



Vad man ser är vad man får

Okonventionella varumärken och avskaffandet av kravet på grafisk återgivning vid varumärkesregistrering.

Emmi Louise Dandels

Innehållsförteckning

Förkortningar	5
1 Inledning	6
1.1 Bakgrund.....	6
1.2 Syfte.....	7
1.3 Metod och material	7
2 Definition och funktion	11
2.1 Definitionen av varumärkesbegreppet	11
2.1.1 En allmän utblick.....	11
2.1.2 Den tidigare definitionen	12
2.1.3 Den nya definitionen	13
2.2 Registreringskrav	14
2.2.1 Särskiljningskravet	14
2.2.2 Återgivningskravet	14
2.3 Historisk utveckling av varumärkets funktion.....	15
2.3.1 Förindustriell utveckling	15
2.3.2 Sverige och EU innan den nuvarande regleringen	17
2.3.3 Funktion i den nuvarande regleringen.....	18
2.4 Grafisk återgivning innan reformen.....	19
2.5 Utgångspunkten för grafisk återgivning	19
2.6 Avskaffandet av kravet på grafisk återgivning	20
3 Sieckmann-kriterierna.....	21
4 Varumärkeskategorisering.....	25
4.1 Varumärkeskategorier.....	25
4.2 Okonventionella varumärken.....	25
4.3 Ljudmärken.....	26
4.3.1 Grundläggande definition	26
4.3.2 Grafisk återgivning av ljudmärken	26
4.3.3 Efter varumärkesreformen	28
4.4 Doftmärken	29
4.4.1 Grundläggande definition	29
4.4.2 Grafisk återgivning av doftmärken.....	30
4.4.3 Analys av varumärkesreformens effekt.....	31

4.5	Smakmärken	33
4.5.1	Grundläggande definition	33
4.5.2	Grafisk återgivning av smakmärken.....	34
4.5.3	Analys av varumärkesreformens effekt.....	35
4.6	Färgmärken	36
4.6.1	Grundläggande definition	36
4.6.2	Grafisk återgivning av färgmärken.....	37
4.6.3	Analys av varumärkesreformens effekt.....	40
4.7	Känslmärken	44
4.7.1	Grundläggande definition	44
4.7.2	Grafisk återgivning av känslmärken	44
4.7.3	Analys av varumärkesreformens effekt.....	46
4.8	Hologram	47
4.8.1	Grundläggande definition	47
4.8.2	Grafisk återgivning av hologram.....	47
4.8.3	Analys av varumärkesreformens effekt.....	48
4.9	Rörelsemärken	50
4.9.1	Grundläggande definition	50
4.9.2	Grafisk återgivning av rörelsemärken	50
4.9.3	Analys av varumärkesreformens effekt.....	52
5	Den nya ordningen	54
5.1	Inledning	54
5.2	Reformens syfte	54
5.2.1	Max Planck-institutets studie.....	54
5.2.2	Varumärkesdirektivförslaget.....	55
5.2.3	Sveriges nationella utredning	55
6	Avslutande analys.....	57
6.1	Registrering av okonventionella EU-varumärken efter reformen	57
6.2	Uppfyller avskaffandet sitt syfte?	59
6.3	Problematik.....	60
	Käll- och litteraturförteckning.....	61
	Offentligt tryck.....	61
	Offentligt tryck från EU	61
	Rättspraxis.....	62

Litteratur.....	65
Övriga källor	69

Förkortningar

ECTA	European Communities Trade Mark Association
EU	Europeiska unionen
EU-domstolen	Europeiska unionens domstol
EUIPO	Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
MCETC	Memorandum on the Creation of an EEC Trade Mark
PRV	Patent- och registreringsverket
TRIPS-avtalet	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
USPTO	United States Patent and Trademark Office
VmL	Varumärkeslag (2010:1877)
WIPO	World Intellectual Property Organization

1 Inledning

1.1 Bakgrund

En översyn av varumärkesförordningen¹ och varumärkesdirektivet² föreslogs i mars 2013. Förslaget resulterade i att varumärkesförordningen³ ändrades, och med att ett nytt varumärkesdirektiv⁴ implementerades. Reformen syftade till att tillgängliggöra samt modernisera varumärkesregistreringssystemen i EU.⁵

En av de förändringar som följde av den reviderade varumärkesrätten var en ny varumärkesdefinition. Kravet på grafisk återgivning inom varumärkesrätten har tidigare varit ett av de centrala kraven för att en varumärkesregistrering ska vara genomförbar. Kravet syftade till att tydliggöra vad som omfattas av det varumärkesrättsliga skyddet.⁶ Det resulterade dock i att kravet problematiserade registreringen av så kallade okonventionella varumärken. Genom införlivandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning avskaffades dock kravet och ersattes av ett återgivningskrav med ett teknikneutralt fokus på tydlighet och klarhet i varumärkesåtergivningen.

Även då reformen implementerats i syfte att avskaffa kravet på grafisk återgivning har Sieckmann-kriterierna explicit bevarats.⁷ De sju Sieckmann-kriterierna fastställer de ledande kriterierna i bedömningen av om varumärken adekvat uppfyller kraven på grafisk återgivning i samband med varumärkesregistrering.⁸ Icke-visuella varumärken kan i enlighet med Sieckmann-kriterierna registreras om varumärkets återgivning är precis, lättillgänglig, tydlig,

¹ Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

² Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

³ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.

⁵ Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning), COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD), s 3.

⁶ Se C-273/00 Sieckmann, p. 48.

⁷ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424, skäl 9; directive (EU) 2015/2436 of the european parliament and of the council of 16 december to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 2015, OJ L336/1, skäl 13.

⁸ Mål C-273/00 (Sieckmann).

beständig, klar, fullständig i sig själv, och objektiv.⁹ Kriterierna har sammanfattats som ett begriplighetskriterium, ett beständighetskriterium, ett objektivitetskriterium, och ett exakthetskriterium.¹⁰

De okonventionella varumärkena utgör endast en ringa del av de varumärkesansökningar som berörs av lagändringen, men är en principiellt viktig fråga som påverkar många områden. Registreringen av dessa teckentyper i syfte att utgöra ett varumärke och de eventuella komplikationer som följer är ett undantagsproblem inom varumärkesrätten, men utgör ett viktigt verktyg för att förstå gränserna för varumärken.

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera avskaffandet av kravet på grafisk återgivning vid registrering av varumärken samt att analysera hur den nya varumärkesdefinitionen kan påverka registreringsmöjligheterna för nya okonventionella varumärken inom EU.

För att uppnå uppsatsen syfte ska följande frågeställningar besvaras:

- Vilken problematik förelåg i det tidigare systemet som ansågs motivera förändringen; och kan det nya systemet resultera i en lösning på denna problematik?
- Utifrån den nya varumärkesdefinitionen och syftet med reformen, kan syftet uppfyllas och vilka slutsatser kan dras om hur detta kan påverka registreringen av framtida okonventionella varumärken?

1.3 Metod och material

I uppsatsen har traditionell juridisk metod tillämpats för att fastställa, tolka, och systematisera gällande rätt.¹¹ Utgångspunkten är att söka efter svar i de allmänt accepterade rättskällorna; lagstiftning, förarbeten, rättspraxis och juridisk doktrin.¹² Rättskällorna tillämpas för att undersöka och beskriva den gällande rätten inom det aktuella rättsområdet.¹³ Dessa

⁹ Ibid, p. 72; ibid, p. 55.

¹⁰ Lunell, 2011, s. 161.

¹¹ Sandgren, 2015, s. 43.

¹² Kleineman, 2018, s. 21; Peczenik, 1995, s. 33.

¹³ Jfr Lehrberg, 2018, s. 207.

rättskällors hierarkiska ställning har beaktats i de delar av uppsatsen som behandlar den svenska rätten. Metoden analyserar samt systematiserar rättsliga regler, vilket möjliggör en identifiering och granskning av den gällande rätten.¹⁴ Syftet med den traditionella juridiska metoden går att beskrivas som sökandet efter lösningar på rättsliga problem genom att den gällande rätten tolkas utifrån de principer som stadgas genom de allmänna rättskällorna.¹⁵ Tillämpningen av den traditionella juridiska metoden har varit begränsad till att endast tillämpas när svensk rätt behandlas. På grund av att uppsatsen huvudsakligen fokuserar på EU-rätt, så har en generell EU-rättslig metod varit den huvudsakliga metoden under arbetet med uppsatsen.

Harmoniseringen mellan den svenska varumärkesrätten och den EU-rättsliga resulterar i att EU-rätten varit det huvudsakliga fokusområdet för att fastställa gällande rätt och hur implementeringen av den nya varumärkesregleringen införlivas i medlemsstaterna. Det kräver att de rättskällor som behandlas behöver kategoriseras i enlighet med en EU-rättslig metod, i syfte att förstå hur EU-rätten ska tillämpas och tolkas inom det aktuella området.¹⁶

Unionsrätten påverkas av fyra centrala tolkningsprinciper: syftestolkning, språklig tolkning, systematisk tolkning, och systematisk tolkning.¹⁷ Vid en tolkning av unionsrätten behöver sammanhanget och unionsrättens samtliga bestämmelser beaktas, utöver bestämmelsens faktiska lydelse och ändamål.¹⁸

Den EU-rättsliga metoden är en teleologisk och systematisk metod, vilket innebär att de rättsliga föreskrifterna behöver förklaras och tolkas med utgångspunkt i dess syfte.¹⁹ Lagtexten ska tolkas ändamålmässigt utifrån EU-rättens syfte. EU-rättens rättskällor är inhemskt hierarkiskt ordnade jämt emot varandra, och kan kategoriseras som bindande och icke-bindande. De bindande rättsakterna utgörs av primärrätt, bindande sekundärrätt, internationella avtal, allmänna rättsprinciper och rättspraxis från EU-domstolen.²⁰ Primärrätten står högst i den hierarkiska rättskälleläran och är överordnad den övriga unionsrätten. Den består av fördrag, dess bilagor, och protokoll. Rättsakter som har sitt ursprung i ett fördrag kan klassas som bindande eller icke-bindande; förordningar, direktiv

¹⁴ Sandgren, 2015, s. 43.

¹⁵ Se Korling och Zamboni, 2013, s. 21.

¹⁶ Ibid, s. 109.

¹⁷ Bernitz och Kjellgren, 2018, s. 196; C-621/18 Wightman, p. 47.

¹⁸ C-621/18 Wightman, p. 47.

¹⁹ Ibid, 2013, s. 112.

²⁰ Jfr Europeiska kommissionen, [https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_sv] hämtad 2019-09-30.

och beslut utgör bindande rättsakter, samtidigt som exempelvis rekommendationer och yttranden utgör icke-bindande rättsakter.²¹ Förarbeten, generaladvokatens förslag till avgörande, och doktrin anses vara vägledande inom EU-rätten, men utgör icke-bindande sekundärrätt.²²

Trots avsaknaden av en formell prejudikatbundenhet är EU-domstolens avgöranden av betydelse i samband med tolkningen av EU:s grundläggande rättskällor. EU-domstolen hänvisar systematiskt till tidigare prejudikat och skapar allmänna rättsliga principer som befinner sig på samma hierarkiska nivå som unionsfördragen.²³ För att fastställa unionsrätten är det därför nödvändigt att studera och tillämpa EU-domstolens prejudikat.

Uppsatsen behandlar doktrin, förordningar, praxis från EU-domstolen och offentligt tryck från EU. Utöver dessa huvudkällor undersöks även förslag till avgörande från generaladvokaterna, det nya varumärkesdirektivets förarbeten, och EU-rättslig doktrin. Artikel 3 i direktiv 2015/2436 och artikel 2 i det nu avskaffade direktiv 2008/95 har varit central i samband med den rättsliga undersökningen. Även 4 § varumärkeslagen (2010:1877) (VmL) har behandlats.

Då kravet på grafisk återgivning avskaffades i början av 2019 i Sverige resulterar det i att mängden svenskt material, och då i synnerlighet svensk doktrin, som behandlar den reviderade lagtexten är begränsad gällande frågan om det aktuella rättsläget. Mycket av den i dagsläget publicerade doktrinen behandlar fortfarande kravet på grafisk återgivning som ett fortfarande giltigt rekvisit vid varumärkesregistrering. Det har resulterat i ett visst urval i vilket material som behandlas under de avsnitt som fokuserar på den aktuella varumärkeslagstiftningen. Den svenska doktrinen bidrar dock till att skapa en tydligare bild av det tidigare rättsläget och den problematik som resulterade i avskaffandet av kravet på grafisk återgivning. Ett exempel på relevant svensk doktrin som har tillämpats regelbundet under arbetet med uppsatsen är Erika Lunells bok - *Okonventionella varumärken: form, färg, doft, ljud* – från 2007. Lunells bok har varit central för att förstå problematiken kring okonventionella varumärken och de registreringssvårigheter som följde kravet på grafisk återgivning innan kravet avskaffades. Tillämpningen av den här källan bidrar till en ökad förståelse kring den problematik som följde av kravet, och skapar en stabil grund för att analysera den effekt som avskaffandet har haft på registreringsmöjligheterna.

²¹ Hettne och Otken, 2012, s. 40 ff.

²² Ibid, s. 173 f.

²³ Bernitz och Kjellgren, 2018, s. 185, 194.

Då direktiv 2015/2436 trädde i kraft innan den svenska inkorporeringen i lagstiftningen finns en större mängd utländsk doktrin gällande avskaffandet på EU-nivå, med en spridning mellan författare inom samt utanför EU. Ett flertal artiklar publicerade i *European Intellectual Property Review* har tillämpats i arbetet med uppsatsen för att bidra till en mer djupgående bild av olika former av okonventionella varumärken och den effekt som avskaffandet av kravet på grafisk återgivning har haft på de olika märkestyperna.

För att utreda och belysa det tidigare rättsläget gällande det nu avskaffade kravet på grafisk återgivning behandlas även rättspraxis som rör artikel 2 i direktiv 2008/95. Sieckmann-fallet har varit ett betydelsefullt fall för okonventionella varumärkens rättsliga ställning inom den EU-rättsliga varumärkesrätten.²⁴ På grund av rättsfallets betydande ställning inom området omfattar uppsatsen en redogörelse för Sieckmann-fallet och dess effekt på rättsområdet, och det förekommer även flertalet hänvisningar till rättsfallet i uppsatsen. För att ytterligare klargöra den grafiska återgivningen och det tidigare rättsläget har även annan rättspraxis från EU-domstolen behandlats.

Då Max Planck-institutets studie om EU:s varumärkessystem ligger till grund för både det nya varumärkesdirektivet och den nya varumärkesförordningen förefaller det sig naturligt att studien behandlas i uppsatsarbetet.²⁵

²⁴ Mål C-273/00 (Sieckmann).

²⁵ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Study on the Overall functioning of the European Trade Mark System, 2011. Se Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning) COM/2013/0162 final - 2013/0089 (COD), s. 2–4.

2 Definition och funktion

2.1 Definitionen av varumärkesbegreppet

2.1.1 En allmän utblick

Hur varumärkesrättens skyddsobjekt ska förstås bör inte bindas till en enskild förklaringsmodell eller en exakt begreppsdefinition. Ingen enskild förklaringsmodell kan entydigt definiera varumärkesrättens essens och dess exakta gränser, då ett försök att skapa en exakt definition riskerar att skapa en reducerande effekt.²⁶ Den föreliggande definitionssvårigheten bör inte anses utgöra en brist i varumärkesrättens skyddsobjekt, utan är en följd av att varumärkesrättens komplexa karaktär vårdas.²⁷ Den följande beskrivningen av varumärkesbegreppet är en perspektivisk framställning med syfte att bilda en utgångspunkt för det varumärkesrättsliga skyddsobjekt som påverkas av avskaffandet av kravet på grafisk återgivning.

Alla tecken kan utgöra ett varukännetecken, men gällande de skydd som är baserade på registrering föreligger en begränsning till vissa teckenklasser.²⁸ Enligt 1 kap. 4 § VmL kan ett varumärke utgöras av alla typer av tecken som har särskiljningsförmåga, och som tydligt kan återges och då registreras. Det resulterar i att tecknet behöver ha en någorlunda enhetlig form för att registreringen ska vara möjlig.²⁹ Det svenska begreppet är harmoniserat med den definition som presenteras i artikel 3 i det nya varumärkesdirektivet. Uppräkningarna som återfinns i båda rättskällorna stadgar att ett varumärke kan bestå av alla tecken som uppfyller kraven på särskiljningsförmåga och registrerbarhet; till exempel ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror, färger, ljud och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning. Begreppet tecken tolkas i vid betydelse.³⁰

Varumärket utgör en förbindelselänk mellan ett företag eller varuproducent och dess kundkrets.³¹ I sin grundläggande natur är ett tecken endast en kommunikationskod i form av ett tecken eller en symbol som saknar ett självständigt värde, men tillskrivs ett eget värde när

²⁶ Se Arnerstål, 2014, s. 24–25.

²⁷ Ibid.

²⁸ Bernitz et al, 2017, s. 260; se Wessman et al, 2019, s. 39.

²⁹ Se Mål C-321/03 (Dyson mot Registrar of Trade Marks), p. 29, p. 38, p. 40.

³⁰ Se prop. 1992/93:48 s. 71.

³¹ Levin, 2017, s. 416–417; jfr Wessman et al, 2019, s. 41.

den placeras i dess tilltänkta kommersiella kontext.³² Varumärken kan användas för att koppla ett gott rykte hos konsumenterna och skapa en lojalitet till företaget genom dess reklamfunktion.³³ Varumärkesinnehavarens ensamrätt utgör en ursprungsgaranti för konsumenten, vilken även ökar dess särskiljningsförmåga och minskar förväxlingsrisken med snarlika produkter.³⁴ Ensamrätten innebär även en garanti för att produkter med det aktuella varumärket har framställts av ett särskilt företag som kan identifieras, som då även ansvarar för dess kvalitet.³⁵

Genom den ökande kommersialiseringen och en mer global marknad har varumärken genomgått en omfattande utveckling, och kan idag anses utgöra värdefulla immateriella tillgångar för en produktproducent. De utgör kraftfulla kommersiella verktyg som förmedlar information om varumärkesinnehavarens verksamhet på marknaden.³⁶ Till skillnad från andra immateriella skapelser som skyddas genom immaterialrättsliga bestämmelser, så som litterära verk, är det inte den faktiska skapelsen som anses skyddsvärd.³⁷ Varumärkesskyddet baseras på ett märkes förmåga att förmedla information till konsumenten.³⁸

2.1.2 Den tidigare definitionen

Den tidigare svenska varumärkesdefinitionen byggde på 2008 års varumärkesdirektiv. Enligt den definition som tidigare återfanns i 1 kap. 4 § VmL kunde ett varumärke bestå av alla tecken som kunde återges grafiskt, och definitionen omfattade till exempel ord, figurer, bokstäver, siffror eller formen på en vara. För att utgöra ett varumärke krävdes att det aktuella tecknet har särskiljningsförmåga.³⁹ Definitionen som återfanns i 1 kap. 4 § VmL var baserad på den definition som stadgats i det gamla varumärkesdirektivet.

Den tidigare gällande varumärkesdefinitionen som återfanns i artikel 2 i det gamla varumärkesdirektivet, direktiv 2008/95/EG, stadgade att ett varumärke kan utgöras av alla

³² Se Levin, 2017, s. 417–418.

³³ Jfr EU-domstolens resonemang i mål C-323/09 (Interflora), p. 60–61.

³⁴ Se C-102/77 (Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH), p. 7.

³⁵ C-206/01 (Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed), p. 47–48; se C-102/77 (Hoffmann-La Roche mot Centrapharm), p. 7; se även C-299/99 (Philips mot Remington), p. 30; jfr C-349/95 (Loendersloot mot Ballantine), p. 22 och 24.

³⁶ Manley, 2015, s. 47.

³⁷ Kur och Dreier, 2013, s. 157.

³⁸ Ibid, s. 157; jfr Manely, s. 53, 60–61.

³⁹ Prop. 2017/18:267, s. 143.

tecken som kan återges grafiskt. Artikeln listade särskilt ord, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning som registreringsbara tecken. Det krävdes dock att tecknet som ansökan avsåg uppfyller en grad av särskiljningsbarhet som möjliggör att tecknet kan särskilja varumärkesinnehavarens tjänster eller varor från andra företag eller varor på den relevanta marknaden.

I samband med utvecklingen inom varumärkesrätten, och den utvecklade tekniska möjligheten att återge icke-grafiska tecken på ett tydligt och beständigt sätt som är tillgängligt för allmänheten, har kravet på grafisk återgivning i artikel 2 har ansetts föråldrat.⁴⁰

2.1.3 Den nya definitionen

EU:s varumärkessystem är baserat på tre väsentliga principer; principerna om självbestämmanderätt, samexistens, och enhetlig karaktär. Principen om självbestämmanderätt tillämpas för att klargöra att det varumärkesrättsliga systemet styrs av EU-rätten och de EU-rättsliga principerna, vilket resulterar i att nationell rätt är sekundär.⁴¹ Samexistensprincipen behandlar intresset att bibehålla ett system som möjliggör den parallella existensen av EU-varumärken och nationella varumärken, då EU:s varumärkessystem syftar till att endast fungera som ett komplement för medlemsländernas nationella system.⁴² Syftet med principen om enhetlig karaktär är att den ensamrätt som tillhandahålls genom varumärkessystemet ska ha samma effekt samt gälla inom hela unionen.⁴³

Bestämmelsen om vilka tecken som kan utgöra ett registreringsbart varumärke moderniseras genom det nya varumärkesdirektivet. Enligt den nya varumärkesdefinitionen som återfinns i artikel 3 kan ett varumärke utgöras av alla tecken, och då särskilt ord, figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud. Varumärkesdefinitionen har även korrigerats för att tydliggöra att färger och ljud kan utgöra registrerbara varumärken.

Kravet på att det tecken som ansökan om varumärkesregistrering avser ska kunna återges grafiskt har avskaffats. Det föreligger dock ett krav på tydlighet. För att vara registrerbart krävs att tecknet som ansökan avser ska kunna återges på ett beständigt sätt. I skäl 13 i

⁴⁰ Se bl.a. Max Planck-institutets studie; se SOU 2016:79, s. 226; se även Prop. 2017/18:267, s. 143–144.

⁴¹ Mühlendahl et al, 2016, s. 7.

⁴² Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken, skäl 8, 39.

⁴³ Ibid, art 1(2), skäl 4.

direktivets ingress anges att tecken ska presenteras på ett klart, precist, fullständigt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt sätt.⁴⁴

2.2 Registreringskrav

2.2.1 Särskiljningskravet

Artikel 4(a) i den nya varumärkesförordningen stadgar att ett märke kan utgöras av alla tecken, under förutsättningen att det aktuella tecknet kan ”särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags”.⁴⁵ Särskiljningsförmågan är en förutsättning för såväl en framgångsrik inarbetning av ett varumärke samt för att en registrering ska vara möjlig.⁴⁶ Särskiljningskravet anses motiverat av ett begränsningsbehov gällande vad som kan åtnjuta skydd; varumärkesskydd för en sedan tidigare allmänt vedertagen fras eller ord resulterar i avgörande begränsningar för tredje man.⁴⁷ Bestämmelsen är utformad i syfte att förhindra registrering av ansökningar som inte är ägnade att särskilja en vara från andra marknadsrelevanta aktörers produkter eller som inte bör anses utgöra varumärken.⁴⁸

De teckenformer som specifikt benämns i de exemplifierande uppräkningsarna i artikel 4 i den nya varumärkesförordningen och artikel 3 i det nya varumärkesdirektivet presumeras vara ägnade att ha en särskiljande funktion, men övriga okonventionella varumärkesformer behöver genomgå en särskild prövning för att fastställa om kravet har uppfyllts.⁴⁹

Motsvarande bestämmelser som berör varumärkens särskiljningsförmåga återfinns i 1 kap. 5 § VmL och 2 kap. 5 § VmL.

2.2.2 Återgivningskravet

Märken som syftas till att åtnjuta registrering i enlighet med EU:s varumärkesrättsliga reglering ska enligt artikel 4(b) i den nya varumärkesförordningen vara möjlig att återge i

⁴⁴ Jfr EU-domstolens dom den 12 december 2002 i mål C-273/00 (Sieckmann).

⁴⁵ Artikel 4(a), förordning 2017/1001.

⁴⁶ Bernitz et al, 2017, s. 270.

⁴⁷ Se ibid, s. 271.

⁴⁸ Se bl.a. mål C-299/99 (Philips), då Phillips nekades varumärkesregistrering av företagets elektriska trehövdade rakhyvel, eftersom den ansågs ha en teknisk funktion. Istället för att en teknisk funktion riskerade erhålla ett omfattande skydd utan tidsbegränsning ansågs det mer lämpligt att tekniska funktioner omfattas av patentansökningar som då resulterar i ett tidsbegränsat skydd; Jfr Lunell, 2007, s. 47–48, som diskuterar konkret och abstrakt särskiljningsförmåga utifrån artikel 2 i det tidigare varumärkesdirektivet. Diskussionen är applicerbar även gällande det särskiljningsrekvisit som återfinns i den nuvarande regleringen.

⁴⁹ Se Lunell, 2007, s. 49. Presumtionen som förelåg för de tidigare uppräkningsarna i artikel 2 i det gamla direktivet och artikel 4 i den gamla förordningen bör även gälla i den nya regleringen.

registret över EU-varumärken ” [...] på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren”. Enligt artikel 3(1) i kommissionens genomförandeförordning 2018/626 presenteras ett förtydligande gällande varumärkets återgivningsform. Artikel 3(1) stadgar att ”varumärket ska återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik”. Enligt artikeln föreligger dock kravet att den valda formen möjliggör en återgivning som kan återges ”på ett tydligt, exakt, komplett, lättillgängligt, begripligt, varaktigt och objektivt sätt”, för att tydliggöra skyddsobjektet samt skyddets omfattning för tredje man samt de berörda myndigheterna. En exemplifierande, icke-uttömmande, lista på olika återgivningsformer för olika teckentyper, såväl konventionella som okonventionella, som är återkommande inom varumärkesansökningar återfinns i artikel 3(3) i genomförandeförordningen.

De registreringskrav som återfinns i artikel 3(1) i genomförandeförordningen har sitt ursprung i Sieckmann-målet, C-273/00, och utgör de så kallade Sieckmann-kriterierna. I enlighet med kriterierna behöver återgivningen av märken vara klar, precis och fullständig i sig själv för att tydliggöra skyddets exakta omfattning. Tydliggörandet är nödvändigt för att EUIPO ska ha möjlighet att avgöra om märket är registrerbart. Återgivningen behöver även vara lättillgänglig för tredje man i EU:s varumärkesdatabas, samt behöver vara tydlig, beständig, och objektiv.⁵⁰

Det tidigare nämnda särskiljningskravet samt återgivningskravet har samma målsättning. Båda kraven ställs på varumärken i syfte att skapa en ökad valmöjlighet för konsumenter, samtidigt som de genom möjligheten att med lätthet särskilja produkterna kan komma fram till informerade val utifrån varornas ursprung.⁵¹

2.3 Historisk utveckling av varumärkets funktion

2.3.1 Förindustriell utveckling

Varumärken har i sin ursprungsform gamla anor. Sedvanan att märka handelsvaror har tillämpats sedan tidiga mänskliga kulturer, inledningsvis med märkningen av boskapsdjur.⁵²

⁵⁰ Förslag till avgörande av Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00 (Sieckmann), p. 38.

⁵¹ Ibid.

⁵² Se Diamond, 1975, s. 266–268; jfr Bernitz et al, 2017, s. 256.

Flertalet återfunna stämplor med ursprung i romarriket visade vem som framställt varan, eller vilken byggmästare som uppförde en byggnad.⁵³ I Sverige tillämpades märkning under tidig forntid som en indikation på ägande och som äganderättsbeteckning.⁵⁴ Regler om märkning av varor etablerades tidigt inom den nordiska lagstiftningen, och under medeltidens skråväsende förelåg en märkningsplikt för en majoritet av alla varutillverkare.⁵⁵ Redan under 1200-talet förelåg enligt Bjärköarätten en plikt att tillämpa märken vid varuförsäljning.⁵⁶ Dåtids märkningsplikt syftade inte till att endast vara en form av verktyg i marknadsföringen, utan fungerade som en ansvarsbundenhet för tillverkaren gällande varornas kvalitet.⁵⁷

Ekonomiska aktörers behov att märka sina varor i syfte att skapa en förstärkt särskiljningsförmåga ökade ytterligare under industrialiseringens massproduktion av varor.⁵⁸ Hantverkens industrialisering bidrog till utvecklingen av fabriks- och handelsmärken i syfte att, utöver den fortsatta ansvarsbundenheten för varutillverkare gällande kvaliteten av deras produkter, utvidga kundkretsen med hjälp av de känneteckensrättsliga aspekter som medföljer ett varumärke.⁵⁹ Utvecklingen under merkantilismen inledde det lagstiftningsarbete som slutligen resulterade i den moderna varumärkeslagstiftningen.⁶⁰ Samtida den europeiska utvecklingen under industrialiseringen pågick även det globala arbetet gällande immaterialrättsliga rättigheter. Internationella konventioner såsom Bernkonventionen samt Pariskonventionen etablerades på en internationell nivå, och utgör den grundläggande premissen för det globala immaterialrättsliga systemet.⁶¹

Varumärkets funktion har utvecklats utöver det tidigare syftet som ursprungs-beteckning. Det har transformerats till att anta en förstärkt emotionell och psykologisk karaktär, sett i kontrast med det ursprungliga ändamålsenliga syfte som märkningen av handelsvaror grundades i.⁶²

⁵³ Diamond, 1975, s. 237 f.

⁵⁴ Hasselrot, 1932, s. 196.

⁵⁵ Bernitz et al, 2017, s. 256; Se Nordell, 2004, s. 37–38.

⁵⁶ Se SOU 1958:10 s. 29.

⁵⁷ Bernitz et al, 2017, s. 256; Se Nordell, 2004, s. 37–38.

⁵⁸ Se SOU 1958:10, s. 29–30.

⁵⁹ Se Nordell, 2004, s. 38; se Diamond, 1975, s. 237 f.

⁶⁰ Se SOU 1958:10, s. 29–30; Nordell, 2004, s. 41.

⁶¹ Levin, 2017, s. 30 f.

⁶² Lunell, 2007, s. 17; Jfr Dinwoodie, 1999, s. 614; jfr även Wessman et al, 2019, s. 42.

2.3.2 Sverige och EU innan den nuvarande regleringen

Den första svenska varumärkeslagen – lag om skydd för varumärken (ÄvmL) – utfärdades år 1884 genom ett nordiskt samarbete. Lagstiftningen var begränsad till att endast vara tillämpningsbar på figurmärken till och med år 1897, då det inte ansågs lämpligt att begränsa det allmänna språket genom att tilldela enskilda aktörer ensamrätter.⁶³

Varumärkesrätten var det första fullharmoniserade immaterialrättsliga området inom EU, men harmoniseringsprocessen tog lång tid.⁶⁴ I slutet av femtiotalet inleddes projektet att skapa en överenskommelse på det immateriella rättsområdet mellan de dåvarande sex medlemsstaterna.⁶⁵ Under 1960-talet fortsatte diskussionen om ett eventuellt samarbete på europeisk nivå i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för unionens gemensamma marknad.⁶⁶ 1964 skapade medlemsstaternas arbetsgrupp ett icke-officiellt utkast med namnet *The Preliminary Draft of a Convention for a European Trade Mark*, som publicerades 1973 och senare antogs av EU-kommissionen 1976.⁶⁷ Överenskommelsen gick under namnet Memorandum on the Creation of an EEC Trade Mark (MCETC).⁶⁸ MCETC:s målsättning var att främja en harmonisk och väl avvägd utveckling av näringslivet, i kombination med tillämpningen av ett för gemenskapsländer särskilt varumärkessystem som syftade till att gynna den fria marknaden och bidra till rättvisa konkurrensförhållanden inom den gemensamma marknaden.⁶⁹ Den tidskrävande process som tidigare funnits inom flera medlemsstater i samband med upprättandet av nationella varumärkesskydd skapade ett behov av ett nytt gemensamt skydd inom unionen.⁷⁰ Tillämpningen av ett gemensamt system skulle möjliggöra ett uniformt förfarande där näringsidkare skulle åtnjuta varumärkesskydd i hela unionen genom endast en ansökan. Överenskommelsen motiverade även tillämpningen av varumärken som en möjlighet för konsumenten att identifiera och särskilja snarlika produkter på den relevanta marknaden, vilket även ansågs skapa en tilltro för varumärken hos konsumenten genom vetskapen att varumärket endast tillämpades av en identifierbar aktör

⁶³ Se Förslag till lag angående skydd för varumärken. Utarbetat av de dansk-norsk-svenska kommitterade, 1882; se Nordell, 2004, s. 41–42; jfr Ugglå, 1955, s. 24; jfr även Lunell, 2007, s. 18.

⁶⁴ Levin, 2017, s. 57.

⁶⁵ Mühlendahl et al, 2016, s. 3.

⁶⁶ Se Levin, 2017, s. 389.

⁶⁷ Mühlendahl et al, 2016, s. 3.

⁶⁸ Ibid, s. 3; Commission of the European Communities, Memorandum on the creation of an EEC trade mark, adopted by the Commission on 6 July 1976.

⁶⁹ MCETC, skäl 24, s. 9.

⁷⁰ MCETC, skäl 18, s. 8; se Mühlendahl et al, s. 2–3.

inom gemenskapsländerna.⁷¹ EU-varumärken, då benämnt som gemenskapsvarumärken, infördes i mars 1994 genom Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken. Gemenskapsvarumärkesförordningen 40/94 var EU:s första varumärkesförordning. Tillämpningen av systemet inleddes när EUIPO började ta emot ansökningar gällande EU-varumärken under 1996.⁷²

EU:s första gemensamma varumärkesdirektiv - Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar - utfärdades 1989 och hade implementerats i alla EU-länder vid 1996.⁷³

2.3.3 Funktion i den nuvarande regleringen

Under skilda tider har tecken haft olika syften och funktioner, och känneteckensrättens utveckling har följt samhällsutvecklingen.⁷⁴ Även om den fundamentala grunden av tecken som identifieringsmedel för varor och tjänster har varit bestående, så är skillnaden mellan tecken i märkningssyfte till exempel under merkantilismen och industrialismen markant.⁷⁵ I det postindustriella samhället bygger känneteckensrätten till stor del på den rättsliga ställning och struktur som presenterades under industrialismen, dock har tecken i syfte som kännetecken tilldelats nya syften och funktioner i dagens informationssamhälle.⁷⁶

Den svenska skyddet för varumärken och andra varumärkeskännetecken regleras i dagsläget i VmL och Varumärkesförordningen (2011:594). EU:s nuvarande varumärkesreglering utgörs huvudsakligen av två rättsakter; Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken.

Varumärkesförordningen innehåller kompletterande bestämmelser, bland annat gällande registreringsförfarandet vid svenska myndigheter. Då varumärkesdirektivet är ett

⁷¹ MCETC, skäl 8, s. 7; MCETC, skäl 15–19, s. 8.

⁷² Levin, 2017, s. 390.

⁷³ Ibid, s. 389.

⁷⁴ Nordell, 2004, s. 56.

⁷⁵ Se Ibid, s. 56.

⁷⁶ Ibid, s. 56; Jfr Wessman et al, 2019, s. 40–41.

harmoniseringsdirektiv föreligger en betydande enhetlighet mellan den svenska och europeiska lagregleringen.⁷⁷

2.4 Grafisk återgivning innan reformen

EU:s krav på grafisk återgivning för att ett tecken skulle kunna åtnjuta skydd och registrering i form av ett varumärke infördes genom den första varumärkesförordningen samt varumärkesdirektivet under 1900-talet. Kravet har sitt ursprung i direktiv 89/104 och blev en del av den svenska varumärkesrätten i början av 1993.⁷⁸ Införandet av kravet på grafisk återgivning motiverades med ett främjande av rättssäkerhetsprincipen. För att rättssäkerhetsprincipen skulle anses uppfylld ansågs det föreligga en nödvändighet att de relevanta nationella myndigheterna grundade sin prövning av varumärkesregistreringsansökningarna på det tecken som hade återgetts grafiskt i ansökan. Den grafiska återgivningen ansågs även möjliggöra en ökad kännedom för tredje man om vilka tecken var registrerade och då omfattades av ensamrättsskyddet sedan tidigare, genom att tecknen var grafiskt återgivna i registret.⁷⁹

2.5 Utgångspunkten för grafisk återgivning

EU:s krav på grafisk återgivning för att ett tecken skulle kunna åtnjuta skydd och registrering i form av ett varumärke infördes genom den första varumärkesförordningen samt varumärkesdirektivet under 1900-talet. Införandet av kravet på grafisk återgivning motiverades med ett främjande av rättssäkerhetsprincipen. För att rättssäkerhetsprincipen skulle anses uppfylld ansågs det föreligga en nödvändighet att de relevanta nationella myndigheterna grundade sin prövning av varumärkesregistreringsansökningarna på det tecken som hade återgetts grafiskt i ansökan. Den grafiska återgivningen ansågs även möjliggöra en ökad kännedom för tredje man om vilka tecken var registrerade och då omfattades av ensamrättsskyddet sedan tidigare, genom att tecknen var grafiskt återgivna i registret.⁸⁰

Enligt artikel 4 varumärkesförordningen och artikel 2 varumärkesdirektivet kunde alla tecken som kunde återges grafiskt utgöra ett varumärke i enlighet med unionslagstiftningen. Möjligheten att kunna återge tecknet grafiskt var ett rekvisit för vad som enligt

⁷⁷ Jfr Dir. 2015:53, s. 3.

⁷⁸ Lunell, 2007, s. 49.

⁷⁹ Ibid, s. 49–50.

⁸⁰ Ibid, s. 49–50.

varumärkesdefinitionen utgjorde ett registrerbart varumärke.⁸¹ För att ett tecken skulle kunna uppnå ett varumärkesrättsligt skydd krävdes att den grafiska återgivningen återgav vad som avsågs omfattas av registreringen.

2.6 Avskaffandet av kravet på grafisk återgivning

Förordning 2017/1001 om EU-varumärken har ersatt den tidigare förordningen om gemenskapsvarumärken.⁸² Enligt artikel 4 i den tidigare förordningen förelåg att det aktuella tecknet var möjligt att återge grafiskt som en förutsättning för en genomförbar registrering.

Kravet på grafisk återgivning avskaffades den 1 oktober 2017 och togs bort från varumärkesdirektivet samt varumärkesförordningen. Syftet med avskaffandet var att förbättra rättssäkerheten samt minska antalet formella invändningar, och följer enligt EUIPO principen ”det du ser är det du får”.⁸³ Det nya systemets övergripande syfte är att tydliggöra varumärkesregistreringarna och skapa en ökad tillgänglighet i EU-varumärkesregistret.⁸⁴ Reformen ska genom den ökade tillgängligheten, ändamålsenligheten, och främjade förutsägbarheten främja innovation och ekonomisk tillväxt.⁸⁵

⁸¹ Ibid.

⁸² Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

⁸³ EUIPO, [<https://euiipo.europa.eu/ohimportal/sv/elimination-of-graphical-representation-requirement>], hämtad 2019-10-11.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Dir. 2015:53, s. 4.

3 Sieckmann-kriterierna

Sieckmann-målet (C-273/00) är ett centralt mål gällande gränsdragningen av kravet på grafisk återgivning. Innan avgörandet var rättsläget gällande möjligheten att grafiskt återge dofter osäkert, och domen har även haft en betydande påverkan på skyddet av okonventionella märken i sin helhet.⁸⁶ Möjligheten att registrera exempelvis dofter eller melodislingor ansågs vara minimal då det förelåg en tveksamhet kring om en kemisk formel eller beskrivning av doften var tillräckligt för registrering, samt om en melodi kunde återges genom notskrift.⁸⁷ I målet behandlades frågan om icke-visuella varumärken utgör ett varumärke enligt artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG.

Twisten uppstod när Ralf Sieckmanns ansökan om varumärkesskydd för en doft avlogs av det tyska patent- och registreringsverket. Sieckmanns ansökan inkluderade doftens kemiska formel $C_6H_5-CH=CHCOOCH_3$, doftprov, samt en beskrivning av doften. Ansökan beskrev doften som ”balsamisk fruktig med en lätt anstrykning av kanel”.⁸⁸ Beslutet överklagades till den tyska nationella patentdomstolen, Bundespatentgericht. Den tyska domstolen vände sig till EU-domstolen och begärde ett förhandsavgörande gällande tolkning av artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG. Bundespatentgericht ville att EU-domstolen skulle klargöra om icke-visuella tecken kan utgöra ett registrerbart varumärke, och om kravet på grafisk återgivning uppfylls genom att ansökningen innehåller en kemisk formel, doftprov, en deponering eller en kombination av faktorerna.⁸⁹ Generaladvokaten lämnade ett förslag till avgörande den 6 november 2001. Generaladvokatens förslag till avgörandet konstaterade att dofter kan fungera som individualiseringstecken för varumärken.⁹⁰

Dom meddelades den 12 december 2002, och följde i stor del generaladvokatens resonemang. Gällande den inledande tolkningsfrågan gav domstolen ett jakande svar. EU-domstolen konstaterade att artikel 2 i varumärkesdirektivet ska tolkas på så sätt att om ett tecken kan återges grafiskt, kan det utgöra ett varumärke även om det i sig inte går att uppfattas visuellt.⁹¹ Det innebar att även icke-visuella tecknen, så som dofter, kan åtnjuta ett varumärkesrättsligt skydd genom registrering. Fastställandet motiverades av artikelns ordalydelse samt det sjunde

⁸⁶ Lunell, 2007, s. 160.

⁸⁷ Se Levin, 2017, s. 420.

⁸⁸ Mål C-273/00 (Sieckmann), p. 13.

⁸⁹ Ibid, p. 19.

⁹⁰ Se Förslag till avgörande av Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00 (Sieckmann), p. 29.

⁹¹ C-273/00 (Sieckmann), p. 44.

skälet i preambeln, då listan inte är uttömmande och inte utesluter tecken som inte uttryckligen benämnts.⁹²

Enligt domstolens bedömning ska artikel 2 i det gamla varumärkesdirektivet tolkas utifrån flera syften. Det vid domen gällande kravet på grafisk återgivning vara att varumärket exempelvis ska kunna definieras i syfte att fastställa skyddets exakta ändamål.⁹³ Tecken som inte går att uppfatta visuellt ansågs ha möjligheten att utgöra varumärken om de kunde återges grafiskt och återgivningen var klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.⁹⁴ De av domstolen uppställda kraven på den grafiska återgivningen kan kategoriseras inom två huvudgrupper; ett exakthetskriterium och ett begriplighetskriterium.⁹⁵ Exakthetskriteriet stadgar att den grafiska återgivningen ska vara en fullständig, klar och exakt identifiering av märket, och begriplighetskriteriet syftar till att den grafiska återgivningen ska vara lättillgänglig och begriplig för tredje man.⁹⁶ Tredje man i den här situationen ansågs vara allmänheten som då huvudsakligen angås utgöras av marknadens andra ekonomiska aktörer, samt de registreringsmyndigheter som behöver ha möjlighet att avgöra om de tecken som återfinns i registreringsansökningarna uppfyller de uppställda kraven på registrerbarhet. Syftet med att publicera de registrerade varumärkena i offentliga register är att tillgängliggöra teckenåtergivningen för tredje man ska kunna bilda en uppfattning om skyddets omfattning.⁹⁷ Återgivningen av tecknet ska vara klar och tydlig för att registreringsmyndigheten ska kunna upprätthålla ett rättssäkert varumärkesregister, och behöver uppfylla kraven på fullständighet, lättillgänglighet samt begriplighet för att parterna ska kunna fastställa varumärkets exakta egenskaper.⁹⁸ Registret måste även möjliggöra att de ekonomiska aktörerna kan tillgodogöra sig nödvändig information gällande tredje mans rättigheter.⁹⁹

Gällande den andra tolkningsfrågan hävdade EU-domstolen att kravet på grafisk återgivning inte kunde anses vara uppfyllt om varumärkesregistreringsansökan innehöll ett doftprov, en beskrivning i ord, en kemisk formel eller en kombination av dessa.¹⁰⁰ Kemiska formler ansågs inte vara tillräckligt tydliga då domstolen ansåg att en för begränsad grupp individer skulle ha

⁹² Ibid, p. 44.

⁹³ Ibid, p. 48.

⁹⁴ Ibid, p. 55.

⁹⁵ Se Lunell, 2007, s. 161.

⁹⁶ C-273/00 (Sieckmann), p. 46–55; Lunell, 2007, s. 161.

⁹⁷ C-273/00 (Sieckmann), p. 49.

⁹⁸ Ibid, p. 50 och p. 52.

⁹⁹ Ibid, p. 51.

¹⁰⁰ Ibid p. 73.

möjlighet att identifiera en specifik doft med hjälp av dem. Återgivningen i form av en formel ansågs även inte vara klar och precis, då det endast är ämnet i sig som återges och inte den faktiska doften som ämnet avger.¹⁰¹ En skriftlig beskrivning av doften var i sig grafisk, men domstolen konstaterade att den inte uppfyllde kraven på att vara tillräckligt klar, objektiv, eller precis.¹⁰² Doftprov utgjorde inte en grafisk återgivning i sådan form som artikel 2 i direktivet avsåg, och ansågs inte vara tillräckligt beständigt och stabilt.¹⁰³ Då den kemiska formeln, den skriftliga beskrivningen, och deponeringen av ett doftprov inte uppfyllde Sieckmann-kriterierna när de bedömdes separat så kunde de inte anses uppfylla kraven när de bedöms i kombination. EU-domstolen ansåg att de särskilt inte uppfyllde kraven på precision och klarhet.¹⁰⁴

Genom avgörandet fastslogs vad som numera benämns som de sju Sieckmann-kriterierna av EU-domstolen. Kriterierna stadgar att icke-visuella varumärken, så kallade okonventionella varumärken, kan åtnjuta registrering om återgivningen av tecknet är ”klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv”.¹⁰⁵ Även om Sieckmann-målet specifikt behandlade doftmärken blev kriterierna gällande kravet på grafisk återgivning applicerbara universellt på andra märkestyper inom varumärkesrätten.¹⁰⁶

Domslutet resulterade i att EU:s system för varumärkesregistrering gick igenom förändringar som klargjorde det juridiska området. Tillämpningen av kriterierna i syfte att avgöra om ett märke uppfyllde kraven på grafisk återgivning skapade en uniform standard inom varumärkesområdet gällande hur tecken bör återges för myndigheter och tredje man. De begränsningar som följde av Sieckmann-kriterierna gällande hur varumärken kunde återges resulterade i en standardisering där varumärken utformades mer uniformt. Standardiseringen skapade en struktur som förenklade sökprocessen i varumärkesregister och tydliggjorde vad ett varumärke består av samt vad som omfattas av dess varumärkesskydd.¹⁰⁷

Då kriteriernas tillämpning har gått utöver dess ursprungliga tillämpning på doftmärken, och blivit vägledande för bedömningen av registreringsmöjligheten för samtliga typer av

¹⁰¹ Ibid, p. 69.

¹⁰² Ibid, p. 70.

¹⁰³ Ibid, p. 71.

¹⁰⁴ Ibid, p. 72.

¹⁰⁵ Ibid, p. 55.

¹⁰⁶ Corcoran, 2015, p. 1–2.

¹⁰⁷ Ibid, p. 1.

okonventionella varumärken, tillämpas Sieckmann-kriterierna även efter avskaffandet av kravet på grafisk återgivning.

4 Varumärkeskategorisering

4.1 Varumärkeskategorier

Varumärken kategoriseras traditionellt som konventionella eller okonventionella varumärken. De konventionella varumärkena består huvudsakligen av ord- och figurmärken, och utgör en majoritet av alla varumärken som registreras hos EUIPO.¹⁰⁸ Ordmärken är märken som består av tecken så som ord, siffror, och bokstäver.¹⁰⁹ Figurmärken är de märken som består av en eller flera symboler, som tillsammans utgör exempelvis logotyper.¹¹⁰ Denna varumärkeskategori finns kodifierad inom nationell och internationell lagstiftning.

Okonventionella varumärken omfattar de märken som inte faller inom de konventionella varumärkena, och inkluderar då ett bredare omfång av märken. Kategorins omfång utökas och förstärks i takt med att den tekniska utvecklingen till exempel möjliggör fler utbildningsätt och fler marknadsföringsmöjligheter. De okonventionella varumärkena har beaktats som en separat kategori gentemot de konventionella, partiellt då det har ansetts att de saknar den nödvändiga särskiljningsförmågan som krävs för att konsumenter ska ha möjligheten att identifiera dem som varumärken.¹¹¹

4.2 Okonventionella varumärken

Begreppet okonventionella varumärken anses omfatta, men är inte begränsade till, doft, färg, smak, ljud och hologram.¹¹² I enlighet med TRIPS-avtalet¹¹³ och Pariskonventionen om industriellt rättsskydd kan ett okonventionellt varumärke registreras om det går att uppfattas visuellt och är distinktiv.¹¹⁴ Tecken som inte kan uppfattas visuellt utesluts dock inte från registrering, partiellt genom utvecklingen av nya tekniska reproduktionstekniker.¹¹⁵

Enligt avsnitt I artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken och artikel 15.1 i TRIPS-avtalet kan registreringsbara tecken exempelvis utgöra bokstäver, siffror, figurer, färgkombinationer och personliga namn, samt

¹⁰⁸ Jfr Fields och Muller, 2017, s. 239.

¹⁰⁹ Levin, 1996, s. 393.

¹¹⁰ Levin och Bonnier, 1998, s. 33 f.

¹¹¹ Sahin, 2016, s. 504.

¹¹² Arnerstål, 2014, s. 35; Dinwoodie, 1999, s. 614 ff; Jfr Levin, 2017, s. 420; jfr Lunell, 2007, s. 24.

¹¹³ Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights.

¹¹⁴ Adams och Scardamaglia, 2018, s. 623; jfr Sahin, 2016, s. 505.

¹¹⁵ Se Levin, 2017, s. 420–421; jfr Lunell, 2007, s. 45.

kombinationer av dessa. Den icke-uttömmande definitionen möjliggör att tvådimensionella samt tredimensionella former, dofter, och ljud, samt multimediamärken och hologram kan inkluderas i vad som utgör registrerbara varumärken.¹¹⁶

4.3 Ljudmärken

4.3.1 Grundläggande definition

Ljud har länge tillämpats i syfte att individualisera tjänster och varor, till exempel genom signaturmelodier samt jinglar som förekommit i marknadsföring i olika former av media. Sensorisk marknadsföring, så som ljud, används inom marknadsföring för att skapa emotionella stimuli hos mottagaren. Initialt var teknologin inte tillräckligt utvecklad för att ljud skulle kunna utgöra visuellt uppfattningsbara registrerbara varumärken.¹¹⁷ Det var först under 1990-talet som ljudmärken började registreras i Europa.¹¹⁸

Ljud som förekommer i samband med varumärkesrätten kategoriseras inom två fack; musikaliska samt icke-musikaliska ljud. De musikaliska ljuden utgörs av toner med en speciell tonhöjd, och att de är möjliga att återge genom notskrift. De icke-musikaliska ljuden, som exempelvis omfattar ljud som har sitt ursprung i naturen, utgörs av en sammansättning av ljudvågor med ett stort omfång av frekvenser och som då inte har en speciell tonhöjd. Det resulterar i att de icke-musikaliska ljuden inte kan återges med hjälp av notskrift.¹¹⁹

4.3.2 Grafisk återgivning av ljudmärken

I enlighet med det tidigare kravet på grafisk återgivning har ljudmärken traditionellt återgetts genom notskrift. Det tidigare kravet på grafisk återgivning ansågs uppfyllas genom att noter, som vid en individuell bedömning inte ansågs uppfylla Sieckmann-kraven i sig, placerades i ett notsystem som visar tonernas längd och tonhöjd.¹²⁰ Notskrift har utgjort en adekvat form av återgivning då det enligt praxis ansetts vara tillräckligt precis, tydlig, och begriplig.¹²¹

¹¹⁶ Adams och Scardamaglia, 2018, s. 623; se bl.a. mål C-283/01 (Shield Mark) gällande ljudmärken och mål C-104/01 (Libertel) gällande färgmärken; jfr mål C-273/00 (Sieckmann); jfr även Lunell, 2007, s. 45.

¹¹⁷ Lunell, 2007, s. 189.

¹¹⁸ McComrick, 2006, s. 1104 f.

¹¹⁹ Lunell, 2007, s. 190.

¹²⁰ C-283/01 (Shield Mark), p. 61–63.

¹²¹ Se *ibid*, p. 59 och p. 62.

Shield Mark-målet, mål C-283/01, var det första målet som etablerade notskriftens uppfyllande av kravet på grafisk återgivning.¹²² Målet behandlade huvudsakligen två frågor; om artikel 2 i det dåvarande varumärkesdirektivet skulle tolkas som ett hinder för varumärkesregistrering av ljudmärken, samt vilka villkor som ljudmärken behövde uppfylla för att kravet på grafisk återgivning skulle anses ha uppnåtts. Varumärkesinnehavaren Shield Mark BV var innehavare av 14 varumärken som hade registrerats hos Benelux varumärkesmyndighet. Elva av företagens varumärken hade de första takterna av Ludwig van Beethovens pianoetyd Für Elise som ett gemensamma tema, och tre innehöll ljudet av en galande tupp.¹²³ EU-domstolen besvarade frågorna genom att hänvisa de kriterier som fastställts i mål C-273/00 Sieckmann. I den första frågan hänvisade EU-domstolen till domstolens tidigare konstaterande att den uppräknade av registrerbara varumärkesformer som fanns i ordalydelsen av artikel 2 och det åttonde skälet i det gamla varumärkesdirektivet inte var att anse som uttömmande. Då ljudmärken saknades i ordalydelsen i den icke-uttömmande uppräknningen hade följaktligen andra medlemsländer sedan tidigare tillåtit registrering av varumärkesskydd för ljudmärken på nationell nivå om de uppfyllde de gällande rekvisiten.¹²⁴ Den andra frågan besvarades genom att EU-domstolen fastställde att återgivning av musikaliska ljud i form av notskrift uppfyllde Sieckmann-kriterierna och då ansågs utgöra en adekvat form av grafisk återgivning. Däremot ansågs inte onomatopoetiska uttryck eller ljudtecken som återgivits genom en beskrivning i skriftspråk uppfylla återgivningsrekvisiten.¹²⁵

Sieckmann-kraven anses vara uppfyllda genom tillämpningen av notskrift i registreringssyfte även då inte alla kan läsa noter, då det inte föreligger något krav att återgivningen ska vara omedelbart begriplig samt att det inte föreligger något betydande hinder för tredje man att bilda en exakt och begriplig uppfattning av tecknet.¹²⁶ Även andra former av återgivning av ljudmärken har enligt tidigare praxis accepterats vid varumärkesregistrering. Sedan 2005 har ljudfiler innehållande ljudmärket kunnat bifogats som en bilaga till elektroniska och online-baserade varumärkesansökningar för ljudmärken, men innan lagändringen i det nya varumärkesdirektivet behövde ljudfilen ackompanjeras av någon form av grafisk

¹²² C-283/01 (Shield Mark).

¹²³ C-283/01 (Shield Mark), p. 14–16; Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, föredraget den 3 april 2003 i mål C-283/01 (Shield Mark BV mot Joost Kist), 4 p.

¹²⁴ Bl.a. hade Hemglass signaturmelodi erhållit varumärkesregistrering i Sverige 1999. Se mål nr 95-491 (Hemglass-målet). Se även Sv. Reg. 330750 för ljudmärkets varumärkesregistrering.

¹²⁵ C-283/01 (Shield Mark), p. 64.

¹²⁶ Ibid, p. 63; se Fields och Muller, 2017, s. 239.

återgivning.¹²⁷ Avskaffandet av kravet på grafisk återgivning resulterar i att digitala ljudfiler bör anses utgöra en tillräcklig teckenrepresentation för en godkänd varumärkesansökan, i det fall ljudmärket fortfarande uppfyller särskiljningskravet.¹²⁸

4.3.3 Efter varumärkesreformen

Då EU-domstolen och EUIPO redan innan varumärkesreformen accepterat notskrift som återgivningsform för musikaliska ljud och sonogram som återgivningsform för icke-musikaliska ljud i samband med registreringsansökningar, så har ljudmärken sedan tidigare utgjort accepterade former av registrerbara varumärken. Märkets registrerbara status förstärks ytterligare då ljudmärken nu uttryckligen inkluderas i den uppräkningslista som återfinns i artikel 4 i ändringsförordning 2015/2424.

Efter införandet av EU:s nya varumärkesreform kan ljudmärken i samband med varumärkesansökan återges i form av en digital ljudfil eller genom en exakt återgivning av ljudet i notskrift, i enlighet med artikel 3(3)(g) i genomförandeförordning 2018/626. Notskrift som skickas in i återgivningssyfte behöver presenteras i form av en JPEG-fil eller på en A4-sida. En ljudfil behöver vara i MP3-format, får inte bestå av en melodislinga som loopar, och får inte överstiga en storlek på två megabyte.¹²⁹

Begreppet exakt återgivning innebär att återgivningen behöver innehålla alla nödvändiga delar som krävs för att uppfatta märkets melodi; exempelvis tonart, tempo, och text.¹³⁰ Ljudfiler utgör en direkt återgivning av ljudmärket, samtidigt som notskrift och sonogram är två typer av indirekta återgivningar.

Om ansökan innehåller fler än en form av återgivning, i form av en skriftlig återgivning i notskrift samt en ljudfil, så behöver den sökande parten definiera vilken återgivningsform som ska bevaras.¹³¹ Innehåller ansökan återgivning i form av både en ljudfil och ett sonogram, raderas sonogrammet från ansökan av EUIPO.¹³²

¹²⁷ Fields och Muller, 2017, s. 239.

¹²⁸ Se Fields och Muller, 2017, s. 239; jfr Friedmann, 2015, s. 937.

¹²⁹ Ibid.

¹³⁰ EUIPO Guidelines, Part B, Examination, Section 2, p. 29.

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

4.4 Doftmärken

4.4.1 Grundläggande definition

Dofters tillämpning inom kommersiella områden har ökat, och doftsättning brukas frekvent för att parfymera till exempel hushålls-, kosmetik-, och hygienartiklar.¹³³ När en individ kommer i kontakt med en doft når molekylerna receptorer i luktorganen, vilket resulterar i att elektriska signaler skickas till hjärnan.¹³⁴ Genom klassisk betingning kan en individ lära sig att associera två separata stimuli med varandra, i syfte att skapa en förstärkt betingad respons genom den kombinerade effekten.¹³⁵ Doftsättningen av produkter tillämpas som en känslomässig accelerator. De kan tillämpas som ett möjligt stimuli som påverkar konsumentens amygdala, den del av hjärnan som skapar människans känslomässiga minnen och reaktioner, vilket kan bidra till en förstärkt emotionell koppling mellan en konsument och en specifik produkt.¹³⁶ Amerikansk rätt har tillåtit dofter som registrerade varumärken. Första gången som USA:s registreringsmyndighet USPTO godkände en blomdoft som ett varumärke var 1990, då en doft av jasmin varumärkesregistrerades för sytråd och broderigarn.¹³⁷

Doftmärken kan delas in i tre kategorier; primära dofter, sekundära dofter, och slutligen godtyckliga dofter.¹³⁸ De primära dofterna omfattar varor där förmågan att utge doft utgör en grundläggande egenskap och som konsumenterna då köper för doftens skull, så som parfym, luftfräschare, och doftstickor. Sekundära dofter omfattar varor som inte har som huvudsyfte att avge dofter, men som har doften som ett centralt attribut. I kategorin innefattas parfymade hushållsprodukter, tvättmedel, tvål, och schampo. Den tredje kategorin, godtyckliga dofter, innefattar dofter som appliceras på produkter som i regel är doftlösa; suddgummin är ett exempel på godtyckliga dofter.¹³⁹

Doft som registrerbar känneteckensform är dock svårt att hantera i varumärkesregister på ett tydligt och bestående sätt.¹⁴⁰ Genom att tillämpa specifika dofter inom en specifik kontext, till

¹³³ Lunell, 2007, s. 155.

¹³⁴ Ibid, s. 157.

¹³⁵ Se Baum, 2017, s. 64.

¹³⁶ Friedmann, 2015, s. 931–932; Jfr Generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer uttalande i mål C-283/01 (Shield Mark), p. 16–17.

¹³⁷ 17 U.S.P.Q. 2d 1238 (T.T.A.B 1990), In re Clarke.

¹³⁸ Se Hammersley, 1998, s. 124; se även Lunell, 2007, s. 156.

¹³⁹ Se Hammersley, 1998, s. 124; se Lunell, 2007, s. 156; För en alternativ indelning av doftmärken, jfr dock Elias, 1992, s. 476.

¹⁴⁰ Wessman et al., 2019, s. 40.

exempel genom att en viss doft alltid används på en viss produkt, kan en doft fungera som en ett kommersiellt kännetecken. Doftecken bör genom detta kunna inarbetas som ett varukännetecken, men det kan föreligga svårigheter att registrera doften som ett varumärke av praktiska skäl.¹⁴¹

4.4.2 Grafisk återgivning av doftmärken

Sieckmann-målet, mål C-273/00, är utöver dess position som ett av de mål som har varit central gällande EU:s reglering av okonventionella varumärken även ett av de mest omtalade målen som behandlar doftmärkens möjlighet till varumärkesregistrering inom EU. Den grafiska återgivningen resulterade i ett registreringshinder som, på grund av den grundläggande essensen av den specifika märkestypen, var svåruppnådd. I mål C-273/00 Sieckmann ansågs inte en skriftlig beskrivning, doftens kemiska formel, ett doftprov, eller en kombination av återgivningsformerna uppfylla kravet på grafisk återgivning. EU-domstolen uttalade inte ett specifikt hinder jämt mot varumärkesregistrering av doftmärken, men konstaterade att utifrån den tillgängliga teknologin så förelåg ingen möjlighet för märkestypen att uppfylla kravet på grafisk återgivning.

Det enda doftmärket som har registrerats hos EUIPO och erhållit varumärkesskydd var en ansökan om registrering av doften av nyklippt gräs applicerat på det ansökande företags tennisbollar. I ansökan tillämpades en skriftlig doftbeskrivning, och doften beskrevs som *"the smell of fresh cut grass"*.¹⁴² Doftmärket erhöll registrering 2000 efter att EUIPO:s överklagandenämnd upphävde det första beslutet som hade förvägrat varumärkesregistrering av doftmärket på grund av att det inte hade ansetts utgöra ett registrerbart varumärke.¹⁴³ Överklagandenämnden poängterade att den huvudsakliga bedömningsfrågan var om den skriftliga beskrivningen innehåller tillräckligt med information för att tredje man ska uppnå en direkt och entydig bild av märket när det tillämpades i samband med företags tennisbollar.¹⁴⁴ Enligt nämnden uppfylldes kravet på grafisk återgivning genom att den skriftliga beskrivningen ansågs vara lättillgänglig och förståelig. *"The smell of freshly cut grass"* bedömdes vara en tillräckligt distinktiv doft för att tredje man ska ha en tydlig

¹⁴¹ Wessman et al., 2019, s. 40; jfr Lunell, 2007, s. 158–159.

¹⁴² EUTM nr. 428870.

¹⁴³ Decision of the Second Board of Appeal, 11 February 1999 on Case R-156/1998-2, Smell of fresh cut grass, p. 13–14.

¹⁴⁴ Ibid, p. 13.

minnesbild av vad den innebär.¹⁴⁵ Doftmärkets varumärkesskydd förnyades inte då ingen ny ansökan för att upprätthålla doftmärkets varumärkesregistrering inkom, och förföll 2006.¹⁴⁶ EUIPO har för närvarande inga aktiva registreringar av varumärkesskydd för doftmärken.¹⁴⁷

Då den exemplifierande listan i det nya och det gamla varumärkesdirektivet inte är uttömmande, har ett fåtal ansökningar om varumärkesregistrering för doftmärken inkommit på nationell nivå hos några medlemsstater, varav två har registrerats och endast en är fortfarande aktiv. Båda registreringarna skedde i Storbritannien, varav en gällde doften av bitter öl för dartflights, och den andra utgjorde en blommig doft för däck.¹⁴⁸ Båda doftmärkena erhöll varumärkesregistrering innan Sieckmann-målet, och efter domen har ingen varumärkesansökning gällande doftmärken uppnått registrering i Storbritannien. Ett fåtal ansökningar om varumärkesregistrering för doftmärken har sökts i Norden, men samtliga ansökningar har resulterat i avslag.¹⁴⁹

4.4.3 Analys av varumärkesreformens effekt

Även efter reformen av EU:s varumärkesreglering och avskaffandet av kravet på grafisk återgivning har doftmärken inte accepterats som registrerbara okonventionella varumärken.¹⁵⁰ Svårigheterna att varumärkesregistrera doftmärken kan härledas från Sieckmann-målet, där de etablerade kraven på att märken behöver återges på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt resulterar i återgivningskrav som försvårar registreringen av vissa typer av okonventionella varumärken i synnerhet.¹⁵¹ Doftmärken är problematiska att återges på ett sätt som anses uppfylla Sieckmann-kriterierna, även då det grafiska kravet avskaffats och ersatts av en teknikneutral bestämmelse.

I enlighet med Sieckmann-kriterierna behöver allmänheten samt de berörda myndigheterna ha möjligheten att få en tydlig och exakt uppfattning av vilken doft som ska omfattas av en potentiell varumärkesregistrering. Doftprover anses inte vara en adekvat form av återgivning enligt EUIPO:s riktlinjer, då den nuvarande tekniken i dagsläget inte kan återge märkets

¹⁴⁵ Ibid, p. 14–16.

¹⁴⁶ EUTM nr 000428870.

¹⁴⁷ Enligt en sökning i EUIPO:s varumärkesregister gjord den 16 januari 2019 fanns inga registrerade varumärken i kategorin ”olfactory”. [<https://euipo.europa.eu/eSearch/>]

¹⁴⁸ U.K. Reg. No. 2001416; U.K. Reg. No. 2000234.

¹⁴⁹ Se bl.a. Lancômes ansökning om varumärkesskydd för en parfymdoft i Sverige, Ansökningsnummer 1998/00822.

¹⁵⁰ EUIPO, Guidelines, Part B, Examination, Section 2, s. 33.

¹⁵¹ Se Sahin, 2016, s. 509.

huvudsakliga återgivningsform i varumärkesregistret på ett sätt som uppfyller kriterierna.¹⁵² Även om ett doftprov i sig eventuellt kan anses vara en precis, klar, och begriplig återgivning av ett doftmärke kan det inte anses vara lättillgängligt eller beständigt. Tillämpningen av en skriftlig beskrivning av doften i samband med en varumärkesregistrering anses inte utgöra ett alternativ, då en beskrivning i sig inte kan fungera som en återgivning. En skriftlig beskrivning är enligt EUIPO:s riktlinjer inte att anse som en precis, klar och begriplig återgivning av ett doftmärke. EU-domstolen stadgade i Sieckmann-fallet att en kemisk formel inte utgör en adekvat form av återgivning av ett doftmärke, då det inte går att identifiera doften med fullständig säkerhet på grund av att externa faktorer kan resultera i att doftnoter uppfattas på andra sätt.¹⁵³ Kemiska formler har inte ansetts utgöra en återgivning av doften som den substans som formeln beskriver, utan utgör endast en återgivning av den faktiska substansen.¹⁵⁴

Ett varumärkes förmåga vara särskiljningsbart från andra varumärken är centralt för alla varumärkestyper. Avsaknaden av särskiljningsbara drag i ett märke resulterar i att det aktuella märket inte kan uppfylla sin huvudsakliga funktion som identifieringshjälp för alla parter som kommer i kontakt med märket. Ett märke som inte kan uppfylla sin grundläggande funktion som ursprungsidentifiering kan inte uppnå registrering, då en sådan registrering kan resultera i ett brett monopol och påverka rättssäkerheten i EU:s varumärkesreglering.¹⁵⁵

Den problematik som följde av kravet på grafisk återgivning av doftmärken i samband med varumärkesregistreringar innan varumärkesreformen föreligger fortfarande som ett registreringshinder efter reformen. De återgivningsformer som presenterades i Sieckmann-fallet – en skriftlig beskrivning, en kemisk formel, ett doftprov, och en kombination av de tre återgivningarna – utgör efter reformen fortfarande inte en adekvat form av återgivning av doftmärken. Återgivningsformerna kan inte uppfylla Sieckmann-kraven med den teknologi som finns tillgänglig.¹⁵⁶

¹⁵² Ibid; se även domslutet i C-273/00 (Sieckmann).

¹⁵³ C-273/00 (Sieckmann), p. 63.

¹⁵⁴ Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00 Sieckmann, p. 40.

¹⁵⁵ Sahin, 2016, s. 505.

¹⁵⁶ Se Sahin, 2016, s. 508–509; jfr dock Friedmann, 2015, s. 938–939. Friedmann argumenterar för tillämpningen av digitala doftfiler i kombination med doftskrivare för att skapa en återgivning av doftmärken som uppfyller Sieckmann-kriterierna. Friedmann anser att eventuella skillnader mellan doftskrivares återgivning av dofter och den faktiska doften kommer att bli obetydlig i samband med att tekniken utvecklas, och att det är möjligt att återgivningsformen i framtiden kommer möjliggöra registrering av doftvarumärken.

4.5 Smakmärken

4.5.1 Grundläggande definition

En smak uppstår i samband med att de kemikalier som finns i olika matvaror kommer i kontakt med smaklökarnas receptorer, som skickar kemiska signaler till hjärnan.¹⁵⁷ Smakupplevelsernas inneboende subjektiva karaktär problematiserar smakupplevelsernas position som möjliga varumärken.¹⁵⁸ En smak är inte objektiv och det föreligger ingen enhetlig uppfattning som kan beskriva en specifik smak. Hur den uppfattas påverkas av yttre faktorer så som ålder, temperatur, och personlig smak.¹⁵⁹

Då konsumenterna behöver förtära varan för att uppfatta dess smak och då uppfatta dess kommersiella ursprung, så får det till följd att smaken upplevs först efter att köptillfället har skett, och att konsumenterna då har svårt att uppfatta en smak som ett varukännetecken.¹⁶⁰ Den praktiska svårigheten att separera en smak från en produkt resulterar i att tredje man har svårt att uppfatta en eventuell registrering av ett smakmärke i en varumärkesdatabas.¹⁶¹ Det föreligger även svårigheter för eventuella varumärkesinnehavare att på ett exakt och tydligt sätt återge smakbaserade tecken som överensstämmer med Sieckmann-kriterierna, då även skriftliga beskrivningar av en smak inte är objektiva.¹⁶²

Den praktiska problematik som följer av att smaker inte uppfattas uniformt utan utgör en subjektiv upplevelse som ter sig olika för olika individer, att konsumenterna inte kan uppfatta smakmärket innan köptillfället, och svårigheten för varumärkesinnehavare att återge smakbaserade tecken i enlighet med Sieckmann-kriterierna talar emot smakmärkenas funktion som funktionella och registrerbara varumärken.¹⁶³ Smaker som tecken inom varumärkesrätten är dock ett intressant område inom flera större branscher, så som livsmedelsbranschen.¹⁶⁴ Utifrån det rådande läget gällande de tekniska begränsningarna för återgivning av smakmärken förefaller sig dock andra känneteckensmärken, som ord- och figurmärken, i

¹⁵⁷ Lunell, 2007, s. 182.

¹⁵⁸ Se Clarke, 1993, s. 131.

¹⁵⁹ Sandri och Rizzo, 2003, s. 156.

¹⁶⁰ Lunell, 2007, s. 183–184.

¹⁶¹ Sandri och Rizzo, 2003, s. 155.

¹⁶² Lunell, 2007, s. 182–183; Se Clarke, 1993, s. 131.

¹⁶³ Jfr Sandri och Rizzo, 2003, s. 154–156.

¹⁶⁴ Lunell 2007, s. 182–183; Se Clarke, 1993, s. 131.

dagsläget vara av större intresse för varumärkesinnehavare i syfte att särskilja varor från andra produkter inom den relevanta marknaden.¹⁶⁵

4.5.2 Grafisk återgivning av smakmärken

Registreringsmöjligheterna för smakmärken har prövats tidigare inom EU, men de ansökningar som inkommit gällande varumärkesregistrering för ett smakmärke har nekats skydd.

En registrering som prövades av EUIPO, då OHIM, var en registreringsansökan gällande en artificiell jordgubbssmak. I ansökan beskrevs smaken med frasen ”*the mark consists of the taste of artificial strawberry flavour*”, applicerad på farmaceutiska produkter som nekades varumärkesskydd.¹⁶⁶ Märket bedömdes sakna särskiljningsförmåga i förhållande till andra farmaceutiska produkter med jordgubbssmak. Även en grund om bristande grafisk återgivning på grund av att det inte ansågs möjligt att återge smaken grafiskt genom beskrivningen lades fram, men drogs senare tillbaka av varumärkesgranskaren. När den andra överklagandenämnden prövade ärendet tog nämnden inte ställning till om en smak kan utgöra ett varumärkeskännetecken, utan valde att endast pröva om den aktuella smaken uppfyllde kravet på adekvat särskiljningsförmåga.¹⁶⁷

Nämnden konstaterade att det förelåg ett stort intresse hos flera tillverkare av farmaceutiska produkter att tillsätta jordgubbssmak till deras produkter för att dölja mindre behagliga bismaker. Jordgubbssmaken ansågs inte heller kunna urskilja en farmaceutisk produkt från övriga produkter på den relevanta marknaden, mot bakgrund av sedvanan inom läkemedelsbranschen att tillämpa samma eller likartade smaker vid produkttillverkning, samt att konsumenterna endast betraktar jordgubbssmaken som ett sätt att dölja medicinska bismaker istället för att vara ett produktkännetecken.¹⁶⁸ Registreringsansökan avslogs på grund av bristande särskiljningsförmåga.

I samband med ett senare fall gällande en annan ansökan om varumärkesskydd för smakmärken nekades den sökande registrering av apelsin för antidepressiva läkemedel. Den sökande hade återgivit smakmärket genom den skriftliga beskrivningen ”*the mark consists of*

¹⁶⁵ Jfr Lunell, 2007, s. 184.

¹⁶⁶ EUTM ansökan nr 001452853 (The taste of artificial strawberry flavour); se bl.a. även EUTM ansökan nr 003132404 för ett liknande fall där en sökande nekades registrering av smaken av apelsin för antidepressiva läkemedel.

¹⁶⁷ Decision of the Second Board of Appeal of 4 August 2003, mål R 120/2001-2.

¹⁶⁸ Ibid, p. 13–16.

the taste of oranges applied to the goods".¹⁶⁹ Granskaren accepterade beskrivningen av apelsinsmaken, ett beslut som senare kritiserades av överklagandeinstansen, men på grund av bristande särskiljningsförmåga samt funktionalitet nekades märket registrering.¹⁷⁰ I likhet med bedömningen av den artificiella jordgubbssmaken i EUTM ansökan nr 001452853 ansåg överklagandeinstansen att det förelåg en utilistisk funktionalitet att maskera medicinens bismak som andra aktörer på läkemedelsbranschen behövde ha möjlighet att tillämpa. Antalet alternativa smaker som var lika funktionella som apelsinsmak ansågs vara begränsade inom läkemedelsbranschen, vilket talade emot en registrering.¹⁷¹

Överklagandeinstansen framhöll att smaker aldrig kan ha en ursprunglig särskiljningsförmåga. För att uppnå en särskiljningsförmåga på den relevanta marknaden krävs inarbetning, och det angavs att kravet på inarbetning var betydande för att ett smakmärke eventuellt ska erhålla registrering. Överklagandeinstansen framförde även att tillämpningen av smakmärken som varumärken resulterar i praktiska problem. Smakers grundläggande subjektiva karaktär resulterar i en problematisering av handlägningsprocessen, då det skapar en oklarhet i märkets omfattning. Utifrån ett praktiskt perspektiv förelåg en viss oklarhet kring hur en smak fungerar som ett varumärke, då konsumenter generellt inte kan komma i kontakt med en smak innan köptillfällets avslut.¹⁷²

4.5.3 Analys av varumärkesreformens effekt

I likhet med doftmärken har smaker inte accepterats som registrerbara varumärken, då de i enlighet med den gamla varumärkesregleringen inte gick att återge grafiskt på ett sätt som uppfyllde Sieckmann-kriterierna.¹⁷³ När återgivningen var bunden till grafik var smaker inte lämpade att återges på ett adekvat sätt som föll inom vad som kunde utgöra någon form av accepterad visuell återgivning. Doftmärken kunde inte utgöra varumärken i en teknisk mening.

Det nya återgivningskravet hindrar inte att doftmärken tillämpas som ett varumärke. Det följer dock en viss problematik gällande kravet på att varumärkets kännetecken ska vara

¹⁶⁹ EUTM ansökan nr 003132404 (The mark consists of the taste of oranges applied to the goods).

¹⁷⁰ Lunell, 2007, s. 186.

¹⁷¹ Refusal of application for a Community trade mark, EUTM nr 003132404, 2014-08-31.

¹⁷² Ibid; Se även Lunell, 2007, s. 186–187.

¹⁷³ Lunell, 2007, s. 183.

möjlig att återge tillräckligt tydligt i EU:s varumärkesregister, som kan resultera i att registreringen inte är genomförbar.¹⁷⁴

EUIPO:s Examination Guidelines stadgar att smakmärken inte utgör registrerbara varumärken. Det huvudsakliga registreringshindret för smakmärken är de teknologiska begränsningar som följer av den teknologi som idag finns tillgänglig för allmänheten, samt att de återgivningsformer som finns tillgängliga för både doft- och smakmärken inte kan återge dessa märkestyper på ett sätt som anses uppfylla Sieckmann-kriterierna. Doft- och smakprover utgör inte godkända återgivningar, och teckentyperna inte kan anses återgivna av en skriftlig beskrivning då EU-domstolen i Sieckmann-fallet konstaterade att en sådan beskrivning inte är klar, precis, eller objektiv. I dagsläget behandlar EUIPO inte ansökningar om registreringar av doft- eller smakmärken.¹⁷⁵

4.6 Färgmärken

4.6.1 Grundläggande definition

Färg tillämpas regelbundet som en del av marknadsföringen för produkter. De är ett effektivt verktyg för att skapa en förstärkt produktigenkänning hos konsumenterna och bidrar till att sticka ut från andra produkter på marknaden utan att begränsas av kulturella eller språkliga barriärer.¹⁷⁶ Näringsidkare tillämpar regelmässigt färger i syfte att bygga ett mer välkänt varumärke och kan inkorporeras i deras företagsimage, exempelvis genom att tillämpa färgsättningen som ett individualiseringsmedel och förenande element för företagets alla produkter.¹⁷⁷

Färger kan åtnjuta ett indirekt varumärkesskydd genom att vara en del av en skyddad produktdesign eller ett figurvarumärke, men färgmärken kan i sig varumärkesregistreras i form av konkreta färgmärken och abstrakta färgmärken.¹⁷⁸

Varumärkesansökningar gällande konkreta färgmärken är begränsade till sin form, till exempel den förpackning eller objekt som den aktuella färgen har färgsatt.¹⁷⁹ Ett exempel på

¹⁷⁴ Levin, 2018, s. 420.

¹⁷⁵ EUIPO Guidelines for Examination, Formalities, Part B, Examination, s. 32–33.

¹⁷⁶ Sandri och Rizzo, 2003, s. 70; jfr Wessman et al, 2019, s. 41–42.

¹⁷⁷ Se Sahin, 2016, s. 504; Lunell, 2007, s. 123.

¹⁷⁸ Lunell, 2007, s. 123.

¹⁷⁹ Ibid.

en ansökan om registrering av ett EU-varumärke i form av ett konkret färgmärke var när en sökande ville varumärkesregistrera en blå nyans applicerad på en flaska, utan att sökanden sökte skydd för flaskans form. På grund av bristande särskiljningsförmåga nekades färgmärket registrering.¹⁸⁰

Vid ansökningar om varumärkesskydd för abstrakta färgmärken är istället färgen i sig skydds föremålet, utan koppling till form, objekt, eller andra avgränsningar som kan följa av att vara en del av en figur.¹⁸¹ För att utgöra ett abstrakt färgmärke behöver en distinktion mot andra typer av varumärken göras. Om varumärket innehåller exempelvis logotyper eller ord i kombination med en färg är det dessa märkestyper som är aktuella, då varumärket istället klassificeras som ett figur- eller tredimensionellt varumärke. Färgen åtnjuter då inte ett individuellt skydd, utan inkorporeras som en del av varumärket och åtnjuter skyddet i den specifika kontexten som en del av en helhet. För att möjliggöra en registrering behöver ett färgmärke uppfylla ett särskiljningskrav. Varumärket behöver visa för dess aktuella målgrupp att produkten eller tjänsten härstammar från ett särskilt kommersiellt ursprung, och möjliggör att företagets kommersiella aktivitet kan särskiljas från andra aktörer på marknaden.¹⁸²

För att åtnjuta skydd behöver färgen, i form av ett abstrakt färgmärke, ha en så stark koppling till dess produkt eller tjänst att konsumenterna kan identifiera varumärket enbart genom färgvalören, utan tillgång till logotyp eller namn. Exempel på detta är Whiskas registrering av en lila nyans för kattmat samt Löfbergs, tidigare känt som Löfbergs Lila, registrering av en lila färg för dess kaffemärke.¹⁸³

4.6.2 Grafisk återgivning av färgmärken

Den grafiska återgivningen har inte utgjort det största registreringshindret för färgmärken, då de utifrån sin grundläggande form med enkelhet kan återges grafiskt. Registreringsproblematiken fanns istället gällande särskiljningskravet.¹⁸⁴ Prima facie saknar färgmärken särskiljningsförmåga, och märkestypen kan endast uppnå kravet på särskiljning i samband med inarbetning.¹⁸⁵

¹⁸⁰ Se Mål R 5/1999-3 (Cobalt blue).

¹⁸¹ Lunell, 2007, s. 124; jfr Pila och Torremans, 2016, s.372.

¹⁸² C-104/01 (Libertel), p. 69.

¹⁸³ EUTM No. 3793361 (Whiskas); och Swe. Reg. No. 372136 (Löfbergs).

¹⁸⁴ Se Kudrina, 2018, s. 373–374.

¹⁸⁵ Se Kudrina, 2018, s. 373; Sandri och Rizzo, 2003, s. 93.

Ursprungligen förelåg inte möjligheten att registrera färgmärken på grund av att den dåvarande teknologin saknade möjligheten att återge färgmärken på ett exakt sätt i Trade Mark Journal.¹⁸⁶ Frågan om abstrakta färgmärkens registrerbarhet inom EU avgjordes först genom ett jakande svar i Libertel-målet.¹⁸⁷ I mål C-104/01, LibertelGroep BV mot Benelux-Merkenbureau, behandlades frågan om varumärken som utgjordes av en färg kan registreras. Libertel Groep BV, ett nederländskt företag som erbjöd produkter inom telekommunikation, ansökte om att registrera orange som ett varumärke för deras telekommunikationstjänster men nekades registrering av Benelux-Merkenbureau, Beneluxländernas varumärkesbyrå. Den nederländska domstolen skickade flertalet tolkningsfrågor till EU-domstolen för att klargöra bedömningen av färgmärken.¹⁸⁸

I sin bedömning konstaterade EU-domstolen att en färg kan registreras som ett varumärke om den uppfyller tre krav; den ska utgöra ett kännetecken, ska vara ägnat att särskilja företagets kommersiella aktivitet, samt kravet på möjligheten till grafisk återgivning.¹⁸⁹ Domstolen stadgade att enkla färger kunde återges grafiskt, men det krävdes en bedömning för att avgöra om Sieckmann-kriterierna var uppfyllda i det aktuella målet. En skriftlig beskrivning av färgen ansågs generellt inte uppfylla Sieckmann-kraven, och färgprov återgivet på papper var inte en adekvat form av återgivning då det förelåg en risk att den exakta färgen skulle komma att ändras som ett resultat av slitage eller blekning under tidens gång. Däremot ansågs internationellt accepterade färgkoder kunna utgöra en form av grafisk återgivning, såvida den tillämpade koden kunde anses vara tillräckligt precis. En kombinerad tillämpning av dessa – en skriftlig beskrivning, en internationellt erkänd färgidentifieringskod, och ett färgprov – kunde anses ha möjligheten att uppfylla Sieckmann-kriterierna.¹⁹⁰

Även i C-49/02 Heidelberg Bauchemie presenterades rekommendationen att varumärkesansökningar för färgmärken ska innehålla ett färgprov kombinerat med en internationellt etablerad färgidentifieringskod.¹⁹¹ Målet behandlade två färger som i kombination utgjorde ett färgmärke. Heidelberg Bauchemie väckte talan mot det tyska patentverket, Deutsche Patent- und Markenamt, efter att en ansökan om varumärkesskydd för blått och gult för vissa byggprodukter avslogs. Den sökande parten hade bifogat en

¹⁸⁶ Sherman och Bently, 1999, s. 140.

¹⁸⁷ C-104/01 (Libertel).

¹⁸⁸ C-104/01 (Libertel), p. 2.

¹⁸⁹ Ibid, p. 23.

¹⁹⁰ Se Ibid, p. 28–38.

¹⁹¹ Mål C-49/02 (Heidelberg Bauchemie), p. 36.

rektangulär pappersbit, dess övre hälft blå och dess undre hälft gul, som ansökans återgivning av märket. Utöver en beskrivning av färgernas exakta beteckningar innehöll anmälan även en beskrivning av märket: ”Det anmälda varumärket utgörs av sökandens firmafärger, som används i alla tänkbara former och särskilt på förpackningar och etiketter”.¹⁹²

Det tyska patentverket valde att ge ansökan avslag. Beslutet motiverades med att tecknet inte ansågs utgöra ett varumärke, samt att märket saknade förmågan att återges grafiskt och att det inte uppfyllde kravet på särskiljningsförmåga. Beslutet överklagades till Bundespatentgericht, som ställde två tolkningsfrågor till EU-domstolen. Den hänskjutande domstolens första tolkningsfråga gällde om färger eller färgkombinationer som i en varumärkesskyddsansökan betecknas på ett abstrakts sätt och vars nyanser beskrivs genom att hänvisa till ett färgmönster samt specificeras i enlighet med ett erkänt färgklassificeringssystem uppfyller villkoren för att utgöra ett varumärke i enlighet med artikel 2 i varumärkesdirektivet. Den andra tolkningsfrågan var om ett abstrakt färgmärke är ett tecken med ursprungsangivande och särskiljningsangivande funktion som kan återges grafiskt i den mening som artikel 2 i varumärkesdirektivet.

EU-domstolen hänvisade till Sieckmann-fallet och Libertel-fallet i domskälen. EU-domstolen stadgade att grafisk återgivning, i den mening som artikel 2 i varumärkesdirektivet avser, syftade till att tecknet ska vara möjligt att återges visuellt på ett sätt som möjliggör att det kan identifieras med exakthet. Tecknet bör återges genom att till exempel tillämpa figurer, linjer och bokstäver.¹⁹³ De färger, eller färgkombinationer, som avses i en ansökan måste vara möjliga att fastställas framstå som kännetecken inom sitt relevanta sammanhang. Kravet syftar till att förhindra att en sökande erhåller en otillbörlig konkurrensfördel genom att kringgå varumärkesrätten.¹⁹⁴ Domskälen belyste faktumet att det är centralt att de berörda myndigheterna får en klar och exakt kännedom om vilka egenskaper ett tecken som potentiellt kan komma att utgöra ett varumärke har.¹⁹⁵ Kravet på klarhet och exakthet är även centralt för de andra ekonomiska aktörerna som är aktiva på den relevanta marknaden. Aktörerna behöver ha en tydlig uppfattning av vilka varumärken finns registrerade sedan tidigare samt vilka registreringsansökningar som har lämnats in, för att kunna erhålla information om tredje mans rättigheter.¹⁹⁶

¹⁹² Ibid, p. 10.

¹⁹³ Mål C-49/02 (Hiedelberger Bauchemie), p. 25.

¹⁹⁴ Ibid, p. 24.

¹⁹⁵ Ibid, p. 27–29.

¹⁹⁶ Ibid, p. 30.

EU-domstolen konstaterade att den grafiska återgivningen av fler än en färg, som betecknas på ett abstrakt sätt och utan kontur, vilka omfattas av en registreringsansökan måste innehålla en systematisk sammansättning av de färger som på ett förutbestämt och varaktigt sätt utgör färgmärket för att kravet på exakthet och varaktighet ska anses vara uppfyllt.¹⁹⁷ En återgivning som endast består av en lös sammansättning av färgerna, eller att de berörda färgerna endast omnämns som en sammansättning i alla tänkbara former utan närmare definition inte kan anses uppvisa de krav på exakthet och varaktighet som krävs i enlighet med artikel 2 i det gamla varumärkesdirektivet. De här typerna av framställningar av färgmärken möjliggör att flera olika färgkombinationer omfattas. Det resulterar i att det blir svårare för de relevanta myndigheterna och de andra aktörerna på marknaden att skapa en uppfattning av omfattningen av de skyddade rättigheterna. Det blir även svårare för konsumenterna att uppfatta och koppla en särskild färgkombination till en särskild produkt, vilket begränsar möjligheten att göra informerade val.¹⁹⁸

4.6.3 Analys av varumärkesreformens effekt

Färgmärken har prövats vid EU-domstolen i de förenade målen T-101/15 och T-102/15 Red Bull GmbH mot Optimum Mark sp.zo.o. Företaget Red Bull hade registrerat två EU-varumärken, i domen benämnda som det första omstridda varumärket och det andra omstridda varumärket, gällande företagets energidrycker. Det första varumärket hade registrerats under 2005 och det andra varumärket registrerades 2010, varav båda återgavs genom en kombination av två färger som placerats bredvid varandra vertikalt.¹⁹⁹ Det första varumärket inkluderade en beskrivning ”Skydd sökes för färgerna blått (RAL 5002) och silver (RAL 9006). Färgerna återges i en proportion på cirka 50 %–50 %”.²⁰⁰

Optimum Mark ingav en ansökan om ogiltighetsförklaring av varumärket den 20 september 2013, och anförde att Red Bulls varumärke inte uppfyllde de krav på återgivning som hade fastställts i Sieckmann-fallet och den rättspraxis som följde målet; återgivningen ska vara klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv och utgöra en systematisk sammansättning som förenar färgerna på ett förutbestämt och varaktigt sätt. Till ytterligare stöd för ansökan om ogiltighetsförklaringen anförde Optimum Mark även att den formulering av beskrivningen som fanns i den ursprungliga varumärkesansökan möjliggjorde

¹⁹⁷ Ibid, p. 33–34.

¹⁹⁸ Mål C-49/02 (Hiedelberger Bauchemie), p. 34–35.

¹⁹⁹ Mål T-101/15 och T-102/15, p. 2 och p. 8.

²⁰⁰ Ibid, p. 3.

för en mångfald av olika kombinationer som approximativt kunde utgöra en ”50 %-50 %” fördelning av de båda färgerna. Avsaknaden av exakthet anfördes skapa ett vidare skydd för flera olika sammansättningar än vad som ursprungligen avsetts, något som kan resultera i att konsumenterna sammanblandar varor och inte kan garanteras göra samma informerade val vid senare köptillfällen.²⁰¹

I samband med att Red Bull skickade in en ansökan om registrering av EU-varumärke för det andra varumärket så inkluderade ansökan, utöver återgivningen av en kombination av två färger samt angivande av färgerna blått (Pantone 2747 C) och silver (Pantone 877 C), beskrivningen ”de båda färgerna kommer att anbringas intill varandra i lika proportioner” efter uppmaning av granskaren att precisera proportionerna av färgernas applicering samt hur de skulle komma att framträda.²⁰²

Optimum Mark ingav en ansökan om ogiltighetsförklaring av varumärket den 27 september 2011. Till stöd för ansökan om ogiltighetsförklaring anfördes som första grund samma krav som presenterades gällande Red Bulls första varumärke; varumärket ansågs inte uppfylla de återgivningskrav som fastställts i rättspraxis. Den andra grund som anfördes att uttrycket ”intill varandra” kan tolkas på ett flertal olika sätt. Sammansättningen ansågs enligt Optimum Mark inte vara fullständig, klar, och precis i sig då beskrivningen inte med klarhet tydliggjorde på vilket sätt färgerna skulle komma att appliceras på företagets produkter.²⁰³

I samband med prövningen delade tribunalen upp grunderna för talan i tre olika delar. De tre delarna kategoriserades som åsidosättande av art. 4 (kravet på grafisk återgivning) och art. 7 1 a (angivelse av absoluta registreringshinder som hänvisar till art. 4) i förordning nr. 207/2009, samt åsidosättande av likabehandlingsprincipen och åsidosättande av proportionalitetsprincipen.²⁰⁴

Tribunalen konstaterade följande gällande färgkombinationer och kravet på grafisk återgivning. Den huvudsakliga prövningen gällande den första delfrågan skulle avse om de aktuella varumärkena lämnade utrymme för ett stort antal olika kombinationer av de båda

²⁰¹ Ibid, p. 6–7.

²⁰² Mål T-101/15 och T-102/15, p. 11 och p. 13.

²⁰³ Ibid, p. 15.

²⁰⁴ Endast den första grunden för talan är relevant för uppsatsen, då det är där som kravet på grafisk återgivning behandlas. De andra grunderna kommer att åsidosättas och inte behandlas vidare i uppsatsen, och tribunalens uttalanden kommer endast redogöras för gällande den första grunden.

färgerna i den mening som avsågs i Heidelberger Bauchemie-målet, C-49/02.²⁰⁵ I Heidelberger Bauchemie-målet preciserade domstolen att för att exakt fastställa föremålet som utgörs av en färgkombination, vilket omfattas av varumärkesskyddet, behöver färgerna återges enligt en specifik sammanställning eller schema. Den valda återgivningen behöver förena färgerna på ett förutbestämt och varaktigt sätt, i syfte att begränsa antalet kombinationer som kan uppkomma genom sammansättningen av färgerna. En stor mängd färgkombinationer anses resultera i svårigheter för konsumenter att uppfatta och memorera särskilda kombinationer.²⁰⁶ Utifrån vad som stadgats i tidigare rättspraxis anförde tribunalen att varumärken som utgörs av färger kan uppfattas visuellt och inte är avgränsade i form eller rum, till skillnad från exempelvis tredimensionella varumärken, och är även inte avgränsade genom konturer, i kontrast med regleringen av figurmärken.²⁰⁷ Den enda konturlösa rumsliga placering som finns tillgänglig för färgkombinationer är placering av färgerna enligt olika sammanställningar, och således är de enda tillämpningsbara preciseringarna användningen av särskilda nyanser av de aktuella färgerna samt deras proportioner.²⁰⁸ För att undvika att den här formen av återgivning resulterar i ett alltför vidsträckt rättsligt skydd, vilket strider mot kravet på färgers tillgänglighet, måste registreringsansökan precisera det berörda skydds föremålet på ett sätt som uppfyller Sieckmann-kriterierna. De berörda färgernas systematiska sammanställning ska förenas på ett förutbestämt och varaktigt sätt.²⁰⁹

Tribunalen konstaterade att den bedömning överklagandenämnden presenterat var att anse som korrekt. Överklagandenämndens bedömning att enbart uppgiften om i vilka proportioner de aktuella färgerna förekommer i resulterade i ett stort utrymme för flertalet olika färgkombinationer. Det innebar att beskrivningen inte utgjorde en systematisk sammansättning där färgerna förenades på ett förutbestämt och varaktigt sätt, och istället skapade flertalet olika helhetsintryck samt försvårade möjligheten för konsumenter att med säkerhet göra informerade val vid framtida köptillfällen. De grafiska återgivningarna, tillsammans med de skriftliga beskrivningar som endast beskrev färgernas proportioner jämt mot varandra, var inte att anse som tillräckligt exakta för att de tidigare registreringarna av båda de omstridda varumärkena skulle vara att anse som korrekta. Tribunalen konstaterade att återgivningarna hade en otydlig karaktär som lämnade utrymme för olika

²⁰⁵ Mål C-49/02 (Heidelberg Bauchemie), p. 35; Mål T-101/15 och T-102/15, p. 57.

²⁰⁶ Mål T-101/15 och T-102/15, p. 55; Mål C-49/02 (Heidelberg Bauchemie), p. 35.

²⁰⁷ Mål T-101/15 och T-102/15, p. 86.

²⁰⁸ Ibid, p. 87.

²⁰⁹ Ibid, p. 87.

färgsammanställningar, och att avsaknaden av förtydligande samt det vaga ordvalet i den skriftliga beskrivningen förstärkte otydligheten.²¹⁰

De båda omstridda varumärkena var enligt tribunalen registrerade i strid mot artikel 7.1 a i förordning 207/2009. Överklagandet vann inte bifall gällande den första grunden, och inte heller i sin helhet.

Sammanfattningsvis har färgmärken behandlats inom EU:s varumärkesrätt. EU-domstolen konstaterade i *Libertel*-fallet att tillämpningen av ett färgprov inte är en tillräcklig återgivningsform för att uppfylla kravet på grafisk återgivning. Färgprov ansågs inte vara tillräckligt beständigt, vilket strider mot återgivningskravet. Domen har dock senare kritiserats för att vara föråldrad, gällande vad kritiker anser utgör en bristande beaktning av elektroniska databasers möjlighet att återge färgprover på ett beständigt och exakt sätt.²¹¹ EU-domstolen fastslog dock att det förelåg en möjlighet att återge färger genom att tillämpa internationella färgkoder, och då återge färgen grafiskt. Utifrån domstolens resonemang och målets utgång bör det föreligga en möjlighet att varumärkesregistrera enstaka färger. För att registreringen ska vara genomförbar behöver återgivningen uppfylla *Sieckmann*-kriterierna och de aktuella återgivningskraven. Det måste även vara möjligt att återge färgen genom internationellt erkända färgkoder.

Heidelberger Bauchemie-målet fastslog praxis för återgivning av flera färger, då EU-domstolen konstaterade att grafiska återgivningar av färgkombinationer ska innehålla en systematisk sammanställning av färgerna som förenar färgerna på ett förutbestämt och varaktigt sätt. Färgvarumärken måste vara möjliga att begränsa genom den återgivningsform och systematiska sammansättning som medföljer ansökan om varumärkesskydd, då färger ska fortsätta vara tillgängliga för andra marknadsaktiva aktörer. Varumärkesregistreringar av för vidsträckta och odefinierade färgmärken kan resultera i en otillbörlig begränsning för andra parter att tillämpa färger i samband med sina produkter.

Red Bull-fallen prövade återgivningen av färgkombinationer ytterligare. Tribunalen betonade särskilt behovet av att tillämpa systematiska sammanställningar för att förtydliga varumärkets skyddsobjekt, här färgkombinationer. De systematiska sammanställningarna som medföljer en registreringsansökan ska förena färgerna på ett förutbestämt och varaktigt sätt. Tillämpningen

²¹⁰ Ibid, p. 89–90.

²¹¹ Se Lindstad, 2015, s. 442.

av otydliga beskrivningar eller att enbart ange färgernas proportioner är inte tillräckligt tydliga, då det möjliggör för många olika kombinationsvariationer.

4.7 Känselmärken

4.7.1 Grundläggande definition

I likhet med andra sensoriska märken kan känselsinnet kommunicera med de andra sinnen, och användas för att förmedla information mellan dem. En speciell ytstruktur eller tillämpningen av ett material som resulterar i en speciell känselupplevelse kan bidra till att konsumenterna får en uppfattning om dess kvalitet och ursprung, eller i övrigt får någon form av känselupplevelse.²¹²

Skydd för känselmärken söks för skydd av den känseleffekt som följer av användningen av ett särskilt material eller textur, så som beteckningar i form av braille eller ett objekts särskilda yta.²¹³ Ett känselmärke kan teoretiskt vara tillämpningsbart gällande förpackningar eller varor som tillverkas av material som genom dess speciella material eller ytstruktur kan bidra till en förstärkt eller i övrigt speciell känselupplevelse som kan särskilja en vara från andra på den relevanta marknaden. Då känselmärken bygger på en tredimensionell framställning var en analog tillämpning av bestämmelserna gällande tredimensionella varumärken möjlig.²¹⁴ Exempelvis skulle braille, ett språk som kännbara ojämnheter och avkodas genom känseln, i teorin kunna utgöra ett registrerbart känselmärke.²¹⁵ Då braille är ett språk kan det dock vara opåkallat med ett separat skydd för braille i form av ett känselmärke, då det bör omfattas av det skydd som följer av traditionella ordmärken.²¹⁶

4.7.2 Grafisk återgivning av känselmärken

EUIPO har konstaterat att, utifrån den teknologi som är tillgänglig i dagsläget, så föreligger vissa begränsningar gällande möjligheten att återge känselmärken på ett tydligt och precist

²¹² Se Lunell, 2007, s. 115.

²¹³ EUIPO Decision No EX-17-1, 2017, s. 33.

²¹⁴ Lunell, 2007, s. 114.

²¹⁵ Jfr Humphreys, s. 448.

²¹⁶ Lunell, 2007, s. 116.

sätt i ett varumärkesregister.²¹⁷ Det material som skapar den faktiska känselupplevelsen kan teoretiskt återges i en tvådimensionell form som en bild eller genom en beskrivande text. Det är dock känselupplevelsen som utgör det faktiska varumärket. Då återgivningen av känselmärken kan vara problematisk i praktiken, utgör känselvarumärken ett relativt outforskat område inom varumärkesrätten.²¹⁸

Endast ett fåtal ansökningar om varumärkesregistrering för känselmärken har förekommit på EU-nivå, varav inget märke ännu har registrerats. Det har resulterat i att mängden praxis gällande känselmärken på EU-nivå i dagsläget är begränsad. På nationell nivå inom EU finns ett fåtal registrerade känselmärken. I Tyskland har dryckesåterförsäljaren Underberg fått ett känselmärke registrerat för företagsnamnet Underberg skrivet i braille, för flertalet olika dryckestyper.²¹⁹ Vissa känselmärken har uppnått en lyckad varumärkesregistrering utanför EU. I USA har den amerikanska patent- och varumärkesmyndigheten, United States Patent and Trademark Office (USPTO), exempelvis tilldelat varumärkesskydd till texturen av olika väskor från Louis Vuitton.²²⁰ USPTO har även godkänt ansökningar om varumärkesskydd för andra känselmärken, så som en basketbollformad parfymflaskas gruskornliknande textur, och en sammetkänsla på en vinflaska.²²¹

I Procter & Gamble-målet, mål R 2588/2014-2, ansökte ett företag om varumärkesskydd för känslan av ett upphöjt mönster, applicerat på en i övrigt slät flaska. Registreringsansökan inkluderade en grafisk återgivning av märket i form av en bild, samt beskrivningen ”*Tactile feeling constituted by the imprinted embossed pattern on the smooth bottle surface*”.²²² Beskrivningen och bilden ansågs enligt överklagandenämnden inte uppfylla kravet på grafisk återgivning med anledning av att de inte var klara, begripliga och fullständiga i sig själva, då de inte möjliggjorde att tredje man på egen hand och utan att tillämpa tekniska hjälpmedel ska ha möjligheten att skapa en uppfattning av varumärket. Överklagandenämnden ansåg att bilden och beskrivningen inte möjliggjorde en identifiering av den känsla som märket syftade

²¹⁷ EUIPO Decision No EX-17-1, 2017, s. 33.

²¹⁸ Se Lunell, 2007, s. 115.

²¹⁹ Ger. Reg. No. 30259811, Underberg.

²²⁰ US. Trademark Registration No. 2263903 (The mark consists of a distinctive man-made textured pattern).

²²¹ US. Trademark Registration No. 3348363 (The mark consists of a spherical personal fragrance dispenser that resembles a basketball, which contains a “pebble-grain” texture); US. Trademark Registration No. 3155702 (The mark consists of a velvet textured covering in the surface of a bottle of wine).

²²² Decision of the Second Board of Appeal of 27 May 2015, Case R 2588/2014-2, p. 20.

att omfatta inom registreringens skyddsobjekt. För att möjliggöra en registrering hade den grafiska återgivningen varit tvungen att påvisa hur känslmärket gick att urskilja.²²³

4.7.3 Analys av varumärkesreformens effekt

Den återgivningsproblematik som ansågs föreligga under den gamla varumärkesregleringen är fortfarande aktuell. Kravet på grafisk återgivning har varit svårt att uppnå för känslmärken, och visuella återgivningar av känslmärken har inte haft förmågan att återge den känslupplevelse som varumärkestypen försöker registrera på ett klart, begripligt och fullständigt sätt. Återgivningen av känslmärken ska i enlighet med den nya varumärkesregleringen ske i en lämplig form som uppfyller Sieckmann-kriterierna.

Även då avskaffandet av kravet på grafisk återgivning teoretiskt bör möjliggöra en ökad möjlighet för känslmärken att erhålla registrering som EU-varumärken, så ter sig återgivningskraven fortfarande problematiska för varumärkestypen.

Enligt artikel 4 i den nya varumärkesförordningen 2017/1001 ska en ansökan återge det aktuella varumärket på ett sätt som gör det möjligt för de relevanta myndigheterna samt tredje man att åtnjuta en klar och precis bild av märket. Enligt EUIPO:s riktlinjer resulterar begränsningarna av den teknologi som i dagsläget finns tillgänglig för allmänheten med att känslmärken inte kan återges med säkerhet. Då känslmärken syftar till att skydda den känsla som märket i sig skapar, så begränsas möjligheten att återge den faktiska känslan på ett sätt som kan tillgängliggöras för myndigheter och tredje man på grund av att varuprover inte anses utgöra en adekvat form av återgivning.²²⁴

I dagsläget förekommer inga registrerade känslmärken i EUIPO:s varumärkesregister som har tilldelats skydd.²²⁵ Enligt EUIPO:s riktlinjer kommer eventuella inkomna ansökningar gällande EU-varumärkesregistreringar av känslmärken inte att klassas som faktiska ansökningar, och saknar möjligheten att åtnjuta registrering.²²⁶

²²³ Ibid, p. 1 och p. 20–32.

²²⁴ EUIPO Guidelines for Examination, Formalities, Part B, Examination, s. 33.

²²⁵ Enligt en sökning i EUIPO:s varumärkesregister gjord den 15 februari. [<https://euipo.europa.eu/eSearch/>]

²²⁶ EUIPO Guidelines for Examination, Formalities, Part B, Examination, s. 33.

4.8 Hologram

4.8.1 Grundläggande definition

Ett hologram består av en bild med förmågan att skifta utseende och färg baserat på ljusförhållanden och betraktarens betraktarvinkel, vilket möjliggör för betraktaren att observera bilden ur tre olika dimensioner.²²⁷ Ett hologrammärke definieras som ett varumärke som har holografiska egenskaper.²²⁸ Märkestypen kan återges i en tvådimensionell form, exempelvis genom tillämpningen av bilder.²²⁹ Det föreligger en potential för tillämpningen av holografisk teknologi inom flera områden, exempelvis läkemedelsbranschen, industri, och handel.²³⁰

Termens etymologiska ursprung kommer från en kombination av de grekiska orden *holos*, som betyder hel och komplett, och *gramma*, som betyder meddelande. Ett hologram kan definieras som en tredimensionell bild som lagrats i ett ljuskänsligt material, skapad av laser eller ljuskällor. Laserteknik var ursprungligen den främsta metoden för att skapa hologram, men i samband med den tekniska utvecklingen har andra metoder skapats genom avancerad teknologi i syfte att uppnå samma holografiska effekt. Således är återgivning av ett hologram gjord i en tvådimensionell form inte ett sant hologram, då den tvådimensionella återgivningen endast skapar ett intryck av förekomsten av ett tredimensionellt objekt.²³¹

4.8.2 Grafisk återgivning av hologram

I EU:s tidigare varumärkeslagstiftning förelåg det i teorin inget hinder för ett registrerbart holografiskt märke att inneha en tvådimensionell form istället för en tredimensionell enligt lagtexten, vilket då hade möjliggjort en varumärkesregistrering för ett hologrammärke som ett kännetecken för en produkt eller tjänst.²³²

Registreringen av hologram som varumärken har dock ansetts problematisk. Hologram var inte inkluderade bland exemplen av registrerbara varumärken som återgavs i artikel 2 i det

²²⁷ Lunell, 2007, s. 119.

²²⁸ EUIPO Guidelines for Examination, Formalities, Part B, Examination, s. 31–32.

²²⁹ Lunell, 2007, s. 120.

²³⁰ Jogleux och Synodinou, 2016, s. 492.

²³¹ Ibid.

²³² Ibid, s. 496.

gamla varumärkesdirektivet, artikel 4 i den gamla varumärkesförordningen, eller artikel 15.1. TRIPS-avtalet.²³³ Det rättsliga läget i praktiken begränsades även genom införandet av Sieckmann-kriterierna. I enlighet med kriterierna krävdes att den grafiska återgivningen av ett märke som ansökte om varumärkesskydd var klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv.²³⁴ Utifrån kriterierna behövde hologrammärken, som i enlighet med sin grundläggande natur är presenterade i en tredimensionell form, återges på ett tydligt och precist sätt i ett tvådimensionellt dokument.²³⁵

Återgivningen av den holografiska effekten kunde teoretiskt uppfyllas genom att ansökan om varumärkesskydd inkluderade flertalet bilder av märket utifrån olika betraktningssvinklar.²³⁶ Dock hade en lättuppfattad simpel tredimensionell struktur en större möjlighet att presentera en återgivning som föll inom den ram som skapades utifrån Sieckmann-kriterierna än andra tredimensionella märken. Då en nyckelkomponent av hologram i sin helhet är dess förmåga att skifta utseende beroende på betraktningssvinkel, så följer det av dess natur att simplare tredimensionella märken är enklare att återge i en tvådimensionell form än avancerade tredimensionella strukturer då simpla hologram kan återges med ett lägre antal tvådimensionella bilder.²³⁷

Sammanfattningsvis förelåg i praktiken huvudsakligen endast möjligheten att varumärkesregistrera simpla hologram, då det med återgivningen av mer komplicerade märken medföljde en risk att den grafiska återgivningen skulle göra det svårare för tredje man att bilda sig en klar och precis uppfattning av det faktiska märket.²³⁸

4.8.3 Analys av varumärkesreformens effekt

Den exemplifierande uppräkningslistan i artikel 3 i det nya varumärkesdirektivet av märken som kan erhålla varumärkesskydd nämner inte hologram. Då uppräkningslistan är just exemplifierande i sin natur innebär inte avsaknaden av hologram att märkestypen inte kan registreras.

Holograms position som en registrerbar form av okonventionella varumärken hade etablerats innan den nya varumärkesregleringen infördes. EU-domstolen prövade dock inte hur

²³³ Se Lunell, 2007, s. 118.

²³⁴ C-273/00 Sieckmann, p. 55.

²³⁵ Jougoux och Synodinou, 2016, s. 496; se Lunell, 2007, s. 120.

²³⁶ Se Jougoux och Synodinou, 2016, s. 496; se Fields och Muller, 2017, s. 240; se även Lunell, 2007, s. 120.

²³⁷ Jougoux och Synodinou, 2016, s. 496.

²³⁸ Ibid.

hologrammärken skulle återges i enlighet med de krav som ställdes genom kravet på grafisk återgivning under den tidigare varumärkesregleringen. Hologram hade återgetts genom tvådimensionella avbildningar eller genom bilder som visade det holografiska märkets gestaltningar från olika vinklar, vilka kompletterades genom skriftliga beskrivningar av märket. Det förelåg dock ett krav på att de grafiska återgivningarna som ingavs i samband med varumärkesansökan tydligt skulle visa föremålet. Även då det föreföll sig enklare att återge simpla hologram på ett sätt som uppfyllde kravet på grafisk återgivning än hologram av en mer komplicerad karaktär, skapade möjligheten att återge holografiska märken genom att tillämpa en kombination av bilder tagna från flera vinklar samt en skriftlig beskrivning relativt tydliga riktlinjer för återgivningen av båda hologramformerna. Den grafiska återgivningen resulterade dock i en viss problematik med att återge holograms skiftande utseende på ett exakt och precist sätt. Hologram som var komplicerade i sin natur krävde en stor mängd bilder för att återges exakt och precist, vilket riskerade att försvåra tredje mans möjlighet att bilda sig en uppfattning av märket.²³⁹

Genom ändringsförordningen och avskaffandet av kravet på grafisk återgivning möjliggjordes tillämpningen av andra, icke-grafiska, återgivningsformer. Tillgången till icke-grafiska återgivningar möjliggör tillämpningen av mer lämpade former av återgivning av hologram. I enlighet med kommissionens genomförandeförordning samt EUIPO:s Examination Guidelines ska hologram återges i form av en video i filformat, eller genom en grafisk eller fotografisk reproduktion som består av de bilder som är nödvändiga för att identifiera den holografiska effekten.²⁴⁰ Den grafiska- eller fotografiska reproduktionen får bestå av ett obegränsat antal bilder. Det enda kravet är att alla nödvändiga bilder behöver få plats i en gemensam JPEG-fil, eller kan presenteras på ett gemensamt A4-ark. En video som bifogas till en varumärkesansökan ska vara i MP4-format, och kan inte vara större än 8000 Kbps²⁴¹ och 20 MB. Då det är den faktiska återgivningen av varumärket som definierar vad som omfattas av en varumärkesregistrering, så accepteras inte skriftliga beskrivningar av märket eller färgidentifieringskoder som acceptabla återgivningsformer av hologrammärken från och med 1 oktober 2017.²⁴²

²³⁹ Se Lunell, 2011, s. 505.

²⁴⁰ EUIPO Guidelines for Examination, Formalities, Part B, Examination, s. 31–32; Kommissionens genomförandeförordning, art 3(3) j. En sökande bör dock notera att videofiler kan återge EU-varumärken enligt EUIPO, så accepterar Madridöverenskommelsen inte videofiler som varumärkesrepresentation.

²⁴¹ Kilobytes per second.

²⁴² EUIPO Guidelines for Examination, Formalities, Part B, Examination, s. 31–32.

Det förnyade återgivningskravet och den teknik som finns tillgänglig för allmänheten gör det möjligt att återge holografiska varumärken i enlighet med Sieckmann-kriterierna. Hologram kan återges på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig själv, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt med hjälp av en video i filformat. Tredje man, registreringsmyndigheter, och allmänheten bör kunna bilda en uppfattning av skyddsobjektet och omfattningen av registreringen genom den information som framgår i videoåtergivningen.

4.9 Rörelsemärken

4.9.1 Grundläggande definition

Rörelsemärken är märken som utgörs av bilder, vars form eller position ändras genom att rörelse adderas.²⁴³ Genom den tekniska utvecklingen har möjligheten att åtnjuta varumärkesskydd för rörelsemärken genom registrering ökat. Märkestypen tillämpas främst digitalt, till exempel på internet, film, och tv.²⁴⁴ Likt hologram har rörelsemärken i samband med registrering tidigare återgivits grafiskt genom ett flertal bifogade stillbilder av märket, samt en beskrivning av händelseförloppet.²⁴⁵

Det första rörelsemärket som registrerades vid EUIPO var rörelsen av en flygande fågel, och registrerades bland annat för immaterialrättsliga tjänster.²⁴⁶

4.9.2 Grafisk återgivning av rörelsemärken

Rörliga märken, så som rörelsemärken, var kapabla att återges grafiskt på ett sätt som möjliggjorde registrering genom att tillämpa bildserier som visade märkets fullständiga rörelser.²⁴⁷ Det förelåg dock svårigheter för sökande att på ett adekvat sätt visa märken i sin helhet, särskilt gällande rörelsemärken som tillämpades i samband med den sökandes produkt, då registreringsansökan behövde uppvisa hur märket uppfattas på den faktiska produkten.²⁴⁸

²⁴³ Ibid, s. 30–31.

²⁴⁴ Lunell, 2007, s. 117.

²⁴⁵ Se bl.a. EUTM nr. 005338629; Lunell, 2007, s. 119.

²⁴⁶ EUTM nr 001864610.

²⁴⁷ Se Lunell, 2007, s. 119.

²⁴⁸ Se Fields och Muller, 2017, s. 240.

I ansökan för det tidigare nämnda rörelsemärket med en flygande fågel, EUTM nr 001864610, återgavs märkets rörelse genom att tillämpa sex stillbilder av en stiliserad fågels vingslag. Rörelsemärkets händelseförlopp beskrevs i ansökan bestå av sex stillbilder som representerade en rörlig bild. Den första bilden initierar sekvensen, och visar en stiliserad grön fågel. De efterföljande bilderna visar hur vingarna progressivt fälls ut.²⁴⁹

Sony Ericson Mobile Communications ansökte om varumärkesskydd för ett rörelsemärke som bestod av en animerad rörelsesekvens.²⁵⁰ I den animerade sekvensen strömmade vätska över skärmen jämt mot en vit bakgrund, och slutligen strömmar runt samt in i en sfär som placerats i mitten av skärmen. Rörelsemärket återgavs grafiskt genom 20 stillbilder, som även kompletterades av en skriftlig beskrivning av rörelsemärkets händelseförlopp. Granskaren informerade sökanden den 15 oktober 2009 att rörelsemärket inte var att anse som registrerbar, då det inte uppfyllde de krav som ställdes i artikel 7(1)(a) i rådets förordning nr 207/2009. Enligt granskarens bedömning var inte bilderna tillräckligt tydlig för att betraktaren skulle ha möjligheten att bilda en uppfattning av märkets rörelsemönster utifrån dem. Den skriftliga beskrivning som medföljde i ansökan ansågs bilda en viss indikation av rörelsen, men enligt granskaren överensstämde inte bilderna till fullo med vad som återgavs i den skriftliga beskrivningen.²⁵¹

Ansökan kompletterades av Sony Ericsson med en tydligare samt mer detaljerad skriftlig beskrivning av rörelsemärkets händelseförlopp. Granskaren nekade märket registrering även efter kompletteringen. Granskaren ansåg att stillbildssekvenserna inte återgav en tydlig rörelse, samt att beskrivningen inte bidrog till att skapa en klar uppfattning av rörelsen. Den grafiska återgivningen ansågs inte utgöra en tydligt igenkännbar rörelse, då stillbilderna inte ansågs ha förmågan att förmedla en konkret rörelse på grund av deras otillräckliga karaktär.²⁵²

Granskarens beslut överklagades, och ytterligare en komplettering av den grafiska återgivningen inkom från Sony Ericsson. Den kompletterade återgivningen utgjordes av en blädderfilm med 20 stillbilder som tidigare hade använts som återgivning i ansökan. Den andra överklagandenämnden stadgade att om den grafiska återgivningen av ett rörelsemärke sker i form av en kombination av stillbilder och en skriftlig beskrivning behöver

²⁴⁹ EUTM nr 001864610.

²⁵⁰ Decision of the Second Board of Appeal of 23 September 2010, Case R 443/2010-2 (Red liquid flowing in sequence of stills).

²⁵¹ Ibid, p. 1–3.

²⁵² Ibid, p. 4–5.

beskrivningen överensstämma med bilderna. Om beskrivningen och stillbilderna inte överensstämmer kan inte återgivningen anses vara klar, precis, begriplig och objektiv. EUIPO ansåg att den blädderfilm som inkommit i samband med kompletteringen att den strömmande rörelsen återgavs på ett tydligt sätt, men att den nödvändiga effekten kunde uppnås genom att endast tillämpa stillbilder. EUIPO:s överklagandenämnd stadgade att kombinationen av en serie stillbilder och en beskrivning, i det fall återgivningsformerna återgav samma rörelse på ett tydligt sätt, uppfyllde kravet på grafisk återgivning och möjliggjorde registreringar av rörelsemärken. Det tidigare beslutet upphävdes, och Sony Ericsons rörelsemärke registrerades.²⁵³

4.9.3 Analys av varumärkesreformens effekt

Rörelsemärkens status som accepterade varumärken påverkades inte av den nya varumärkesregleringen. I dagsläget finns 40 aktiva registreringar av rörelsemärken hos EUIPO.²⁵⁴

Den tidigare återgivningsformen som tillämpades i syfte att uppfylla kravet på grafisk återgivning samt Sieckmann-kriterierna, en serie stillbilder och skriftlig beskrivning av rörelsemärket, har utökats med möjligheten att tillämpa videofiler i återgivningssyfte.

EUIPO:s Examination Guidelines stadgar att rörelsemärken, efter avskaffandet av kravet på grafisk återgivning, i likhet med hologram ska återges i form av en digital video eller i form av en serie stillbilder som visar märkets rörelse. Om återgivningen sker i form av en videofil måste den vara i MP4 format, och inte överstiga 8000 Kbps och 20 MB. Det föreligger ingen begränsning gällande antalet tillåtna bilder om återgivningen sker genom en serie stillbilder, men alla bilder behöver få plats i en gemensam JPEG-fil, eller kan presenteras på ett gemensamt A4-ark. EUIPO:s Examination Guidelines rekommenderar även att stillbilderna är numrerade. Utöver återgivningen bör även en skriftlig beskrivning av märket bifogas till ansökningen, och behöver överensstämma med samt inte gå utöver vad som återges i stillbilds- eller videoåtergivningen.²⁵⁵

²⁵³ Ibid, p. 15–25.

²⁵⁴ En sökning i EUIPO:s register i kategorin ”motion marks” gav 40 träffar på registrerade rörelsemärken den 15 februari 2020 [<http://euiipo.europa.eu/eSearch>].

²⁵⁵ EUIPO:s Guidelines, Part B Examination Section 2, 2017, s. 30.

EU:s nya varumärkesreglering resulterar i att eventuella svårigheter för återgivningen av rörelsemärken, och då särskilt rörelsemärken med avancerade rörelsemönster, att uppnå Sieckmann-kriterierna minskar. Tillämpningen av videofiler begränsar eventuella risker att återgivningen uppfattas som otydlig, då rörelsemärkets fullständiga sekvens är tillgänglig för betraktaren.

5 Den nya ordningen

5.1 Inledning

Direktiv 2015/2436 trädde i kraft den 15 januari 2016. Direktivets preambel framhåller att det nya varumärkessystemet konstrueras för att anpassas till den moderna tekniken och vara användarvänligt, tillgängligt och enhetligt i syfte att bli smidigare och snabbare. Införandet av ett moderniserat varumärkessystemet framhölls i preambeln resultera i en kvalitetshöjning för systemet.²⁵⁶

För att uppnå målsättningen med EU:s nya varumärkessystem krävs en enhetlig tillämpningen av de krav som ställs på varumärkesskyddssökande märken. Upprätthållandet av ett rättssäkert system med god förvaltning ansågs i preambeln kräva en uniform tillämpning av varumärkesdefinitionen i alla medlemsländer.²⁵⁷ Tecken som utgör varumärken ska återges på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt.²⁵⁸ Preambelen specificerar att ett tecken kan återges i valfri föredragen form genom tillämpning av allmänt tillgänglig teknik, och att den aktuella återgivningen då inte behöver vara grafisk.²⁵⁹ För att beviljas varumärkesregistrering behöver tecken enligt artikel 3 direktiv 2015/2436 ha särskiljningsförmåga, och återgivningen ska ge en klar och tydlig uppfattning av det tecken som det representerar till tredje man och relevanta myndigheter.

I förteckningen med exempel på tecken som kan utgöra registrerbara varumärkestyper som återfinns i artikel 3 i direktivet har ljud och färger adderats som nya exempel på märkestyper.

5.2 Reformens syfte

5.2.1 Max Planck-institutets studie

Max Planck-institutet publicerade en utvärdering av EU:s varumärkessystem 2011. Studien framhöll att kravet på grafisk återgivning ansågs vara föråldrat enligt en övervägande del av studiens medverkande.²⁶⁰ Kravet ansågs generera en juridisk osäkerhet gällande hur särskilda varumärkestyper, då huvudsakligen de märken som klassificeras som okonventionella

²⁵⁶ Direktiv 2015/2436, skäl 6.

²⁵⁷ Ibid, skäl 12.

²⁵⁸ Ibid, skäl 13; Se även förordning 2015/2424/EU, skäl 9.

²⁵⁹ Direktiv 2015/2436, skäl 13.

²⁶⁰ Max Planck-institutets studie, s. 66, p. 2.9.

varumärken, bör representeras för att kunna åtnjuta varumärkesskydd genom registrering.²⁶¹ Samtidigt som studien framförde kritik mot kravet på grafisk återgivning betonades att varumärkesregleringen inte fick frångå det rättssäkerhetskrav som hade formulerats i Sieckmann-målet.²⁶² Bevarandet av Sieckmann-kriterierna efter att kravet på grafisk återgivning avskaffats motiverades med att registrerade märken behöver framställas på ett tydligt och precist sätt som gör det möjligt för de berörda myndigheterna och tredje man att avgöra varumärkesregistreringens exakta omfattning.²⁶³ Studien presenterade ett förslag att kravet på grafisk återgivning skulle slopas inom både de nationella varumärkessystemen samt inom EU:s varumärkessystemsreglering, för att sedan ersättas med ett nytt krav som möjliggör andra icke-grafiska återgivningsmetoder för registrerbara märken.²⁶⁴

5.2.2 Varumärkesdirektivförslaget

Kravet på grafisk återgivning ansågs även enligt förslaget till det nya varumärkesverket vara förlegat, i synnerhet utifrån den modernisering som skett inom den tillgängliga tekniken som möjliggör nya former av återgivning. En ökad flexibilitet i regleringen ansågs möjliggöra en mer exakt återgivning av märkestyper som tidigare problematiserats genom kravet på grafisk återgivning, och även resultera i ett tydligare rättsläge. Den nya bestämmelse som lades fram i förslaget till det nya varumärkesdirektivet syftade till att möjliggöra registrering av tecken som kunde återges med hjälp av tekniska hjälpmedel. Genom att till exempel möjliggöra att ljudmärken kan återges genom digitala ljudfiler som tillgängliggörs i ett digitalt varumärkesregister skapas en exaktare återgivning för tredje man och berörda myndigheter av vad som omfattas av varumärkesregistreringen.²⁶⁵

5.2.3 Sveriges nationella utredning

Kravet på grafisk återgivning i samband med ansökningar om varumärkesskydd bedömdes vara förlegat i den svenska utredningen som följde av direktiv 2015/2436, SOU 2016:79. Den grafiska återgivningen medförde ett osäkert rättsläge för okonventionella varumärken, och var inte längre anpassat till den digitala utvecklingen. Avskaffandet av det tidigare kravet skulle

²⁶¹ Bently och Sherman, 2014, s. 897.

²⁶² Max Planck-institutets studie s. 66, p 2.9. Se även Id, s. 264, p. 59.

²⁶³ Se Bently och Sherman, 2014, s. 897.

²⁶⁴ Max Planck-institutets studie, s. 68, p. 2.15; se även Id, s. 264, p. 59.

²⁶⁵ Se COM/2013/162/FINAL, s. 6 f.

underlätta registreringsprocessen för de tecken som tidigare haft svårigheter att återges på ett klart och tydligt sätt grafiskt. Den varumärkesdefinition som presenterades i direktivet och det nya återgivningskrav som följde ansågs enligt utredningen resultera i tydligare märkesåtergivningar.²⁶⁶

Den 1 januari 2019 avskaffades kravet på grafisk återgivning i VmL. I 4 § 1 st. VmL framgår vad som enligt svensk rätt kan utgöra ett registrerbart varumärke. Lagtexten definierar ett varumärke som alla tecken som har särskiljningsförmåga, och som tydligt kan återges i Patent- och registreringsverkets varumärkesregister. 4 § 2 st. VmL definierar vad som anses utgöra tecken enligt VmL. Utöver de teckentyper som omfattades av VmL sedan tidigare - ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning – har listan har utökats från sin tidigare lydelse för att inkludera färger och ljud som registrerbara tecken.

²⁶⁶ SOU 2016:79, s. 226.

6 Avslutande analys

6.1 Registrering av okonventionella EU-varumärken efter reformen

Efter att en översyn av EU:s varumärkessystem genomförts efter att ett översynsförslag presenterats av kommissionen i mars 2013, framfördes kritik mot kravet på grafisk återgivning i samband med ansökningar om varumärkesregistrering. Kravet ansågs vara föråldrat, och resultera i rättsliga osäkerheter avseende okonventionella varumärkens registreringsmöjligheter. Den grafiska återgivningen ansågs inte möjliggöra en exakt identifiering av vissa okonventionella varumärken, samtidigt som kravet blockerade möjligheten att tillämpa andra återgivningsformer som var mer lämpade för återgivningsändamålet. EU:s ändringsförordning trädde i kraft den 23 mars 2016. Ett antal bestämmelser, så som artikel 4 om vilka tecken som kan anses utgöra ett varumärke, trädde först i kraft under oktober 2017.

EU:s nya varumärkesdefinition begränsar inte återgivningen till att vara grafisk eller visuell. Det resulterar i en utökad flexibilitet gällande återgivning och möjliggör anpassningar av återgivningen utifrån varumärket, samtidigt som det fortfarande kräver att varumärken som syftar till att erhålla registrering ska uppfylla Sieckmann-kriterierna. Återgivningskravet resulterar i att de registreringshinder som tidigare förelåg för mer okonventionella varumärken begränsas. Okonventionella varumärkens möjlighet att erhålla EU-varumärkesskydd påverkades mer av kravet på grafisk återgivning än konventionella varumärkesformer, då deras grundläggande form och natur kan vara problematiska att återge grafiskt och samtidigt uppfylla Sieckmann-kriterierna.

Efter avskaffandet av kravet på grafisk återgivning är det till exempel inte längre nödvändigt att återge ljudmärken i form av notskrift. Notskriften hade i praxis etablerats som en accepterad återgivningsform som kan uppfylla Sieckmann-kriterierna, och utgör enligt kommissionens genomförandeförordning och EUIPO:s Guidelines även efter reformen en accepterad återgivningsform tillsammans med ljudfiler. Digitala ljudfiler kan tillämpas för att uppfylla återgivningskravet för både musikaliska samt icke-musikaliska ljud. Återgivningen av musikaliska ljud föreföll sig inte som problematisk innan reformen, även då ljudmärken är avsedda att höras och inte kan uppfattas med synen, då notskrift utgjorde en accepterad form av grafisk återgivning. De icke-musikala ljuden kunde dock inte återges på ett adekvat sätt genom notskrift, då de bestod av en sammansättning av ljudvågor med ett stort omfång av

frekvenser och som saknade en speciell tonhöjd. Övergången till att även ha möjlighet att tillämpa ljudfiler resulterar i att båda ljudformerna har samma möjlighet att återges på ett sätt som uppfyller Sieckmann-kriterierna.

Färgmärken som består av enskilda färger kan i enlighet med kommissionens genomförandeförordning samt EUIPO:s Guidelines återges genom att kombinera färgprov med internationellt erkända färgkoder. Genom att tillämpa internationellt erkända färgkoder i samband med ansökan försvinner eventuella osäkerheter som kan följa av det faktiska färgprovet, så som eventuella variationer beroende på till exempel betraktelsevinkel, och uppfyller kravet på objektivitet. Vid en registrering av färgmärken bestående av komplexa färgkombinationer måste återgivningen ske genom en systematisk sammansättning som förenar de aktuella färgerna på ett förutbestämt och varaktigt sätt. Den systematiska sammanställningen måste vara tillräckligt tydlig för att skapa ett precist skyddsomfång och en ökad förutsebarhet. Ungefärliga beskrivningar av färgkombinationens sammansättning kan resultera i en vid registrering av ett stort antal färgkombinationer, vilket strider mot varumärkesrättens syfte då det skapar ett oklart skyddsomfång och ger varumärkesinnehavaren skydd för en i princip obegränsad mängd färgkombinationer. En ungefärlig beskrivning kan inte anses uppfylla Sieckmann-kraven, samt de krav som presenterades i Heidelberger Bauchemie-fallet.

Doft, känsel- och smakmärken är enligt EUIPO:s Guidelines och praxis inte registrerbara EU-varumärken. EU:s nya teknikneutrala bestämmelse utesluter inte att de två märkestyperna i framtiden kan vara möjliga att registrera som EU-varumärken om tekniken utvecklas till en tillräckligt avancerad nivå, men idag kan de inte återges på ett sätt som uppfyller Sieckmann-kriterierna. Det är inte möjligt att återge smaker och dofter på ett klart, precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt sätt utifrån den teknik som finns tillgänglig för allmänheten i dagsläget. Även om varuprover av de tre märkestyperna kan återge skyddsobjektet på ett sätt som är fullständigt i sig själv och tydligt så kan de inte uppfylla kraven på lättillgänglighet och beständighet. Dofter och smakers subjektiva karaktär problematiserar frågan ytterligare, då utomstående faktorer kan påverka hur de uppfattas av tredje man.

Hologram- och rörelsemärken kan återges på ett klart och precist sätt genom att tillämpa videofiler i samband med ansökningen. Märkestyperna kan fortfarande erhålla registrering genom att tillämpa den gamla återgivningsformen av stillbildsserier, men videofiler i MP4-

format kan återge ett rörelsemärkes rörelsemönster utan oklarheter och ett holograms tredimensionella effekt direkt. De tidigare pappersavbildningarna kunde inte skapa en direkt återgivning av märkenas huvudsakliga skyddsobjekt på samma sätt som videofiler kan. Den teknikneutrala bestämmelsen har möjliggjort till en utökad möjlighet att registrera både rörelsemärken och hologram, eftersom både komplexa rörelser och holografiska effekter kan återges på ett klart, precist, fullständigt i sig självt och lättillgängligt sätt.

Ljudmärken, färgmärken, rörelsemärken, och hologram var accepterade som registrerbara varumärken av EUIPO innan ändringsförordningen, eftersom de var möjliga att återge grafiskt på ett sätt som uppfyllde Sieckmann-kriterierna. Även om märkestyperna var accepterade enligt praxis förelåg fortfarande begränsningar av registreringsmöjligheterna. Både rörelsemärken och hologram, särskilt i de fall då de var av en mer komplex karaktär, kunde vara svåra att återge grafiskt på ett sätt som uppfyllde Sieckmann-kriterierna.

6.2 Uppfyller avskaffandet sitt syfte?

Avskaffandet av kravet på grafisk återgivning var ett av stegen mot att förnya EU:s varumärkessystem. Genom en moderniserad varumärkesrätt på EU-nivå syftade lagstiftaren att förstärka rättssäkerhetsprincipen inom varumärkesområdet. Rättssäkerhetsprincipen kräver att alla parter kan bilda en klar och tydlig uppfattning av det registrerade varumärkets skyddsobjekt samt omfånget av dess skydd. Kravet på grafisk återgivning föråldrades till den grad att det riskerade att motverka rättssäkerhetsprincipen, i synnerhet gällande okonventionella varumärken, då det resulterade i att flera typer av okonventionella varumärken antingen uteslöts från registrering eller fick ett oklart skyddsomfång som kunde skapa en begränsning för andra aktörer på marknaden.

Den nya varumärkesförordningen och det nya varumärkesdirektivet syftar till att göra varumärkessystemet mer effektivt, ändamålsenligt, samt anpassat till den digitala tekniken. Den nya varumärkesregleringen är explicit teknikneutral för att möjliggöra en fortsatt tillämpning i samband med den tekniska utvecklingen, och för att vara anpassningsbar till nya eventuella återgivningsformer av varumärken som utvecklingen möjliggör. Den förenklade registreringsprocessen bidrar till att skapa en tydligare uppfattning av skyddsobjektens storlek och skyddets omfång för tredje man, de berörda myndigheterna, samt andra konkurrenter på marknaden. Återgivningen i den nya registreringsprocessen beskrivs som ett ”vad man ser är vad man får”-system.

Reformen har uppfyllt sitt syfte att skapa ett varumärkessystem på EU-nivå som ligger i linje med dagens tekniska nivå samt är anpassningsbar till den framtida tekniska utvecklingen. Tillämpningen av en teknikneutral bestämmelse bör resultera i att återgivningarna av okonventionella varumärken tydliggör objektens skyddsomfång på ett mer tydligt och lättillgängligt sätt för de berörda myndigheterna och tredje man. Den prövande myndigheten behöver kunna avgöra skyddsomfånget för att genomföra rättssäkra registreringsbedömningar, konkurrenter behöver kunna avgöra omfånget för att undvika varumärkesintrång, och konsumenter måste ha möjlighet att avgöra varors ursprung i syfte att göra medvetna val i samband med köp. För att rättssäkerhetsprincipen ska anses uppfyllt behöver varumärkesansökan ge de tre parterna möjligheten att skapa en tydlig uppfattning av registreringens skyddsomfång.

Införandet av det nya återgivningskravet och den nya varumärkesdefinitionen bör även anses öppna upp för en vidare uppfattning av vad som kan utgöra ett varumärke. Flera okonventionella varumärken, till exempel smak- och doftmärken, faller fortfarande utanför vad som EUIPO anser vara registrerbart, men definitionen är inte längre lika bunden till statiska former av varumärken som var enklare att återge genom en grafisk form.

6.3 Problematik

Vissa okonventionella varumärken, så som doft, känsel- och smakmärken, kan fortfarande inte erhålla varumärkesskydd som EU-varumärken efter reformen. I enlighet med EUIPO:s Guidelines kan inte dessa teckentyper inte anses utgöra registrerbara varumärken i dagsläget. Om den tekniska utvecklingen i framtiden möjliggör återgivning av doft, känsel- och smakmärken, som är tydliga och lättillgängliga för allmänheten så kan rättsläget komma att ändras genom praxis.

Även då det registreringshinder som kravet på grafisk återgivning utgjorde för okonventionella varumärken begränsades genom avskaffandet, så behöver alla varumärken som syftar att erhålla varumärkesregistrering fortfarande uppfylla särskiljningskravet. Den registreringsproblematik som har funnits för flera typer av okonventionella varumärken har inte varit begränsade till att endast bestå av kravet på grafisk återgivning, utan har även bestått av svårigheten att uppfylla särskiljningskravet. Till exempel ha färgmärkens prima facie avsaknad av särskiljningsförmåga varit ett av de främsta registreringshindren för färgmärken. Färgmärken kan endast uppfylla kravet på särskiljningsförmåga genom inarbetning.

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Regeringens propositioner (Prop.)

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

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

Statens offentliga utredningar (SOU)

Förslag till lag angående skydd för varumärken. Utarbetat av de dansk-norsk-svenske kommitterade, Stockholm, 1882.

SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag.

SOU 2016:79 En känneteckensrättslig reform.

Kommittédirektiv

Dir. 2015:53, Kommittédirektiv, En förbättrad varumärkesrätt inom EU, Stockholm: Justitiedepartementet.

Offentligt tryck från EU

Förordningar (EU)

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

Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

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

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/636 av den 5 mars 2018 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2017/1431.

Direktiv (EU)

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

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

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

Förslag (EU)

Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (Omarbetning), COM/2013/162 final - 2013/0089 (COD).

Övrigt (EU)

Memorandum on the Creation of an EEC Trade Mark. Antagen av kommissionen den 6 juli 1976.

Rättspraxis

Patentbesvärsträtten

Mål 95-491, Hjem-Is Europa A/S, 1998-12-17.

Avgöranden från EU-domstolen

Mål C-102/77, *Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH*, ECLI:EU:C:1978:108.

Mål C-349/95, *Frits Loendersloot v George Ballantine & Son*, ECLI:EU:C:1997:530.

Mål C-299/99, *Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd*, ECLI:EU:C:2002:377.

Mål C-206/01, *Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed*, ECLI:EU:C:2002:651.

Mål C-273/00, *Sieckmann mot Deutsches patent- und Markenamt*, ECLI:EU:C:2002:748.

Mål C-104/01, *Libertel Groep mot Benelux-Merkenbureau*, ECLI:EU:C:2003:244.

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

Mål C-49/02, *Heidelberger Bauchemie GmbH*, ECLI:EU:C:2004:384.

Mål C-321/03, *Dyson Ltd mot Registrar of Trade Marks*, ECLI:EU:C:2007:51.

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

Mål T-101/15 och mål T-102/15, *Red Bull GmbH mot EUIPO*, ECLI:EU:T:2017:852.

Mål C-621/18, *Wightman et al mot Secretary of State for Exiting the European Union*, ECLI:EU:C:2018:999.

EUIPO

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

Decision of the Third Board of Appeal of 20 July 1999, Case R 5/1999-3 (*Cobalt blue*).

Decision of the Second Board of Appeal of 4 August 2003, Case R 120/2001-2 (*The taste of artificial strawberry*).

Refusal of application for a Community trade mark under Article 6 of the Regulation and Rule 11(3) of the Implementing Regulation, EUTM nr 003132404, 31-08-2004.

Decision of the Second Board of Appeal of 23 September 2010, Case R 443/2010-2 (*Red liquid flowing in sequence of stills*).

Decision of the Second Board of Appeal of 27 May 2015, Case R 2588/2014-2 (*Embossed pattern on a smooth bottle surface*).

Förslag till avgörande

Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-273/00, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt, ECLI:EU:C:2001:594.

Förslag till avgörande av generaladvokat Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer i mål C-283/01, Shield Mark BV mot Joost Kist, ECLI:EU:C:2003:197.

Varumärkesansökningar på nationell nivå inom EU

U.K. Reg. No. 2001416 (1996) Rose smell for tyres.

U.K. Reg. No. 2000234 (1996) Beer smell for darts.

Lancôme. Ansökningsnummer: 1998/00822. Ingivningsdag: 1998-02-04.

Hemglass. Registreringsnummer: 0330750. Registreringsdatum: 1999-04-10.

Underberg. Deutsches Patent- und Markenamt. Registreringsnummer: 30259811. Registreringsdatum: 2003-12-03.

Löfbergs. Registreringsnummer: 372136. Registreringsdatum: 2005-05-13.

EU-varumärken

The Taste of Artificial Strawberry Flavour. Registreringsnummer: 001452853.
Ansökningsdatum: 2000-01-07.

Flygande fågel. Registreringsnummer: 001864610. Registreringsdatum: 2003-11-17.

The smell of fresh cut grass. Registreringsnummer: 000428870. Registreringsdatum: 2000-10-11.

The taste of oranges. Registreringsnummer: 003132404. Ansökningsdatum: 2003-04-14.

Microsoft Corporation. Registreringsnummer: 005338629. Registreringsdatum: 2007-07-31.

Whiskas cat food. Registreringsnummer: 3793361. Registreringsdatum: 2008-04-24.

Amerikanska avgöranden

In re Clarke, 17 U.S.P.Q. 2d (BNA) 1238 (T.T.A.B. 1990).

Amerikanska varumärkesregistreringar

U.S. Reg. No. 2263903 (1999) Textured pattern on a Louis Vuitton bag.

U.S. Reg. No. 3155702 (2006) Velvet texture on a bottle.

U.S. Reg. No. 3348363 (2007) Pebble-grain texture of a basketball-shaped bottle of cologne.

Litteratur

Adams, Mitchell och Scardamaglia, Amanda. *Non-Traditional Trade Marks in Europe: An Historical Snapshot of Applications and Registrations*, i *European Intellectual Property Review*. Vol. 40, nr. 10, 2018, s. 623–629.

Arnerstål, Stojan. *Varumärket som kontraktsföremål*. Uppsala, Iustus, 2014.

Baum, William M. *Understanding behaviourism: behaviour, Culture, and Evolution*. 3:e upplagan, Oxford, John Wiley & Sons, 2017.

Bently, Lionel och Sherman, Brad. *Intellectual Property Law*. 4:e upplagan, Oxford, Oxford University Press, 2014.

Bernitz, Ulf, Pehrson, Lars, Rosén, Jan, och Sandgren, Claes. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*. 14:e upplagan, Stockholm, Jure Förlag, 2017.

Bernitz, Ulf; Kjellgren, Anders. *Europarättens grunder*. 6 upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik, 2018.

Clarke, Nancy L. *Issues in the Federal Registration of Flavours as Trademarks for Pharmaceutical Products*, i *University of Illinois Law Review*, 1993, s. 105–132.

Corcoran, Carmel. *Scope and Validity of Nontraditional Trademarks in the EU: Some Recent Development*, i *INTABulletin*, vol 70(9), 2015, p. 1-4.

Diamond, Sidney A. *The historical development of trademarks*, i *The Trademark reporter*, New York, vol. 65. 1975, s. 265–290.

Dinwoodie, Graeme B. *The Death of Ontology: A Teleological Approach to Trademark Law*, i *Iowa Law Review*. Vol. 84, 1998-1999, s. 611-752.

Elias, Bettina. *Do Scents Signify Source? An Argument Against Trademark Protection for Fragrances*, i *Trademark Reporter*, 1992, s. 475–530.

Friedmann, Danny. *EU opens door for sounds marks: will scent marks follow?*, i *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 10, Nr. 12, 2015, s. 931–939.

Hammersley, Faye M. *The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks*, i *Marquette Intellectual Property Law Review*, 1998, s. 105–156.

Hasselrot, Axel. *Varumärkesväsendets historiska utveckling i vårt land*, i *Industritidningen Norden*. 1932, s. 196–199.

Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida. *EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättslämning*. 2:a uppl. Stockholm, Nordstedts Juridik, 2011.

Humphreys, Gordon. *Non-Conventional Trade Marks: An Overview of Some of the Leading Case Law of the Boards of Appeal*, i *European Intellectual Property Review*, vol. 32 nr. 9, 2010, s. 438–448.

Jougleux, Philippe; Synodinou, Tatiana-Eleni. *Holograms and Intellectual Property Law: A Multidimensional Issue*, i *European Intellectual Property Review*, vol. 38, nr. 8, 2016, s. 492–498.

Kleineman, Jan, *Rättsdogmatisk metod*, i Nääv, Maria och Zamboni, Mauro (red.), *Juridisk metodlära*, 2:a uppl., Lund, Studentlitteratur AB, 2018, s. 21–46.

Korling, Fredric och Zamboni, Mauro. *Juridisk metodlära*. 1:a uppl. Lund, Studentlitteratur, 2013.

Kudrina, Yaroslava. *Will it become more popular with non-traditional trade marks when the practical requirement for trade mark registration has changed?* i *NIR*, vol. 3, 2018, s. 358–382.

Lehrberg, Bert. *Praktisk juridisk metod*. 10:e upplagan, Uppsala, Iusté Aktiebolag, 2018.

Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt*. 11:e uppl. Stockholm, Wolters Kluwer, 2017.

Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt: upphovsrätt, patenträtt, mönsterrätt, känneteckensrätt – i Sverige, EU och internationellt*. 11:e uppl. Stockholm, Wolters Kluwer, 2018.

Levin, Marianne. *Varumärkesrättsligt ”designskydd” ur ett svenskt perspektiv*, i *NIR* 1996, s. 297.

Levin Marianne, och Bonnier, Susanne. *Praktisk varumärkesrätt*. Stockholm, Norstedts Juridik, 1998.

Lindstad, Tone. *Farge som varemerke – om adgangen til å regisrere fargemerker*, i *Nordiskt Immaterialt Rättsskydd*, 2015(4), s. 436–462.

- Lunell, Erika. *Okonventionella Varumärken: Form, färg, doft, ljud*. Stockholm, Norstedts Juridik, 2007.
- Lunell, Erika. *Om hologram som varumärke. Kommentar till RÅ 2010 ref. 41*. i Nordiskt Immateriellt rättsskydd, 2011(5), s. 503–508.
- Manley, Catherine M. *The Trademark Paradox: trademarks and their conflicting legal and commercial boundaries*. Frankfurt am Main, Peter Lang AG, 2015.
- McComrick, Kevin K., "Ding" you are now free to register that sound, i The Trademark Reporter, 2006, vol. 95 nr. 5, s. 1101-1121.
- Mühlendahl, Alexander von; Botis, Dimitris; Maniatis, Spyros; och Wiseman, Imogen. *Trade Mark Law in Europe*. 3:e uppl [rev.], Oxford, Oxford University Press, 2016.
- Nordell, Per Jonas. *Varumärkesrättens skyddsobjekt: om ordkännetecknets mening och referens*. Stockholm, Stiftelsen MercurIUS, 2004.
- Peczneik, Alexander. *Juridikens teori och metod: en introduktion till allmän rättslära*. Göteborg, Fritzes Förlag AB, 1995.
- Pila, Justine och Torremans, Paul. *European Intellectual Property Law*. Oxford, Oxford University Press, 2016.
- Sahin, Onur. *The Past, the Present and the Future of Colour and Smell Marks*, i European Intellectual Property Review, vol. 38, nr 8, 2016, s. 504-516.
- Sandgren, Claes. *Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation*. 3:e uppl., Stockholm, Nordstedts Juridik, 2015.
- Sandri, Stefano och Rizzo Segrio. *Non-conventional trade marks and community law*. Marques, Thurmaston, 2003.
- Sherman, Brad och Bently, Lionel. *The Making of Modern Intellectual Property Law*. Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
- Uggla, Claës. *Degeneration av varumärken*, i NIR, 1955, s. 24.

Wessman, Richard; Kraus, Jakob och Lukins, Ilze. *Immaterialrättens struktur*. Stockholm, Norstedts Juridik, 2019.

Övriga källor

Europeiska kommissionen. *Typer av EU-rättsakter*. [https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_sv] Hämtad: 2019-09-30.

EUIPO. *Grafisk återgivning – typer av varumärken*. [<https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/elimination-of-graphical-representation-requirement?inheritRedirect=true>] Hämtad: 2019-10-11.

EUIPO:s Examination guidelines. [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-19-04_en.pdf] Hämtad: 2019-10-11.

European Union Intellectual Property Office. *EUIPO Decision No EX-17-1 adopted by the Executive Director 'Guidelines for Examination of European Union Trade Marks'*. [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-17-1_en.pdf] Hämtad: 2019-11-28.

EU-kommissionen och Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law. *Study on the overall functioning of the European Trade Mark System*. [<https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5f878564-9b8d-4624-ba68-72531215967e>] Hämtad: 2019-10-15.