

# exklusivt



ETT NYHETSREVE FRÅN STRÖM & GULLIKSSON OCH ADVOKATBYRÅN GULLIKSSON

NR 3/09



## Varumärken för alla sinnen

Traditionellt har ett varumärke alltid varit ett ord, en figur eller en kombination av dessa båda. Dagens marknadsförare arbetar dock i allt större utsträckning med okonventionella varumärken som engagerar alla våra sinnen. Det kan röra sig om allt från tredimensionella varumärken till färger, ljud, dofter och känselupplevelser.

Utvecklingen mot fler okonventionella varumärken är en naturlig följd av den ökande globala konkurrensen och överflödet av information i dagens IT-samhälle. Företag måste finna nya sätt att hävda sig på marknaden. Genom att utvidga ett varumärke så att det engagerar flera sinnen, etsar det sig fast i kundernas medvetande. Det bidrar också till att öka varumärkets särskiljningsförmåga, så att kunderna förbinder varumärket med ett visst kommersiellt ursprung och inte med en viss typ av produkter.

Okonventionella varumärken kan numera registreras i större utsträckning än tidigare, men det är fortfarande inte lätt. Vilka begränsningar finns och vilka är möjligheterna? Låt

oss dra lärdom av en rad intressanta exempel, där några företag har fallit på mållinjen och andra har lyckats ta sig igenom nålsögat.



### Tredimensionella varumärken

Toblerone började tillverka sin triangelformade choklad redan 1908. I dag är Toblerone dessutom skyddat som ett tredimensionellt varumärke för att hindra konkurrenter att tillverka liknande chokladprodukter. Formen är inte funktionell till sin natur, utan har enbart till syfte att markera det kommersiella ursprunget.



Ett annat exempel på ett tredimensionellt varumärke är Apples iPod. Apple har arbetat i flera steg för att skydda denna produkt. Först registrerades ordet iPod som traditionellt varumärke år 2001. Därefter skyddades produktens design genom ett antal mönsterregistreringar. Samtidigt koncentrerades reklam och övrig marknadskommunikation på produktens unika utformning och anknytning till Apple. Nästa steg var att registrera iPod som ett tvådimensionellt varumärke och den 8 januari 2008 registrerades det även som ett tredimensionellt varumärke.

Apple arbetar på liknande sätt med iPhone, vars form registrerades som ett tvådimensionellt varumärke år 2007. Man har sedan registrerat olika mönster och nyligen ansökt om att registrera iPhone som ett tredimensionellt varumärke.



### Kan en kulör registreras som varumärke?

Ett klassiskt exempel på en lyckad registrering av ett färgvarumärke är den som gjordes 1985 av det amerikanska företaget Owens Corning. Företaget hade färgat sin glasfiberisolering skär för att skilja ut den från konkurrenternas produkter. Man dokumenterade att den skära färgen använts i decennier, att den starkt förknippades med företaget och att man lagt ner stora belopp på reklam, där bland annat "Pink Panther" var ett bärande ledmotiv.

Kravet på ett färgvarumärke är att det är en kulör som är definierad som en färgkod enligt NCS- eller Pantone-skalan, eftersom inlämnade prover kan förändras eller blekas över tiden. Det går inte heller att registrera grundfärger som måste vara tillgängliga för alla att använda. För reklamalster anses till exempel singulfärgerna gul och röd inte ha tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras som varumärken.

Ett färgvarumärke måste inte vara knutet till ett objekt. Exempelvis lyckades teleoperatören Orange registrera färgen Pantone 151 som ett varumärke utan att den behövde appliceras på ett konkret föremål.

### Syner bara ett av våra fem sinnen

Det går även att registrera varumärken som talar till de andra sinnen, det vill säga hörsel, smak, doft och känsel, men det är ofta svårt.

Det beror på att EU:s registreringsmyndighet för varumärken och mönster, OHIM, och även nationella registreringsmyndigheter kräver att varumärken ska kunna återges grafiskt på ett klart och entydigt sätt.

Det finns ett antal registreringar av ljud. Mest känd i Sverige är signalslingan som Hemglassbilarna spelar när de är ute på sina försäljningsrundor. Den godtogs eftersom noterna presenterades som en grafisk återgivning av märket, kombinerad med ett inspelat band. Enligt senare praxis inom EU räcker det med en notskrift för att få en registrering av detta slag.



Ett annat exempel är MGM:s rytande lejon, som är ett registrerat amerikanskt varumärke liksom Tarzans djungelvrål. Men när Harley-Davidson 1994 ansökte om registrering av motorcyklarnas mullrande avgasljud, överklagades detta av nio japanska konkurrenter. De hävdade att alla motorcyklar med samma typ av motorer låter likadant. Efter några års förhandlingar drog Harley-Davidson tillbaka sin ansökan.

### Brist på system för klassificering av dofter

1991 kom den första registreringen av en doft i USA. Den gällde ett stickgarn som hade en doft av oleander. Senare har det kaliforniska företaget Manhattan Oil försökt registrera varumärken för bränsletillsatser som får avgaserna från en motorgräsklippare att dofta körsbär, jordgubbar eller druvor.



Inom EU är det svårare att få registreringar av dofter eftersom det saknas ett system för klassificering av dessa. Precis som alla andra varumärken måste doftvarumärken kunna beskrivas på ett klart sätt för att kunna registreras. Enbart doftprover godtas inte. Ett holländskt företag har dock lyckats registrera doften av nyklippt gräs för tennisbollar, eftersom alla anses kunna känna igen och associera till denna doft.

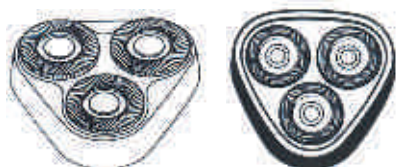
Det är omöjligt att registrera dofter som på något sätt är karakteristiska eller har en grundläggande funktionell betydelse. Man kan naturligtvis inte skydda doften av kaffe för varan kaffe. För att kunna registrera en doft måste den också vara ovanlig, särpräglad och skilja den aktuella varan från liknande varor från andra företag.

### Fysiska känslor svåra att registrera

Det finns bara ett exempel på taktila varumärken. 2006 lyckades ett företag i USA registrera den sammetslena känslan man får när man berör ytan på vinflaskan av märket Khvanchkara. Det påstås också att Coca Cola-flaskan formgavs med syftet att man skulle kunna känna

igen flaskan i mörker, men den har inte registrerats som ett taktilt varumärke. Däremot var den ett av de första tredimensionella varumärken som godkändes i USA.

Att registrera en smak som ett varumärke är förmodligen omöjligt. Vissa läkemedelsföretag har försökt att registrera fruktsmaker på läkemedel, men de har inte lyckats. Myndigheterna har ansett att smakerna inte kan registreras, eftersom de har till uppgift att dölja en obehaglig smak på preparatet och alltså är funktionella.



### Varumärken som förlängning av patent

Det finns företag som har försökt förlänga skyddet på sina produkter genom att registrera varumärken efter att patenten har löpt ut. Ett belysande exempel är Philips rakapparater. Philips hade sedan decennier dominerat marknaden för elektriska rakapparater. Konstruktionen med tre skärhuvuden var från början patenterad, men när patentskyddet hade löpt ut bestämde sig Philips för att registrera två- och tredimensionella varumärken för att förlänga skyddet. När konkurrenten Remington lanserade en rakapparat med tre skärhuvuden, stämde Philips i England företaget för varumärkesintrång. Remington kontrade då med att försöka få Philips varumärke upphävt. Det slutade med att den engelska domstolen, och senare även EG-domstolen, gav Remington rätt. De konstaterade att Philips varumärke var ogiltigt eftersom det innehöll rent funktionella element och saknade utseendemässig särprägel.



Samma resonemang gällde när OHIM upphävde varumärket för Legoklotsen.

Av detta kan man dra slutsatsen att former som är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat inte kan registreras som varumärken inom EU.

### Det eviga varumärket

I allt större utsträckning utnyttjar företag sina varumärkesrättigheter för att uppnå så kallade evergreen-skydd, det vill säga skydd som varar i all evighet. Ett registrerat varumärke kan nämligen förlängas i princip hur länge som helst genom kontinuerlig användning och inbetalning av förnyelseavgifter.

Så länge ett varumärke enbart fungerar som en beteckning på ett kommersiellt ursprung medför det inte någon skadlig konkurrensbegränsning. Skulle däremot rättigheten utsträckas till att skydda det funktionella hos en

produkt, uppstår en svåravvägd skärningspunkt mellan vad som å ena sidan bör vara allmänt tillgängligt och vad som å andra sidan kan förbehållas ett enskilt företag.

Om ett registrerat varumärke bara delvis består av funktionella element, finns det en möjlighet att genom inarbetning få ett nära nog evigt skydd för sådant som ursprungligen haft en funktionell prägel. Drömmen om evigt skydd går alltså i viss utsträckning att förverkliga när det gäller varumärken, men det kräver ett genomgående strategiskt arbete.

Viktigast är dock varumärkets roll att markera produktens kommersiella ursprung, vilket utgör en garanti för kvalitet och en trovärdighetsstämpel som underlättar kundernas val. Så har det varit sedan Hedenhös.

Redan på de berömda danska guldhornen från Gallehus från 400-talet e Kr står det inristat: "Ek Hlewagastir holtijar horna tawido", vilket betyder "Jag Lägäst, Holtes son, gjorde detta horn". En mästertlig guldsmed ville vidmakthålla sitt rykte genom något som kan liknas vid en registrering.



### Goda råd om varumärken

- 1 Välj bort de rent funktionella detaljerna så att utformningen innehåller dekorativa element som integreras med de funktionella elementen.
- 2 Skydda enbart sådant som är specifikt för företagets varor och som inte allmänt förekommer inom branschen.
- 3 Tillämpa en konsekvent varumärkespolicy som omfattar både produktdesign och marknadsföring.
- 4 Använd det valda kännetecknet på alla ställen där det är möjligt, till exempel på byggnader och om möjligt genomgående i hela sortimentet.
- 5 Inarbeta det valda kännetecknet, eftersom detta kan ge skydd för sådant som ursprungligen varit oregistrerbart. Adidas tre linjer, Levi's röda ficketikett och Coca Cola-flaskan är exempel på detta.
- 6 Utnyttja hela immaterialrättssystemet i kombination, det vill säga såväl patenträtten som mönster-, varumärkes- och upphovsrätten.

# IMHO in my humble opinion

## Bonusar och kaosteorier

Belöningar har en stark effekt på människors beteende och påverkar oss alla – från barn- domen till vuxenlivet. Dessvärre är det mycket svårt att förutse konsekvenserna av en viss belöning. Det är ungefär lika osäkert som väder- prognoser. Enligt kaosteorin kan en fjärils vingslag i Brasilien orsaka en orkan i Texas.

Om ett belöningsssystem ska vara effektivt måste det uppfylla både ekonomiska, sociala och moraliska krav. Men även om systemet är grundligt utformat kommer det aldrig att vara skyddat från missbruk.

I boken "Freakonomics" från 2005 hävdar författarna Levitt & Dubner att för varje klok person som gör sig besväret att skapa ett belöningsystem, finns det en armé av män- niskor som anstränger sig ännu mer för att missbruka det. I boken presenteras en rad exempel på misslyckade förutsägelser. En israelisk undersökning visade till exempel att många föräldrar kom för sent vid hämtning på dagis. Man införde då en extra avgift på 20 kronor för varje försening, men åtgärden gav motsatt effekt: antalet förseningar för- dubblades. Föräldrarnas beteende, som tidigare hade uppfattats som moraliskt förkastligt, kunde fortsätta eftersom det nu var möjligt att köpa sig fri till ett ganska lågt pris.

Skandiaaffären är ett annat exempel på en total missbedömning. Belöningsystemet var avsett att belöna ledningens tidigare utförda arbete. Istället lade man till det diskonterade nuvärdet av en försäljning av kärnverksam- heten. Bonusarna baserades på värdet av tiotals års framtida intäkter, vilket naturligtvis var både ekonomiskt, socialt och moraliskt förkastligt. Ännu ett exempel är den tidigare arvs- och förmögenhetsbeskattningen som ledde till utflyttning av företag för att förhin- dra framtida splittring av familjeföretag och att förmögenheter emigrerade utom räckhåll för svensk beskattning.

År 1759 konstaterade Adam Smith, den klassiska ekonomins fader, att allt som ger anledning till tacksamhet bör belönas och att allt som förtjänar förakt bör bestraffas. Det kan tyckas vara en självklarhet, men även efter 250 år har vi uppenbarligen mycket kvar att lära om mänskligt beteende.



## exklusivt

Ett nyhetsbrev från Ström & Gulliksson och Advokatbyrån Gulliksson

Utgivning: 3-4 gånger per år

Idé och text: Olle Benner

Text och projektledning: Jessika Nord

Layout, bild och original: Jan Emzén

Konstverk: Bjørn Bjørnholt

Tryckeri: Tryckfolket

Upplaga: 16.000 exemplar

Ansvarig utgivare: Jonas Gulliksson,  
Advokatbyrån Gulliksson

Redaktion:

c/o Ström & Gulliksson

P O Box 4188

SE-203 13 Malmö

Sweden

Fax +46 40 664 44 69

E-mail [exklusivt@sg.se](mailto:exklusivt@sg.se)

## Ström & Gulliksson

intellectual property consulting

Malmö +46 40 757 45

Helsingborg +46 42 21 80 08

Lund +46 46 19 05 00

Ronneby +46 457 38 63 90

Stockholm +46 8 24 05 10

[www.sg.se](http://www.sg.se)

## GULLIKSSON

Malmö +46 40 664 44 00

Helsingborg +46 42 19 84 60

Lund +46 46 19 05 20

Stockholm +46 8 24 93 00

[www.gulliksson.se](http://www.gulliksson.se)

© Ström & Gulliksson AB

& Advokatbyrån Gulliksson AB 2009