



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Stefan Ademar

Vad kan registreras som varumärke?

En studie av avgöranden främst i Sverige men även EU

Examensarbete
20 poäng

Handledare: Professor Birgitta Nyström

Ämnesområde: Immaterialrätt

Termin
Ht 2001

Innehåll

1	INLEDNING	6
1.1	Allmän bakgrund	6
1.2	Utvecklingen av varumärkesrätten	6
1.3	Syfte	7
1.4	Metod och material	8
1.5	Avgränsning	9
1.6	Disposition	9
2	UPPKOMSTEN AV ENSAMRÄTT TILL VARUMÄRKEN	10
2.1	Uppkomst genom registrering i Sverige	11
2.2	Uppkomst genom inarbetning i Sverige	14
2.3	Uppkomst genom registrering inom EU	16
3	KRAVET PÅ SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA	19
3.1	De särskilda bestämmelserna om kravet på särskiljningsförmåga	19
3.1.1	Begreppet disclaimer	22
3.1.2	Rättspraxis i anslutning till 13 § 1 st. VmL	23
3.1.3	Ord som anger art	24
3.1.3.1	Ansökningar som beviljats registrering	24
3.1.3.2	Ansökningar som nekats registrering	27
3.1.4	Ord som anger beskaffenhet	30
3.1.4.1	Ansökningar som beviljats registrering	31
3.1.4.2	Ansökningar som nekats registrering	33
3.1.5	Ord som anger mängd	35
3.1.6	Ord som anger användning	36
3.1.6.1	Ansökningar som beviljats registrering	36
3.1.6.2	Ansökningar som nekats registrering	37
3.1.7	Ord som anger pris	39
3.1.8	Ord som anger geografiskt ursprung	40
3.1.8.1	Ansökningar som beviljats registrering	40
3.1.8.2	Ansökningar som nekats registrering	42
3.1.9	Sammanfattning	44
4	SLAGORD SOM VARUMÄRKEN	45
4.1	Möjligheter att erhålla registrering för slagord	45
4.2	Rättspraxis avseende slagord	46
4.3	Sammanfattning	50

5	SIFFROR OCH/ELLER BOKSTÄVER SOM VARUMÄRKEN	51
5.1	Möjligheter att erhålla registrering för bokstäver och/eller siffror	51
5.2	Rättspraxis avseende bokstavs- och/eller siffermärken	53
5.2.1	Ansökningar som beviljats registrering	53
5.2.2	Ansökningar som nekats registrering	56
5.3	Sammanfattning	59
6	UTSTYRSLAR SOM VARUMÄRKEN	60
6.1	Möjligheter att erhålla registrering för utstyrselar	60
6.1.1	Möjligheten att erhålla skydd för utstyrselar enligt 5 § VmL	60
6.1.2	Möjligheten att erhålla skydd för utstyrselar enligt 13 § 2 st. VmL	61
6.1.3	Förhållandet mellan 5 § och 13 § 2 st. VmL	64
6.2	Rättspraxis avseende utstyrselar	65
6.2.1	Ansökningar som beviljats registrering	65
6.2.2	Ansökningar som nekats registrering	68
6.3	Sammanfattning	72
7	LJUD, DOFTER OCH FÄRGER SOM VARUMÄRKEN	73
7.1	Möjligheter att erhålla registrering för ljud, dofter och färger	73
7.2	Rättspraxis avseende ljud, dofter och färger som varumärken	74
7.3	Sammanfattning	79
8	SAMMANFATTNING OCH ANALYS	81
8.1	Allmänt	81
8.2	Utvecklingen av varumärkesrätten	82

Sammanfattning

Målet med denna uppsats har varit att utifrån den svenska Varumärkeslagen, försöka ge klarhet i vad som kan registreras som varumärke. Tyngdpunkten har legat på svensk rätt men även viktiga delar av EG-rätten har berörts. *Ord, slagord, siffror och/eller bokstäver, utstyrselar, ljud, färger och dofter* är de kategorier av märken som har behandlats. Däremot har inte rena figurmärken, personnamn och släktnamn behandlats, inte heller domännamn över Internet.

För att någonting överhuvudtaget skall kunna erhålla registrering som varumärke, finns det två centrala krav som måste vara uppfyllda oavsett vilken typ av varumärke det rör sig om. Det handlar om att varumärket skall kunna återges grafiskt och att det skall ha tillräcklig särskiljningsförmåga. Beträffande kravet på grafisk återgivning är det mer sällan som det skapar problem, eftersom det som regel inte är några svårigheter att återge ett tecken på papper. Istället är det kravet på särskiljningsförmåga som utgör den största svårigheten. Det här kravet är egentligen något som ligger i varumärkesrättens natur, att ingen skall kunna erhålla skydd för något som inte är tillräckligt särpräglad. Trots denna självklarhet är det emellertid inte sällan som detta krav leder till svåra bedömningar, vilket till viss del kan bero på att uppfattningar om varumärken är något som tenderar att variera över tid. I takt med att språk och teknik ständigt utvecklas, uppstår också nya idéer vad gäller t.ex. ord och utstyrselar som kan bli föremål för varumärkesansökningar. Detta är självklart en naturlig utveckling, men också en viktig förklaring till att synen på vad som är särskiljande och därmed kan registreras som varumärke varierar.

Ord är den kategori av varumärken som dominerar modern varumärkesanvändning. Det är svårt att generellt säga vilka typer av ord som går att registrera. Av 13 § 1 st. VmL, som i första hand tar sikte på ordmärken, framgår det emellertid att märke som anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris, geografiska ursprung eller tiden för dess framställande inte i och för sig skall anses ha särskiljningsförmåga. Av rättspraxis att döma går det ändå att erhålla registrering för sådana här märken, men då krävs det som regel att ordet söks i ett figurativt utförande och att sökanden accepterar en disclaimer, d.v.s. ett avstående från ensamrätten till ordet eller orden. Det kan nämnas att t.ex. märket "EXTRA STARKA" i figur beviljats registrering med disclaimer för halstabletter. Rent allmänt kan sägas att det som regel är lättare att registrera ord som inte har ett samband med den sökta varuförteckningen, än ord som på något sätt är beskrivande eller kan förknippas med den sökta varan eller tjänsten.

Slagord skiljer sig från ordmärken på så sätt att de innehåller flera ord som tillsammans bildar en sats med avsikt att inpränta någonting hos allmänheten. Det finns inga uttalade riktlinjer för hur särpräglad ett slagord

bör vara för att kunna registreras, t.ex. om det anses som mer särpräglad om det utgör en uppmaning än ett påstående. Vidare finns det inte heller några bestämmelser om hur många ord ett slagord får innehålla. Ett exempel på ett relativt långt slagord som närmast utgör ett påstående och som beviljats registrering för datortjänster är, "SMART PEOPLE KNOW WHEN TO ASK OTHER SMART PEOPLE". Precis som för rena ordmärken handlar det alltså om att avgöra ifall ett slagord kan anses som beskrivande för den sökta varuförteckningen.

Bokstäver och/eller siffror kunde tidigare endast registreras om de hade förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning. Denna regel ändrades emellertid 1993, vilket innebar att dessa typer av märken kom att jämföras med ordmärken i fråga om registrerbarhet, d.v.s. att de är registrerbara om de besitter inneboende distinktivitet. Från och med 1998 efter ett avgörande från Patentbesvärslagen om märket "RSL", gäller principen att ettärke bestående av minst tre bokstäver och/eller siffror skall anses ha för registrering erforderlig särprägel.

Utstyrselar som varumärke kan ibland skapa vissa problem. Det beror på att det finns risk för att ensamrätten inte bara omfattar utstyrseln som sådan, utan även några andra element, som egentligen bör skyddas genom tidsbegränsade immaterialrätter t.ex. patent eller mönster. För att undvika konflikt innehåller därför Varumärkeslagen en bestämmelse i 13 § 2 st. som uttalar att: "Som varumärke får inte registreras kännetecknen som uteslutande består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde". En form som följer av varans art kan t.ex. vara en äggkartong eller en bärkasse. En form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat kan t.ex. vara pluggarna på en stickkontakt. Slutligen vad gäller en form som ger varan ett betydande värde, kan den t.ex. utgöras av den konstnärliga formen på en kristallservis om det värde som denna vara har inte bara beror på det använda materialet utan också och framför allt på dess formskönhet. Trots dessa regler är det ändå möjligt att registrera en mängd olika utstyrselar som varumärke. Det avgörande är om en utstyrsel kan anses ligga inom ramarna för någon av dessa bestämmelser eller ej, vilket många gånger kan vara nog så svårt att fastställa. Ett par exempel på utstyrselar som beviljats registrering är den s.k. "Hästenrutan" och en sportbil av godis.

Ljud, dofter och färger får anses representera den nya generationen varumärken. Det är också bland dessa märken, i synnerhet ljud och dofter, som kravet på grafisk återgivning gör sig extra gällande. Beträffande registrerbarheten av ljud anses det emellertid numera som godtagbart att de återges med sedvanlig notskrift, som exempel kan nämnas melodin för Hemglass som är ett registrerat varumärke. Vad gäller dofter däremot finns det hittills endast ett avgörande från OHIM, doften av nyklippt gräs för tennisbollar, där en beskrivning av doften ansågs som tillräcklig för att uppfylla kravet på grafisk återgivning. Men trots det uttalandet råder det fortfarande viss osäkerhet om möjligheterna att registrera denna typ tecken,

eftersom det ännu inte finns något avgörande från EG-domstolen. Slutligen vad gäller färger är det inga större svårigheter att återge dem grafiskt. Däremot kan det vara svårt att registrera en färg om det inte går att visa på användning av den. Detta eftersom en enstaka färg sällan kan anses ha en inneboende särprägel för ett visst varumärke. En färg som emellertid beviljats registrering efter visad inarbetning, är lila för Milkas chokladförpackning.

Förord

Valet att skriva examensarbete inom immaterialrätt väcktes i samband med en specialkurs i Experimentell immaterialrätt vid Stockholms universitet våren 2001. Däremot stod det inte helt klart inom vilket av immaterialrättens olika ämnesområden. Men efter en tids funderande föll valet på att ta reda på vad som kan registreras som varumärke. Det visade sig vara ett spännande val som jag inte ångrar. Intresset hos företag att skydda sina varor eller tjänster som varumärke tycks nämligen ständigt öka. Anledningarna till detta är sannolikt flera. Förutom att ett starkt varumärke ofta kan bli bärare av betydande ekonomiska värden, finns det framför allt två vägande skäl som gör sig gällande. Det ena är att det finns goda möjligheter att registrera en mängd olika tecken som varumärke och det andra är att en registrering av ett varumärke ger ett skydd som i princip kan vara för evigt.

Förutom min handledare professor Birgitta Nyström vill jag framföra ett särskilt tack till Hovrättsassessor Håkan Lundqvist vid Justitiedepartementet i Stockholm och jurist Kristina Fredlund vid AWAPATENT i Malmö för värdefulla uppgifter. Sist men inte minst vill jag tacka familj och vänner som hjälpt till med korrekturläsning.

Lund i februari 2003

Stefan Ademar

Förkortningar

Ds	Departementsserien
EEG	Europeiska Ekonomiska Gemenskapen
EG	Europeiska Gemenskapen
EG-VMF	Förordning EEG 40/94 av den 20 december 1993 om Gemenskapsvarumärken
EIPR	European Intellectual Property Review, London
EU	Europeiska Unionen
FN	Förenta Nationerna
HD	Högsta domstolen
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm
NJA	Nytt Juridiskt Arkiv
OHIM	Office of Harmonisation for the Internal Market (Trade Marks and Designs) (Harmoniseringsbyrån i Alicante)
PBR	Patentbesvärsrätten
PK	Pariskonventionen för industriellt rättsskydd (1883)
Prop.	Regeringens proposition
PRV	Patent- och registreringsverket
RegR	Regeringsrätten
RÅ	Regeringsrättens Årsbok
SOU	Statens Offentliga Utredningar
WIPO	World Intellectual Property Organization
VmL	Varumärkeslag (1960:644)

1 Inledning

1.1 Allmän bakgrund

Inom immaterialrättens olika ämnesområden hör varumärkesrätten till den äldsta. Den kan härledas ända tillbaka till antikens produktions- och handelsmärken. I Sverige hade märken stor betydelse redan under medeltiden. Men den första lagen om varumärken kom 1884 och utformades i nordiskt samarbete.¹ Numera gäller i Sverige Varumärkeslagen (VmL) från 1960.² Den har under åren självfallet genomgått en hel del förändringar, främst efter anpassning till EGs harmoniseringsdirektiv 89/104/EEG 1993 men också genom införandet av förordning EEG 40/94 om en enhetlig varumärkesrätt inom EG s.k. EG-varumärken, som trädde i kraft 1994.³

Immaterialrättens verkliga genombrott internationellt sett kom i och med industrialiseringen mot slutet av 1800-talet. Med tanke på att den immaterialrättsliga ämnessfären inte kände några geografiska gränser, var det nödvändigt att det fanns internationella system som kunde upprätthålla rättsskyddet. Därför träffades viktiga internationella konventioner som täckte upp flera immaterialrättsliga områden, däribland Pariskonventionen (PK) för industriellt rättsskydd från 1883, senast ändrad i Stockholm 1967. De länder som ratificerat konventionen bildar en union (Parisunionen). Sverige har varit medlem av Parisunionen sedan 1885 och har också ratificerat de senaste ändringarna av konventionen.⁴

Pariskonventionen är än idag av betydelse och behandlar skydd inte bara för patent, utan även för varumärken och mönster. De särskilda reglerna om varumärken återfinns i artiklarna 6 och 6bis - 6septies.⁵ Konventionen administreras av en internationell organisation med säte i Genève, World Intellectual Property Organization (WIPO) som är en speciell myndighet under FN. Genom åren har det blivit en tämligen stor anslutning till PK, den omfattar omkring 160 länder, däribland EU, Kina, Ryssland och USA.⁶

1.2 Utvecklingen av varumärkesrätten

I takt med det ökade informationsflödet och svårigheterna för konsumenter att effektivt kunna orientera sig, växer också intresset hos företag att skydda

¹ Kockvedgaard, Levin, Lärobok i Immaterialrätt, s. 296.

² Varumärkeslag (1960:644).

³ Kockvedgaard, Levin, a.a. s. 295 f.

⁴ Kockvedgaard, Levin, a.a. s. 26 och 37.

⁵ [Http://www.wipo.org/treaties/ip/paris/paris.html](http://www.wipo.org/treaties/ip/paris/paris.html) den 22 november 2001.

⁶ Kockvedgaard, Levin, a.a. s. 37 och 41.

och framhäva sina produkter genom olika slag av varumärkesregistreringar.⁷ Till stor del handlar det också om vetskapen hos företag om att ett starkt varumärke många gånger kan bli bärare av betydande ekonomiska värden. Ett exempel som är värt att nämnas är att världens kanske starkaste varumärke, Coca-Cola, värderas till omkring 700 miljarder kronor.⁸ Detta är ett exempel som visar på hur beroende ett företag kan vara av sitt varumärke.

Eftersom såväl svensk rätt som EG-rätt inte uttryckligen utesluter någonting från registrering, jfr 1 § 2 st. VmL och artikel 4 förordning EEG 40/94, kan i princip det mesta som kan återges grafiskt och är särskiljande skyddas som varumärke. Detta utnyttjas också i allt större utsträckning av företag som numera inte bara väljer att registrera traditionella ordmärken utan även önskar skydd för t.ex. utstyrlar, ljud, dofter och färger d.v.s. allt som kan uppfattas med de mänskliga sinnen.

Som nämndes tidigare gäller i Sverige fortfarande Varumärkeslagen från 1960. Vid tillkomsten uppfyllde den kraven för den tidens behov. Mycket har emellertid hänt sedan dess, främst genom olika internationella åtaganden. Detta har medfört att behovet av en ny Varumärkeslag, som bättre överensstämmer med dagens krav, har ökat. Som ett resultat av detta behov har det utarbetats ett betänkande av en varumärkeskommitté som blev klart våren 2001.⁹ En proposition är tänkt att läggas fram under hösten 2003.¹⁰ Hur det slutliga resultat av detta arbete kommer att se ut återstår alltså att se. Värt att notera är att syftet med den nya lagen inte är att begränsa möjligheterna att registrera märken som redan idag är registrerbara.¹¹

1.3 Syfte

Syftet med denna uppsats är att utifrån den nuvarande varumärkeslagen, försöka ge klarhet i vad som kan registreras som varumärke och vilka krav som måste vara uppfyllda för att ett varumärke skall kunna erhålla skydd. För att kunna klargöra detta är det framför allt ett centralt begrepp inom varumärkesrätten som kräver en närmare redogörelse, nämligen kravet på *särskiljningsförmåga*. Detta är egentligen något som ligger i varumärkesrättens natur, att ingen skall kunna erhålla skydd för något som inte är tillräckligt distinkt. Trots denna självklarhet är det inte sällan som detta krav leder till svåra bedömningar om vad som kan betraktas som

⁷ Antalet registrerade varumärken med giltighet i Sverige har sedan 1996 mer än tredubblats och uppgår nu till c:a 317 000 registrerade varumärken. För vidare information se: http://www.prv.se/om_prv/statistik_arenden2002_vm.html den 10 februari 2003.

⁸ Melin, Varumärkesstrategi - Om konsten att utveckla starka varumärken, s. 9.

⁹ SOU 2001:26. Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

¹⁰ Telefonintervju med Hovrättsassessor Håkan Lundqvist vid Justitiedepartementet den 6 februari 2003.

¹¹ Telefonintervju med Hovrättsassessor Håkan Lundqvist vid Justitiedepartementet den 6 februari 2003.

särskiljande. Därför ges begreppet särskiljningsförmåga ett stort utrymme i uppsatsen. Ett annat viktigt krav som uppställs för att registrera ett varumärke är att det skall kunna *återges grafiskt*. Med de nya typer av varumärken i form av t.ex. ljud och dofter som har uppstått under senare år, leder även detta krav ibland till svåra avgöranden. Därför berörs också detta krav i den utsträckning det är relevant för just de här märkena.

De problemställningar som uppsatsen i huvudsak behandlar är alltså följande:

Vad kan registreras som varumärke? Vilka krav ställs för att ett varumärke skall kunna registreras? När kan ett varumärke inte anses uppfylla kraven för registrering? Vilka problem kan uppstå vid registrering av vissa typer av varumärken?

1.4 Metod och material

Uppsatsen bygger på sedvanlig juridisk metod och material. En granskning har gjorts av relevant lagtext, förarbeten, rättsfall, EG-direktiv, EG-förordningar samt doktrin. Utöver detta har även användbara hemsidor på Internet använts, främst PRVs hemsida www.prv.se och OHIMs hemsida www.oami.eu.int.

Eftersom ramarna för vad som kan registreras som varumärke till stor del utvecklas i rättspraxis, har analys av rättsfall getts ett framträdande utrymme i uppsatsen. Metoden som har använts bygger på en komparativ redogörelse för varumärken som har beviljats respektive nekats registrering. Utifrån dessa jämförelser har sedan försök gjorts att komma fram till slutsatser som visar hur distinktiv en viss typ av varumärke behöver vara, för att registrering skall beviljas. De kategorier av märken som behandlas är: *ord, slagord, siffror och/eller bokstäver, utstyrslar, ljud, färger och dofter*. Vid framställningen av rättsfall har målet varit att uppnå en jämn fördelning mellan märken som beviljats respektive nekats registrering. Utifrån denna fördelning, har vid urvalet av rättsfall ambitionen varit att, redogöra för intressanta avgöranden som visar på skillnader i bedömningarna inte bara mellan Patent- och registreringsverket (PRV) och Patentbesvärsrätten (PBR), utan även att det förekommer att PBR gör skilda bedömningar vad gäller kravet på särskiljningsförmåga. Dessa avgöranden har hämtats från tidskriften Brand News som publicerar beslut från såväl PRV som PBR. I den utsträckning det finns vägledande avgöranden från Regeringsrätten (RegR) och EG-domstolen redogörs det även för dessa.

Särskilt framträdande inom doktrinen är "Lärobok i immaterialrätt" av Mogens Koktvedgarad och Marianne Levin samt "Varumärkens särskiljningsförmåga" av Lars Holmqvist.

1.5 Avgränsning

För att uppfylla syftet med denna uppsats har ett brett område av varumärken täckts in. Eftersom rättspraxis i vissa avseenden är omfattande, främst vad gäller ordmärken, har detta medfört att en begränsning har varit nödvändig vad gäller mängden rättsfall. Ambitionen har varit att redogöra för intressanta och vägledande fall. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på svensk rätt som den kommit till uttryck i den nu gällande Varumärkeslagen. Innehållet i det förslag till ny Varumärkeslag som finns behandlas endast i de fall då det är relevant. Eftersom EG-rätten till stor del präglar den nationella varumärkesrätten behandlas även viktiga delar av den, främst EG-direktiv 89/104/EEG och förordning EEG/40/94 samt vägledande avgöranden från EG-domstolen. Av utrymmesskäl behandlas inte rena figurmärken, personnamn och släktnamn. Det kan ändå nämnas att dessa märken kan erhålla registrering enligt 1 § 2 st. VmL (personnamn och figurer) respektive 3 § 1 st. VmL (släktnamn). Domännamn över Internet behandlas inte heller. Detta eftersom registrering av domännamn under toppdomänen ".se" sker av den privatägda Network Information Center Sweden (NIC-SE) och är således fristående från PRV.¹²

1.6 Disposition

Uppsatsen har en viss struktur, för att göra den så förståelig och lättläst som möjligt. Varje kapitel inleds med en genomgång av gällande rätt för respektive kategori av varumärke. Därefter följer en redogörelse för ansökningar som beviljats respektive nekats registrering, med tillhörande sammanfattningar.

Uppsatsen inleds med en redogörelse för uppkomsten av ensamrätt till ett varumärke i kapitel 2. Detta för att klargöra vissa grundläggande principer. I kapitel 3 ges en presentation av de särskilda bestämmelserna rörande särskiljningsförmåga med anknytande rättspraxis avseende ordmärken. Som exempel nämns ord som anger art, beskaffenhet och geografiskt ursprung. I kapitel 4 redogörs för möjligheter att erhålla registrering för slagord. Redogörelsen i kapitel 5 behandlar möjligheter att registrera bokstäver och/eller siffror. I kapitel 6 redogörs för möjligheter att registrera utstyrselar. I kapitel 7 ges en presentation av märken av lite mer udda natur, nämligen möjligheter att erhålla skydd för ljud, dofter och färger. Uppsatsen avslutas i kapitel 8 med en kortare sammanfattning och analys.

¹² Kocktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt 7:e uppl. s. 325. Denna upplaga förekommer endast här, i övrigt är det 6:e upplagan som det hänvisas till.

2 Uppkomsten av ensamrätt till varumärken

För att skapa en förståelse för hur varumärkesrätten är uppbyggd, är det viktigt att klargöra hur förvärv av ett varumärke går till. Hela immaterialrätten bygger på ensamrätter som är knutna till olika former av prestationer. Det som speciellt utmärker varumärkesrätten till skillnad från andra immaterialrättsliga ämnesområden, är att det är en ensamrätt som i princip kan vara för evigt.¹³ Detta kan naturligtvis i en del fall medföra icke önskvärda effekter ur konkurrensrättslig synvinkel, eftersom det kan hindra nya aktörer att ta sig in på en marknad. Således handlar varumärkesrätten mycket om att skapa en rimlig balansgång mellan vad som kan anses som skyddsvärt och vad som utgör ett frihållningsbehov.

Det finns tre olika möjligheter att förvärva ensamrätt till ett varumärke. Det kan ske antingen nationellt, inom EU s.k. EG-varumärke eller internationellt. I detta kapitel kommer en redogörelse att ges för förfarandena i Sverige och inom EU. Till att börja med ges en presentation av tillämpningen av svensk rätt och därefter EG-rätten. Viktigt att erinra om är att vad som sägs om varor i VmL även avser tjänster. Det innebär alltså att servicemärken i princip är helt likställda med övriga varumärken.¹⁴

Beträffande möjligheten att förvärva ensamrätt till ett internationellt varumärke bör ändå kort nämnas att, det är WIPO som handlägger sådana ansökningar enligt den s.k. Madridöverenskommelsen från 1891. Denna överenskommelse utgår ifrån nationella varumärkesregistreringar. Om en sökande har en sådan, kan den läggas till grund för en internationell ansökan om varumärkesregistrering hos WIPO. För att den internationella registreringen skall bli giltig är den emellertid beroende av den ursprungliga nationella registreringen. Om hemlandsregistreringen blir ogiltig inom fem år, faller nämligen också alla de internationella registreringarna. Sverige deltar inte i själva överenskommelsen, men däremot i det till överenskommelsen anslutna s.k. Madridprotokollet som antogs 1989. Sverige tillträdde protokollet 1994. Syftet med protokollet har varit att göra Madridöverenskommelsen attraktiv också för de länder som inte tillträtt överenskommelsen, däribland Storbritannien och de nordiska länderna.¹⁵ Även USA har nyligen, efter flera år av dröjsmål, beslutat att ansluta sig till protokollet.¹⁶ En av de främsta anledningarna till att dessa länder endast har

¹³ Jfr. patent som innebär ensamrätt till en uppfinning upp till 20 år efter den dag då patentansökan gjordes, 4 kap. 40 § patentlag (1967:837), och upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk som innebär ensamrätt upp till 70 år efter upphovsmannens död, 4 kap. 43 § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

¹⁴ SOU 1958:10 s. 214.

¹⁵ Kocktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 304 f.

¹⁶ [Http://www.sg.se/nyheter/misc_news_content.html](http://www.sg.se/nyheter/misc_news_content.html) den 28 november 2002.

valt att delta i protokollet är att, hela den internationella registreringen inte behöver riskera att gå förlorad om det är så att hemlandsregistreringen av någon anledning upphävs inom en tidsperiod av fem år. Sökanden har i sådant fall möjlighet att omvandla ansökan till nationella ansökningar med bibehållen prioritet, d.v.s. de nya nationella ansökningarna skall behandlas som om de hade gjorts den dag då den internationella registreringen gjordes. En annan anledning är att protokollet tillåter engelska som arbetspråk och inte enbart franska som gäller enligt överenskommelsen.¹⁷

2.1 Uppkomst genom registrering i Sverige

Den vanligast förekommande metoden att förvärva ensamrätt till ett varumärke är *registrering*. Det enklaste sättet att avgöra om en produkt är registrerad, är att leta efter symbolen ® på produkten. Denna står för registrerat varumärke.¹⁸

Utgångspunkten vid registrering av varumärke är 1 § VmL. Där stadgas det att ett varumärke kan bestå av *alla tecken som kan återges grafiskt*, d.v.s. det som kan uppfattas med synsinnets och kan återges på papper. Paragrafen är inte ämnad att vara uttömmande, utan anger *särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning*. Det faktum att lagen inte är uttömmande kan öppna för tolkningssvårigheter i vissa fall, se vidare kapitel 7 om ljud, dofter och färger som varumärken.

Paragrafens konstruktion bygger på ett EG-direktiv,¹⁹ som syftar till att eliminera vissa skillnader i de olika EG-ländernas nationella varumärkeslagar. Direktivet införlivades med svensk rätt från och med den 1 januari 1993 och innebar en del förändringar i VmL, vilka kommer att redogöras för längre fram. På motsvarande sätt som i 1 § VmL, ges det i direktivets artikel 2 inte någon uttömmande redogörelse för vad som kan utgöra ett registrerat varumärke, utan endast en exemplifiering. Ordet *tecken* i direktivets lydelse får därför en vid betydelse. Därmed kan inget tecken av sig självt anses vara uteslutet från registrering som varumärke.²⁰

Ansökan om registrering av varumärke skall lämnas skriftligen till PRV. I ansökan skall det också anges vilka varor märket avser och de klasser varorna tillhör, 16 och 17 §§ VmL, (se bilagan för klassindelning av varor och tjänster). Metoden med indelning i olika klasser är främst till för att skapa överskådlighet i varumärkesregistret.²¹ Det bygger på ett internationellt klassificeringssystem, den s.k. Niceöverenskommelsen, som

¹⁷ Johansson, Internationell registrering av varumärken, s. 17 f.

¹⁸ Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 312.

¹⁹ Direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

²⁰ Prop. 1992/93:48 s. 71.

²¹ Koktvedgaard, Levin, a.a. s. 313.

består av 34 varu- och 11 tjänsteklasser.²² Inom detta system finns möjligheten att likartade varumärken inregistreras av flera olika näringsidkare. Förutsättningen för detta är dock att registreringen avser skilda varor eller tjänster, d.v.s. omfattar olika klasser.²³ Som ett exempel kan nämnas märket ABBA som är registrerat dels för konserver och dels musikgruppen ABBA för underhållning.²⁴ Innebörden av detta blir i praktiken att ju fler klasser ett varumärke registreras i, desto mer omfattande blir skyddsomfånget för märket.²⁵ Vad som emellertid är viktigt att komma ihåg är, att en ansökan *måste* innehålla alla de klasser som varumärket är tänkt att användas för vid tiden för ansökan. Det går alltså *inte* att lägga till klasser i efterhand, när en ansökan väl har lämnats in.²⁶

När en ansökan kommer in till PRV blir den föremål för en s.k. förprovning. Denna innebär att undersöka om märket till sin art och beskaffenhet är registrerbart, d.v.s. att det inte föreligger några absoluta hinder för registrering, samt att märket inte riskerar att göra intrång i en redan existerande rätt, s.k. relativa hinder.²⁷

De centrala kraven för registrering återfinns, förutom i 1 § även i 13 och 14 §§ VmL. Av 13 § framgår det att ett varumärke skall inneha särskiljningsförmåga, d.v.s. att det tillräckligt distinktivt skiljer sig från andra märken. Jag går inte närmare in på detta begrepp här eftersom det kommer att behandlas i kapitel 3.

Den andra viktiga förutsättningen för att få igenom en registrering är att varumärket uppfyller villkoren i 14 § som behandlar de absoluta och relativa hindren. De absoluta hindren återfinns i punkterna 1-3 och *måste* alltid vara uppfyllda, medan de relativa hindren i punkterna 4-9 *inte* behöver vara uppfyllda om den vars rätt berörs medger en registrering.²⁸ De absoluta hindren kan sammanfattas i följande punkter och innebär att en registrering av ett varumärke *inte* får ske om det:

- innehåller statlig eller internationell beteckning eller kommunalt vapen;
- är ägnat att vilseleda allmänheten;
- på annat sätt strider mot lag eller är ägnat att väcka förargelse.

²² Från och med 1:a januari 2002 gäller 45 klasser istället för 42, för vidare information se: prv.se/varumärke/klassning/andringar_nice.html

²³ Melin, Varumärket som strategiskt konkurrensmedel - Om konsten att bygga upp starka varumärken, s. 22.

²⁴ Urde, Märkesorientering - Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration, s. 81.

²⁵ Melin, a.a. s. 22.

²⁶ Varumärkesseminarium på Slagthuset i Malmö den 1 november 2001, arrangerat av Marknadsföreningen i Malmö (MiM), föreläsare jurist Kristina Fredlund, AWAPATENT i Malmö.

²⁷ Kocktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 313.

²⁸ 14 § sista stycket VmL.

De relativa hindren omfattar fler punkter och går alltså att *bortse* ifrån om *samtycke* lämnats av den vars rätt berörs. De kan sammanfattas enligt följande punkter:

- varumärke som är ägnat att uppfattas som annans firma eller släktnamn,
- titel på annans litterära eller konstnärliga verk;
- förväxlingsbart med ett annat, redan registrerat varumärke.

I detta sammanhang kan det vara värt att notera skillnaden mellan vilseledande och förväxlingsbara märken. Det första avser att framkalla ett vilseledande om produktens art, beskaffenhet, användning, ursprungsort eller angående tiden för varans framställande. Det senare innebär att omsättningskretsen av misstag kan få uppfattningen att en vara härrör från en viss innehavare, fastän ensamrätten av märket egentligen tillkommer en annan.²⁹

Om PRV inte finner några hinder, registreras märket och kungörs, 20 § 1 st. VmL, d.v.s. publiceras i Svensk Varumärkestidning. Den som eventuellt vill invända mot registreringen skall göra detta skriftligen till PRV inom två månader från kungörelsedagen, 20 § 2 st. VmL. Förfarandet innebär att sökanden inte har någon säkerhet för att registreringen blir slutgiltig förrän fristen har löpt ut.

Om PRV däremot nekar registrering av ett varumärke, kan sökanden överklaga beslutet till PBR inom två månader från dagen för beslutet. Ett slutligt beslut med anledning av en invändning mot registrering får överklagas av varumärkeshavaren och invändaren inom två månader, om beslutet har gått emot den som vill klaga, 47 § 1-2 st. VmL. Ett slutligt beslut av PBR kan efter prövningstillstånd överprövas av RegR, 47 § 3 st. VmL.

När en ansökan om registrering har beviljats, gäller den från dagen för ansökningens ingivande till dess tio år har förflutit från registreringsdagen. Sedan finns det möjlighet att förlänga registreringen med perioder om tio år i taget, 22 § 1-2 st. VmL. Detta medför att en varumärkesregistrering kan bestå i princip hur länge som helst.

Det föreligger ingen omedelbar plikt att använda varumärket för att registreringen skall bli bestående. Kravet som uppställs är att märket *tas i bruk* för de varor som det registrerats för, inom fem år från det att registreringsförfarandet avslutades, 25 a § VmL. Bestämmelsen bygger på EG-direktiv 89/104/EEG.³⁰ Innebörden av att märket måste tas i bruk är att det skall vara allvarligt menat, d.v.s. ske i samband med en på affärsmässiga överväganden grundad marknadsföring av varan eller tjänsten till allmänheten. Som verkligt bruk bör även kunna godtas att märket används i

²⁹ SOU 1958:10 s. 280.

³⁰ Artiklarna 10-13.

reklam, kataloger eller andra former av marknadsföringsåtgärder. Detta under förutsättning att det sker i ett tidsmässigt rimligt samband med att varan förs ut på marknaden. Rena skenransaktioner eller bortslumpande av märkta varor bör däremot inte utgöra bruk. Följden blir att varje tillfälle av bruk som uppfyller kraven på verklig användning är tillräcklig för att leda till att en ny femårsperiod börjar löpa.³¹

Ibland kan det dock finnas giltiga skäl till att varumärket inte har använts under den angivna femårsperioden. Som grundläggande princip torde gälla, att endast sådana situationer som innehavaren till varumärkesrätten inte råder över kan utgöra giltiga skäl. Inom vissa näringsgrenar gäller t.ex. särskilda godkännanden eller tillstånd av myndighet. Som exempel kan nämnas registrering av läkemedel eller säkerhetsmärkning av viss produkt. I dessa fall föreligger det en faktisk omöjlighet att använda varumärket i avvaktan på sådana godkännanden. Detta kan vara omständigheter som utgör giltiga skäl till varför varumärket inte har använts.³²

Det faktum att det finns en skyldighet att använda märket, syftar till att varumärkesregistret inte skall belastas av formella registreringar av märken som inte är i bruk, och därmed hindrar andra från att registrera ett varumärke.³³

Med den användningsfrist som finns öppnas ändå möjligheten att göra s.k. formalregistreringar, d.v.s. registreringar som inte motsvaras av en faktisk märkesanvändning. Detta innebär att det går att göra såväl defensiva (avvärande och hindrande märken) som offensiva registreringar (förrådsmärken och expansionsmärken).³⁴ Det som kan inträffa om ett varumärke inte inom fem år har använts för samtliga varor eller tjänster som det har registrerats för är att, det sker en s.k. partiell hävning d.v.s. registreringen upphör att gälla för de varor eller tjänster som märket inte har tagits i bruk för, 25 b § VmL.

2.2 Uppkomst genom inarbetning i Sverige

En annan möjlighet att förvärva ensamrätt till ett varumärke oberoende av registrering är genom inarbetning. Enligt 2 § 3 st. VmL, anses ett varumärke inarbetat, om det *här i landet inom en betydande del av den krets* som märket riktar sig till blivit känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. I stället för ett ®, kan då varumärket återges tillsammans med beteckningen TM, som markerar att det handlar om ett *oregistrerat* varumärke.³⁵

³¹ Prop. 1992/93:48 s. 98 f.

³² Prop. 1992/93:48 s. 100 f.

³³ Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 315.

³⁴ Koktvedgaard, Levin, a.a. s. 315.

³⁵ Koktvedgaard, Levin, a.a. s. 312.

Paragrafen ställer alltså upp ett antal centrala förutsättningar för att en giltig inarbetning skall anses ha uppstått.

Det första kravet är att varumärket skall vara känt *här i landet*. Det innebär inte att märket behöver ha blivit inarbetat i hela landet, utan det räcker med att det är känt inom *en del* av landet, t.ex. Malmö, för att ensamrätten skall kunna göras gällande just där mot ett annat förväxlingsbart märke. Även om ett varumärke bara har blivit inarbetat inom en del av landet, utgör det alltså hinder för en senare svensk varumärkesansökan som avser registrering av ett förväxlingsbart märke som omfattar hela landet. Däremot förhåller det sig annorlunda till ett EG-varumärke. Gentemot ett sådant märke krävs att det har skett en nationell inarbetning för att det skall räknas som en äldre rätt i förhållande till EG-varumärket, jfr art 107 EG - VMF.³⁶ Någon motsvarighet till reglerna om inarbetning finns inte vad gäller EG-varumärke. Det uppkommer *endast* genom registrering.³⁷

Vidare krävs inte ens att märket har använts i landet. Det räcker i princip med att det är känt genom reklam under en förberedelsetid, innan varan förts ut på marknaden eller - undantagsvis - att det har förekommit så intensivt i reklam utomlands att märket även kan anses som (notoriskt) känt här.³⁸

Det andra kriteriet som uppställs är att märket skall vara känt inom en *betydande del av den krets* som märket riktar sig till, d.v.s. *omsättningskretsen*. De personer som ingår i omsättningskretsen kan som regel indelas i två huvudgrupper. Den ena gruppen består av de personer som normalt kan tänkas köpa den ifrågavarande produkten, d.v.s. konsumenter. Den andra av de personer som är verksamma inom den bransch som handlar med produkten t.ex. tillverkare, distributörer eller agenter. Således kan de personer som ingår i omsättningskretsen variera högst avsevärt beroende på vilka varor det rör sig om. I praktiken kan det alltså vara relativt svårt att fastställa vilka personer som ingår i omsättningskretsen.³⁹

Kravet på att märket skall vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen innebär inte att alla, eller ens de flesta inom kretsen måste känna till märket.⁴⁰ Bedömningen beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Av betydelse för den bedömningen är bl.a. om fler uppfattar märket som en beskrivande beteckning än som ett kännetecken. I sådana fall måste naturligtvis kravet på antalet personer som uppfattar märket som ett kännetecken ställas högre.⁴¹ Varumärket skall alltså vara känt som

³⁶ Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 316.

³⁷ Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 6:e uppl. 1998, s. 163.

³⁸ Koktvedgaard, Levin, a.a. s. 316.

³⁹ Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren, Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens, 7:e uppl. 2001, s. 183.

⁴⁰ Koktvedgaard, Levin, a.a. s. 316.

⁴¹ Prop. 1994/95:59 s. 45.

beteckning för just de varor som det tillhandahålls under och inte som en allmän beteckning för varans art eller egenskaper. Liksom för registrerade varumärken krävs det för inarbetade varumärken en viss särskiljningsförmåga.⁴²

För att bevisa inarbetning av ett varumärke, används ofta marknadsundersökningar. Stockholms Handelskammars varumärkesnämnd är ett organ som utför sådana undersökningar. Deras arbete bygger i princip på intervjuer som sammanställs och där svaren anges i procentsatser. Tidigare användes uttrycket ”*allmänt känt*” som beteckning för när inarbetning förelåg, vilket innebar ett krav på att ungefär 50 procent av omsättningskretsen skulle känna till varumärket. När ordalydelsen 1995 istället ändrades till *betydande del*, medförde det en reducering av kravet. Numera räcker det att omkring en tredjedel av omsättningskretsen kan identifiera märket, för att inarbetning skall kunna göras gällande.⁴³

Det är med andra ord svårt att generellt avgöra när ett varumärke kan anses som inarbetat. Det beror mycket på vilken typ av märke det är, om det t.ex. har en ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga. Ensamrätten består bara så länge märket betraktas som inarbetat och omfattar endast det geografiska område inom vilket det har inarbetats. Rent allmänt kan sägas att det krävs omfattande och långvarig användning av märket för att det skall anses som inarbetat.⁴⁴ Ett exempel som kan nämnas är KARLSONS KLISTER, ett efternamn utan särskiljningsförmåga och en varubeskrivning. KARLSONS KLISTER är numera ett registrerat varumärke, men det tog ett halvt sekel att arbeta in.⁴⁵

2.3 Uppkomst genom registrering inom EU

Varumärkesrätten är hittills det enda helt europeiserade området inom immaterialrätten.⁴⁶

Möjligheten att registrera ett varumärke (EG-varumärke) med verkan inom hela EU uppstod 1994 genom förordningen EG 40/94, (EG-VMF). I praktiken började den dock inte fungera förrän 1996. Handläggningen av gemenskrättsliga varumärken handhas av en särskilt upprättad myndighet, Office of Harmonisation for the Internal Market (OHIM) i Alicante.⁴⁷

Systemet fungerar så att, man genom ansökan om endast *en registrering* får ensamrätt till ett varumärke inom hela EU. Det är inte möjligt att begränsa

⁴² Kocktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 317.

⁴³ Kocktvedgaard, Levin, a.a. s. 317.

⁴⁴ Dr Ludvig Brann Patentbyrå AB, Varumärkeshandbok, s. 7.

⁴⁵ Levin, Immaterialrätten En introduktion, s. 46.

⁴⁶ Kocktvedgaard, Levin, a.a. s. 295.

⁴⁷ Kocktvedgaard, Levin, a.a. s. 298.

en ansökan till vissa medlemsländer, utan en registrering omfattar alltid hela unionen. Det räcker emellertid med att det föreligger hinder i bara ett av medlemsländerna, för att en registrering av ett EG-varumärke skall falla.⁴⁸ Ansökan görs antingen direkt till OHIM eller till en nationell registreringsmyndighet, PRV i Sverige, som sedan vidarebefordrar den till OHIM, artikel 25 EG-VMF.⁴⁹

Avgränsningen av vilka kännetecken som kan registreras som EG-varumärke återfinns i artikel 4 EG-VMF. Dessa bestämmelser motsvarar de som återfinns i artikel 2 i EG-direktiv 89/104/EEG och överensstämmer därmed i princip även materiellt med reglerna i VmL.⁵⁰

Själva registreringsförfarandet utgår endast, till skillnad från de svenska reglerna, från att avgöra om det föreligger några absoluta hinder för registrering, t.ex. bristande särskiljningsförmåga, artikel 7 EG-VMF. Beträffande granskningen av de relativa registreringshindren, artikel 8 EG-VMF, förhåller det sig emellertid annorlunda. Här utarbetar OHIM en sökrapport, artikel 39.1 EG-VMF, över eventuella förväxlingsbara tidigare sökta och registrerade EG-varumärken. Kopior av materialet översänds sedan till de nationella registreringsmyndigheter, t.ex. PRV, som anmält att de vill söka i sina egna register, artikel 39.2 EG-VMF.⁵¹ Detta gäller samtliga länder utom Frankrike, Italien och Tyskland som valt att stå utanför. Inget hindrar dock att sökanden köper en sådan sökning separat i dessa länder.⁵² I så fall får även myndigheterna i de här länderna möjligheten att göra granskningar avseende förväxlingsbara nationella varumärken. Dessa rapporter skall sändas till OHIM inom tre månader och ange vilka nationella varumärken som kan utgöra relativa registreringshinder mot ett EG-varumärke, eller ange att något sådant nationellt varumärke inte finns, artikel 39.3 EG-VMF.⁵³ Trots denna tämligen avancerade procedur är den inte helt tillförlitlig, eftersom sökning inte sker efter släktnamn, i bolagsregistret eller i internationella registret över varumärken.⁵⁴

Efter dessa utväxlingar av information, sammanställer OHIM en granskningsrapport av sitt material - och i förekommande fall av materialet från de nationella myndigheterna och skickar sedan rapporten till sökanden, artikel 39.5 EG-VMF. Genom detta förfarande avgör därefter sökanden själv om han vill återkalla ansökan, försöka erhålla samtycke till registreringen från innehavare av eventuella äldre rättigheter, eller gå vidare med ansökan i oförändrat skick. Om sökanden väljer att gå vidare med ansökan, skall den offentliggöras. Detta för att ge möjlighet till äldre rättighetshavare att, inom

⁴⁸ Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 298 f.

⁴⁹ Koktvedgaard, Levin, a.a. s. 299.

⁵⁰ Prop. 1995/96:26 s. 19.

⁵¹ Prop. 1995/96:26 s. 19.

⁵² Telefonintervju med jurist Kristina Fredlund, AWAPATENT i Malmö den 19 april 2002.

⁵³ Prop. 1995/96:26 s. 20.

⁵⁴ Telefonintervju med jurist Kristina Fredlund, AWAPATENT i Malmö den 19 april 2002.

tre månader göra invändningar mot den, artikel 42 EG-VMF. I samband med detta underrättar också OHIM, i förekommande fall, innehavare av äldre EG-varumärken, om att det finns en ansökan om registrering av ett yngre förväxlingsbart EG-varumärke, artikel 39.6 EG-VMF.⁵⁵

Det är OHIM som fattar beslut i frågor som rör invändning mot en ansökan om registrering av ett EG-varumärke. Sådana beslut kan överklagas till fyra s.k. överklagandenämnder i Alicante, vars beslut i sin tur kan överklagas till Förstainstansrätten och i sista instans till EG-domstolen. Med andra ord kan det i vissa fall bli fråga om utdragna processer.⁵⁶

Registreringen av ett EG-varumärke gäller precis som för en varumärkesregistrering i Sverige i tio år och kan förnyas för ytterligare tioårsperioder, artikel 46 EG-VMF.

Det är alltså prövningen av de relativa hindren som utgör den väsentliga skillnaden mellan registreringsförfarandet av ett EG-varumärke och ett svenskt varumärke. Beträffande EG-varumärken är det upp till sökanden själv att avgöra om han vill "riskera" att registrera ett förväxlingsbart varumärke, medan en sökande av ett varumärke i Sverige inte ens besitter den möjligheten, eftersom ärendet avgörs direkt av PRV. Denna granskning av de relativa hindren från PRVs sida är dock förmodligen på väg att försvinna genom det nya förslaget till Varumärkeslag. Där förordas det nämligen att denna granskning skall upphöra.⁵⁷

⁵⁵ Prop. 1995/96:26 s. 20.

⁵⁶ Kocktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 300.

⁵⁷ Se vidare SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

3 Kravet på särskiljningsförmåga

En grundläggande förutsättning för att erhålla skydd för ett varumärke är att det har *särskiljningsförmåga*. Detta är egentligen något som ligger i varumärkesrättens natur. Ingen skall kunna ges möjlighet att registrera t.ex. vanligt förekommande ord som egna varumärken och därmed skapa en monopolställning. Men detta krav är också ett av varumärkesrättens främsta dilemman. I många fall uppstår svåra bedömningar om vad som kan betraktas som särskiljande.

I detta kapitel kommer med utgångspunkt från bestämmelsen i 13 § 1 st. VmL om kravet på särskiljningsförmåga, en närmare belysning att ges av innebörden av detta krav. Kapitlet inleds med en genomgång av motiven till regeln, därefter ges en förklaring till begreppet *disclaimer*, som innebär ett avstående från vissa delar av ett varumärke. Slutligen ges en redogörelse för intressanta fall från rättspraxis i anslutning till 13 § 1 st. VmL, om varumärken *som inte i och för sig skall anses ha särskiljningsförmåga*.

3.1 De särskilda bestämmelserna om kravet på särskiljningsförmåga

Utgångspunkten vad gäller kravet på särskiljningsförmåga återfinns i 1 § 2 st. VmL, som uttalar att ett tecken skall kunna särskiljas från varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Den mer detaljerade bestämmelsen om kravet på särskiljningsförmåga ges emellertid i 13 § 1 st. VmL. Av motiven till paragrafens första stycke framgår det att detta krav har en dubbel motivering.⁵⁸

För det första skall ett varumärke vara ägnat att uppfattas som ett individualiseringsmedel för en viss näringsidkares varor eller tjänster, d.v.s. ange ett visst kommersiellt ursprung. Varumärket skall alltså kunna uppfattas som ett egennamn, s.k. *proprium*, och inte som beskrivande eller generiska ord, s.k. *appellativ*.⁵⁹ För det andra skall ett varumärke kunna förbehållas en enskild näringsidkare, utan att konkurrenternas frihet att lojalt avbilda, beskriva eller eljest reklamera för sina varor blir otillbörligen beskuren. Vid prövningen av varumärkesansökningar är det alltså dessa två motivkomplex som bör tjäna som ledning. Det räcker med att ett av dessa båda kriterier *inte* uppfylls för att ett varumärke skall anses sakna erforderlig distinktivitet.⁶⁰

⁵⁸ SOU 1958:10 s. 269.

⁵⁹ SOU 1958:10 s. 269. Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 109.

⁶⁰ SOU 1958:10 s. 269 f.

När bedömningen av ett ords särskiljningsförmåga görs skall i första hand ordets betydelse i svenska språket beaktas. Men även ordets betydelse i främmande språk skall beaktas. Vid denna bedömning bör särskild hänsyn tas till de nordiska ländernas språk, samt de stora världsspråken. Om ett ord däremot är deskriptivt på ett i Sverige mindre känt språk, behöver det vanligtvis inte tas i beaktande. Däremot kan språk som latin eller grekiska göra ett ord oregistrerbart i fråga om vissa varuslag, t.ex. om det avser läkemedel eller instrument för vetenskapligt bruk. I övrigt får bedömningen i vad mån ordets betydelse i främmande språk skall beaktas, göras utifrån de varuslag som ordet söks för.⁶¹

Det framgår varken av betänkandet eller propositionen vad som avses med de stora världsspråken, men det får antas att det närmast rör sig om engelska, tyska och franska.

I 13 § 1 st. VmL ges en uppräknning av olika slags deskriptiva märken som inte i och för sig skall anses ha särskiljningsförmåga. Formuleringen tar i första hand sikte på ordmärken, men är konstruerad så att den inte utesluter att även andra slag av märken kan inrymmas.⁶² Meningen lyder enligt följande:

”Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga”.

I betänkandet⁶³ ges en viss vägledning av synen på de olika slagen av deskriptivitet som bedöms vid granskningen av varumärkesansökningar.

Med ord som anger varans *art* avses allmänna varubenämningar, d.v.s. generiska ord eller appellativ, som betecknar viss vara eller varugrupp. Exempel på sådana är kaffe och livsmedel.

Till ord som anger varans *beskaffenhet* hänförs sådana som i övrigt anger varans egenskaper och kvalitet. Hit hör främst allmänna kvalitetsbeteckningar som extra, prima och standard, men även ord som kan innefatta allmänna värdeomdömen som superior, lyx, suverän, elit, eminent o.s.v. Som beskaffenhetsangivande anförs också ord som anger någon speciell egenskap hos varan, t.ex. rostfri för stålvaror, karat för guldsmedsvaror, dental för tandvårdsmedel.

I anslutning till denna typ av ordmärken bör även nämnas ord som är *suggestiva*. Med det menas ord som inte är direkt beskrivande utan mer ägnade att ingiva kundkretsen vissa associationer med varan eller antyda viss eller vissa egenskaper hos denna. Från praxis kan bl.a. nämnas märken

⁶¹ Prop. 1960:67 s. 93.

⁶² SOU 1958:10 s. 270.

⁶³ SOU 1958:10 s. 271 ff.

som X-PERT⁶⁴ för preparat för utrotning av skadedjur och ohyra, och HIMLAGOTT⁶⁵ för bl.a. glass och konditorivaror. I båda dessa avgöranden avslog PRV ansökningarna med motiveringen att de angav varornas beskaffenhet. PBR beviljade däremot märkena registrering, eftersom de ansåg att märkena närmast var att beteckna som suggestiva. PBRs avgörande får således anses vara i linje med betänkandet, där det anges att ord som är suggestiva bör kunna registreras som varumärke. I betänkandet sägs emellertid att någon skarp gräns inte kan dras mellan ord som är beskaffenhetsangivande och sådana som endast är suggestiva. Bedömningen blir beroende av de föreliggande särskilda omständigheterna.

Ord som anger varans *mängd* torde enligt betänkandet inte vara så vanligt förekommande. Ord som närmast hör hit är de som anger vikt, längd och volym.

Med varans *användning* åsyftas dess ändamål. Som exempel nämns baby för barnvagnar, blixtpåskedare, blondin för hårmedel och gangränol för läkemedel.

Till ord som anger varans *pris* hänförs sådana som anger att varan är särskilt billig eller ekonomiskt lättillgänglig, men även namn på valutor som t.ex. dollar, kronor o.s.v. I betänkandet konstateras att detta oftast inte utgör något problem.

Med ord som anger varans *geografiska ursprung* avses i princip inte bara namn på orter utan även länder och distrikt. Hit hör även adjektiv som svensk, nordisk, tropisk etc. Med ursprung avses emellertid inte alla geografiska namn, utan namn på orter m.m., som inte rimligen betecknar den plats varifrån varan kommer, kan vara registrerbara. Exempel på sådana registreringar som har medgivits och inte har ansetts ange varans ursprung är namn på berg t.ex. MONT-BLANC, EVEREST och i vissa fall även namn på floder t.ex. THAMES. Andra benämningar som har beviljats registrering är namn på mindre betydande orter utomlands, som inte är kända i samband med tillverkning eller handel med viss vara. Däremot är det mer sällsynt att registrering har medgivits för namn på mindre orter i Sverige. Men det finns undantag även här. Till exempel har glasbruken i orterna Kosta och Orrefors beviljats registrering⁶⁶. För rena gårdsnamn gäller emellertid regeln att de inte skall anses som ursprungsangivande, och därmed i princip vara registrerbara.

Ord som anger *tiden för varans framställande* är inte så vanligt förekommande. Till denna kategori kan hänföras ord som anger varans ålder t.ex. färsk, antik m.fl.

⁶⁴ Dom från PBR den 12 april 1994.

⁶⁵ Dom från PBR den 28 augusti 1996.

⁶⁶ Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 328.

Den uppräknings som ges i 13 § 1 st. andra meningen VmL kan ändå inte anses vara definitiv, eftersom bestämmelsen anger att deskriptiva märken *inte i och för sig skall anses ha särskiljningsförmåga*. Vid bedömning av om ettärke har särskiljningsförmåga skall nämligen enligt 13 § 1 st. tredje meningen, *hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och tid som märket varit i bruk*.

Av betänkandet framgår att denna regel närmast tar sikte på deskriptiva märken som inte besitter en ursprunglig särprägel, men som genom användning har förvärvat en sådan och därmed av omsättningskretsen uppfattas som ett företags varumärke. Vidare uttalas det i betänkandet att, det fordras övertygande bevisning vad gäller mycket enkla figurer och rent generiska ord, för att förvärvat särskiljningsförmåga skall anses föreligga.⁶⁷

3.1.1 Begreppet disclaimer

I anslutning till det föregående avsnittet är det av vikt att även uppmärksamma begreppet ”*disclaimer*”, vars innebörd återfinns i 15 § VmL. På svenska kan ordet närmast översättas till ”avstående från”, men det är alltså den engelska termen disclaimer som är etablerad såväl i svensk som i utländsk rätt. Bestämmelsen infördes i svensk rätt genom 1960 års VmL.⁶⁸

Det 15 § VmL tar sikte på är ansökningar om registrering av varumärken som innefattar sådan beståndsdel som inte ensam för sig kan registreras. Sådana oregistrerbara beståndsdelar kan t.ex. vara beskrivande ord och generiska beteckningar. Följden av att ensamrätten inte omfattar den oregistrerbara delen av varumärket, innebär att denna del utan hinder av registreringen fritt kan användas av andra. Av betänkandet framgår det däremot att varumärket är ”i sin helhet skyddat även där helhetsintrycket till väsentlig grad beror av den oregistrerbara beståndsdelan”.⁶⁹

För att överhuvudtaget erhålla registrering av ett beskrivande ord med en disclaimer krävs det som regel att det finns något som bär upp märket t.ex. en figurativ utformning av det. Det är alltså den figurativa utformningen av märket som skyddas, medan ordet eller orden kan användas av andra så länge det inte finns risk för förväxling. Således kan det vara värt att registrera ett varumärke trots ett krav på disclaimer, eftersom jag som sökande har företräde framför en annan som vill att ansöka om en liknande registrering senare.⁷⁰

De moment i ett varumärke som kan bli föremål för disclaimer är ord, olika kombinationer av bokstäver och/eller siffror samt utstyrselar. För

⁶⁷ SOU 1958:10 s. 273 f.

⁶⁸ Holmqvist, Varumärkens Särskiljningsförmåga, s. 596.

⁶⁹ SOU 1958:10 s. 291.

⁷⁰ Telefonintervju med jurist Kristina Fredlund AWAPATENT i Malmö den 19 april 2002.

varuutstyrslar finns det även närmare bestämmelser i 13 § 2 st. och 5 § VmL. Beträffande figurmoment kan de inte bli föremål för disclaimer, oavsett hur ”beskrivande” de än må vara. Som exempel kan nämnas en bild föreställande en katt ingående i ett märke avsett för kattmat. En sådan bild kan alltså inte bli föremål för disclaimer, eftersom det i det läget är underförstått att skyddet enbart avser den ifrågavarande kattens figurativa utförande och inte användningen i sig av en avbildad katt för produkten kattmat. Om däremot även ordet ”katt” eller ”kattmat” förekommer i samma märke, kan det teoretiskt bli föremål för disclaimer.⁷¹

Förfarandet med disclaimer förekommer enbart i samband med registrering. Om sökanden däremot under handläggningen av ansökan kan påvisa att varumärkets särskiljningsförmåga har förstärkts eller förtydligats genom användning, kan kravet på disclaimer för en viss del av märket som inte är tillräckligt distinkt bortfalla. I fall då sökanden inte kan bevisa inarbetning av varumärket, är ett alternativ att låta det eller de varuslag som medför otillräcklig särskiljningsförmåga hos varumärket, utgå ur ansökans varuförteckning. För att ett borttagande av disclaimer skall kunna ske från en varumärkesregistrering krävs det däremot en ny ansökan, eftersom bevisning om förvärv av distinktivitet genom inarbetning då måste ges in och prövas.⁷²

Syftet med bestämmelsen om disclaimer enligt 15 § 2 st. VmL är, att den endast skall tillgripas då det finns ”*särskild anledning* att antaga att märkets registrering kan föranleda *ovisshet* om ensamrättens omfattning”. Enligt betänkandet torde sådan anledning ”endast föreligga där den aktuella beståndsdelens oregistrerbara natur inte måste vara uppenbar för den som har normala kunskaper angående berörda varuslag”. Som exempel på detta nämns att varans generiska beteckning eller namnet på den ort där varan har framställts ingår i märket, knappast ger anledning till ovisshet om skyddets omfattning. Om varumärket däremot innehåller något deskriptivt ord med viss otillräcklig egenart för registrering kan ensamrättens omfattning behöva klargöras genom disclaimer.⁷³

3.1.2 Rättspraxis i anslutning till 13 § 1 st. VmL

Rättspraxis i anslutning till 13 § 1 st. VmL är i vissa avseenden omfattande, främst vad gäller beteckningarna *art*, *beskaffenhet*, *användning* och *geografiskt ursprung*. För de övriga beteckningarna d.v.s. *mängd*, *pris* och *tiden för varans framställande* är rättspraxis däremot mycket mer begränsad.

Nedan kommer en redogörelse att ges över olika fall av varumärkesansökningar som ansluter till 13 § 1 st. VmL. För att göra

⁷¹ Levin, Bonnier, Praktisk varumärkesrätt, s. 108 och 116 f.

⁷² Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 598.

⁷³ SOU 1958:10 s. 292.

framställningen mer överskådlig finns en rubrik för varje typ av ordmärke d.v.s. en för art, beskaffenhet, användning etc. Däremot finns ingen rättspraxis med vad gäller tiden för varans framställande. Detta beroende på att det är en beteckning som inte är vanligt förekommande.

3.1.3 Ord som anger art

Rättspraxis avseende beteckningen art är mycket omfattande både vad gäller ansökningar som beviljats och nekats registrering. Anledningen till detta beror sannolikt på att, när företag skapar ett varumärke väljer de ofta att använda sig av ord som på något sätt nära associeras med varan eller tjänsten.

3.1.3.1 Ansökningar som beviljats registrering

Urvalet av ansökningar som beviljats registrering är av mycket varierande slag. Något som framför allt är intressant att studera är när PBR kan anse ett märke som anger varans art som suggestivt och när disclaimer krävs.

Ordet ”SYNOPTIK” söktes registrerat för bl.a. glasögon hänförligt till klass 9 och ögonläkar- och optiker verksamhet hänförligt till klass 42.

PRV: Avslag.

PRV uttalade kort att ordet synoptik angav varornas och tjänsternas art och därmed ej var ägnat att verka särskiljande.

PBR: Återförvisat.

PBR ansåg att ordet synoptik var ett nyskapat ord av fantasikaraktär. Till skillnad från PRV menade därför PBR att ordet fick anses som suggestivt och inte deskriptivt med avseende på sökandens varor och tjänster.⁷⁴

Av PBRs uttalande att döma, går det uppenbarligen att erhålla registrering för två sammanskrivna ord som var för sig, syn och optik, egentligen är deskriptiva för den sökta varuförteckningen. Således är det inte omöjligt att erhålla skydd för ord som anger varor eller tjänsters art så länge de i alla fall tillsammans kan anses utgöra en ”nyskapad” kombination.

Enligt min mening gjorde PBR en mycket generös bedömning av detta ordmärke. Framför allt eftersom de inte uppställde några som helst krav på figurativ utformning eller visad användning av märket.

Ett figurmärke innehållande bl.a. orden ”JORDNÖTS RINGAR” söktes registrerat för snacksprodukter baserade på potatis, grönsaker eller frukt; rostade, torkade, saltade och kryddade nötter hänförligt till klass 29 och snacksprodukter i form av popcorn och majschips m.m. hänförligt till klass 30.

PRV: Avslag.

⁷⁴ Dom från PBR den 12 april 1994.

PRV ansåg att orden jordnöts ringar var beskrivande för de sökta varorna eftersom de angav varans art. Trots att sökanden hade visat att märket använts medförde det inte att den bristande särskiljningsförmågan avhjälpes, eftersom det förelåg ett frihållningsbehov för orden jordnöts ringar. För att undanröja ovisshet om ensamrättens omfattning krävde PRV därför att en disclaimer antecknades för orden jordnöts ringar. Då sökanden inte hade accepterat en disclaimer, hade ansökan inte försatts i sådant skick att registrering kunde ske.

PBR: Återförvisat.

I PBR begränsade sökanden varuuppgiften till att avse ”en snacksprodukt bestående av majs, ris, korn och råg med jordnötssmör”, klass 30. Sökanden yrkade i första hand bifall till ansökan utan begärd disclaimer med motiveringen att produkten genom långvarig användning blivit inarbetad och därför skulle åtnjuta skydd. I andra hand accepterade sökanden en disclaimer för det sökta märket.

PBR ansåg att ordet jordnötsringar i den uppdelade form som det förekom i sökandens ord- och figurmärke var i grunden direkt beskrivande för en ringformad snacksprodukt av den beskaffenhet som ansökan avsåg. Beteckningen saknade således enligt PBR i sig den särskiljningsförmåga som krävs enligt 13 § VmL för att registrering skall kunna beviljas. PBR konstaterade dock att sökanden under lång tid och i stor omfattning använt beteckningen jordnötsringar i samband med marknadsföringen av en snacksprodukt av de ovan angivna slaget. Trots diverse intyg från sökanden som styrkte användningen av märket, fann PBR vid en samlad bedömning att utredningen i målet inte gav ett ”övertygande stöd för att konsumenterna - oaktat beteckningens i grunden rent beskrivande karaktär - allmänt kommit att betrakta beteckningen som ett varukännetecken för sökandens vara”. Således saknade beteckningen jordnöts ringar den särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Sökanden hade emellertid i andra hand godtagit en disclaimer för orden jordnöts ringar, varför ansökan också bifölls i enlighet med sökandens andrahandsyrkande.⁷⁵

Enligt mitt förmenande är orden jordnöt och ringar såväl uppdelade som hopskrivna att anse som beskrivande för snacksprodukter. Det är knappast ägnat att i första hand uppfattas som ett varumärke och det finns ett frihållningsbehov för ordsammansättningen. Det som i det här målet är intressant att studera, är därför huruvida märket genom användning förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga.

Vad gäller frågan om eventuell inarbetning av märket är det bl.a. värt att i målet notera ett intyg från ICA Handlarna. Det innehöll nämligen ett påstående om att beteckningen ”JORDNÖTS RINGAR” var ”synnerligen väl inarbetad och sedan lång tid *allmänt känd* som varumärke för AB Estrella *ensam*”. Med andra ord skulle det innebära, dels att märket var känt av mer än 50 % av omsättningskretsen och dels att det förknippades med just Estrella och inte med någon av deras konkurrenter. PBR lade däremot inte någon vikt vid detta intyg, eftersom de ansåg att det inte framgick vilket underlag företaget haft för det uttalandet. Detta visar alltså på att det av sökanden krävs inte bara omfattande utan även detaljerande bevisning för att styrka inarbetning av ett varumärke. Således är det viktigt att utforma marknadsundersökningar på ett tydligt sätt, så att det klart framgår att omsättningskretsen verkligen förknippar märket med ett visst företag. Oavsett riktigheten i de intyg som sökanden presenterade, anser jag att PBR ändå gjorde en korrekt bedömning som krävde en disclaimer.

⁷⁵ Dom från PBR den 21 december 2000.

Ordet "SKADEJOUREN" i figur söktes registrerat för bl.a. reparation av byggnader, sanering efter brand, vatten- och andra skador hänförligt till klass 37. Märket beskrivs på följande sätt: cirkelns kärna är vit, röd och svart och omgiven av ett rött fält med vit text.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att ordet skadejouren var beskrivande för tjänsternas art och därmed saknade särskiljningsförmåga. Sökanden hade inte heller genom användning av märket visat på förvärvad särskiljningsförmåga. PRV krävde därför disclaimer för märket, vilket sökanden inte hade accepterat.

PBR: Återförvisat.

I PBR vidhöll sökanden i första hand ansökan utan någon disclaimer men i andra hand hade en sådan medgivits.

PBR ansåg i likhet med PRV att ordet skadejouren saknade erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som omfattades av ansökan. Utredningen i målet gav enligt PBR inte stöd för att ordet genom användning gjorts i sådan grad känd i den omsättningskrets här i landet som hade anledning att utnyttja tjänster av det aktuella slaget att, det i första hand uppfattades som kännetecken för dessa och inte som en uppgift om tjänsternas inriktning och tillgänglighet. PBR krävde således en disclaimer för ordet skadejouren, vilket innebar att ansökan beviljades i enlighet med sökandens yrkande i andra hand.⁷⁶

Beträffande den här ordkombinationen gjorde PBR enligt min mening ett korrekt uttalande. Det gällde uttalandet om att utredningen i målet inte gav stöd för att ordet skadejouren använts i sådan grad för de aktuella tjänsterna att, "det i första hand uppfattades som kännetecken för dessa och inte som en uppgift om tjänsternas inriktning och tillgänglighet". Med två ord som skada och jour som tillsammans kan få innebörden av att det anger inriktning och tillgänglighet, finner inte jag heller att en registrering bör beviljas om sökanden inte kan visa på tillräcklig användning av märket. I det aktuella målet hade emellertid sökanden i andra hand accepterat en disclaimer för ordet, vilket ändå gjorde en registrering möjlig.

Ordet "TAXIKURIR" i figur söktes registrerat för bl.a. annons- och reklamverksamhet hänförligt till klass 35 och transport hänförligt till klass 39.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att ordet taxikurir angav tjänsternas art och därför saknade särskiljningsförmåga. Eftersom ingen inarbetning av märket hade visats, krävde PRV en disclaimer för beteckningen vilket sökanden inte accepterade.

PBR: Återförvisat.

I PBR vidhöll sökanden i första hand ansökan med den ursprungliga tjänsteförteckningen. I andra hand hade sökanden begränsat förteckningen till att avse: Företagsledning, företagsadministration och kontorstjänster; allt inom transportområdet i klass 35 samt transport, bokning av transporter, forsling av bagage, information avseende transporter, kundtjänster, passagerartransporter, taxitransporter, transporter av resenärer och anordnande av resor i klass 39. Sökanden hade även ingivit material som visade på användning av märket.

PBR ansåg att orden taxi och kurir var för sig saknade erforderlig särskiljningsförmåga. Men enligt PBR framgick det av utredningen att det sammanskrivna ordet taxikurir använts

⁷⁶ Dom från PBR den 6 augusti 1997.

och fungerade som individualiseringsmedel för bl.a. taxitransporter. Det förelåg enligt PBR inte heller något frihållningsbehov för beteckningen taxikurir, varför överklagandet bifölls i enlighet med yrkandet i första hand.⁷⁷

Till skillnad från de två föregående målen beviljade alltså PBR denna ansökan registrering utan krav på disclaimer, trots att även detta märke egentligen var beskrivande för de sökta tjänsterna. Det som kan vara svårt att avgöra är när PBR anser ett märke använt i sådan grad att det har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga.

3.1.3.2 Ansökningar som nekats registrering

Även urvalet av ansökningar som nekats registrering är ganska varierande. Det som framför allt är intressant att studera är när ett märke som anger varors eller tjänsters art kan anses ha degenererat, d.v.s. en beteckning som ursprungligen varit ett varumärke, men som efterhand alltmer kommit att uppfattas som en allmän benämning för något.

Ordet ”GALLUP”⁷⁸ söktes registrerat för tryckalster hänförligt till klass 16 och genomförande av opinionsundersökningar- och mätningar hänförligt till klass 35.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att ordet gallup förekommer i Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) som substantiv med betydelsen opinionsundersökning. Eftersom märket enbart bestod av ordet gallup skrivet med versaler ansåg PRV att det därmed angav de sökta tjänsternas art. Det fanns enligt PRV inte något i märket som särskilt indikerade att det var ett kännetecken, varför märket saknade särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

I PBR vidhöll sökanden ansökan under åberopande av ingivet material för styrkande av att ordet gallup hade särskiljningsförmåga och inte hade degenererat.

Till att börja med konstaterade PBR att beteckningen gallup togs i bruk som kännetecken för opinionsundersökningar i USA redan i mitten av 1930-talet. I början av 1940-talet började beteckningen gallup även användas i Sverige som kännetecken för opinionsundersökningar. Efterhand kom emellertid beteckningen att i viss omfattning uppfattas som allmän benämning för opinionsundersökningar.

Enligt PBR gällde det alltså att utreda huruvida beteckningen gallup genom degeneration blivit en allmän benämning för opinionsundersökningar och därför förlorat sin särskiljningsförmåga för sådana undersökningar och, om så var fallet, huruvida beteckningen genom regeneration (återbildning) åter förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. PBR menade att i grunden är regeneration en process av samma slag som när en beteckning som (helt eller delvis) saknar ursprunglig särskiljningsförmåga förvärvar sådan egenskap. Bedömningen av om en beteckning återvunnit sin särskiljningsförmåga borde därför göras på ungefär samma sätt som bedömningen av om en beteckning som aldrig haft särskiljningsförmåga förvärvat sådan. Således borde det enligt PBR inte ställas högre krav på ett kännetecken som på detta sätt en gång förlorat sin särskiljningsförmåga än på en beteckning som aldrig haft särskiljningsförmåga. PBR gjorde

⁷⁷ Dom från PBR den 20 februari 1998.

⁷⁸ Ordet gallup kommer ursprungligen från en amerikan vid namn George Gallup, som 1935 grundade det s.k. Gallupinstitutet med uppgift att genomföra opinions- och marknadsundersökningar, Nationalencyklopedin sjunde bandet s. 315.

därefter följande förtydligande: För bedömningen av en betecknings särskiljningsförmåga är det av avgörande betydelse om den kan fungera dels som ett individualiseringsmedel och dels om den kan förbehållas en enskild utan att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor eller tjänster blir otillbörligt beskuren. En beteckning som anger de sökta varornas eller tjänsternas art eller i övrigt är klart beskrivande kan således inte utan vidare registreras. För att en beteckning av det slag som nu är i fråga skall beviljas registrering bör det normalt krävas att den har inarbetats och av omsättningskretsen uppfattas som beteckning för de varor eller tjänster som den avser och inte som en allmän benämning för något. Vidare konstaterade PBR att ordet gallup togs in i den nionde upplagan av SAOL (1950) som appellativ med betydelsen opinionsundersökning. Det förhållandet att ordet gallup togs in i SAOL visade enligt PBR med tillräcklig grad av säkerhet att beteckningen gallup hade degenererat från att vara ett kännetecken för bl.a. opinionsundersökningar till att bli en allmän benämning för sådana undersökningar. Även i den elfte och senaste upplagan av SAOL (1986) var ordet gallup intaget med denna betydelse. Därmed fick enligt PBR beteckningen gallup anses ha varit en allmän benämning för opinionsundersökningar även vid tiden för utgivandet av den senaste upplagan av SAOL.

Den slutliga bedömning som PBR gjorde var att, sökanden som använt beteckningen gallup som kännetecken för bl.a. opinionsundersökningar, inte visat att en betydande del av omsättningskretsen uppfattade den som ett kännetecken för sådana undersökningar. Därmed lämnade PBR överklagandet utan bifall.⁷⁹

Det mest anmärkningsvärda med den här ansökan är egentligen avsaknaden av någon figurativ utformning. Med tanke på att det är ett rent beskrivande ord, krävs det som regel någonting som bär upp märket genom t.ex. en figur för att märket överhuvudtaget skall beviljas registrering med en disclaimer, under förutsättning att det inte har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga, se ovan kapitel 3.1.1 om begreppet disclaimer.

Beträffande ordet gallup går det således inte att bortse ifrån att det är direkt beskrivande för tjänster som innebär genomförande av opinionsundersökningar eftersom det har den betydelsen. Ordet gallup är ett typiskt exempel på en degeneration av ett varumärke, d.v.s. en beteckning som ursprungligen varit ett kännetecken men som efterhand alltmer kommit att uppfattas som en allmän benämning. Ett annat exempel är ordet dynamit som tidigare varit ett varumärke men som senare blivit en helt vanlig varubeteckning. Dynamit skulle med all sannolikhet inte beviljas registrering för sprängämnen.

Ett ord i sådant här utförande utan någon figurativ utformning skall enligt mitt förmenande inte beviljas registrering, dels eftersom det inte kan fungera som individualiseringsmedel för opinionsundersökningar och dels eftersom det föreligger ett frihållningsbehov för andra att använda ordet. Således anser jag att PBR gjorde en helt korrekt bedömning att inte bevilja märket registrering.

Ordet "VISION'S" i visst utförande söktes registrerat för bl.a. optiska glasögon hänförligt till klass 9.

⁷⁹ Dom från PBR den 23 mars 1998.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att det engelska ordet vision bl.a. betyder syn, synförmåga, seende och visions kan betyda syner. Med anledning av det ansåg PRV att märket var beskrivande för sökta varor.

PBR: Utan bifall.

I likhet med PRV ansåg PBR att ordet vision var beskrivande för sökta varor. Tillägget av apostrof följt av s till märkesordet vision medförde enligt PBR inte att märket var tillräckligt särskiljande från ordet vision för att i sig besitta för varumärkesregistrering erforderlig särskiljningsförmåga. Märket hade inte heller ett sådant figurativt utförande att det på grund därav uppfyllde kravet för registrering. Eftersom användning av märket inte hade visats kunde märket följaktligen inte beviljas registrering.⁸⁰

Beträffande detta ordmärke är det intressant att göra en jämförelse med det tidigare redogjorda märket ”SYNOPTIK” som också söktes registrerat för glasögon. Det märket ansågs emellertid av PBR som suggestivt och beviljades registrering utan krav på visad användning eller figurativ utformning. Med tanke på att märket ”VISION’S” ändå hade ett visst figurativt utförande, finner jag att PBR i detta fall gjorde en betydligt strängare bedömning än i målet om märket ”SYNOPTIK”.

Ordet ”FOLKRADION” söktes registrerat för samtliga varor hänförligt till klass 9 och 16 samt samtliga tjänster hänförligt till klass 38 och 41.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att ordet folkradion saknade erforderlig särskiljningsförmåga eftersom det angav varornas och tjänsternas art och för vilka dessa var avsedda, nämligen för folk i allmänhet.

PBR: Utan bifall.

I PBR vidhöll sökanden sin ansökan och återopade ingivet material för att styrka användningen av märket.

I likhet med PRV ansåg PBR att märket folkradion saknade erforderlig särskiljningsförmåga för de avsedda varorna och tjänsterna. Enligt PBR visade inte heller den förebragta utredningen att beteckningen använts i sådan omfattning att det gjorts känt som varumärke för sökta varor och tjänster. PBR lämnade därför besvären utan bifall.⁸¹

Ett vägande skäl till att detta märke inte beviljades registrering, kan vara att även liknande ansökningar tidigare av PBR nekats registrering jfr t.ex. märkena ”SKÄRGÅRDSRADION”⁸² och ”STORSTADSRADION”⁸³. PBR har däremot beviljat märket ”RADIO CITY”⁸⁴ registrering eftersom det ansågs tillräckligt inarbetat.

Ordet ”TIPSBINGO” söktes registrerat för samtliga varor, inbegripande spelprogram, spelregistreringskvitton, spelkuponger och lottsedlar hänförligt till klass 16, spel och leksaker, inbegripande spelanordningar innefattande anordningar för slumpvis dragning av tecken jämte spelplaner hänförligt till klass 28, samtliga tjänster hänförligt till klass 36,

⁸⁰ Dom från PBR den 21 september 1999.

⁸¹ Dom från PBR den 21 mars 1997.

⁸² Dom från PBR den 19 augusti 1994.

⁸³ Dom från PBR den 11 oktober 1994.

⁸⁴ Dom från PBR den 25 april 1995.

samtliga tjänster, inbegripande vadhållningsverksamhet, även avseende sport- och idrottsresultat hänförligt till klass 41.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att ordet tipsbingo angav varornas och tjänsternas art och därmed saknade särskiljningsförmåga. Sökanden hade inte heller enligt PRV genom användning visat att märket erhållit särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

I PBR vidhöll sökanden i första hand ansökan med den varu- och tjänsteförteckning som prövades av PRV. I andra hand begränsade sökanden varu- och tjänsteförteckningen till att avse: Spelprogram, spelregistreringskvitton, spelkuponger och lottsedlar, klass 16, spelplaner, klass 28, finansiell verksamhet; monetär verksamhet; lotteri verksamhet, klass 36 och vadhållningsverksamhet, klass 41. I sista hand hade sökanden förklarat sig beredd att ytterligare begränsa varuuppgiften i det fall ingivet inarbetningsmaterial inte skulle anses täcka samtliga varor och tjänster enligt yrkandet i andra hand.

Till att börja med konstaterade PBR att det sökta märket tipsbingo är en sammansättning av de i spelsammanhang välkända orden tips och bingo, vilka betyder bl.a. gissning om utgången av en tävling respektive nummerlotteri. PBR ansåg att de i märket ingående orden tips och bingo skrivna såväl var för sig som ihop till ett ord, fick anses sakna särskiljningsförmåga för de varor och tjänster med anknytning till spel och lotteri som ansökan omfattade enligt första- och andrahandsalternativen. Enligt PBR gav inte heller utredningen tillförlitligt stöd för bedömningen att beteckningen tipsbingo av allmänheten kommit att uppfattas som ett kännetecken för aktuella varor och tjänster. En ytterligare begränsning av varuuppgiften skulle inte föranleda annan bedömning. PBR lämnade därför besvären utan bifall.⁸⁵

På samma sätt som målet om märket "FOLKRADION", föreföll det sannolikt mest naturligt för PBR att inte heller bifalla den här ansökan. Detta mot bakgrund av att tidigare ansökningar för beteckningarna "LOTTO"⁸⁶ och "MÅLTIPSET"⁸⁷ inte beviljats registrering. Värt att notera är dock att ordet "ODDSET"⁸⁸ beviljats registrering. Det skedde med disclaimer efter medgivande från sökanden, trots att märket av PBR ansågs vara inarbetat och känt av en stor del av allmänheten. Motiveringen till beslutet enligt PBR var att, det inte fanns någon synonym till ordet odds och att det därför inte borde förbehållas en enskild näringsidkare.

3.1.4 Ord som anger beskaffenhet

I likhet med beteckningen art är rättspraxis avseende beteckningen beskaffenhet omfattande. Det är emellertid inte alltid helt enkelt att skilja dessa kategorier åt, eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra om ett märke är att hänföra till beteckningen art eller beskaffenhet. Ett försök har ändå gjorts nedan att samla ansökningar som närmast är att hänföra till beteckningen beskaffenhet.

⁸⁵ Dom från PBR den 26 maj 1997.

⁸⁶ Dom från PBR den 30 november 1995.

⁸⁷ Dom från PBR den 30 november 1995.

⁸⁸ Dom från PBR den 1 februari 1999.

3.1.4.1 Ansökningar som beviljats registrering

Urvalet av ansökningar som beviljats registrering är ganska brett. Det bygger på alltifrån ord som direkt anger beskaffenhet till märken som av PBR anses som suggestiva. Ett intressant avgörande från EG-domstolen finns även med.

Orden ”EXTRA STARKA” i figur söktes registrerat för halstabletter hänförligt till klass 30.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att orden extra starka angav varornas beskaffenhet och därmed saknade särskiljningsförmåga. Sökanden hade enligt PRV inte heller visat att märket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga för de varor som ansökan omfattade. PRV krävde därför en disclaimer för orden extra starka vilket sökanden inte accepterade.

PBR: Återförvisat.

Sökanden vidhöll ansökan och yrkade i första hand att den skulle godkännas utan en disclaimer men medgav i andra hand en sådan.

I likhet med PRV ansåg PBR att orden extra starka saknade för registrering erforderlig särskiljningsförmåga med avseende på halstabletter. Därmed kunde sökandens yrkande i första hand inte vinna bifall. Enligt PBR förelåg det däremot inget hinder mot yrkandet i andra hand d.v.s. en disclaimer för orden extra starka.⁸⁹

Det här märket är ett tydligt exempel på ord som klart anger en varas beskaffenhet. Det som enligt min mening kan ifrågasättas i detta mål, är tillämpningen av disclaimer. Med tanke på att 15 § VmL anger att disclaimer skall användas när det finns *särskild anledning* att *antaga* att märkets registrering kan föranleda ovisshet om ensamrättens omfattning, är frågan om det föreligger någon ovisshet i detta fall. En ordkombination som ”extra starka” som på ett så tydligt sätt anger varans beskaffenhet, kan inte gärna missförstås angående ensamrättens omfattning av andra. Enligt mitt förmenande är detta ett fall där en uttrycklig disclaimer egentligen inte borde ha krävts, eftersom det är uppenbart att dessa ord inte kan innehas med ensamrätt.

Orden ”SOUPE CUISINE” söktes registrerat för bl.a. tidskrifter och kokböcker hänförligt till klass 16.

PRV: Avslag.

Till att börja med konstaterade PRV att de franska orden soupe och cuisine bl.a. betyder soppa respektive kokkonst och kök. Därmed ansåg PRV att orden angav varornas beskaffenhet och således saknade särskiljningsförmåga. Sökanden hade inte heller genom användning visat att märket erhållit för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

PBR: Återförvisat.

PBR ansåg däremot inte att märket kunde anses som deskriptivt för de varor som ansökan omfattade. I stället var märket enligt PBR att anse som suggestivt varför hinder mot registrering inte förelåg.⁹⁰

⁸⁹ Dom från PBR den 31 oktober 1997.

⁹⁰ Dom från PBR den 17 maj 1995.

Vad gäller detta ordmärke finner jag att det ligger nära gränsen till att vara alltför deskriptivt för bl.a. kokböcker. Det förvånar mig en aning att PBR ansåg det som suggestivt och beviljade märket registrering utan krav på visad användning eller någon figurativ utformning.

Orden "IT PAYS" i figur söktes registrerat för magnetiserade betal- och kreditkort hänförligt till klass 9, marknadsföringsmaterial hänförligt till klass 16 samt finansiell verksamhet hänförligt till klass 36.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att texten it pays, det lönar sig, angav varornas och tjänsternas beskaffenhet och därmed saknade särskiljningsförmåga. Sökanden accepterade inte heller en disclaimer.

PBR: Återförvisat.

Sökanden vidhöll i första hand sin ansökan men medgav i andra hand en disclaimer för texten i märket.

I likhet med PRV ansåg PBR att märket it pays saknade för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor och tjänster som omfattades av ansökan. PBR krävde därför en disclaimer för märket. Eftersom sökanden hade accepterat det biföll PBR ansökan i enlighet med yrkandet i andra hand.⁹¹

Vid en jämförelse med det här märket som söktes för bl.a. betal- och kreditkort, och det föregående märket "SOUPE CUISINE" som söktes för bl.a. kokböcker, finner jag "IT PAYS" som mer suggestivt. Det borde således enligt min mening beviljats registrering av PBR utan krav på disclaimer. Till saken hör att märket "IT PAYS" dessutom hade en figurativ utformning, vilket märket "SOUPE CUISINE" saknade. Vad gäller märken som av PBR anses som suggestiva är det således svårt att avgöra vilka urvalskriterier som PBR använder sig av, jfr även tidigare nämnda suggestiva märken som "SYNOPTIK" för optikerverksamhet, "X-PERT" för preparat för utrotning av skadedjur och ohyra och "HIMLAGOTT" för bl.a. glass och konditorivaror.

Ett annat intressant ordmärke som beviljats registrering, som EG-varumärke, av EG-domstolen⁹² och som närmast är att hänföra till märken som anger varans beskaffenhet är märket "Baby-dry" för engångsblöjor. Detta eftersom ordkombinationen uttrycker en viss egenskap hos varan, nämligen att vara torr.

I sin bedömning av varumärket "Baby-dry" ansåg EG-domstolen att, "varje märkbar avvikelse i lydelsen av den ordkombination som föreslagits för registrering från den terminologi som i de berörda konsumenternas dagliga tal används för att beskriva varan eller tjänsten eller deras väsentliga egenskaper kan ge denna ordkombination en särskiljningsförmåga som gör det möjligt att registrera den som ett varumärke". Vidare konstaterade EG-domstolen att det var tillräckligt att ordkombinationen hade en deskriptiv karaktär i endast ett av de språk som används vid handel inom

⁹¹ Dom från PBR den 19 december 1997.

⁹² Mål C-383/99 P "Procter & Gamble vs OHIM".

gemenskapen, för att ordkombinationen inte skulle kunna registreras som gemenskapsvarumärke. Vid bedömningen av huruvida ”Baby-dry” kunde anses ha särskiljningsförmåga ansåg EG-domstolen att det var lämpligt att utgå från en engelskspråkig konsuments synvinkel. Den bedömning som enligt EG-domstolen skulle göras var huruvida den aktuella ordkombinationen kunde förstås som ett normalt sätt att beskriva denna vara eller ange dess väsentliga egenskaper i allmänt språkbruk.

Vid en samlad bedömning menade EG-domstolen att den aktuella ordkombinationen visserligen anspelade på den funktion som varan antogs fylla, men den uppfyllde likväl inte de villkor som det tidigare erinrats om. Även om vart och ett av de två orden i denna ordkombination kunde ingå i uttryck som enligt allmänt språkbruk används för att beskriva en barnblöjas funktion, utgjorde de enligt EG-domstolen, placerade sida vid sida, vilket var en ovanlig språkform, inte ett känt uttryck i engelska språket för att beskriva sådana varor eller för att ange deras väsentliga egenskaper. Följden av detta avgörande kan bli att vi kommer att få se fler tämligen enkla ordkombinationer beviljas registrering, så länge det inte kan anses som ett normalt sätt att beskriva den aktuella varan på, eller ange dess väsentliga egenskaper på något av de språk som används vid handel inom EU.

3.1.4.2 Ansökningar som nekats registrering

I likhet med rättspraxis kring ansökningar som beviljats registrering finns det här exempel på ansökningar som direkt anger beskaffenhet. I övrigt är det intressant att studera när en ansökan inte kan anses som tillräckligt distinktiv av PBR, trots att sökanden accepterat disclaimer.

Ordet ”SUCCÉ” söktes registrerat för konsulttjänster inom området personlig utveckling i form av personbedömning och framgångsträning hänförligt till klass 42.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att ordet succé var ett värdeomdöme som angav tjänsternas beskaffenhet. Därmed saknade det sökta märket särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

I likhet med PRV ansåg PBR att ordet succé saknade för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de tjänster som avsågs med ansökan. PBR fann inte heller att märket använts på ett sådant sätt och i sådan omfattning att bristen i särskiljningsförmågan undanröjts.⁹³

Precis som målet om märket ”EXTRA STARKA” som beviljades registrering, är detta märke ett tydligt exempel på ett kännetecken som anger beskaffenhet. Den främsta skillnaden märkena emellan var att orden extra starka söktes i figur medan detta märke saknade en figurativ utformning.

⁹³ Dom från PBR den 25 juni 1997.

Detta kan alltså vara en förklaring till varför PBR ansåg ordet succé sakna särskiljningsförmåga.

Orden "NESTLÉ TOP CRUNCH" söktes registrerat för bl.a. kakao och beredningar på basis av kakao hänförligt till klass 30.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att de i märket ingående orden top och crunch betyder bl.a. främst, bäst respektive knapra i sig, knastrande och ansåg därför att orden angav varornas beskaffenhet och saknade således särskiljningsförmåga. PRV krävde att sökanden skulle avstå från ensamrätt till orden top och crunch, vilket sökanden inte accepterade.

PBR: Utan bifall.

I PBR vidhöll sökanden sin ansökan men ändrade varuförteckningen till att avse: "Choklad och kakao, glass och sorbet, pulver och bindemedel för beredning av glass och sorbet, tårter, mjuka kakor och andra finare bakverk i fryst form, livsmedel innehållande puffat ris". Sökanden medgav även en disclaimer för ordet top.

I likhet med PRV ansåg PBR att en disclaimer erfordrades för båda de i märket ingående orden top och crunch. Eftersom sökanden endast hade medgivit en disclaimer för ordet top biföll således inte PBR överklagandet.⁹⁴

Det förefaller en aning märkligt att PBR inte kunde bevilja detta märke registrering utan krav på någon disclaimer. Enligt min mening är detta märke mer att ses som suggestivt än deskriptivt och borde ha beviljats registrering av PBR, utan krav på någon disclaimer. Med tanke på att t.ex. märket "SOUPE CUISINE" för bl.a. kokböcker ansågs som suggestivt av PBR, ser jag inget hinder till varför inte även detta märke skulle kunna ses som suggestivt för bl.a. kakor. Som tidigare nämndes är det svårt att se på vilka grunder PBR bedömer ett märke vara suggestivt.

Orden "EXPRESS FINISH" söktes registrerat för smink och makeuppbehandling hänförligt till klass 3.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att orden express och finish betyder bl.a. på snabbast möjliga sätt respektive slutlig bearbetning, elegans, sista ytbehandling. Därmed ansåg PRV att orden sammansatta angav varornas beskaffenhet och därför saknade erforderlig särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

I PBR vidhöll sökanden sin ansökan men med medgivande att märket registrerades med en disclaimer för ordet finish.

PBR konstaterade att ordkombinationen express finish kan såväl på svenska som på engelska betyda en slutlig behandling på snabbast möjliga sätt. Med anledning därav ansåg PBR att det sökta märket som bl.a. var avsett för nagellack, var ägnat att uppfattas som angivande av varornas egenskaper. Därmed saknade märket för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. En disclaimer för ordet finish påverkade enligt PBR inte märkets registrerbarhet.⁹⁵

⁹⁴ Dom från PBR den 3 december 1997.

⁹⁵ Dom från PBR den 15 mars 2001.

I likhet med målen om märkena ”EXTRA STARKA” och ”SUCCÉ”, är detta märke ett ganska tydligt exempel på ett kännetecken som anger beskaffenhet. Mot bakgrund av att det här märket dessutom saknade en figurativ utformning, är det således inte så konstigt att PBR nekade märket registrering, trots att sökanden hade medgivit en disclaimer för ordet finish.

3.1.5 Ord som anger mängd

Beträffande ansökningar som anger mängd är rättspraxis betydligt mer begränsad än vad gäller beteckningarna art och beskaffenhet. Den främsta anledningen till detta är sannolikt att det inte finns ett lika stort intresse hos företag att använda ord som anger mängd. Nedan finns i alla fall ett avgörande från PBR.

Ordet ”SIX” söktes registrerat för samtliga varor och tjänster hänförligt till klass 16, 35, 36 och 38, dataprogram och dataprogramvara i form av programkort hänförligt till klass 9, undervisning och utbildning hänförligt till klass 41, juridiskt bistånd samt konsultationer på det juridiska området, informationsförsäljning i samband med dessa tjänster hänförligt till klass 42.

PRV: Avslag.

PRV slog till att börja med fast att ordet six, på svenska ordet sex, endast angav varornas och tjänsternas mängd. Märket var därför enligt PRV att anse som beskrivande och saknade därmed särskiljningsförmåga. Sökanden hade inte heller genom användning av märket visat att märket erhållit sådan särskiljningsförmåga att det av den anledningen kunde registreras.

PBR: Återförvisat.

I PBR begränsade sökanden varu- och tjänsteförteckningen till bl.a. datorprogram, klass 9, trycksaker instruktions- och undervisningsmaterial rörande ekonomi och finansfrågor, klass 16, affärsinformation i form av ekonomiska analyser, statistik, klass 35, finansiering, klass 36, nyhetsförmedling, klass 38, undervisning och utbildning rörande ekonomi och finansfrågor, klass 41, juridiskt bistånd, klass 42.

Efter den gjorda begränsningen ansåg PBR att ordet six inte kunde anses deskriptivt eller eljest utan den särskiljningsförmåga som enligt 13 § 1 st. VmL erfordras för registrering.⁹⁶

Även om detta märke inte är att anse som speciellt distinktivt kan det inte heller ses som deskriptivt för den sökta varu- och tjänsteförteckningen. Ur distinktivitetssynpunkt är det trots allt en viss skillnad mellan siffran 6 och talet six utskrivet som räkneord. Trots att det i detta fall inte föreligger något direkt frihållningsbehov för ordet six, är det ändå lite förvånande att PBR beviljar ett räkneord registrering utan krav på någon disclaimer. Ett annat exempel är märket ”SIXTY”⁹⁷ som beviljats registrering för kläder utan disclaimer. Det har sannolikt även en viss inverkan att räkneorden var angivna på engelska, hade det istället varit frågan om ordet sex respektive sextio på svenska, är jag mer tveksam om PBR skulle ha beviljat de två märkena registrering.

⁹⁶ Dom från PBR den 18 april 1994.

⁹⁷ Dom från PBR den 26 augusti 1994.

3.1.6 Ord som anger användning

Tillsammans med beteckningarna art och beskaffenhet tillhör den kategori av märken som anger användning de vanligaste. Det är också mellan dessa beteckningar som det ibland kan vara svårt att avgöra om ett märke anger art, beskaffenhet eller användning. Hur den närmare rubriceringen av deskriptiva märken sker är emellertid av underordnad betydelse.⁹⁸ Ett försök har gjorts nedan att samla ansökningar som närmast är att hänföra till den kategori av märken som anger användning.

3.1.6.1 Ansökningar som beviljats registrering

Urvalet av ansökningar som beviljats registrering innehåller inte något tydligt exempel på ett märke som anger användning. Istället förekommer företrädesvis märken som av PBR anses som suggestiva.

Orden "NIGHT & DAY" söktes registrerat för mjuka kontaktlinser hänförligt till klass 9.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att uttrycket night & day angav varans användning och därmed saknade erforderlig särskiljningsförmåga.

PBR: Återförvisat.

Till skillnad från PRV ansåg PBR att orden night & day i det sökta märket framstod som övervägande suggestivt och inte deskriptivt för de sökta varorna. Därmed biföll PBR sökandens talan.⁹⁹

Beträffande det här märket kan det i alla fall inte anses som beskrivande för kontaktlinser. Enligt min mening är det inte heller suggestivt. Hur PBR resonerade när de ansåg att märket var att betrakta som övervägande suggestivt förstår jag därför inte riktigt. Personligen är det inte direkt kontaktlinser jag associerar till när jag ser orden "NIGHT & DAY", det skulle lika gärna kunna vara frågan om t.ex. en hudkräm eller en säng. Hur som helst var det rätt av PBR att bevilja märket registrering även om grunden för detta föreföll märklig.

Ordet "PÅGEN" söktes registrerat för samtliga varor hänförligt till klass 14, 18 och 25.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att ordet pågen är den bestämda formen av påg som betyder pojke. PRV ansåg därmed att ordet pågen angav varornas användning och var därför ej ägnat att verka särskiljande för sökta varor.

PBR: Återförvisat.

PBR ansåg att märket pågen visserligen gav en antydning om ett användningsområde för vissa av de varor som ansökan avsåg, t.ex. kläder som kan användas av pojkar. Märket skulle emellertid ändå kunna fungera som individualiseringsmedel för såväl sådana kläder som

⁹⁸ SOU 1958:10 s. 272.

⁹⁹ Dom från PBR den 7 juli 1998.

övriga varor. Vidare ansåg PBR att det inte skulle innebära en otillbörlig begränsning i konkurrenternas möjligheter att beskriva sina varor om ordet förbehölls sökanden.¹⁰⁰

Vad gäller det här märket som söktes registrerat för bl.a. kläder som kan användas av pojkar, ligger det nära till hands att se det som angivande av varornas användning. Men det föreligger knappast något frihållningsbehov för ordet pågen, vilket enligt min mening närmast är att betrakta som suggestivt för de sökta varuslagen. Således finner jag att det var rätt av PBR att bevilja märket registrering.

Ordet "PARTAJ" söktes registrerat för samtliga varor hänförligt till klass 21 och 28.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att ordet partaj enligt Svenska Akademiens Ordlista (SAOL) är ett vardagligt uttryck för fest eller party. Därmed ansåg PRV att ordet angav användningsområdet för vissa av de sökta varorna och därför saknade särskiljningsförmåga.

PBR: Återförvisat.

I PBR vidhöll sökanden i första hand sin ursprungliga ansökan, i andra hand begränsades ansökan till att omfatta "sällskapsspel" i klass 28 och i tredje hand med ändringen att hela klass 28 utgick ur varuförteckningen.

Till skillnad från PRV ansåg PBR att märket partaj fick anses vara övervägande suggestivt men inte deskriptivt för de sökta varuslagen. Därmed biföll PBR sökandens yrkande i första hand.¹⁰¹

Vid en jämförelse med de två andra märkena finner jag detta som det mest beskrivande. Detta mot bakgrund av att det söktes registrerat för bl.a. leksaker, spel och sportartiklar. Enligt mitt förmenande gjorde PBR en generös bedömning som beviljade märket registrering i enlighet med sökandens yrkande i första hand, utan krav på visad användning av märket.

3.1.6.2 Ansökningar som nekats registrering

Till skillnad från de ansökningar som beviljats registrering, anger ansökningarna som nekats registrering i större utsträckning varors användning, vilket kan förklara att de inte godtagits som varumärken. Det som bl.a. är intressant att studera i dessa mål, är när ett ord på latin inte kan anses vara registrerbart och när ett märke som anger användning inte kan anses som registrerbart, trots en viss figurativ utformning och av sökanden medgiven disclaimer.

Orden "TERRA TEST" söktes registrerat för analysutrustning för miljö- och lantbruksanalyser hänförligt till klass 9.

PRV: Avslag.

¹⁰⁰ Dom från PBR den 23 juli 1993.

¹⁰¹ Dom från PBR den 13 februari 1997.

Till att börja med konstaterade PRV att det i märket ingående ordet terra på latin betyder jord, mark, land och ordet test betyder prov. Därmed angav det sökta märket varans användningsområde och saknade därför för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. Märket hade inte heller genom användning förvärvat särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

Sökanden vidhöll sin ansökan i PBR och yrkade alternativt att märket skulle godkännas i den hopskrivna formen TERRATEST.

I likhet med PRV ansåg PBR att märket TERRA TEST saknade särskiljningsförmåga för de med ansökan avsedda varorna. Trots en sammanskrivning av orden till TERRATEST, vilken ändring i sig borde kunna godtas inom ramen för ansökan, medförde enligt PBR inte en annan bedömning.¹⁰²

Beträffande det här märket, som i sin direkt översatta lydelse betyder jord- eller markttest, kan jag instämma i att det är beskrivande för varans användningsområde. Det som enligt min mening däremot mer borde tagits i beaktande av såväl PRV som PBR, är hur känt ordet terra är och vilket frihållningsbehov det kan finnas för just detta ord för den aktuella varuförteckningen. Som jag ser det hade det nämligen varit skillnad om ansökan uttryckligen hade gällt ordet ”markttest”. Således finner jag att PBR gjorde en sträng bedömning av ansökan.

Orden ”CLEAN + EASY” söktes registrerat för tvål; parfym; eteriska oljor; kosmetika; hårvårdspreparat; ansiktsvatten; rengöringskräm för huden; vax; vaxborttagningsremсор; roll-on-vaxer och vaxrengörare för kosmetiska ändamål; hårborttagningslotion, hårborttagningsroll-on samt hårborttagningskräm hänförligt till klass 3, elektrolysapparater(elektriska) hänförligt till klass 9 och elektriska vaxuppvärmingsapparater hänförligt till klass 11.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att orden clean och easy på engelska betyder bl.a. ren respektive lätt, enkel. Därmed ansåg PRV att orden angav varornas användning, nämligen att de var avsedda för rengöring av något samt att det var lätt att använda dem. Eftersom märket saknade särskiljningsförmåga och inte heller hade förvärvat sådan genom inarbetning avslög PRV ansökan.

PBR: Gjorde ej någon ändring.¹⁰³

Vad gäller det här märket kan dess betydelse knappast misstolkas. Med tanke på de varor det söktes registrerat för, bl.a. rengöringskrämer och tvålar, är det mycket som talar för ett angivande av varornas användningsområde. Däremot hade det inte varit alltför överraskande om PBR ansett märket som suggestivt och beviljat det registrering. Detta mot bakgrund av de tidigare bedömningarna av t.ex. märkena ”SOUPE CUISINE” för bl.a. kokböcker, ”SYNOPTIK” för bl.a. optikerverksamhet och ”PARTAJ” för bl.a. spel och leksaker.

Orden ”OFFICE LINE” i figur (OFFICE / LINE) söktes registrerat för arbets- och besöksstolar för offentliga miljöer och arbetsplatser hänförligt till klass 20.

¹⁰² Dom från PBR den 25 oktober 1994.

¹⁰³ Dom från PBR den 11 juni 1998.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att de engelska orden office och line betyder kontor respektive vara. Därmed angav de varornas användningsområde och saknade således särskiljningsförmåga. Sökanden hade inte genom användning visat att märket förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga. PRV ansåg inte heller att märket hade ett så särpräglat utseende att det kunde registreras som figurmärke.

PBR: Utan bifall.

I PBR yrkade sökanden att ansökan skulle bifallas med en disclaimer för orden office och line var för sig.

PBR ansåg att orden office och line åtskilda genom ett snedstreck fick uppfattas såsom avseende beteckningen office line i ett visst utförande. Detta utförande fick i sin helhet - liksom orden var för sig - enligt PBR anses sakna för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor som omfattades av ansökan. Utredningen gav enligt PBR inte heller stöd för att märket använts i sådan omfattning att bristen i särskiljningsförmågan avhjälpes. Trots att sökanden hade medgivit en disclaimer ansåg PBR inte att det påverkade den slutliga bedömningen.¹⁰⁴

Beträffande det här märket kan jag instämma i att det är beskrivande för varornas användningsområde. Däremot tycker jag ändå att PBR gjorde en sträng bedömning som nekade märket registrering, trots en viss figurativ utformning av det och att sökanden hade accepterat en disclaimer.

3.1.7 Ord som anger pris

I likhet med beteckningen mängd är märken som är att hänföra till kategorin pris mycket begränsad. Nedan finns i alla fall ett avgörande från PBR.

Ordet "NETTO" jämte figur söktes registrerat för samtliga varor hänförligt till klasserna 3, 29, 30, 31 och 32.

PRV: Avslag.

Till att börja med konstaterade PRV att ordet netto angav ett pris efter avdrag eller en varas vikt utan förpackning. Ordet saknade därför särskiljningsförmåga och kunde därmed inte förbehållas en enskild näringsidkare. Sökanden hade inte heller accepterat en disclaimer för ordet netto.

PBR: Återförvisat.

Även PBR ansåg att ordet netto inte var ägnat att verka särskiljande såvitt avsåg de varor som omfattades av varuförteckningen. Sökanden hade emellertid i andra hand medgivit en disclaimer för ordet netto, varför ansökan slutligen vann bifall.¹⁰⁵

Detta ord kan inte direkt anses som beskrivande för den sökta varuförteckningen. Det föreligger inte heller något frihållningsbehov för ordet. Därmed finner jag att PBR borde ha gjort en generösare bedömning och inte krävt en disclaimer.

¹⁰⁴ Dom från PBR den 6 maj 1997.

¹⁰⁵ Dom från PBR den 29 juni 1995.

3.1.8 Ord som anger geografiskt ursprung

Kännetecken som anger geografiskt ursprung är ytterligare en kategori av ordmärken som hör till de vanligast förekommande. Det kan t.ex. röra sig om alltifrån väl kända till helt okända städer och namn på orter, bergskedjor och floder. Anledningarna till att det är ganska vanligt med geografiska namn som varumärken är sannolikt flera. En anledning kan säkert vara att en produkt har sitt verkliga ursprung från t.ex. en stad/ort och att produkten av allmänheten så starkt förknippas med platsen, att ett företag därför vill registrera namnet. En annan anledning kan vara att företag som säljer vissa varor vill använda sig av ett namn, t.ex. Mount Blanc, som kan associeras med produkten, t.ex. för fritidskläder.

3.1.8.1 Ansökningar som beviljats registrering

Urvalet av ansökningar som beviljats registrering är ganska varierande. Det som bl.a. är intressant att studera är när PBR inte anser en känd plats eller en ”tämligen” okänd stad som angivande av geografiskt ursprung.

Parken ”CENTRAL PARK” söktes registrerat för varor hänförligt till klass 25.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att CENTRAL PARK är namnet på en mycket känd park i New York. Den köpande allmänheten kunde således antagas uppfatta märket såsom avseende varor från USA. För en svensk sökande var märket därför uppenbarligen ägnat att vilseleda allmänheten angående varornas geografiska ursprung.

PBR: Återförvisat.

PBR fann däremot risken för att allmänheten skulle uppfatta varumärket CENTRAL PARK som en geografisk ursprungsbezeichnung för sökandes varor som ringa.¹⁰⁶

Beträffande registreringen av det här märket överensstämmer det med betänkanget, nämligen att namn på sådana orter eller platser som inte rimligen kan beteckna den plats varifrån varan kommer anses kunna vara registrerbara jfr t.ex. Mont Blanc och Everest som tidigare beviljats registrering.¹⁰⁷ Detta är något som senare även bekräftats av EG-domstolen i ett mål om rätten att använda en geografisk ursprungsbezeichnung som varumärke. I domen uttalas det att, ”artikel 3.1 c i EG-direktiv 89/104/EEG (motsvarar 13 § 1 st. VmL) i princip inte utgör hinder för registrering av geografiska namn som är okända för den berörda omsättningskretsen, eller i vart fall är okända som beteckning på en geografisk plats, eller namn avseende vilka, på grund av den utpekade platsens karaktär (t.ex. ett berg eller en sjö), det inte är troligt att den berörda omsättningskretsen uppfattar som om den berörda kategorin varor kommer från denna plats”.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Dom från PBR den 21 december 1992.

¹⁰⁷ SOU 1958:10 s. 272.

¹⁰⁸ Förenade målen C-108/97 och C-109/97 p. 33 (Chiemsee).

I det här fallet förelåg det således knappast något hinder mot registrering, eftersom risken för att allmänheten skulle uppfatta det aktuella märket som en geografisk ursprungsbeteckning var liten.

Staden ”JAIPUR” söktes registrerad för varor hänförligt till klass 3.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att ordet JAIPUR saknade särskiljningsförmåga då det angav geografiskt ursprung. JAIPUR är nämligen namnet på en stad i Indien. Då sökanden var fransk näringsidkare var namnet även vilseledande beträffande varornas geografiska ursprung.

PBR: Återförvisat.

I likhet med PRV konstaterade PBR att ordet JAIPUR är namnet på en stad i Indien. Trots det menade PBR att staden för den svenska allmänheten inte var så känd att det sökta märket skulle komma att uppfattas som angivande av varans geografiska ursprung. Det var därför inte heller ägnat att vilseleda allmänheten.¹⁰⁹

Det här märket får anses vara ett typiskt exempel på en stad som i Sverige inte är allmänt känd. Som nämndes innan bör emellertid såväl enligt betänkandet som praxis från EG-domstolen, inte namn på sådana städer utgöra hinder för registrering. Således kan PBRs bedömning att bevilja märket registrering inte anses ha varit felaktig.

Bilen och staden i kombinationen ”CHRYSLER MONACO” söktes registrerad för motorfordon och delar därav hänförligt till klass 12.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att ordet MONACO är namnet på ett mycket välkänt furstendöme vid Medelhavet, vilket därmed angav varornas geografiska ursprung. Då sökanden var en amerikansk näringsidkare var märket därför uppenbarligen ägnat att vilseleda allmänheten angående varornas geografiska ursprung.

PBR: Återförvisat.

PBR ansåg däremot att risk knappast förelåg för att allmänheten skulle vilseledas att tro att de bilar m.m. som märket avsåg hade sitt ursprung i det kända furstendömet Monaco.¹¹⁰

Till skillnad från målet om staden Jaipur är furstendömet Monaco vida känt och borde egentligen av den anledningen inte ha beviljats registrering. Personligen instämmer jag ändå i PBRs resonemang att det knappast kan anses föreligga risk för vilseledande angående varornas ursprung, eftersom Monaco inte har någon biltillverkning.

Det som sammantaget är intressant att notera med de här målen är, att ingen av de sökande var hemmahörande i något av de länder där märkena (parken, staden och furstendömet) hade sina ursprung. Detta innebär alltså att PBR inte tycks lägga så stor vikt vid risken för vilseledande angående varornas geografiska ursprung, så länge det inte är troligt att allmänheten uppfattar varumärket som en geografisk ursprungsbeteckning.

¹⁰⁹ Dom från PBR den 21 augusti 1995.

¹¹⁰ Dom från PBR den 15 april 1994.

3.1.8.2 Ansökningar som nekats registrering

Urvalet av ansökningar som nekats registrering bygger dels på namn på mindre orter i Sverige, dels på större städer i Europa. Det som bl.a. är intressant att studera med de här målen är, när PBR anser en känd ort som angivande av varor eller tjänsters geografiska ursprung trots långvarig användning, och när namnet på en känd stad kan anses som vilseledande angående varornas geografiska ursprung.

Orten "FAGERHULT" söktes registrerat för samtliga varor hänförligt till klasserna 9, 16, 25, 29, 30, 31, 32, 33 och 34 och samtliga tjänster hänförligt till klass 41.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att FAGERHULT är namnet på en ort i Sverige med eget postnummer. Ordet FAGERHULT var därför ägnat att uppfattas som denna. Därmed angav det varornas och tjänsternas geografiska ursprung. Märket saknade därför särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

I PBR inskränkte sökanden i viss mån förteckningen över varor och tjänster. Trots den begränsning som sökanden gjorde fann PBR ändå att märket var ägnat att ange varornas och tjänsternas geografiska ursprung. Sökandens märke saknade därmed i sig för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.¹¹¹

Beträffande denna ort är den för de flesta inte helt okänd. Av betänkandet framgår det också att namn på mindre orter i Sverige inte bör medges registrering.¹¹² Eftersom sökanden inte kunde visa på användning av orten Fagerhult som varumärke och att namnet på så sätt inte förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga, anser jag att PBR gjorde en korrekt bedömning som nekade namnet registrering.

Namnet "KIVIKS" söktes registrerat för öl; mineral - och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; cider (läskedryck); safter och andra koncentrat för framställning av drycker hänförligt till klass 32.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att ordet KIVIKS är genitivformen av ordet Kivik, därmed angav det varornas geografiska ursprung. Märket saknade därmed särskiljningsförmåga och kunde därför inte registreras.

PBR: Utan bifall.

Sökanden vidhöll ansökan i PBR samt bifogade ett intyg från Svenska Juiceföreningen för att visa att det sökta märket uppfattades som ett kännetecken från sökanden. Trots det fann PBR att ordet KIVIKS i det sökta märket fick anses ange de sökta varornas geografiska ursprung. Utredningen i målet visade inte att bristen i särskiljningsförmågan avhjälpes genom användning. Överklagandet lämnades därför utan bifall.¹¹³

Till skillnad från orten Fagerhult får Kivik anses vara en mer känd ort. Det som därför är intressant att närmare bedöma, är huruvida bruket av namnet kan anses vara tillräckligt för att faktiskt ha förvärvat särskiljningsförmåga.

¹¹¹ Dom från PBR den 3 september 1996.

¹¹² SOU 1958:10 s. 272.

¹¹³ Dom från PBR den 3 december 1998.

Detta är något som har kommenterats av EG-domstolen i samma mål som nämndes i samband med märket Central Park. Enligt EG-domstolen kan ett geografiskt namn, som är mycket välkänt, endast anses ha förvärvat särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.3 i EG-direktiv 89/104/EEG (motsvarar 13 § 1 st. VmL), om det företag som vill registrera varumärket har använt det intensivt och under en lång tid. Vid bedömningen av huruvida det varumärke som är föremål för en begäran om registrering har förvärvat särskiljningsförmåga, kan enligt EG-domstolen hänsyn tas till bl.a. den marknadsandel som varumärket innehar. Vidare hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar.¹¹⁴

Beträffande Kivik är det ett namn som är välkänt för sitt musteri och har brukats intensivt och under lång tid. Det ovannämnda uttalandet från EG-domstolen var emellertid inget som PBR kunde ta hänsyn till i målet om märket "Kiviks", eftersom domen från EG-domstolen kom efter avgörandet från PBR. Således kan det inte uteslutas att en annan bedömning görs, om en liknande ansökan återkommer i framtiden.

Staden "VENEZIA" söktes registrerat för bl.a. kosmetika hänförligt till klass 3.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att märket innehöll på framträdande plats ordet VENEZIA som på italienska betyder Venedig. Betydelsen av ordet menade PRV, torde vara allmänt känd i Sverige. Ordet VENEZIA angav därför varornas geografiska ursprung. För en tysk sökande var märket uppenbarligen ägnat att verka vilseledande angående varornas geografiska ursprung.

PBR: Gjorde ej någon ändring.¹¹⁵

Staden Venedig får helt klart anses vara allmänt känd i Sverige. Eftersom sökanden inte kunde visa på någon användning av namnet råder det enligt min mening ingen tvekan om att ansökan skulle avslås.

Staden "HEIDELBERG" söktes registrerad för salladsdressing och såser hänförligt till klass 30.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att ordet HEIDELBERG är namnet på en känd stad i Tyskland. Det angav således varornas geografiska ursprung och saknade därmed särskiljningsförmåga. Då sökanden dessutom var en amerikansk näringsidkare var märket ägnat att vilseleda allmänheten angående varornas geografiska ursprung. Sökanden hade inte heller visat att ordet genom användning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.

PBR: Gjorde ej någon ändring.¹¹⁶

¹¹⁴ Förenade målen C-108/97 och C-109/97 p. 50-51 (Chiemsee).

¹¹⁵ Dom från PBR den 15 augusti 1994.

¹¹⁶ Dom från PBR den 30 november 1995.

I likhet med Venedig får staden Heidelberg anses vara en i Sverige känd stad. Eftersom sökanden inte heller i detta fall kunde visa på användning av namnet, anser jag att det var en korrekt bedömning av PBR att inte ändra på PRVs beslut.

Det som i övrigt är intressant att notera, är att det tycks läggas större vikt vid risken för vilseledande angående varornas geografiska ursprung när det är fråga om en känd stad än en okänd stad. I såväl målet om staden Venedig som Heidelberg var sökanden utländska. Även i målen om staden Jaipur och furstendömet Monaco, som beviljades registrering, var sökanden utländska. Anledningen till att de två senare namnen beviljades registrering var emellertid att de inte kunde anses ange någon geografisk ursprungsbeteckning och därmed förelåg det inte heller enligt PBR någon risk för vilseledande angående varornas ursprung.

3.1.9 Sammanfattning

I det här kapitlet har det framgått att ordmärken tillhör den vanligaste kategorin varumärkesansökningar. Detta är något som också tydligt avspeglas i rättspraxis, eftersom det finns en stor mängd avgöranden från PBR. För att förhindra alltför enkla ord från registrering, finns det därför i 13 § 1 st. VmL en uppräkningslista av märken som inte i och för sig skall anses ha särskiljningsförmåga. Paragrafen tar i första hand sikte på ordmärken, men är utformad så att den inte utesluter även andra slag av märken.¹¹⁷ Den rättspraxis från PBR som det redogjorts för, visar emellertid att bedömningarna av vilka slag av ordmärken som kan erhålla registrering emellanåt varierar. Därför är det svårt att generellt säga vad som går att registrera som ordmärke, det beror helt enkelt mycket på det enskilda fallet. Men som regel är det lättare att registrera ett ord om det t.ex. har en figurativ utformning eller om sökanden kan visa på användning av märket. Är det däremot frågan om ett alltför beskrivande ord som kan förknippas med varan eller tjänsten och saknar det dessutom ett figurativt utförande, är det mycket svårt att få det registrerat ens med disclaimer, jfr t.ex. märket "GALLUP" som nekades registrering för opinionsundersökningar. Vidare skiljer sig bedömningarna i vissa fall åt mellan PRV och PBR. Ett märke som enligt PRV saknar tillräcklig särskiljningsförmåga, kan av PBR anses som suggestivt, jfr t.ex. märkena "SYNOPTIK" för optiker verksamhet, "NIGHT & DAY" för kontaktlinser och "PARTAJ" för spel och leksaker. Beträffande EG-varumärken förefaller det mot bakgrund av det nyligen avgjorda målet om märket Baby-dry för blöjor från EG-domstolen, som om en liberalare syn har påverkat vilka slag av ordmärken som kan registreras. Vilka följderna av det här avgörandet blir återstår att se, men det kan inte uteslutas att tämligen enkla ordmärken på sikt kommer att beviljas registrering.

¹¹⁷ SOU 1958:10 s. 270.

4 Slagord som varumärken

En annan typ av ordmärken som inte uttryckligen omnämns i lagtexten, men som från tid till annan är populära är s.k. *slagord eller slogans*. Det är satser eller specifika uttryck som är avsedda att inpränta någonting hos allmänheten.¹¹⁸

4.1 Möjligheter att erhålla registrering för slagord

Möjligheterna att erhålla registrering för slagord har varierat över tiden. Enligt tidigare rättspraxis under VmL 1884, kunde slagord till en början registreras som ordmärken. Ett belysande exempel som känns igen än idag är slagordet, ”Tag det rätta, tag Cloetta”, som registrerades redan 1927. Senare skärptes emellertid praxis, och registrering av slagord beviljades endast om de togs in i figurmärken.¹¹⁹

I samband med utarbetandet av 1960 års VmL uttalades det i betänkandet att slagord ofta är deskriptiva eller berömmande, och därför inte kan uppfattas som ordmärken, vilket utesluter dem från registrering. Visserligen kan detta skapa problem ibland eftersom det är svårt att göra en skarp gränsdragning mellan ordmärken och slagord, när slagord kan bestå av få ord. Den bedömning som då fick tjäna till ledning för om det var frågan om ett registrerbart ordmärke eller ett oregistrerbart slagord, var enligt betänkandet om uttrycket i fråga var en uppmaning eller ett omdöme. Om så var fallet skulle det närmast räknas som ett slagord, även om det bara utgjorde ett enstaka eller ett fåtal ord. Dock ökade sannolikheten för att ett slagord förelåg om märket bestod av flera ord.¹²⁰ Trots den restriktiva bedömningen av registrerbara slagord, var det emellertid ingenting som hindrade att skydd för slagord kunde erhållas genom inarbetning. Det skulle medföra en naturlig utgallring av slagord som på grund av bristande egenart eller mera tillfällig användning inte borde åtnjuta varumärkesskydd.¹²¹

I och med lagändringen den 1 januari 1993 av 1 och 2 §§ VmL som bl.a. innebar att ett varumärke kan bestå av *alla tecken som kan återges grafiskt*, har också möjligheterna att registrera slagord ökat. I den nya varumärkesutredningen sägs det att 2 § 1 st. i förslaget till den nya Varumärkeslagen motsvarar 1 § 2 st. i den nuvarande Varumärkeslagen. Vid en närmare jämförelse går det emellertid att konstatera att så inte riktigt är fallet. Som nämndes ovan finns inte slagord med i exemplifieringen över vad som kan utgöra ett varumärke enligt den nuvarande Varumärkeslagen. I

¹¹⁸ SOU 1958:10 s. 95.

¹¹⁹ Holmqvist, Varumärkens Särskiljningsförmåga, s. 430.

¹²⁰ SOU 1958:10 s. 108 och 215 f.

¹²¹ SOU 1958:10 s. 108 f.

förslaget till ny Varumärkeslag står däremot slagord uttryckligen omnämnt bland exemplen.¹²² Detta stadgande får således tolkas som att slagord inte utgör hinder för registrering som varumärke. Trots den förändring som ägde rum 1993 förefaller det som om PRV fortfarande i vissa fall ställer sig restriktiva till registrering av slagord med motiveringen att de saknar erforderlig särskiljningsförmåga. Däremot verkar PBR vara mer liberala i sina bedömningar av registrerbara slagord.

Några mer eller mindre kända slagord som ändå har beviljats registrering av PRV är följande:¹²³

”ENKLARE ÄN FLYGET. SNABBARE ÄN TÅGET”.

”FELIX GÖR DET GODA GODARE”.

“Have a break, have a Kit Kat”.

“It’s never too late for After Eight”.

”MER FÖR GOD ATT KOLSYRA”.

4.2 Rättspraxis avseende slagord

Rättspraxis från PBR avseende slagord är mer begränsad än för vanliga ordmärken, därför ges en gemensam redogörelse för ansökningar som beviljats och nekats registrering istället för en uppdelning av dem.

Slagordet ”TITAN EN SPJUTSPETS MOT FRAMTIDEN” (med viss figurativ utformning), söktes registrerat för tandteknisk verksamhet hänförligt till klass 40.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade att ordet TITAN var namnet på en metall som används inom tandläkarområdet. Jämför även uttrycket titanskruv som används i samband med tandprotoser. Sammanställningen EN SPJUTSPETS MOT FRAMTIDEN utgjorde enligt PRV ett slagord och kunde således ej registreras. Då märket ej utgjorde ett registrerbart figurmärke saknade märket något registrerbart moment.

PBR: Återförvisat.

PBR ansåg att ordet TITAN i märket i sig var oregistrerbart för det slag av tjänster som omfattades av ansökan. Enligt bestämmelserna i 1 och 2 §§ VML i deras lydelse från och med den 1 januari 1993 förelåg det enligt PBR emellertid inte längre något generellt hinder att registrera ett slagord som varumärke. Det i märket ingående slagordet EN SPJUTSPETS MOT FRAMTIDEN fick anses verka särskiljande. Vid en samlad bedömning med beaktande även av märkets figurativa utformning ansåg PBR märket besitta för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.¹²⁴

¹²² SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen s. 425.

¹²³ Holmqvist, Varumärkens särskiljningsförmåga, s. 435 f.

¹²⁴ Dom från PBR den 26 juli 1993.

Vad gäller det här märket kan det noteras att det avgjordes av PRV före 1993 och därmed innan ändringen av VmL, vilket kan ha inverkat på deras bedömning. Bortsett från ordet titan kunde emellertid inte slagordet ses som beskrivande för de sökta tjänsterna. Således förelåg det ingen anledning för PBR att neka slagordet registrering.

Ett relativt långt slagord, "SMART PEOPLE KNOW WHEN TO ASK OTHER SMART PEOPLE", söktes registrerat för bl.a. manualer hänförligt till klass 16 och datortjänster hänförligt till klass 42.

PRV: Avslag.

Märket var enligt PRV inte ägnat att av kundkretsen uppfattas som ett individualiseringsmedel för näringsidkarens varor och tjänster. Märket saknade därmed erforderlig särskiljningsförmåga.

PBR: Återförvisat.

Sökanden vidhöll sin ansökan men med en begränsad varuförteckning till klass 42. Vidare anförde sökanden att detta slagord hade använts som kännetecken för deras tjänster sedan 1987. Broschyrer innehållande detta slagord hade kontinuerligt distribuerats till kunder. Det intryck som slagordet i sin helhet gav betraktaren, var enligt sökanden avgörande för om ett slagord kunde anses som särskiljande eller inte. Därav följde att det inte var avgörande för särskiljningsförmågan, hur många ord som slagordet bestod av. Slagordet var inte deskriptivt och angav inte heller användningen av en produkt. Varumärket gav enligt sökanden istället läsaren en uppmaning, en känsla av, eller önskan om, att också vilja vara "smart".

Sammantaget ansåg PBR att den ordsammansättning som utgjorde sökandens varumärke inte var beskrivande för dennes tjänster eller av annan anledning saknade tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras enligt VmL.

I målet var däremot ett patenträttsråd skiljaktigt och anförde bl.a. följande: "Märket utgörs av en nio ord lång mening, vars innehåll visserligen inte är beskrivande för de med märket avsedda tjänsterna. Ordsammanställningen besitter emellertid inte den distinkтивitet som gör att den kan anses tillräckligt särskiljande för att kunna registreras som varumärke".¹²⁵

Beträffande det här slagordet utgör det enligt min mening närmast ett påstående och inte som enligt sökanden en uppmaning. Eftersom PBR inte fäste någon vikt vid detta, utgjorde således inte det något hinder för registrering. Det som framför allt är en aning förvånande i målet, är att PBR beviljar ett så långt slagord, nio ord, registrering utan några större krav på visad användning eller figurativ utformning av det. Ett slagord blir enligt min uppfattning knappast mer distinktivt ju längre det är snarare tvärtom, eftersom det har bättre förutsättningar att fungera på marknaden om det är kort vilket gör det lättare att minnas. Vad gäller antalet ord som får ingå i ett slagord finns det emellertid ingen uttalad begränsning varken från praxis eller förarbeten, utan det verkar bero på omständigheterna i det enskilda fallet.

Ett annat slagord, "WORKS OF ART YOU CAN WALK ON", söktes registrerat för byggnadsmaterial (ej av metall), i synnerhet tegel hänförligt till klass 19 samt beläggningsmaterial för golvytor hänförligt till klass 27.

¹²⁵ Dom från PBR den 15 februari 1996.

PRV: Avslag.

Märket var enligt PRV inte ägnat att fungera som ett individualiseringsmedel för sökandens varor.

PBR: Gjorde ej någon ändring.

En dissident (patentrådet Lindqvist) anförde i huvudsak följande:

Enligt dissidenten tillhörde sökandens märke den typ av varumärken som med tidigare gällande bestämmelser i VmL skulle kallats slagord. Sedan de särskilda förutsättningarna för registrering av sådana märken upphörde genom lagändring den 1 januari 1993 och samma krav på särskiljningsförmåga började gälla för dem som för övriga märken, borde enligt dissidenten en mer neutral benämning användas på varumärken som bestod av ett antal ord som bildade en mening eller en ofullständig sats. En möjlig beteckning skulle kunna vara flerordsmärken. En del sådana flerordsmärken kunde i vissa fall ha karaktären av en uppmaning: Ta en Toy! var enligt dissidenten ett klassiskt exempel. Andra beskriver varan eller tjänsten eller har en suggestiv effekt i förhållande till den. Somliga flerordsmärken kunde uppfattas som ett mer allmänt motto för innehavarens verksamhet och varor, andra pekade mer direkt ut någon eller några produkter. Dissidenten menade på att det var möjligt att flerordsmärken blivit vanligare än tidigare. Den trängsel som sedan rätt lång tid funnits bland vanliga ordmärken och figurmärken kunde i så fall förklara behovet av också andra slags märken än de traditionella, med tanke på att flerordsmärken och ljudmärken (ofta s.k. jingles) fått en ökad användning i reklamen.

Det faktum att det sökta märket var ett flerordsmärke innebar enligt dissidenten självfallet inte att det var mindre registrerbart än ett enordsmärke. För att registrering skulle kunna vägras fordrades det att något särskilt hinder förelåg, t.ex. i fråga om särskiljningsförmåga. Ett flerordsmärke som direkt angav vad det var avsett för, saknade primärt denna distinkтивitet lika väl som ett märke som uttalade t.ex. ett sådant mer eller mindre allmänt omdöme om produkten som också andra näringsidkare kunde ha behov av att använda. Dissidenten menade däremot att det låg vid sidan av den prövning som sker vid registreringsförfarandet att ge sig in på andra bedömningar av märkets karaktär som t.ex. dess fyndighet eller antagliga framtida kommersiella slagkraft. Vidare konstaterade dissidenten att den sistnämnda aspekten för övrigt inte sällan sökanden hade bättre förmåga att avgöra, med tanke på att det ofta låg ett omfattande utvecklingsarbete bakom att ta fram ett nytt märke.

Sökanden hade även visat att märket kunnat registreras i bl.a. Tyskland, Danmark, Kanada och USA, länder som liksom Sverige utförde en bedömning av märkets deskriptivitet. Sammanfattningsvis ansåg dissidenten att texten ”WORKS OF ART YOU CAN WALK ON” - som kunde översättas som ”konstverk man kan gå på” - inte på ett konkret sätt beskrev de varor det söktes registrerat för, byggnadsmaterial och beläggingsmaterial för golvytor. Det framhöll däremot en konstnärlig kvalitet hos dessa varor men gjorde detta på ett indirekt associativt sätt. Den valda formuleringen av märket var enligt dissidenten inte en som andra tillverkare av samma slags produkter kunde anses ha behov av att använda vid sin marknadsföring. Dessa omständigheter ansåg dissidenten räckte för att ge märket tillräcklig särskiljningsförmåga för den begärda registreringen.¹²⁶

Beträffande det här slagordet förefaller det mot bakgrund av de två andra godkända slagorden, märkligt att PBR gick på PRVs linje att inte bevilja det registrering. Enligt min mening var det här slagordet inte mindre distinkt än de andra. Det skulle möjligen kunna ses som suggestivt för de sökta varorna, (byggnads- och beläggingsmaterial för golvytor), men eftersom även suggestiva märken får beviljas registrering hade inte det utgjort något

¹²⁶ Dom från PBR den 7 augusti 1996.

hinder. Vidare är det förvånande att märket inte beviljades registrering med tanke på att det var registrerat i ett flertal andra EU-länder.

Sammantaget är jag benägen att instämma i dissidentens uttalande, att slagordet inte på ett konkret sätt beskrev de varor det söktes registrerat för, och att den valda formuleringen inte var sådan att den kunde anses vara i behov av användning för andra näringsidkare.

Slagordet, "THE VALUE OF WORKING TOGETHER", söktes registrerat för konsulttjänster och utspridande av information till medicinska yrkesutövare inom hälso- och säkerhetsområdet hänförligt till klass 42.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att sammanställningen THE VALUE OF WORKING TOGETHER, "värdet av att samarbeta", utgjorde ett påstående och uppfattades inte som ett individualiseringsmedel för de sökta tjänsterna. Sökanden hade enligt PRV inte heller genom användning visat att slagordet förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

Sökanden hävdade att orden i märket var en fritt uppfunnen benämning som sammanfattade dennes intentioner och möjligheter att bistå sjukhuspersonal i deras arbete och att märket möjligen framstod som suggestivt bl.a. genom att det gav kunden en insikt om att bistånd och underlättning finns att få i den dagliga yrkesutövningen. Vidare anförde sökanden att märket hade använts sedan 1994. Till styrkande av inarbetning åberopades tio intyg från egna återförsäljare och sjutton intyg från befattningshavare vid ett tiotal sjukhus.

Liksom PRV ansåg PBR att slagordet närmast framstod som ett konstaterande eller påstående. Enligt PBR kunde märket inte anses ha en uppbyggnad eller ett innehåll som fick detta att framstå som i sig särskiljande för de aktuella tjänsterna. Vad gäller de intyg från personal vid ett antal sjukhus som sökanden hade givit in för styrkande av inarbetning, ansåg PBR närmast redovisa de enskilda intygsgivarnas eller en viss sjukhusavdelnings uppfattning och inte som uttalanden för respektive sjukhus som helhet. Det framgick enligt PBR inte heller av intygen på vilka omständigheter slutsatserna om inarbetning hade grundats. Eftersom tjänsterna i fråga riktade sig till medicinska yrkesutövare i största allmänhet och således omfattade ett betydande antal sjukvårdsinrättningar och yrkesutövare vid sådana, kunde intygen under alla förhållanden enligt PBR inte bedömas som representativa för omsättningskretsen som helhet. Beträffande de återstående intygen som utfärdats av återförsäljare, ansåg PBR inte heller kunna ligga till grund för en bedömning av märkeskännedomen i omsättningskretsen. Således fann PBR att det inte var klarlagt att märket genom användning kommit att i omsättningskretsen uppfattas som kännetecknen för sökandens tjänster.¹²⁷

Det som är intressant att studera med det här slagordet är, att det enligt min mening finns ett par likheter med slagordet "SMART PEOPLE KNOW WHEN TO ASK OTHER SMART PEOPLE" som till skillnad från "THE VALUE OF WORKING TOGETHER" beviljades registrering. För det första utgör båda slagorden närmast påståenden. För det andra är inget av slagorden direkt beskrivande för de sökta tjänsterna, d.v.s. datortjänster respektive medicinska tjänster. Mot bakgrund av detta och att slagordet "SMART PEOPLE KNOW WHEN TO ASK OTHER SMART PEOPLE", beviljades registrering före avgörandet av slagordet "THE VALUE OF WORKING TOGETHER", förefaller det en aning märkligt varför PBR inte kunde bevilja även det aktuella slagordet registrering. Jämförelsen av de här

¹²⁷ Dom från PBR den 17 december 1997.

båda slagorden visar alltså på, att det går att erhålla skydd för ett slagord som närmast utgör ett påstående. Men med anledning av uttalandena från såväl PRV som PBR i det aktuella målet, om att slagordet utgjorde ett påstående och därför saknade särskiljningsförmåga, tyder det ändå på att PRV och PBR betraktar sådana slagord som mindre särskiljande. Av förarbetena att döma är det emellertid inget som talar för att det förhåller sig på detta sätt.

Beträffande den mängd intyg som sökanden hade bifogat ansökan för att styrka inarbetning av slagordet, framgår det att det enligt PBR krävs inte bara betydande utan även detaljerad bevisning för att omsättningskretsen verkligen skall anses förknippa ett varumärke med ett visst företag, jfr även med det tidigare nämnda ordmärket ”JORDNÖTS RINGAR” i kapitel 3.1.3.1.

4.3 Sammanfattning

Möjligheterna att registrera slagord har varierat över tiden. Det är egentligen inte förrän i samband med lagändringen 1993 av 1 § VmL, som innebär att ett varumärke kan bestå av *alla tecken som kan återges grafiskt*, som möjligheterna att registrera slagord ökat. I förslaget till ny Varumärkeslag stadgas det dessutom uttryckligen i 2 § 1 st. VmL att, slagord skall kunna utgöra varumärken. Detta stadgande tyder alltså på att slagord inte utgör hinder från registrering. Det som emellertid inte går att utläsa varken ur förarbeten eller rättspraxis är hur särpräglat ett slagord bör vara, t.ex. om det anses som mer särpräglat om ett slagord utgör en uppmaning än ett påstående. Vidare finns det inga uttalade riktlinjer för hur många ord ett slagord får innehålla. Av den rättspraxis som det redogjorts för går det emellertid att konstatera att PBR kan bevilja långa slagord registrering. Även sådana som närmast utgör ett påstående jfr t.ex. slagordet ”SMART PEOPLE KNOW WHEN TO ASK OTHER SMART PEOPLE”. Således är det svårt att uttryckligen säga vad som går att registrera som slagord, det beror mycket på uppbyggnaden av det, d.v.s. om det på något sätt kan anses som beskrivande för de sökta varorna eller tjänsterna.

5 Siffror och/eller bokstäver som varumärken

5.1 Möjligheter att erhålla registrering för bokstäver och/eller siffror

Enligt 1 § 2 st. VmL nämns bokstäver och siffror som exempel på vad som går att registrera som varumärke.

I samband med införlivandet av EG-direktiv 89/104/EEG i svensk rätt 1993, skedde en viktig förändring vad gäller möjligheten att erhålla registrering för bokstavs- och siffermärken. Förändringen innebar att det tidigare kravet enligt 13 § 2 st. VmL, på att bokstavs- och siffermärken endast kunde registreras om de förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning slopades. Detta medförde att dessa typer av märken kom att jämföras med ordmärken i fråga om registrerbarhet, d.v.s. att de är registrerbara om de besitter inneboende distinktivitet. I annat fall krävs det att märket använts och därigenom förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga, liksom det gör för andra märken.¹²⁸

Förändringen som genomfördes 1993 fick emellertid ingen omedelbar inverkan på rättspraxis beträffande registrerbarheten av bokstavs- och/eller siffermärken. Detta gällde dessa märkens registrerbarhet överhuvudtaget, inte bara registrerbarheten i förhållande till antalet bokstäver och/eller siffror som ingick i märket. I samband med ändringen klargjordes det inte heller i förarbetena¹²⁹ efter vilka principer dessa märken skulle bedömas. Det enda som uttalades var att, ”det torde krävas vissa särskilda omständigheter för att de i sig skall anses äga särskiljningsförmåga”. Vilka särskilda omständigheter det kunde tänkas vara framgick emellertid inte av förarbetena. Först 1997 meddelade PRV¹³⁰ att de hade beslutat att tillämpa vissa principer vid bedömningen av registrerbarheten av varumärken bestående av en kombination av bokstäver och/eller siffror. Enligt PRV skulle märken som bestod av tre bokstäver normalt anses registrerbara. Samma bedömning skulle gälla för en kombination av bokstäver och siffror som bestod av minst tre tecken. Undantag skulle dock göras för sammanställningar av bokstäver och/eller siffror som av någon anledning var föremål för ett frihållningsbehov. Beträffande märken som bestod av enbart siffror eller av två bokstäver eller av en siffra och en bokstav skulle det enligt PRV alltså krävas bevisning om att märket använts i sådan utsträckning att det förvärvat särskiljningsförmåga för de

¹²⁸ Holmqvist, Bokstavsmärkens och siffermärkens särskiljningsförmåga, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd (NIR) 1996 s. 44 f. Prop. 1992/93:48 s. 72.

¹²⁹ Ds 1992:13 s. 95 och Prop. 1992/93:48 s. 72.

¹³⁰ Bilaga till Svensk Varumärkestidning den 23 maj 1997.

varor eller tjänster som märket avsåg. Någon egentlig inarbetning skulle däremot inte behöva visas.

Ett viktigt och vägledande avgörande från PBR vad gäller registrerbarheten av bokstavs- och siffermärken var märket "RSL".¹³¹ Det söktes registrerat för badmintonbollar och avslogs av PRV med motiveringen att det enbart bestod av bokstavskombinationen RSL och därför i sig saknade särskiljningsförmåga. PBR genomförde däremot en grundlig genomgång av fallet och målet avgjordes i plenum.

I målet gör till en början PBR en rättshistorisk tillbakablick över utvecklingen av bokstäver och siffror som registrerbara varumärken. Därefter tar PBR upp anpassningen av den svenska varumärkeslagen till EG-direktivet som på motsvarande sätt genomförts i övriga EU/EES-länders nationella varumärkeslagar. Med anledning av detta menar PBR att det ligger i sakens natur att rättsutvecklingen på det nationella planet, så långt möjligt bör ske med hänsynstagande till rättstillämpningen i övriga medlemsländer. Av särskilt intresse är den registreringspraxis som kommer att utvecklas vid OHIM, harmoniseringsbyrån för den inre marknaden och dess besvärsavdelning, inom ramen för systemet med gemenskapsvarumärken enligt rådets förordning 40/94.

Vid harmoniseringsbyrån antogs 1996 riktlinjer (Examination Guidelines) som syftade till att klargöra hur EG-förordningen i praktiken kommer att tillämpas vid OHIM. Enligt avsnitt 8.3 i dessa riktlinjer skall ett märke som består av en eller två bokstäver eller siffror anses sakna särskiljningsförmåga, om inte tecknen utformats på ett ovanligt sätt eller det annars föreligger speciella omständigheter. Motsatsvis menar PBR att det får anses följa att märken som består av fler bokstäver eller siffror skall kunna registreras, under förutsättning att märkena inte anger varans art, är beskrivande för varan eller i övrigt behöver hållas fria (avsnitt 8.4 och 8.5). PBR konstaterar också att harmoniseringsbyrån har i Bulletinen för EG-varumärken, kungjort ansökningar om registrering av märken bestående av minst tre bokstäver eller siffror.

Vidare konstaterar PBR vid en jämförelse med andra länder inom EU/EES att, såväl England som Tyskland och de övriga nordiska länderna numera tillämpar de riktlinjer som harmoniseringsbyrån slagit fast. Med hänsyn till denna utveckling finns det enligt PBR anledning att även i Sverige godta bokstavs- och siffermärken som registrerbara i sig. PBR anser därvid att en huvudregel bör tillämpas enligt vilken märken som består av minst tre bokstäver eller siffror skall anses ha för registrering erforderlig särprägel. Vidare bör enligt PBR även märken bestående av en kombination av bokstäver och siffror och som innehåller minst tre tecken i regel anses ha tillräcklig särprägel. Om särskilda omständigheter föreligger menar PBR att även märken som består av två bokstäver eller siffror och märken bestående

¹³¹ Dom från PBR den 15 januari 1998.

av endast en bokstav eller siffra bör kunna godtas som tillräckligt särpräglade. Vilka särskilda omständigheter det kan röra sig om nämner inte PBR, men det får väl antas röra sig om fall där sökanden kan visa på långvarig användning av märket. En förutsättning enligt PBR för registrering av bokstavs- och siffermärken är liksom för övriga varumärken att de inte är generiska eller i övrigt beskrivande för de sökta varorna eller tjänsterna. Ej heller att det i övrigt föreligger ett särskilt frihållningsbehov för beteckningen i fråga.

Mot bakgrund av det ovan anförda fann således PBR att märket ”RSL”, bestående av tre bokstäver, för badmintonbollar fick anses ha för registrering erforderlig särprägel. Märket kunde inte anses vara beskrivande för de varor märket avsåg eller i övrigt föremål för ett frihållningsbehov.

5.2 Rättspraxis avseende bokstavs- och/eller siffermärken

Vad som är viktigt att ha i åtanke vid studierna av bokstavs- och/eller siffermärken är att rättspraxis ändrades så sent som 1998. De långa handläggningstider som ofta råder mellan ett avgörande i PRV och ett beslut av PBR, gör att samma regler, beroende på tidpunkterna för avgörandena, inte alltid har gällt. När PRV och PBR har kommit till olika slutsatser kan det alltså bero på att ett beslut om registrering har tagits före respektive efter domen i målet om märket ”RSL”.

5.2.1 Ansökningar som beviljats registrering

Urvalet av ansökningar som beviljats registrering bygger på märken bestående av alltifrån ett och upp till tre tecken. Detta för att visa på att det inte alltid nekas skydd för ett varumärke enbart för att det består av endast ett eller två tecken, trots rättspraxis som uttalar ett generellt krav på minst tre siffror och/eller bokstäver.

Märken bestående av bokstaven L och talen 10, 11 och 12, söktes registrerade för religiösa och prästerliga tjänster, inklusive rådgivning i religiösa frågor hänförliga till klass 42.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att märken som endast bestod av bokstaven L och talen 10, 11 och 12 inte i sig kunde anses äga tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras som varumärke. Enligt PRV var inte heller den s.k. telle-quellregeln¹³² tillämplig i förevarande fall.

¹³² Själva begreppet telle-guelle står inte uttryckligen omnämnt i någon lagtext, utan är en vedertagen beteckning inom varumärkesrätten och återfinns ursprungligen i artikel 6 quinquies PK. Regeln har sedermera förts in i 29 § VmL och i 2 § förordning (1970:495) om utländska varumärken m.m. Innebörden av telle-quelle-regeln är att en registrering av ett varumärke som är gjord i ett unionsland, skall under vissa förbehåll kunna erhålla registrering i sin ursprungliga form i övriga länder som är anslutna till PK.

PBR: Utan bifall.

Sökanden vidhöll ansökningarna i PBR, innebärande att märkena var registrerbara i första hand genom att de i sig hade eller efter användning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga och i andra hand enligt bestämmelserna om telle-quelle.

Lika med PRV ansåg PBR att de sökta märkena inte i sig kunde anses äga tillräcklig särskiljningsförmåga för registrering. Vidare visade utredningen i målet enligt PBR att märkena endast använts i sådan begränsad omfattning - i huvudsak av Scientologikyrkans medlemmar - att bristen på särskiljningsförmåga inte avhjälpes. Beträffande sökandens åberopande av telle-quelleregeln, menade PBR att märkena saknade egenartad karaktär och därför inte kunde grundas på att märkena registrerats i sökandens hemland. Således lämnade PBR besvären utan bifall.

Sökanden överklagade och yrkade att PBRs domar skulle undanröjas och att de aktuella märkena skulle beviljas registrering. I första hand anförde sökanden att märkena i sig hade eller åtminstone genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga. I andra hand yrkade sökanden att märkena registrerats i USA och att de därför enligt telle-quelleregeln kunde registreras här i Sverige så som de var registrerade i den främmande staten.

Prövningstillstånd meddelades.

RegR: Återförvisat.

RegR gick till att börja med systematiskt igenom förarbeten och den praxis som utvecklats kring registrerbarheten av bokstavs- och/eller siffermärken. Eftersom målet kom upp i RegR efter avgörandet av bokstavsmärket "RSL", redogjorde RegR för innehållet i den domen d.v.s. bl.a. principen om att bokstavs- och/eller siffermärken bestående av minst tre tecken i och för sig skall anses ha för registrering erforderlig särprägel.

Vidare konstaterade RegR i enlighet med betänkandet (SOU 1958:10) att, frågan om ett varumärke har särskiljningsförmåga skall avgöras vid en bedömning av märket i dess helhet. Det som är avgörande är dels om märket kan fungera som ett individualiseringsmedel, dels om märket kan förbehållas en enskild varumärkeshavare utan att konkurrenternas möjligheter att marknadsföra sina varor och tjänster blir otillbörligt beskuren. Om någon av dessa båda frågor måste besvaras nekande saknar märket tillräcklig distinktivitet.

RegR ansåg vid en slutlig bedömning att märkena L 10, L 11 och L 12 fick anses ha förutsättningar att praktiskt fungera som kännetecken. Märkena kunde inte anses vara beskrivande för de tjänster de avsåg och inte heller i övrigt förelåg - såvitt framkommit - något frihållningsbehov för beteckningarna. Eftersom det inte förelåg något hinder mot att registrera märkena på grund av bristande särskiljningsförmåga, upphävde RegR underinstansernas avgöranden och återförvisade målen till PRV för erforderlig behandling.¹³³

Beträffande det här målet är det viktigt att erinra om att avgörandena av PRV och PBR skedde före domen om märket "RSL". Den främsta anledningen till att RegR beviljade märkena "L 10, L 11 och L 12" registrering, var den praxis som PBR utvecklade innan avgörandet i RegR, men efter avgörandena i PRV och PBR. Antagligen hade målet inte tagits upp av RegR om samma regler hade gällt vid tidpunkterna för avgörandena i PRV och PBR. Detta eftersom märkena då sannolikt hade beviljats registrering om inte av PRV så av PBR.

¹³³ RÅ 1999 ref. 20.

I ett annat mål söktes märket "BC" registrerat för bl.a. trycksaker; kataloger hänförligt till klass 16 och för kläder, fotbeklädnader, huvudbodnader hänförligt till klass 25 och reklamverksamhet; import- och export hänförligt till klass 35 samt kläd- och modedesign hänförligt till klass 42.

PRV: Avslag.

PRV hänvisade till målet om varumärket "RSL" och den praxis som utvecklades i och med registreringen av det märket. I det här fallet skulle det enligt PRV innebära att det krävdes att särskilda omständigheter förelåg för att registrering om möjligt skulle kunna komma i fråga. Sökanden hade ingivit material för att visa användningen av märket "BC". Trots det material som sökanden åberopade ansåg PRV att det inte kunde anses tillräckligt styrkt att bokstavskombinationen "BC" hade använts i tillräcklig grad för alla de varor och tjänster som ansökan omfattade. Märket saknade därför erforderlig särskiljningsförmåga.

PBR: Återförvisat.

Sökanden vidhöll i första hand ansökan men hade strukit tjänsterna import- och exportagenturer i klass 35. I andra hand hade sökanden strukit samtliga tjänster i klass 35.

PBR konstaterade att det av utredningen i målet framgick att sökanden under lång tid marknadsfört de varor och tjänster som omfattades av yrkandet i första hand under det i målet aktuella märket. Betydande försäljning av varor hänförliga till modebranschen hade också ägt rum under beteckningen "BC". Vidare ansåg PBR att de intyg från postorder-, tryckeri-, samt modebranscherna styrkte att märket gjorts känt i grossistledet. Således ansåg PBR att märket hade förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga.¹³⁴

Eftersom märken bestående av endast två tecken inte i sig anses vara tillräckligt distinktiva för att beviljas registrering, är det intressant att notera PRVs och PBRs skillnad i bedömningarna av när dessa märken kan anses som använda i tillräcklig omfattning och därmed uppfylla kravet på registrerbarhet. Som nämndes ovan är det emellertid viktigt att beakta om ett mål avgjorts före eller efter domen om märket "RSL". Trots detta tycks PRV ändå generellt sett ställa högre krav på användning än vad PBR gör, jfr t.ex. märkena "MX"¹³⁵ och "P6, P7, P8, P9, P 10"¹³⁶ som samtliga nekats registrering av PRV p.g.a. bristande användning, men som av PBR beviljats registrering efter visad användning.

Det förefaller som om det finns två vägande skäl till skillnaden i bedömningarna hos PRV och PBR vad gäller kravet på visad användning. För det första kan det bero på att de två instanserna inte alltid tar del av samma material från sökanden när de skall göra en bedömning av ett märkes registrerbarhet. Sökanden lämnar kanske in kompletterande material för att styrka användning av märket vid ett överklagande, vilket ger PBR ett bättre beslutsunderlag. För det andra begränsar sökanden många gånger förteckningen över vilka varor eller tjänster som skall omfattas av ansökan vid ett överklagande till PBR. Detta medför av förklarliga skäl att märket kan anses som mindre deskriptivt.

¹³⁴ Dom från PBR den 3 december 1999.

¹³⁵ Dom från PBR den 29 juni 1998.

¹³⁶ Dom från PBR den 18 december 1998.

Bokstaven ”n” i visst utförande, söktes registrerat för samtliga varor i klasserna 6, 7, 12, 17, 18, 24 och 27.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att märket som enbart bestod av bokstaven n saknade erforderlig särskiljningsförmåga. Märket hade inte så särpräglad utförande att det utgjorde ett registrerbart figurmärke. Enligt PRV hade sökanden inte heller visat att märket genom inarbetning förvärvat tillräcklig distinktivitet.

PBR: Återförvisat.

Sökanden vidhöll sin ansökan i PBR men begränsade varuförteckningen till att omfatta inredningsdetaljer och andra tillbehör till bussar ingående i klass 12, samt åberopade viss ytterligare utredning till stöd för att märket var inarbetat.

I likhet med PRV ansåg PBR att märket som endast bestod av bokstaven n i visst utförande saknade tillräcklig särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Av utredningen i målet framgick det emellertid enligt PBR att, märket bland dem till vilka det riktade sig i tillräcklig grad gjorts känt som varumärke för de varor det numera omfattade för att bristen på ursprunglig särskiljningsförmåga skulle anses vara avhjälpt. Således förelåg det inget hinder mot registrering enligt PBR.¹³⁷

I likhet med målet om märket ”BC” handlade det här om ett i sig oregistrerbart märke eftersom det enbart bestod av ett tecken. Det som är viktigt att erinra om är att detta mål avgjordes av såväl PRV som PBR långt innan avgörandet av märket ”RSL”. Med andra ord kan det alltså inte uteslutas att märket eventuellt hade nekats registrering om det hade sökts efter den ändrade rättspraxis om kravet på minst tre tecken.

Anledningen till att PBR trots allt beviljade märket ”n” registrering var att de ansåg att märket i tillräcklig grad gjorts känt, något som skulle blivit av avgörande betydelse för märkets registrering även med nuvarande rättspraxis. Oavsett nu rådande rättspraxis är det ändå, som nämndes i samband med redogörelsen för märket ”BC”, intressant att notera skillnaden i bedömningarna mellan PRV och PBR vad gäller kravet på visad användning av ett märke bestående av mindre än tre tecken. Som ett ytterligare exempel på ett märke bestående av endast ett tecken, som av PRV nekats registrering men senare beviljats registrering av PBR, kan nämnas märket ”L”¹³⁸ i visst utförande. I det fallet var det emellertid mer förståeligt att det beviljades registrering än märket ”n”, eftersom det hade ett utförande i form av ett monogram bestående av bokstäverna C och L, vilket gjorde märket mer särpräglad.

5.2.2 Ansökningar som nekats registrering

I det urval av ansökningar som nekats registrering går det att konstatera att märken inte alltid beviljas registrering bara för att de innehåller tre tecken eller mer. Det kan alltså finnas fall då det enligt PBR inte anses som

¹³⁷ Dom från PBR den 10 november 1993.

¹³⁸ Dom från PBR den 9 september 1994.

lämpligt att låta det sökta siffer- och/eller bokstavsmärket erhålla något skydd.

Ett något ovanligt siffermärke i egenskap av ett personnummer, ”490915-8554”, söktes registrerat för bl.a. kablar och kabelkontakter hänförligt till klass 6.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att en sifferkombination som utgjordes av ett personnummer inte i sig kunde anses ha sådan särskiljningsförmåga att det kunde registreras som varumärke. Sökanden hade inte heller enligt PRV visat att sifferkombinationen använts som ett varumärke och därigenom förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

PBR ansåg att sifferkombinationen som utgjordes av sökandens personnummer, primärt hade uppgiften att vara identitetsbeteckning för denne. Egenskapen av personnummer utgjorde enligt PBR i sig en omständighet som var ägnad att beta beteckningen förmågan att uppfattas som ett varumärke med ändamål att verka särskiljande för en vara eller tjänst. Men oavsett detta förhållande menade PBR att, beteckningar bestående endast av siffror regelmässigt var svåra att hålla isär och därmed sällan ägnade att utan vidare besitta den distinktivitet som krävs för registrering. Detta gällde enligt PBR inte minst när antalet i en kombination ingående siffror - såsom i det aktuella fallet - var stort. PBR lämnade således sökandes talan utan bifall.¹³⁹

Det som kan vara värt att erinra om i det här fallet är att märket avgjordes av såväl PRV som PBR före domen i målet om märket ”RSL”. Oavsett tidpunkten för avgörandet av detta mål hade sannolikt utgången inte blivit annorlunda. Enligt min uppfattning är det förvånande hur någon överhuvudtaget kan komma på idén att registrera sitt personnummer som varumärke. Det som i och för sig talar för en registrering av ett sådant här märke är att, det inte finns två personnummer som är likadana och därmed finns det egentligen automatiskt en inneboende särprägel. Däremot är ett märke bestående av en kombination av tio siffror svårt att hålla isär och kan knappast av allmänheten vara ägnat att uppfattas som ett varumärke.

En bokstavskombination som är mycket vanligt förekommande är XXL. Den kombinationen söktes registrerad för diverse kosmetika och parfymers samt hårvårdspreparat hänförligt till klass 3.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att bokstavskombinationen XXL inte i sig kunde anses besitta erforderlig särskiljningsförmåga för att kunna registreras för de varor som ansökan omfattade. Sökanden hade inte heller enligt PRV visat några särskilda omständigheter som medförde att märket kunde anses ha förvärvat särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

I PBR vidhöll sökanden sin ansökan. Sökanden medgav att beteckningen XXL är en inom klädbranschen välkänd och använd förkortning av uttrycket ”extra extra large”, men att den inte var beskrivande för de varor som denna ansökan omfattade och därmed hade erforderlig särskiljningsförmåga. Vidare anförde sökanden att märket hade beviljats registrering i andra länder bl.a. i Finland, Norge, Storbritannien och Tyskland.

¹³⁹ Dom från PBR den 11 januari 1996.

PBR konstaterade att beteckningen XXL är ett s.k. initialord bildat av begynnelsebokstäverna i uttrycket "extra extra large" och används i första hand inom konfektionsbranschen för att ange storlek på kläder. Den används emellertid även inom andra branscher för att ange att det är fråga om en stor mängd. PBR ansåg därför att märket XXL inte kunde anses besitta tillräcklig särskiljningsförmåga för att registreras som varumärke för de varor som ansökan omfattade.¹⁴⁰

Beträffande det här märket bestod det förvisso av tre bokstäver och borde möjligen ur den synpunkten beviljats registrering. Problemet i det här fallet var däremot att det inte var ett speciellt särpräglat märke, eftersom det är en beteckning som är allmänt känd och används inom klädbranschen för att ange en storlek. Trots att märket inte var avsett för kläder är jag benägen att instämna i den bedömning PBR gjorde. Nämligen att det är en vedertagen beteckning som anger en stor mängd och som används även i andra branscher, därmed finns det också ett frihållningsbehov, jfr även märket "XL"¹⁴¹ som även det nekades registrering.

Ett kombinerat bokstavs- och siffermärke bestående av bokstaven S och siffran 6, söktes registrerat för motorfordon för transport samt konstruktionsdelar hänförligt till klass 12.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att märket som enbart bestod av bokstaven s och siffran 6 saknade erforderlig särskiljningsförmåga för att kunna registreras. Det av sökanden ingivna materialet visade inte heller enligt PRV att märket förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

PBR beslutade på grund av föreliggande part- och sakgemenskap om gemensam handläggning av målen om märkena S6, S4, A8, A6, A4 och A3. Sökanden vidhöll sina ansökningar i PBR.

PBR hänvisade till målet om registreringen av märket "RSL", och den nybildade praxis som utbildades genom det. Med anledning av att de sökta märkena enbart bestod av en bokstav och en siffra ansåg PBR att de saknade erforderlig särprägel i enlighet med den nu rådande praxis för bokstavs- och siffermärken. Sökanden hade beretts tillfälle att komplettera överklagandena vad gällde frågan om sådana särskilda omständigheter förelåg att märkena ändå kunde godtas. Det siffermaterial som sökanden åberopade visade att bilar av modellerna A3, A4 och A6 sålts i ett inte obetydligt antal. Enligt PBR gick det dock inte enbart av dessa uppgifter att dra några slutsatser om t.ex. hur de sökta märkena använts och hur de uppfattades av avnämmarkretsen. Utredningen i målet visade inte heller enligt PBR på annat sätt att det förelåg särskilda omständigheter som föranledde att märkena kunde registreras.¹⁴²

Märket "S6" visar på att PBR inte alltid beviljar registrering av märken bestående av endast två tecken, trots visad användning av sökanden, jfr märket "BC" ovan. Det krävs alltså en viss grad av användning, det svåra är att avgöra när den kan anses som tillräcklig.

¹⁴⁰ Dom från PBR den 15 oktober 1998.

¹⁴¹ Dom från PBR den 4 maj 1998.

¹⁴² Dom från PBR den 18 december 1998.

5.3 Sammanfattning

Möjligheterna att erhålla registrering för siffror och/eller bokstäver har varit betydligt mindre än för andra märken. Före 1993 gällde ett krav på att bokstavs och/eller siffermärken endast kunde registreras om de förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning. Men i samband med införlivandet av EG-direktiv 89/104/EEG ändrades detta så att dessa märken kom att jämföras med ordmärken, d.v.s. att de är registrerbara om de besitter inneboende distinktivitet. Denna förändring fick emellertid ingen omedelbar inverkan, utan det var först 1998 i samband med att PBR beviljade märket "RSL" registrering för badmintonbollar som en förändring skedde. Efter detta avgörande efterlevs i stor utsträckning kravet på minst tre tecken för registrerbarhet. Men det finns undantag från alltför beskrivande bokstavs och/eller siffermärken, där det föreligger ett frihållningsbehov. Som exempel kan nämnas att märket "XXL" för parfym nekats registrering trots att det uppfyllde kravet på minst tre tecken. Samtidigt finns det exempel på märken bestående av endast två tecken som beviljats registrering efter visad användning eller inarbetning, jfr t.ex. märkena "BC" för bl.a. kläder och "MX" för däck. Vilka bokstavs och/eller siffermärken som kan registreras beror alltså mycket på hur beskrivande de är och om det går att visa på användning eller inarbetning.

6 Utstyrslar som varumärken

6.1 Möjligheter att erhålla registrering för utstyrslar

Möjligheten att erhålla skydd för utstyrslar anges i 1 § 2 st. VmL som uttalar att, ett varumärke kan bestå av...”formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning”. Bestämmelsen bygger på artikel 2 i EG-direktiv 89/104/EEG, men möjligheten att registrera utstyrslar har funnits sedan tillkomsten av 1960 års VmL även om det blivit mer vanligt förekommande på senare tid.

Bestämmelserna om skydd för varuutstyrslar kan vid en första anblick te sig en aning komplicerade. Det finns nämligen två separata paragrafer, 5 § och 13 § 2 st. VmL, som behandlar skyddet för utstyrslar, och vars innebörd och relation till varandra inte är helt tydlig. Orsaken till detta är närmast införlivandet av EG-direktiv 89/104/EEG.

6.1.1 Möjligheten att erhålla skydd för utstyrslar enligt 5 § VmL

Bestämmelsen om utstyrselskydd i 5 § VmL har funnits i oförändrat utförande sedan tillkomsten av VmL. Paragrafen uttalar att ensamrätten inte omfattar, ”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*”. Enligt betänkandet syftar bestämmelsen till att utesluta ensamrätt till sådant som bör hållas fritt tillgängligt för allmänt begagnande eller som inte har tillräcklig distinktivitet.¹⁴³

De element som 5 § VmL är avsedd att undanta från ensamrätt, är sådana delar av varuutstyrseln som *huvudsakligen* är tekniska och funktionella. Av betänkandet framgår det att sådana element i en utstyrsel normalt inte är distinktiva eftersom de i regel allmänt förekommer som detaljer i utstyrslar. Som exempel nämns den tekniska utformningen av en förpacknings förslutningsanordning, som mera sällan utnyttjas av endast enstaka näringsidkare. Men även om så någon gång är fallet, uppfattas en sådan detalj i allmänhet inte som näringsidkarens kännetecken.¹⁴⁴

För att en utstyrsel enligt 5 § VmL skall erhålla skydd krävs det således att det finns något mer distinktvt än de gemensamma tekniska och funktionella elementen i märket, som t.ex. färg, text eller dekoration. Dessa detaljer kan då åtnjuta fullt varumärkesskydd, så länge de ingår i en distinktiv helhet av

¹⁴³ SOU 1958:10 s. 248.

¹⁴⁴ SOU 1958:10 s. 248 f.

märket. Däremot är andra näringsidkare oförhindrade att utnyttja de tekniska och funktionella elementen i sina märken, så länge de ger sina utstyrselar distinktiva utformningar.¹⁴⁵

En viktig anledning till införandet av 5 § VmL som uttalas i betänkandet, är önskemålet om att inte skapa monopol på tekniska och funktionella element i utstyrselar och förpackningar. Detta med tanke på att det inte råder någon tidsbegränsning vad gäller skydd för varumärken. Däremot kan en näringsidkare inneha en patenträtt till i utstyrseln ingående tekniska och funktionella element, men då gäller som bekant ensamrätten inte för alltid. I ett sådant fall kan en näringsidkare frånta andra rätten att använda de tekniska och funktionella elementen under en begränsad tid.¹⁴⁶

Ett känt rättsfall som berör denna bestämmelse är det s.k. ”LEGO”- målet från 1987. Där uttalade HD att den berörda klossen hade samma form som en tegelsten och utgjorde i sig ett funktionellt betingat byggelement. Klossens fästansordning fyllde endast en teknisk funktion. Det enda på klossen som inte var funktionellt betingat enligt HD var färgsättningen. Den ansåg HD emellertid sakna särskiljningsförmåga. Därmed kunde inte LEGO åtnjuta skydd för klossens utformning eftersom den var i huvudsak funktionellt betingat.¹⁴⁷ Numera är dock Legoklossen registrerad som EG-varumärke av OHIM.¹⁴⁸

I målet åberopades också ”PHILISHAVE”- målet från 1966. Detta som argument för att en varuutstyrsel, som i sin helhet huvudsakligen är funktionellt betingat, inte kan bli föremål för ensamrätt, och det oavsett om utstyrseln blivit inarbetad.¹⁴⁹

Just Philips rakhuvud har varit föremål för rättslig prövning ett flertal gånger efter 1966 i olika medlemsländer. Frågan har då gällt huruvida en sådan utstyrsel kan anses vara skyddsbar eller ej. En närmare redogörelse för ett nyligen avgjort mål av EG-domstolen om Philips rakhuvud ges i nästa avsnitt.

6.1.2 Möjligheten att erhålla skydd för utstyrselar enligt 13 § 2 st. VmL

Den andra bestämmelsen som behandlar varuutstyrselar är 13 § 2 st. VmL och infördes 1993 som en direkt följd av anpassningen till EG-direktivet 89/104/ EEG. Regeln i 13 § 2 st. VmL, vilken i princip är direkt återgiven enligt direktivets artikel 3.1 e), uttalar att:

¹⁴⁵ SOU 1958:10 s. 249.

¹⁴⁶ SOU 1958:10 s. 248.

¹⁴⁷ NJA 1987 s. 923.

¹⁴⁸ Reg nr 000107029, för vidare information se <http://www.oami.eu.int>

¹⁴⁹ RÅ 1966 s. 35.

”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 eller en form som ger varan ett betydande värde”.

Regelns utformning i artikel 3.1 e) i EG-direktivet och senare i 13 § 2 st. VmL har till stor del inspirerats av beneluxisk varumärkesrätt, delvis eftersom det var en rättsordning som tidigt blev harmoniserad på detta område. Men tolkningen av bestämmelsen är trots allt i många fall oklar.¹⁵⁰ Syftet med regeln är att inte skapa monopol på utstyrlar som är oundgängliga för tillverkning eller distribution av varor.¹⁵¹ Viktigt att erinra om, till skillnad från andra typer av märken, är också att en form enligt denna bestämmelse aldrig kan förvärva särskiljningsförmåga genom användning.¹⁵²

Det som 13 § 2 st. VmL anger är alltså tre olika undantag från möjligheten att erhålla varumärkesskydd för en varas form: nämligen en form som följer av varans *art*, en form som krävs för att uppnå ett *tekniskt resultat* (s.k. teknisk funktionalitet) eller en form som ger varan ett *betydande värde* (s.k. estetisk funktionalitet).¹⁵³

Med *varans art* avses sådan formgivning som är nödvändig för att ett visst varubegrepp överhuvudtaget skall kunna identifieras med avseende på sin art eller sitt slag.¹⁵⁴ Ett annat sätt att uttrycka det skulle kunna vara att, det handlar om en generisk beskrivning av en varuutstyrel.¹⁵⁵ Som exempel nämns ett paraply, en bärkasse eller en äggkartong.¹⁵⁶ Listan över den här typen av varor kan naturligtvis göras lång, andra exempel man skulle kunna tänka sig är kanske en pizzakartong eller en pärm.

Med *tekniskt resultat* avses sådan formgivning som ger en teknisk fördel vid tillverkning av en vara s.k. teknisk funktionalitet.¹⁵⁷ Exakt vad som menas med detta begrepp är oklart. Enligt OHIMs Examination Guidelines nämns pluggarna på en stickkontakt som exempel på vad som är uteslutande en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat och därmed inte går att erhålla skydd för.¹⁵⁸ Som parallell till detta kan då erinras om en förpacknings förslutningsanordning som enligt betänkandet till 5 § VmL inte heller anses som skyddsvärd.¹⁵⁹

¹⁵⁰ Levin, Varumärkesrättsligt ”designskydd” ur ett svenskt perspektiv, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd (NIR) 1996 s. 307.

¹⁵¹ Strowel, Benelux: A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe, [EIPR] 1995 s. 157.

¹⁵² Jfr artikel 3.1 e) med artikel 3.3 i EG-direktiv 89/104/EEG.

¹⁵³ Holmqvist, Varumärkens Särskiljningsförmåga, s. 544.

¹⁵⁴ Holmqvist, a.a. s. 544.

¹⁵⁵ Levin, a.a. s. 305.

¹⁵⁶ Strowel, a.a. s. 157.

¹⁵⁷ Holmqvist, a.a. s. 544.

¹⁵⁸ Koktvedgaard, Levin, Lärobok i Immaterialrätt, s. 323.

¹⁵⁹ SOU 1958:10 s. 248 f.

Ur rättspraxis kan nämnas ett nyligen avgjort mål av EG-domstolen¹⁶⁰ rörande bl.a. tolkningen av artikel 3.1 e) i EG-direktiv 89/104/EEG. Frågan uppkom i engelsk domstol i samband med att Philips väckte talan om varumärkesintrång mot det konkurrerande företaget Remington, som också saluförde en rakapparat med tre roterande knivhuvuden i en liksidig triangel, i ett utförande som liknade Philips. Remington väckte i sin tur genkärsmål och yrkade att Philips varumärke skulle ogiltigförklaras. Engelsk domstol begärde därför ett förhandsavgörande från EG-domstolen angående tolkningen av artikel 3.1 e). Den första frågan gällde huruvida formen på en vara får registreras om det visas att de väsentliga särdragen i denna form endast är hänförliga till uppnåendet av ett tekniskt resultat? Den andra gällde huruvida detta registreringshinder eller denna ogiltighetsgrund i så fall skall tillämpas även om det kan konstateras att det finns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås?

Enligt EG-domstolen skall artikel 3.1 e) tolkas så att, ”ett 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 uppnåendet av ett tekniskt resultat. Detta gäller även om det kan visas att det finns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås”.

Detta avgörande medför således en inskränkning i möjligheterna att erhålla skydd för kännetecknen av teknisk art. Enligt mitt förmenande är detta ställningstagande positivt eftersom det minskar riskerna för ”evighetsmonopol” på tekniska funktioner, som istället om möjligt bör skyddas genom patent, som ju till skillnad från varumärken är tidsbegränsade.

Med *betydande värde*, vilket kanske är det mest otydliga begreppet, avses sådan estetisk formgivning eller s.k. estetisk funktionalitet, som i princip skulle kunna vara skyddsbar enligt upphovsrätten eller mönsterrätten. En sådan formgivning kan ha ett visst attraktionsvärde som därmed ökar varans kommersiella värde. Ifall detta värde är att anse som betydande, kan formen i fråga inte bli föremål för varumärkesskydd. Det skulle t.ex. inte vara möjligt att varumärkesskydda den konstnärliga formen på en kristallservis om det värde som denna vara har inte bara beror på det använda materialet utan också och framför allt på dess formskönhet. Om ett köp av en sådan vara görs därför att varan har en viss bestämd form som tilltalar kunden, så är det således denna form som ger varan ett betydande värde.¹⁶¹

Ur rättspraxis kan nämnas att ett silverbesticks traditionella utformning inte ansetts kunna förbehållas en enskild näringsidkare, eftersom det enligt PBR fanns ett ekonomiskt värde i dekoren ”Olga” som sådan när den användes på

¹⁶⁰ Mål C-299/99 Philips vs Remington.

¹⁶¹ Holmqvist, Varumärkens Särskiljningsförmåga, s. 544 f.

silverbestick. PBR ansåg alltså att utstyrseln bestod av en form som gav varan ett betydande värde.¹⁶²

6.1.3 Förhållandet mellan 5 § och 13 § 2 st. VmL

Vid en närmare jämförelse mellan de båda bestämmelserna om varuutstyrselar går det att konstatera att de skiljer sig åt. Enligt 5 § VmL omfattar ensamrätten *inte* sådan del av kännetecknet som *huvudsakligen* tjänar att göra varan eller dess förpackning *mera ändamålsenlig* eller eljest att *fylla annan uppgift än att vara kännetecknet*. Det som 13 § 2 st. VmL däremot stadgar är att ett varumärke *inte* får registreras som *uteslutande* består av en form som följer av varans *art*, eller en form som krävs för att uppnå ett *tekniskt resultat* eller som ger varan ett *betydande värde*.

En tolkning av de båda bestämmelsernas innebörd utifrån deras lydelse ger onekligen intrycket av att registrering kan beviljas enligt 13 § 2 st. VmL för något som överhuvudtaget inte kan accepteras som varumärke enligt 5 § VmL. Enligt mitt förmenande är begreppet "uteslutande" ägnat att tolkas mer restriktivt än begreppet "huvudsakligen". Delar hos en vara som *huvudsakligen* tjänar att göra varan eller dess förpackning mer ändamålsenlig eller har annan uppgift än att tjäna som kännetecknet, behöver inte innebära att varan *uteslutande* består av t.ex. en form som följer av varans art, eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Detta skulle i så fall kunna leda till olika bedömningar vid tillämpningen av 5 § och 13 § 2 st. VmL. Den omedelbara frågan blir då hur dessa båda regler är tänkta att förhålla sig till varandra.

Enligt förarbetena var anledningen till införandet av regeln i 13 § 2 st. VmL att, EG-direktivet ställde upp ett särskilt registreringshinder som saknade motsvarighet i VmL. Något sådant hinder ansågs inte 5 § VmL ställa upp, varför ett uttryckligt registreringshinder som motsvarade det i direktivet ansågs nödvändigt.¹⁶³

Det som emellertid närmare borde ha klargjorts i propositionen var, dels vilka varumärken som 5 § VmL var avsedda att tillämpas för efter införandet av 13 § 2 st. VmL, dels hur 5 § VmL var tänkt att tillämpas i förhållande till 13 § 2 st. VmL. Detta med tanke på de skilda skyddförutsättningarna som uppstod efter tillkomsten av 13 § 2 st. VmL.

Tidigare får 5 § VmL anses ha styrt såväl inarbetade som registrerade varumärken. Efter tillkomsten av 13 § 2 st. VmL har det emellertid inom doktrinen förordats att relationen mellan 5 § VmL och 13 § 2 st. VmL får anses vara den att, 5 § VmL gäller för inarbetade varumärken medan 13 § 2 st. VmL gäller för registrerade varumärken. Eftersom lagens utgångspunkt är skydd på lika villkor, kvarstår emellertid problemet med att 13 § 2 st.

¹⁶² Dom från PBR den 18 maj 1999.

¹⁶³ Prop. 1992/93:48 s. 74 f.

VmL är mer restriktivt utformad än 5 § VmL. Den mest rimliga lösningen är därför att 5 § VmL får tolkas mot bakgrund av 13 § 2 st. VmL, men med en betydligt restriktivare tillämpning. Detta för att det inte skall uppställas strängare regler för inarbetade än för registrerade varumärken.¹⁶⁴

I den nya varumärkesutredningen har denna begreppsförvirring emellertid beaktats. För det första anser kommittén att inarbetade kännetecken bör ha samma skydd som registrerade varumärken.¹⁶⁵ Vidare föreslår kommittén en ändring av 13 § 2 st. och 5 § VmL så att de istället bildar ett eget fjärde stycke i en ny 3 §. Bestämmelsen har följande lydelse: ”Ensamrätt kan inte förvärfvas till kännetecken som endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde”.¹⁶⁶ Denna utformning kommer förhoppningsvis att medföra en tydligare tolkning av när utstyrselar inte kan innehas med ensamrätt som varumärke.

6.2 Rättspraxis avseende utstyrselar

När det gäller rättspraxis avseende utstyrselar förefaller det vara ansökningar om skydd för olika typer av flaskor som är mest vanligt förekommande. Det är också de som i regel nekas registrering. I övrigt är fantasin stor och det finns egentligen ingen begränsning för vilken typ av utstyrsel som kan bli föremål för en varumärkesansökan.

6.2.1 Ansökningar som beviljats registrering

Vad gäller ansökningar som beviljats registrering har ett förhållandevis brett urval av utstyrselar gjorts. Anledningen till detta är att visa hur PBR ser på skyddsmöjligheterna för olika typer av utstyrselar.

En utstyrsel i form av en sportbil av godis söktes registrerad för skum, gelé- och sockerkonfektyr hänförligt till klass 30.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att godisbilen inte hade ett så särpräglat utförande att den uppfyllde kraven på erforderlig särskiljningsförmåga. Trots att sökanden hade ingivit diverse material som visade att märket använts, menade PRV att det inte var tillräckligt för att klargöra att bristen på särskiljningsförmåga hade avhjälpits.

¹⁶⁴ Kocktvedgaard, Levin, Lärobok i Immaterialrätt s. 323. Levin, Varumärkesrättsligt ”designskydd” ur ett svenskt perspektiv, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd (NIR) 1996 s. 304. Nordell, Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrselar i svensk känneteckens- och marknadsrätt, Nordiskt Immaterialt Rättsskydd (NIR) 1998 s. 214.

¹⁶⁵ SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen s. 18.

¹⁶⁶ SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen s. 50.

PBR: Återförvisat.

PBR gjorde till skillnad från PRV bedömningen att godisbilen hade sådan särskiljningsförmåga som krävdes enligt 13 § VmL i dess nya lydelse från och med 1993.¹⁶⁷

Det första fallet som gällde registrering av egentliga varuutstyrslar i enlighet med det nya registreringsskyddet och som även beviljades registrering var målet om godis i form av sportbilar.¹⁶⁸

Det som i sammanhanget bör uppmärksammas är att de nya mer liberala reglerna om skydd för utstyrslar som trädde kraft 1993, inte gällde vid avgörandet av PRV. Detta kan alltså till viss del förklara varför PRV inte beviljade godisbilen registrering. När målet däremot togs upp av PBR hade de nya reglerna trätt i kraft, vilket PBR också mycket riktigt tog hänsyn till.

Enligt min uppfattning gjorde PBR en korrekt bedömning när de beviljade godisbilen registrering, eftersom det finns en mängd andra sätt att utforma godis på än just i egenskap av bilar, därmed torde det knappast föreligga något frihållningsbehov för en sådan utstyrsel. Om sökanden däremot hade lämnat in en ansökan om skydd för utstyrsel i form av en kula eller en fyrkant av godis, hade saken förmodligen kommit i ett annat läge. I så fall hade det med all sannolikhet krävts långvarig användning av märket.

Vad gäller annat godis som beviljats registrering för sin utstyrsel kan nämnas Toblerone-chokladen som är ett registrerat EG-varumärke.¹⁶⁹

En utstyrsel i form av en oljelampa i glas söktes registrerad för oljelampor hänförligt till klass 11 samt glaskärl hänförligt till klass 21.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att den aktuella formen av en oljelampa i glas inte kunde anses primärt uppfattas som ett varukännetecken.

PBR: Återförvisat.

PBR ansåg däremot att sökandens varumärke, som utgjordes av en oljelampa, genom lampans kulformiga behållare för olja vilken hade placerats med en särpräglad utformad arm inuti en dubbelväggig glascylinder, fick anses besitta för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.¹⁷⁰

Beträffande denna oljelampa kan jag, eftersom jag har sett den i verkligheten, konstatera att det är en utstyrsel som är mycket speciellt utformad och därmed enligt min mening tillräckligt särpräglad för att kunna registreras. Således finner jag att PBR gjorde en korrekt bedömning.

¹⁶⁷ Dom från PBR den 16 mars 1993.

¹⁶⁸ Nordell, Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrslar i svensk känneteckens- och marknadsrätt, Nordiskt Immateriellt Rättsskydd (NIR) 1998 s. 214.

¹⁶⁹ Reg nr 000505461 för vidare information se <http://www.oami.eu.int>

¹⁷⁰ Dom från PBR den 9 februari 1995.

Hästens Sängar sökte registrering för sin utstyrsel i färgerna blått och vitt för sängar och madrasser (dels en säng försedd med ett rutmönstrat tyg och dels en utstyrsel i form av ett rutmönstrat tyg) hänförligt till klass 20.

PRV: Avslag.

Enligt PRV hade den förevarande utstyrseln inte sådant utseendemässigt särdrag att den var ägnad att verka särskiljande och kunde därmed inte fungera som ett kännetecken för en enskild näringsidkares varor. Vidare ansåg PRV att ett rutmönstrat tyg på sängar och madrasser var något som borde hållas fritt för allmänt begagnande. Den omständigheten att en disclaimer hade införts för sängens form medförde enligt PRV ingen annan bedömning. Sökanden hade inte heller visat att märket genom användning förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.

PBR: Återförvisat.

Sökanden vidhöll i första hand ansökan i oförändrat skick. I andra hand begränsade sökanden ansökan till att avse en ruta vars sida uppgick till 15-100 millimeter och i sista hand till att avse en sida om ca 50 millimeter.

Sökanden hade till PBR ingivit en mängd material från en marknadsundersökning för att styrka inarbetning av den s.k. "Hästenrutan". Av undersökningen visade det sig att så mycket som 84% av de tillfrågade förknippade det blåvitrutiga tyget med Hästens Sängar när de visades en bild av det. Således ansåg sökanden att inarbetningen av rutmönstret var fullbordad och hade därmed erhållit erforderlig särskiljningsförmåga. Registrering skulle därför enligt sökanden beviljas under förutsättning att det inte förelåg ett frihållningsbehov för den aktuella utstyrseln.

PBR ansåg att det knappast kunde komma ifråga att låta en enskild näringsidkare få ensamrätt till rutmönster för textilier i allmänhet, eftersom en sådan ensamrätt i alltför hög grad skulle begränsa en lojal konkurrens. Däremot gjorde PBR bedömningen att, när det gällde andra avgränsade varuslag där textilier används gjorde sig inte frihållningsbehovet gällande på samma sätt, eftersom utstyrseln av sådana varor kunde varieras på annat vis. Det kunde därför enligt PBR inte anses föreligga något absolut frihållningsbehov för ett rutmönster för sängar och madrasser.

Mot bakgrund av den gjorda marknadsundersökningen ansåg PBR att den sökta utstyrseln hade förvärvat för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för de varor den avsåg. Däremot hade de tillfrågade i undersökningen endast förevisats ett rutmönster där rutans sida uppgick till ca 50 millimeter. PBR menade därför att några säkra slutsatser beträffande ett rutmönster av annan storlek inte kunde dras. Den slutliga bedömningen av PBR blev således att, ansökan kunde bifallas för en utstyrsel i blåvitt med en begränsning av rutornas sida till ca 50 millimeter.¹⁷¹

Vad gäller den s.k. "Hästenrutan" är det en utstyrsel som väl knappast kan ha undgått någon, med tanke på deras kraftiga marknadsföring av ett blåvitrutigt tyg på sängar. Mot bakgrund av den starka inarbetning som Hästens Sängar kunde uppvisa, var det ingen tvekan om att registrering skulle beviljas. Det som är viktigt att erinra om är att skyddet för "Hästenrutan" inte omfattar rutmönstret på tyger i allmänhet utan endast på sängar och madrasser.

En annan intressant utstyrsel som beviljats registrering, som EG-varumärke, är en "vanlig" tvåvl med insvängda sidor och med räfflor. Utstyrseln nekades registrering av OHIM som menade att, den uteslutande bestod av en form

¹⁷¹ Dom från PBR den 6 april 1999.

som följde av varans art. Sökanden överklagade till en av de fyra överklagandenämnderna i Alicante som också nekade registrering med motiveringen att, de långsgående räfflorna inte var tillräckligt ”utmärkande för att en rimligt uppmärksam och försiktig genomsnittskonsumēt skall kunna identifiera produkterna såsom härstammande från sökanden”. Således ansåg överklagandenämnden dels att tvålen uteslutande bestod av en form som följde av varans art, artikel 7.1 e i EG-VMF, och dels att formen, med räfflorna, uteslutande krävdes för att uppnå ett tekniskt resultat, artikel 7.1 e ii EG-VMF.

Sökanden överklagade beslutet vidare till EG:s förstainstansrätt. Domstolen gjorde enbart en prövning om huruvida ett absolut registreringshinder förelåg i enlighet med artikel 7.1 e i EG-VMF, d.v.s. om tvålen bestod av en form som följde av varans art. Det som förstainstansrätten ansåg var tillräckligt att konstatera var att, den omtvistade formen som utgjordes av en långsgående urgröpning och av räfflor inte följde av varans art. Enligt domstolen var det ostridigt att det i handeln förekom andra former på tvålar som inte hade dessa särdrag. Således beviljade förstainstansrätten registrering för tvålens form som varumärke.¹⁷²

Det förefaller märkligt att en tvål i en förhållandevis ”normal” form, med undantag för de insvängda sidorna med räfflor, beviljas registrering utan krav på mera särpräglad utförande. Enligt min mening ser inte tvålar ut på så många olika sätt och kan inte gärna göra det heller, eftersom formen är ganska funktionellt betingad. Tvålen skall t.ex. vara lätt att hålla i. Om ansökan däremot hade gällt t.ex. en hjärt- eller klöverformad tvål hade det varit mer förståeligt. Följderna av detta avgörande, kan alltså bli att det öppnas för fler möjligheter att få förhållandevis ”enkla” utstyrselar som egentligen består av en form som följer av varans art registrerade.

6.2.2 Ansökningar som nekats registrering

Även vad gäller ansökningar som nekats registrering är urvalet av utstyrselar förhållandevis brett. Det finns bl.a. två intressanta mål från RegR, där ett av dem visar på när det kan anses föreligga bristande särskiljningsförmåga av en utstyrsel trots långvarig användning.

En utstyrsel i form av en randig tandkräm i färgerna blå, ljusblå och vit söktes registrerad för samtliga varor hänförligt till klass 3.

PRV: Avslag.

PRV menade att sådana varor som ingick i varuförteckningen inte sällan hade olika randmönster. Därför ansåg PRV att den sökta utstyrseln inte var ägnad att särskilja innehavarens varor från andras. Sökanden hade inte heller genom användning visat att utstyrseln förvärvat särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

¹⁷² CFI, T-122/99, ”Procter&Gamble vs OHIM”.

I PBR vidhöll sökanden i första hand sin ansökan men begränsade i andra hand varuförteckningen till att avse endast varuslaget "tandkräm". Sökanden åberopade även att varumärkesregistrering erhållits i Norge, Danmark och Finland. Vidare erinrade sökanden om att en liknande utstyrsel av en tandkrämsträng vid namn SIGNAL (röd- och vitrandig krämsträng) beviljats registrering för ett antal år sedan.

PBR konstaterade att utstyrseln hade en yttre grundform som var helt ordinär för en krämsträng som pressats ut ur en tubförpackning och uppvisade i det hänseendet endast ett utseende som var betingat av varans art. Enligt PBRs uppfattning fick den förevarande krämsträngen anses representera en naturlig och förutsebar produktutformning på det aktuella varuområdet. Det kunde därför inte anses att omsättningskretsen för hygienartiklar hade anledning att utan vidare uppfatta en krämsträng i ett visst randutförande såsom kännetecknande för varans kommersiella ursprung. Således ansåg PBR att den aktuella utstyrseln i form av en krämsträng, inte hade sådana utseendemässiga särdrag att den var ägnad att verka särskiljande för tandkräm eller för andra av ansökan omfattade i tub förpackade krämer och geler.

Sökanden överklagade till RegR och vidhöll sin ansökan. Vidare hänvisade sökanden till beviljade varumärkesregistreringar, vilka avsåg utstyrseln av tvätt- och diskmedelstabletter och där särskiljningsförmågan låg i att tablettorna var utförda med skikt i olika färger. Prövningstillstånd meddelades.

RegR: Avslag.

RegR ansåg att någon entydig praxis vad gällde frågan huruvida en varuutstyrsel av det aktuella slaget var särskiljande inte kunde anses föreligga. Som exempel på att registrering vägrats beträffande tvätt- och diskmedelstabletter som utförts med skikt i olika färger nämnde RegR fall från OHIM (bl.a. mål nr R 510/1999-1 och R 707/1999-1). RegR avslög därmed ansökan om registrering av utstyrseln eftersom den inte hade sådana utseendemässiga särdrag att den kunde anses särskiljande för de varor som avsågs med ansökan.¹⁷³

Beträffande den här ansökan kan det konstateras att fantasin i alla fall inte sätter några gränser. Enligt min mening är en vanlig krämsträng närmast något som följer av varans art och därmed något som inte går att registrera. I detta fall gällde det emellertid en krämsträng i vissa speciella färger. En sådan krämsträng kan ändå inte anses ha en inneboende särprägel, utan det krävs användning för att den skall anses ha erforderlig särskiljningsförmåga. Av det aktuella målet framgick det enligt PBR att sökanden inte hade påbörjat försäljning av produkten, vilket talade mot att den skulle vara känd inom omsättningskretsen. Det som däremot talade för sökanden var att tandkrämen faktiskt var registrerad i de nordiska länderna. Men det som inte framgick var om det i de länderna hade krävts en viss användning av utstyrseln innan den beviljades registrering.

En utstyrsel i form av skruvpluggar i nio olika färger och dimensioner söktes registrerad för skruvpluggar som inte var av metall hänförligt till klass 20. Totalt rörde det sig om nio olika ansökningar där varje ansökan gällde en plugg i en viss färg och en viss storlek på pluggen.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att det beträffande skruvpluggar inte var ovanligt att de av praktiska skäl utfördes i speciell färg för varje särskild dimension. Färgerna på de ifrågavarande varorna var därför inte i sig ägnade att av kundkretsen uppfattas som varukännetecken. Enligt PRV

¹⁷³ RÅ 2000 ref. 62 I.

hade inte sökanden visat att skruvpluggarna genom användning förvärvat särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

Sökanden vidhöll sin ansökan och anförde till utvecklande av sin talan i huvudsak följande. Den s.k. Thorsman-pluggen utvecklades i slutet av 1950-talet och redan från början användes en s.k. färgkod, där en viss färg användes för en plugg av viss storlek. Färgkoden angav att det var en Thorsman-plugg av viss längd och användes bl.a. vid beställning av pluggarna. Koden hade enligt sökanden därigenom både en identifikationsuppgift och en känneteckensfunktion. Vidare hävdade sökanden att de speciella färgerna för respektive plugg sedan länge var inarbetade. Detta mot bakgrund av två utlåtanden, ett från Stockholms Handelskammare redan 1978 och ett från Sveriges Elgrossisters Förening 1994.

Först noterade PBR att ett märke som endast bestod av en viss färg i allmänhet saknade inneboende särprägel för en viss vara. En köpare av en vara som var utförd i viss färg torde således enligt PBR inte i första hand uppfatta färgen som ett kännetecken för varan. Vidare uttalade PBR att skruvpluggar som inte var av metall i och för sig borde kunna tillverkas i vilken färg som helst. Därmed kunde det inte heller anses föreligga något absolut frihållningsbehov för en viss färg med avseende på sådana skruvpluggar. Men PBR ansåg ändå att färgen som sådan inte kunde anses ha tillräcklig inneboende särprägel för att registreras som varuutstyrsel för sådana pluggar.

PBR gjorde därefter en bedömning av om färgerna för respektive plugg genom användning kunde anses ha förvärvat särskiljningsförmåga. Beträffande de båda utlåtandena från Stockholms Handelskammare och Sveriges Elgrossisters Förening menade PBR att de närmast tog sikte på, ”kännedomen om färgkoden som sådan och inte på kännedomen om var och en av de aktuella färgerna som kännetecken för skruvpluggar av en viss längd”. Enligt PBR gav inte utredningen i övrigt tillräckligt stöd för att var och en av de aktuella färgerna av omsättningskretsen uppfattades som ett kännetecken för en plugg av viss längd. Således ansåg PBR att sökanden inte hade visat att färgerna förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga för skruvpluggar av olika längd.

Sökanden vidhöll sin ansökan och överklagade till RegR.

Prövningstillstånd meddelades.

RegR: Avslag.

RegR gjorde samma bedömning som PBR.¹⁷⁴

Till skillnad från målet om tandkrämssträngen hade skruvpluggarna i olika färger och dimensioner i alla fall använts under lång tid, närmare bestämt sedan 50-talet. En vanlig plugg är naturligtvis även den något som följer av varans art. Men i det här målet rörde det sig inte om en färg på en plugg i största allmänhet, utan om vissa färger på vissa speciella pluggstorlekar, som dessutom hade använts på marknaden under många år och var kända bland de vanligaste användarna.

Enligt min uppfattning var det, mot bakgrund av de båda utlåtandena, en något märklig slutsats som PBR kom fram till. Nämligen att de närmast tog sikte på kännedomen om färgkoden som sådan och inte på kännedomen om var och en av de aktuella färgerna som kännetecken för skruvpluggar av en

¹⁷⁴ RÅ 2000 ref. 62 II.

viss längd. För mig förefaller det konstigt att känna till färgkoderna, vilket framgick i de båda utlåtandena att de intervjuade gjorde, utan att samtidigt känna till att de också anger en viss dimension. Detta med tanke på att det inte finns två pluggar som ser exakt likadana ut vad gäller färg och storlek. Således anser jag att det var mer som talade för en registrering i det här fallet än i målet om tandkrämssträngen.

En utstyrsel i form av en flaska (Evian) för drycker söktes registrerad för flaskor hänförligt till klass 21 och mineralvatten och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker hänförligt till klass 32 samt alkoholhaltiga drycker (ej öl) hänförligt till klass 33.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att utstyrseln inte hade så säreget utförande att den kunde särskilja sökandens varor från andras. Enligt PRV hade sökanden inte genom användning visat att märket förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.

PBR: Utan bifall.

Sökanden vidhöll sin ansökan och gav även till PBR in diverse material som stöd för användningen av utstyrseln. Liksom i PRV medgav sökanden en disclaimer för flaskans grundform. Det som sökanden menade utgjorde tillräcklig distinktivitet för registrering var det reliefmönster föreställande bergstoppar som präglats på flaskans övre del.

PBR ansåg att det i förhållande till det betydande utbud av flaskförpackningar för drycker som förekom på marknaden, den ifrågavarande reliefmönstringen eller detaljutformningen i övrigt inte kunde anses vara så särpräglad att omsättningskretsen hade anledning att utan vidare uppfatta utstyrselns utformning som kännetecken för sökandens varor. Detta gällde särskilt i det avseende flaskutformningen söktes skyddad som en varuutstyrsel där kravet på egenart enligt PBR måste ställas strängare än eljest. Vidare ansåg PBR att utstyrseln inte genom användning hade förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. Således biföll inte PBR ansökan.¹⁷⁵

Vad gäller utstyrsel i form av en flaska är det inte helt oväntat att en sådan nekas registrering. Överlag tycks både PRV och PBR vara restriktiva mot registrering av olika slag av flaskor eller burkar för t.ex. drycker, parfymer eller krämer. En utstyrsel som emellertid beviljats registrering, är burken för kaffe med den avrundade fyrkantiga formen och det åttakantiga locket från Nestlé. PBR ansåg visserligen att burken var tämligen ordinär, men inte helt i avsaknad av särskiljningsförmåga för att beviljas registrering.¹⁷⁶ Vanligtvis krävs det ändå något ”extra” för att den här typen av utstyrsel skall beviljas registrering. Detta framgick också av PBRs uttalande i det aktuella målet om Evians flaska, nämligen att kravet på egenart måste ställas strängare än eljest när skydd söks för utstyrsel i form av en flaska. En viktig anledning till återhållsamheten att bevilja dessa typer av utstyrsel registrering, kan vara risken för icke önskvärda monopolställningar.

¹⁷⁵ Dom från PBR den 25 mars 1998.

¹⁷⁶ Dom från PBR den 7 november 2000.

6.3 Sammanfattning

Möjligheterna att registrera utstyrselar har funnits ända sedan tillkomsten av 1960 års varumärkeslag. Men det är egentligen inte förrän under senare tid, som intresset för denna typ av varumärkesregistreringar har ökat. Detta visar inte minst den variationsrikedom av ansökningar som förekommer, med alltifrån formen på olika tekniska funktioner till färgade tandkrämssträngar och godis. I takt med denna utveckling ställs det också högre krav på att ensamrätterna för dessa märken inte utvidgas till att bli alltför stora på bekostnad av en effektiv konkurrens. Beträffande utstyrselar som enligt 13 § 2 st. VmL och artikel 3.1 e) i EG-direktiv 89/104/EEG uteslutande består av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, har det nyligen avgjorda målet om Philips rakhuvud från EG-domstolen därför blivit ett viktigt och vägledande fall inför framtiden. Detta eftersom domstolen uttalar att... ”ett 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 uppnåendet av ett tekniskt resultat. Detta gäller även om det kan visas att det finns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås”. Det är bra att det här har prövats av EG-domstolen och att det sker en klar inskränkning av möjligheterna att erhålla skydd för den här typen av former. Ur konkurrensrättslig synvinkel vore det annars olyckligt om det skapades ”evighetsmonopol” på sådana här tekniska former. Den här typen av former bör istället, om möjligt, skyddas genom patent. Men även de övriga bestämmelserna i 13 § 2 st. VmL, om att en form som uteslutande följer av en varans art eller en form som ger en vara ett betydande värde inte får registreras, bör tillämpas restriktivt. Ett exempel på en form som närmast följer av varans art, är den tvål som beviljats registrering av EG:s förstainstansrätt. Följderna av detta avgörande återstår att se, men det kan inte uteslutas att det på sikt öppnas för fler möjligheter, att få förhållandevis ”enkla” utstyrselar som egentligen består av en form som följer av varans art registrerade. Sammantaget är det svårt att säga vilka typer av utstyrselar som går att registrera, eftersom det tenderar att variera ganska mycket. Det beror helt enkelt på vad det är för utstyrsel och hur särpräglad den kan anses vara.

7 Ljud, dofter och färger som varumärken

7.1 Möjligheter att erhålla registrering för ljud, dofter och färger

Till skillnad från de mer traditionella varumärkena har det på senare år även dykt upp ansökningar om registrering av märken av mer udda natur. Det har gällt dofter, färger och ljud som varumärke.

Möjligheterna att erhålla registrering för dessa typer av märken har varit omdiskuterad, bl.a. för att sådant som dofter och ljud inte har ansetts vara varumärken i teknisk mening och därmed inte borde beviljas registrering.¹⁷⁷

Av 1 § 2 st. VmL som bygger på artikel 2 i EG-direktivet 89/104/EEG framgår det emellertid att ett varumärke kan bestå av *alla tecken* som kan återges *grafiskt*. Eftersom bestämmelsen inte uttömmande anger vad som kan registreras, går det således inte heller att utesluta möjligheten att registrera exempelvis ljud och dofter. Enligt förarbetena till 1 § 2 st. VmL i samband med införlivandet av EG-direktivet 1993, uttalas det också att, det inte skulle vara i överensstämmelse med EG-direktivet om VmL utesluter t.ex. färger, dofter och ljud från registrering. Det som däremot kan vålla problem med sådana här märken är den grafiska återgivningen. Som exempel nämns att ett ljudmärke bör kunna återges med sedvanlig musikalisk notskrift och/eller med en beskrivning av ljudet med ord. Eventuellt kan även en kombination av sätten att återge ljudet på erfordras. Registreringsmyndigheten, PRV, bör också kunna kräva att återgivningen åtföljs av ett ljudband som komplement till den grafiska återgivningen.¹⁷⁸

Även Rådet och Kommissionen har i en icke bindande deklARATION (doc. 13038/95) uttryckt att artikel 2 i EG-direktivet inte skall utesluta möjligheten att bevilja registrering för ljud och färger som varumärke.¹⁷⁹ Däremot nämns ingenting om dofter som varumärke. Men av praxis från OHIM att döma, går det inte heller att utesluta dofter som varumärke, se vidare nedan i samband med redogörelsen för rättspraxis.

¹⁷⁷ Koktvedgaard, Levin, Lärobok i immaterialrätt, s. 320.

¹⁷⁸ Ds 1992:13 s. 93 f. Prop. 1992/93:48 s. 71.

¹⁷⁹ Gielen, European Trade Mark Legislation: The Statements, [EIPR] 1996 s. 87.

7.2 Rättspraxis avseende ljud, dofter och färger som varumärken

Rättspraxis avseende ljud, dofter och färger är inte omfattande, men det finns i alla fall några intressanta avgöranden från senare år. Beträffande ljudmärken är det två mycket välkända melodier som varit föremål för avgörande i PBR. Vad gäller dofter finns det ett avgörande från en av de fyra överklagandenämnderna i Alicante. Slutligen vad gäller färger, kan nämnas att PBR i ett nyligen avgjort mål¹⁸⁰ nekat rosa färg för isoleringsmaterial registrering. PBR menade att färgnyansen i det aktuella märket inte var särskilt ovanlig, utan framstod som en rosa kulör i största allmänhet. Därför kunde inte den rosa färgen anses uppfattas som ett uttryck för varans kommersiella ursprung. En annan färg som av överklagandenämnden nekats registrering är ljusgrön för bl.a. tuggummi. Överklagandenämnden ansåg att färgen hörde till grundfärgerna och inte kunde anses exceptionell eller ovanlig i relation till de färger som normalt används i reklam och i övrigt inom det aktuella varuområdet. En färg som emellertid beviljats registrering av OHIM efter visad inarbetning, är lila för Milkas chokladförpackning.¹⁸¹

Hemglass sökte registrering för sin melodi återgivet med nottecken för alla varor hänförligt till klasserna 9, 16, 25, 28, 29, 30, 31, 32 och samtliga tjänster hänförligt till klasserna 35 och 39 samt tillhandahållande av mat och dryck hänförligt till klass 42.

PRV: Avslag.

PRV konstaterade i enlighet med förarbetena att inget slag av tecken av sig självt kunde anses vara utslutet från registrering som varumärke och att således tecken som angav ljud i sig kunde utgöra varumärken. Detta under förutsättning att märket kunde återges grafiskt och att det uppfyllde kravet på särskiljningsförmåga.

Enligt PRV kunde en notbild av förevarande ljudmärke i och för sig anses utgöra en grafisk återgivning av en melodi eller ett ackord. Det som PRV däremot menade var att, en notbild inte kunde antas bli ljudmässigt uppfattad på ett och samma sätt av olika personer enbart genom ett betraktande av den, något som enligt PRV måste vara av stor betydelse för märkets särskiljningsförmåga och av grundläggande betydelse för registrerbarheten. Således ansåg PRV att kravet på den grafiska återgivningen i form av en notbild inte var uppfyllt enligt VmL. Denna brist kunde inte heller enligt PRV avhjälpas genom en beskrivning av ljudet eller genom tillförande av en kassett eller annan liknande upptagning där notbilden spelats in. Det inspelade ljudet kunde lika lite som notbilden återges grafiskt så att olika personer, genom synsinnet, kunde uppfatta märket på ett ljudmässigt entydigt sätt.

PBR: Återförvisat.

Sökanden yrkade att ansökan skulle återförvisas till PRV för registrering av märket med en viss begränsning av varuförteckningen. Vidare åberopade sökanden visst material för att styrka att en mycket stark inarbetning av märket förelåg.

Till att börja med konstaterade PBR att OHIM 1996 antagit s.k. Examination Guidelines som bl.a. syftade till att klargöra hur EG-förordningen skulle komma att tillämpas i praktiken. Enligt dessa skulle ljudmärken kunna omfattas av bestämmelsen i artikel 4 i förordningen under förutsättning att de kunde återges grafiskt, såsom med nottecken. Vidare

¹⁸⁰ Dom från PBR den 3 september 2002.

¹⁸¹ Wennermark, OHIM: Färg kan registreras som varumärke, Brand News nr 4 1999 s. 33.

konstaterade PBR att registrering av ljudmärken som varit återgivna med notskrift beviljats i bl.a. Storbritannien och Finland.

Det i målet aktuella ljudmärket bestod av en sedvanlig notation av en melodi och uppfyllde därmed enligt PBR det grundläggande kravet på grafisk återgivning. Det andra kravet som emellertid också måste vara uppfyllt för registrering är att varumärket har erforderlig särskiljningsförmåga d.v.s. att det kan fungera som individualiseringsmedel för varor och tjänster.

PBR ansåg att ett varumärke i form av en melodi framför allt gav upphov till ett hörselintryck. Men den grafiska presentationen av en melodi kunde även ge ett synintryck men detta var i praktiken enligt PBR av helt underordnad betydelse, eftersom de flesta människor ändå inte kunde läsa notskrift så väl att en notbild skapade ett synintryck med någon egentlig särprägel.

Efter en del resonemang kring kravet på särskiljningsförmåga ansåg PBR att, det inte kunde anses föreligga skäl att ställa upp ett generellt krav på användning av ett ljudmärke för att registrering skulle beviljas. I stället borde enligt PBR utgångspunkten vara att särskiljningsförmågan hos sådana märken - på motsvarande sätt som sker när det gäller andra typer av märken - provas med hänsyn till märkets inneboende egenskaper.

Beträffande kravet på särskiljningsförmåga i det aktuella målet konstaterade PBR att det sökta ljudmärket bestod av en kort melodi, som var noterad i G-dur med fyra takter i sex åttodelstakt med repris. Melodin gav därmed ett pregnant fonetiskt intryck av signalkaraktär och var på så vis lätt att minnas. Enligt PBR fick melodin därför anses ha en tämligen tydlig inneboende särprägel. Till detta kom att märket också hade gjorts väl känt genom användning i marknadsföringen av glassprodukter och andra produkter inom livsmedelsområdet som ansökan omfattade. Således ansåg PBR att ljudmärket hade för registrering erforderlig särskiljningsförmåga.¹⁸²

Vad gäller Hemglassmelodin är den så välkänd att, det nog inte finns någon som förknippar den med något annat företag än Hemglass eller med någon annan produkt än glass. Till detta hör som PBR nämnde att melodin är kort, noterad i G-dur med fyra takter i sex åttodelstakt med repris, och ger ett pregnant fonetiskt intryck av signalkaraktär som är lätt att minnas. Således borde det inte råda något större tvivel om att märket besitter tillräcklig särskiljningsförmåga. Som PBR även nämnde bör, också enligt min mening, utgångspunkten vad gäller bedömningen av särskiljningsförmåga hos sådana här märken – på motsvarande sätt som sker när det gäller andra typer av märken - vara att de provas med hänsyn till märkets inneboende egenskaper. Om det visar sig att märkets ursprungliga distinktivitet är otillräcklig, får det på vanligt sätt provas om märket genom användning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.

Vad som istället kan vålla mer problem, eftersom registrering av ljudmärken är en ganska ny företeelse, är den grafiska återgivningen. Men med tanke på att såväl 1 § 2 st. VmL som artikel 2 i EG-direktiv 89/104/EEG och artikel 4 i EG-förordning 40/94 uttryckligen anger att ett varumärke kan bestå av *alla tecken* som kan *återges grafiskt*, går det inte automatiskt att utesluta registrering av ljud. Detta under förutsättning att det finns en reell möjlighet att på något sätt återge det grafiskt. Det som jag ser som tillräckligt

¹⁸² Dom från PBR den 17 december 1998.

avgörande för om ett ljud skall uppfylla kravet på grafisk återgivning och kunna erhålla registrering som varumärke, är att det kan återges med sedvanlig notskrift. Det faktum att inte alla kan läsa notskrift och att människor kan antas uppfatta en notskrift på olika sätt, ser jag i motsats till PRV inte som ett tillräckligt skäl för att avslå en ansökan om ett ljudmärke. Samma problem kan även uppstå med ett ordmärke på ett främmande språk, som inte alltid uttalas på samma sätt av olika personer. Enda anledningen till inlämnandet av en notskrift är att det är ett formellt krav för registrering att märket kan återges grafiskt. I slutändan är det ändå enligt min mening det hörselintryck som melodin ger upphov till, som är avgörande för huruvida ett ljudmärke skall anses ha särskiljningsförmåga eller ej. Med tanke på hur Varumärkeslagen är utformad, d.v.s. att den inte utesluter ljud som varumärke, anser jag att PBR företog en mycket bra och grundlig genomgång av målet.

Sveriges Radio sökte registrering för sin visselsignal i P3 återgivet med nottecken för ljudbandskassetter med inspelad visselsignal hänförligt till klass 9, notutskrifter av visselsignal hänförligt till klass 16 och radioutsändningar hänförligt till klass 38.

PRV: Avslag.

PRV ansåg att den återgivna notbilden inte kunde ge betraktaren en entydig bild/uppfattning av hur ljudmärket låter. Märket kunde alltså enligt PRV inte uppfattas genom att enbart betrakta notbilden. Därmed var kravet på grafisk återgivning av märket i varumärkeslagens mening inte uppfyllt och således saknade det även erforderlig särskiljningsförmåga. Dessa brister kunde inte enligt PRV avhjälpas genom att en beskrivning av ljudet bifogades. PRV ansåg att en beskrivning av ett ljud blir föremål för en subjektiv bedömning, vilket uppfattas och tolkas på skilda sätt av olika personer. Enligt PRV kunde inte heller en kassett eller en annan liknande upptagning där notbilden spelats in avhjälpa bristerna. PRV menade att det inspelade ljudet lika lite som notbilden kunde återges grafiskt så att olika personer, genom synsinnet, kunde uppfatta märket på ett ljudmässigt entydigt sätt.

PBR: Återförvisat.

Sökanden vidhöll sin ansökan i PBR men begränsade i andra hand varuförteckningen så att notutskrifter av visselsignal, klass 16, fick utgå. I tredje hand begränsade sökanden ansökan till att omfatta enbart radioutsändningar i klass 38.

Till att börja med redogjorde PBR i korta drag om Hemglassmelodin och de konstateranden som gjordes av PBR i det målet d.v.s. att det är tillräckligt att ett ljudmärke kan återges med notskrift för att kravet på grafisk återgivning skall vara uppfyllt.

Beträffande den här aktuella visselsignalen var den återgiven i notskrift och torde enligt PBR kunna framföras korrekt av en person som behärskar att läsa noter. Därmed ansåg PBR att kravet på den grafiska återgivningen var uppfyllt. Vad gällde kravet på särskiljningsförmåga menade PBR att den aktuella visselsignalen - till skillnad från Hemglassmelodin var mycket kort. Det skulle därför enligt PBR redan av det skälet kunna ifrågasättas om ljudmärket i sig hade tillräcklig särskiljningsförmåga. PBR ansåg att visselsignalen vad gällde varuslagen ljudbandskassetter med inspelad visselsignal resp. notutskrifter av visselsignal saknade särskiljningsförmåga, eftersom de enligt PBR föll in under bestämmelsen i 13 § 1 st. VmL om att ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger bl.a. varans art, beskaffenhet eller användning inte i och för sig skall anses ha särskiljningsförmåga. Därmed återstod det bara för PBR att pröva sökandens yrkande i tredje hand. Beträffande radioutsändningar ansåg PBR att signalen var så karaktäristisk i sig att den måste anses besitta särskiljningsförmåga. Till detta kom att signalen, enligt vad sökanden hade gjort gällande i en inlaga, under mer än fem år hade upprepats en gång i timmen i radiokanalen P3, som ca fyra miljoner personer brukade

lyssna på någon gång varje dag. Således ansåg PBR att visselsignalen hade tillräcklig särskiljningsförmåga för att beviljas registrering i enlighet med sökandens yrkande i tredje hand.¹⁸³

Till att börja med kan det vara värt att erinra om att avgörandet från PRV gjordes före målet om Hemglassmelodin, vilket innebär att PRV kanske hade gjort en annan bedömning om deras beslut tagits efter avgörandet av det målet.

Som PBR nämnde skiljer sig denna visselsignal emellertid från Hemglassmelodin genom att den är mycket kort. Enligt mitt förmenande är signalen alltför kort för att beviljas registrering som varumärke, eftersom det är en så pass enkel visselsignal som - till skillnad från Hemglassmelodin - inte ger ett tillräckligt pregnant fonetiskt intryck. Någon mer särprägel borde det enligt min mening krävas av ett ljudmärke. Det som emellertid inte går att bortse ifrån i det här fallet, är den intensiva användningen av visselsignalen i samband med radioutsändningar. Mot bakgrund av att signalen under mer än fem år hade upprepats en gång i timmen i en radiokanal som ca fyra miljoner personer brukar lyssna på någon gång varje dag, anser jag ändå att den förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga för tjänsten radioutsändningar. Uttalandet från PBR om att, ”signalen är så *karaktäristisk i sig* att den måste anses besitta särskiljningsförmåga” förefaller ändå en aning förvånade, eftersom den enligt min mening är alltför kort för att kunna ha en inneboende särprägel.

Ett mycket säreget märke som sökts registrerat som EG-varumärke är doften av nyklippt gräs (the smell of fresh cut grass) för tennisbollar hänförligt till klass 28.

Harmoniseringsbyrån (OHIM): Avslag.

OHIM konstaterade att doftmärken visserligen inte är uteslutna från registrering enligt artikel 7 i EG-VMF, men ansåg att detta märket inte uppfyllde kravet på grafisk återgivning eftersom sökanden enbart hade beskrivit märket med ord. Enligt OHIM var det inte tillräckligt att återge ett märke på detta sätt eftersom det inte gick att klargöra märkets skyddsomfång. OHIM ifrågasatte bl.a. på vilket sätt ”the smell of fresh cut grass” skiljde sig från ”fresh grass” eller bara ”cut grass”? Det faktum att sökanden kunde visa på att liknande doftmärken hade registrerats i England, som dessutom tillämpar mycket stränga regler vad gäller registrering av varumärken, ansåg inte OHIM som tillräckligt skäl för att bevilja märket registrering.

Överklagandenämnden (Board of Appeal): Återförvisat.

Sökanden vidhöll sin ansökan och ansåg att doftmärket var distinkt och återgivet på ett i lagens mening grafiskt godtagbart sätt enligt artiklarna 4 och 7.1 a EG-VMF. Vidare gjorde sökanden en jämförelse med ljudmärken. Sökanden påtalade att sådana märken återgivet med notskrift numera accepteras trots att inte själva musiken återges. Mot bakgrund av detta ansåg sökanden att även doftmärken kan registreras under förutsättning att de är tillräckligt distinkta och att de är tydligt beskrivna med ord för att uppfylla kravet på grafisk återgivning.

Överklagandenämnden menade att principerna i EG-varumärkessystemet innebär att en återgivning som inte medför en klar och precis beskrivning av ett varumärke inte kan anses uppfylla kravet på grafisk återgivning. Vad gällde frågan om det aktuella doftmärket

¹⁸³ Dom från PBR den 25 januari 2000.

uppfyllde detta krav ansåg överklagandenämnden att doften av nyklippt gräs utgjorde en distinkt doft som alla kan förknippa med upplevelser. Som exempel nämnde överklagandenämnden att det för många människor påminner om vår, sommar, fotbollsplaner eller andra liknande upplevelser. Således ansåg överklagandenämnden att märket var tillräckligt tydligt beskrivet för tennisbollar för att uppfylla kravet på grafisk återgivning i lagens mening.¹⁸⁴

Om det är svårt att återge ett ljudmärke grafiskt, råder det ingen tvekan om att det är ännu svårare att återge ett doftmärke. Fördelen med ljudmärken är att de kan återges med sedvanlig notskrift och på så sätt uppfylla kravet på grafisk återgivning. Eftersom någon motsvarighet till denna grafiska återgivning inte finns för doftmärken, är i princip en beskrivning med ord det enda sättet som finns att återge ett doftmärke på. Som exempel kan dock nämnas att ett försök gjorts i Sverige att återge en parfymdoft med hjälp av ett gaskromatogram¹⁸⁵. Detta godtogs inte av PRV, eftersom de ansåg att utseendet på gaskromatogrammet påverkades av bl.a. vilken typ av gas det gällde, skala på diagrammet och temperaturen på bärgasen. Eftersom inga sådana faktorer fanns angivna, var det enligt PRV inte möjligt ens för en fackman att utifrån det aktuella gaskromatogrammet fastställa den kemiska sammansättningen av de gaser som gav parfymen dess dofter. Sökanden valde att inte driva ärendet vidare, varför målet inte har prövats i en högre instans.¹⁸⁶

Beträffande doftmärket för tennisbollar, är det förvånande att överklagandenämnden ansåg den grafiska återgivningen som tillräcklig. En beskrivning av en doft med ord är, även om det är en doft som för de flesta är mycket bekant, ofta väldigt subjektiv eftersom vi upplever dofter på olika sätt. Enligt min mening bör registrering av dofter därför tillämpas med stor återhållsamhet. Framför allt eftersom dofter är svåra att identifiera och om en mängd olika dofter beviljas registrering, kan det på sikt skapa problem med förväxling, vilket kan ge upphov till komplicerade bedömningar.

Det som är viktigt att erinra om är att det fortfarande råder oklarhet i huruvida en doft kan beviljas registrering eller ej, eftersom det ännu inte finns något avgörande från EG-domstolen. Förhoppningsvis kommer det emellertid inom en snar framtid att ges klarhet i om en doft kan utgöra ett varumärke. Det finns nämligen en ansökan från Tyskland om en doft som EG-domstolen skall ta ställning till.¹⁸⁷ Frågan uppkom i Bundespatentgericht som begärde ett förhandsavgörande angående tolkningen av begreppet tecken som kan återges grafiskt i artikel 2 i EG-direktiv 89/104/EEG. Doften som sökanden vill registrera för tjänsterna i klasserna 35, 41 och 42 kan identifieras så här: ”den rena kemiska

¹⁸⁴ The Second Board of Appeal R 156/1998-2.

¹⁸⁵ ”Gaskromatografi är en analysmetod vid vilken en blandning av ämnen, förgasade och burna av en ström av en inert gas, bringas att passera en stationär vätskefas i en lång kolonn. När ämnena kommer ut ur kolonnen, kan de detekteras och registreras med en skrivare”. Citerat ur Nationalencyklopedin sjunde bandet s. 346.

¹⁸⁶ Brand News nr 1 2001 s. 37.

¹⁸⁷ Mål C-273/00 Sieckmann vs Deutsches Patent- und Markenamt.

substansen metylcinnamat (metylestern (6) av kanelsyra)". Sökanden har även lämnat in doftprov i en behållare som beskrivs som, "en väldoftande fruktig arom med lätt anstrykning av kanel". Enligt generaladvokatens förslag till avgörande angående tolkningen av artikel 2 i EG-direktivet, "krävs för att ett tecken skall kunna utgöra ett varumärke, att det har särskiljningsförmåga och att det på ett fullständigt, klart, exakt och för tillverkare och konsumenter begripligt sätt kan återges grafiskt". Således anser generaladvokaten att dofter för närvarande inte kan återges grafiskt på angivet sätt och kan därmed inte utgöra varumärken. Det återstår att se vilken bedömning EG-domstolen väljer att göra.

7.3 Sammanfattning

Ljud, dofter och färger får anses representera den nya generationen varumärken. Därför finns det inte heller så många avgöranden av denna något udda kategori av märken, vilket gör det svårt att dra några säkra slutsatser om hur distinktiva de behöver vara för att kunna registreras. Klart är i alla fall att såväl förarbetena till 1 § 2 st. VmL i samband med införlivandet av EG-direktivet 89/104/EEG¹⁸⁸, som en icke bindande deklARATION (doc. 13038/95) från Rådet och Kommissionen, uttalar att åtminstone ljud och färger inte kan uteslutas från registrering.¹⁸⁹

Beträffande ljudmärken har PBR i samband med avgörandet av melodin för Hemglass, uttalat att ljud, för att uppfylla kravet på grafisk återgivning, kan registreras med sedvanlig notskrift. Vad gäller kravet på särskiljningsförmåga anser PBR att sådana här märken, på motsvarande sätt som sker när det gäller andra typer av märken, prövas med hänsyn till märkets inneboende egenskaper. Om det visar sig att märket saknar ursprunglig distinkтивitet, får det på vanligt sätt prövas om märket genom användning har förvärvat tillräcklig särskiljningsförmåga.¹⁹⁰

Vad gäller färger som varumärke, kan det konstateras att de är registrerbara, jfr lila färg för choklad som beviljats registrering av OHIM. Däremot förefaller det vara svårt att erhålla skydd för en färg om det inte går att visa på användning av den. Detta eftersom en enstaka färg sällan kan anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga för ett visst varumärke, jfr ljusgrön färg för bl.a. tuggummi som nekats registrering av överklagandenämnden¹⁹¹ och rosa färg för isoleringsmaterial som nekats registrering av PBR.¹⁹²

Slutligen vad gäller dofter som varumärke får osäkerheten anses vara fortsatt stor, inte minst beroende på svårigheterna att återge en doft grafiskt. Det

¹⁸⁸ Ds 1992:13 s. 93 f. Prop. 1992/93:48 s. 71.

¹⁸⁹ Gielen, European Trade Mark Legislation: The Statements, [EIPR] 1996 s. 87.

¹⁹⁰ Dom från PBR den 17 december 1998.

¹⁹¹ Wennermark, OHIM: Färg kan registreras som varumärke, Brand News nr 4 1999 s. 33.

¹⁹² Dom från PBR den 3 september 2002.

enda avgörande som finns är doften av nyklippt gräs för tennisbollar från överklagandenämnden i Alicante.¹⁹³ Motiveringen till registreringen om att, ”doften av nyklippt gräs är en distinkt doft som alla kan förknippa med upplevelser”, är inte speciellt vägledande om vad som kan registreras som doft eller hur distinktiv en doft behöver vara. De oklarheter som hittills råder kring möjligheterna att registrera dofter, kommer förhoppningsvis EG-domstolens beslut i det tyska målet om doften av kanel att ge svar på.

¹⁹³ The Second Board of Appeal R 156/1998-2.

8 Sammanfattning och analys

8.1 Allmänt

Som framgår av denna uppsats kan en mängd olika tecken registreras som varumärke. I princip finns det ingenting som direkt kan uteslutas från varumärkesregistrering, vilket den senaste tidens märken i form av ljud och dofter är tydliga exempel på. De enda krav som måste vara uppfyllda, oavsett vilken typ av varumärke det rör sig om, är att de kan återges grafiskt och att de besitter tillräcklig särskiljningsförmåga. Beträffande den grafiska återgivningen vållar detta sällan några problem, eftersom det som regel inte är några svårigheter att återge ett tecken på papper. De oklarheter som råder vad gäller registrering av dofter, kommer förhoppningsvis att inom en snar framtid klargöras av EG-domstolen i samband med avgörandet av det tyska ”kanel målet”.¹⁹⁴

Den stora svårigheten inom varumärkesrätten är att avgöra när ett varumärke kan anses som tillräckligt särpräglad. I Varumärkeslagen är det uppräkningslistan av märken i 13 § VmL, d.v.s. märken som uteslutande eller med mindre ändring anger art, beskaffenhet, användning o.s.v., som utgör ramen för vad som *inte i och för sig* skall anses ha särskiljningsförmåga. Den närmare tolkningen av dessa begrepp får sökas i förarbeten och den rättspraxis som ständigt utvecklas. Men även där kan det råda oklarheter och vara svårt att alltid finna vägledning. Det finns sannolikt flera skäl till att det är svårt att avgöra hur särpräglad ett varumärke behöver vara för att kunna registreras. Ett skäl kan vara att uppfattningar om varumärken är något som tenderar att variera över tid. Språk och teknik utvecklas ständigt, vilket gör att ansökningar om nya typer av t.ex. ord eller utstyrselar uppstår. Detta är självklart en naturlig utveckling, men också en viktig förklaring till att bedömningarna om vad som kan betraktas som särskiljande emellanåt varierar. Ett annat skäl är att det förefaller som om PRV i vissa fall uppställer strängare krav på ett varumärkes särskiljningsförmåga, än vad PBR gör. Några exempel är varumärkena ”SYNOPTIK” för optikerverksamhet, ”PARTAJ” för bl.a. spel och leksaker och ”NIGHT & DAY” för kontaktlinser som enligt PRV saknade särskiljningsförmåga, men som av PBR bedömdes som suggestiva och därmed registrerbara. Skälen till varför PRV i vissa fall gör strängare bedömningar kan vara flera. Ett skäl kan vara att PRV är striktare i sina tolkningar av Varumärkeslagen än vad PBR är, och därför i tveksamma fall hellre nekar än beviljar ett varumärke registrering. Det är emellertid inte bara mellan PRV och PBR som bedömningarna ibland skiljer sig åt, utan det förekommer även mellan OHIM och EG-domstolen vad gäller registrering av EG-varumärken. Ett omdiskuterat fall är EG-varumärket ”Baby-dry” för blöjor som nekades

¹⁹⁴ Mål C-273/00 Sieckmann vs Deutsches Patent- und Markenamt.

registrering av OHIM, men som EG-domstolen senare beviljade registrering.

Det som i regel ändå är svårast att avgöra, är när ett varumärke som saknar särskiljningsförmåga kan anses ha förvärvat det genom användning eller inarbetning. Även vad gäller dessa bedömningar verkar det som att PRV uppställer strängare krav än vad PBR gör. Förklaringen till detta kan vara, att PRV och PBR inte alltid tar del av samma marknadsundersökningar för att utröna om märket är tillräckligt känt inom omsättningskretsen. Detta eftersom sökanden har möjlighet att lämna in kompletterande material vid ett överklagande till PBR, som på ett bättre sätt kan ta ställning till om det föreligger tillräcklig användning av varumärket.

Således är det svårt att avgöra när ett varumärke kan anses vara tillräckligt särpräglad för att registreras, eftersom bedömningarna tenderar att variera. För att öka förutsättningarna för att erhålla registrering av ett varumärke och dessutom få det att bli mer varaktigt, finns det emellertid vissa förutsättningar som bör beaktas oavsett vilken typ av varumärke det rör sig om. I grunden handlar det om att undvika att skapa ett varumärke som är beskrivande eller kan förknippas med den aktuella varan eller tjänsten. Genom att beakta detta vid uppbyggnaden av ett varumärke, ökar möjligheterna för ett brett skyddsomfång och minskar riskerna för en eventuell degenerering av varumärket.

8.2 Utvecklingen av varumärkesrätten

Som en följd av olika internationella åtaganden har varumärkesrätten i Sverige genomgått stora förändringar under senare år. Det är numera möjligt att ansöka om registrering av ett varumärke inte bara i Sverige, utan även med verkan inom hela EU enligt EG förordning 40/94 eller genom en internationell ansökan enligt det s.k. Madridprotokollet. Dessa internationella åtaganden har ännu inte resulterat i en ny Varumärkeslag i Sverige, utan den nu över 40 år gamla Varumärkeslagen är alltjämt gällande. En statlig utredning presenterade emellertid ett betänkande våren 2001¹⁹⁵ och en proposition är tänkt att läggas fram hösten 2003.¹⁹⁶ Hur det slutliga resultatet av detta arbete kommer att se ut och när en ny Varumärkeslag träder i kraft, återstår att se. Den stora förändring som med största sannolikhet kommer att ske, är att officialprövningen av de relativa hindren, d.v.s. PRVs granskning av att det sökta märket inte riskerar att göra intrång i existerande rättigheter, avskaffas. Däremot är syftet med den nya lagen inte att begränsa möjligheterna att registrera märken som redan idag är registrerbara.¹⁹⁷

¹⁹⁵ SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

¹⁹⁶ Telefonintervju med Hovrättsassessor Håkan Lundqvist vid Justitiedepartementet den 6 februari 2003.

¹⁹⁷ Telefonintervju med Hovrättsassessor Håkan Lundqvist vid Justitiedepartementet den 6 februari 2003.

I takt med en alltmer globaliserad handel ökar också möjligheterna för företag att marknadsföra sina varor och tjänster. Detta medför emellertid även en hårdare konkurrens, vilket innebär att det ställs allt högre krav på företag att vårda och utveckla sina varumärken. Med ett ökat medvetande om möjligheterna och värdena av att skydda olika idéer i form av varumärkesregistreringar, tenderar företag också att satsa alltmer pengar på att bygga upp nya typer av varumärken. Beträffande utvecklingen av vad som kan registreras som varumärke, tror jag därför att vi kan komma att få se alltmer av t.ex. ljud, dofter och färger eller en kombination av dessa som varumärken i framtiden. Således är min uppfattning att de något ovanliga varumärkesregistreringar som redan finns, bara är en början på något nytt. Det handlar om att utveckla dessa typer av märken ytterligare så att de blir tillräckligt särpräglade. Detta är naturligtvis en utveckling på både gott och ont. Av godo är det självklart för den enskilde varumärkeshavaren, som får ensamrätt till ett varumärke som i bästa fall kan generera stora intäkter. Av ondo är det för att det riskerar att skapa "evighetsmonopol" på t.ex. ljud eller dofter. Dessutom är det svårt för konkurrenter att bedöma skyddsomfång för sådana här märken, vilket kan leda till att antalet mål om varumärkesintrång på sikt ökar.

Varumärkesrättens ständiga dilemma är att upprätthålla en rimlig gräns mellan å ena sidan det enskilda företags intresse av att erhålla skydd för sin prestation och å andra sidan samhällets intresse av en effektiv konkurrens mellan olika marknadsaktörer. I takt med att intresset för olika typer av varumärkesregistreringar ökar, tenderar också gränserna mellan vad som kan registreras som varumärke och vad som utgör frihållningsbehov, att bli allt snävare. Därför finns det kanske anledning att i framtiden förespråka högre krav på särskiljningsförmåga, för att ett varumärke skall beviljas registrering.

Bilaga

Klassindelning av varor och tjänster enligt den nya Niceklassificeringen från och med den 1 januari 2002.¹⁹⁸

Varor

1. Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, likaså för jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade platser; gödsel, kemiska sammansättningar för eldsläckning; kemiska preparat för härdning och lödning, kemiska ämnen för konservering av livsmedel; garvämnen; bindemedel för industriell användning.
2. Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer.
3. Blekningspreparat och andra ämnen för användning vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel; tvål; parfym, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat; tandpulver, -kräm och -pastor.
4. Industriella oljor och fetter; smörjmedel och -ämnen; dammabsorberande-, -fuktande och -bindande medel; bränslen (inklusive bensin och motorsprit) och belysningsmedel; ljus och veckor för belysning.
5. Farmaceutiska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska substanser anpassade för medicinskt bruk, spädbarnsmat; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial; dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, -insekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.
6. Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.
7. Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner.
8. Handdrivna verktyg och handredskap; knivsmidesvaror, bestick; blanka vapen; rakhyvlar och -apparater.
9. Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för vägning, mätning, signalering, kontroll (övervakning), livräddning och undervisning; apparater och instrument för besiktning och lantmätning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; inspelningsbara skivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner; databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

¹⁹⁸ <http://www.prv.se/varumärke/klassning/klassrubriker.html> den 12 september 2002.

10. Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar, suturmateriel.
11. Apparater för belysning, uppvärmning, ångalstring, kokning, kylning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.
12. Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten.
13. Eldvapen, ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser.
14. Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser; smycken, ädelstenar, ur och tidmätningssinstrument.
15. Musikinstrument.
16. Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimateriel; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmateriel); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmateriel; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmateriel (ej apparater); plastmateriel för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.
17. Gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer, samt artiklar gjorda av dessa materiel, ej ingående i andra klasser; plast i halvfabrikat; tätningss-, packningss- och isoleringssmateriel; flexibla ledningar och rör, ej av metall.
18. Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa materiel och ej ingående i andra klasser; djurhudar och pälskinn, koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror.
19. Byggnadsmateriel (ej av metall); styva rör (ej av metall) för byggnation; asfalt, tjära och bitumen; flyttbara byggnader (byggnationer), ej av metall; monument, ej av metall.
20. Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa materiel, eller av plast.
21. Redskap och behållare för hushållsändamål samt köksgeråd (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimateriel; artiklar för rengöringsändamål; stålull; obearbetat eller delvis bearbetat glas (ej byggnadsglas); varor av glas, porslin och keramik, ej ingående i andra klasser.
22. Rep, linor, tåg, snören, nät, tält, markiser, presenningar, segel, säckar och påsar (ej ingående i andra klasser); stoppnings-, madrasserings- och vadderingsmateriel (ej av gummi eller plast); obearbetat fibröst textilmateriel.
23. Garn och tråd för textilanvändning.
24. Vävnader och textila produkter, ej ingående i andra klasser; sängkläder och bordsdukar.
25. Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

26. Spetsar och broderier, band och snörmakerivaror; knappar, hakar och hyskor, knappnålar, synålar, virknålar och stickor; konstgjorda blommor.
27. Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggningar; tapeter (ej av textil).
28. Spel och leksaker; gymnastik- och sportartiklar, ej ingående i andra klasser; julgranspyrdnader.
29. Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg, mjölk och mjölkprodukter; ätliga oljor och fetter.
30. Kaffe, te, kakao, socker, ris, tapioka, sagogryn, kaffeersättning; mjöl och näringspreparat tillverkade av spannmål, bröd, konditorivaror och godsaker, glass, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, senap; vinäger, såser (smaktillsatser); kryddor; is.
31. Jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter samt spannmål, ej ingående i andra klasser; levande djur; färska frukter och grönsaker; fröer och utsäden, levande plantor, växter och blommor; djurfoder; malt.
32. Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.
33. Alkoholhaltiga drycker (ej öl).
34. Tobak; artiklar för rökare; tändstickor.

Tjänster

35. Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.
36. Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster; monetära tjänster; fastighetsmäklari.
37. Uppförande/anläggande av byggnationer; reparation/underhåll; installationstjänster.
38. Telekommunikationer.
39. Transport; emballering och förvaring av gods; anordnade av resor.
40. Behandling av ämnen och material.
41. Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.
42. Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; industriella analyser och forskningstjänster; design och utveckling av datahårdvaror och mjukvaror; juridiska tjänster.
43. Utskänkning av mat och dryck; kortvarigt boende.
44. Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; tjänster inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsvård.
45. Personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå andras individuella behov; säkerhetstjänster för att skydda egendom och individer.

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Ds 1992:13 Ändringar i de immaterialrättsliga lagarna med anledning av EES-avtalet m.m.
Prop. 1960:167 Förslag till varumärkeslag.
Prop. 1992/93:48 EES-avtalet och immaterialrätten.
Prop. 1994/95:59 Översyn av varumärkeslagen m.m. Madridsystemet.
Prop. 1995/96:26 Vissa ändringar i varumärkeslagen och firmalagen som en följd av rådets förordning om gemenskapsvarumärken.
SOU 1958:10 Förslag till varumärkeslag.
SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen.

Litteratur

Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes;
Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens; 6:e och 7:e upplagorna,
Stockholm 1998 och 2001.

Dr Ludwig Brann Patentbyrå AB, *Varumärkeshandbok*, 2000.

Holmqvist, Lars; *Varumärkens särskiljningsförmåga*; 1:a upplagan,
Stockholm 1999.

Johansson, Jörgen; *Internationell registrering av varumärken*; Stockholm
1997.

Koktvedgaard, Mogens; Levin, Marianne; *Lärobok i immaterialrätt*; 6:e och
7:e upplagorna, Stockholm 2000 och 2002.

Levin, Marianne; *Immaterialrätten En introduktion*; 1:a upplagan,
Stockholm 1999.

Levin, Marianne; Bonnier, Susanne; *Praktisk varumärkesrätt*; 1:a upplagan,
Stockholm 1998.

Melin, Frans; *Varumärkesstrategi - Om konsten att utveckla starka
varumärken*; 1:a upplagan, Malmö 1999.

Melin, Frans; *Varumärket som strategiskt konkurrensmedel - Om konsten att
bygga upp starka varumärken*; akademisk avhandling 1997; utgivningsort
Lund, tryckort Malmö.

Nationalencyklopedin sjunde bandet, Höganäs 1992.

Urde, Mats; *Märkesorientering - Utveckling av varumärken som strategiska resurser och skydd mot varumärkesdegeneration*; akademisk avhandling 1997; utgivningsort Lund, tryckort Malmö.

Tidskriftsartiklar

Brand News; *Lancôme-doft registrerades inte*; nr 1 2001 s. 37.

Gielen, Charles; *European Trade Mark Legislation: The Statements*; EIPR vol 18 issue 2 February 1996 s. 83 ff.

Holmqvist, Lars; *Bokstavsmärkens och siffermärkens särskiljningsförmåga*; NIR 1996 s. 44 f.

Levin, Marianne; *Varumärkesrättsligt "designskydd" ur ett svenskt perspektiv*; NIR 1996 s. 297 ff.

Nordell, Per-Jonas; *Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrslar i svensk känneteckens- och marknadsrätt*; NIR 1998 s. 213 ff.

Strowel, Benoit; *Benelux: A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe*; EIPR vol 17 issue 3 March 1995 s. 154 ff.

Bilaga till Svensk Varumärkestidning den 23 maj 1997.

Wennermark, Ulla; *OHIM: Färg kan registreras som varumärke*; Brand News nr 4 1999 s. 33.

Rättsakter från EU

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EG:s varumärkesdirektiv).

Rådets förordning (EG) 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EG:s varumärkesförordning).

Internet

<http://www.prv.se>

<http://www.wipo.org>

<http://www.oami.eu.int>

<http://www.sg.se>

Övrigt

Varumärkesseminarium på Slagthuset i Malmö den 1 november 2001
arrangerat av Marknadsföreningen i Malmö (MiM).

Telefonintervju den 19 april 2002 med jurist Kristina Fredlund
AWAPATENT i Malmö.

Telefonintervju den 6 februari 2003 med Hovrättsassessor Håkan Lundqvist
vid Justitiedepartementet (Enheten för immaterialrätt och transporträtt).

Rättsfallsförteckning

Avgöranden av EG-domstolen

Mål C-299/99 (Philips)
Mål C-383/99 P (Baby-dry)
Förenade målen C-108/97 och 109/97 (Chiemsee)
Mål C-273/00 (Sieckmann)

Avgöranden av Förstainstansrätten

Mål CFI, T-122/99 (Tvålfallet)

Avgöranden av Överklagandenämnden i Alicante

Mål R 156/1998-2 (The smell of fresh cut grass)

Avgöranden av Högsta Domstolen

NJA 1987 s. 923 (LEGO)

Avgöranden av Regeringsrätten

RÅ 1966 s. 35 (PHILISHAVE)
RÅ 1999 ref. 20 (L10, L11, L12)
RÅ 2000 ref. 62 I (Tandkrämssträngen)
RÅ 2000 ref. 62 II (Thorsman-pluggen)

Avgöranden av Patentbesvärslagen

Ordmärken

PBR dom 1994-04-12 (X-PERT)
PBR dom 1996-08-28 (HIMLAGOTT)
PBR dom 1994-04-12 (SYNOPTIK)
PBR dom 2000-12-21 (JORDNÖTS RINGAR)
PBR dom 1997-08-06 (SKADEJOURN)
PBR dom 1998-02-20 (TAXIKURIR)
PBR dom 1998-03-23 (GALLUP)
PBR dom 1999-09-21 (VISION´S)
PBR dom 1997-03-21 (FOLKRADION)
PBR dom 1994-08-19 (SKÄRGÅRDSRADION)
PBR dom 1994-10-11 (STORSTADSRADION)
PBR dom 1995-04-25 (RADIO CITY)
PBR dom 1997-05-26 (TIPSBINGO)

PBR dom 1995-11-30 (LOTTO)
PBR dom 1995-11-30 (MÅLTIPSET)
PBR dom 1999-02-01 (ODDSET)
PBR dom 1997-10-31 (EXTRA STARKA)
PBR dom 1995-05-17 (SOUPE CUISINE)
PBR dom 1997-12-19 (IT PAYS)
PBR dom 1997-06-25 (SUCCÉ)
PBR dom 1997-12-03 (NESTLÉ TOP CRUNCH)
PBR dom 2001-03-15 (EXPRESS FINISH)
PBR dom 1994-04-18 (SIX)
PBR dom 1994-08-26 (SIXTY)
PBR dom 1998-07-07 (NIGHT & DAY)
PBR dom 1993-07-23 (PÅGEN)
PBR dom 1997-02-13 (PARTAJ)
PBR dom 1994-10-25 (TERRA TEST)
PBR dom 1997-05-06 (OFFICE LINE)
PBR dom 1998-06-11 (CLEAN+EASY)
PBR dom 1995-06-29 (NETTO)
PBR dom 1992-12-21 (CENTRAL PARK)
PBR dom 1995-08-21 (JAIPUR)
PBR dom 1994-04-15 (CHRYSLER MONACO)
PBR dom 1996-09-03 (FAGERHULT)
PBR dom 1998-12-03 (KIVIKS)
PBR dom 1994-08-15 (VENEZIA)
PBR dom 1995-11-30 (HEIDELBERG)

Slagord

PBR dom 1993-07-26 (TITAN EN SPJUTSPETS MOT FRAMTIDEN)
PBR dom 1996-02-15 (SMART PEOPLE KNOW WHEN TO ASK
OTHER SMART PEOPLE)
PBR dom 1996-08-07 (WORKS OF ART YOU CAN WALK ON)
PBR dom 1997-12-17 (THE VALUE OF WORKING TOGETHER)

Bokstavs- och/eller siffermärken

PBR dom 1998-01-15 (RSL)
PBR dom 1999-12-03 (BC)
PBR dom 1998-06-29 (MX)
PBR dom 1998-12-18 (P6, P7, P8, P9, P10)
PBR dom 1993-11-10 (n)
PBR dom 1994-09-09 (L)
PBR dom 1996-01-11 (490915-8554)
PBR dom 1998-10-15 (XXL)
PBR dom 1998-05-04 (XL)
PBR dom 1998-12-18 (S6)

Utstyrslar

PBR dom 1999-05-18 (Olga)

PBR dom 1993-03-16 (Sportbil av godis)

PBR dom 1995-02-09 (Oljelampa i glas)

PBR dom 1999-04-06 (Hästenrutan)

PBR dom 1998-03-25 (Flaska från Evian med bergstoppar)

PBR dom 2000-11-07 (Burk med åttakantigt lock från Nestlé)

Ljud och färger

PBR dom 2002-09-03 (Rosa färg för isoleringsmaterial)

PBR dom 1998-12-17 (Hemglass)

PBR dom 2000-01-25 (P3 visselsignal)