

JOHAN KAHN OCH RICHARD LENEMARK

Varumärken – så funkar det

Ett välfungerande varumärke har kommit att bli mycket betydelsefullt för att en produkt skall "sticka ut" och synas på marknaden. Stora ekonomiska resurser läggs på att ta fram varumärken som redan vid en första anblick förmedlar rätt känsla och intryck. Detta är viktigt särskilt i säkerhetsbranschen där känslan av trygghet och kvalitet är avgörande.

GODA VARUMÄRKEN REPRESENTERAR

ofta mycket stora värden och kan i många fall vara den mest värdefulla tillgången för ett företag. Inte bara traditionella produkter är bärare av varumärken. Varumärket är minst lika kritiskt för tjänsteföretag. Att skydda sitt varumärke på rätt sätt och att vidta rätt åtgärder när andra, mindre nogräknade aktörer, försöker åka snålskjuts på eller till och med "stjäla" ett varumärke är därför i många fall avgörande för ett företags överlevnad på lång sikt. Det gäller särskilt om företaget är starkt förknippat med en viss succéprodukt som kanske står för en ansenlig del av företagets totala omsättning. I det följande kommer vi på ett övergripande plan att beskriva vad ett varumärke egentligen är, hur man uppnår skydd för sitt varumärke, vad det innebär att ha varumärkesskydd och hur intrångsgörare kan bekämpas.

1. VAD ÄR ETT VARUMÄRKE?

Ett varumärke kan förekomma i olika skepnader. Det man normalt sett tänker på är ord, till exempel Coca-Cola, och logotyper eller symboler, till exempel bilmärket Ferraris gula sköld med stegrande svart häst. Men även en produktform (till exempel Mini Maglite ficklampan), en färg (till exempel Löfbergs lila) eller ett ljud (till exempel glassbilens signatur eller filmbolaget MGMs rytande lejon) kan komma ifråga för varumärkesskydd.

För att något skall kunna skyddas som ett varumärke krävs till en början att det

kan fungera som något som identifierar en produkt eller en tjänst, det vill säga varumärket skall kunna särskilja de aktuella produkterna och tjänsterna från produkter och tjänster som tillhandahålls av någon annan. Det innebär i princip att det inte går att skydda varumärken som endast beskriver vad det är frågan om för typ av produkt, hur produkten skall användas eller från vilken plats produkten kommer. Det går inte heller att få varumärkesskydd för en produktform som uteslutande består av en form som är given på grund av typen av produkt eller på grund av att formen krävs för att ett visst tekniskt resultat skall kunna uppnås. Det sistnämnda innebär att det är svårt att uppnå varumärkesskydd för en produktformning som sådan.

2. HUR UPPNÅS VARUMÄRKESSKYDD?

Varumärkesskydd kan uppnås antingen genom registrering eller genom så kallad inarbetning. Varumärken kan registreras antingen för ett land i taget (i Sverige genom ansökan till Patent- och registreringsverket) eller, vilket kommit att bli allt vanligare för företag vars produkter säljs i flera europeiska länder, för samtliga länder inom EU genom en ansökan om skydd som ett så kallat gemenskaps- eller EG-varumärke (då ges ansökan in till EUs varumärkesmyndighet OHIM). Inom Europa är reglerna för skydd av varumärken förhållandevis väl samordnade medan det kan finnas rätt

stora skillnader om man beger sig utanför Europa.

Även om ett varumärke inte har registrerats kan det ändå vara skyddat mot andras användning, nämligen om varumärket blivit inarbetat. Ett varumärke anses inarbetat om det blivit känt som ett namn på de produkter eller tjänster som tillhandahålls under varumärket inom en betydande del av den krets mot vilken varumärket, eller med andra ord produkterna och tjänsterna, riktar sig (den så kallade omsättningskretsen). Inarbetning brukar, mellan tummen och pekfinger, förutsätta att varumärket är känt inom åtminstone en tredjedel av omsättningskretsen, men kravet på graden av kännedom kan variera såväl mellan olika produkter och tjänster som mellan olika branscher. Ofta krävs marknadsundersökningar för att kunna bedöma om ett varumärke blivit inarbetat i sådan utsträckning att varumärkesskydd uppnåtts. Vid bedömning av om inarbetning uppnåtts beaktas vidare försäljningssiffror och omfattning och inriktning på marknadsföring, varför det även ur ett varumärkesperspektiv är att rekommendera att försäljningsstatistik och marknadsföringsåtgärder dokumenteras noggrant.

3. VAD INNEBÄR DET ATT HA VARUMÄRKESSKYDD?

Den som har ett registrerat eller inarbetat varumärke har goda förutsättningar att hindra andra från att använda samma varumärke utan tillstånd. Med varumär-



ERICSSON

kesrätten följer nämligen att ingen annan än den som är innehavare av varumärket får använda ett med det skyddade varumärket förväxlingsbart varumärke i näringsverksamhet för sina egna produkter eller tjänster. Detta gäller oavsett om det förväxlingsbara varumärket sätts på en produkt, på dess förpackning eller annars används i marknadsföring. Förbudet gäller såväl skriftlig som muntlig användning. För att två varumärken skall kunna anses förväxlingsbara skall de avse produkter eller tjänster av samma eller liknande slag. Ju mer lika varumärkena är desto mindre likhet krävs mellan produkterna eller tjänsterna för att förväxlingsbarhet skall vara för handen (och omvänt, om produkterna eller tjänsterna är mycket lika varandra kan förväxlingsbarhet vara för handen även om varumärkena som sådana skiljer sig något åt). Varumärken som uppnått en så hög grad av inarbetning att de kvalificerar som väl kända på marknaden har ett ännu starkare skydd och skyddas mot annans olovliga användning, oavsett för vilka produkter och tjänster som varumärket ifråga används.

Ett viktigt undantag från varumärkes-skyddet är att den som tillhandahåller en reservdel, ett tillbehör eller något liknande som passar till någon annans produkt får använda varumärket för den andra produkten i den mån detta behövs för att det skall framgå att den egna produkten passar till den andra produkten. Här är det dock viktigt att framhålla att sådan användning av annans varumärke inte får ges sken av att

den egna produkten kommer från varumärkesinnehavaren, att varumärkesinnehavaren godkänt varumärkesanvändningen eller att varumärkesinnehavaren på något sätt står bakom reservdelen (etcetera) ifråga.

Värt att notera är, avslutningsvis, att den som har registrerat en firma på sitt företag alltid har skydd, enligt de principer som beskrivits ovan, mot att annan olovligen använder firman som varumärke för sina egna produkter.

4. OLOVLIG ANVÄNDNING AV SKYDDADE VARUMÄRKEN – BEKÄMPNING AV DE SOM GÖR INTRÅNG

Om någon utan tillstånd skulle använda sig av ett varumärke som någon annan har rättigheterna till kan intrångsgöraren drabbas av stränga sanktioner. I syfte att undersöka om ett varumärkesintrång har ägt rum kan intrångsgöraren under vissa förutsättningar bli föremål för en så kallad intrångsundersökning (som enklast kan beskrivas som en civilrättslig husrannsakan). Han kan vidare bli skyldig att på egen bekostnad förstöra de produkter som olovligen märkts med annans skyddade varumärke liksom att betala skadestånd till den rättmätige ägaren av varumärket. I de allra flesta fall av varumärkesintrång meddelar domstolen också intrångsgöraren ett förbud mot att fortsätta göra intrång vid kraftfullt verkande vite i händelse av nya klavertramp (som regelmässigt uppgår dessa viten, som tillfaller staten om de döms ut, till flera hundratusen kronor). ■

JOHAN KAHN

// joahn.kahn@delphilaw.com

Johan är advokat och delägare i Advokatfirman Delphi i Stockholm. Han arbetar med affärsjuridik och då särskilt IT-rätt, integritetsskyddsfrågor, outsourcing, immaterialrätt samt kommersiell avtalsrätt. Frågor om skydd och säkerhet, så kallad säkerhetsjuridik, är ständigt aktuella och under den här vinjetten delar Johan med sig av sina kunskaper och erfarenheter.



RICHARD LENEMARK

är advokat och verksam med immaterialrätt och rättsprocesser vid Advokatfirman Delphi i Stockholm. Han var ett av ombuden för Mag Instrument i målet i Högsta domstolen om Mini Maglite ficklampan.