

Att skydda innovationer och affärsidéer – del 2. Det är näst intill en självklarhet att lanseringen av en ny affärsidé eller lösning underlättas av ett starkt varumärke som särskiljer lösningen från andra, konkurrerande produkter eller tjänster på marknaden. Vilket skydd ger egentligen ett registrerat varumärke och vilka krav ställs på en ansökan om registrering av varumärke? I denna andra del i vår artikelserie om olika möjligheter att på juridisk väg skydda uppfinningar, innovationer och affärsidéer beskriver vi varumärkesskyddets användningsområde, omfattning och begränsningar.

Varumärkesskydd

► värdefullt skydd med många fallgropar

ett varumärke brukar beskrivas som ett så kallat kännetecken för produkter eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Vad som är ett "kännetecken" för en produkt eller tjänst kan dock variera stort från en verksamhet till en annan.

Gemensamt för de olika slags kännetecken som kan utgöra ett varumärke är att de ska kunna återges grafiskt. Ett varumärke kan därför exempelvis bestå av ett eller flera ord (ordmärke) och en kombination av ord och/eller figurer (figurmärke).

Ett varumärke kan också vara en varuförpackning (utstyrsmärke) eller en ljudslinga som kan återges grafiskt, exempelvis med hjälp av noter (ljudmärke). Ett bra exempel på ett ljudmärke är den korta ljudslinga som Hemglass har skyddat som varumärke och som vi nog alla förknippar med en viss ljusblå bil fylld med glass.

I Sverige registreras varumärken hos Patent- och Registreringsverket, PRV. En svensk varumärkesregistrering ger innehavaren rätt att hindra att någon annan använder ett identiskt eller alltför liknande varumärke i Sverige. För företag vars verksamhet riktar sig till marknader utanför Sverige kan det därför vara lämpligt att även registrera sitt varumärke internationellt. Inom EU finns det möjlighet att registrera ett så kallat gemenskapsvarumärke via EUs varumärkesmyndighet OHIM. Dessutom kan varumärken skyddas genom internationell varumärkesregistrering, som utfärdas och administreras av FN-organet WIPO.

EN SVENSK VARUMÄRKESREGISTRERING gäller i tio år och kan därefter förlängas med ytterligare tio år i taget. Om en varumärkesansökan som lämnas in till PRV leder till att varumärket registreras räknas skyddstiden från dagen då ansökan lämnades in.

Förutom registrering hos PRV är det i Sverige även möjligt att uppnå varumärkesskydd genom så kallad inarbetning.

Med inarbetning avses att en innehavare kan få skydd för ett varumärke utan registrering, om kännetecknet an-

ses tillräckligt känt bland den grupp personer som den aktuella produkten eller tjänsten riktar sig till.

För att få behålla ett registrerat eller inarbetat varumärkesskydd över tid är en viktig förutsättning att varumärket används aktivt. Ett varumärke som inte används under en sammanhängande femårsperiod kan hävas på begäran av en annan fysisk eller juridisk person.

En förutsättning för att varumärke ska beviljas är att det ska vara möjligt att särskilja produkter och tjänster som tillhandahålls i en verksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Detta kallas att varumärket ska ha "särskiljningsförmåga".

EN VIKTIG BEGRÄNSNING i varumärkesskyddet är därför att en sökande inte kan få ensamrätt till ett ord som enbart beskriver en viss egenskap hos en produkt eller tjänst. Ett exempel på ett fall av bristande särskiljningsförmåga är Siemens ansökan om att registrera ordmärket "Security" i Sverige. Trots att Siemens redan hade registrerat samma varumärke i både England och USA ansåg den svenska domstolen att den tydliga fonetiska kopplingen till ordet "security" gjorde märket "Security" beskrivande och förde tankarna till en väsentlig egenskap för märkets varor och tjänster (säkerhet).

Mot den bakgrunden uttalade domstolen även att den berörda kundkretsen för varumärket kunde uppfatta märkesordet "Security" som i sammanhanget liktydigt med ordet "security". Varumärket "Security" kunde därför inte registreras i Sverige.

Siemensfallet är även ett bra exempel på att det i de flesta branscher, inte minst i säkerhetsbranschen, finns ord och begrepp som företag vill förknippas med och som man därför önskar inkludera i ett varumärke. En säkerhetsprodukt vars benämning innehåller ord som till exempel "säkerhet", "secure", "larm" eller "trygghet" kan förstås ge en konkurrensfördel.

I sådana fall, där ett ansökt varumärke innehåller

”
**Varumärken
 kan vara en
 konkurrens-
 fördel men
 kräver efter-
 tanke och för-
 beredelser...**



flera delar och där ett av orden inte i sig är registrerbart, kan omfattningen av ensamrätten bli något mer komplicerad. Det kan då krävas att sökanden får avsäga sig ensamrätt till den del av varumärket som saknar särskiljningsförmåga, oftast genom en så kallad disclaimer i varumärkesregistret.

Förutom kravet på särskiljningsförmåga gäller, enligt varumärkeslagen, att varumärket inte får vara förväxlingsbart med något annat registrerat eller inarbetat varumärke. Bedömningen görs utifrån såväl svenska varumärkesregistreringar och ansökningar som gemenskapsvarumärken och internationella varumärkesregistreringar med skydd inom Sverige.

VARUMÄRKET FÅR INTE heller vara förväxlingsbart med ett namn eller en firma som någon annan använder i sin näringsverksamhet. Av stor betydelse för om ett varumärke ska anses vara förväxlingsbart med någon annans registrering är indelningen av varor och tjänster i olika klasser.

I samband med en varumärkesansökan ska varumärket nämligen även klassificeras utifrån ett internationellt system av 45 olika klasser av varor och tjänster. Huvudregeln är att kännetecknen är förväxlingsbara om de liknar varandra och avser samma, eller liknande, varor och tjänster.

Det är viktigt att de varu- och tjänsteklasser som en ansökan omfattar anges så tydligt som möjligt. Detta eftersom varu- och tjänstebeskrivningen tillsammans med klassindelningen utgör en viktig del i bedömningen av det så kallade skyddsomfånget, det vill säga omfattningen av ensamrätten.

Som exempel kan nämnas ett fall där varumärket Nuvist ansöktes för fotografisk utrustning men bedömdes vara förväxlingsbart med varumärket Nuvista för datorer, kringutrustning till datorer och videoutrustning.

Hur skapar man då ett "perfekt" varumärke, som har särskiljningsförmåga, inte är förväxlingsbart med andra varumärken, som utmärker företaget framför andra och

som omedelbart lyckas fånga kundens uppmärksamhet?

Det bästa svaret på den frågan finns oftast hos det egna företaget. Vilka associationer önskar man att en kund ska göra när de ser varumärket? Mottagarens associationer till varumärket är minst lika viktiga som själva produktnamnet eller utformningen av en logga.

Ett bra exempel på detta är de klisterlappar som många säkerhetsbolag ger till sina kunder i samband med kundens köp av en larm- eller bevakningstjänst. Ofta innehåller inte klisterlapparna så mycket mer än företagets varumärke. Tack vare de associationer till säkerhet, larm, skydd och trygghet - eller fara, beroende på betraktarens avsikter - som säkerhetsföretagets varumärke ger upphov till, förmedlar varumärket avsevärt mycket mer än bara själva figuren eller ordet som är varumärkets objektiva innehåll.

För många företag utgör varumärken en mycket viktig tillgång med ekonomiska värden. Sådana värden kan dels ligga i de marknads- och konkurrensfördelar som ett välkänt varumärke för med sig, dels i möjligheten till licensintäkter från andra företag än innehavaren.

Ett exempel på det senare är franchising, där nyttjanderätten till ett gemensamt varumärke typiskt sett är grunden för verksamheten hos alla de företag som anslutit sig till franchisekonceptet. Rätten till varumärket "McDonald's" är naturligtvis oändligt mycket mera värdefullt än enskilda franchisetagares affärsverksamhet.

FÖRDELARNA MED VARUMÄRKESKYDD är inga nyheter för de flesta företag i säkerhetsbranschen, där många redan har sett till att registrera flera olika varumärken för sin verksamhet. För innovativa företag med egen utveckling eller annan tydlig målsättning att vara nyskapande på marknaden, menar vi dock att varumärkesfrågor hela tiden bör hållas i åtanke. Kanske finns det fler produkt-namn och figurer som kan registreras och kanske finns det möjligheter att än mer maximera värdet av företagets befintliga varumärkesrättigheter? Varumärken kan utan tvekan vara en konkurrensfördel - men kom ihåg att en lyckad strategi och framgångsrik användning av varumärken kräver både eftertanke och en hel del förberedelser.



DANIEL SVENSSON LUNDQVIST är advokat och arbetar i Advokatfirman Delphis TMT-grupp. Daniel biträder svenska och internationella klienter i frågor om IT-rätt, integritetsskydd, outsourcing och kommersiell avtalsrätt.



SOFIA KARLSSON är jur.kand. och biträdande jurist i Advokatfirman Delphis TMT-grupp. Sofia arbetar främst med rådgivning kring IT- och immaterialrättsliga frågor, kommersiella avtal och företagsförvärv.