



Ekonomihögskolan  
Institutionen för handelsrätt  
HAR333 Kandidatkurs i handel och marknad

VT 2006

# Varuutstyrselar

## Produktens form som kännetecken

Handledare: Jonas Ledendal  
[Jonas.ledendal@busilaw.lu.se](mailto:Jonas.ledendal@busilaw.lu.se)

Författare: Alexander Sjöo  
[alexsjoo@yahoo.se](mailto:alexsjoo@yahoo.se)

# Innehållsförteckning

Förkortningar  
Sammanfattning  
Abstract

## Innehållsförteckning

1	Inledning	
	1.1 Syfte	1
	1.2 frågeställningar	1
	1.3 Metod	1
	1.4 Avgränsningar	2
	1.5 Källkritik	2
	1.6 Disposition	2
2	Bakgrund	3
	2.1 Historik	4
	2.1.1 Kodak doktrinen	5
	2.2 Varumärkets funktioner	6
3	Varumärkesskydd	
	3.1 Grundläggande rekvisit	9
	3.1.1 Kännetecken	9
	3.1.2 Näringsverksamhet	10
	3.1.3 Grafisk återgivning	11
	3.1.4 Särskiljningsförmåga	11
4	Form och varuutstyrelse	
	4.1 Förpacknings – och varuutstyrelse	14
	4.2 Registreringshinder	16
	4.2.1 Tekniska och funktionella hinder	17
	4.2.2 Disclaimer	18
5	Vägledande praxis	
	5.1 PHILISHAVE fallet	21
	5.2 LEGO	23
	5.3 Förhållandet mellan 5 och 13 paragrafen i varumärkeslagen	26
6	Diskussion	
	6.1 Problem	27

7	Slutsats	
	7.1	Rättsreglernas oklarhet 30
	7.2	Utstyrselskyddet i jämförelse 31
	7.3	Formens emotionella värde och det samhälleliga behovet 31
8	Källförteckning	
	Litteratur	
	Uppsatser	
	Artiklar	
	Propositioner	
	Utredningar	
	Direktiv	
	Rättsfall	
9	Bilagor	
	Bilaga 1	

## Förkortningar

EG	Europeiska Gemenskapen
EGD	Europeiska Gemenskapens Domstol
EU	Europeiska Unionen
HD	Högsta Domstolen
HovR	Hovrätten
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslagen
NIR	nordiskt Immateriellt Rättsskydd
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
OHIM	The Office of Harmonization for the International Market
PBR	Patentbesvärsrätten
Prop.	Proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
RegR	Regeringsrätten
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
SAOB	Svenska Akademiens Ordbok
SOU	Statens Offentliga Utredningar
TR	Tingsrätten
VML	Varumärkeslagen

## Sammanfattning

I takt med att såväl den nationella som den internationella marknaden har utvidgats har varumärket fått en mer central roll. Därav har också definitionen på vad som kan utgöra ett varumärke blivit mer omfattande. Dagens varumärkeslag definierar ett varumärke som något som kan återges grafiskt. Varumärke kan således vara namn, ord, siffror, bokstäver eller formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning. Genom att en vara kan utgöra sitt eget varumärke föreligger risken att varumärkesrätten kan utgöra ett alternativ till patenträtten som är tidsbegränsad. Detta gör att otillbörlig konkurrensfördel kan tillfalla varumärkesrätten eftersom lagen inte stadgar något om tidsbegränsat rättsskydd. Varans egen form har lett till intressekonflikter mellan å ena sidan näringsidkaren och samhället å den andra. Det ligger mer naturligt i näringsidkarens intresse att få avkastning på sina investeringar samtidigt som denne åtnjuter rättsskydd för sin specifika vara. Det ligger i både samhällets och konkurrenternas intresse att en sådan situation inte uppstår eftersom detta kan hämma den tekniska utvecklingen och reducera antalet alternativa produkter på marknaden. Konsumenter är villiga att betala för exklusiva varor som förknippas med en viss tillverkare och således med en viss livsstil. Min uppfattning är att denna form av immaterialrättsligt skydd ökar risken för en negativ samhällseffekt.

Nyckelord

Immaterialrätt, varumärkesrätt, varuutstyrsel, förpackningsutstyrsel, särskiljningsförmåga

## Abstract

In the expansion rate of the national as well as the international market, the importance of trademark has been given a central matter. The definition of what can be considered a trademark has been widened. Today's trademark law defines a trademark as something that can be graphically reproduced. Trademarks can there for contain names, words, numbers, letters or the shape of the goods itself or the packaging. That a product can be its own trade mark states that the trade mark protection can be seen as an alternative to the patent protection which has a time limit. This makes the trademark law more suited for market competition. The trade dress conduct conflict of interests between the producer and the society because the producer is interested in making profits of his investments with legal protection. From the public, as well as the competitor's point of view, this situation is not preferable because it may restrain the technical development and reduce the multitude of goods on the market. My conclusion is that consumers are willing to pay for exclusive products that associates with a certain producer, and therefore, with a certain lifestyle. As far as I'm concerned, this form of intellectual property protection increases the risk of a negative effect on society.

### Keywords

Intellectual Property Right, Trademark law, trade mark, trade dress.

# 1 Inledning

## 1.1 Syfte

Syftet med denna kandidatuppsats i Handel och marknad är främst att beskriva och analysera utstyrselskyddet, och då skyddet för egentliga varuutstyrselar.

I analysen kring frågeställningarna kommer övervägande vikt att läggas vid de tolkningssvårigheter som rättsreglernas utformning kan skapa i praktiken. Analysen har till huvudsyfte att söka klargöra om det ur ett konsumentperspektiv och således ett konkurrensperspektiv, är lämpligt att en speciell produkt utgör sitt eget varumärke.

Avslutningsvis kommer jag att beskriva hur ett varumärke kan agera värdeskapare. Analysen kring detta kommer dock att vara begränsad med anledning av att fokus i denna uppsats kommer att ligga kring produkten som varumärke och egentliga varuutstyrselar mer än värdet som ett grafiskt varumärke kan tänkas skapa. Analysen kommer således gälla det värde som en egentlig varuutstyrsel kan utgöra.

## 1.2 Frågeställningar

Vilka oklarheter kan komma att uppstå kring de rättsregler som reglerar egentliga varuutstyrselar?

Om en produkt är skyddat enligt vad lag stadgar om utstyrselskydd, fyller den då samma funktion de varumärken som traditionellt skyddas av varumärkeslagen?<sup>1</sup>

Hur kan en utstyrsel skapa värden i likhet med ett varumärke?

## 1.3 Metod

I denna uppsats används en rättsdogmatisk metod. Detta innebär att man i sitt arbete använder sig i av rättskällor i form av författningar, prejudikat, lagförarbeten, utredningar och praxis, för att framställa gällande rätt. Med andra ord de rättskällor som även domstolar använder som grund i sina avgöranden.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Med traditionella varumärken menas namn, bild, logotyp eller dessa tre kombinerat för att återkoppla en sinnebild hos en åskådare till ett visst företag eller till en speciell näringsidkare.

<sup>2</sup> Hellner, J s. 22-24

## 1.4 Avgränsning

Denna uppsats kommer i huvudsak handla om egentliga varuutstyrslar och förpackningsutstyrslar, där störst vikt kommer att läggas vid egentliga varuutstyrslar. Framställningen kommer att göras utifrån svensk varumärkesrätt. EG-rätten kommer att behandlas. Dock kommer denna behandling inte gå djupare än kopplingen EG-rätten har till svensk varumärkesrätt. Således kommer betydelsen av reglerna gällande gemenskapsvarumärken inte att behandlas mer utförligt.

Denna uppsats är begränsad till att avhandla betydelsen av förpacknings – och egentliga varuutstyrslar. Således kommer inte de alternativa immateriella rättsskydden att omnämnas, däremot patenträttens tidsbegränsning i förhållande till varumärkesrättens.

## 1.5 Källkritik

Det finns en mängd källor gällande förpacknings – och egentliga varuutstyrslar. De flesta är producerade på engelska och går då under sökrubriken – ”*Trade Dress*”. Har läsaren god kunskap om det engelska språket så finner man snabbt artiklar och uppsatser gällande detta ämne. Det är just artiklarna som är mest aktuella. I denna uppsats tittar jag främst på den svenska lagstiftningen gällande denna form av skydd som dock knyter an till EG-rätten på samma område. Kritiken här ligger i att nationell lagstiftning inte har hängit med i utvecklingen. Detta gör att de källor, i form av doktrin som finns till hands är något förlegade vilket gör att man lätt kan få en missvisande bild av hur det egentliga behovet för lagregler ser ut idag.

## 1.6 Disposition

Denna uppsats består av nio kapitel, som enligt gängse bruk inleds med en beskrivning av syfte, frågeställningar etc. Kapitel två består av varumärkets historia och funktion fram till idag. I kapitel tre beskrivs de rekvisit som måste vara uppfyllda för att ett varumärke ska anses vara detta. Kapitel fyra söker utreda utstyrselskyddet samt tar upp föreliggande registreringshinder. I kapitel fem beskrivs vägledande rättspraxis. Uppsatsen avslutas med en diskussion och en slutsats i kapiteln sex och sju. Kapitel åtta och nio utgörs av källförteckning och en bilaga.



## 2 Bakgrund

Ett varumärke är ett kännetecken som en näringsidkare, ett företag, utnyttjar för att särskilja de varor och tjänster som han tillhandahåller från andra konkurrenter med liknande produkter eller tjänster. Varumärket blir företagets eller näringsidkarens signum för det denne vill förmedla till omvärlden.

Ett varumärke kan komma till genom olika förfaranden. Varumärket kan registreras hos Patent – och registreringsverket, nationellt, eller hos OHIM<sup>3</sup>, för att gälla i Europa. Varumärket kan utan att registreras komma att uppnå det rättsskydd som gäller enligt svensk och europeisk varumärkeslagstiftning. Detta görs genom så kallad *inarbetning*. Med detta menas att ett varumärke som på ett självklart sätt förknippas med ett företag eller en näringsidkare och deras verksamhet eller dennes produkter.

Ur internationell synvinkel finns det tre system för att åtnjuta det nödvändiga rättsskyddet. Det är det deklarativa, det konstitutiva och det kombinerade systemet. Det vanligaste av dessa tre är det kombinerade systemet där ett varumärke kan uppnå skydd genom registrering såväl som inarbetning.<sup>4</sup> Detta system har vi i Sverige enligt den svenska varumärkeslagen.<sup>5</sup>

Ur nationell rättslig synvinkel så är varumärkesskyddet inte beroende av på vilket sätt varumärket har uppnått sitt skydd d.v.s. det spelar inte någon roll om varumärket är registrerat eller om det endast är inarbetat. Dock kan det, och borde det, ligga i företagets eller näringsidkarens intresse att ha ett registrerat varumärke, då det i praktiken kan vara svårt för innehavaren att bevisa att varumärket de facto är inarbetat. Detta måste varumärkesinnehavaren göra innan denne kan hävda att intrång föreligger. I stora drag betyder detta att den som genom registrering eller inarbetning av ett varumärke också ska erhålla ensamrätt till varumärket i sin näringsverksamhet. Huvudregeln stadgar att de produkter eller tjänster som riskerar att anses såsom förväxlingsbara endast kan gälla varor av samma eller liknande slag.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> The Office of Harmonization for the International Market

<sup>4</sup> Melin, F och Urde, M s. 74f

<sup>5</sup> VmL §§ 4 och 6

<sup>6</sup> Levin, M och Wessman, R 1997, kap. 1, SOU 1958:10 s. 29-30

## 2.1 Historik

Det kan vara svårt att direkt säga när de första ”varumärkena” i den utformning de har idag, först uppstod. Det man kan säga är att de första märkta produkterna uppstod när människor slöt sig tillsammans i samhällen.

Varumärket, som sådant, kan spåras ända tillbaka till Romarriket där hantverkare märkte de redskap och vapen de tillverkade med sitt ”signum”. Anledningen till att de gjorde på detta viset var dels för att skapa sig ett namn för sig själva som skulle reducera konkurrensen och ge dem en stark marknadsposition. Ytterligare anledningar till detta var att hantverkarna ville ge en ursprungsangivelse för att på det sättet kunna garantera kvaliteten.<sup>7</sup>

Under inledande delen av medeltiden försvann nästan all form av märkning på varor. Den största anledningen till detta var att kyrkans makt florerade. Kyrkan ansåg att kunskap var ett direkt hot mot prästerskapet och dess privilegier. Under medeltiden uppkom skråväsendet och medlemmar av de olika skråna var tvungna att märka sina varor med syftet att spåra falska eller defekta varor. Hantverkare av olika slag började märka sina produkter, pappersfabrikanter i Italien och Frankrike införde vattenmärkning som dekoration men som senare kom att identifiera tillverkaren.<sup>8</sup>

Industrialismens framväxt under senare hälften av 1800- talet gjorde att varumärken blev allmännyttiga på ett sätt som tidigare inte hade funnits. Anledningen var de förbättrade transportmöjligheterna i form av utökat järnvägsnät och tillverkningen av ångfartyg. Industrialismen ökade inte bara transportmöjligheterna, den gjorde det lättare för olika producenter att masstillverka varor av olika slag. Detta ledde till ökad kvalitet och variation på varor vilket resulterade i en större efterfrågan. Under den industriella revolutionen blev det alltså mycket viktigt med ett ”varumärke” så att man med lätthet kunde spåra varan tillbaka till producenten om varan inte höll måttet eller var att anse så som felaktig.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Melin & Urde s. 15

<sup>8</sup> ibid. s. 16

<sup>9</sup> ibid. s. 19

I slutet av 1800-talet hade de flesta industrialiserade länder lagstiftat om varumärken. Till grund för dessa lagstiftningar låg två konventioner, varav Sverige endast tillträtt den ena. Det var Pariskonventionen (1883) och Madridkonventionen (1891). Under det avslutande årtiondet uppstod de första tvisterna gällande varumärkesrätten. Ett av dessa mål var grundläggande för de rättsregler som finns idag gällande mycket välkända varumärken. Tvisten stod mellan *Eastman Photographic Materials Co Ltd* och *Johan Griffiths Cycle Co Ltd*. Det är denna rättstvist som ligger till grund för den så kallade Kodak-doktrinen.<sup>10</sup>

### 2.1.1 Kodakdoktrinen

Kodakdoktrinen uppkom utifrån ett rättsfall i England redan 1898. Redan tidigare hade det i t.ex. Frankrike, Tyskland och USA beviljats ett mer omfattande rättskydd för varumärken som ansågs vara så pass inarbetade att detta krävdes. Detta var dock inte gängse praxis utan detta kunde ske undantagsvis. Det mer omfattande rättsskyddet enligt Kodakdoktrinen betyder att innehavaren av ett varumärke som antingen är registrerat eller väl inarbetat kan åberopa intrång trots att det inte rör sig om liknande produkter som är huvudregel enligt svensk lagstiftning.<sup>11</sup>

Rättstvisten gällde *Johan Griffiths Cycle Co Ltd*, som marknadsförde cyklar under namnet ”Kodak”. På kärandesidan fanns *Eastman Photographic Materials Co Ltd* som åberopat intrång i dennes varumärke, då de under samma period marknadsförde en speciell kamera för cyklar, den så kallade ”Cycle Kodak”.

Trots att de marknadsförda produkterna inte föll inom samma varuslag så ansåg domstolen att *Eastman Photographic Materials Co Ltd* tillerkändes varumärket Kodak med anledning av att det ansågs så starkt inarbetat och tillika, registrerat.<sup>12</sup>

Kodakdoktrinen togs i beaktande i den svenska lagstiftningen i 1960 års VmL som stadgade i 6 § 1 stycket att förväxlingsbarhet mellan liknande varumärken föreligger endast om det rör sig om samma eller liknande varuslag.<sup>13</sup>

Vidare i paragrafens andra stycke står att läsa att förväxlingsbarhet föreligger trots bristande varuslagslikhet om det äldre kännetecknet;

- *Är synnerligen starkt inarbetat, och*
- *är känt inom vida kretsar av allmänheten här i riket*
- *Om med hänsyn till användningen av ett annat liknande kännetecken skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av det äldre märkets goodwill.*<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Söderberg, Susanne s. 11

<sup>11</sup> VmL 6 § 2 stycket 2005

<sup>12</sup> Söderberg, Susanne s. 11

<sup>13</sup> VmL 6 § 1 stycket

<sup>14</sup> ibid. 2 stycket

Om man nu ska diskutera Kodakdoktrinen så ska detta göras med försiktighet så att man inte på allt för många sätt kopplar detta till registreringsskyddet och den ensamrätt som då uppstår. Här handlar det mer om den inarbetning som föreligger användandet av Kodakdoktrinen. Det kan således vara av stor vikt att vara först med ett varumärke då företaget eller näringsidkaren får längre tid på sig att arbeta in det varumärke som denne företräder. Kodak, men också Schweppes och IBM är varumärken som har lyckats inarbeta starka varumärken under många år.<sup>15</sup>

## 2.2 Varumärkets funktioner

Ett varumärke har olika funktioner som definierar varumärket som sådant och varumärket för konsumenten. Varumärkets grundfunktion är att särskilja en näringsidkares produkter eller tjänster från andra näringsidkares produkter eller tjänster som kan vara av samma eller liknande slag. Detta framgår i varumärkeslagens 1 § 2 stycke som stadgar att

*”ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt..., förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan”<sup>16</sup>*

Den moderna varumärkesrätten och de varumärken som däri innefattas anses således ha främst en marknadsstyrande funktion. Med en sådan funktion förstås då att det moderna varumärket har fått en ökad marknadsekonomisk betydelse för innehavaren. Det har dock inte alltid varit på det viset. Tidigare fanns det varunamn men de betydde inte så mycket då fokus låg mer på själva varan. Det var först när produkter under olika varumärken kunde massproduceras som varumärket fick en större betydelse eftersom utbudet ökade till följd av ökat antal samma eller liknande produkter. Det blev då viktigt för näringsidkarna att konsumenterna kunde särskilja deras produkter från andras. Det ökade utbudet ledde till ökad konkurrens och således lägre priser. Detta var grunden för det moderna rättsskyddet.<sup>17</sup>

Det moderna varumärkets olika funktioner består i bl.a. kommunikation till konsumenten, goodwill för varumärket m.m. Här nedan beskrivs de olika varumärkesfunktionerna.

---

<sup>15</sup> Melin, F och Urde, M s. 11

<sup>16</sup> VmL 1 § 1 stycket

<sup>17</sup> Levin, Marianne NIR 1994 s. 519

*Reklamfunktionen* är en mycket viktig del av, inledningsvis, skapandet av ett varumärke då detta kan ses som en förbindande länk mellan konsument och innehavare av märket. Anledningen till att reklam för ett varumärke är en viktig del av detta är för att en näringsidkare önskar kommunicera direkt med konsumenten. Med de distributionssystem som finns i en marknadsekonomi så förekommer normalt inte någon direktkontakt med å ena sidan tillverkare och återförsäljare för olika produkter, och dels konsumenten å den andra.<sup>18</sup> I enlighet med vad Levin säger så var inte reklamfunktionen den grundläggande utgångspunkten för den svenske lagstiftaren. Vidare menar han dock att utvecklingen går framåt mot en större medvetenhet gällande att reklam kan påverka varumärket.<sup>19</sup>

Vidare har varumärken en *individualiseringsfunktion* som visar på att konsumenten redan tidigare i köpeprocessen skapat sig en uppfattning gällande en viss vara grundat på den information som denna hade innan. Den informationen kommer således från reklam, egen erfarenhet, vänners råd eller från konsumentupplysning, konsumenten reducerar på detta sätt den sökkostnad som föreligger.<sup>20</sup> Konsumenten skapar sig sin egen uppfattning om vilket varumärke som skulle passa just för denne. Detta är oberoende av om varumärket är känt eller inte.

Skulle varumärket vara känt för allmänheten så har märket tillika en *ursprungsfunktion*. Detta är den mest traditionella funktionen för ett varumärke då det tidigare var av vikt att tillverkaren kunde spåras. Den moderna varumärkeslagstiftningen tillåter fritt överlåtande av varumärke<sup>21</sup>, vilket leder till att denna funktion har degenererats. Nuförtiden är det inte lika pålitligt att ett varumärke faktiskt anger en varas kommersiella ursprung då ett varumärke kan ha överlåtits och således kan ha ett annat ursprung än vad man trodde.

Den varumärkesfunktion som traditionellt sätt fanns<sup>22</sup>, finns även idag. Den så kallade *garantifunktionen*. Funktionen anses ge varorna med ett visst märke på, en garanti för att de har en viss kvalitet samt att de bibehåller den kvaliteten över tiden. Det föreligger inget tvång för att tillverkaren måste bibehålla varan på ett speciellt sätt. Det ligger i hans rättighet att ändra befintlig vara efter dennes önskemål, men då uppstår problemet att konsumenterna väljer bort dennes varor och således dennes varumärke. Tillverkaren är inte heller skyldig att upprätthålla kvaliteten, så länge denne inte ur marknadsföringsrättslig synpunkt framhäver motsatsen, men risken finns då att denne tappar marknadsandelar. Detta utgör enligt Levin ”*tillräcklig motivation för att en tillräcklig garantifunktion ska föreligga i praktiken*”.<sup>23</sup>

<sup>18</sup> Bernitz, U m.fl. s. 164

<sup>19</sup> Levin, M NIR 1994 s. 524, Marianne Levin- Prof. Civilrätt (immaterialrätt) SU

<sup>20</sup> Bernitz, U m.fl. s. 165

<sup>21</sup> VmL §§ 32-34, om överlåtelse av varumärke

<sup>22</sup> Se not 7 ovan

<sup>23</sup> Levin, M NIR 1994 s. 523

Förutom de ovan nämnda funktionerna som ett varumärke kan ha så finns det, ur ett företagsekonomiskt perspektiv ytterligare en funktion<sup>24</sup>, den så kallade *goodwillfunktionen*. Det som främst beaktas är att inom känneteckensrätten så kan märkesinnehavaren åtnjuta rättskydd för kännetecknets goodwill. Det är ensamrätten till ett varumärke som innehavaren besitter genom registrering eller inarbetning som utgör goodwillvärdets rättsliga utgångspunkt. Goodwillskyddet har fått ökad betydelse med anledning av det numera utökade rättsskyddet för väl ansedda varumärken.<sup>25</sup> Varumärket övergår från att endast vara en symbol och då inneha ovanstående funktioner till att skapa sig ett egenvärde där värdet ligger i det som förmedlar ett innehåll, en image som då är frigjord från själva produkten.<sup>26</sup>

De funktioner som beskrivs i detta avsnitt definierar tillsammans ett varumärke. De kan agera ensamma men ett starkt varumärke byggs upp genom att ett företag eller en näringsidkare försöker eftersträva att varumärket ska förmedla något genom dessa olika kanaler, eller ha en så kraftig särskiljningsförmåga att det tar en betydande marknadsplats.

---

<sup>24</sup> Melin, F och Urde, M s. 63

<sup>25</sup> Bernitz, U m.fl. s. 226

<sup>26</sup> [www.handels.gu.se/epc/archive/00003849/01/200365.pdf](http://www.handels.gu.se/epc/archive/00003849/01/200365.pdf). S. 14. Adressen tillhör uppsats utan titel eller abstract.

## 3 Varumärkesskydd

### 3.1. Grundläggande rekvisit

I det inledande stycket i varumärkeslagen finns uppräknat de rekvisit som anses grundläggande för att ett varumärke skall kunna föreligga. Här nedan kommer jag att beskriva dessa rekvisit.

Varumärkesskydd kan erhållas genom två olika förfaranden. Dels är det genom registrering hos PRV, för i Sverige registrerade varumärken (1 § VmL) eller genom inarbetning av varumärket (2 § VmL). Med inarbetning menas att varukännetecknet är väl känt här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig, den så kallade *omsättningskretsen*.<sup>27</sup>

När ett varumärke åtnjuter rättsligt skydd gäller samma regler oavsett om varumärket är registrerat eller inarbetat

*”1 § Genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt till ett varumärke såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet”.*

*”2 § Även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat”*

Vidare står att läsa;

*”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen och utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan”.*<sup>28</sup>

#### 3.1.1 Känneteckensrekvisitet

Kännetecknet för en vara som tillhandahålls är det grundläggande rekvisitet. Detta går att utläsa ur 1 § 1 stycket VmL.<sup>29</sup> Kännetecknets syfte är att förknippa en vara med en speciell tillverkare. Begreppet som sådant ska tolkas i vid mening vilket leder till att inget slag av tecken i sig självt utgör något hinder för registrering som varumärke. Således kan en kombination av t.ex. siffror eller färger, utgöra grunden för ett varumärke. Detta går att utläsa ur förarbetena till gällande varumärkeslagen från 1960.<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Bernitz, U m.fl. s. 172

<sup>28</sup> VmL 1 § 2 stycket

<sup>29</sup> Se ovan under indraget utkast från VmL 1 § 1 stycket

<sup>30</sup> SOU 1958:10 s. 71

Före varumärkesdirektivet kom att appliceras i svensk marknadsföringslag fanns det en detaljerad uppräknings i 1 § av de kännetecken som ansågs registrerbara. I och med anpassningen av direktivet 89/104/EEG så ändrades formuleringen till den som vi har idag i varumärkeslag (1960:644) d.v.s. ”alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt...” vart efter den äldre uppräkningsen följer.

Inom detta område uppstår viss problematik. Problematiken grundar sig i det som ofta präglar rättssystemet d.v.s. att lagstiftningen inte hinner med i samhällets och teknikens utveckling,<sup>31</sup> vilket betyder att betänkandet SOU 1958:10 och sedermera gällande varumärkeslag (1960:644) baserades på en ekonomisk-politisk verklighet som anses förlegad vilket gör att lagen i sig inte motsvarar dagens och den förutsebara morgondagens behov då den internationella, såväl som den svenska, rättsutvecklingen inom känneteckensrätten och immaterialrätten i stort präglats av stark dynamik.<sup>32</sup>

### 3.1.2 Näringsverksamhet

Ett varumärke som antingen registreras eller är att anse så som inarbetat måste uppfylla ett krav för att det skall kunna åtnjuta sig gängse rättsskydd och det är kravet på att det används i näringsverksamhet. Detta står att utläsa ur samtliga av de inledande paragraferna i VmL d.v.s. ”... för varor som tillhandahålls i näringsverksamhet”. Vidare kräver också lagen att varumärket används i näringsverksamhet av den anledningen att innehavaren inte äger ensamrätt till det om så inte skulle vara fallet.

Enligt SOU 1958:10 så skall begreppet tolkas i vid lydelse med anledning av att alla typer av ekonomisk verksamhet skall kunna omfattas av begreppet.<sup>33</sup> Då begreppet tolkas ur en vid mening medför det att även de verksamheter som inte har något ekonomiskt vinstsyfte också räknas in och kan således ansöka om registrering av varumärke.

### 3.1.3 Grafiskt återgivning

Ett varumärke ska i grunden vara av sådan art att det eliminerar eventuella risker att förväxlas med ett annat varumärke under vilket det produceras varor av samma eller liknande slag. Det mest fördelaktiga sättet att göra detta på är att registrera sitt varumärke då innehavaren åtnjuter ensamrätten till det i den näringsverksamhet denne bedriver.

---

<sup>31</sup> jfr med upphovsrätten och begreppen ”framställning av exemplar för enskilt bruk” och ”framställning av exemplar för privat bruk” som idag är gällande rätt. Lagstiftningen har, i detta fall, inte hängt med tekniken.

<sup>32</sup> SOU 2001:26 s. 2

<sup>33</sup> SOU 1958:10 s. 20



Förutsättningen för att ett varumärke ska kunna registreras är främst att det inte strider mot något hinder som i lag är stadgat.<sup>34</sup> Vidare ska det uppfylla de grundläggande kraven. Ett sådant krav är att varumärket skall bestå av tecken som sen kan återges grafiskt. Detta kan man utläsa ur 1 § 2 stycket VmL.

Problematiken ligger inte inom ramen för varumärken som består ”av särskilda ord..., figurer, bokstäver, siffror och formen på en vara eller dess förpackning” Dessa former av varumärken eller kännetecken för ett företag eller en näringsidkare kan vara tämligen lätta att återgiva grafiskt. Det svåra kan vara när ett varumärke är ett ljud – eller lukt varumärke. För att dessa ska kunna återgivas grafiskt, och således kunna registreras, måste då finnas något som de facto kan visa detta. Vad gäller ljudmärken så kan detta göras genom t.ex. notskrift.<sup>35</sup> Gällande dofter som varumärken så kan det vara svårt att återge grafiskt. För parfymers kan detta dock göras genom recept. Trots detta så är doft en strikt personlig upplevelse vilket betyder att dofter uppfattas olika av alla.

Ytterligare kan det ibland vara svårt att återgiva färgformer då det lätt kan ses som intrång i annans varumärke då antalet färger är begränsade. Med hjälp av den nya tekniken så går det att urskilja olika färgkombinationer från varandra<sup>36</sup>, dock är detta att jämföra den individuella bedömningen av luktmärken som beskrivs ovan.

Vad gäller varuutstyrslar så torde det vara tämligen lätt att återges grafiskt då en vara eller dess förpackning kan framställas ur olika vinklar.

### 3.1.4 Särskiljningsförmåga

ett av de grundläggande kraven för att ett registrerat varumärke ska föreligga är att det är försedd med särskiljningsförmåga, s.k. distinktivitet. Detta för att varan skall kunna särskiljas från samma eller liknande varor på marknaden. Vidare så är detta en förutsättning för att det skall kunna inarbetas och registreras.

Den särskiljande förmågan kan erhållas på två olika sätt, *ursprunglig särskiljningsförmåga* och *förvärvad särskiljningsförmåga*.

<sup>34</sup> VmL 14 § punkt 1-9

<sup>35</sup> Mål C-104/01 punkt 74, EGD

<sup>36</sup> Asvelius, D 2004 s. 10

Om man ser till den förvärvade särskiljningen så betyder det att en vara som genom inarbetning och en så pass utbredd användning av den aktuella varan skapar sig en så pass stor särskiljningsförmåga att det faller inom ramen för vad som är att anse som registrerbara varumärken. Ett exempel på detta är ”Karlssons Klister” som i grunden ansågs som ett deskriptivt kännetecken men som genom stark inarbetning och omfattande användning kunnat registrera produkten som varumärke. Innehavaren av märket har dock inte ensamrätt till ordet ”klister” utan ensamrätten gäller ordkombinationen ”Karlssons Klister”.<sup>37</sup>

Med ursprunglig särskiljningsförmåga menas det att en produkt att ett kännetecken som har en så utpräglad och säregen utformning så att den vid första anblick otvetydigt kan förknippas med en annan tillverkare, något som textmärken ofta kan förmedla. Ett exempel på ett sådant är texten ABSOLUT, för ABSOLUT VODKA<sup>®</sup>, som kan anses uppfylla kraven för ett varumärke med ursprunglig särskiljningsförmåga. Vodkamärket som är till hundra procent (100 %) ägt av den svenska staten, ansåg att inte bara ordmärket, utan även formen och utstyrseln på flaskan var registrerbart. PRV ansåg inte att flaskan hade en så pass särskiljande form om man skulle ta bort texten, vilket ledde till att flaskan inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga och således inte kunde registreras som utstyrselmärke. När V&S på egen hand visade att så inte var fallet så förvärvades tillräcklig särskiljningsförmåga för att flaskan kunde registreras.<sup>38</sup>



bild 1. ”En unik förpackning kan vara viktigt för att skapa en tydlig visuell och särskiljande identitet”<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Melin, F & Urde, M s. 76

<sup>38</sup> <http://www.vsgroup.se>

<sup>39</sup> Siluetterna föreställer tre olika varumärken som har en unik visuell identitet som kopplar dem till dess tillverkare. Melin, F i boken *Identitet ur artikeln ”varumärket som värdeskapare”* s 120

Det finns två syften till att en vara skall ha en så distinkt särskiljningsförmåga. Det ena är, som tidigare nämnt, att varan skall kunna förknippas med ett företag eller tillverkare och på så sätt skapa en stark marknadsplats för innehavaren. Det andra syftet till att en vara ska ha en viss särskiljningsförmåga är för att det vore olämpligt om en aktör på marknaden hade ensamrätt till t.ex. ett ord (så som klister) eftersom möjligheten för andra aktörer måste finnas för att de på ett korrekt sätt ska kunna beskriva sina varor utan att göra intrång i annans varumärke.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Asvelius, D s. 11, MD C 25/01, mål i MD där V&S hävdar på s 3 att ”*Absolutflaskan har en mjuk särskiljande form och kännetecknas av att text och gravyr är etsade på flaskan. Den är väldigt karaktäristisk*”. Vidare i domen står att läsa, ”*Absolutflaskan en mycket specifik och säregen utformning*”.

## 4 Form och Varuutstyrsel

Ett varumärke kan i enlighet med lagen bestå av siffror, bokstäver eller andra tecken. Det viktigaste är att varumärket kan återges grafiskt (se kap. 3.1.3 ovan). Vissa är registrerade och vissa har åtnjutit ensamrätt genom inarbetning. Följden av detta blir onekligen att antalet produkter som konsumenten har att välja mellan har blivit fler. Ett medel för detta var tidigare att företagen eller näringsidkarna hade så pass särskiljande varumärken som gav en direktlänk tillbaka till tillverkaren så att det, för konsumenten skulle vara näst intill omöjligt att förknippa en speciell produkt med en annan tillverkare av en liknande eller samma produkt.

Genom den allt mer internationellt harmoniserade affärsverksamheten så har behovet och intresset för ett utökat skydd för varumärken uppstått, skyddet för en produkt eller produktens förpackning. Detta vara ett av skälen till att skyddet också skulle omfatta näringsidkare i Sverige och på så sätt jämställa de med de utländska. Vidare så ämnade de nordiska gränsländerna införa denna form av skydd, vilket också vägdes in i det beslut som togs.<sup>41</sup>

### 4.1 Förpacknings – och varuutstyrsel

Denna form av skydd för utstyrsel är inte något nytt fenomen i Sverige utan just denna möjlighet i nuvarande form, uppstod genom införandet av 1960 års varumärkeslag.<sup>42</sup> Det var genom Pariskonventionen som det sedermera blev lättare att registrera eller åtnjuta skydd för varuutstyrsel. Pariskonventionen gjorde det möjligt för vissa utländska näringsidkare att erhålla skydd för sina varuutstyrsel i Sverige. Detta med anledning av att ett sådant skydd redan förelåg i en del länder vilket ledde till att de fick samma skydd här i landet som de fick i sina ursprungsländer.<sup>43</sup>

Det gemensamma begreppet som för denna form av rättsligt skydd är utstyrsel. Begreppet syftar på att det är varans form eller den förpackning i vilken varan förpackas som utgör kännetecknet, de måste fylla en allmängiltig funktion.

I förarbetena till 1960 års varumärkes lag så definierades utstyrsel som ”varans eller emballagets form, färg eller dekoration eller varans inpackningssätt”. Detta betyder att det var den faktiska utformningen på varan som kunde erhålla nämnda typ av skydd, således inräknades inte de varumärken som kunde sättas på varan.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Lundqvist, P s. 1

<sup>42</sup> I tidigare varumärkeslag var kravet på säregenhet stort på utstyrsel, SOU 1958:10 s. 95

<sup>43</sup> Asvelius, D s. 12

<sup>44</sup> SOU 1958:10 s. 94

Vidare står att läsa i lagförslaget att endast en vara som hade en säregen prägel kunde klassas som utstyrselskyddad produkt. Med detta menades att det var den aktuella varan som skulle vara säregen och på ett klart och tydligt sätt hänvisa dess utformning till en viss tillverkare av produkten. Anledningen till att kravet på säregenhet var stort var grundat på oron för ett eventuellt produktmonopol. Det skulle vara svårt att skapa något nytt och  *eget* om de former som fanns på marknaden skulle inneha industriellt rättsskydd. Risken skulle bli för stor för varumärkesintrång. Det var av denna anledning som kravet sattes högt i lagförslaget till 1960 års varumärkeslag.<sup>45</sup>

Europarådet framkom med ett direktiv (89/104/EEG, nedan nämnt direktivet) som hade till syfte att harmonisera EG-medlemsstaternas nationella varumärkeslagar. Meningen var att direktivet skulle eliminera vissa skillnader i lagarna. Tanken var inte att direktivet skulle vara en total harmonisering av de nationella lagarna utan den begränsades till att gälla sådana nationella bestämmelser som kunde utgöra ett eventuellt hinder för den fria rörligheten av varor och tjänster.<sup>46</sup>

I svenska lagstiftning implementerades varumärkesdirektivet den första januari 1993 vilket ledde till ändringar i varumärkeslagen.

I propositionen till ändringar i varumärkeslagen så omformuleras den tidigare beskrivningen av vad som kunde ses som en utstyrsel (se ovan) Då Sverige åtagit sig att genomföra direktivet, då landet redan i maj 1992 genom slutandet av EES-avtalet, slopades den äldre formuleringen och byttes mot ”formen på en vara eller dess förpackning”. Detta betydde att den mer uttömmande formuleringen inte längre ansågs nödvändig eftersom alla kännetecken i princip kunde utgöra en utstyrsel.<sup>47</sup> Dock föreligger fortfarande den grundläggande principen om särskiljningsförmåga.

Vad är det då som klassas som varuutstyrsel? Enligt den svenska lagstiftningen så kan varuutstyrsel vara den specifika varan eller dess förpackning. Detta betyder att man måste skilja på vilken form av utstyrsel som det rör sig om. Gäller det själva varan som den är så rör det sig om egentlig varuutstyrsel, gäller det en förpackning så är det själva förpackningen som är utstyrseln oberoende av vad den innehåller. När detta har fastställts med viss enkelhet ska varan eller förpackningen uppfylla två kriterier. Det ena är att den ska särskiljande från andra produkter, det andra är att utstyrseln ska ha en icke-funktionell mening.

---

<sup>45</sup> Prop. 1960:167 s. 41

<sup>46</sup> Lagutskottets betänkande 1999/2000:LU3

<sup>47</sup> Prop. 1992/93:48 s. 72

Vad gäller kravet på särskiljningsförmåga så är detta den stora skillnaden från gällande rätt innan 1993. I och med ratificeringen av varumärkesdirektivet i svensk lagstiftning så har kravet på särprägel tagits bort. Vid en jämförelse mellan dessa två begrepp så menar Svenska Akademiens Ordbok (nedan nämnt SAOB) att om, som i detta fall, en vara eller en förpackning innehar en *särprägel* så är den ”*annorlunda och karaktäristisk*” vilket enligt min mening kan betyda att en vara eller förpackning måste vara av en sådan egenart att den gör det oskäligt svårt för konkurrenter att sälja liknande eller samma varor eller varor i en förpackning som på något sätt påminner om den vars tillverkare innehar ensamrätten. I detta fall kan jag hålla med om att detta skulle leda till ett slags tillverkningsmonopol. Om man då tittar till begreppet *särskiljningsförmåga* så definierar SAOB det att ”*något ska uppfattas olika*” och ”*därmed skiljer detta sig från något med annat ursprung*”. Detta pekar på att en vara eller förpackning inte direkt skall kunna förväxlas med en annan förpackning eller vara som redan finns på marknaden.<sup>48</sup>

## 4.2 Registreringshinder

Enligt bestämmelserna i 1960 års varumärkeslag finns det vissa hinder för en varuutstyrsels eller en förpackningsutstyrsels registrering. Dessa finns i §§ 5 och 13 i VmL. Nedan kommer jag att ta upp och beskriva de hinder som eventuellt kan föreligga, göra en kort beskrivning av de ovan nämnda paragraferna var för sig samt att göra en jämförelse mellan dem.

I varumärkeslagen från 1960 så står det inledningsvis i 1 § att;

*”Genom registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke...” Vidare står att läsa, ”Ett varumärke kan bestå av... formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning”*

Huvudregeln stadgar alltså att ett varumärke kan utgöras av en tillverkares varor som han avyttrar som ett led i sin näringsverksamhet eller den förpackning som innehåller en speciell vara. Då är det dock förpackningen som utgör den skyddsgrundande beståndsdel och inte själva varan. Trots att det står klart och tydligt i den inledande paragrafen att ett varumärke kan utgöras av ovan nämnda, så finns det vissa förhållningsregler för denna sorts immaterialrättsligt skydd. En sådan regel är den i 5 § VmL som stadgar följande;

*”Ensamrätten till ett varumärke innefattar icke sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar till att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara kännetecknen”*

<sup>48</sup> Svenska akademiens ordbok, [www.saob.se](http://www.saob.se), ”saob på webben”

Det grundläggande syftet med paragrafen är att begränsa delar av utstyrseln som ska hållas tillgänglig för allmänt nyttjande eller att de inte ägde den distinkta karaktär som krävdes.<sup>49</sup>

Ett varukännetecken kan, trots föreliggande registreringshinder åtnjuta skydd för varumärket trots att vissa beståndsdelar utgörs av teknik eller funktionalitet. Detta kallas i doktrin för ”Disclaimer” (se nedan, 4.2.2) Det finns även andra sätt att åtnjuta skydd för den beståndsdel som är att anse så som funktionell eller teknisk och således inte kan skyddas som en utstyrsel, exempel på detta är skydd via patenträtten.

#### 4.2.1 Tekniska och funktionella hinder

För de förpacknings – eller varuutstyrselar som fyller en viss teknisk funktion finns det speciella regler. Högst troligt är att en förpackningsutstyrsel inte kan uppnå samma tekniska resultat som en varuutstyrsel. Uppfyller en vara detta tekniska eller funktionella rekvisit så ska registreringshinder föreligga. Detta står stadgat främst i 13 § 2 stycket VmL som säger att;

*”Som varumärke får inte registreras kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat...”*

Tidigare i samma lag, 5 § VmL står;

*”Ensamrätt till ett varumärke innefattar icke sådan del av kännetecknet, som huvudsakligen tjänar att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara kännetecken”*

Förhållandet mellan dessa två paragrafer kommer jag att beskriva nedan.

De två bestämmelserna i svensk lagstiftning, då främst 13 § 2 stycket grundar sig i varumärkesdirektivet som anger den tekniska och/eller den funktionella delen av ett varukännetecken som ett registreringshinder.<sup>50</sup>

5 § i varumärkeslagen utgör inte något absolut registreringshinder för utstyrselar utan syftar till att ensamrätten inte omfattar de delar som huvudsakligen har ett funktionellt eller tekniskt syfte, d.v.s. om helheten av utstyrseln uppnår kravet på särskiljningsförmåga och grundkonceptet inte är av, varken teknisk eller funktionell karaktär, så är det inte en omöjlighet enligt ovan nämnda paragraf att erhålla skydd för varuutstyrsel.

<sup>49</sup> Asvelius, D s. 14; SOU 1958:10 s. 248

<sup>50</sup> Ibid.

Enligt varumärkesdirektivet samt EG:s förordning om gemenskapsvarumärken, så var syftet att en näringsidkare skulle ges möjlighet att erhålla ensamrätt till en eller flera sådana tekniska och funktionella komponenter, som i sig själva inte har den uppfinningshöjd som krävs för att erhålla ett patent. Vidare skulle det i likhet med varumärken som består av en allmännyttig form (cirkel, kvadrat m.fl.) inte ges möjlighet att eliminera frihållningsbehovet som finns för funktionella former eller tekniska lösningar.<sup>51</sup>

#### 4.2.2 Discliamer

När det gäller kombinerade ord – och figurmärken så kan det vara ganska vanligt att varumärket innehåller ord eller uttryck som i sig inte har någon särskiljningsförmåga d.v.s. att ordet eller ordkombinationen är för allmängiltig och kan således inte registreras som varumärke. Detta kan man härleda till ett mål som togs upp i PBR gällande SVENSKA LANTÄGG AB och registrering av det samma som varumärke.<sup>52</sup>

I texten står att läsa;

*”lika med PRV har PBR funnit att orden SVENSKA LANTÄGG i märket i sig saknar för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Utredningen har inte ansett ge stöd för att allmänheten uppfattar beteckningen SVENSKA LANTÄGG som ett varumärke för sökandens produkter och inte som en allmän benämning på svenska ägg från landet”*

Vad gäller åberopandet av disclaimer för utstyrslar så kan detta göras för en eller flera beståndsdelar av förpacknings – eller varuutstyrseln. Detta kommer jag att nämna kommande redogörelse för LEGO-fallet.

I varumärkeslagen finns det tre paragrafer som reglerar förbehållet. Det är 3 § 1stycket, 13 § 1 stycket samt 15 § VmL. 13§ 1 stycket som stadgar att;

*”Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett varumärke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, värde, geografiskt ursprung etc. skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga”.*

Detta betyder att de varor som anger något av paragrafen nämnda rekvisit kan således inte åtnjuta varumärkesrättsligt skydd såvitt inte beteckningarna har en absolut särskiljningsförmåga.

---

<sup>51</sup> EG nr. 40/94

<sup>52</sup> PBR 25.06.1998 mål nr. 97-271



Tidigare står att läsa under 3 §;

*”Var och en får i näringsverksamhet, under förutsättning att det i överensstämmelse med god affärssed, som kännetecken för sina varor, använda  
- släktnamn etc.  
- uppgifter om varans art, beskaffenhet, geografiskt ursprung etc.”.*

Detta betyder att, strider inte ovan nämnda rekvisit mot bestämmelserna i 13 § 1 stycket så är grundtanken att en näringsidkare kan använda sig av dessa begrepp för att beskriva sin vara.

Vad gäller 15 § VmL så är det den som stadgar att den beståndsdel av en vara som i sig själv inte kan anses ha särskiljningsförmåga inte heller kan skyddas för det.

Att en näringsidkare medger, i sin ansökan till PRV, disclaimer till en del av varumärket, förpacknings – eller varuutstyrelsen kan i många fall vara en underlättande åtgärd för att sedermera få igenom sin ansökan.<sup>53</sup> Detta ska klart och tydligt anges i ansökan till PRV med anledning av att det underlättar för andra näringsidkare att se om ensamrätt råder eller om de står dem fritt att använda.<sup>54</sup>

Vad gäller varans geografiska ursprung så menar Levin, M och Koktvedgaard, M,<sup>55</sup> att PBR vanligen avslår dessa ansökningar, såvitt inte varan de facto härstammar och tillverkas i det geografiska området. Detta kan härledas tillbaka till ett fall som togs upp i PBR gällande bolaget Schering-Plough Ltd. som innehar varumärket ESSEX för rengöringsmedel i klass 3. PBR förknippade namnet med grevskapet Essex vilket ledde till att Schering-Plough Ltd. kunde erhålla varumärkesskydd för utformningen av ordet ESSEX med disclaimer för märkets geografiska ursprung.<sup>56</sup>

Holmqvist<sup>57</sup>, anser att vid en registreringsansökan gällande egentliga varuutstyrlar eller förpackningsutstyrlar, så är det helheten som ska ligga till grund för beslutet. Han menar vidare att det skulle vara näst intill omöjligt att avgränsa precis de delar som på grund av sin funktionella karaktär ska undantas skydd. Anledningen till detta är att Holmqvist anger att en disclaimer ska ”uttryckligen och exakt ange” vilka beståndsdelar av kännetecknet på vilket skyddet inte ska gälla.<sup>58</sup>

<sup>53</sup> Levin, M och Koktvedgaard, M s. 342

<sup>54</sup> [www.prv.se/varumarken](http://www.prv.se/varumarken)

<sup>55</sup> Mogens Koktvedgaard, Jur. prof. em. Köpenhamns Universitet

<sup>56</sup> PBR 24.03.1992 mål nr. 92-223

<sup>57</sup> Lars Holmqvist, jur.dr., adj. professor

<sup>58</sup> NIR 1987 s. 50

Holmqvist menar att det kan vara svårt att åberopa disclaimer för beståndsdelar som ingår i en rent teknisk vara som med sin egenart och genom inarbetning, rent teoretiskt kan åtnjuta industriellt rättskydd. Å andra sidan så kan vissa beståndsdelar som kanske ingår i just en sådan vara kan ju vara delar som är att anse som allmännyttiga utifrån ett perspektiv från en speciell bransch. Det kan då vara av intresse för tillverkaren som möjligtvis får ensamrätt till en egentlig varuutstyrelse men som fritt kan använda de delar som i sig inte äger krävd särskiljningsförmåga.

## 5. Vägledande praxis

Utstyrskydd för varor eller förpackningar har varit omdiskuterad och är för närvarande aktuell då den nya varumärkeslagen är under utredning.<sup>59</sup>

Det finns ett problem med utstyrskyddet, förutom det som ovan nämnts gällande kravet på särskiljningsförmåga samt tekniska eller funktionella hinder. Gällande detta skydd så är det två rättsfall som främst omnämns, dels PHILISHAVE, dels LEGO. Dessa fall har varit vägledande i problematiken kring utstyrskyddet.

### 5.1 PHILISHAVE fallet<sup>60</sup>

N.V. Philips Gloeilampenfabrieken (nedan kallat Philips) inkom den 5 oktober 1959 med en ansökan till PRV om registrering av varumärket Philips. Sedermera (1961) inkom de med en ansökan gällande varuutstyrseln på deras rakapparat, som bestod av tre separata rakhuvuden i en liksidig triangulär form. Det var denna form som ansökan gällde. Philips åberopande 13 § VmL. Det man ska ha i åtanke om detta fall är att PRV utgick från den ”gamla” VmL då den ”nya” inte ännu trätt i kraft. Detta ledde till att PRV med åberopande av 1, 5 och 13 §§ VmL lämnade ansökan utan bifall med motiveringen att apparaten inte var säregen. Dock medgavs att apparaten hade en särskiljande prägel i förhållande till andra apparater på marknaden, samt att utformningen var ”*fyndig ur reklam – och försäljningssynpunkt*”. Trots detta så ansågs apparaten inte vara säregen, vilket krävdes.

Varumärkesavdelningen kom fram till två fällande argument. Dels förekom apparaten sällan ensam i reklam, utan ofta i samband med namnet PHILISHAVE och dels att apparatens form huvudsakligen var funktionellt betingad, vilket gjorde den mer ändamålsenlig, vilket ledde till att apparaten ej kunde tillerkännas skydd enligt VmL.

Philips förde ärendet vidare till PRV:s besvärsavdelning där de anförde en mängd olika argument för att en registrering skulle komma till stånd. Dels menade Philips på att utstyrseln var ”*utomordentligt inarbetad*”, att deras kunder uppfattade denna form som signifikativ och distinkt. Vidare menar Philips på att det inte fanns likartade apparater på marknaden och, om så var fallet skulle det vara lätt för deras kunder att bli vilseledda. Philips var också mån om att ansökan skulle behandlas efter den ”nya” VmL, som såg inarbetsrekvisitet som en registreringsmöjlighet.

PRV:s besvärsavdelning hänvisade dock till den ”gamla” VmL, vilket ledde till att registreringen lämnades utan bifall den 9 september 1963.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> SOU 2001:26, remissinstansernas betänkande över varumärkeskommitténs slutbetänkande

<sup>60</sup> RÅ 1966 s 35

<sup>61</sup> Bernitz, U 1972 s 113f

Fallet kom senare, att prövas av RegR:n som kom med det slutliga yttrandet gällande ansökningen. De ansåg att rakapparaten i sig självt inte kunde utgöra någon säregenhet av utstyrsel av vara som 1 § i VmL stadgade vilket gör att utstyrseln, oberoende av vilken särskiljningsförmåga den besitter och inarbetning den vunnit genom ”fyndig reklam och försäljning”, inte kan registreras som varumärke. Därav lämnade även RegR ansökan utan bifall den 1 mars 1966.

Detta rättsfall torde vara det som bildade normen för näringsidkares möjlighet att få sin vara registrerad som varumärke. Ur deras synvinkel, d.v.s. att ansökningen bedömdes utifrån den äldre varumärkeslagen så är syftet klart, de ville inte skapa några oberättigade monopol på framställningen av vissa varor. Det ska uppmärksammas att rättsfallet är från början av 60-talet. Granskas fallet som dåtid utifrån dagens behov av rättsligt skydd för utstyrselar så bedömde PRV rakapparaten endast utifrån den tekniska och funktionella betydelsen av apparaten. Holmqvist<sup>62</sup>, menar att det är helheten av en varuutstyrsel som ska granskas.<sup>63</sup>

Efter att ha nekats registrering 1966 så gjorde Philips ett nytt försök 1992<sup>64</sup>, ansökan gällde det samma, de tre rakhuvudena. Denna gång kunde Philips för sin PHILISHAVE erhålla skydd då de kunde visa på lite drygt 15 års användande av den aktuella formgivningen. Detta beslut grundar sig i att PRV:s varumärkesavdelning bedömde nu ansökan efter idag gällande rätt och som tidigare sagts, så har begreppet säregen tagits bort och det enda som återstår är särskiljningsförmåga vilket gör att möjligheten för att varumärkesskydda utstyrselar har ökat.

Rättstvisterna för Philips är ännu inte slut. En japansk rakapparatstillverkare tillverkar och marknadsför apparaten REMINGTON. Dessa ansåg att Philips utgjorde en otillbörlig konkurrens på den europeiska marknaden gällande marknadsföringen eftersom Philips, registrerat som varumärke, med sin PHILISHAVE registrerat utstyrselskydd, utgjorde ett hinder. REMINGTON stämde Philips genom sin återförsäljare Idéline och hävdade att Philips rakapparat uteslutande bestod av en form som krävdes för att uppnå ett tekniskt resultat, vilket stred mot 13 § 2 stycket VmL och således skulle registreringen hävas. Philips hävdade självklart motsatsen.

---

<sup>62</sup> Se not 57

<sup>63</sup> NIR 1987 s 48

<sup>64</sup> Asvelius, D 2004 s. 25, referat från Stockolms TR T-7-1316-94

TR:s tolkning av fallet och 13 § 2 stycket VmL, var att det krävs att den aktuella formen skall vara den enda möjliga för att uppnå ämnade tekniska resultat. Detta visade Philips redan vid registreringsansökan 1992, apparaten kunde då varieras på 14 olika sätt med bibehållit resultat för vilken apparaten var ämnad. Detta torde betyda att, om utstyrseln kan varieras med samma tekniska resultat så borde den inte vara helt tekniskt betingad utan det estetiska är också av vikt.<sup>65</sup>

Philips överklagade till HovR där det ansågs föreligga ett registreringshinder. HovR hänvisade till EG-domstolen som har slagit fast att reglerna i direktivet skall tolkas så att ”tecken som endast består av formen på en vara inte får registreras om det visas att de väsentliga särdragen i denna form endast är hänförliga till att uppnå ett tekniskt resultat. Detta gäller även om det finns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås”. Med detta i beaktande ansåg HovR att formen på Philips apparat med de tre rakhuvudena var hänförligt endast till att uppnå ett tekniskt resultat, d.v.s. att formen var mer funktionell än estetisk.<sup>66</sup> Detta ledde till att HovR upphävde Philips registrering.<sup>67</sup> Philips har nu överklagat till HD men beslut har ännu inte tagits.

Om man granskar de båda apparaterna så kan snabbt konstateras att apparaterna är slående lika varandra. (se bilaga 1) REMINGTONS stämningssgrund kan anses felaktig då deras apparat både ser i stort sett likadan ut och torde ha samma eller liknande funktion utifrån samma eller liknande tekniskt resultat. Stämningen gällde endast formen av de tre rakhuvudena. Dock anser jag att REMINGTON har en befogad stämningssgrund i sin helhet vad gäller den otillbörliga konkurrensen på den europeiska marknaden. Detta torde således vara deras syfte med stämningen från första början. Trots att REMINGTON då förlorar möjligheten till framtida registrering av deras liknande form, så har de, än så länge, lyckats eliminera de marknadsföringshinder som förelåg.

## 5.2 LEGO<sup>68</sup>

Den för barn välkända byggklossen LEGO utgör det andra omtalade rättsfallet gällande skyddet för utstyrsel. I likhet med ovan nämnda fall (PHILISHAVE), så handlar även det här om klossens funktionella och tekniska karaktär.

Vid tillverkningsstarten av klossen ansågs den, dels uppfylla nyhetskravet och dels inneha krävd uppfinningshöjd i enlighet med patentlagen. Således fick tillverkaren LEGO System A/S patent för deras byggklossar, vilket enligt ovan nämnda lag gäller för en period om 20 år. Patenttiden löpte ut 1975.<sup>69</sup>

<sup>65</sup> Asvelius, D 2004 s 26, referat Stockholms TR T-7-1316-94

<sup>66</sup> Marketing Week, London 20 juni 2002

<sup>67</sup> Domstolens dom 18 juni 2002 i mål C-299/99

<sup>68</sup> NJA 1987:154

<sup>69</sup> NJA 1987:154 s 925

1982 observerades en tidningsannons där Dan B utbjöd liknande klossar till försäljning. Målet gick till TR där LEGO anförde att; Klossens grundutförande (rektangulär form med 4 x 2 nabbar på ovasidan) var att anse så som ett inarbetat varumärke då klossen ansågs ha blivit allmänt känd som ett kännetecken för tillverkarens produkter här i landet. Vidare anförde LEGO att klossen var tillräckligt säregen för att den skulle kunna ses som en varuutstyrsel och således kunna registreras som ett varumärke. Slutligen hävdade de att klossens förmåga att varieras, både till form och till storlek, med ett bibehållet tekniskt resultat skulle visa på att den inte var av teknisk eller funktionell natur och således inte utgöra något hinder enligt 5 § VmL.

LEGO ville också visa på att klossen och varumärket var mycket inarbetat och därav gjort två olika undersökningar. Den ena gjordes 1975 och den andra 1980. 1975 så visade det sig att 76 % av alla svenska hushåll med barn mellan 0-14 år hade Legoprodukter hemma. 1980 var det hela 87 %. Utifrån dessa data får man anse att LEGO var väl inarbetat.<sup>70</sup>

Dan B anförde följande; klossarna som tillverkats inte var identiska med de av LEGO tillverkade. Främst så hade de inte namnet LEGO instansat på klossens fästnabbar samt att de var tillverkade av ett annat enklare platsmaterial. Dessutom var dessa klossar kolorerade i standardfärger medan LEGO hade specialfärger. Dan B menade ytterligare att LEGOs kloss ingick i ett helt system vilket bestod av en mängd olikformade klossar, och det torde vara orimligt att samtliga av dessa former, inklusive den specifika, skulle kunna utgöra ett varumärke. Vad gäller det funktionella så ansåg Dan B att den som vill tillverka en liknande kloss ” finner den optimala funktionen just i den form som legoklossen har. Formen på denna kloss är därför uteslutande funktionellt betingad”

TR fann att legoklossen uppfyllde de krav som förelåg för ett rättsskydd enligt VmL, samt att de ansåg att klossen var så starkt inarbetad att det var att anse som ett varumärke. TR kom utifrån detta fram till att Dan B således gjort sig skyldig till uppsåtligt intrång för vilket han ska komma att betala yrkad ersättningssumma om 50 000 SEK för försvagning av varumärke samt bortfall av goodwill. Vidare så ansåg TR att Dan B inte hade behövt använda sig av snarlik utformning på sina klossar.

Målet gick till HovR på överklagan av Dan B, som i mångt och mycket ställde sig bakom TR:s beslut. I likhet med TR ansåg HovR att LEGOs kloss var inarbetad som ett varumärke och att dess utformning kunde varieras med ett bibehållet tekniskt resultat, därav ansågs Dan B inte ha varit tvungen att ge sina klossar en sådan utformning som medför en stor förväxlingsrisk. Därmed fastslog HovR den 12 maj 1986, TR:s dom.

Målet gick vidare till HD som anförde att de delar av en varuutstyrsel som vid en prövning är att anse som en teknisk funktion inte kan erhålla ensamrätt som en varuutstyrsel. HD ansåg att en teknisk funktion, som inte är skyddad måste stå till allmänt förfogande även om alternativa lösningar finns.

---

<sup>70</sup> Ibid. s 924

HD menade att en varuutstyrsel som huvudsakligen är funktionellt betingad, kan inte vara föremål för ensamrätt, oberoende av om utstyrseln är inarbetad eller inte. Med detta hänvisar HD till RÅ 1966 s 35 (PHILISHAVE). Klossen var att jämföra med en tegelsten och ansågs utgöra ett funktionellt betingat byggelement, där fästanordningarna fyller endast en teknisk funktion. Det enda som HD kunde enas om inte var funktionellt eller tekniskt betingat var klossens färgsättning vilken ansågs sakna särskiljningsförmåga

HD såg ingen annan möjlighet än att klossen i huvudsak fyllde en annan funktion än att vara kännetecken, med hänsyn till att klossens utformning är i huvudsak funktionellt betingad så kan LEGO inte tillräkna sig ensamrätt till den som ett varukännetecken vilket gjorde att LEGO s talan i målet lämnades utan bifall, dom meddelades den 17 december 1987.

1994 gjorde LEGO ytterligare ett försök till registrering, denna gång rörde det sig om ett figurmärke som innehöll en avbildning av en legokloss.<sup>71</sup> PBR hänvisade till NJA 1987 s 923 där HD, som ovan nämnt stadgade att det inte gick att registrera klossens form. LEGO ställdes inför ett val i detta specifika fall. Antingen kunde de registrera klossens form med en disclaimer<sup>72</sup>, för formen eller så skulle registreringen avslås. Formen är ännu inte registrerad.

Detta rättsfall har diskuterats utifrån HD:s bedömning som grundade sig i 5 § VmL istället för 13 § 2 stycket VmL. Vidare anses klossen vara, av OHIM accepterad som ett gemenskapsvarumärke<sup>73</sup>, och således bedöms klossens form inte utgöra något registreringshinder i enlighet med europarätten.

Av dessa två rättsfall så kan man någorlunda förstå bakgrunden till att skyddet för varuutstyrslar. Det som också blir klarare är de höga krav som både lag och praxis ställer på tillverkare eller näringsidkare som ämnar registrera ett varukännetecken som ett varumärke. Om man ser till PHILISHAVE så ter sig rättsfallet är en aning mer komplicerat än ovan nämnda LEGO med anledning av att de påbörjades under den äldre VmL och avslutades under gällande VmL.

---

<sup>71</sup> PBR 26.04.1994, referat Asvelius, D s. 27

<sup>72</sup> Se stycke 4.2.2

<sup>73</sup> Gemenskapsvarumärke möjliggör för en innehavare av t.ex. ett varumärke (utstyrsel) att med en ansökan erhålla immaterialrättsligt skydd inom EU. Ansökan görs hos OHIM i Alicante, Spanien.

### 5.3 Förhållandet mellan 5 och 13 paragrafen i varumärkeslagen

Om man jämför dess två paragrafer, så kan de vid första anblicken te sig ganska lika. Båda har liknande innebörd och är ämnade att reglera samma sorts rättsskydd. Om paragraferna granskas, främst till de centrala begreppen så föreligger det en skillnad. Enligt 5 § VmL så stadgar denna paragraf att ”delar av ett kännetecken som *huvudsakligen* har annat syfte än att vara kännetecken kan inte registreras”. Motsvarande står att läsa i 13 § 2 stycket VmL att ”en vara som inte *uteslutande* följer av varans art får registreras”.

Vad betyder då dessa begrepp och vad spelar de för roll vid bedömningen av ett kännetecken inför registrering? Om man tittar på dessa begrepp med utgångspunkt i rättsfallet gällande LEGO, så var diskussionen att HD hade tittat och dömt utifrån 5 § VmL. Detta betyder att HD ansåg att klossen *i huvudsak* var tekniskt betingad. Utformningen på klossen har inte den särskiljningsförmåga som krävs, ej heller utgör den formen av något som inte är att anse som en allmännyttig form, vidare så baserar sig klossen på en tidigare patentskyddad idé, vilket talar för att den faktiskt är tekniskt betingad.

Begreppen skapar en förvirrande situation, ändock möjlig sådan. En utstyrsel kan utgöra grund för en registrering enligt 5 § då den inte huvudsakligen är tekniskt betingad. Trots detta kan den inte registreras enligt 13 § 2 stycket om den inte uteslutande har en funktionell karaktär.

Enligt EG-rätten, som har tolkningsföreträde så regleras inte inarbetade varuutstyrselar i direktivet. Med detta anser jag att det förmodade begrepp som i detta fall skulle tillämpas är *huvudsakligen*, då det kanske kan vara lättare att bedöma utefter detta kriterium. Vidare kan man se att i målet C-299/99 så används inte något av i svensk lag nämnda begrepp. Här tillkommer ett helt annat, nämligen *väsentliga egenskaper*. I jämförelse mellan huvudsakligen och väsentligen så utgör de liknande syfte. Detta kan också grundas i att SAOB benämner dessa två begrepp som synonymer till varandra. Enligt Levin och Wessman<sup>74</sup>, så finns det en del lösningar på detta. En lösning är att 5 § ska tolkas mot bakgrund av 13 § 2 stycket. Denna lösning skulle dock medföra en lagändring. Ytterligare en lösning är att reglerna ska gälla parallellt med varandra vilket gör att 5 § då kan exkludera vissa typer av varor som skyddas enligt 13 § 2 stycket. För att återknyta detta till EG-rätten så kan det vara motstridigt att paragraferna ska gälla parallellt då direktivet stadgar att de varor som inte faller på hinder i 13 § 2 stycket ska kunna registreras i sin helhet.<sup>75</sup>

<sup>74</sup> Richard Wessman är Univ.lekt. i civilrätt vid Uppsala Universitet

<sup>75</sup> Levin, M och Wessman, R, 1997 s. 119



## 6 Diskussion

### 6.1 Problemen

I denna uppsats har jag försökt beskriva problematiken med utstyrselskydd för varor och förpackningar. Detta har jag gjort dels ur ett historiskt perspektiv då jag anser att detta är viktigt för att kunna beskriva dagens behov av ett förlängt rättsskydd av denna form. Det är uppenbart att utstyrselskyddet inte är något lätt utrett problem.

Vari ligger då problematiken? Den främsta problematiken är grundad i behovet för näringsidkare och företag. Det är uppenbart att en del av dessa marknadsaktörer, inte minst behöver denna form av rättsskydd, men också att det ligger i deras intresse. Det är klart att utstyrselskydd är gynnsamt för ovan nämnda aktörer eftersom de skulle erhålla ensamrätt till de producerade varorna. Vad händer då med konkurrensen? Om man ser det ur en immaterialrättslig synvinkel så är varumärkesskyddet ett av de förmånligaste då det är förhållandevis enkelt att registrera ett *varumärke*. Vad gäller registrering av en förpackning eller en utstyrsel så kan det vara svårare att få det registrerat eftersom det måste uppfylla vissa lagstadgade krav för att ens komma dit. Om nu en vara uppfyller dessa krav och inte faller för något av tidigare uppräknade hinder så kan varan registreras. Den kan också uppnå samma rättsskydd genom inarbetning. Det är här som problematiken uppstår. Om man jämför denna form av skydd med t.ex. patent eller upphovsrätt, så är dessa tidsbegränsade. Dock kan upphovsrätten till ett verk eller liknande tillhöra upphovsmannen under betydligt längre tid än rätten till ett patent. Fördelen med patent är att innehavaren har en exklusiv ensamrätt till uppfinningen, d.v.s. att det är bara denne som, i näringsverksamhet får producera eller tillverka uppfinningen. Det ofördelaktiga ligger i att när en patentperiod går ut så faller uppfinningen på nyhetsrekvisitet, den är inte längre att anse som ny och kan således inte erhålla patenträttsligt skydd. Då patentet utgår blir uppfinningen fri att nyttja. Vad gäller varumärken, och då främst registrerade varumärken som är att jämföra med patentet, så kan dessa efter tio år sökas om. Såvida inte en näringsidkare på något sätt brutit mot lagen, så kan denne ansöka om förnyelse av varumärket enligt vad lagen stadgar i 22-23 §§ i VmL. Med detta i åtanke så ökar insikten att det kan bli en otillbörlig konkurrenssituation eftersom ett varumärke kan, utifrån en icke tidsbegränsad ensamrätt, i princip utgöra en oändlig tillgång.<sup>76</sup> Om en vara är registrerad som ett varumärke så kan näringsidkaren således ansöka om förnyelse. Det finns en betydande risk för att varumärkesrätten skapar och upprätthåller ett tillverkningsmonopol till skillnad från dess egentliga syfte vilket är att skapa och upprätthålla ett känneteckensmonopol. Ett exempel på detta tas upp i stycke 5.2, ovan, gällande LEGO klossen. Trots att företaget inte erhöll rättsskydd för klossens utformning här i landet, så anses den utgöra ett gemenskapsvarumärke enligt EU-rättsliga regler. Detta skapar en försvarande situation för konkurrenter då LEGO antingen kan sälja sina produkter dyrt eftersom de inte har någon konkurrens, eller så kan de sälja klossarna relativt billigt och sen "tvinga" konsumenterna till att köpa relativt dyra reservdelar eller liknande.

---

<sup>76</sup> Melin, Frans, "Varumärket som värdeskapare" i Identitet s. 109

Ytterligare ett problem med möjligheten till registrering av en produkt som ett varumärke är att skyddet skapar en otillbörlig konkurrens, inte bara ur tillverkningsynpunkt utan också ur en marknadsföringsynpunkt. Den faktiska konsekvensen av att Philips åtnjutit ensamrätten till varumärket PHILISHAVE i Europa var att REMINGTON inte utan hinder kunde marknadsföra sin produkt inom detta område. Här föreligger de facto ett otillbörligt monopol. Det föreligger också ett marknadsföringsrättsligt hinder då REMINGTON hade gjort sig skyldiga till varumärkesintrång om de skulle välja att marknadsföra produkten inom EU. Detta står i strid mot nationell marknadsföringslag som i sin tur bygger på ett av rådet utfärdade direktiv.<sup>77</sup> I lagen står det att läsa under första paragrafen;

*”Denna lag har till syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare”.*

Detta betyder att Philips, med sin produkt som tidigare var registrerad som ett varumärke, faktiskt skapade en restriktiv konkurrens på den europeiska marknaden för aktörer med liknande eller samma produkter. Detta betyder att ett skydd i denna omfattning alltså kan betyda dels en inskränkt marknad i form av få aktörer och dels en variationsfattig i form av produkter.

Diskussionen kring denna form av industriellt rättsskydd torde grunda sig i en intressekonflikt mellan å ena sidan aktörer på marknaden å den andra sidan konsumenterna. Behovet för en näringsidkare att erhålla ett förlängt rättsskydd torde vara vinstrelaterat, i förhållande till konsumenternas behov av en effektiv konkurrens. En näringsidkare strävar efter att dels få återbäring på de investeringar som denne gjort och dels att dennes produkt ska få en starkare ställning på marknaden och således vara konkurrenskraftig. Jämförelsevis med en konsument som i stort endast ser till sitt eget behov. Flera aktörer ger ökad konkurrens som i sin tur ger ett lägre pris, vilket är ett av de grundläggande behoven för en konsument. Anledningen till att ett lågt pris inte uteslutande är det största behovet är beroende av vilken konsument eller, än större, vilken konsumentgrupp det rör sig om. Lika självklart som det låga priset är viktigt för många, så finns det ett stort antal som anser att ett högt pris är det viktiga för en produkt. Detta för att ett högt pris många gånger är synonymt med hög kvalitet. Den dyra varan kan också avspegla ett emotionellt värde som konsumenten försöker uppnå. Varumärket fungerar alltså som imageskapare. Detta har enligt Melin<sup>78</sup>, att göra med bland annat märkeskänslighet, märkeslojalitet m.m.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> 84/450/EEG av den 10 september 1984

<sup>78</sup> Frans Melin, *Ekonomie dr. i varumärkesstrategier vid Lunds Universitet*

<sup>79</sup> Melin, Frans, ”Varumärket som värdeskapare” i *Identitet* s. 114

Oavsett om en produkt under ett visst varumärke är dyr eller billig så eftersträvar alla konsumenter god kvalitet i förhållande till vad de har betalat. Således är garantifunktionen av vikt med anledning av att näringsidkaren på detta sätt ökar sina marknadsandelar genom att fler konsumenter väljer en produkt eller vara med god kvalitet i förhållande till priset.

Sammanfattningsvis så kan en vara som kännetecken för ett varumärke skapa ett otillbörligt monopol. Dock ligger det i näringsidkarens intresse att erhålla denna form av förlängt rättsskydd för sina produkter. För konsumenten är det främst garantifunktionen som är av vikt. Den skapar en emotionell koppling till en vara, vilket kan leda till en märkeslojalitet. Det är inte bara konsumenterna som vinner på detta. En näringsidkare ökar sina marknadsandelar genom att tillhandhålla en riktig produkt. Skulle skyddet för utstyrselar vara enklare att erhålla så skulle detta vara till nackdel för konsumenten då möjligheten till ett tillverkningsmonopol finns, vilket i sin tur leder till en konkurrenshämmad marknad med få alternativ.

## 7 Slutsats

### 7.1 Rättsreglernas oklarhet

Från den tidpunkt då möjligheten fanns till att skydda förpacknings – och egentliga varuutstyrslar så har det varit oklart över hur reglerna ska tolkas och tillämpas. Ett av de tidigare problemen som yttrade sig i den äldre varumärkeslagen var innebörden av begreppen ”säregen” och ”särskiljande” och hur högt kraven skulle ställas för att en utstyrsel skulle kunna anses vara föremål för ett varumärkesskydd. Begreppet säregen hör till den lite äldre formen av varumärkesrätten, dock har särskiljningsförmåga som begrepp alltid funnits med. Som beskrivs ovan så är säregen ett begrepp som har en trängre betydelse då det syftar till att något ska vara karaktäristiskt och annorlunda. Detta tolkar jag så, att det kan betyda att en vara eller förpackning måste vara av en sådan egenart att den gör det oskäligt svårt för konkurrenter att sälja liknande eller samma varor eller varor i en förpackning som på något sätt påminner om den vars tillverkare innehar ensamrätten. Detta är nu ett borttaget begrepp men kan ändå ha betydelse i modern lagstiftning. Begreppet särskiljningsförmåga kvarstår som tyder på en mer allomfattande bedömning av en varas förutsättningar för att utgöra ett kännetecken. Det är inom denna bedömning som begreppet säregen har betydelse. Det finns produkter som har en inneboende säregenhet vilket gör att de har den krävda särskiljningsförmågan och har grundförutsättningen för att fungera som varumärke, såvida de inte faller på något av ovan beskrivna registreringshinder.

Ytterligare en otydlighet är gällande begreppen ”inte uteslutande” och ”huvudsakligen”. Huvudsakligen som begrepp torde vara utstyrelsens bakomliggande syfte sett från en estetisk synvinkel. Begreppen står under VmL 13 § 2 stycket respektive 5 § och de reglerar vad som inte är att anse så som registrerbara varukännetecken. Förvirringen ligger i att en produkt kan falla på att den uteslutande består av en form som är tekniskt betingad kan sedan utifrån 5 § i samma lag där varan inte huvudsakligen är tekniskt betingad vilket gör att paragraferna tar ut varandra i vissa fall. Begreppen kan i sig vara svårtolkade och motsägande till varandra. EG-rätten försvårar dessutom situationen med det intagna begreppet ”väsentligen”.

Sammanfattningsvis så är jag av den uppfattningen att det kanske krävs en innebörd för att man på ett bra sätt ska kunna tolka dessa regler. Dock så faller detta eftersom det förmodligen skulle göra saken ännu svårare. För att lagen ska kunna tolkas på ett rättvist sätt gällande skyddet för utstyrslar, förpackning eller vara, så borde bedömningen göras från fall till fall.

## 7.2 Utstyrselskyddet i jämförelse

Att begreppet säregen togs bort öppnade sannolikt upp större möjlighet för näringsidkare att söka och erhålla skydd för förpacknings – och varuutstyrselar. Lagen stadgar idag att som varumärke kan definieras i stort sett vad som helst, så länge det kan ha särskiljningsförmåga och kan återges grafiskt. Detta betyder att ett varumärke således kan bestå av en vara eller en förpackning och faller de inte för något, i lagen stadgat hinder så kan de mycket väl utgöra ett varumärke. Utifrån detta kan man konstatera att i och med ratificeringen av varumärkesdirektivet 1993 så fyller en produkt, som är skyddad enligt varumärkeslagen som en utstyrsel, samma funktion som ”traditionellt” skyddade varumärken då varan, eller snarare tillverkaren kan åtnjuta samma rättigheter.

## 7.3 Formen som emotionell värdeskapare och det samhällliga behovet

Gällande detta torde en utstyrsel många gånger skapa mer reella värden än vad ett ord – eller figurmärke kan göra. Ord – och figurmärken kan säkerligen skapa den psykiska kopplingen till en vara eller en tillverkare, medan formen, känslan eller utseendet de facto skapar en fysisk koppling till det samma. Exempel på detta kan vara ett par löparskor av märket Nike. Detta skapar både en fysisk och psykisk koppling till tillverkaren. Det förstnämnda uppstår onekligen när konsumenten använder skon och det sistnämnda genom den garantifunktion som skon uppfyller. Ytterligare ett exempel är GLOBAL<sup>®</sup> kniven som tveklöst skapar ett värde för användaren utifrån kvalitets – och garantifunktionerna. En utstyrsel, oberoende av om det är registrerad eller endast inarbetat, borde således fungera som värdeskapare.

Gällande samhällets behov av varor som kännetecken, måste man fråga sig om det faktiskt finns ett sådant behov? Jag är av den uppfattningen att det finns ett samhälligt behov av varor som kännetecken. Detta behov yttrar sig dock lite annorlunda än om man ser det från en näringsidkares synvinkel. Återigen ligger behovet inom garantifunktionen vilken gör att tillverkare förknippas av konsumenter med vissa egenskaper på deras produkter, detta betyder att denne måste upprätthålla kvaliteten. Det finns ingen lag på att näringsidkaren måste göra detta, men det torde ligga i dennes intresse. Detta betyder att konsumenten upprätthåller särskiljningsfunktionen, så att inte produkter som inte uppfyller garantifunktionen snyltar på ovan nämndas renommé. Upprätthåller konsumenten således särskiljningsfunktionen så torde näringsidkaren frivilligt upprätthålla garantifunktionen.

Vad gäller varumärkets egenvärde så, oberoende av om det är ett figur -, bokstavs -, siffermärke eller en utstyrsel, kan detta knyta an till det samhällliga intresset. Varor har funktionen av att konsumenter förknippar vissa varor med ett visst varumärke, som i sin tur förknippas med en viss livsstil. Om en produkt associeras med en speciell livsstil så finns det också anledning att anta att konsumenter är villiga att betala ett högre pris för dessa varor.

## 8 Referensförteckning

### Offentligt tryck

Prop. 1960:167 Förslag till varumärkeslag

Prop. 1992/93:48 EES-avtalet och immaterialrätten

Prop. 1995/96:26 Vissa ändringar i Varumärkeslagen och Firmalagen som en följd av rådets förordning om gemenskapsvarumärken

Lagutskottets betänkande 1999/2000:LU3 Ändringar I varumärkeslagen

SOU 1958:10 Firma – och varumärkeskommitténs betänkande

SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar I firmalagen

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet)

Rådets förordning (EG) nr 40/94 från den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken

### Praxis

RÅ 1966 s. 35

Mål C-299/99 Philips v Remington

Mål C-104/01 Genereladvokatens (Léger) utlåtande i målet Libertel Groep BV v. Benelux-merkenbureau från den 12 nov. 2002; Domstolens dom i mål C-104/01 från den 6 maj 2003

NJA 1987:154

### Litteratur

Frans Melin och Mats Urde: *Varumärket – en hotad tillgång*  
Liber Ekonomi, Malmö, 1990

Frans Melin: *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel*  
Lund University Press, Lund, 1997

Frans Melin: *Identitet; Varumärket som värdeskapare*  
Raster förlag, EBS, Verona, 2002

Jan Hellner: *Metodproblem i Rättsvetenskapen*

Elanders Gotab, Stockholm, 2001

Marianne Levin och Richard Wessman: *Varumärkesrättens grunder*  
Norstedts juridik AB, Stockholm, 1997

Marianne Levin och Mogens Koktvedgaard: *Lärobok i immaterialrätt*  
Norstedts juridik, Stockholm, 2003

Lars Holmqvist: *Varans form som kännetecken*  
NIR 1987, häfte 1,  
Norstedts tryckeri, Stockholm, 1987

Ulf Bernitz, Gunnar Karnell, Lars Pehrson och Claes Sandgren: *Immaterialrätt  
och otillbörlig konkurrens*  
Handelsbolaget immateriellt rättsskydd, Stockholm, 1998

## Övrigt

### Uppsatser

Daniel Asvelius: *Varans form som kännetecken*  
Magisteruppsats, Linköpings Universitet, 2004

Susanne Söderberg: *Kodak doktrinen inom varumärkesrätten*  
Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms Universitet

Peo Lundqvist: *PM – funktionella varumärken*

### Artiklar

George R. McGuire: *Trade Dress Protection and the future of dilution  
after the Supreme Court's decision in the Victoria's Secret Case*  
NYSAB Bright Ideas, 2003

Dickerson M. Downing: *Caution grows over Trade dress protection*  
Managing Intellectual Property, 2001

Tipton F. McCubbins: *Product design Trade dress and the law*  
Business Horizons 47/1, 2004

Anessa Owen Kramer: *The secret of Trade dress protection*  
Managing Intellectual Property, 2003

Brand News: *3D-varumärke hävt*  
Brand News 1/2004

## Bilagor

## Bilaga 1

## Bilaga 1



De båda rakapparaterna. Till vänster, REMINGTON och således till höger, PHILISHAVE. Man kan se att de är förhållandevis lika och det står tämligen klart att de har samma syfte och funktion. (bilderna är tagna från respektive hemsida på Internet)



