



Stockholms
universitet



Varumärkesrätt

Sanna Wolk
Stockholms universitet
sanna.wolk@juridicum.su.se

1



Stockholms
universitet

Varumärkesrätt

Rättskällorna

Varumärkeslag (2010:1877) (VmL).

Förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken
Direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas
varumärkeslagar

TRIPs (1995) och Pariskonventionen (1883)

Relaterade lagar

Firmalag (1974:156)
Geografiska ursprungsbeteckningar m.m.: Förordningar (EG) nr
510/2006 och 509/2006
Övrig lagstiftning (aktiebolag, handelsbolag, NamnL, MFL,
vinbeteckningar etc.)
OBS! Närheten till Marknadsrätten!
Domännamn: WIPO:s "Joint Recommendations" m.m.

2



Stockholms
universitet

Varumärkesrätt

Känneteckensrätt

Varumärke och varukännetecken (VML)
Firma (firmalagen)
Namn (släktnamn, firma, adress, VML)
Titlar på verk (URL)
Kollektivmärke (kollektivmärkeslagen)
Vapen och flagga (lagen om Sveriges riksvapen)
Geografiska ursprungsbeteckningar
Domännamn



3

Varumärkesrätt







Varumärkesrätt

Varumärke
Särskilt kännetecken för varor som...

till exempel

- Ord
- Ord/figur
- Figur
- Bokstäver och/eller siffror
- Slogans
- Utstyrselar (Varor/förpackningar)
- Färg (Milkas Lila)
- Ljud (Hemglass melodi, P3 vissel)
- Doft

Fördelning:

- Ordmärken: 70-80 %
- Figurmärken: ~ 25 %
- Okonventionella märken: ~ 5 %





Varumärkesrätt

Registrering
EU-varumärke (OHIM)
Nationellt varumärke (PRV)
Internationell ansökan enl. Madridprotokollet

Inarbetning
Nationellt (i Sverige)





Varumärkesrätt

Skyddets uppkomst – nationell registrering
(1:6 § och 2 kap VML)

- Skriftlig ansökan till PRV
- Ange varumärket
- Ange vilka varor/tjänster och vilka klasser
- Invändningsfrist två månader efter kungörelse

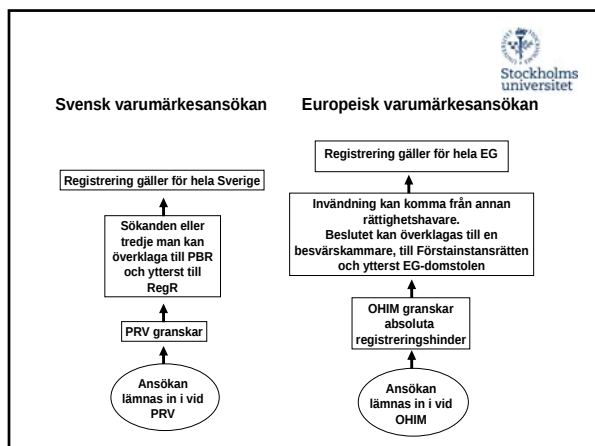


Varumärkesrätt

Skyddets uppkomst – EU-varumärket
(se bl.a. artikel 25-28 EG-VMF samt 1:3 VmL)

- Skriftlig ansökan till OHIM (kan gå via PRV)
- Ange officiellt språk
- Ange varumärket
- Ange varor/tjänster och klasser
- Invändningsfrist tre månader efter offentliggörande







Varumärkesrätt

Grundstruktur – Niceklassificeringen

Klass	Omfattning
1-5	Produkter från kemiindustrin och därtill hörande industrier
6-14	Metaller och varor av metall och i vissa fall även varor som inte är av metall
15-21	Andra tekniska produkter
22-27	Textilier (råmaterial och produkter från därtill hörande industrier)
28	Spel, leksaker, sport- och gymnastikartiklar
29-31	Livsmedel
32-33	Drycker
34	Tobak och produkter från därtill hörande industrier
35-45	Tjänsterna delas in i elva klasser. Indelningen görs utifrån de verksamheter som tillhandahåller tjänsterna



Varumärkesrätt

Skyddets uppkomst – inarbetning (1:7 § VML)

Inarbetning, fyra krav:

1. Känt här i landet (även del)
2. Omsättningskretsen
3. Betydande del (ca 1/3)
4. För de varor som tillhandahålls




Bevisas genom marknadsundersökningar och procentsat

Notorietetsundersökningar (t.ex. Sthlms Handelskammar varumärkesnämnd).

OBS. 2:5 och 2:7 VmL gäller även för inarbetning

Varumärkesrätt



För registrering krävs att

1. Märket skall kunna återges grafiskt (1:4 VML)
2. Inget registreringshinder

Absoluta

Särskiljningsförmåga, 2:5 VML (ursprunglig eller förvärd)
Ej vara uteslutande funktionellt betingat, 2:4 VML
Ej strida mot allmänna intressen, statlig eller internationell
beteckning etc., 2:7 VML

Relativa

Annans varumärke, firmamärke, upphovsrättsliga verk
(förväxlingsbart)
(2:8-10 VML)

13

Varumärkesrätt



Återges grafiskt

14

Återges grafiskt



Für Elise

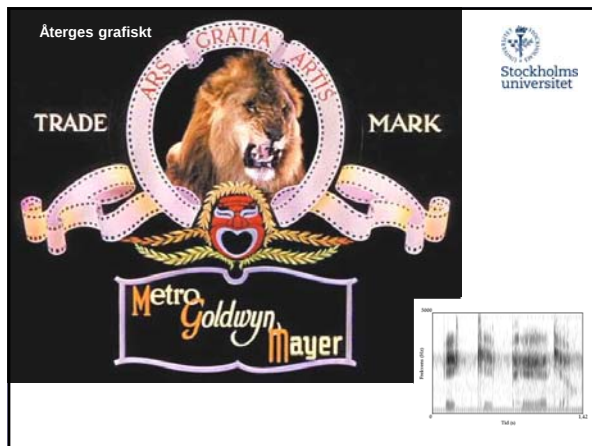
Ludwig van Beethoven 5

Bagatelle No.25 in A Minor WoO.59

[illegible]

15

Varumärkesrätt



Varumärkesrätt

Stockholms universitet

Registreringshinder

17

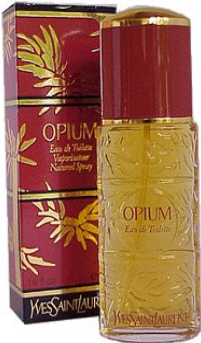
Absolut registreringshinder?

RÅ 1968:23

Stockholms universitet

Varumärket Dr. Pepper för öl och olika alkoholfria drycker har inte ansetts vara uppenbarligen ägnat att vilseleda allmänheten.

Absolut registreringshinder?



RÅ 1978 2:9

I likhet med besvärsavdelningen är regeringsrätten av den uppfattningen att ordet opium använt som varumärke är ägnat att väcka förargelse. Redan av den anledningen föreligger hinder för registrering av märket.

19

Varumärkesrätt

Närmare om särskiljningsförmåga



- Kännetecknet skall ha en förmåga att "skilja ut sig" – d.v.s. ha distinktivitet.
- Tecknet får inte vara deskriptivt, se 2:5 VmL (d.v.s. det framstår uteslutande som en sedvanlig beteckning på en vara eller tjänst, beskriver arten, beskaffenheten m.m. hos varan/tjänsten)
- Inneboende/upparbetad särskiljningsförmåga.

20



Särskiljningsförmåga



Vid bedömande av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.

Varumärkesrätt









Varumärkesrätt

Förbudet mot funktionellt betingade utstyrselar

- Går inte att få ensamrätt till den del av ett mönster som enbart är funktionellt betingat, 1:9 VML.
- Ingen ensamrätt till tecken som endast finns för att ge teknisk effekt eller ger varan betydande värde
- Sådana varumärken får inte registreras (inarbetas) enligt 2:4 VML, art. 3.1.e EG-VMD.
- Philips-avgörandet, C-299/99

Two small images: a metal fitting on the left and a wooden ladder on the right.

26

Stockholms universitet

Registreringshinder (förväxlingabart 2:8 VML?)

Two versions of the Apple logo: the rainbow-striped logo on the left and the word 'apple' in a circle on the right.

27

Stockholms universitet

Varumärkesrätt

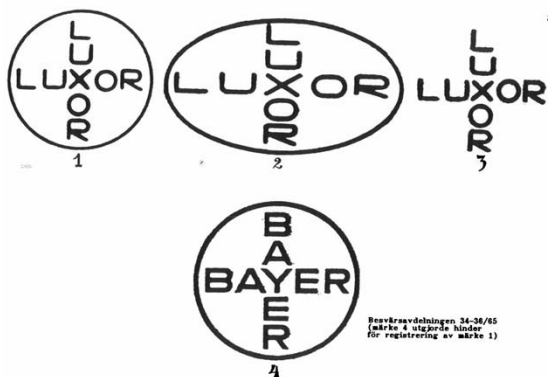
Registreringshinder (förväxlingabart 2:8 VML?)



Registreringshinder (förväxlingabart 2:8 VML?)



Registreringshinder (förväxlingabart 2:8 VML?)



Registreringshinder (förväxlingabart 2:8 VML?)



ENCO

Registreringshinder (förväxlingabart 2:8 VML?)



ENCO



Varumärkesrätt



Skyddets innehåll

Annan än innehavaren får inte i sin näringsverksamhet använda ett med varukännetecknet förväxlingsbart kännetecken (1:10 VML)

- Användning (se 2 st.)
- I näringsverksamhet
- Förväxlingsbart kännetecken

33

Volvo-service (NJA 1998 s. 474)



Varumärkesrätt



Bedömningen av förväxlingsbarhet vid intrång

1. Märkeslikhet
- Visuell - auditiv - konceptuell
2. Varuslagslikhet
3. Inneboende / förvärvat
särskiljningsförmåga
4. Andra relevanta faktorer

Ömsidig påverkan

35

Varumärkesrätt



Intrång – förväxlingsbedömningen (1:10 1 st. VML)

Huvudregel: Endast förväxling om varor eller tjänster är av *samma* slag (p. 1).

Vid *liknande* varu-/tjänsteslag krävs dessutom förväxlingsrisk (p. 2)

Vid *olika* varu-/tjänsteslag krävs att varumärket (p. 3) är

- känt inom en betydande del av omsättningskretsen och
- att användningen drar otillbörlig fördel utan skäligen anledning och därmed
- skadar varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende

Produktregeln: Ju mer lika produkt – desto mer olika behöver kännetecknet vara.

36

Förväxlingsbarhet - ordmärken

YOUNGSTER	=	YOUNGSET
KEA	=	IKEA
MÄSTER OLOFS	=	MÄSTER
ALRON	=	ALCRO
TRILLIPS	=	PHILIPS
SOLARIS	=	SOLAREX
MACKBURGAREN	=	BIG MAC
SOLSTRÄLRÄLEN	=	SUNBEAM
BRELETT	=	BREGOTT
QVINNS CORNER	=	QUINNY
BI	=	BIC
4712	=	4711
JÄGARBRÄNNVIN	=	JÄGERMEISTER
CERALUX	≠	LUX
CANASTA	≠	KANSASA
WHITE HORSE	≠	WEISSES RÖSSL
COUGAR	≠	PUMA



Stockholms universitet

37





Stockholms universitet





Stockholms universitet







Varumärkesrätt



Tillåten användning

- "Utanför näringsverksamhet" 1:10 1 st. VML
- Konsumtion – 1:12 VML
- Utnyttjande av eget namn, adress eller egen firma, 1:11 2 st. 1 p. VML
- Angivelser beträffande varans art, beskaffenhet m.m., 1:11 2 st. 2 p. VML
- Reservdelar 1:11 2 st. 3 pt. VML
- Jämförande reklam se 18 § MFL

43



44





Varumärkesrätt

Konsumtion (1:12 VML)

- Varumärkeshavarna har en exklusiv rätt att använda sina varumärken (t.ex. fästa det på varorna)
- När varorna väl är förda ut på marknaden (lovligt släppta) inträder konsumtion, d.v.s. gör vad ni vill (nja, nästan, jfr 1:12.2 st. VML)
- Förändringar som sker med varumärket kan skada märkets renommé
- Regional konsumtionsprincip
 - Det är tillåtet att parallellimportera "lagligt" släppta varor inom EES, se C-355/96 (Silhouette)

47



Varumärkesrätt

Användning av annans varumärke

I kommersiella sammanhang kan man säga att det (i princip) alltid är otillåtet att använda annans kännetecken utan tillstånd

Undantag:

- Jämförelser (se 18 § MFL)
- "Passar till" d.v.s. Kompatibilitetsargument
- Marknadsföring av parallellimporterade varor
- Länkning till annat företags sida

Observera att dessa undantag inte ger rätt till obegränsat utnyttjande!
Det är tillräckligt med identifiering i neutralt typsnitt.

48





Varumärkesrätt

Ompaketering/återmärkning och ommärkning

Praxis har gällt främst läkemedel.

Enligt EUD skall åtgärden uppfylla kraven:

- Nödvändig för försäljning
- Kvalitet ej påverkas
- Framgår vem som tillverkat och ompaketerat
- Ej skada renommé
- Importör informera märkeshavaren (och förse med exemplar)

Se bl.a. C-427/93, C-429/93 och C-436/93 (Bristol-Myers Squibb), C-71/94, C-72/94 och C-73/94 (Beiersdorf m.fl.) och C-379/97 (Pharmacia & Upjohn). Sverige: NJA 2006 s. 380 (Madopark).



50

Varumärkesrätt

Skyddstid

Rätten är tidsobegränsad

- förnyelse av registrering måste dock ske vart 10 år (2:32-33 VML)
- Inarbetat är ett varumärke så länge det är känt inom omsättningskretsen

Hävning av registrerat varumärke genom dom

- ursprungliga brister (3:1 1 st. VML) och
- senare omständigheter
 - inte använts (3:2 VML),
 - degeneration (3:1 2 st. p. 1 VML)
 - vilseledande, allmän ordning m.m. (3:1 2 st. p. 2 VML)



51

Degeneration



Degeneration



Dynamite



Thermos



Escalator



Gramophone



Vespa?