tillförsäkrade företagen mer än ett löfte om sålda varor – nämligen kundlojalitet. Reklammannen Bruce Barton påpekade år 1923 att reklamens uppgift var att hjälpa företagen att finna sin själ.⁷³ Sedan dess har många företag funnit sin själ och reklamen har successivt spridit sig till kunderna genom nya kanaler. Sedan länge följer reklambranschen principen att ett varumärke ständigt måste ha mer reklam för att behålla sin position på marknaden.⁷⁴ Då detta är en allmänt spridd sanning är följden att reklamen så småningom blir allestädes närvarande för att alla kunna ha möjligheten att för ett ögonblick vinna de potentiella köparnas uppmärksamhet. Spridningen av varumärkesimagen försvåras ytterligare av att varumärken i verkligheten inte bara tävlar om plats med sina omedelbara

⁷² www2.coca-cola.com/ourcompany/

⁷³ Klein s 7

⁷⁴ A a s 9

konkurrenter (som exempel skulle kunna nämnas hamburgerkedjornas interna kapplöpning) utan med alla andra varumärken som likaså vill väcka köparnas intresse.⁷⁵

Något som är intressant är att varumärkesbyggandet på senare tid har tagit sig nya uttryck. Troligtvis är detta ett resultat just av att klimatet i varumärkeslandskapet har hårdnat. Tendensen är mångsidig. Företagen ägnar sig inte längre enbart åt traditionell reklam och sponsring utan bryter ny mark med sin varumärkesanvändning. Läskedrycksjätten Coca-Cola aspirerar inte längre endast på att släcka världsbefolkningens törst utan fastställer stolt: ”From music to sports to entertainment – Coca-Cola has it covered”.⁷⁶

En av dessa nyare trender är personifieringen av varumärken eller det omvända; personer som förvandlas till varumärken. Vad gäller personifieringen av varumärken tog denna sin början för flera decennier sedan. Föregångarna till denna typ av personmärken kan delas in i två kategorier: de som är av mänsklig karaktär och de som inte är mänskliga men som ändå uppvisar många mänskliga drag. Till den första kategorin hör till exempel James Bond eller Mr. Proper och till den andra figurer som The Simpsons eller Musse Pigg. De nyare varianterna av dessa personifierade varumärken uppstod i takt med att den moderna datortekniken blev alltmer avancerad. Den virtuella ”personen” och programledaren Max Headroom från den brittiska TV-kanalen Channel Four blev en riktig ikon för den dåvarande populärkulturen och fick både en egen TV-serie och reklamuppdrag för Coca-Cola. Ett annat exempel är hjältinnan från datorspelet Tomb Raider. Kring hennes ”person” uppstod en sådan kult att gränserna mellan fiktion och verklighet suddades ut till den grad att hon till och med fick allvarligt menade giftermålsanbud.⁷⁷

Modeskaparna Jil Sander och Wolfgang Joop är personer som mer eller mindre har förvandlats till varumärken. De utnyttjar samspelet mellan media, och då särskilt olika livsstilsmagasin, och traditionell varumärkesreklam och framstår slutligen själva som levande exempel på sin design.⁷⁸ Den person som mer än någon annan har lyckats att göra sig själv till ett varumärke är Michael Jordan. Visserligen var det Nike som genom sina reklamsnuttar ledde in honom på vägen till superstjärnestadiet, men när Nike ville bli Jordans agent avböjde han och utvecklade fortsättningsvis sitt varumärke på egen hand. Bland annat försökte han få sina olika sponsorer att göra reklam för varandra. Ett målande exempel är den tecknade filmen Space Jam där Jordan själv spelade huvudrollen. En replik lät så här: ”Michael, it’s show time. Get your Hanes on, lace up your Nikes, grab your Wheaties and Gatorade and we’ll pick

⁷⁵ A a s 36

⁷⁶ www.cocacola.com/flashIndex1.html

⁷⁷ Schütz s 142 ff

⁷⁸ A a s 141

up a Bic Mac on the way!”. För Nike hade detta följden att de nu inte bara hade att konkurrera med de andra sportskoföretagen och NBA utan även med det något nyare varumärket Michael Jordan!⁷⁹

Ytterligare trender inom varumärkesbyggandet är starkt förbundna med politik och kultur. Body Shop har till exempel gått mycket längre än att bara redovisa varumärkets inre värden. Företagets grundare, Anita Roddick, har uttalat att Body Shop-butikerna inte handlar om varorna som säljs. De är bara överbringare av en politisk filosofi som innefattar kvinnor, miljö och etiskt företagande.⁸⁰ Body Shop har följaktligen spridit sin varumärkesimage genom olika skyltfönsterkampanjer. En sådan var en protest mot den rådande kvinnosynen och kvinnoidealet där butikerna i stället för annonser fyllde skyltfönstren med röda band och affischer som fördömde våld mot kvinnor.⁸¹

Den kulturella trenden är dock den dominerande och kanske den mest effektiva när det gäller att frigöra själva varumärket från produkterna det är tänkt att representera. Varumärken som kulturyttring är inte något nytt såtillvida att företag sedan lång tid tillbaka gör reklam genom att sponsra olika kulturella evenemang. Att idrottsarenor, utbildningslokaler, forskning och till och med professorer idag ofta är sponsrade av näringslivet är inte något ovanligt. Det nya är emellertid en tendens mot sammansmältning av kultur och varumärke. Detta förekommer i mer eller mindre genomgripande variation.

IKEA har visserligen en vanlig möbelkatalog även i Tyskland men erbjuder därutöver en tidskrift som är en kombination av magasin och reklamkatalog och heter Room. Man har bestämt sig för att utnyttja inredningstidningarnas popularitet och har med stilriktig design lyckats utforma Room till ett magasin som säkerligen tilltalar de flesta köpare med drömmen om att bli inredningsarkitekt. Eftersom en sådan tidning dock inte visar IKEA-möblerna som reklam utan snarare som inredningstips är det mycket möjligt att en och annan läsare missar tidningens bakomliggande syfte.

Ett tydligare uttryck för sammansmältningen mellan kultur och varumärke är ABSOLUT:s välbekanta marknadsstrategi där formen på flaskan är det enda bestående i reklamen och flaskan fylls med det innehåll som kan tänkas vara attraktivt för reklamens målgrupp. Andy Warhol var den förste konstnär att avbilda flaskan och sedan dess har över 400 andra fyllt flaskan med sin egen konst. Eva Kempe-Forsberg, vice marknadschef på Absolut Company, anser att samarbetet med konstnärerna är givande för båda parter. För

⁷⁹ Klein s 57

⁸⁰ A a s 24

⁸¹ A a s 112

konstnärerna är det positivt att de får mycket uppmärksamhet genom Absolut-reklamens exponering.⁸²

Tablettillverkaren Altoids valde ett icke-traditionellt sätt att ”sponsra” konst. I stället för att som andra företag sponsra en konstutställning på ett museum eller konstgalleri för att få sitt varumärke förknippat med verken, fann man en metod som satte företaget och dess varumärken i fokus på ett betydligt mer effektivt sätt. 250 000 dollar investerades i konst från tjugo unga konstnärer på uppgång och marknadsfördes som ”Curiously Strong Collection”, vilket anspelade på företagets slogan ”Curiously Strong Mints”.⁸³ Detta agerande har starkt kritiserats av Klein som anser att varumärkena utnyttjar och delvis också skadar kulturen. Denna typ av sponsring har som huvudsyfte att själv bli kulturen. Genom att suga upp kulturella idéer och låta varumärkena reflektera dem skapas intrycket att idéerna är utvidgningar av varumärkena själva. Klein menar att värdkulturen hamnar i bakgrunden utan att denna därigenom får ett plusvärde.⁸⁴

Arbetet med att bygga upp starka varumärken tas numera i högsta grad på allvar av företagen. Låt vara att det i första hand är de riktigt stora bland dessa som har tillgripit de mest okonventionella metoderna för att lösgöra varumärket från produktassociationer så att det kan utveckla ett egenvärde som i sig självt drar till sig köpare. Framförallt är det stora, välkända varumärken som till exempel Coca-Cola eller Disney som med en snillrik bakomliggande varumärkesstrategi har lyckats göra sina varumärken till den mest betydelsefulla tillgången i företaget. Självfallet ligger enorma investeringar till grund för framgångarna. Efter en lång tids utveckling av trenden i riktning mot fler och fler värdefulla supermärken har lagstiftningen följt efter och medger numera ett investeringsskydd.

2.3.3 Skydd för väl ansedda varumärken

I 4 § 1 st. VmL anges att innehavarens ensamrätt till ett varumärke innebär att denne kan hindra andra näringsidkare att använda ett *förväxlingsbart* märke. Det är formulerat på följande vis:

”Rätten till ett varukännetecken ... innebär, att annan än innehavaren inte får i näringsverksamhet använda ett därmed förväxlingsbart kännetecken för sina varor ...”

⁸² Brand News 02/2003 s 11

⁸³ Klein s 34

⁸⁴ A a s 29 f

Huvudregeln i 6 § 1 st. föreskriver att det avgörande är huruvida kännetecknen i fråga är av samma eller liknande slag. Varumärken registreras för en eller flera specificerade klasser som grundas på den ovan nämnda Niceöverenskommelsen men även inom en och samma klass kan olika typer av varor eller tjänster förekomma.

I 6 § 2 st. finns dock ett undantag från denna så kallade specialitetsprincip. Där finns det nu tio år gamla skyddet till förmån för väl ansedda varumärken, vilket sträcker sig *över varuslagsgränserna*. ”Anseendeskyddet” infördes i VmL den 1 januari 1993 som en harmoniseringsåtgärd till varumärkesdirektivets fakultativa bestämmelser i artikel 4.4 a och artikel 5.2 och ersatte den tidigare så kallade ”Kodak-regeln”⁸⁵ och ”rättgiftsregeln”. För att tydliggöra skillnaden mellan det tidigare skyddet och det nya anseendeskyddet följer först en kort redogörelse för det förstnämnda.

Begreppet Kodak-regeln härstammar från ett engelskt rättsfall från slutet av 1800-talet i vilket innehavaren av varumärket Kodak lyckades hindra användningen av samma märke för cyklar.⁸⁶ Regeln som före den 1 januari 1993 fanns i 6 § 2 st. 1 p. VmL var tänkt som en undantagsregel eftersom ett varumärkes huvudfunktion egentligen var att hindra direkta konkurrenter, det vill säga näringsidkare som handlar med samma slags varor, att förvilliga konsumenterna avseende en varas ursprung. Risken för att konsumenterna misstolkar ursprunget vid helt olika typer av varor är teoretiskt sett mindre.

Det indirekta konsumentskydd som risken för förväxling utgör hade således en stark ställning i svensk rätt.⁸⁷ Kodak-regeln skulle komplettera huvudregeln med ett skydd för särskilt välkända varumärkens egenvärde men detta var i praktiken otillräckligt eftersom kraven på inarbetning var så stränga att skydd sällan medgavs.⁸⁸ För att skydd över varuslagsgränserna skulle bli aktuellt var märket i fråga tvunget att uppfylla två krav. Dels skulle det vara *synnerligen starkt inarbetat inom omsättningskretsen*, dels *känt inom vida kretsar av allmänheten*. I doktrinen kritiserades detta dubbla krav och betecknades som ”alltför snävt och kategoriskt”.⁸⁹ Ett varumärke ansågs vara synnerligen starkt inarbetat inom omsättningskretsen först vid en igenkänningsfaktor på 80-90 %, vilket Holmqvist kritiserade i en artikel redan år 1975.⁹⁰

⁸⁵ Kummelsten och Lautmann i Praktisk varumärkesrätt s 200

⁸⁶ Eastman Photographic Materials Co. v. John Griffiths Cycle Corp., 15 R.P.C. 105 (Chancery Division 1898), Se <http://www.house.gov/judiciary/484.htm>

⁸⁷ Wessman s 385

⁸⁸ SOU 2001:26 s 249

⁸⁹ Grundén s 228

⁹⁰ Holmqvist i NIR 1975 s 280

Rättgiftsregeln fanns även den tidigare i 6 § 2 st. Syftet med denna regel var att erbjuda skydd över varuslagsgränserna för varumärken som var av särskilt känslig natur gentemot nyare märken som genom sitt användningsområde lätt kunde skada det äldre märkets egenvärde. Som exempel kan nämnas att ett varumärke för rättgift med säkerhet skulle ha en negativ inverkan på ett äldre identiskt eller liknande varumärke för parfym.⁹¹

Det nya anseendeskyddet som infördes i VmL som en följd av harmoniseringen av varumärkeslagstiftningen inom EU tillgodoser näringslivets behov på ett bättre sätt än den tidigare Kodak-regeln. Bestämmelsen anger att

”[f]örväxlingsbarhet kan åberopas till förmån för ett kännetecken som är *väl ansett* här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle *dra otillbörlig fördel av* eller skulle *vara till förfång för* det väl ansedda kännetecknets *särskiljningsförmåga* eller *anseende*”.⁹²

För det första kan man fråga sig vad som avses med att varumärket skall vara *väl ansett*. Vad som står klart är att kravet på inarbetning nu är lägre jämfört med vad som gällde tidigare. En nedre gräns för inarbetning ansåg man sig inte kunna fastställa med ledning av direktivet, men det ansågs ligga i sakens natur att det krävs att det äldre märket är inarbetat för att ett yngre märke skall kunna dra fördel av eller vara till skada för det förra.⁹³ I doktrinen finns flera åsikter företrädna men sammanfattningsvis lutar det åt att den närmare avgränsningen skall grundas på en betraktelse ur både ett kvantitativt perspektiv (det väl ansedda märkets ställning på marknaden) och ett kvalitativt perspektiv (snyltningens eller förfångets omfattning). Wessman har uttalat att den tidigare regleringen lade alltför stor vikt vid den kvantitativa aspekten⁹⁴ och en tydlig effekt av anpassningen till varumärkesdirektivet är att betydligt fler varumärken kommer i åtnjutande av det utökade skyddet i 6 § 2 st. VmL.⁹⁵

Uttrycket *väl ansett* motsvaras i den svenska översättningen av varumärkesdirektivet av formuleringen *känt*, vilket närmast svarar mot den tyska versionens *bekannt*. Den svenska varumärkeslagens ordval ansluter snarare till de danska och engelska översättningarna av direktivet där uttrycken *(vel-)renommeret* och *has a reputation* används.

Eftersom någon betydelskillnad inte var avsedd menar Grundén att man kan sluta sig till att det inte bör göras någon skillnad mellan kännedom och anseende vid bedömningen av det aktuella varumärkets förvärvade egenvärde genom inarbetning.⁹⁶

⁹¹ SOU 2001:26 s 249

⁹² 6 § 2 st. VmL, min kursivering

⁹³ SOU 2001:26 s 251

⁹⁴ Wessman s 388

⁹⁵ SOU 2001:26 s 251

⁹⁶ Grundén s 230

Bestämmelsens avslutande del innebär ett krav på att en risk för urvattning av det väl ansedda märket skall föreligga, vilket kan vara skadligt för varumärkets egenvärde, eller att det yngre märket genom så kallad renommésnyltning skall dra nytta av det varumärkesbyggande i form av arbetsinsats och investeringar som ligger till grund för det äldre märkets framgång.

Vad beträffar *förväxlingsrisk* är detta inte något som krävs för att anseendeskyddet skall komma i fråga. Det har EG-domstolen slutgiltigt bekräftat i Adidas-målet.⁹⁷ Ytterligare en intressant fråga beträffande väl ansedda varumärken uppmärksammades i förslaget till avgörande i detta mål. Enligt ordalydelsen i direktivets artikel 5.2 kan varumärkesinnehavaren i förekommande fall förhindra användningen i näringsverksamhet av ett liknande tecken ”med avseende på varor och tjänster av *annan art*”⁹⁸ än dem för vilka det äldre märket är registrerat. Kärandesidan påpekade att det är ologiskt att väl ansedda varumärken åtnjuter skydd oberoende av förväxlingsrisk när varorna är *olika*, men däremot inte när varorna är *lika* eftersom en bedömning av förväxlingsrisk då måste företas.⁹⁹ Frågan togs dock inte upp till bedömning i Adidas-målet eftersom den hänskjutande domstolens tolkningsfråga endast avsåg bestämmelsen om förväxlingsrisk. EG-domstolen besvarade däremot frågan om innebörden av artikel 5.2 i det nyligen avgjorda Davidoff-målet:¹⁰⁰

”Artikeln kan ... inte tolkas så att den medför ett skydd av kända varumärken som är sämre när ett tecken används för identiska eller liknande varor eller tjänster än när ett tecken används för varor eller tjänster som inte är likartade. Det har därvid inte på allvar ifrågasatts vid domstolen att det kända varumärket skall tillerkännas ett skydd som, vid användning av ett tecken för identiska eller liknande varor eller tjänster, åtminstone är lika omfattande som när ett tecken används för varor eller tjänster som inte liknar de varor och tjänster för vilka varumärket har registrerats.”¹⁰¹

Det svenska skyddet för väl ansedda varumärken är i linje med den rättsutveckling som finns på det regionala och framförallt på det internationella planet. Det som är bra för näringslivet är också bra för de stater som får del av skatteintäkterna. Många års lobbying och stora investeringar i varumärken har tydligen givit resultat och såväl på EU-nivå som på global nivå skapas regleringar och praxis som skall förhindra att varumärkens egenvärde utsätts för snyltning eller skada. I det här sammanhanget kan en liknande bestämmelse i TRIPs-avtalet nämnas. Artikel 16.3 i detta avtal skyddar genom en hänvisning till artikel 6bis i

⁹⁷ Mål C-425/98

⁹⁸ Min kursivering

⁹⁹ Förslag till avgörande i mål C-425/98 punkt 45

¹⁰⁰ Mål C-292/00

¹⁰¹ Mål C-292/00 p. 25 och 26

Pariskonventionen varumärken över varuslagsgränserna om de är ”well known”, om användningen av det nyare märket ”would indicate a connection” mellan märkena och om användningen skulle vara till skada för innehavaren av det äldre märket.

2.3.4 Nya typer av varumärken

Det är inte bara ett stort intresse för varumärkesbyggande och för varumärkens ekonomiska värde som är kännetecknande för dagens varumärkesanvändning. Något som är minst lika aktuellt är utvecklingen av nya varumärkestyper varav flera inte kan uppfattas med synsinnnet. Som jag ser det är de nya typerna en naturlig effekt av den ökade globalisering och varumärkesträngsel som även har påverkat uppmärksamheten kring egenvärdet. Den ekonomiska aspekten har i sin tur haft en betydelse för företagens strävan att skapa en egen nisch eller att få sina varumärken att ”synas” i den stora konkurrensen.

Till skillnad från de traditionella varumärkena som bild- eller ordmärken är de nya typerna ofta något helt annat än ett tvådimensionellt märke och flera av dem talar till andra sinnen än till synsinnnet. Det finns exempel på registrerade doft- och färgmärken – något som ingen tidigare överhuvudtaget har betraktat som möjliga varumärken och bärare av en ensamrätt. Ljudmärken är en annan kategori som har etablerats som registrerbara varumärken. Tidigare var det enda alternativet för ljud ett upphovsrättsligt skydd (då främst i form av musik), självfallet under förutsättningen att det uppfyllde kravet på verkshöjd. Vidare är numera varuutstyrslar som samtidigt är registrerade varumärken, skyddade enligt upphovsrättslagen och enligt mönsterskyddslagen ingen ovanlighet. Slutligen skall nämnas att möjligen också känselmärken är på gång.

Att man numera kan skydda en jingel som varumärke och inte endast med hjälp av upphovsrättslagen eller att det finns flera skyddsmöjligheter för utstyrslar leder ofta till ett överlappande system och således till mer valfrihet när det gäller att beivra intrång. För att återigen ta upp den ekonomiska aspekten; ur företagets synvinkel är det bättre att få en utstyrsel registrerad som ett varumärke än som ett mönster till exempel. Skyddstiden för en mönsterregistrering är i Sverige nämligen högst 25 år.¹⁰² En varumärkesregistrering varar i tio år men kan förnyas ett oändligt antal gånger,¹⁰³ vilket gynnar investeringar i märket.

Beträffande de nya märkestyperna skulle man kunna dra en parallell till evolutionen. Där uppkom nya (livs-)former ofta i samband med att de befintliga formernas existens var

¹⁰² 24 § ML

hotad av någon yttre omständighet. De arter som genom mutationer utvecklade sig till något nytt var de mest framgångsrika och lyckades hålla sig vid liv. Även för varumärken finns faror. En sådan är som jag redan har nämnt den ständigt ökande exponeringen av ett ständigt ökande antal konkurrenters varumärken. En annan fara är degenereringsproblematiken. Framförallt är det ordmärken som lättare än andra slags märken kan smälta in i och bli en del av vardagsspråket. En tredje fara utgörs av marknadens uppfattning av varumärket, det vill säga en förtroendefråga. Dels gäller det omsättningskretsens förtroende, dels hur aktörerna på börsen ser på märket.¹⁰⁴

För att reagera på eller förekomma farorna har varumärkesinnehavarna handlat på olika sätt. En del har kommit på nya sätt att bygga upp ett starkt varumärke och andra har börjat använda nya typer av märken. Vare sig det handlar om skillnad i användning eller uttryck så är förändring oundviklig och detsamma gäller den efterföljande rättsutvecklingen. Förmodligen väntar nya användningsformer på att göra entré och för att återknyta till kapitelrubriken: Det är inte den aktuella varumärkesanvändningen som utgör en modern syn på varumärken utan vidareutvecklingen.

3 Varumärkens registrerbarhet

För att ett varumärke skall kunna registreras i det svenska varumärkessystemet skulle man kunna säga att det måste uppfylla två ”positiva” och ett ”negativt” rekvisit som uppställs av VmL. De två positiva rekvisiten är kravet på möjlighet till grafisk återgivning av märket samt kravet på särskiljningsförmåga hos detsamma. Det negativa rekvisitet utgörs av kravet att märket inte är i strid med något av de övriga registreringshinder som uppräknas i 14 §. PRV kontrollerar i den så kallade officialprövningen att ett varumärke för vilket registrering söks uppfyller alla formella krav och att det inte finns hinder som är påkallade av allmänna hänsyn eller hinder av hänsyn till äldre ensamrätter.

¹⁰³ 22 § VmL

¹⁰⁴ Ett exempel som tydliggör detta är den så kallade ”Marlborofredagen” då börsnoteringarna sjönk på flera märkesvaror som ett svar på att Philip Morris sänkte priset på Marlboro-cigarett i ett försök att återta marknadsandelar. Även Philip Morris-aktierna blev lidande eftersom marknaden inte uppskattade åtgärden. Se Klein s 12

3.1 Grafisk återgivning

I 1 § 2 st. VmL anges att "[e]tt varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan." Uppräkningen i lagtexten är inte uttömmande utan endast exemplifierande, vilket innebär att de nyare typerna av varumärken som behandlas i avsnitten nedan åtminstone inte rent principiellt är undantagna från möjligheten till registrering. Huruvida det anses att dessa kategorier uppfyller kravet på grafisk återgivning återkommer jag till i avsnittet 3.4. Skulle någon typ av tecken inte vara möjlig att återge grafiskt, då återstår ändock alternativet att erhålla varumärkesrättsligt skydd genom inarbetning.

Eftersom ägaren till ett varumärke har en omfattande ensamrätt är det mycket viktigt att omgivningen, framförallt övriga näringsidkare, har tillgång till information om varumärkets särdrag så att de kan undvika att göra intrång i innehavarens rätt. Detta är grunden till bestämmelsen om grafisk återgivning. Tredje man får i många fall information om varumärken genom att undersöka olika avbildningar, till exempel i varumärkesregistret eller i någon publikation för varumärken. Med grafisk återgivning avses av detta skäl att kännetecknet skall vara i synlig form, kunna återges på papper och följaktligen publiceras.¹⁰⁵

Kravet på möjlighet till grafisk återgivning infördes i den svenska varumärkeslagen som ett led i implementeringen av varumärkesdirektivet¹⁰⁶ och har sin motsvarighet i direktivets artikel 2. Bestämmelsen anses öppna upp för nya varumärkestyper eftersom det inte erfordras en direkt *avbildning* varumärket. Även en indirekt men precis återgivning av märket accepteras förutsatt att denna är grafisk. EG-domstolen har nämligen fastställt kriterier för varumärken som inte kan uppfattas visuellt. Återgivningen skall då vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig samt objektiv.¹⁰⁷

Att trenden tydligt visar på ett ökande behov av att kunna registrera fler märkestyper är klart. Lika självklart är dock att det måste finnas ett sätt att förmedla exakt information om särdragen hos varje enskild märkestyp för att säkerställa att rättssäkerheten värnas.

¹⁰⁵ Prop. 1992/93:48 s 71

¹⁰⁶ Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varumärkesrätt s 21 f

¹⁰⁷ Mål C-273/00 punkt 55

3.2 Särskiljningsförmåga

Av 13 § 1 st. VmL framgår att registrerbarhet förutsätter särskiljningsförmåga hos det ifrågavarande märket. Detta innebär att konsumenterna skall kunna uppfatta märket som ett varukännetecken. Varumärket skall med andra ord besitta *distinktivitet*. Det räcker dock inte att märket uppfattas som individualiseringsmedel för själva varan, vilket skulle vara fallet till exempel beträffande ett artikelnummer. Det skall snarare kunna visa på en varas kommersiella ursprung¹⁰⁸, det vill säga särskilja en näringsidkares varor från andra näringsidkares. Distinktivitet hos ett märke kan vara ”inneboende” eller ”förvärvat”.

Trots att lagtextens utformning verkar antyda att det endast uppställs *ett* kriterium för att särskiljningsförmåga skall anses föreligga, framhåller Holmqvist att det även krävs att kännetecknet skall kunna förbehållas en näringsidkare. Dennes ensamrätt skall inte inkräkta på andra näringsidkares naturliga rätt att beskriva eller göra reklam för sina varor. Detta andra kriterium för rekvisitet särskiljningsförmåga brukar betecknas *frihållningsbehov*. Bedömningen av huruvida ett sådant behov föreligger eller inte skall väga lika tungt som distinktiviteten för fastställandet av särskiljningsförmåga.¹⁰⁹ Lagrummets fokusering på distinktiviteten hos varumärken har lett till att man nästan uteslutande har koncentrerat sig på denna vid prövningen av registrerbarhetskriterierna.

13 § 1 st. föreskriver vidare att ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, inte i och för sig skall anses ha särskiljningsförmåga.

Vissa beteckningar måste hållas allmänt tillgängliga för att de annars skulle verka otillbörligt konkurrensbegränsande. Vad beträffar en så kallad generisk beteckning (till exempel ”Bil” för bilar, ”Apple” för äpplen etc.) föreligger enligt Holmqvists terminologi ett absolut frihållningsbehov. Då det endast finns en beteckning som korrekt beskriver en viss produkt kan inte en enskild näringsidkare få ensamrätt till denna, utan dennes konkurrenter måste få fri tillgång till beteckningen. Behovet är således ”utan inskränkning, absolut och ovillkorligt”.¹¹⁰

Som framgår av lagtexten är inte heller deskriptiva märken utan vidare registrerbara. Ur språklig synvinkel finns egentligen ingen grund för att deskriptiva beteckningar med nödvändighet skall behöva vara tillgängliga för alla näringsidkare. Holmqvist menar att man

¹⁰⁸ Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varumärkesrätt s 28

¹⁰⁹ Holmqvist i NIR 1992 s 9

¹¹⁰ A s 11 f

har velat införa en säkerhetsmarginal i lagstiftningen för att man inte har ansett sig kunna eller behöva skilja mellan generiska och deskriptiva ord.¹¹¹ Genom att varumärken som beskriver vissa i lagtexten angivna förhållanden inte anses tillräckligt distinktiva för registrering förrän de har använts och blivit kända i viss utsträckning, säkerställs att inga sådana märken registreras till vilka andra näringsidkare har ett berättigat intresse.¹¹² Värt att notera i detta sammanhang är vikten av att det tänkta varumärket bedöms i den kontext i vilken det är avsett att användas eftersom ett märke mycket väl kan vara deskriptivt för en kategori varor men suggestivt eller associationsfritt för en annan. Skillnaden mellan generiska beteckningar och deskriptiva märken är att de senare anses kunna registreras när de inarbetats och det därefter står klart att inget absolut frihållningsbehov föreligger. Frihållningsbehovet för deskriptiva märken är därför ett ”oäkta” eller ”förmodat” frihållningsbehov.¹¹³

Det är inte bara ord som omfattas av frihållningsbehov. Även så kallade figurmärken kan bestå av tecken som måste finnas allmänt tillgängliga. Figurmärken såsom enkla geometriska figurer av typen cirklar, rektanglar och liknande anses ingå i det allmänna formförrådet.¹¹⁴ Dessa symboler är så ofta förekommande i vår dagliga tillvaro att ingen enskild person skall kunna hävda ensamrätt till dem.

Att frihållningsbehovet verkligen är ett behov och inte endast ett av lagstiftaren påhittat intresse framgår tydligt om man ser till det då och då förekommande problemet med degenerering. Begreppet syftar på att ett varumärke upphör att uppfattas som ett varumärke och övergår till att bli en del av vardagsspråket. Thermos har råkat ut för det. Så även Jeep. Det finns ytterligare exempel på före detta varumärken som har degenererat av olika orsaker — ofta på grund av att innehavaren har handskats felaktigt med sitt varumärke — och kommit att bli vanliga generiska beteckningar. Behovet av en generisk beteckning för ett varuslag är också den viktigaste orsaken till degenerering.¹¹⁵

¹¹¹ A a s 12

¹¹² Se 13 § 1st. sista meningen VmL

¹¹³ Holmqvist i NIR 1992 s 13

¹¹⁴ Norén Roeck Hansen och Hyltner i Praktisk varumärkesrätt s 33

¹¹⁵ Holmqvist i NIR 1992 s 14

3.3 Registreringshinder

3.3.1 Absoluta och relativa hinder

PRV:s officialprövning innefattar såväl en prövning av absoluta som relativa registreringshinder. De absoluta registreringshindren i 14 § 1 st. p. 1-3 VmL är påkallade av allmänna hänsyn och kan inte avhjälpas.

Enligt paragrafens första punkt är det förbjudet att registrera vissa statliga och kommunala vapen och vissa andra officiella beteckningar. I andra punkten stadgas att ett märke inte får registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten. Ett märke kan vara vilseledande på flera sätt. Den vanligast förekommande formen är vilseledande om geografiskt ursprung¹¹⁶ men även vilseledande av annat slag förekommer, till exempel beträffande kommersiellt ursprung eller varans beskaffenhet. Slutligen föreskriver paragrafens tredje punkt att ett varumärke inte får registreras om det strider mot lag eller författning eller mot allmän ordning eller om det är ägnat att väcka förargelse. Ett exempel på ett ursprungligen förargelseväckande märke som har kunnat registreras efter att inledningsvis ha stött på motstånd hos PRV är Yves Saint Laurents parfym Opium. PBR uttalade år 1994 att varumärket visserligen var ägnat att väcka förargelse men att märket numera uppfattas som ett namn på en parfym av omsättningskretsen och inte i första hand som ett narkotiskt preparat. Härpå konstaterades att märket inte längre kunde anses vara förargelseväckande i den mening som avses i 14 § 1 st. 3 p.¹¹⁷

Paragrafens relativa registreringshinder återfinns i punkterna 4-9 och dessa ger skydd för redan etablerade privaträtter.¹¹⁸ Bland annat föreligger ett relativt hinder om ett märke innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som annans firma eller släktnamn eller som titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk.¹¹⁹ Vidare skyddas en innehavare av ett icke registrerat märke mot en registreringsansökan som görs i ond tro.¹²⁰ Den mest betydelsefulla bestämmelsen torde dock vara förbudet i punkt 6 mot registrering om märket är *förväxlingsbart* med ett tidigare registrerat eller vid tidpunkten för ansökan inarbetat varumärke.¹²¹ Kännetecknande för de relativa registreringshindren är att den vars rätt berörs av den tilltänkta registreringen kan medge att registrering sker. Med samtycke är

¹¹⁶ Sjöberg och Budai i Praktisk varumärkesrätt s 147

¹¹⁷ A a s 157 f

¹¹⁸ A a s 141

¹¹⁹ 14 § 1 st. p. 4 och 5 VmL

¹²⁰ 14 § 1 st. p. 7 VmL

¹²¹ Angående förväxlingsbarhet se t.ex. kapitel sju, åtta och nio i Praktisk varumärkesrätt.

det alltså möjligt att undanröja det relativa hindret. Den enda begränsningen för detta är det absoluta hindret i 14 § 1 st. 2 p., nämligen om samtycket skulle medföra att allmänheten blev vilseledd i något avseende.¹²²

3.3.2 PRV:s prövning under förändring?

I takt med den samhälleliga utvecklingen mot allt större globalisering har även den svenska varumärkesrätten tagit intryck av omgivande rättsordningar och internationella bestämmelser. En översyn av den varumärkesrättsliga lagstiftningen som inleddes år 1997 resulterade år 2001 i ett slutbetänkande av Varumärkeskommittén med titeln ”Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen”.¹²³ I betänkandet föreslås bland annat en inskränkning av PRV:s officialprövning.

Förslaget innebär att PRV även fortsättningsvis skall granska ansökan och fastställa huruvida det föreligger något absolut registreringshinder eller inte. Vad beträffar de relativa hindren skall verket dock endast i den omfattning som regeringen föreskriver genomföra en prövning. Skulle något relativt hinder föreligga skall sökanden underrättas och ges möjlighet att inkomma med ett yttrande. Om sökanden väljer att vidhålla sin ansökan skall märket registreras. PRV skall ex officio endast avslå en ansökan om det finns ett absolut registreringshinder.¹²⁴

Redan vid den översyn som gjordes år 1994 av vissa bestämmelser i VmL diskuterades frågan om prövningen av relativa hinder. Då beslöt man dock att tillsvidare inte företa någon ändring. De avgörande skälen för detta var följande: Man undvek osäkerhet om innebörden och styrkan hos de registrerade varumärkena, antalet invändningar kunde hållas relativt lågt, innehavarna slapp att själva eller med hjälp av ombud bevaka sina rättigheter och övriga nordiska länder samt vissa andra industriländer hade en liknande konstruktion.¹²⁵

Varumärkeskommittén slår i betänkandet inledningsvis fast att det finns skäl som talar både för och emot avskaffandet av officialprövningen av relativa hinder. En del av de skäl för bevarandet av systemet som anfördes vid den partiella översynen av lagen år 1994 gör sig gällande även idag. En grundlig officialprövning av såväl absoluta som relativa hinder förebygger osäkerhet på området och en näringsidkare kan vara säker på att hans registrerade

¹²² 14 § 4 st. VmL

¹²³ SOU 2001:26

¹²⁴ A bet s 180

¹²⁵ A bet s 163

varumärke inte inkräktar på någon annans registrerade svenska eller internationella märke med verkan i Sverige eller på någons gemenskapsmärke. På så sätt förblir antalet invändningar lågt och systemet belastas inte av så många tvister. Dessutom speglas administrativ praxis i större utsträckning och en näringsidkare som har för avsikt att lämna in en registreringsansökan kan få en överblick av det utrymme som finns med hänsyn till andra märken att registrera det märke han hade tänkt sig.¹²⁶

Kommittén är av uppfattningen att den nuvarande ordningen med prövning av relativa hinder är för tidskrävande och därmed dyr, i synnerhet med tanke på att resultatet av prövningen inte alltid är helt tillförlitligt. Detta beror på att den endast omfattar äldre *registrerade* ensamrätter. PRV har ingen möjlighet att undersöka om det finns äldre inarbetade ensamrätter som kan utgöra ett relativt hinder mot registrering.¹²⁷ Till detta kommer att mängden registrerade märken har ökat betydligt på senare år, särskilt på grund av de internationella registreringarna, vilket bidrar till att göra det än svårare för PRV att överblicka alla relativa registreringshinder.¹²⁸ Ytterligare ett skäl som talar för en inskränkning av officialprövningen är att PRV inte heller kan kontrollera förekomsten av särskilda omständigheter som skulle kunna medföra ett utökat skyddsomfång hos ett varumärke.¹²⁹ Just denna företeelse, att ett märke är ”väl ansett”, är en sådan betydelsefull aspekt av den moderna varumärkesrätten att detta argument väger extra tungt bland Varumärkeskommitténs synpunkter.

Vidare ifrågasätts i betänkandet riktigheten i att staten skall ansvara för bevakningen av företagares varumärkesrättigheter; låt vara att detta främst ligger i de små och medelstora företagens intresse. Kommittén anför att det utanför immaterialrättens område knappast finns några exempel på att staten bevakar den enskildes rätt på samma sätt som vid PRV:s officialprövning av relativa hinder. Visserligen finns ett flertal bestämmelser som syftar till att skydda den svagare parten i ett avtalsförhållande men härvid rör det sig typiskt sett om konsumentskydd. Näringsidkare, oavsett storleken på företaget, omfattas inte av sådana bestämmelser.¹³⁰

Av vikt är naturligtvis återigen de gemenskapsrättsliga bestämmelserna. Varumärkesdirektivet överlåter dock åt medlemsstaterna själva att fastställa procedurregler för registrering. Direktivet anger att medlemsstaterna, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, kan välja att använda sig av ett invändningsförfarande

¹²⁶ A bet s 167 f

¹²⁷ A bet s 175

¹²⁸ A bet s 177

¹²⁹ A bet s 175

¹³⁰ A bet s 170

eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda.¹³¹ Om man ser till EU:s övriga medlemsstater finner man olika utformningar av officialprövningen.

I Storbritannien och USA till exempel prövar registreringsmyndigheten såväl absoluta som relativa hinder. I Benelux kan varumärkesmyndigheten endast avslå en ansökan om registrering om ett absolut hinder föreligger. Myndigheten undersöker visserligen om det föreligger någon äldre ensamrätt som skulle utgöra ett hinder för det önskade märket och underrättar därefter sökanden, men något invändningsförfarande finns inte. Frågan måste där istället avgöras av domstol.¹³² Danmark övergav år 1999 officialprövningen av de relativa registreringshindren, vilket innebar en brytning med den tidigare nordiska rättslikheten. Förebild för den nya danska regleringen som trädde i kraft den 1 januari 1999 var officialprövningen vid harmoniseringsbyrån i Alicante. Den danska Patent- og Varemærkestyrelsen prövar fortfarande både absoluta och relativa hinder, men den avslår inte ex officio en ansökan på grund av att ett relativt hinder föreligger. Istället upprättas en så kallad søgningsrapport där relativa hinder antecknas. Rapporten skickas till sökanden som själv får avgöra om han vill hålla fast vid sin ansökan eller inte. Om registreringen fullföljs kan denna på samma sätt som tidigare angripas i ett invändningsförfarande.¹³³

Varumärkeskommittén förordar en ändring av den svenska officialprövningens omfattning i denna riktning. Visserligen skulle en sådan inskränkning av prövningen leda till ett ökat antal invändningar mot registrerade märken, men kommittén räknar ändå med att PRV:s arbetsbörda därigenom skulle minska, vilket i sin tur skulle leda till tidsbesparingar och minskade kostnader.¹³⁴ Danmark ämnar behålla sitt nuvarande system utan officialprövning av relativa hinder och de övriga nordiska länderna har för avsikt att även fortsättningsvis ex officio avslå ansökningar mot vilka det finns relativa hinder. Därmed står klart att det tidigare viktiga argumentet om nordisk rättslikhet inte längre talar för bevarandet av vårt nuvarande system.

3.4 Frågan om registrerbarhet av de nya märkestyperna

Vi lever i en tid som kännetecknas av en strävan mot större effektivitet inom alla områden. Handeln präglas av allt snabbare transaktioner och en önskan att expandera eftersom

¹³¹ Se preamblen (rådets direktiv 89/104/EEG)

¹³² SOU 2001:26 s 166

¹³³ A bet s 165

¹³⁴ A bet s 172 f

näringslivet inser att det går att göra ekonomisk vinning genom att verka globalt. Om man har klart för sig vilken betydelse varumärken har i dagens immateriellt inriktade ekonomi – åtminstone är den det i det som brukar kallas västvärlden – och vilka summor som överhuvudtaget investeras i immateriella tillgångar, då framstår det som en naturlig följd att företagen ständigt söker överträffa sina konkurrenter med strategisk ”portfolio management”. Det är inte bara ett begrepp som är ”inne”. Det är enligt många grunden för ett framgångsrikt företag. De nya märkestyperna är på frammarsch och är ett uttryck för näringslivets jakt på nya och effektivare sätt att profilera sig.

Ett varumärke är idag inte längre bara en bildsymbol som klistras på en vara. Vissa anser att ett varumärke kan bestå av allt som kan uppfattas med de mänskliga sinnen. Levin har bidragit med följande definition: ”Märken använd[s] [i] näringsverksamhet, dvs. märken är kommersiella, identifierande, kommunicerande skiljetecken med en latent ursprungsangivelsefunktion. Men dessa egenskaper är kanske den enda avgränsning som idag gäller.”¹³⁵ I vilken utsträckning de nya typerna av varumärken kommer att visa sig passa in i de olika nationella och internationella varumärkessystemen återstår att se. Ännu så länge verkar det inte finnas någon samstämmighet avseende de nya varumärkestyperna. En del varumärkessystem kanske måste anpassas ytterligare i takt med att någon form av gemensam uppfattning nås beträffande de nya märkestyperna. Alternativt kanske någon typ avfärdas i ett nationellt system. Nedan kommer registrerbarheten av några typer av icke-konventionella varumärken att behandlas. För att visa på de olika tendenser som finns behandlas exempel ur såväl nationell rättspraxis som gemenskapsrättsliga avgöranden.

3.4.1 Färgmärken

3.4.1.1 EU

Varumärkesförordningen trädde i kraft år 1996. Sedan dess har det varit möjligt att registrera färg som gemenskapsvarumärke hos harmoniseringsbyrån i Alicante. Långt ifrån alla ansökningar leder till registrering, men det finns numera ett tillräckligt stort underlag för att kunna härleda vissa principer ur harmoniseringsbyråns avgöranden.

I artikel 4 i varumärkesförordningen finns ingenting som talar emot att färg registreras. Artikel 4 föreskriver att varumärket skall kunna återges grafiskt och särskilja olika

¹³⁵ Levin i Parallellimporten ur ett nordiskt perspektiv s 39

näringsidkares varor och tjänster. Dessutom innehåller den, precis som 1 § VmL för varumärken som kan registreras i Sverige, en icke uttömmande lista med exempel på vad som kan utgöra ett gemenskapsvarumärke.

I ett fall av överklagande hade harmoniseringsbyråns överklagandenämnd att pröva huruvida den svarta undersidan av en CD-ROM-skiva uppfyllde alla gemenskapsrättsliga krav för registrering av varumärke.¹³⁶ Examinatorn hade informerat sökanden om att märket inte verkade vara registrerbart då det saknade distinktivitet, vilket krävs enligt artikel 7.1 b i förordningen.¹³⁷ Därpå uppmanades sökanden att inkomma med synpunkter inom två månader vilket också skedde. Sökanden anförde att märket hade erhållit distinktivitet genom användning i Storbritannien och i andra länder samt bifogade dokument som visade omsättningens storlek inom EU från år 1995 och framåt. Examinatorn avslog ansökan på den grund som angivits i det första brevet.¹³⁸

Harmoniseringsbyråns överklagandenämnd meddelade sitt beslut den 8 juni 2000. Man konstaterade inledningsvis att sökanden inte verkade bestrida att märket, vilket bestod av den svarta undersidan av en CD-ROM-skiva, inte hade någon ursprunglig distinktivitet. Enligt harmoniseringsbyrån besitter en basfärg i sig (basic colour per se) inte någon distinktivitet och har ingen ursprungsangivelsefunktion. Konsumenter är inte vana att göra antaganden beträffande en varas ursprung endast med ledning av en färg och utan andra tillgängliga igenkänningsselement.¹³⁹

Ett märke kan dock erhålla distinktivitet genom inarbetning och därefter registreras.¹⁴⁰ Sökandens yrkande att den svarta undersidan på företagets CD-ROM-skivor hade erhållit distinktivitet genom användning i Storbritannien och övriga EU tillbakavisades av harmoniseringsbyrån som ansåg att detta inte hade visats. Sökandens uppgifter om omsättning inom EU var visserligen imponerande menade överklagandenämnden, men ur dessa kunde man inte utläsa i vilken utsträckning konsumenterna uppfattade just den svarta färgen som ett varumärke. Överklagandenämnden betonade till och med att av de olika kännetecken (proprietary markings) som förekom på skivan ansåg man att den svarta undersidan var minst ägnad att dra till sig konsumenters uppmärksamhet. Ytterligare ett tillkortakommande i sökandens argumentation bestod i att bevismaterialet endast avsåg marknadsföring och

¹³⁶ Mål R 716/1999-1 första besvärskammaren

¹³⁷ Här används begreppet *distinktivitet* eftersom just denna term används i den engelska originalversionen och eftersom Holmqvist pekar på särskiljningsförmågans två beståndsdelar (distinktivitet och frihållningsbehov; se avsnitt 3.2 ovan). Tyska texter från harmoniseringsbyrån talar här om särskiljningsförmåga (Unterscheidungskraft) och det är också detta begrepp som vanligtvis används i svenska texter som behandlar artikel 7.1 b.

¹³⁸ Mål R 716/1999-1 p 2-4

¹³⁹ Mål R 716/1999-1 punkt 11

undersökningar gjorda i Storbritannien. Enligt harmoniseringsbyrån krävs för att inarbetning och därmed distinktivitet skall föreligga att åtminstone en betydande del av den relevanta omsättningskretsen i EU skall uppfatta märket som distinktivt.¹⁴¹

I ett annat överklagande från samma år fick harmoniseringsbyråns överklagandenämnda ställning till huruvida den tyska postens registreringsansökan för färgen gul (RAL 1032) skulle accepteras trots att den initialt avslagits av examinatorn.¹⁴² Ansökan gällde även frimärken i klass 16, men det var framförallt för olika typer av tjänster man sökte skydda färgen gul, bland annat för telekommunikation och transporter.

Precis som i ovan nämnda fall kom harmoniseringsbyrån här fram till att färger i princip är ägnade att särskilja olika näringsidkares varor och tjänster, det vill säga de är ägnade att fungera som varumärken. Dock anses inte en enskild färg i sig besitta distinktivitet. Åtminstone ingen ursprunglig sådan. Överklagandenämnden var dock utförligare än i CD-ROM-fallet och förklarade att det under särskilda omständigheter kan förekomma att en färg i sig har ursprunglig distinktivitet, nämligen om den ansökta färgen skulle framstå som ytterst ovanlig med hänsyn till de specifika varor eller tjänster för vilka den är tänkt att tjäna som varumärke. Man konstaterade därpå att gult inte är en ytterst ovanlig färg utan tvärtom en så kallad urfärg och dessutom primärfärg och signalfärg. Inte heller kännetecknades den gula färg som sökanden ville registrera av någon ovanlig nyans eller fantasifulla särdrag, vilket hade kunnat utgöra en sådan särskild omständighet som enligt harmoniseringsbyrån krävs för att ett märke skall ha ursprunglig distinktivitet. Överklagandenämnden anförde vidare att färgen inte heller kunde anses vara atypisk för de varor eller tjänster den var tänkt att registreras för. Dessa utgör snarare en del av vardagen och just för sådana områden är det vanligt att näringsidkare använder primär- eller signalfärger i reklamsammanhang.¹⁴³

Slutligen slog överklagandenämnden fast att ett frihållningsbehov gör sig gällande i fråga om färger som inte är ovanliga i den miljö där de används. Färgen gul används inte bara av Deutsche Post utan även av andra postföretag i Europa, till exempel i Grekland, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Österrike och Sverige. Med hänsyn till dessa och andra konkurrenter ansåg överklagandenämnden att ett tydligt frihållningsbehov stod i vägen för registrering av den extremt vanliga färgen gul. Frihållningsbehovet hade dock fått ge vika om sökanden hade kunnat påvisa att färgen hade erhållit distinktivitet genom inarbetning.¹⁴⁴ En sådan inarbetning hade nämligen kunnat visa att inget äkta frihållningsbehov förelåg. Detta

¹⁴⁰ Artikel 7.3 varumärkesförordningen

¹⁴¹ Mål R 716/1999-1 p 12 och 13

¹⁴² Mål R 379/1999-1 första besvärskammaren

¹⁴³ Mål R 379/1999-1 p 16-25

¹⁴⁴ Mål R 379/1999-1 p 27-29

prövades dock inte av överklagandenämnden eftersom sökanden hade underlåtit att inkomma med sådan bevisning inom utsatt tid trots att fristen hade förlängts vid fyra tillfällen. Man uttalade dock att: Hade sökandens försenade bevisning godtagits, då hade den ändå inte varit tillräcklig eftersom den endast visade inarbetning i Tyskland. Det ålåg nämligen sökanden att bevisa att märket vunnit distinktivitet inom hela EU.¹⁴⁵

Av de båda målen ovan och av harmoniseringsbyråns övriga praxis beträffande färgmärken kan man dra ett antal slutsatser om dagens registreringskrav inom EU. Det verkar finnas ett något större utrymme att registrera enskilda färger för tjänster än för varor, vilket torde höra samman med det faktum att en tjänst per definition inte har någon färg.¹⁴⁶ En enskild färg i sig anses inte besitta någon ursprunglig distinktivitet om det inte är fråga om en särskilt ovanlig nyans i sammanhanget. De allra vanligaste färgerna (vitt, svart, grönt, gult, blått och rött) verkar vara omöjliga att registrera på grundval av ursprunglig distinktivitet eftersom frihållningsbehovet för dessa färger är mycket stort.

Vad beträffar förvärvad distinktivitet skall sökanden kunna visa att konsumenterna uppfattar färgen i sig som ett varumärke. Att bifoga försäljningsuppgifter och liknande är således inte tillräckligt. Distinktiviteten skall även föreligga i en betydande del av EU:s medlemsstater.

Flera av harmoniseringsbyråns beslut har överklagats till förstainstansrätten och i ett fåtal fall har dom hunnit meddelas. I målet KWS Saat AG mot harmoniseringsbyrån¹⁴⁷ rörde det sig, precis som i de båda exemplen ovan, om registrering av en enskild färg i sig. Sökanden hade ansökt om att få registrera färgen orange för diverse jordbruksprodukter samt för konsulttjänster inom området växtodling, speciellt inom utsädesbranschen. Vad gäller den del av ansökan som avsåg varor fann förstainstansrätten att harmoniseringsbyrån hade gjort en korrekt bedömning genom att konstatera att märket inte hade någon distinktivitet eftersom orange inte var en ovanlig färg i den aktuella branschen.¹⁴⁸ Däremot ansåg rätten att färgen orange mycket väl kan fungera som varumärke för de konsulttjänster som ansökan gällde. Färgen appliceras ju inte på själva tjänsten och den relevanta målgruppen torde kunna skilja mellan användandet av en färg som ett enkelt dekorativt inslag och användandet av den som en angivelse av tjänstens kommersiella ursprung.¹⁴⁹ Rätten anförde också att det för bedömningen av distinktivitet inte har någon betydelse att den enskilde näringsidkaren inte

¹⁴⁵ Mål R 379/1999-1 punkt 69

¹⁴⁶ Deutsche Telekom och UPS har till exempel registrerat färger för marknadsföring av telefonitjänster respektive tjänster för brevförmedling och logistik. Bengtsson och Hansson i Brand News 09/2002 s 10

¹⁴⁷ Mål T-173/00

¹⁴⁸ Mål T-173/00 punkt 33

¹⁴⁹ Mål T-173/00 punkt 42

klart kan identifieras genom märket. Det är tillräckligt att målgruppen kan skilja de tjänster det representerar från tjänster som härrör från en annan näringsidkare.¹⁵⁰

Nyligen har även EG-domstolen uttalat sig om färgmärkens registrerbarhet. I målet *Libertel Groep BV och Benelux-Merkenbureau*¹⁵¹ har domstolen tolkat direktivets artikel 2, närmare bestämt dess krav på grafisk återgivning. Domstolen hänvisar till sin ståndpunkt i *Sieckmann-domen*¹⁵² och framhåller att ett vanligt färgprov inte kan betraktas som en grafisk återgivning eftersom det inte är tillräckligt beständigt. Vidare anför domstolen att en beskrivning av en färg utgör en grafisk återgivning eftersom ord består av bokstäver. Dock är det inte säkert att en beskrivning ensam medför att märket med exakthet kan definieras. Med en beskrivning som komplettering skulle ett färgprov möjligen kunna uppfylla kravet på grafisk återgivning enligt domstolen. Detta måste dock bedömas från fall till fall. Eftersom en internationellt erkänd färgidentifieringskod anses vara ”precis” och ”stabil” skulle en sådan slutligen också kunna fungera som grafisk återgivning av ett färgmärke.¹⁵³

3.4.1.2 Sverige

I Sverige har ännu så länge ingen enskild färg registrerats som varumärke, vilket inte är förvånansvärt med tanke på att PRV på sin hemsida anger att ”ensamrätt till en färg inte kan ges”!¹⁵⁴ Detta kategoriska uttalande framstår som egendomligt då såväl EG-domstolen som RegR har funnit att en färg kan utgöra ett varumärke och då uppräkningsen i 1 § 2 st. VmL inte är uttömmande.

Precis som harmoniseringsbyrån har PBR förklarat att en färg normalt sett saknar ursprunglig distinkтивitet, men att det kan förekomma i de fall där det rör sig om en ovanlig nyans eller ovanliga omständigheter.¹⁵⁵

Bingolotto är ett av de företag som har ansökt om registrering av färg i Sverige. Ansökan gällde två nyanser av färgen lila – Pantone 2645 (ljuslila) och Pantone 527 (mörklila) – för lotteriverksamhet, TV-program och dylikt. Färgerna befanns inte ha någon ursprunglig distinkтивitet och Bingolotto lyckades heller inte visa på någon förvärvad sådan. De uppgifter som lämnades till PBR som bevisning för inarbetning var till exempel

¹⁵⁰ Mål T-173/00 punkt 44

¹⁵¹ Mål C-104/01

¹⁵² Se avsnitt 3.4.2.1 nedan

¹⁵³ Mål C-104/01 p. 31-37

¹⁵⁴ www.prv.se/guiden/varuguiden/varuguiden.html

¹⁵⁵ Bengtsson och Hansson i *Brand News* 09/2002 s 12

försäljningssiffror, antal timmar som TV-programmet hade sänts, marknadsföringskostnader etc. I likhet med rättsfallen rörande gemenskapsvarumärken var detta emellertid inte tillräckligt. PBR ansåg inte att det var visat att allmänheten hade kommit att se färgerna som ett varumärke för företagets varor och tjänster.¹⁵⁶

Ett annat svenskt fall har nyligen fått sin upplösning, men tyvärr inte den väntade.¹⁵⁷ Den svenska Posten stämde under hösten 2001 logistikföretaget Danzas som ägs av Deutsche Post.¹⁵⁸ Danzas använde sig nämligen av gul färg på sina fordon, vilket enligt Posten utgjorde varumärkesintrång i Postens inarbetade märke. Posten yrkade på ett interimistiskt förbud att använda den gula färgen och hävdade att Posten hade använt sig av färgen sedan 1600-talet, att man var ledande på den svenska logistikmarknaden samt att den aktuella färgen fanns på cirka 8000 postbilar. Danzas hävdade bland annat att Posten hade etablerat sig på logistikmarknaden först på mitten av 1990-talet och att den tidigare paketbefordran de återopade sig på inte kunde betecknas som logistikverksamhet.¹⁵⁹

Det särskilt intressanta med Posten/Danzas-målet är att den gula nyans tvisten gällde är RAL 1032, exakt den gula nyans som Deutsche Post sökte registrera som gemenskapsvarumärke vid harmoniseringsbyrån i Alicante. Posten hävdade vidare att nyansen är ett ”väl ansett” kännetecken, vilket skulle innebära att skyddet utsträckte sig till helt andra varu- och tjänsteområden än de som Posten är verksam inom.¹⁶⁰

Tingsrätten meddelade dock inte något interimistiskt förbud för färganvändningen. Det motiverades dels med att Posten hade gjort sig känd i logistikbranschen så sent som på 1990-talet, dels med att gult inte var en ovanlig färg för transportföretag. Sammantaget ansåg tingsrätten inte att Posten hade visat på någon inarbetning som motiverade det yrkade förbudet.¹⁶¹ Hovrätten gjorde senare samma bedömning som tingsrätten¹⁶² men tyvärr blev målet aldrig avgjort då parterna träffade en förlikning under våren 2003. Målet avskrevs utan att det blev klarlagt huruvida en sådan vanlig färg som gult kan förvärva distinktivitet genom inarbetning och vad som krävs för att en färg skall anses omfattas av anseendeskyddet i 6 § 2 st. VmL.

¹⁵⁶ A a s 13

¹⁵⁷ Mål T 18320-01

¹⁵⁸ Danzas stämdes både i tingsrätten och i Marknadsdomstolen, men här skall det marknadsrättsliga målet lämnas därhän.

¹⁵⁹ Brand News 03/2002 s 14 f

¹⁶⁰ Bengtsson och Hansson i Brand News 09/2002 s 13

¹⁶¹ Brand News 03/2002 s 16

¹⁶² Brand News 04/2002 s 14

3.4.2 Doftmärken

3.4.2.1 EU

Harmoniseringsbyrån i Alicante har även tagit ställning till registrerbarheten av ett fåtal doftmärken som gemenskapsvarumärke. Vid officialprövningen och vid överklaganden av dessa ansökningar har harmoniseringsbyrån både behandlat frågan om grafisk återgivning och den om distinktivitet. Diskussionen om frihållningsbehov verkar dock inte vara utslagsgivande just när det gäller denna typ av märke.

I ett fall av överklagande hade harmoniseringsbyråns överklagandenämnd att pröva huruvida ansökan för varumärket ”the smell of fresh cut grass”¹⁶³ för i synnerhet tennisbollar verkligen inte var möjlig att återge grafiskt, vilket hade varit examinatorns motivering till avslaget. I det här fallet utgjorde inte frågan om distinktivitet något problem, då båda parter var ense om att doften av nyklippt gräs var distinktiv för de aktuella varorna. Examinatorn anförde i avslagsbeslutet att orden ”the smell of fresh cut grass” inte uppfyllde kravet på grafisk återgivning i artikel 7.1 a i varumärkesförordningen eftersom ansökan gällde ett doftmärke och återgivningen endast bestod av en verbal beskrivning av märket. Examinatorn menade att då det inte är ett *märke* i sig som återges grafiskt, utan en *beskrivning* av detta, är det oklart vilket skyddsomfång som kan gälla.¹⁶⁴

Sökanden framförde i överklagandet bland annat argumentet att det inte finns någon metod som är bättre lämpad att grafiskt återge doftmärken. Skulle det inte anses vara möjligt att uppfylla förordningens krav medelst beskrivning av en doft, då skulle detta beslut egentligen vara att likställa med ett förbud mot doftmärken. Vidare menade sökanden att såväl märket som anspråket på ensamrätt tydligt framgick av ansökan, dels på grund av den ovan nämnda beskrivningen, dels eftersom typen av märke var angiven. Därmed förelåg inga hinder för registrering eller offentliggörande av märket och inte heller för undersökningar från allmänhetens eller näringsidkares sida.¹⁶⁵

Överklagandenämnden gick på sökandens linje. Den prövade huruvida beskrivningen som sådan kunde förmedla sådan klar och tydlig information till läsaren att denne kunde få en otvetydig idé om vad märket var när detta användes i samband med tennisbollar. Överklagandenämnden menade att doften av nyklippt gräs är en doft som alla genast kan relatera till. Många tänker därvid på våren eller sommaren, på välskötta gräsmattor eller

¹⁶³ Mål R 156/1998-2 andra besvärskammaren

¹⁶⁴ Mål R 156/1998-2 punkt 2

¹⁶⁵ Mål R 156/1998-2 punkt 6

idrottsplatser eller på andra trevliga saker.¹⁶⁶ Sålunda motiverades att beskrivningen ”the smell of fresh cut grass” uppfyllde kraven på grafisk återgivning. Denna bedömning gjorde överklagandenämnden i februari 1999.

I december 2001 kom överklagandenämnden fram till att ”doften av hallon” inte kunde fungera som varumärke för vissa typer av bränsle i klass 4.¹⁶⁷ Beskrivningen av märket hade följande lydelse: ”Märket består av doften respektive lukten av hallon, applicerad på de nämnda varorna.”¹⁶⁸ Examinatorn hade som i fallet ovan avslagit registreringsansökan på grund av att den grafiska återgivningen ansågs vara bristfällig. Bland annat var han av uppfattningen att beslutet i målet ”the smell of fresh cut grass” var ett undantag och stod i strid med en rad andra jämförbara beslut från överklagandenämnden.¹⁶⁹

Överklagandenämnden inledde dock med att konstatera att återgivningen av märket i ansökan mycket väl uppfyllde kravet på grafisk återgivning. Visserligen, menade man, torde kraven på fullständighet, klarhet, precision och objektivitet sällan vara uppfyllda i fråga om doftmärken eftersom en doft består av flera olika kemiska komponenter, kan avdunsta, uppfattas subjektivt och vanligtvis endast kan återges ofullständigt med hjälp av ord. I det förevarande fallet fann dock överklagandenämnden att doften av hallon var en exakt angivelse. Denna doft är alltid urskiljbar på grund av sitt samband med bärsorten och återgivningen lämnar inget utrymme för en subjektiv tolkning från myndighetens eller från allmänhetens sida.¹⁷⁰ Vidare pekade överklagandenämnden på att artikel 4 i varumärkesförordningen inte enligt sin ordalydelse utesluter att tecken kan fungera som varumärken även om dessa inte kan uppfattas visuellt. Dessutom är artikel 15.1 sista meningen TRIPs, som behandlar frågan om grafisk återgivning, en fakultativ bestämmelse. Eftersom även TRIPs-avtalet faller inom EG-domstolens tolkningsbehörighet, och därmed måste beaktas av harmoniseringsbyrån, kan också denna bestämmelse ge ledning i det aktuella fallet. Överklagandenämnden ansåg att det därmed stod klart att ett varumärke som inte består av ord eller bild inte måste återges *omedelbart* grafiskt. En *medelbar* grafisk återgivning skulle således vara tillräcklig.¹⁷¹

Den ifrågavarande registreringsansökan föll i stället på rekvisitet särskiljningsförmåga och inom detta på kravet på distinktivitet. Detta krav i artikel 7.1 b i varumärkesförordningen skall säkerställa att ett märke som registreras besitter distinktivitet för de varor eller tjänster

¹⁶⁶ Mål R 156/1998-2 p 15 och 16

¹⁶⁷ Mål R 711/1999-3 tredje besvärskammaren

¹⁶⁸ Översättning från det tyska originalet.

¹⁶⁹ Mål R 711/1999-3 punkt 2

¹⁷⁰ Mål R 711/1999-3 p. 14-16

¹⁷¹ Mål R 711/1999-3 punkt 30 och 31

som omfattas av ansökan. Distinktiviteten säkerställer nämligen i sin tur att varumärket kan fylla den ursprungsangivelsefunktion som historiskt har varit och i stor utsträckning fortfarande är den viktigaste funktionen hos varumärken ur lagstiftarens synvinkel.

Överklagandenämnden slog i sin motivering till beslutet fast att de aktuella varukategorierna var av sådant slag att kundkretsen bestod av allt från bilförare till lägenhetsinnehavare. Man kunde därför utgå från att den typiske kunden var genomsnittligt informerad och uppmärksam vid köp av varorna. Dock kunde man inte förvänta en särskilt hög grad av uppmärksamhet vid denna typ av konsumtionsvaror.¹⁷² Av överklagandenämndens resonemang framgår att det inte är troligt att kunderna visar en tillräckligt hög grad av uppmärksamhet för att de skall uppfatta doften av hallon som ett varumärke för varorna, även om de möjligen skulle uppfatta doften i sig.

Ytterligare två överväganden som enligt överklagandenämnden talade mot att doften av hallon skulle anses vara distinktiv för de sökta varorna var följande. Dels faller även varor som doftljus och doftpetroleum under den aktuella kategorin och för dessa är den sökta doften en väsentlig varuegenskap och på intet sätt distinkt.¹⁷³ Dels skulle sannolikt köparen av diesel eller eldningsolja göra antagandet att hallondoften endast är ett försök av tillverkaren att göra lukten angenämare, likt ett dekorativt element.¹⁷⁴

Ett relativt aktuellt avgörande från EG-domstolen gäller också frågan om dofters registrerbarhet. Förhandsavgörandet lämnades i december 2002 och är således av senare datum än harmoniseringsbyråns beslut. I målet Sieckmann och Deutsches Patent- und Markenamt¹⁷⁵ ställde Bundespatentgericht (den tyska patentdomstolen) tolkningsfrågor beträffande doftmärken och i synnerhet om deras grafiska återgivning. Detta mål skiljer sig från de ovan refererade i det att det här rör sig om nationell lagstiftning som skall tolkas i ljuset av varumärkesdirektivet och inte om varumärkesförordningen för gemenskapsvarumärken.

Sökanden hade ansökt om ensamrätt till ett märke bestående av doften av den rena kemiska substansen metylcinnamat. Även den kemiska formeln $C_6H_5-CH = CHCOOCH_3$ samt ett doftprov bifogades och doften beskrevs som ”balsamisk-fruktig med en lätt anstrykning av kanel”.¹⁷⁶ Det tyska patentverket hade avslagit ansökan med motiveringen bristande särskiljningsförmåga, vilket Bundespatentgericht ansåg var felaktigt. Bundespatentgerichts begäran om förhandsavgörande avsåg därför i stället huvudsakligen

¹⁷² Mål R 711/1999-3 punkt 38

¹⁷³ Mål R 711/1999-3 punkt 41

¹⁷⁴ Mål R 711/1999-3 punkt 43

¹⁷⁵ Mål C-273/00

¹⁷⁶ Mål C-273/00 p. 11-13

huruvida de av sökanden inlämnade återgivningarna av märket kunde anses uppfylla artikel 2 i varumärkesdirektivet i fråga om grafisk återgivning.

EG-domstolen uppställde inledningsvis ett antal kriterier för varumärken som inte kan uppfattas visuellt. Enligt dessa är det viktigt att återgivningen av märket är klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig samt objektiv.¹⁷⁷ Med utgångspunkt i dessa egenskaper kom domstolen sedan fram till att endast få personer skulle kunna känna igen den ifrågavarande doften med hjälp av den formel som ingick i registreringsansökan och att formeln inte heller var tillräckligt klar och precis. Vidare konstaterade domstolen att beskrivningen av en doft mycket väl kan vara grafisk. Denna skulle dock inte heller vara tillfredsställande vad beträffar klarhet, precision och objektivitet. Inlämnandet av doftprov avfärdades med att ett sådant dels inte utgör en grafisk återgivning, dels inte är beständigt. Domstolen uttalade sammanfattningsvis att om ingen av de nämnda återgivningarna var för sig kan uppfylla kravet på grafisk återgivning, då är det inte heller möjligt att en kombination av metoderna gör det.¹⁷⁸

3.4.2.2 Storbritannien

I Storbritannien har det registrerats två doftmärken som i registreringsansökan endast baseras på en beskrivning av märket. Dessa doftmärken ansågs således uppfylla kravet på grafisk återgivning. Beskrivningen av det ena märket lyder: ”The trademark is a floral fragrance/smell reminiscent of roses as applied to tyres”.¹⁷⁹ Det andra registrerade doftmärket är beskrivet på följande sätt: ”The mark comprises the strong smell of bitter beer applied to flights for darts”.¹⁸⁰ Då brittisk praxis har ansetts vara tämligen sträng beträffande officialprövningen har denna metod, att registrera doftmärken som enbart *beskrivits* med hjälp av ord i ansökan, använts för att stärka sökandens argument i förfarandet vid harmoniseringsbyrån.¹⁸¹ Efter domen i Sieckmann-målet¹⁸² torde det i framtiden bli svårare att hänvisa till brittisk registreringspraxis. Utgår man nämligen från att EG-domstolen vidhåller sin bedömning, att en beskrivning av en doft i och för sig är grafisk men inte tillräckligt klar och precis, följer det av EG-rätten att medlemsstaterna är bundna av EG-

¹⁷⁷ Mål C-273/00 punkt 55

¹⁷⁸ Mål C-273/00 p. 69-72

¹⁷⁹ Reg. no. 2001416

¹⁸⁰ Reg. no. 2000234

¹⁸¹ Se till exempel mål R 156/1998-2 punkt 3

¹⁸² Se ovan avsnitt 3.4.2.1

domstolens tolkning av varumärkesdirektivet. Följaktligen skulle den brittiska patent- och varumärkesmyndigheten vara tvungen att ändra sin hittillsvarande praxis i frågan. Det är dock tveksamt om man överhuvudtaget kan tala om en praxis då det endast har förekommit två registreringar av doftmärken. Möjligen ändrade den brittiska myndigheten dessutom riktning vad beträffar doftmärken redan innan Sieckmann-domen meddelades. I ett beslut från juni 2000 godtogs inte en beskrivning av en doft för möbler och dylikt. Beskrivningen löd i det fallet: ”The mark comprises the smell, aroma or essence of cinnamon”.¹⁸³

3.4.3 Ljudmärken

3.4.3.1 USA

Bröderna Harley och deras vän Bill Davidson var grundarna till ett idag känt motorcykelföretag. Efter en tids experimenterande med förbränningsmotorer i ett träskjul i början av 1900-talet kunde de år 1903 erbjuda allmänheten sin första motorcykel.¹⁸⁴ Numera finns Harley-Davidson representerat på flera kontinenter och har som många andra framgångsrika företag anammat idén med att sprida sitt varumärke till så många olika områden som möjligt. Följaktligen ägnar de sig inte bara åt motorcykeltillverkning utan producerar eller licenserar rättigheterna till smycken, klockor, kläder och till och med en restaurangkedja vid namn Harley-Davidson Cafe.¹⁸⁵ Harley-Davidson är ett företag som har investerat både tid och energi på att konsekvent skydda sina många varumärken.

År 1994 ansökte företaget om registrering av ett ljudmärke hos den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten USPTO med följande beskrivning:

”The mark consists of the exhaust sound of applicant's motorcycles, produced by V-Twin, common crankpin motorcycle engines when the goods are in use.”

Denna tvåcylindriga motor introducerades år 1909 och allt sedan dess är det den som har producerat det typiska ”knack-ljud” som ansökan gällde.¹⁸⁶ Harley-Davidson återkallade dock sin registreringsansökan i september 2000, vilket torde ha haft flera orsaker.

¹⁸³ Appl. no. 2000169

¹⁸⁴ www.harley-davidson.com/CO/HIS/en/history.asp?bmLocale=en_US

¹⁸⁵ Sapherstein, http://infoeagle.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/1998101101.html

¹⁸⁶ www.harley-davidson.com/CO/HIS/en/history1900.asp?locale=en_US&bmLocale=en_US

Den amerikanska varumärkeslagstiftningen bygger som så många andra rättsområden i USA på såväl federala och delstatslagar som på rättspraxis. Framförallt är det rättspraxis som traditionellt har intagit en viktig roll i common law-systemet. Det rättsfall som har haft avgörande betydelse för bedömningen av registrerbarheten av icke-traditionella varumärken i USA är Qualitex-målet.¹⁸⁷ Det gällde visserligen ett färgmärke, men i det avgörandet utvecklade Supreme Court en trestegsanalys som också kan användas på Harleys registreringsansökan.¹⁸⁸ För det första skall ett registrerbart varumärke utgöras av en ”symbol” eller ”device”, vilket motsvaras av den svenska varumärkeslagens tecken i 1 §. För det andra skall märket, om det saknar ursprunglig distinktivitet, utveckla ”secondary meaning”, vilket motsvaras av vår bestämmelse om förvärvad distinktivitet genom inarbetning i 13 § 1 st. sista meningen VmL. För det tredje skall märket utmärkas av ”lack of functionality”, vilket innebär att egenskaper hos ett märke som har någon form av teknisk funktion förhindrar en registrering.

Harley-Davidson hade troligen problem med de två senare kriterierna. Man kunde utan tvekan visa på lång tids användning av ”märket”, men inarbetning innebär också att den relevanta omsättningskretsen skall tillskriva ljudet ett konkret ursprung.¹⁸⁹ Svårigheten i det här fallet är att de flesta troligen inte kan skilja mellan ljudet från Harleys motorcyklar och ljudet från konkurrenternas motorcyklar med samma typ av motor. Själv har jag inte lyckats uppfatta någon nämnvärd skillnad genom att jämföra Harleys Fatboy-modell och Hondas Shadow Ace 1100 som båda har en motor av den ifrågavarande typen. Man kan därför misstänka att ljudet förmodligen inte erhållit ”secondary meaning”.

Vad gäller frågan om ”lack of functionality” kan man enkelt fastställa att ljudet är en effekt av att man använder sig av den speciella motortypen. Eftersom Harley-Davidson inte hade något patent på motorn kunde man inte förbjuda konkurrenterna att använda sig av denna.¹⁹⁰

Om märket hade registrerats hade andra tillverkare ständigt fått uppträda i domstol och försvara sina motorer i intrångsmål på grund av det liknande ljudet. Detta, kan man anta, hade enligt patentresonemanget förmodligen slagit väl ut för konkurrenterna. Det avgörande torde ha varit huruvida Harley skulle ha lyckats bevisa att den relevanta omsättningskretsen uppfattade ljudet som Harleys varumärke. Eftersom detta förmodligen inte skulle ha varit

¹⁸⁷ Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co. Inc., 514 U.S. 159 (1995), Se <http://www.findlaw.com/cascode/>

¹⁸⁸ Sapherstein, http://infoeagle.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/1998101101.html

¹⁸⁹ Om den relevanta kretsen är den normalt allmänbildade allmänheten eller de inbitna Harley-fansen blev aldrig klarlagt eftersom ansökan återkallades.

¹⁹⁰ Sapherstein, http://infoeagle.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/1998101101.html

fallet, skulle de i bästa fall ha varit innehavare av ett tämligen tandlöst varumärke vad beträffar intrångsbeivran.¹⁹¹

Det finns emellertid andra ljudmärken i USA. Till exempel har MGM låtit registrera sitt rytande lejon som har kännetecknat företagets filmer ända sedan 1920-talet.¹⁹² Varumärket är beskrivet på följande sätt: ”The mark comprises a lion roaring”. Ytterligare ett exempel ur filmvärlden är Lucasfilms ljudmärke.¹⁹³ Beskrivningen i varumärkesregistret lyder: ”The THX logo theme consists of 30 voices over seven measures, starting in a narrow range, 200 to 400 Hz, and slowly diverting to preselected itches encompassing three octaves. The 30 voices begin at pitches between 200 Hz and 400 Hz and arrive at pre-selected pitches spanning three octaves by the fourth measure. The highest pitch is slightly detuned while there are double the number of voices of the lowest two pitches”.

Man skulle kunna säga att av dessa båda registreringar och av redogörelsen för Harley-Davidsons märke framgår att kravet på grafisk återgivning är relativt lågt ställt. Lanham Act, den amerikanska federala varumärkeslagen, föreskriver visserligen att ”[t]he application shall include ... a drawing of the mark”¹⁹⁴ men i registret förekommer ingen ytterligare grafisk återgivning än skriftliga beskrivningar av ljudmärkena.

3.4.3.2 EU

Till och med den 31 mars 2003 var nio stycken ljudmärken registrerade vid harmoniseringsbyrån i Alicante, vilket kan jämföras med ett doftmärke och 33 färgmärken.¹⁹⁵ Alla slags ljudmärken torde vara potentiellt registrerbara enligt artikel 4 i varumärkesförordningen. Ljudmärken inom EU har det dock något svårare än i USA eftersom det är ytterst tveksamt om och i vilken utsträckning sådana märken kan uppfylla kravet på grafisk återgivning på annat sätt än genom notskrift.

Vad gäller kravet på grafisk återgivning har harmoniseringsbyråns överklagandenämnd haft tillfälle att pröva huruvida ansökan avseende ett ”klick-ljud” för

¹⁹¹ Intressant nog var det annars så varumärkesmedvetna företaget så upptaget av att argumentera för registrerbarheten av sitt ljudmärke att man försummade att registrera domännamnet www.harley.com. Den adressen gick i stället till en författare av datorböcker vid namn Harley Hahn! Se Sapherstein, http://infoeagle.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/articles/content/1998101101.html

¹⁹² Reg. no. 1395550

¹⁹³ Reg. no. 1872866

¹⁹⁴ 15 U.S.C. § 1051 a 2

¹⁹⁵ <http://oami.eu.int/pdf/diff/statME-2003.pdf>

operationsinstrument uppfyllde detta krav.¹⁹⁶ I den ursprungliga ansökan beskrevs märket som ett ”ljudmärke bestående av ett klick”, vilket enligt examinatorn inte utgjorde en tillfredsställande grafisk återgivning varför sökanden uppmanades att komplettera ansökan i denna del. Som nytt förslag ingavs beskrivningen ”ljudmärke bestående av ett låsklick” och senare föreslog man att harmoniseringsbyrån skulle godta klick-ljudet i internationell fonetisk skrift ([klik]).¹⁹⁷

Överklagandenämnden gav examinatorn rätt och uttalade att den ifrågavarande beskrivningen inte kunde anses utgöra en grafisk återgivning av ljudet eftersom det inte var möjligt att bilda sig annat än en vag uppfattning av detsamma. Vidare fanns det ingen information om hur det skulle framställas eller andra element som hade kunnat göra det möjligt för tredje man att föreställa sig ljudet.¹⁹⁸ Denna ansökan om ljudmärke avslogs således.

Inom en snar framtid är ett förhandsavgörande från EG-domstolen att vänta, vilket kommer att åtminstone delvis bringa klarhet i frågan om möjligheten till grafisk återgivning av ljudmärken. Hoge Raad der Nederlanden har ingivit en begäran om förhandsavgörande med tolkningsfrågor som avser registrerbarheten av ljud som varumärken överhuvudtaget och hur kravet på grafisk återgivning kan uppfyllas.

Det aktuella målet – Shield Mark BV mot Joost Kist¹⁹⁹ – rör ett eventuellt intrång i företaget Shield Marks ljudmärken. Företaget började år 1992 att använda en reklamjingle bestående av de första nio tonerna av Beethovens Für Elise. Senare såldes en bulletin med information om företagets aktiviteter i olika affärer och Für Elise-ljudmärket användes på så sätt att de nio tonerna spelades varje gång en kund tog ett exemplar ur stället. Det andra märket används i samband med ett datorprogram som företaget har utvecklat och utgörs av en tups galande. Joost Kist, verksam inom samma bransch, började år 1995 använda sig av dessa ljudmärken och samma marknadsföringsteknik. En tidigare instans i Nederländerna ogillade talan i den del som grundades på anspråk på skydd för varumärken, men slog fast att Kist hade agerat illojalt.²⁰⁰

Hoge Raad har förutom tolkningsfrågan om registrerbarheten av ljudmärken även begärt att domstolen skall ta ställning till vilka av följande återgivningsmetoder som uppfyller kravet på grafisk återgivning: musiknoter, en skriftlig beskrivning i form av ett

¹⁹⁶ Mål R 1/1998-2 andra besvärskammaren

¹⁹⁷ Mål R 1/1998-2 p. 3-7

¹⁹⁸ Mål R 1/1998-2 punkt 12

¹⁹⁹ Mål C-283/01

²⁰⁰ Förslag till avgörande i mål C-283/01 p 9-12

onomatopoetiskt²⁰¹ uttryck, en skriftlig beskrivning i annan form, en grafisk återgivning som till exempel ett röstdiagram eller ett sonogram, en digital inspelning som kan avlyssnas via Internet, en kombination av de möjligheterna eller någon annan metod.²⁰²

Generaladvokaten har i förslaget till avgörande förklarat att då människan uppfattar meddelanden och kommunicerar med andra tecken än enbart med visuella sådana, är dessa även potentiellt kapabla att fungera som varumärken. Ljud, och framförallt musik, har en identifieringskapacitet som härstammar från dess förmåga att framkalla minnen, vilket gör ljudet till ett specifikt språk.²⁰³

Beträffande de olika metoderna för uppfyllandet av kravet på grafisk återgivning påpekar generaladvokaten att de metoder som inte har med det förevarande målet att göra inte heller skall prövas av domstolen. Huruvida spektrogram, sonogram och vissa ljudinspelningar och digitala inspelningar anses uppfylla villkoren faller alltså utanför ramen för prövningen.²⁰⁴

De i målet aktuella återgivningarna utgörs bland annat av noter i ett notsystem, noter beskrivna som ”mi, utdraget re, mi, utdraget re, mi, si, re, do, la”, ordet ”kukelekuuuuu” med medföljande beskrivning att ordet är ett onomatopoetiskt uttryck som representerar en tupps galande etc.²⁰⁵ Generaladvokaten gör här en skillnad mellan ljud som kan uttryckas med noter och övriga ljud. Musiknoter som är ordnade i ett notsystem skulle enligt detta resonemang uppfylla kravet på klarhet och precision och det skulle vara oväsentligt att inte alla omedelbart kan förstå återgivningen. Med hänsyn till bestämmelsens syfte skulle det vara tillräckligt att ”registrets målgrupp, med hjälp av objektiva och pålitliga redskap för tolkning, framförande eller återgivning, kan få fullständig kännedom om det särskiljande tecken som innehavaren har ensamrätt till”.²⁰⁶ Övriga ljud, som inte kan uttryckas i noter, kan enligt generaladvokatens uppfattning endast bristfälligt uttryckas genom beskrivningar och en beskrivning är ej att förväxla med en återgivning. En beskrivning av ett ljud skulle kännetecknas av vaghet och ett onomatopoetiskt uttryck skulle skapa ännu större osäkerhet kring ljudmärket. Detta tydliggörs bäst genom det onomatopoetiska uttrycket för en tupps galande på några av språken representerade inom EU. Till exempel skulle Shield Marks ljudmärke ha beskrivits som kikeriki på tyska, cocorico på franska, cocorocócó på portugisiska, cock-a-doodle-doo på engelska och kukeliku på svenska. Generaladvokaten

²⁰¹ Ett annat ord för onomatopoetiskt är ljudhärmande.

²⁰² Förslag till avgörande i mål C-283/01 punkt 13

²⁰³ Förslag till avgörande i mål C-283/01 p 16 och 17

²⁰⁴ Förslag till avgörande i mål C-283/01 punkt 35

²⁰⁵ Förslag till avgörande i mål C-283/01 p 5, 7 och 8

²⁰⁶ Förslag till avgörande i mål C-283/01 p 38-40

utesluter dock inte att det kan finnas fall då en beskrivning av ett ljudmärke kan vara tillräckligt klar och precis. I allmänhet torde dock beskrivningar präglas av subjektivitet och relativitet, menar han.²⁰⁷

3.4.3.3 Sverige

Även i Sverige finns det exempel på ljudmärken som registrerats hos PRV. Det första ljudet som registrerades är Hemglass välbekanta melodi som ljuder i gathörnen en gång var fjortonde dag. Efter att märket inledningsvis stötte på motstånd hos PRV fastställde PBR de kriterier för ljudmärken som verkar vara allmänt erkända inom EU; nämligen att notskrift är fullt godtagbar som grafisk återgivning av ett ljudmärke.²⁰⁸ Som för alla andra varumärken krävs också särskiljningsförmåga, det vill säga distinktivitet och avsaknad av frihållningsbehov, men i Hemglass-fallet torde det inte ha varit något problem.

Även den välkända P3-visslingen är skyddad i Sverige. Varumärkestidskriften Brand News drar slutsatsen att företag inte bör tveka att ansöka om registrering även för lite mer udda märken.²⁰⁹ Den svenska inställningen till ljudmärken verkar vara i linje med den förhärskande åsikten inom EU. Huvudsaken är att ljudet kan återges i form av noter i ett notsystem. Visselliknande ljud går alltså att återge på detta sätt, men hur är det med registreringar av buller och liknande, i stil med Harley-Davidsons misslyckade försök i USA? Det återstår att se. Förmodligen kommer PRV att avvakta med att godkänna ljudmärken i annan form än genom notskrift till dess PBR, harmoniseringsbyrån eller EG-domstolen säger något annat.

²⁰⁷ Förslag till avgörande i mål C-283/01 p 42-45

²⁰⁸ Brand News 04/2002 s 9

²⁰⁹ A a s 10

4 Slutsatser

4.1 Bör alla nya typer åtnjuta skydd vid en helhetsbedömning?

4.1.1 Färgmärken

Fram till alldeles nyligen hade inte frågan om grafisk återgivning behandlats särskilt mycket i den varumärkesrättsliga diskussionen när det gäller färg.²¹⁰ Man hade direkt tagit sig an problemet med distinktivitet och frihållningsbehov, men dessa frågor är endast av intresse om man kommer fram till att färger eller färgkombinationer *kan* återges grafiskt. Detta gäller både för den svenska och för den gemenskapsrättsliga lagstiftningen. Vid en första anblick verkar frågan vara menad som ett skämt; det måste vara självklart att en färg kan återges grafiskt. Färger talar ju till vårt synsinne! I domen i målet *Libertel Groep BV och Benelux Merkenbureau* har EG-domstolen nyligen preciserat de krav som ställs på ett färgmärke för att det skall anses vara grafiskt återgivet. Ett så kallat RAL-nummer skall enligt domstolen vara tillräckligt. Enligt min uppfattning finns det återstående problem med denna lösning.

Problemet med den grafiska återgivningen berör inte alla registreringsansökningar för färgmärken. Den svarta CD-ROM-skivan i exemplet ovan²¹¹ torde utan vidare passera testet för grafisk återgivning eftersom man utan svårighet kan avbilda en svart skiva då den svarta färgen begränsas av skivans konturer. En betraktare kan med ledning av avbildningen i registret få en exakt uppfattning om föremålet för innehavarens ensamrätt. Snarare är frågan relevant för de ansökningar som gäller färger som är tänkta att appliceras på en mängd olika varor, färger som skall representera tjänster samt kombinationer av flera färger.

Bundespatentgericht har i en begäran om förhandsavgörande ställt ett antal frågor till EG-domstolen som alla berör ”abstrakta konturlösa färger”.²¹² Bundespatentgericht vill veta huruvida en abstrakt konturlös färg eller färgkombination är att betrakta som ett tecken, om den är ägnad att ange en varas eller tjänsts ursprung samt om den är möjlig att återge grafiskt. Den registreringsansökan som begäran om förhandsavgörande baseras på bestod av följande återgivning av det sökta varumärket: färgprov bestående av en blå rektangel och en gul rektangel, färgernas exakta beteckning i ett färgklassifikationssystem (RAL 5015/HKS 47 – blau och RAL 1016/HKS 3 – gelb) och även en beskrivning av märket som förklarade att

²¹⁰ Detta kräver artikel 7.1 a i varumärkesförordningen, artikel 2 i varumärkesdirektivet och 1 § 2 st. VmL.

²¹¹ Se avsnitt 3.4.1.1

²¹² Enligt GRUR 2002 s 438 betecknas förfarandet vid EG-domstolen med referensnummer C-49/02.

färgerna var ämnade att användas i alla tänkbara former och särskilt för förpackningar och etiketter.²¹³ Med andra ord är ett sådant märke inte avgränsat med hjälp av en kontur och inte heller är de båda färgernas relation till varandra bestämd. Det är omöjligt att ur registret utläsa om märket skall bestå av blå text på gul bakgrund eller gula blommor på blå bakgrund eller av någon annan kombination.

Behandlingen av abstrakta konturlösa färger varierar internationellt sett. I Sverige har ett par fall prövats, men ännu har ingen sådan färg registrerats. Den brittiska Trade Marks Act utesluter åtminstone inte uttryckligen registrering av abstrakta konturlösa färger. I Storbritannien förekommer därför sådana registreringar där dock en beskrivning av den tänkta användningen är bifogad.²¹⁴ I Spanien och Portugal utesluter lagtexten registrering av denna typ av märke.²¹⁵ Den tyska högsta domstolen (Bundesgerichtshof) fastslog i ett färgmål år 1998 att abstrakta färger och färgkombinationer generellt är ägnade att fungera som varumärken och att återges grafiskt. Domstolen uttalade att detta krav åtminstone indirekt uppfylls genom angivandet av exakta färguppgifter varmed RAL-nummer åsyftades.²¹⁶

Generaladvokaten har självant behandlat frågan om grafisk återgivning utförligt i förslaget till avgörande i målet Libertel Groep BV och Benelux-Merkenbureau²¹⁷ trots att begäran om förhandsavgörande där gällde särskiljningsförmåga. Han är av uppfattningen att en färg i sig *inte* kan återges grafiskt. Sin argumentation inleder han med en tolkning av begreppet färg där det förklaras att färg är ett av synsinnet upplevt fenomen och inte någon sedan tidigare existerande objektiv realitet. Hur man uppfattar en färg beror på diverse faktorer som ljusets beskaffenhet och betraktarens synmekanism. En färg kan således ”förändras” i betraktarens ögon beroende på belysning, avstånd till det färglagda objektet och så vidare.²¹⁸ Vidare menar generaladvokaten att en färg kan överföra information, men eftersom en färg är resultatet av en ljusstråle och det belysta föremålet utgör färgen alltid en återspeglning av någonting. Den mänskliga hjärnan registrerar inte i första hand färgen i sig utan det objekt som iklätts denna färg, vilket innebär att det visuella minnet koncentreras på diverse objekt som visserligen, typiskt sett, har någon färg.²¹⁹

Enligt generaladvokaten skall grafisk återgivning uppfylla två villkor. Dels skall den vara ”fullständig, klar och exakt, för att inget tvivel skall råda om vad som monopoliseras”, dels skall återgivningen vara ”begriplig för dem som kan vara intresserade av att konsultera

²¹³ GRUR 2002 s 430

²¹⁴ A a s 433

²¹⁵ A a s 434

²¹⁶ GRUR 1999 s 491

²¹⁷ Mål C-104/01

²¹⁸ Förslag till avgörande i mål C-104/01 punkt 43

registret”.²²⁰ Han anser att registrering av en färg som varumärke inte gör det möjligt för andra näringsidkare som konsulterar registret att fastställa vilka rättigheter de har bland annat på grund av att en färg inte har en självständig existens, till skillnad från till exempel ord, figurer eller formen på en vara. Detta gör att det är omöjligt att med säkerhet fastställa hur en återopad färg skulle se ut på de varor registreringen avser.²²¹

De som förespråkar registrerbarhet av abstrakta konturlösa färger menar att skyddsobjektet skulle vara användandet av samma färg eller färgkombination för de varor eller tjänster som anges i registreringsansökan, men med ständigt skiftande användningssätt.²²² Detta argument går dock mest ut på att legitimera det faktum att det inte går att sätta fingret på vad som verkligen är märket. Frågan är därför om ett sådant märke kan uppfylla kravet på grafisk återgivning med en sådan exakthet som krävs. Ett abstrakt begrepp torde inte låta sig återges grafiskt i hela sin komplexitet även om det naturligtvis är möjligt att bifoga registreringsansökan olika exempel, till exempel i form av ett färgprov och en kod i ett färgklassifikationssystem.

En viktig grund för kravet på grafisk återgivning är som nämnts ovan vikten av att andra näringsidkare kan ta reda på vilka märken som omfattas av ensamrätter som de skall undvika att göra intrång i. Att angivelsen i varumärkesregistret är exakt och fullständig är dock av betydelse även vid officialprövningen och vid förväxlingsbarhetsprövning vid domstol. Skulle inte märken med en otillräcklig grafisk återgivning medföra att prövningen av förväxlingsbarhet mellan märken enligt 14 § 1 st. 6 p. VmL och varumärkesdirektivets artikel 4 omöjliggörs eller åtminstone försvåras? För att bestämmelserna skall fylla sin funktion måste lagstiftaren ha menat att återgivningen i registret skall vara konkret, både till form och innehåll. Den förväxlingsbarhetsprognos som myndigheterna gör grundas nämligen på en jämförelse mellan den exakta grafiska återgivningen av två potentiellt förväxlingsbara märken.

Ytterligare en aspekt av den grafiska återgivningen är inarbetningsproblematiken. Då myndigheten har att avgöra huruvida en abstrakt konturlös färg har erhållit distinktivitet genom inarbetning förutsätter denna prövning likaledes en jämförelse med en grafisk återgivning. I den begäran om förhandsavgörande som Bundespatentgericht har överlämnat till EG-domstolen består den grafiska återgivningen som nämnts av ett blått och ett gult färgprov samt färgernas RAL-nummer. Förutsatt att det skulle vara tillräckligt med denna

²¹⁹ Förslag till avgörande i mål C-104/01 punkt 45

²²⁰ Förslag till avgörande i mål C-104/01 punkt 64

²²¹ Förslag till avgörande i mål C-104/01 p. 67 och 68

²²² Se till exempel Grabrucker i WRP 2000 s 1334

angivelse i ett färgklassifikationssystem, och förutsatt att sökanden skulle kunna visa på distinktivitet för ett visst eller ett par användningssätt av färgerna, skulle registreringsmyndigheten i fråga då medge en *allomfattande ensamrätt* för dessa färger i de sökta varu- eller tjänsteklasserna? Om sökandens användning bestod i gula hästar på blå bakgrund och/eller ett speciellt ruttmönster med de båda färgerna, vore det då rimligt att han också skulle få ensamrätt till en annan kombinationsvariant av färgerna som han ännu inte använder? En ansökan beträffande abstrakta konturlösa färger är enligt min mening en ansökan för ett praktiskt taget oändligt antal märken.

Denna synpunkt kan ses som ett argument mot att abstrakta konturlösa färger skall medges varumärkesrättsligt skydd. Jag är av uppfattningen att en färgkod i ett färgklassifikationssystem visserligen är beständigt och tydligt vad beträffar *nyansen i sig*. Men eftersom en färg inte har en egen existens och den i verkligheten kräver föremål som kan återspegla den, anser jag att ett sådant RAL-nummer borde vara otillräckligt som grafisk återgivning. Det torde vara svårt att få en klar överblick över hur färgen/färgerna kan tänkas se ut på de olika varorna, förpackningarna och så vidare. Exemplet med den svarta CD-ROM-skivan skulle enligt min mening däremot kunna representeras med exakthet med hjälp av färgkod, dock i kombination med den bild som anger färgens kontur. En sådan exakthet skulle gynna rättssäkerheten då en utomstående som konsulterar varumärkesregistret får en direkt uppfattning om ensamrättens omfattning.

Även om problemet med grafisk återgivning skulle vara överkomligt (vilket enligt EG-domstolen är fallet) anser jag att konkurrensskäl talar mot att enskilda näringsidkare skall tillerkännas ensamrätt till färger. Antalet färger är så begränsat att de enligt min mening borde omfattas av ett absolut frihållningsbehov, precis som enkla geometriska figurer. Med modern teknik är det numera möjligt att urskilja ett stort antal färgnyanser,²²³ men i realiteten har detta ingen betydelse för färgmärken eftersom det i slutändan alltid ankommer på det mänskliga ögat att avgöra huruvida två nyanser är förväxlingsbara, eller om en viss nyans har blivit så inarbetad att den är kapabel att ange en varas ursprung. Med hänsyn till det begränsade antal färger som står till buds menar jag att färgmärken förr eller senare kommer att verka konkurrensbegränsande. Att det mänskliga ögat dessutom inte kan särskilja speciellt många nyanser, och särskilt inte när de betraktas en och en, leder troligen också till att skapa förvirring hos konsumenterna.

²²³ Mål C-104/01 punkt 45

4.1.2 Doftmärken

Av Sieckmann-domen framgår att doftmärken har flera svårigheter att övervinna om de i framtiden skall kunna fungera som varumärken. För det första är en beskrivning av en doft förvisso grafisk, men enligt EG-domstolen inte tillräckligt klar och precis. Av denna anledning är heller inte en jämförande beskrivning att betrakta som en grafisk återgivning.

För det andra är uppfattningen av en doft, precis som är fallet med färger, mycket subjektiv. Man kan tänka sig flera faktorer som påverkar hur en människa uppfattar en doft. Bland annat kan temperatur, luftfuktighet och vindförhållanden ha betydelse. Vidare kan avståndet till doften spela en roll. Vilka andra dofter som finns i omgivningen kan också påverka uppfattningen av en doft. Dofters subjektiva karaktär leder till att det är svårt att fastställa när en intrångssituation föreligger. Var skall gränsen dras? Skulle ett jordgubbsmärke för logistiktjänster utgöra ett intrång i rätten till ett hallonmärke för samma typ av tjänst? Eller skulle doften av banan för disktrasor vara förväxlingsbart med doften av övermogen banan för diskborstar? Möjligen skulle domaren inte alls kunna fastställa någon skillnad mellan doften av en banan och en övermogen banan. Gränsdragningen skulle enligt min uppfattning vara alltför subjektiv. Naturligtvis kan man säga att bedömningen alltid är subjektiv, oavsett vilken typ av märke det gäller. Emellertid blir subjektiviteten i fråga om doftmärken ännu tydligare genom att de former av grafisk återgivning som hittills har varit aktuella inte tillåter ett objektiva fastställande av vad märket egentligen *är*. Följden av dessa sidor hos doftmärken är enligt min mening en allt för stor risk för godtyckliga bedömningar och följaktligen ett rättssäkerhetsproblem.

Slutligen anser jag att det finns ytterligare en svårighet som borde hindra många registreringar av doftmärken. Svårigheten ligger i den mänskliga näsans kapacitet att särskilja dofter. I likhet med vad som gäller för färger torde det vara svårt för en människa att särskilja ett större antal dofter. Om detta är fallet kan man fråga sig om mer än ett fåtal doftmärken kan besitta distinktivitet. Utan distinktivitet kan varumärken inte hänvisa till ett visst kommersiellt ursprung eller fungera som varumärken.

4.1.3 Ljudmärken

Ljudmärkena är enligt min åsikt den minst problematiska gruppen av de nya märkestyper som har behandlats i uppsatsen. Det tycks råda enighet om att flera olika typer av ljud kan framställas i notskrift och att sådan skrift uppfyller kravet på grafisk återgivning. Att en del ljudmärken i USA har registrerats trots att återgivningen i registret endast består i en skriftlig beskrivning får förhoppningsvis ingen effekt på europeisk och svensk varumärkesrätt. En beskrivning av ett ljudmärke torde i de flesta fall nämligen vara så oprecis att en sådan registrering skulle omöjliggöra för en betraktare att med säkerhet kunna fastställa vilket märke som är infört i registret. Rättssäkerhetsskäl talar således för att behålla den nuvarande ordningen i svensk registreringspraxis.

En uttalad fördel med ljudmärken jämfört med färg- eller doftmärken är att de enligt min uppfattning har större potential att fungera som varumärken. Det är inte troligt att en köpare skulle betrakta Für Elise som spelas i samband med att man tar en tidning ur ett ställ som en del av eller som en försköning av själva varan till exempel. Dessutom menar jag att man med ljudmärken uppnår en godtagbar avvägning mellan varumärkesinnehavarens ensamrätt och konkurrenters rätt att använda andra ljudmärken i sin verksamhet. Detta för att man kan tänka sig så många fler ljudkombinationer än vad som är fallet med exempelvis färger, både vad gäller notföljd och typ av instrument eller annan ljudkälla.

4.2 Effekter av den moderna synen på varumärken

För en modern syn på varumärkesrätten borde utgångspunkten vara att rätten skall utvecklas och anpassas till samhällets behov. Med detta menar jag såväl enskildas som det allmännas behov eftersom endast en avvägning mellan dessa två medför rimliga resultat. De aktuella aspekterna av varumärkesrätten, som har behandlats utförligt i kapitlen ovan, har som all annan lagstiftning både positiva och negativa sidor. Några av de mest betydelsefulla effekterna skall diskuteras i det följande.

Sett ur ett konsument- och arbetstagarperspektiv är den aktuella utvecklingstendensen, att varumärken i sig är bärare av stora ekonomiska värden, inte enbart av godo. Klein skildrar i sin bok No Logo samhällseliga reaktioner världen över mot att vissa storföretag får allt för fria händer i sin strävan att öka sina varumärkens *egenvärde*. Många av storföretagen specialiserar sig på varumärkesbyggande och marknadsföring och ägnar sig inte längre åt

varuproduktion. Tillverkningen av varor läggs ofta ut på underleverantörer i länder med billig arbetskraft, vilket leder till att låglöneländerna konkurrerar inbördes om att locka till sig företagen med skattelättnader, de lägsta minimilönerna etc. Att dessa storföretag inte längre ansvarar för de arbetstagare som tillverkar deras varor medför att de inte kan lastas för arbetsförhållandena i underleverantörernas fabriker. Krav på bättre arbetsförhållanden eller krav på tillstånd att bilda fackförening bemöts inte sällan med att företaget flyttar verksamheten till en fabrik i något annat låglöneland. Dessa problem upptar en central del i den bitvis mycket företagskritiska bästsäljaren No Logo och det understryks att storföretagens arbete med att frigöra sina varumärken från produktassociationer verkar konserverande i fråga om fattigdomen och oförmågan att genomföra en positiv arbetsrättslig utveckling i dessa länder.²²⁴

Emellertid kan man inte utan vidare skära alla storföretag över en kam och hävda att de alla arbetar med avsikten att exploatera låglöneländernas fattiga befolkning. Det viktiga är att inte glömma av att denna effekt existerar för att vid den fortsatta rättsbildningen kunna ta hänsyn till och förebygga sådana konsekvenser.

Att varumärken numera tillerkänns skydd för sitt egenvärde är dock av stor betydelse särskilt för många mindre företag. I synnerhet de så kallade kunskapsföretagen, där varumärken ibland kan vara den viktigaste tillgången i företaget, har fördel av denna utveckling. Som exempel på en sådan fördel och på lagstiftarens erkännande av varumärkens egenvärde kan nämnas varumärkesförordningens artikel 19 som slår fast att "[e]tt gemenskapsvarumärke ... utan samband med företaget [kan] ställas som säkerhet eller bli föremål för en begränsad sakrätt".

Ytterligare en positiv effekt ur näringslivets synvinkel av intresset för varumärkens egenvärde är det utökade skyddet för väl ansedda varumärken. Jämfört med den tidigare i Sverige gällande Kodak-regeln erbjuder det nya anseendeskyddet ett verkligt skydd för kända varumärken. Det tidigare skyddet var i det närmaste illusoriskt eftersom det dubbla kravet på inarbetning var mycket svårt att uppnå. Den nuvarande bestämmelsen i 6 § 2 st. VmL torde föra med sig en förutsebarhet och därmed rättssäkerhet som är av stor vikt eftersom företagen numera har bättre förutsättningar att hävda sin rätt vid intrångsmål avseende kända varumärken.

Behovet av ett starkt och flexibelt varumärkesskydd har ökat i takt med att tekniken har möjliggjort en snabbare och billigare spridning av reklam och i synnerhet av varumärken. Kända varumärken har alltid varit mer åtråvärda och har därför oftare blivit utsatta för intrång.

²²⁴ Se kapitel nio Klein för en utförligare diskussion.

Det gränslösa Internet har gjort detta till ett än större problem och det utökade skyddet för välkända varumärken till en välkommen hjälp i kampen mot obehörigt utnyttjande av märken. Beträffande laglösheten på Internet måste dock påpekas att Varumärkeskommittén i sitt lagförslag avråder från nationella bestämmelser om skyddet för varumärken vid användning på Internet då endast en internationell reglering på området vore ändamålsenlig.

De olika utvecklingslinjerna för varumärken är egentligen så sammanflätade med varandra att det är vanskligt att betrakta dem som helt självständiga fenomen. Så är till exempel *varumärkesbyggandet* som jag ser det en följd av fokuseringen på varumärkens egenvärde, men samtidigt har varumärkesbyggandet i sig effekter på omgivningen.

Sett ur företagets synvinkel är det strategiskt mycket fördelaktigt att bygga upp en varumärkesimage som sedan med enkla men verkningsfulla grepp kan spridas vidare till nya potentiella köpare med hjälp av de yttre attribut och värden som tilltalar den aktuella omsättningskretsen. På detta sätt kan man också upparbeta en ställning på en främmande geografisk marknad som baseras på en annan kultur. För handeln har kommunikation med symboler som bärare av värden blivit ett oersättligt instrument förutsatt att instrumentet används på ett strategiskt riktigt sätt.

När det gäller att välja typ av symbol, det vill säga varumärke, framstår de nya typerna av varumärken som särskilt intressanta. Som en del av varumärkesbyggandet kan man nämligen se arbetet med att skydda varumärken mot degenerering. Möjligen kommer de nya märkestyperna i framtiden att spela en mer uttalad roll för företagets strategier för degenereringsskydd. Att satsa på märken som inte lätt kan degenerera, såsom ljud- eller färgmärken, besparar nämligen innehavarna en mängd arbete i detta avseende. För dessa märken uppstår inte ett behov av en generisk beteckning eftersom de inte kan, till skillnad från ordmärken, uppfattas som en beteckning på varan i sig.

Den omfattande exponering av varumärken som konsumenter konfronteras med dagligen är en trend som, enligt lagen om varumärkets ständigt ökande behov av reklam,²²⁵ också har gynnats av det utbredda varumärkesbyggandet. Man skulle kunna tro att en tydligare imagekommunikation från varumärkesinnehavarnas sida har medfört att konsumenter numera gör inköp på ett mer medvetet vis. Sett ur konsumentens perspektiv har dock valfriheten och medvetenheten om varumärkenas image i praktiken inte ökat med ett stigande antal varumärken enligt min uppfattning. Urvalet är med säkerhet större, men det är lätt att förlora överblicken i den rådande varumärkesträngseln. Från denna synpunkt betraktad,

²²⁵ Se avsnitt 2.3.2 ovan

kan man anta att spridningen av varumärkesimagen till konsumenter endast blir framgångsrik om den grundas på en väl genomtänkt strategi.

Ytterligare en aspekt av varumärkesbyggandet har att göra med intrång och denna gång inte till innehavarens nackdel. Absolut Company har anlitat över 400 konstnärer genom åren med uppdraget att ge ett konstnärligt ”innehåll” till den världsberömda flaskformen. I tidskriften Brand News blev företagets vice marknadschef tillfrågad om risken att hela strategin går överstyr och det blir för mycket av det goda. ”Kan det bli så att ABSOLUT blir mer konst än ett varumärke?”²²⁶ En sådan fråga visar klart och tydligt vilken betydelsefull ställning varumärken har fått i samhället. Absolut har enligt min uppfattning valt en mycket framgångsrik marknadsstrategi.

För varumärken generellt gäller dock att inte skjuta konsten i bakgrunden på ett sätt som gör att konsumenter av konst blir ”tvingade” att acceptera att bli ”utsatta” för varumärkesreklam i en sådan utsträckning att de vänder sig mot de märken som enligt deras uppfattning utnyttjar konsten. Jag tänker främst på sådana företeelser som konstutställningen ”Curiously Strong Collection”²²⁷ eller bryggerierna Molson och Miller som på 1990-talet började anordna konserter på mindre scener med berömda band vilkas identiteter avslöjades först när konserten skulle börja. Bland annat spelade INXS och Rolling Stones på tillställningarna. Effekten var att varumärkena i fortsättningen förknippades med bra konserter och att man före konserten inte talade om bandet i fråga utan om arrangören.²²⁸ Vid första anblicken ett genidrag. Dock möjligen en provokation till motreaktion från allmänhetens sida mot något som kan uppfattas som kulturintrång?

Den moderna synen på varumärkesrätten i allmänhet är självklart också intressant för *svensk rättsutveckling* på området. Idag torde dock direkt lobbying i Sverige ha minskat i betydelse eftersom svensk varumärkesrätt och praxis i första hand måste anpassas till EG-domstolens bedömningar. Gemenskapsrätten i sin tur påverkas av storföretagens agerande och därmed av USA:s inställning till problemen eftersom USA är en viktig handelspartner. Just därför är landet också en ”farlig” handelspartner som inte drar sig för att använda sig av handelssanktioner. Detta är en påverkansfaktor som inte skall underskattas eller underproblematieras eftersom USA:s inställning ofta är beroende av vad som är bäst för landets multinationella företag. Företagen är i sin tur också framförallt intresserade av en reglering som gynnar aktieägarnas ekonomiska intressen. Med andra ord har storföretagen i många fall vuxit sig så starka att de utgör en egen maktfaktor som i högsta grad påverkar

²²⁶ Brand News 02/2003 s 11

²²⁷ Se avsnitt 2.3.2 ovan

²²⁸ Klein s 48 f

politik, mellanstatliga handelsrelationer, gemenskapsrätt och slutligen indirekt svensk (varumärkes)rätt.

EU-medlemskapet har inneburit en stor förändring för Sveriges del. Varumärkesförordningen erbjuder numera en möjlighet att söka skydd för ett varumärke som efter registrering gäller i alla EU:s medlemsstater och varumärkesdirektivet har medfört en harmonisering av svensk varumärkesrätt till gemenskapsrätten. Följden är att de svenska förarbetena förlorar i betydelse eftersom det främst är EG-domstolens och till viss del även harmoniseringsbyråns administrativa praxis som är vägledande vid lagtolkningen. Av detta kan man dra slutsatsen att ett fortsatt nordiskt samarbete är särskilt viktigt om nordiska lösningar skall ha någon möjlighet att påverka europeisk praxis och lagstiftning. En aktuell aspekt av EU:s påverkan utgörs av Varumärkeskommitténs förslag till inskränkt officialprövning. Det finns dock ingen plikt att ändra den nuvarande ordningen till att överensstämma med harmoniseringsbyråns prövning av registreringshinder. Om lagförslaget går igenom måste mindre företag vara beredda på den kostsamma förändring som följer av att de härnäst i större utsträckning är tvungna att anlita professionell hjälp för att bevaka sin ensamrätt och för att genomföra prövningen av relativa hinder inför en registrering. Den stora fördelen med att avskaffa prövningen av relativa registreringshinder är dock att processen förenklas och sparar tid, vilket är viktigt för företagen, och pengar, vilket är viktigt för staten. En lagrådsremiss väntas i höst och en proposition är planerad till våren 2004.²²⁹

Något skall också sägas om utvecklingen av *ensamrättens omfattning*. Grundfunktionen och än idag den viktigaste funktionen hos varumärken är ursprungsangivelsefunktionen. Både inom nationell rätt och inom gemenskapsrätten tycks utvecklingen dock gå mot ett ökat investeringsskydd. Effekten är en utvidgning av ensamrättens omfattning. Det kommer till uttryck i bestämmelsen om skydd för väl ansedda varumärken som skall förhindra att andra otillbörligen drar fördel av eller skadar innehavarens kända märke. Ytterligare en effekt av att lagstiftaren går näringslivet till mötes i större utsträckning är att det numera finns en möjlighet att registrera fler typer av varumärken. Svensk varumärkesrätt verkar följa gemenskapsrätten väl och med hänsyn till harmoniseringsstråvan på området kommer den sannolikt att anpassas än mer till denna. Svensk praxis tycks vara tillräckligt uppdaterad i dagsläget. Vad gäller administrativ praxis kommer PRV dock behöva ändra inställning beträffande färgmärken. Ståndpunkten att ”ensamrätt till en färg inte kan ges” är alltför absolut och har emotsagts av alla institutioner, vilkas praxis bör beaktas av myndigheten.

²²⁹ Enligt Thomas Johansson kansliråd på justitiedepartementet, 26 februari 2003

Skälet till att EG-domstolen tidigare visade större skepsis gentemot en vidare omfattning av ensamrätten är att varumärken ansågs utgöra ett hot mot den fria rörligheten inom gemenskapen och var därmed en konkurrensbegränsande faktor. Varumärken har en konkurrensfrämjande effekt i det att innehavarnas investeringar skyddas mot konkurrenters otillbörliga utnyttjande av märken. Just det faktum att det är möjligt att bygga upp ett självständigt egenvärde hos märken har inspirerat ett tilltagande antal företag till varumärkesbyggande. I förlängningen främjar detta en effektiv konkurrens då ett känt märke också innebär ett större ansvar att satsa på den egna produktkvaliteten och då produkterna och produktidentiteterna i större utsträckning kan jämföras av konsumenterna.

Den konkurrensbegränsande effekten består i möjligheten att med hjälp av varumärkesimagen skapa ett slags ”behov” av varumärket. Genom att ett märke representerar olika värden och kvaliteter framstår varan med det speciella märket som icke substituerbar för köparen. På detta sätt kan vissa särskilt framgångsrika varumärken i stort sett erhålla en monopolställning på marknaden,²³⁰ vilket gör det svårt för nya aktörer att etablera sig på samma marknad vid sidan av märket med monopolkaraktär. Något som förstärker denna effekt är att skyddet för varumärken är obegränsat i tiden. En varumärkesregistrering kan förnyas vart tionde år och så länge som innehavaren önskar.

Hur långt ensamrätten bör sträcka sig är en rättspolitisk fråga som bör avgöras med hänsyn till den enskildes intresse av skydd och allmänhetens intresse av att fri konkurrens råder på marknaden.²³¹ Sammanfattningsvis kan sägas att såväl varumärkesrättens skyddsomfång som skyddsföremål har utvidgats. I fråga om anseendeskyddet anser jag att den nya regeln är en önskvärd förbättring av skyddet för investeringar i varumärken. Den tidigare Kodak-regeln svarade inte tillräckligt väl mot näringslivets behov av skydd mot intrång och sådant utnyttjande som inte rimligen kunde tolereras av märkesinnehavarna.

Vad gäller de nya märkestyperna ställer jag mig dock frågan om inte utvecklingen inom varumärkesanvändningen och varumärkesrätten går mot ett allt för omfattande skydd för ensamrätten. Just när det gäller de nya formerna av märken ser jag en fara med att vissa företag tillskansar sig rätten till en färg eftersom det finns så få grundfärger att välja mellan. Gränsdragningen mellan nyanser skulle göra det svårt för företag som inte lyckats säkra någon färg att undvika att göra intrång i andras rättigheter. Monopolproblematiken skulle dessutom vara än allvarligare om det skulle visa sig att färger kan vara berättigade till anseendeskydd. Beträffande ljud är detta problem inte lika aktuellt enligt min mening. Detta för att det finns så många fler ljudkombinationer och ett ljudmärke därmed inte verkar lika

²³⁰ SOU 2001:26 s 154

konkurrenshämmande. Denna märkestyp, bortsett från ljud som kan återges med notskrift, anser jag snarare har att övervinna problemet med grafisk återgivning. När det gäller dofter är den avgörande svårigheten inte att det existerar för få dofter utan att de svårligen kan särskiljas från varandra. Dels torde människan precis som beträffande färger endast svårligen kunna särskilja mer än ett fåtal ”grunddofter”, dels är uppfattningen av en doft mycket subjektiv. Detta talar enligt min uppfattning för att avskaffa möjligheten till registrering av dofter som varumärken av rättssäkerhets- och konkurrensskäl.

Beträffande ensamrättens utveckling är min åsikt att det finns anledning att stanna upp och reflektera över den gällande inställningen; att allt som kan fungera som ett varumärke också bör åtnjuta lagstiftningens skydd. Genom att varumärkesrättens skyddsföremål breddas förvandlas allt fler företeelser i omgivningen till handelsvaror. Detta innebär att till exempel en färg, i egenskap av varumärke, numera kan bli föremål för omsättning mellan företag. Jag ifrågasätter riktigheten i att någonting som är så vanligt förekommande i vardagen och som endast kan varieras i begränsad utsträckning omfattas av immaterialrättslig ensamrätt. I likhet med generiska beteckningar eller de enkla figurer som anses ingå i det allmänna formförrådet borde lagstiftaren överväga att låta frihållningsbehovet avse även vissa av de nya typerna av varumärken. Jag menar att det finns ett stort och allmänt intresse av att säkerställa att inte för många vardagliga företeelser omvandlas till företagets privata egendom. Den tekniska utvecklingen är en faktor som i framtiden kommer att kunna bidra till ytterligare varumärkestyper. Om vi verkligen vill ha fler typer eller om vi vill bevara någon varumärkesfri utpost är en fråga som bör diskuteras vidare.

²³¹ A bet s 159

Källförteckning

Offentligt tryck

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

Lagutskottets betänkande 1997/98:LU11 *Vissa frågor om s.k. kunskaps- och tjänsteföretag*

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

Doktrin

Anderson B J, Gutterman A S, *Intellectual Property in Global Markets*, Kluwer Law Int. 1997

Bengtsson H, Hansson M, *Hårdare krav för färgvarumärken*, Brand News 09/2002 s 8-13 och 48

Brand News 03/2002, *Hornet är Postens men inte färgen*, s 14-16

Brand News 04/2002, *Fortsatt hornförbud*, s 14

Brand News 04/2002, *Ljud med ensamrätt*, s 8-10 och 48-49

Brand News 02/2003, *Mästerlig management*, s 8-13

Budai A, Sjöberg M-L, *Absoluta Registreringshinder: vapen m.m., vilseledande, stridande mot lag eller ägnat att väcka förargelse*, I: Praktisk varumärkesrätt, Levin M och Bonnier S (red), Norstedts 1998, s 141-158

Byström M, Einarsson P, *TRIPS – vad betyder WTOs patentavtal för de fattiga ländernas människor och miljö?*, Forum Syds förlag 2002

Grabrucker M, *Offene Rechtsfragen zur Praxis der abstrakten Farbmarke*, WRP 2000 s 1331-1424

Grundén Ö, *Skyddet för kända och ansedda kännetecken*, NIR 1995 s 227-241

GRUR 1999, *Farbmarke gelb/schwarz*, s 491-492

GRUR 2002, *EuGH-Vorlage zur Markenfähigkeit abstrakter konturloser Farben*, s 429-438

Hemming M, *A-Ö Svenskt*, Albert Bonniers Förlag 2001

Holmqvist L, *Om inarbetning av varukännetecken*, NIR 1975 s 255-282

Holmqvist L, *Varumärkeslagens registrerbarhetskriterier och begreppet frihållningsbehov*, NIR 1992 s 8-23

Hyltner J-O, Norén Roeck Hansen E, *Registrerbara varumärken*, I: Praktisk varumärkesrätt, Levin M och Bonnier S (red), Norstedts 1998, s 19-43

Klein N, *No Logo*, Flamingo 2001

Kummelsten B, Lautmann I, *Relativa registreringshinder: oregistrerade kännetecken*, I: Praktisk varumärkesrätt, Levin M, och Bonnier S (red), Norstedts 1998, s 189-216

Leitherer E, *Die Entwicklung des Markenwesens*, 1954

Lessig L, *The future of ideas*, Random House, Inc. 2001

Levin M, *En ny nordisk känneteckensrätt inför 2000-talet*, NIR 1994 s 516-529

Levin M, *Vad är modern varumärkesrätt?*, I: Parallellimporten ur ett nordiskt perspektiv, Bernitz U (red), 2000 s 33-40

Sapherstein, M B, *The Trademark Registrability of the Harley-Davidson Roar: A Multimedia Analysis*, http://infoeagle.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iprf/articles/content/1998101101.html

Schütz P, *Die Macht der Marken – Geschichte und Gegenwart*, 2001, <http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/opus/volltexte/2002/108>

Wessman R, *Varumärkeskonflikter*, Norstedts 2002

Internet

<http://www.brandnews.se>

<http://www.cocacola.com>

<http://www.findlaw.com/cascode/>

<http://www.harley-davidson.com>

<http://www.house.gov/judiciary/484.htm>

<http://www.icann.org>

<http://www.j-a-henckels.com>

<http://oami.eu.int/pdf/diff/statME-2003.pdf>

<http://www.prv.se>

Internationella konventioner

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

Pariskonventionen den 20 mars 1883 för industriellt rättsskydd

The Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy

Rättsakter från EU

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

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken

Rättsfallsförteckning

EG-domstolen

Mål 40/70
Mål 192/73
Mål C-9/93
Förslag till avgörande i mål C-425/98
Mål C-425/98
Mål C-292/00
Mål C-273/00
Förslag till avgörande i mål C-104/01
Mål C-104/01
Förslag till avgörande i mål C-283/01

Förstainstansrätten

Mål T-173/00

Harmoniseringsbyrån

Mål R 716/1999-1
Mål R 379/1999-1
Mål R 156/1998-2
Mål R 711/1999-3
Mål R 1/1998-2

High Court of Justice, Chancery Division (Storbritannien)

Eastman Photographic Materials Co. v. John Griffiths Cycle Corp., 15 R.P.C. 105

Regeringsrätten

RÅ 1999 ref 20

Tingsrätten

Mål T 18320-01

The UK Patent Office

Reg. no. 2001416
Reg. no. 2000234
Appl. no. 2000169

USPTO

Reg. no. 1395550
Reg. no. 1872866

U.S. Supreme Court

Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co. Inc., 514 U.S. 159