



REDAKTÖR

Anna Seeman
anna.seeman@msa.se

KONTAKTPERSONER

Per Josefson
per.josefson@msa.se

Oscar Björkman Possne
oscar.bjorkman.possne@msa.se

Niklas Sjöblom
niklas.sjoblom@msa.se

MANNHEIMERSWARTLING.SE

Modernare regler om varumärken sedan årsskiftet

Den första januari i år infördes en rad ändringar i varumärkeslagen i syfte att modernisera lagstiftningen. Genom ändringarna genomförs EU:s varumärkesdirektiv från 2015 i svensk rätt. De nya reglerna är bland annat tänkta att innebära förändringar som ska bidra till snabbare förfaranden, lägre kostnader och ökad förutsebarhet. Ändringarna innebär flera nyheter som är viktiga att känna till för dig som innehar, eller planerar att registrera, varumärken.

Till de viktigaste förändringarna hör att det tidigare kravet på att ett varumärke måste kunna återges grafiskt har avskaffats. Sedan den 1 januari 2019 gäller istället att varumärket ska kunna återges i Patent- och registreringsverkets (PRV) varumärkesregister. Det innebär att man framöver kommer att kunna registrera fler typer av varumärken. Bland annat dofter, smaker och animationer kan registreras förutsatt att återgivning genom exempelvis rörliga bilder, ljudfiler och liknande är möjlig. Den nya regleringen är således teknikneutral. I praktiken är möjligheten att registrera icke-traditionella varumärken fortfarande relativt begränsad på grund av registrets tekniska utformning. Med andra ord kommer det som går att registrera som ett varumärke att förändras i takt med den tekniska utvecklingen av registret.

I och med de nya reglerna har kraven för vad som ska betraktas som en varumärkesansökan skärpts. För att en ansökan ska anses vara ingiven krävs att den innehåller en uppgift om att det som getts in är en ansökan om varumärkesregistrering, vem sökanden är, en tydlig återgivning av varumärket samt en förteckning över de varor eller tjänster som ansökan omfattar. Innebörden av det är exempelvis att en ansökan som innehåller en klassiffra, men saknar vidare specificering av vilka varor eller tjänster varumärket ska omfatta, inte kommer att erhålla någon ingivningsdag. Det har i sin tur betydelse vid beräkning av varumärkets giltighetstid, som enligt de nya reglerna är tio år från just ingivningsdagen. Det är därför viktigt att kontrollera ansökan noggrant innan den lämnas in.

Även tiderna för ansökan om förnyelse har ändrats. Den tidigaste dagen att ansöka om förnyelse av en varumärkesregistrering är sex månader innan registreringsperioden löper ut. Enligt tidigare ordning kunde en ansökan ges in ett år före registreringsperiodens utgång.

Enligt varumärkeslagen omfattar ensamrätten numera också transiteringar av varor. Det innebär att varumärkesinnehavare har rätt att hindra andra från att i näringsverksamhet föra in varumärkesförfalskade varor till Sverige, även om varorna inte ska säljas i Sverige. Rätten att ingripa gäller i alla tullsituationer då varorna inte är avsedda att släppas ut på marknaden, exempelvis vid lagring i tullager och frizoner samt vid tillfällig införsel. Tidigare krävdes för ett sådant

ingripande att de varumärkesförfalskade varorna skulle säljas på den svenska marknaden. Syftet är att göra det enklare att komma åt piratkopierade varor. En förutsättning är dock att varumärkesinnehavaren också har rätt att hindra varorna från att säljas i det land som är slutdestinationen.

Det införs också nya regler om så kallade mellankommande rättigheter. Med mellankommande rättigheter avses något förenklat registrerade varumärken som kommit att strida mot äldre varumärken efter tidpunkten då rättigheten till det yngre varumärket uppkom. Enligt den nya regleringen ska sådana yngre varumärken samexistera med det äldre varumärket i följande tre situationer: 1) Om det äldre varumärket inte hade särskiljningsförmåga när rättigheten till det yngre varumärket uppkom. 2) Det yngre varumärket är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, men det äldre varumärket inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga och det därför inte fanns en risk för förväxling när rättigheten till det yngre varumärket uppkom. 3) Det äldre varumärket är känt och omfattas av ett utökat skydd men var inte känt när rätten till det yngre varumärket uppkom. Bevisning som kan styrka tidpunkten för när särskiljningsförmåga uppstod respektive ett varumärke blev känt kommer därför vara av största vikt i de fall en senare registrering av ett varumärke ska angripas.

Vidare ställs högre krav på att innehavaren av ett varumärke kan visa att det använts. De nya reglerna innebär att den som har ett registrerat varumärke men inte har använt det, inte kan åberopa varumärket mot andra. Det har bland annat betydelse för den som får en invändning riktad mot en varumärkesregistrering. Om det görs gällande att varumärket registrerats trots att det, exempelvis, är förväxlingsbart med ett äldre varumärke som varit registrerat i mer än fem år, kan innehavaren av det äldre varumärket inte invända mot registreringen om det äldre varumärket inte har tagits i verkligt bruk. Motsvarande regler har också införts för mål om hävning av, och intrång i, varumärken. Äldre varumärken som ännu inte har varit registrerade i fem år vid en invändning eller talan om hävning eller intrång berörs inte. Det ankommer på innehavaren av det yngre varumärket att göra gällande att det äldre varumärket inte har använts på det sätt som krävs. Frågan om användning kommer alltså inte att beaktas självmant av PRV eller domstolen. Sedan tidigare finns regler om att ett varumärke som inte använts under fem år kan hävas. Det krävs dock att den som gör gällande att ett varumärke ska hävas inleder en process för att få till stånd en hävning. Med de nya reglerna blir det möjligt att göra gällande att ett varumärke på vilket en invändning eller talan om intrång eller hävning baseras inte använts. Om innehavaren av varumärket ifråga inte kan visa att varumärket





använts får invändningen eller inträns- eller hävningstalan inte bifallas. Det innebär emellertid inte att varumärket ifråga hävs. För det krävs, som nämndes ovan, att en process om hävning inleds.

Det har också införts en möjlighet att under invändningsprocessen vid PRV få en tidsfrist för att försöka nå en samförståndslösning. Innehavaren av det registrerade varumärket och invändaren kan gemensamt begära en tidsfrist under invändningsförfarandet för att få möjlighet att diskutera och försöka nå en lösning. Det är upp till PRV att bestämma en lämplig längd på fristen, den kortaste tiden är två månader. Fristen får därefter förlängas på begäran av parterna. Det kan jämföras med de regler om en så kallad ”cooling off”-period som finns vid EU:s varumärkesmyndighet, EUIPO.

Vad gäller hävning av en varumärkesregistrering på grund av bristande särskiljningsförmåga ska fortsättningsvis endast sådan särskiljningsförmåga som varumärket har förvärvat genom användning *före* ansökan om hävning beaktas. Särskiljningsförmåga som har förvärvats genom användning *efter* det att en sådan ansökan om hävning ges in är således irrelevant för bedömningen.

Avslutningsvis har det även införts nyheter i relation till verkan av en hävning av en varumärkesregistrering. När domstolen eller PRV beslutar om hävning får de nu även bestämma att registreringen ska anses ha förlorat sin verkan

vid en tidigare tidpunkt än från dagen för ansökan om hävning. En förutsättning är att grunden för hävning uppkommit tidigare än den tidpunkt då ansökningskom in. Om man exempelvis kan fastställa att varumärket blivit generiskt vid ett tidigare datum, kan alltså hävningen gälla retroaktivt från den dag då detta förhållande uppkom. För att domstolen eller PRV ska kunna besluta om en hävning vid en sådan tidigare tidpunkt krävs emellertid att part yrkar det.

Tidpunkten då grunden för hävning enligt ovan uppkom har betydelse vid prövning av om någon gjort intrång. Det påverkar också beräkningen av ett eventuellt skadestånd, då domstolen kan döma ut skadestånd avseende den tid som registreringen var i kraft.

Sammanfattningsvis, de nya regler som trädde i kraft vid årsskiftet innehåller flera bestämmelser som får praktiska konsekvenser för såväl redan registrerade varumärken som nya varumärkesansökningar. Som innehavare eller blivande innehavare av varumärken är det viktigt att känna till de nya reglerna. Varumärkesinnehavare måste också vara beredda att bevisa faktisk användning av sina varumärken. Det var exempelvis bristande bevisning för användning som gjorde att EU:s varumärkesmyndighet hävde McDonalds registrering av ordmärket ”BIG MAC”.

SANDRA TORPHEIMER
SANDRA.TORPHEIMER@MSA.SE

Vad innebär måttfull marknadsföring enligt den nya spellagen?

Sedan den nya spellagen trädde ikraft vid årsskiftet har diskussionen kring marknadsföring av spel intensifierats. Den nya spellagen har öppnat upp för fler spelbolag att marknadsföra sig och konkurrensen om reklamutrymmet har ökat. Men lagen kräver alltjämt att marknadsföring av spel ska vara måttfull. Frågan om vad som anses vara måttfull marknadsföring kvarstår dock delvis.

Den 1 januari i år trädde den nya spellagen i kraft, vilket förde med sig vissa förändringar när det gäller marknadsföring av spel. Spellagen har behandlats i tidigare nummer av IMM Utvalt (se [här](#) och [här](#)). Jämfört med den gamla lotterilagen innehåller spellagen fler bestämmelser som uttryckligen behandlar vad som gäller vid marknadsföring av spel, bland annat finns det regleringar avseende direktreklam, sponsring och reklam i radio och tv. I propositionen till spellagen anges att ett starkt konsumentskydd förutsätter en spelreglering som tar sociala hänsyn och ställer krav på exempelvis marknadsföring. Det har också införts krav på

spelbolag som innebär att kommersiella meddelanden om spel ska innehålla tydlig information om lägsta ålder för att få spela. På platser där spel bedrivs ska det även finnas kontaktuppgifter till organisationer som erbjuder information om och stöd för spelproblem. Reglerna har sedan tidigare i hög utsträckning varit en del av de etiska riktlinjer för marknadsföring som Spelbranschens riksorganisation, SPER, tagit fram.

Ett grundläggande krav inom marknadsrätten är att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed för att inte anses otillbörlig. För vissa typer av tjänster och produkter, till exempel alkohol och konsumentkrediter, innefattar god marknadsföringssed även ett krav på måttfullhet. Den 1 januari 2017 infördes ett krav på måttfullhet också vid marknadsföring av lotterier.

Kravet på måttfullhet återfinns också i den nya spellagen. Vad som anses utgöra måttfull marknadsföring har dock inte tydliggjorts, utan är tänkt att utvecklas genom praxis. I lagens förarbeten finns några få exempel på vad som *inte* anses vara måttfull marknadsföring. Till exempel kommersiella meddelanden som förmedlar bilden av att spel är socialt attraktivt eller en lösning på ekonomiska problem. Det anges också att vägledning skulle kunna hämtas från de rekommendationer som tagits fram av Europeiska kommissionen och från SPER:s etiska riktlinjer. Det som anges i förarbetena är emellertid inga nyheter i förhållande till vad som har



gällt under lotterilagen. Tydligare vägledning är dock att vänta eftersom ett mål avseende måttfull marknadsföring är föremål för prövning i Patent- och marknadsdomstolen. I slutet av december 2018 stämde Konsumentombudsmannen spelbolaget Elec Games, bolaget bakom Ninja Casino. Konsumentombudsmannen gör gällande att ett flertal uttryck som Elec Games använt i sin marknadsföring inte är måttfulla.

I den gamla lotterilagen fanns också ett främjandeförbud som innebar att det inte var tillåtet att i yrkesmässig verksamhet främja deltagande i lotterier som anordnats utomlands eller utan tillstånd i Sverige. Att främja deltagande i ett lotteri som anordnats utomlands kunde medföra straffrättsligt ansvar (böter eller fängelse) och det fanns en tydlig bestämmelse som innebar att dåvarande Lotteriinspektionen kunde förbjuda aktörer vid vite att främja otillåtet spel. Flera rättsfall från 2018 har klargjort att aktörer som låtit spelbolag marknadsföra sig via deras webbplatser, annonser med mera ansetts främja deltagande i lotterier utomlands och därmed brutit mot bestämmelsen. Exempelvis har både Aftonbladet och Expressen vid vite förelagts att sluta länka till ett antal spelbolags hemsidor.

I den nya spellagen finns också ett främjandeförbud som anger att främjande av deltagande i otillåtna spel är förbjudet. Det finns fortfarande ett straffrättsligt ansvar kopplat till främjandeförbudet, men i övrigt har regleringen en något annorlunda utformning. Exempelvis saknar spellagen en tydlig bestämmelse som Spelinspektionen kan stödja sig på när myndigheten beslutar om förelägganden för att förhindra aktörer från att främja otillåtet spel. Spelinspektionen anger visserligen på sin hemsida att förelägganden kommer kunna meddelas på samma sätt som under lotterilagen, men det är inte klart vilken bestämmelse Spelinspektionen kommer basera ett sådant föreläggande på. En ytterligare skillnad mellan främjandeförbudet i lotterilagen jämfört med spellagen rör vilka spel som omfattas av förbudet. Till skillnad från vad som gällde tidigare kan spel som anordnas utomlands nämligen vara tillåtna enligt spellagen, så länge spelet har en licens från Spelinspektionen. Ett generellt förbud att främja spel som anordnas utomlands, motsvarande det i lotterilagen, finns alltså inte längre kvar. De nya reglerna innebär följaktligen att utländska spelbolag med licens kommer kunna marknadsföra sina spel i Sverige. Hittills har drygt 70 bolag beviljats spellicenser. Flera stora utländska spelbolag är därmed fria att nu göra reklam via svenska medier utan att mediebolaget riskerar att bryta mot främjandeförbudet. En konsekvens av det är sannolikt att främjandeförbudet, som dåvarande Lotteriinspektionen grundade flera förelägganden på under 2018, inte kommer att tillämpas i lika stor utsträckning framöver.



Spellagen innebär alltså att fler spelbolag får möjlighet att marknadsföra sig i Sverige. Det har i sin tur gett upphov till nya frågor. Det som diskuterats mest frekvent sedan lagens ikraftträdande har kommit att bli vad begreppet ”måttfull marknadsföring” i praktiken innebär. Som bekant lämnar spellagen den frågan obesvarad. Bilden är att spelmarknadsföring har ökat sedan flera spelbolag erhölet licens. I mitten av februari bjöd civilminister Ardalan Shekarabi in samtliga spellicensinnehavare till ett möte för att diskutera deras marknadsföring. Under mötet angavs att en ”märkbar förändring” avseende utformning och omfattning av marknadsföringen måste visas innan den 31 mars, annars är det möjligt att ”tvingande åtgärder” kommer att vidtas. Hur sådana tvingande åtgärder skulle se ut är dock inte klarlagt. Det kommer med andra ord att finnas skäl att återkomma till frågan om marknadsföring av spel.

HENRIK ÄRNLÖV
HENRIK.ARNLOV@MSA.SE

STOCKHOLM
NORRLANDSGATAN 21
BOX 1711
111 87 STOCKHOLM

GÖTEBORG
ÖSTRA HAMNGATAN 16
BOX 2235
403 14 GÖTEBORG

MALMÖ
CARLSGATAN 3
BOX 4291
203 14 MALMÖ

MOSKVA
ROMANOV DVOR BUSINESS CENTRE
ROMANOV PER. 4
125009 MOSKVA, RYSSLAND

SHANGHAI
19/F TWO ICC
288 SOUTH SHAANXI ROAD
SHANGHAI, 200031, KINA

HONG KONG
33/F, JARDINE HOUSE
1 CONNAUGHT PLACE
CENTRAL, HONG KONG, KINA

BRYSSEL
IT TOWER
AVENUE LOUISE 480
1050 BRYSSEL, BELGIEN

NEW YORK
101 PARK AVENUE
NEW YORK NY 10178, USA

MANNHEIMERSWARTLING.SE

Mannheimer Swartling erbjuder högkvalitativ affärsjuridisk rådgivning i Sverige och runt om i världen. Genom att kombinera juridisk spetskompetens med branschkunskap erbjuder vi våra klienter kvalificerad affärsjuridisk rådgivning med stort mervärde. Vi är en fullservicebyrå med omfattande internationell verksamhet och uppdrag över hela världen.

 **MANNHEIMER
SWARTLING**