



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Anna Bülow

Att särskilja med färg

Examensarbete
20 poäng

Per Jonas Nordell

Immaterialrätt
Marknadsrätt

HT-2003

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRORD	2
FÖRKORTNINGAR	3
1 INLEDNING	4
1.1 Färg inom varumärkesrätten och marknadsrätten	4
1.2 Syfte och frågeställningar	5
1.3 Disposition och avgränsning	5
1.4 Metod och material	6
2 VARUMÄRKESRÄTTSLIGT SKYDD FÖR FÄRG	8
2.1 Allmänt	8
2.2 Varumärkets funktioner och uppkomst	10
2.2.1 Varumärkets funktioner	11
2.2.2 Varumärkesskyddets uppkomst genom registrering	11
2.2.3 Varumärkesskyddets uppkomst genom inarbetning	13
2.2.4 Inarbetning eller registrering?	15
2.3 EU och gemenskapsvarumärket	16
2.3.1 Registrering av gemenskapsvarumärket	16
2.4 Särskiljningsförmåga	18
2.4.1 Allmänt	18
2.4.2 Ursprunglig särskiljningsförmåga	20
2.4.2.1 Sverige	20
2.4.2.2 EU	25
2.4.3 Förvärvad särskiljningsförmåga	30
2.4.3.1 Sverige	30
2.4.3.2 EU	33
2.5 Grafisk återgivning	35
2.6 Risk för förväxling	36
2.6.1 Märkeslikhet	37
2.6.2 Varuslagslikhet	38
3 MARKNADSRÄTTSLIGT SKYDD FÖR FÄRG	39
3.1 Allmänt	39
3.2 Skydd mot otillbörlig konkurrens	40
3.2.1 Renommésnyltning, 4 § MFL	40

3.2.1.1	Renommésnyltning och färg	42
3.2.2	Vilseledande efterbildning, 8 § MFL	44
3.2.2.1	Efterbildning och färg	46
4	ANALYS	53
4.1	Färg och särskiljningsförmåga	53
4.2	Färg inom marknadsrätten i förhållande till varumärkesrätten	58
4.3	Avslutande kommentar	62
	LITTERATUR- OCH KÄLLFÖRTECKNING	65
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	68

Sammanfattning

Att en färg under vissa förutsättningar kan registreras som *varumärke* är idag accepterat både nationellt och gemenskapsrättsligt. Den intressanta frågan är således inte längre *om* en färg kan registreras utan *vad* som krävs för att så skall kunna ske. Ett grundläggande kriterium för att en färg skall kunna registreras som varumärke är att färgen har en *särskiljningsförmåga*, ursprunglig eller förvärvad. Det andra grundläggande kriteriet för att en färg skall kunna registreras är att färgmärket kan *återges grafiskt*. Att ett tecken som utgörs av en enstaka färg i sig har konstaterats kunna utgöra ett varumärke innebär inte att en färg därigenom anses ha särskiljningsförmåga.¹

I uppsatsen konstateras bland annat att särskiljningsförmåga hos en färg förutsätter grafisk återgivning, individualisering, avsaknad av frihållningsbehov, att färgen visar på ursprungsangivelse, att färgen är ovanlig eller unik för en mycket specifik vara eller tjänst samt att färgmärket praktiskt taget är inarbetat.

Vid en jämförelse mellan varumärkesrätten och *marknadsrätten* konstateras att kriterierna för vilseledande efterbildning har motsvarigheter inom varumärkesrätten. Den varumärkesrättsliga särskiljningsförmågan kan kanske motsvara marknadsrättens särprägelbegrepp. Vidare föreligger viss överensstämmelse mellan varumärkesrättslig inarbetning och att originalet skall vara känt på marknaden så att det förknippas med ett visst ursprung. Risk för förväxling förekommer inom både det varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga området.

Slutligen konstateras att det är mycket svårt att fastslå särskiljningsförmåga hos en färg, varför registrering av en färg i sig som varumärke är mycket svår.

¹ Se bland annat PBR 99-002, Owens Corning Corp och T-316/00, Förstainstansrättens dom den 25 sep 2002, Viking-Umwelttechnik mot Harmoniseringsbyrån (grön/grå) p. 24.

Förord

I och med detta examensarbete lägger jag min studietid vid Juridiska Fakulteten i Lund bakom mig. Jag valde att skriva min uppsats inom varumärkesrättens område, eftersom det är det område inom immaterialrätten som jag funnit som mest intressant. Att skriva om färg som varumärke har varit både roligt och inspirerande. Färg är tillsammans med doft och ljud ett relativt nyligen uppmärksammat objekt inom varumärkesrätten, varför utvecklingen på detta område är mycket intressant och spännande. Jag är övertygad om att jag i framtiden på ett eller annat sätt kommer att ha nytta av vad jag har lärt mig av detta arbete.

Jag vill framföra ett stort tack till min handledare, adjungerad professor Per Jonas Nordell, för all hjälp och allt stöd under arbetets gång. Jag vill även tacka Henrik Zetterberg som bemödat sig med uppgiften att korrekturläsa min uppsats. Ett stort tack!

Anna Bülow

Malmö, 2003

Förkortningar

CTMR	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapvarumärken
EGD	EG-domstolen
Harmoniseringsdirektivet	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
ICC	International Chamber of Commerce
IFIM	Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt (vid Stockholms universitet)
IR	Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke
MFL	Marknadsföringslag (1995:450)
NIR	Nordiskt Immaterialt Rättsskydd
OHIM	Office for Harmonisation in the Internal Market Trademarks and Designs - Harmoniseringsbyrån
PBR	Patentbesvärsrätten
PK	Pariskonventionen
PRV	Patent- och registreringsverket
VML	Varumärkeslag (1960:644)
WIPO	World Intellectual Property Organization
WTO	World Trade Organization

1 Inledning

1.1 Färg inom varumärkesrätten och marknadsrätten

Färger kan tala till våra sinnen på flera sätt och människor tenderar ofta att associera i färger. När vi hör namnet på eller ser en viss färg associerar vi vanligtvis denna med något. Det kan till exempel vara en smak, en produkt eller kanske rent av en viss känsla. Vad vår association blir är ofta något subjektivt som varierar från tid till tid. I juletider associeras ofta färgen röd med jul medan den kan få helt andra associationer under andra delar av året. Även veckodagar och månader associeras med olika färger. April och påsk associeras ofta med färgen gul. Helgdagar året runt associeras med färgen röd.

Med färg kan näringsidkare särskilja sina varor eller tjänster från andras, genom att använda färgen på sådant sätt att köparen görs uppmärksam på den och kanske slutligen associerar en viss färg med en viss produkt eller tjänst. Ett utmärkt exempel utgör Löfbergs Lila som både genom sitt namn och genom sitt val av utstyrsel fångat köparens uppmärksamhet. I en marknadsundersökning utförd av Brand News var Löfbergs Lila den produkt som allra flest (34 procent) kopplade till en specifik färg. Utgången påverkades givetvis till viss del utav att produktnamnet innehåller ordet Lila.² En produkt vars färg har blivit registrerad som gemenskapsvarumärke är Milkas lila färg på chokladförpackningar. Det ligger sålunda ett stort värde i att en näringsidkare kan skydda sitt varumärke och i att kunna registrera det som gör varumärket så framgångsrikt, i flera fall en specifik färg. Ett av de stora problemen med färgmärken är dock att det endast finns ett begränsat antal grundfärger och att dessa brukar ses som en allmän tillgång som ingen bör ha ensamrätt till.

² Bye, Christian, *Färgen som varumärke*, Brand News, jubileumsnummer 1990-2000, s. 36.

Idag finns det möjlighet att få ett varumärke registrerat både nationellt och internationellt. Inom EU prövas rätten till gemenskapsvarumärke hos Office for Harmonisation in the Internal Market Trademarks and Designs, OHIM, i Alicante. Harmoniseringsbyrån bildades 1996 och den registrerar varumärken enligt förordningen om gemenskapsvarumärken.³ Dessförinnan förelåg ett harmoniseringsdirektiv som syftar till att harmonisera medlemsländernas varumärkesrätt.⁴

1.2 Syfte och frågeställningar

Uppsatsen avser att behandla färg som varumärke. För att ett varumärke överhuvudtaget skall kunna registreras krävs en grafisk återgivning av märket samt att märket har särskiljningsförmåga. Kravet på särskiljningsförmåga kommer att studeras mera ingående. Vad krävs för att särskiljningsförmåga skall anses föreligga hos en färg? Vilken betydelse har särskiljningsförmågan? Därmed kommer fokuseringen att ligga på varumärkets uppkomst och de varumärkesrättsliga aspekterna.

Uppsatsen avser även att ge en viss inblick i färgens betydelse inom det marknadsrättsliga området. Sett i ett marknadsrättsligt perspektiv; finns det kopplingar mellan varumärkesrätten och marknadsrätten avseende färg? Har den varumärkesrättsliga särskiljningsförmågan någon motsvarighet inom marknadsrätten?

1.3 Disposition och avgränsning

Avsikten är inte att ge en uttömmande översikt över varumärkesrättens och marknadsrättens grunder utan endast att ge den bakgrund som krävs för en

³ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapvarumärken, CTMR.

⁴ Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

givande analys. Kapitel två behandlar färg i ett varumärkesrättsligt perspektiv. Inom den varumärkesrättsliga delen ligger tyngdpunkten på *uppkomsten* av färgmärket där just särskiljningsförmåga krävs. Jag ämnar inte att ingående behandla vad som gäller vid intrång. För en förståelse av färg som varumärke krävs inledningsvis en mer allmän bakgrund. Den varumärkesrättsliga delen börjar med ett allmänt beskrivande kapitel. Varumärkets funktioner och uppkomst tar därefter vid för att följas av en gemenskaprättslig syn på varumärket genom gemenskapsvarumärket, eftersom Sverige som medlem i EU direkt påverkas av praxis och förordningen om gemenskapsvarumärken. Därefter avser denna uppsats att behandla kravet på särskiljningsförmåga mer ingående. Kravet reflekteras både ur svensk och ur gemenskaprättslig synvinkel. För att ge en helhetsbild behandlas därefter kravet på grafisk återgivning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för förväxlingsrisk, eftersom den är intressant i en jämförelse med det marknadsrättsliga området. Därefter behandlar kapitel tre färgens betydelse ur en marknadsrättslig synvinkel. Inom den marknadsrättsliga delen ligger tyngdpunkten på färgens betydelse för marknaden när en produkt väl är *satt i omlopp*. De områden inom marknadsrätten som jag funnit relevanta på färgområdet är vilseledande efterbildning enligt 8 § MFL och renommésnyltning enligt generalklausulen i 4 § MFL. Uppsatsen avslutas med en analys av presenterat innehåll.

1.4 Metod och material

Den metod som jag har använt i denna uppsats är sedvanlig rättsdogmatisk metod.⁵ Det material som jag har använt mig av är doktrin, artiklar och förarbeten inom varumärkesrätt och marknadsrätt. För att visa på vad som krävs för att särskilja med färg har jag tagit del av och använt en stor mängd rättsfall från Patentbesvärsträtten, Office for Harmonisation in the Internal Market Trademarks and Designs (OHIM), Förstainstansrätten, EG-domstolen, allmänna domstolar, Regeringsrätten och Marknadsdomstolen.

⁵ Peczenik, Aleksander, *Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation*, 1995, s. 312 ff.

Tonvikten ligger på rättsfall, eftersom omfattande forskning angående ämnet saknas. Därutöver har jag använt mig utav Patent- och registreringsverkets hemsida, www.prv.se, samt varit i kontakt med OHIM:s informationsavdelning.

2 Varumärkesrättsligt skydd för färg

2.1 Allmänt

En produkts marknadsföring och etablering på marknaden har fått en allt större betydelse. Det gäller att synas och sticka ut ur mängden av varor som tillhandahålls på marknaden. Ett varumärke kan ses som ett företags upparbetade värde varför det är viktigt att skydda detta uttryck för reklamvärde och goodwill. Varumärkets egenskap av en självständig tillgång blir än viktigare med en ökande nätverkshandel på en internationell marknad.⁶

Innebörden av ett varumärke är ett kännetecken som en näringsidkare använder för att särskilja varor eller tjänster som tillhandahålls i dennes näringsverksamhet från varor och tjänster som tillhandahålls i en annan näringsidkares näringsverksamhet, 1 § VML. Varumärkesrättsligt skydd ger en ensamrätt till varumärket med innebörden att ingen annan än kännetecknets innehavare får använda ett med det skyddade tecknet förväxlingsbart tecken, 4 § VML. Enligt varumärkeslagens 1 och 2 §§ kan skydd för varumärke uppkomma antingen genom registrering eller inarbetning.

Det bör påpekas att det varumärkesrättsliga skyddet är begränsat till registrerade varumärken och enligt huvudregeln i 6 § 1 st VML till varor av samma eller liknande slag som dem varumärket är registrerat eller inarbetat

⁶ Kocktvedgaard, Mogens; Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, sjunde upplagan, 2003, (cit. Kocktvedgaard; Levin, 2003) s. 309. SOU 2001:26 - Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen, s. 157 f.

för. Skyddet i sig är dock inte tidsbegränsat men en registrering av ett varumärke måste förnyas vart tionde år för att skyddet skall bestå.⁷

Ett varumärke kan utgöras utav alla tecken som kan återges grafiskt. Detta gäller enligt 1 § VML särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror samt formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning. Förutsättningen för registrering är dock att tecknet har särskiljningsförmåga och sålunda kan särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från varor som tillhandahålls i en annan näringsverksamhet, 1 § 2 st VML. I art 4 CTMR samt art 2 harmoniseringsdirektivet återfinns en i stort sett identisk bestämmelse gällande gemenskapsvarumärken. Det går således att formulera två grundläggande kriterier på ett varumärkes möjlighet till registrering. Varumärket skall kunna återges grafiskt samt inneha särskiljningsförmåga.

Vid tolkning av harmoniseringsdirektivets artikel 2 torde framgå att en enstaka färg eller kombination av färger men även ljud- och doftmärken kan utgöra varumärken. Detta förutsätter, förutom särskiljningsförmåga, även att märket kan återges grafiskt. Varumärket bör därmed kunna avbildas på papper så att det även kan publiceras.⁸ Grafisk återgivning innebär vidare att det går att beskriva något med hjälp av symboler som kan avbildas. Tecknet skall sålunda kunna uppfattas visuellt.⁹ Kravet på grafisk återgivning är endast ett praktiskt krav och sekundärt i förhållande till kravet på särskiljningsförmåga.¹⁰ Färger i sig kan även generellt sett skyddas som gemenskapsvarumärke enligt art 4 CTMR. Färger per se faller in under orden ”alla kännetecken”. Dessa ord skall givas en vid tolkning där även exempelvis ljud och tredimensionella kännetecken faller in.¹¹

⁷ Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, sjunde upplagan, 2001, (cit. Bernitz m.fl., 2001) s. 170.

⁸ Prop. 1992/93:48 – *EES-avtalet och immaterialrätten* – s. 71.

⁹ Jfr dock C-273/00 Domstolens dom den 12 dec 2002, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt. Se fotnot 13.

¹⁰ Salomäki, Johanna, *Nya typer av varumärken – registrerbarheten av färg, lukt och ljud som EG-varumärken*, 2003, IFIM nr 121, s. 10.

¹¹ R 122/1998-3 Decision of the Third Board of Appeal of 18 December 1998, p.17, R 169/1998-3 Decision of the Third Board of Appeal of 22 January 1999, p.17.

Doft och ljud som varumärken är nära relaterade till färg som varumärken. Därmed kan nämnas att OHIM i målet *the Smell of Fresh Cut Grass* givit ”klartecken” för ett doftmärke avseende doften av nyklippt gräs för tennisbollar.¹² Avgörandet i det fallet är nu troligtvis överspelat av Sieckmann-fallet där fråga var om en doft kunde återges grafiskt och därmed utgöra ett varumärke.¹³ I Sverige har ingen doft registrerats men däremot har Hemglass-melodin¹⁴ och P3:s visselsignal¹⁵ godkänts för registrering av Patentbesvärslagen. Det tredje registrerade ljudmärket är Vivo-sången ”Det finns mycket mer hos Vivo”.¹⁶

2.2 Varumärkets funktioner och uppkomst

Det går att tala om fyra olika vägar för att uppnå giltigt varumärkesskydd i Sverige.¹⁷

- 1 Varumärket kan registreras som ett gemenskapsvarumärke hos OHIM,
- 2 Registrering kan ske hos WIPO¹⁸ av ett internationellt varumärke enligt Madridprotokollet¹⁹ med giltighet för Sverige,

¹² R 156/98-2 Decision of the second board of appeal of 11 February 1999.

¹³ C-273/00 Domstolens dom den 12 dec 2002, Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und Markenamt. Begäran om förhandsavgörande. Domstolen konstaterade att art 2 i harmoniseringsdirektivet skall tolkas så, att ett tecken som i sig inte kan uppfattas visuellt kan utgöra ett varumärke. Detta förutsätter att varumärket kan återges grafiskt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver. Återgivningen skall vara precis, klar, fullständig i sig själv, lättillgänglig, tydlig, beständig och objektiv. Avseende doftecken kan kraven på grafisk återgivning inte anses uppfyllda genom en kemisk formel, en skriftlig beskrivning med ord, en deponering av ett doftprov eller genom en kombination av dessa faktorer.

¹⁴ PBR mål nr 95-491. Se även NIR 2000 s. 312. Ett ljudvarumärke uttryckt i notskrift ansågs uppfylla kraven på grafisk återgivning.

¹⁵ PBR mål nr 96-208.

¹⁶ I USA är Metro Goldwyn Mayers rytande lejon registrerat som varumärke. Däremot har det inte erhållit gemenskapsvarumärke, R 781/1999-4, Decision of the Fourth Board of Appeal of 25 August 2003. Även Tarzan-vrålet är registrerat i USA. Harley Davidson ansökte 1994 för registrering av det särpräglade HD-ljudet. Efter publicering av ansökan inkom invändningar mot registrering och Harley Davidson drog tillbaka ansökan år 2000. Se *Ljud med ensamrätt*, s. 8, Brand News 04/2002.

¹⁷ Kocktvedgaard; Levin, 2003, s. 326 f.

¹⁸ World Intellectual Property Organisation (under FN).

¹⁹ Madridprotokollet trädde ikraft 1 april, 1996. Därigenom kan svenska företag genom en enda ansökan uppnå varumärkesskydd i 58 länder. Den internationella ansökan måste grundas på en nationell varumärkesansökan eller registrering. I ansökan skall anges vilka länder som registreringen önskas gälla i. Sedan prövas ansökan av varje land enligt respektive lands varumärkeslag under en tid på mellan tolv till arton månader. Den

- 3 Ett svenskt nationellt varumärke kan registreras hos PRV, samt
- 4 Ett tecken kan nå status som varumärke genom inarbetning här i Sverige.

I detta kapitel skall diskuteras varumärkets funktioner och dess uppkomst genom registrering och inarbetning.

2.2.1 Varumärkets funktioner

Ett varumärke kan ha olika funktioner. I juridisk doktrin omnämns funktioner såsom särskiljnings-, ursprungs-, kvalitets- eller garanti- och reklamfunktioner. Funktionerna överlappar ofta varandra och är svåra att hålla åtskilda. I de flesta fall är dock en av funktionerna mer betydande än de övriga.²⁰

I fråga om färg torde dock varumärkets funktion som särskiljningsmedel vara mest betydande av de funktioner som finns. Varumärkets särskiljningsfunktion innebär att varumärket används för att särskilja en vara från varor av samma slag. Enligt praxis från EG-domstolen är varumärkets funktion att garantera ursprunget för en vara eller tjänst så att konsumenten eller slutanvändaren utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från varor eller tjänster av annat ursprung.²¹

2.2.2 Varumärkesskyddets uppkomst genom registrering

Vid registrering av ett varumärke gäller 1 § respektive 12-24 §§ VML. Ansökan, som skall vara skriftlig och ställas till PRV, skall innehålla en återgivning av märket. Uppgift måste därutöver lämnas om de varor som märket avses att registreras för och om aktuella varuklasser. Till detta

internationella registreringen gäller 10 år från registreringsdagen och kan förnyas hos WIPO i tioårsperioder. Se Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 320 och <http://www.prv.se/varumärke/index.html>.

²⁰ Tiili, Virpi, *Om varumärkets funktioner*, NIR 1970 s. 240. Se även Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 335 f.

²¹ C-104/01, Domstolens dom den 6 maj 2003 Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau, p. 62.

kommer diverse formkrav (hemlandsregistreringsnummer, begäran om prioritet etc.).²²

PRV gör en förprovning av ansökan. Detta innebär att PRV undersöker märkets förhållande till de absoluta och relativa²³ registreringshindren. Med absoluta registreringshinder menas att märket till sin art och beskaffenhet är registrerbart, d.v.s. har särskiljningsförmåga enligt 13 § och inte strider mot de absoluta registreringshindren i 14 §. Relativa registreringshinder innebär att märket inte riskerar att göra intrång i annans ensamrätt. Märket får alltså inte vara förväxlingsbart med en redan bestående rättighet. De mest centrala bestämmelserna vad gäller registreringskraven finns i 1 § 2 st, 13 § och 14 § VML, vilka talar om grafisk återgivning, särskiljningsförmåga respektive registreringshinder. De relativa registreringshindren kan, till skillnad från de absoluta, avhjälpas genom ett medgivande från innehavaren. Finns det inga hinder kan varumärket registreras och kungöras.²⁴ Därefter löper en invändningstidfrist om två månader enligt 20 § VML, varvid innehavare av äldre förväxlingsbara varumärken kan göra invändning mot en registrering.

Beslutar PRV att inte registrera ett märke, kan beslutet överklagas till PBR inom två månader. PBR:s beslut kan därefter, under förutsättning av prövningstillstånd, överprövas av RegR, 47 § VML.

Enligt 25 a § VML inträder vid registrering ett krav på användning inom fem år. Uppfylls inte detta krav på att göra verkligt bruk av märket så kan registreringen hävas, om det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte har använts.

Registrering av varumärken sker normalt i svartvitt. Avser registreringen huvudsakligen en färg måste registreringen ske i färg, eftersom märket

²² VML 17 §, Kocktvedgaard; Levin, 2003, s.329. Se även Levin, Marianne, *Immaterialrätten – En introduktion*, 1999, (cit. Levin, 1999) 44 f.

²³ I SOU 2001:26 s. 167ff och 180 ff har föreslagits att PRV endast skall pröva de absoluta registreringshindren.

²⁴ Kocktvedgaard; Levin, 2003, s. 330. Se även Levin, 1999, s. 45.

annars saknar särskiljningsförmåga. När en registrering sker i färg minskar skyddsomfånget.²⁵ Orsaken till detta torde vara att en registrering i svartvitt av ett varumärke omfattar alla färger medan en registrering av endast en enstaka färg inte kan omfatta andra färger än just den registrerade färgen.

Beteckningarna (trademark) och (registrerat varumärke) förekommer emellanåt för att visa på om det rör sig om ett registrerat eller oregistrerat varumärke. Dessa beteckningar har dock ingen rättslig betydelse när det gäller att hävda varumärkesrättsligt skydd.²⁶

2.2.3 Varumärkesskyddets uppkomst genom inarbetning

Det krävs inte alltid att ett varumärke skall registreras för att ett kännetecken skall erhålla status som varumärke med ensamrätt. Detta kan ske även genom inarbetning. Är ett märke deskriptivt, såsom Karlsons Klister, kan registrering erhållas endast genom inarbetning.

Varumärkeslagen anger att ett varumärke skall anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet, 2 §. Således kan ett varumärke erhålla skydd även om det inte uppfyller kraven för registrering. Särskiljningsförmåga måste dock fortfarande föreligga. Märkas bör dock att det inte finns någon motsvarighet till inarbetning i harmoniseringsdirektivet, eftersom direktivet endast gäller registrerade varumärken.

Det skall föreligga fyra förutsättningar för att inarbetning skall uppkomma.²⁷

²⁵ Bonthron, Malin; Danowsky, Peter; Essén Eric W; Karlsson, Leif; Lundgren, Ragnar; Olsson, Henry; Pehrson, Lars; Öster, Karl Olov, *Sveriges Rikes Lag – Immaterialrätt*, andra upplagan, 2001, s. 594.

²⁶ Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 329.

²⁷ Levin, 1999, s. 46.

- 1 Märket skall vara känt här i landet.
- 2 Märket skall vara känt inom den krets till vilken det riktar sig, d.v.s. omsättningskretsen.
- 3 Märket skall vara känt i en betydande del av omsättningskretsen.
- 4 Märket skall vara känt som just beteckning för de varor som tillhandahålls (individualiseringsmedel).

Att märket skall vara känt här i landet innebär att det räcker att märket är känt i en del av landet för att skydd skall uppstå i just det området. Ett lokalt skydd hindrar en senare ansökan som avser hela Sverige. I förhållande till gemenskapsvarumärket utgör dock inte ett lokalt inarbetat kännetecken en äldre rätt.²⁸ Det är inte ett krav att märket använts här i Sverige utan det räcker att det är känt här genom exempelvis reklam.²⁹

Omsättningskretsen består i stort av de som befattar sig med varan och den kan vanligen indelas i två huvudgrupper. Den första gruppen omfattar de personer som normalt kan tänkas köpa den aktuella produkten. Den andra gruppen omfattar de som är verksamma inom den bransch som handlar med produkten, exempelvis tillverkare, distributörer och agenter. Omsättningskretsens sammansättning får bedömas från fall till fall, eftersom det beror på vilka varor som det är fråga om.³⁰

För att visa på att ett märke har blivit inarbetat används ofta olika marknadsundersökningar. Tidigare har för inarbetning krävts att 50 procent av omsättningskretsen identifierar kännetecknet medan det nu normalt räcker med cirka en tredjedel.³¹ Det krävs inte att personerna som ingår i omsättningskretsen vet vem som är innehavare av varumärket för att märket skall anses vara känt och därmed inarbetat. Det fordras dock att personerna i

²⁸ Märk att varken CTMR eller harmoniseringsdirektivet reglerar inarbetning av varumärken utan endast registrering.

²⁹ Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 333. Levin, 1999, s. 46.

³⁰ SOU 1958:10 - Förslag till ny varumärkeslag - s. 222. Bernitz m.fl., 2001, s. 183.

³¹ Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 334.

omsättningskretsen uppfattar märket just som ett varumärke och inte som en allmän beteckning för produktens art eller egenskaper.³²

Kännetecknet skall vid inarbetning även utgöra ett individualiseringsmedel. För detta krävs således särskiljningsförmåga till viss grad (ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga).³³

Det skydd som kan uppnås genom inarbetning upphör av sig självt när kännetecknet inte längre är känt.³⁴

2.2.4 Inarbetning eller registrering?

Varumärkesskyddet är i stort sett lika omfattande för skydd grundat på registrering som skydd grundat på inarbetning. Frågan som uppkommer är varför någon alls vill spendera tid och pengar på att registrera varumärken eftersom använda/inarbetade varumärken ändå erhåller skydd. Svaret på frågan blir att det med en registrering följer fördelar som inte kan erhållas genom inarbetning. Den som påstår sig inneha ett varumärkesskydd har bevisbördan härför. Rättens existens, omfattning och prioritet kan lätt bevisas om varumärket är registrerat. Någon användning eller inarbetning krävs ej vid registreringstillfället. Det föreligger inget omedelbart³⁵ användningstvång i svensk varumärkesrätt. Varumärkesskyddet blir dessutom starkare och rikstäckande. Ett inarbetat skydd är begränsat till det geografiska område inom vilket kännetecknet är inarbetat. En rättsövergång kan antecknas i varumärkesregistret om varumärket är registrerat. Eftersom mindre företag har begränsade möjligheter att själva göra varumärkesundersökningar, är det viktigt att ett registrerat varumärke får ett starkt skydd. PRV förprövar de materiella förutsättningarna och kontrollerar ex officio att ett senare sökt märke inte kommer för nära ett redan skyddat märke. Denna prövning ger möjlighet för näringsidkare att undvika att göra

³² Bernitz m.fl., 2001, s. 183 f.

³³ Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 333 f.

³⁴ Bernitz m.fl., 2001, s. 170 f.

³⁵ Det föreligger dock ett krav på användning inom viss tid, se 25 a § VML.

stora förluster som riskeras vid lansering av ett olovligt märke, exempelvis reklam och upptryckning av varumärket. Problem uppstår dock eftersom marknaden inte är nationell utan flera varumärken används internationellt. Kravet på särskiljningsförmåga talar för en registrering utan omfattande förprovning. Det avgörande är inte ett märkes kvalitet utan märkets förhållande till andra varumärken. Detta innebär att den nationella prövningen av relativa hinder kan ifrågasättas.³⁶

2.3 EU och gemenskapsvarumärket

Varumärkesrätten blev den första helt europeiserade immaterialrätten. Detta var kanske inte helt oväntat eftersom strävan efter att skydda varumärken blir allt mer påtagligt på en internationell marknad. Inom EU antogs 1988 ett harmoniseringsdirektiv³⁷ för medlemsländernas varumärkesrätt. Fem år senare, 1993, infördes en förordning om ett gemensamt EG-varumärke.³⁸ Förordningen, CTMR, trädde ikraft 1994 men fick praktisk effekt först 1996 när varumärkesbyrån, OHIM, Office for Harmonisation in the Internal Market Trademarks and Designs, öppnade i Alicante. Den svenska varumärkesrätten präglas nu helt av harmoniseringsdirektivet och varumärkesförordningen och EGD:s tolkning av rättsreglerna.³⁹

2.3.1 Registrering av gemenskapsvarumärket

Endast genom registrering kan en enhetlig varumärkesrätt erhållas för hela marknaden. Föreligger det hinder för det sökta märket i ett av medlemsländerna, kan märket inte registreras som gemenskapsvarumärke. Det går inte att registrera ett märke som endast har lokal betydelse.⁴⁰

³⁶ Bernitz m.fl., 2001, s. 182. Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 328 f, 331.

³⁷ Rådets första direktiv 89/104EEG av den 21 dec 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar.

³⁸ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken, CTMR.

³⁹ Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 48, 309 och 313.

⁴⁰ Undantag finns i art 107 CTMR om märken som endast har lokal betydelse. Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 313.

Således kan gemenskapsvarumärke uppkomma endast genom registrering och inte genom inarbetning, som i Sverige.

För att få ett varumärke registrerat, kan sökande vända sig direkt till OHIM eller till nationell registreringsmyndighet (i Sverige PRV) som vidarebefordrar ansökan, art 25 CTMR. CTMR är ett öppet system, vilket innebär att även andra sökanden som ej tillhör ett EU-land kan ansöka om gemenskapsvarumärke. Detta gäller om sökanden kommer från ett PK- eller WTO-land.⁴¹

De absoluta och relativa registreringshinder som återfinns i CTMR motsvarar i stort de registreringshinder som anges i harmoniseringsdirektivet liksom i vår svenska varumärkeslag. OHIM granskar ex officio ansökan och gör klart att det inte finns några absoluta registreringshinder⁴². I dessa fall rör det sig om kännetecken som inte uppfyller kraven i art 4 eller har bristande särskiljningsförmåga. Ger granskningsavdelningen avslag på ansökan kan ärendet föras vidare till överklagandenämnd och därefter Förstainstansrätten. EGD kommer in som fjärde och sista instans om ärendet rör rättsfrågor, vilket inte är vanligt. Även OHIM:s hantering av ansökningar kan överklagas.⁴³

De relativa registreringshindren i art 8 CTMR avser förhållandet till äldre varumärken och lämnas åt sökandens eget omdöme. De relativa registreringshindren beaktas alltså inte ex officio utav OHIM (jfr med PRV). Detta innebär att en innehavare av ett äldre märke måste invända själv mot ansökan.

Om hinder ej föreligger offentliggörs ansökan. Invändningsfristen är tre månader. Beslut i invändningsärenden fattas av OHIM. I andra instans finns de tre överklagandenämnderna vars beslut överklagas till Förstainstansrätten och i sista hand till EGD. Föreligger inga hinder kan gemenskapsvarumärket

⁴¹ Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 314.

⁴² Art 7 och art 38 CTMR.

⁴³ Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 314.

registreras mot en avgift. Enligt art 46 sker registreringen för en period på tio år från ansökningsdagen och kan förnyas för ytterligare tioårsperioder.⁴⁴

Med registreringen följer ett användningskrav enligt art 15 CTMR. Om varumärket under en sammanhängande femårsperiod inte varit i verkligt bruk i gemenskapen, för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, kan gemenskapsvarumärket komma att bli upphävt enligt art 50 CTMR.

Registrering av gemenskapsvarumärke gäller enligt art 1 p. 2 CTMR inom hela gemenskapen varför en förvärvad ensamrätt innebär ett starkt skydd. Att observera är dock att en framgångsrik invändning enligt art 8 förhindrar registrering. Därmed får sökanden gå via de olika ländernas nationella ansökningssystem.

2.4 Särskiljningsförmåga

2.4.1 Allmänt

Ett varumärke får endast registreras om det enligt 13 § VML har särskiljningsförmåga. Kravet på särskiljningsförmåga framgår redan av 1 § 2 st VML, jfr art 4 CTMR. Vidare framgår det indirekt av 2 § VML eftersom en viss särskiljningsförmåga krävs för att ett märke skall anses inarbetat.

Vid en jämförelse med andra immaterialrättsliga områden bör påpekas att särskiljningsförmåga är något helt annat än exempelvis originalitetskravet inom upphovsrätten och nyhetskravet inom patenträtten. Således kan ett varumärke inneha särskiljningsförmåga även om märket varit känt i århundraden.⁴⁵

Även om färgmärken inte uttryckligen uppräknas i artikel 4 CTMR har OHIM konstaterat att färger i sig eller en kombination av färger kan

⁴⁴ A.a. s. 315.

⁴⁵ Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 346.

registreras eftersom de i och för sig kan utgöra ett tecken enligt artikeln. Uppräkningen i artikel 4 skall således inte anses vara uttömmande.⁴⁶

Registrering av ”abstract colour trade mark” innebär att en färg i sig kan registreras utan att den applicerats på ett föremål. En enskild färg kan även registreras när den har applicerats på ett visst föremål, s.k. ”get up colour trade mark”.⁴⁷ För att en färg över huvud taget skall kunna registreras, krävs särskiljningsförmåga, art 7.1 b CTMR. Eftersom allmänheten inte vanligtvis uppfattar färger eller färgkombinationer som särskiljningsmedel på samma sätt som ett ord- eller figurvarumärke, ställs ett förhållandevis högt särskiljningskrav på färger.⁴⁸

I Sverige har ännu inget färgmärke ansetts inneha särskiljningsförmåga varför det fortfarande inte finns ett nationellt registrerat färgmärke här i Sverige. Däremot gäller de färgmärken som registrerats som gemenskapsvarumärken här. OHIM har som varumärke registrerat sju färger i sig på grund av omfattande användning. Färgerna är lila för Milkas chokladförpackningar, Deutsche Telekom's magentafärg för marknadsföring av telefonitjänster, MCC Netherlands auberginefärg för marknadsföring av löpande band och rullband, BP:s gröna färg för bränsle, olja, fett och fordonsservice, Northern Technologies knallgula färg för antirostvaror samt UPS bruna färg för brevförmedlings- och logistik tjänster.⁴⁹ Därutöver har Brambles Australia Limited erhållit registrering för en enstaka färg.⁵⁰ Förstainstansrätten har även konstaterat att ett kännetecken bestående av en nyans av färgen orange har särskiljningsförmåga för teknisk och företagsekonomisk konsultation inom området växtodling, speciellt inom utsädesbranschen, eftersom färgen inte ansågs behöva ange ett visst

⁴⁶ R 122/1998-3 p. 17.

⁴⁷ Bengtsson Henrik; Hansson, Marianne, *Hårdare krav för färgvarumärken*, Brand News 09/2002 s. 8.

⁴⁸ T-316/00, Förstainstansrättens dom den 25 sep 2002, Viking-Umwelttechnik GmbH mot Harmoniseringsbyrån (grön/grå), p. 27.

⁴⁹ Bengtsson, Henrik, *Svårt att registrera enstaka färger i sig som varumärken. Kommentar till PBR 99-002*, NIR 2003 s. 192. Angående UPS, se även Bye, Christian, *Välj Färg!* Brand News 09/2000 s. 25. CTM 31336, 212787, 867408, 747501, 396176 samt 962076.

⁵⁰ CTM 1029552. Email 040112, OHIM:s informationsavdelning.

kommersiellt ursprung, utan endast särskilja vissa varor eller tjänster från andra varor eller tjänster.⁵¹

Det går att tala om både ursprunglig/inneboende respektive förvärvad särskiljningsförmåga. När man talar om särskiljningsförmåga menas i första hand ursprunglig sådan, d.v.s. att varumärket har en särskiljande egenskap. Endast när det kan konstateras att ursprunglig särskiljningsförmåga inte föreligger blir det aktuellt att pröva om märket har förvärvat särskiljningsförmåga.

2.4.2 Ursprunglig särskiljningsförmåga

2.4.2.1 Sverige

Särskiljningsförmågan är den egenskap som skiljer ett varumärke från generiska beteckningar och andra ickekommersiella beteckningar. Att särskiljningsförmågan dessutom är inneboende/ursprunglig innebär att egenskapen inte är förvärvad genom inarbetning eller användning.⁵²

Det finns två motiv till kravet på särskiljningsförmåga. Det första är att endast kännetecknen som har särskiljningsförmåga kan individualisera näringsidkarens varor. Det andra motivet är att det är mindre lämpligt att någon får monopol på marknaden att använda allmänna ord som anger varans art eller beskaffenhet exempelvis "bil" för en bil eller "kaffe" för kaffe, eftersom även andra näringsidkare kan behöva använda just detta ord i sin marknadsföring.⁵³ Holmqvist menar att man kan tala om två kriterier på särskiljningsförmåga, så kallade distinktivitetskriterier⁵⁴:

- 1 "Att en beteckning är ägnad att uppfattas som ett individualiseringsmedel för varor från en viss näringsidkares rörelse är ett kriterium på att

⁵¹ T 173/00, Förstainstansrättens dom den 9 okt 2002, KWS Saat AG mot Harmoniseringsbyrån (orange). Se särskilt p. 42-46.

⁵² Holmqvist, Lars, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, 1999, (cit. Holmqvist, 1999) s. 77 och 81.

⁵³ Bernitz m.fl., 2001, s. 186.

⁵⁴ Holmqvist, 1999, s. 109 ff.

beteckningen har särskiljningsförmåga (*det första distinktivitetskriteriet*).”

- 2 ”Att en beteckning kan förbehållas en enskild näringsidkare utan att otillbörligen inskränka friheten för övriga näringsidkare i branschen att lojalt avbilda, beskriva eller göra reklam för sina varor är ett kriterium på att beteckningen inte är föremål för ett frihållningsbehov och således kan innehas med ensamrätt (*det andra distinktivitetskriteriet*).”⁵⁵

Dessa två distinktivitetskriterier är kumulativa, d.v.s. båda måste vara uppfyllda för att registrering skall kunna ske. Kriterierna är självständiga med den innebörden att uppfyllandet av det ena kriteriet inte samtidigt innebär uppfyllandet av det andra. Detta är viktigt särskilt vid fastställandet av frihållningsbehovet.⁵⁶ Frihållningsbehovet innebär att beteckningar som andra näringsidkare behöver fri tillgång till inte får innehas med ensamrätt av en viss näringsidkare. Principen om frihållningsbehov gäller både i förhållande till ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga.⁵⁷

Av förarbeten framgår att allt som kan uppfattas av de mänskliga sinnen och är särskiljande kan utgöra varumärke. Detta inbegriper således färg och färgkombinationer.⁵⁸

Färger har länge varit intressanta i svensk varumärkespraxis även om färgen utgjort endast en del av varumärkets skyddsförutsättningar. Som ett intressant exempel kan nämnas att en sökande i början av 1960-talet erhöll registrering av varumärke bestående av en utstyrsel i form av en från en tandkrämstubb uttryckt sträng i vitt med två röda ränder. Den svenska varumärkesbyrån hade i första instans meddelat avslag. Varumärkesbyrån menade att det med utstyrsel avses det yttre utförandet av varan eller

⁵⁵ A.a., s. 110.

⁵⁶ Frihållningsbehovet ligger till grund för känneteckensrättens allmänna distinktivitetskrav. Det har sin motsvarighet inom andra delar av immaterialrätten, exempelvis inom upphovsrätten finns kravet på verkshöjd och inom patenträtten finns kraven på absolut nyhet och uppfinningshöjd. Principen om frihållningsbehov finns etablerad i alla länders immaterialrätt. Se Holmqvist, 1999, kap. 2.6.

⁵⁷ A.a., s. 74, 110, 114.

⁵⁸ SOU 2001:26 s. 154 f.

förpackningen. Varumärket måste med hänsyn till särskiljningsförmågan kunna fungera som individualiseringsmedel redan vid tidpunkten för saluförandet av produkten. Eftersom tandkrämssträngen var dold vid saluförandet, kunde produktens utstyrsel inte anses vara ägnad att särskilja sökandens varor från andras. Besvärsavdelningen undanröjde beslutet och ansåg att särskiljningsförmåga förelåg.⁵⁹ Att produkten var dold saknade inte relevans men var inte avgörande i fallet. Besvärsavdelningen fann inte heller någon anledning att tandkräm försedd med röda ränder borde hållas fri för begagnande för andra näringsidkare.⁶⁰

Fallet med tandkrämstuben kan med fördel jämföras med bedömningen i det senare Colgate-Palmolive-avgörandet.⁶¹ Ansökningen gällde registrering av en ur en tub utpressad randig tandkrämssträng. Färgerna var blått, vitt och ljusblått. Varuutstyrseln var redan registrerad i Danmark, Finland och Norge. PBR relaterade till det nyss nämnda fallet men menade att Colgates randiga tandkräm endast representerade en naturlig och förutsebar produktutformning på det aktuella varumärket. PBR konstaterade att särskiljningsförmåga inte förelåg eftersom omsättningskretsen inte utan vidare kunde anses uppfatta randigheten som ett kännetecken för varans kommersiella ursprung. Regeringsrätten konstaterade i likhet med PBR att den aktuella varuutstyrseln inte hade sådana utseendemässiga särdrag att den var ägnad att verka särskiljande. Frågan som kan ställas är varför det tidigare har gått att registrera en randig tandkräm när det nu inte längre är möjligt. Förklaringen torde ligga i att randig tandkräm inte längre är ovanlig och att det som PBR uttrycker det, endast är en naturlig och förutsebar produktutformning.

I Sverige har ännu inget färgmärke ansetts ha särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Ett flertal fall har dock varit uppe för prövning.

⁵⁹ Beslutsnr 33/62.

⁶⁰ Carlman, Holger, *Varumärket*, 1976, Liber Förlag, (cit. Carlman, 1976) s. 124 f.

⁶¹ RÅ 2000 ref. 62 (I). Se även *Färger som varumärke möter hinder*, Brand News 01/2001 s. 46, där fallet kommenteras.

PBR konstaterade i Thorsman & Co AB⁶² att en färg som sådan i princip är registrerbar som varumärke. Fallet gällde registrering av skruvpluggar i olika dimensioner och färger. Ett märke som endast består av en viss färg i allmänhet torde dock sakna ursprunglig särprägel för de varor och tjänster som det avser. En köpare av en vara utförd i viss färg uppfattar vanligtvis inte färgen som ett kännetecken för varan, utan främst som en del av varans formgivning. Färgmärken kan dock förvärva särskiljningsförmåga genom användning. PBR uttalade även att något frihållningsbehov inte får föreligga för registrering. Som exempel angavs att guldfärg inte får registreras för guld eller guldvaror. Färg som dessutom är nödvändig för formgivning, tillverkning, marknadsföring eller försäljning av en vara kan inte heller innehas med ensamrätt. Regeringsrätten gjorde samma bedömning som PBR.⁶³

Owens Corning Corporation⁶⁴ gällde registrering av en rosa färgnyans för glasfiberisoleringsmaterial. PBR konstaterade först att ett tecken som utgörs av en enstaka färg i sig kan utgöra ett varumärke. Därefter uttalade PBR, med hänvisning till Thorsman-målen⁶⁵ och praxis från OHIM, att det krävs mycket speciella omständigheter för att en enstaka färg skall anses besitta ursprunglig särskiljningsförmåga. Konsumenter är inte vana att se färger annat än som normala företeelser i handeln med varor och tjänster. En färg torde betraktas som kännetecken endast i sällsynta undantagssituationer, exempelvis om en färg i den aktuella situationen framstår som mycket ovanlig. I det aktuella fallet ansåg PBR att färgnyansen rosa inte kunde anses vara särskilt ovanlig. Det var dessutom vanligt förekommande att isoleringsmaterial tillverkades i olika färgnyanser. Den som inte tidigare konfronterats med färgen rosa i viss nyans för den aktuella varan hade inte anledning att uppfatta färgen som ett tecken på varans kommersiella

⁶² PBR mål nr 95-573 m.fl. Thorsman & Co AB. En serie domar meddelade 1997-06-27. Se även *Färger som varumärke möter hinder*, Brand News 01/2001 s. 46, där fallet kommenteras.

⁶³ RÅ 2000 ref 62 (II).

⁶⁴ PBR mål nr 99-002 meddelad 2002-09-03. Fallet är även kommenterat av Bengtsson i NIR 2003 s. 192.

⁶⁵ PBR mål nr 95-573 m.fl.

ursprung. Då det saknades stöd för att uppfatta färgen som ett uttryck för varans kommersiella ursprung saknades ursprunglig särskiljningsförmåga. Inte heller förelåg förvärvad särskiljningsförmåga.

Owens Corning Corporation har följts av ett flertal liknande avgöranden. I Novamedia Bingolotto AB⁶⁶ nekades registrering av färgmärke för två olika nyanser av lila som söktes för lottsedlar, lotteriverksamhet och produktion av TV-program. Även i Conoco JET Nordic AB⁶⁷ nekades registrering av färgen gul avsett för bland annat eldningsoljor, bensin och bensinstationsservice. Motiveringen i de båda fallen var i stort densamma som i Owens Corning Corporation. Färgmärkena ansågs sakna både ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga.

Ett varumärke bestående av färgkombinationen magenta (rosa) och grått för bland annat elektroniska apparater och instrument för telekommunikation har inte ansetts kunna registreras eftersom det saknat tillräcklig särskiljningsförmåga.⁶⁸ PBR förde samma resonemang som tidigare och menade att det inte framkommit något i målet som visade på att den sökta färgkombinationen skulle vara speciell med avseende på de varor och tjänster som omfattades av ansökan.

I Blaupunkt GmbH⁶⁹ var fråga om giltigheten av en internationell varumärkesregistrering avseende ett figurmärke i blå färg. Märket avsåg bland annat ”electrotechnical and electric apparatus and instruments, [...] radios, televisions, sound recording [...]”. PBR konstaterade att figurmärket inte i sig hade särskiljningsförmåga. Den internationella registreringen kunde därmed inte gälla i Sverige.

⁶⁶ PBR mål nr 98-098 och 98-099, meddelade 2002-09-06.

⁶⁷ PBR mål nr 01-360, meddelad 2002-12-20.

⁶⁸ PBR mål nr 01-310 Deutsche Telekom AG, meddelad 2002-11-29.

⁶⁹ PBR mål nr 02-200, meddelad 2003-02-18.

2.4.2.2 EU

Färger eller färgkombinationer kan i sig utgöra gemenskapsvarumärken i den mån de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags varor och tjänster.⁷⁰ En färg i sig har, i *Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau*⁷¹, ansetts kunna ha särskiljningsförmåga enligt harmoniseringsdirektivet under förutsättning att den kan återges grafiskt på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt. För att kravet på grafisk återgivning skall vara uppfyllt räcker det inte att den ifrågavarande färgen enbart återges på papper. Villkoret kan uppfyllas om färgen beskrivs genom en internationellt erkänd färgidentifieringskod. Det aktuella fallet gällde registrering av färgen orange för vissa telekommunikationsvaror och telekommunikationstjänster. Domstolen konstaterade att det vid avgörandet av om en färg innehar särskiljningsförmåga är ”nödvändigt att beakta det allmänna intresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången på färger för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser.”⁷²

Även om en färg normalt saknar ursprunglig särskiljningsförmåga anser OHIM att en färg kan ha särskiljningsförmåga om det handlar om en mycket specifik färgnyans för en mycket specifik vara eller tjänst.⁷³ Förstainstansrätten har konstaterat att det skall vara ovanligt att de varor som varumärkesansökan avser färgläggs, eftersom den relevanta målgruppen inte annars uppfattar färgen som särskiljande.⁷⁴ Färgen ljusgrön, avsedd för tuggummi, har till exempel funnits inte vara exceptionellt unik eller ovanlig, utan endast tillhörande basfärgerna.⁷⁵ Färgen gul har konstaterats sakna ursprunglig särskiljningsförmåga,

⁷⁰ T-316/00 p. 23.

⁷¹ C-104/01, p. 68. Se även *Vad krävs för orange?*, Brand News 05/2003 s. 19.

⁷² C-104/01 p. 60.

⁷³ R 7/97-3 Decision of the Third Board of Appeal of 12 February 1998, p. 16.

⁷⁴ T 173/00 p. 32-35. Fråga om färgen orange för utsäde. Förstainstansrätten konstaterade att den relevanta målgruppen inte skulle uppfatta den aktuella färgen som angivelse av det aktuella utsädets kommersiella ursprung.

⁷⁵ R 122/1998-3 p. 24-25.

eftersom den inte är exceptionell, unik eller ovanlig utan tillhör primärfärgerna.⁷⁶ Även färgen röd har konstaterats sakna särskiljningsförmåga för bland annat metallvaror. Överklagandenämnden framhöll att en färg i sig vanligtvis anses sakna särskiljningsförmåga, om inte förvärvad särskiljningsförmåga genom användning kan visas eftersom en färg i sig primärt inte betraktas som en ursprungsangivelse, utan främst som en dekoration. Den röda färgen betraktades inte som tillräckligt ovanlig för att verka som en indikation på varans ursprung. Utan en kombination av andra element såsom grafiska, ord eller andra färger kommer den röda färgen inte att betraktas som en ursprungsangivelse. Faktum att det rörde sig om en specifik röd nyans ledde inte till att särskiljningsförmåga kunde konstateras, eftersom konsumenter vid ett köp inte noterar den exakta nyansen. Inte heller förelåg en ursprunglig särskiljningsförmåga på den grunden att andra konkurrenter inte använde färgen.⁷⁷

Överklagandenämnden bedömde i ett annat fall att färgen orange saknade ursprunglig särskiljningsförmåga för bland annat pumpor, verktyg, i synnerhet saxar, livräddningshjälpmedel och slangar. En färg kunde inneha ursprunglig särskiljningsförmåga om färgen var extremt ovanlig i förhållande till varorna. Särskiljningsförmåga förvärvades dock normalt efter användning. Med hänsyn till det begränsade antalet färger, särskilt primärfärger (röd, blå och gul) men även basfärger som exempelvis grön, orange, vit och svart, förelåg en fara för att monopolisering av en färg utsätter konkurrenter för en allvarlig nackdel. Nämnden konstaterade att färgen orange inte var ovanlig i förhållande till varorna. Orange och gul var två färger som ofta applicerades på verktyg och apparatur inom bygg-, bil- och trädgårdsbranschen men även inom andra områden. Färgen orange var således inte tillräckligt ovanlig för att verka särskiljande och för att visa på en varas ursprung. Allmänheten skulle snarare se färgen som en dekorerande ytbeläggning. Det faktum att ingen konkurrent använde färgnyansen medverkade inte till att färgen fick särskiljningsförmåga.

⁷⁶ R 169/1998-3 p. 24.

⁷⁷ R 347/1999-2 Decision of the Second Board of Appeal of 26 April 2002, p. 14-18. Fallet återförvisades eftersom bevisning om förvärvad särskiljningsförmåga saknades.

Tillräcklig bevisning förelåg inte heller för att visa på förvärvad särskiljningsförmåga.⁷⁸

Procter & Gamble-fallen⁷⁹ gällde, ifråga om tvätttabletter, registrering av ett tredimensionellt varumärke med formen av en kvadratisk tablett med lätt rundade kanter och hörn och i ett av fallen ett vitt skikt med gröna prickar (ovansidan) och ett ljusgrönt skikt (undersidan). De parallella fallen gällde andra färgkombinationer. Ansökningarna om varumärkesregistrering avsåg både formen och färgsammansättningen för tvätt- och blekningspreparat och andra ämnen för användning av tvätt. Överklagandenämnden fann att varumärket helt saknade särskiljningsförmåga. Den kvadratiske formen ansågs inte vara tillräckligt ovanlig för att konsumenterna skulle kunna särskilja ursprunget. Det måste stå konkurrenterna fritt att tillverka tvätt- och diskmedel i form av de enklaste geometriska formerna. Det begärda varumärkets färger gav inte heller särskiljningsförmåga eftersom vitt var en traditionell färg för tvål i pulverform och grönt förknippades med miljöskydd. Att använda färgade prickar konstaterades vara vanligt för att bland annat ange förekomsten av vissa aktiva substanser.

Förstainstansrätten fann i likhet med Överklagandenämnden att särskiljningsförmåga ej förelåg hos de begärda varumärkena.⁸⁰ Förstainstansrätten konstaterade att det vid bedömningen av särskiljningsförmågan måste beaktas att allmänheten inte nödvändigtvis uppfattade ett tredimensionellt varumärke bestående av själva varans form och färger på samma sätt som ett ordmärke, figurmärke eller ett tredimensionellt varumärke som inte utgörs av varans form. Allmänheten var van vid att omedelbart uppfatta de sistnämnda varumärkena som

⁷⁸ R 176/2000-2 Decision of the Second Board of Appeal of 23 May 2001 (orange).

⁷⁹ R 519/1999-1 Decision of the First Board of Appeal of 29 February 2000 (white with yellow and blue speckles), R 529/1999-1 Decision of the First Board of Appeal of 29 February 2000 (white with green and blue speckles), R 520/1999-1 Decision of the First Board of Appeal of 29 February 2000 (white with blue speckles), R 516/1999-1 Decision of the First Board of Appeal of 3 March 2000 (white with green speckles, pale green), R 509/1999-1 Decision of the First Board of Appeal of 8 March 2000 (white, pale green).

⁸⁰ T-117/00, T-118/00, T-119/00, T-120/00 samt T-121/00 Förstainstansrättens dom av den 19 september 2001, Procter & Gamble Company mot Harmoniseringsbyrån.

kännetecknade för en vara, något som inte nödvändigtvis gällde för kännetecknen som sammanfaller med varans utseende. Eftersom varumärket i de föreliggande fallen avsåg mycket vanligt förekommande konsumtionsvaror där den berörda kretsen bestod av samtliga konsumenter skulle särskiljningsförmågan bedömas med hänsyn till de förväntningar som *en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument* kunde tänkas ha. Förstainstansrätten konstaterade att tvätttabletter var dagliga konsumtionsvaror, varför genomsnittskonsumenten inte ägnade större uppmärksamhet åt form och färg. För att avgöra om kombinationen av form och färg kunde uppfattas av allmänheten som en uppgift av ursprunget, måste man se till helhetsintrycket. Varken formen eller färgen ansågs verka särskiljande. Särskiljningsförmåga fanns inte om allmänheten i målgruppen hade fått uppfattningen att färgade beståndsdelar gav en antydning om produktens egenskap och inte dess ursprung. Ett färgat prickigt lager var inte tillräckligt för att tablettens utseende skulle uppfattas som en uppgift om varans ursprung. Inte heller ett färgat skikt gav särskiljningsförmåga. Basfärger såsom blått eller grönt var typisk för rengöringsprodukter. Användningen av andra basfärger var något som spontant kom i åtanke. Det tredimensionella varumärkets beståndsdelar konstaterades vara typiska för varan i fråga och var något som spontant kom i åtanke. Helhetsintrycket av tablettens färg och form gjorde inte det möjligt för allmänheten att särskilja de avsedda varorna från varor med annat ursprung, varför särskiljningsförmåga inte ansågs föreligga.

Procter and Gamble hade i sitt försök att erhålla gemenskapsvarumärke hänvisat även till registreringar av liknade tredimensionella varumärken i andra medlemsländer. Förstainstansrätten konstaterade att registreringar av ett varumärke som redan hade ägt rum i andra medlemsstater endast utgjorde en omständighet som inte var avgörande utan enbart skulle beaktas vid registreringen av ett gemenskapsvarumärke.⁸¹

⁸¹ Se även T-122/99 Förstainstansrättens dom av den 16 februari 2000, Procter & Gamble mot Harmoniseringsbyrån, p. 61. Fallet gällde formen av en tvål.

I fallet Andreas Stihl⁸², som gällde registrering av kombinationen orange och grått, uttalade Förstainstansrätten att ett varumärke som var sammansatt av två eller flera färger skulle, vad gällde bedömningen av särskiljningsförmågan, betraktas i dess helhet. Det förelåg dock inte hinder emot att varumärkets olika beståndsdelar dessförinnan undersöktes var för sig.⁸³ Särskiljningsförmågan hos ett varumärke skulle bedömas med hänsyn till de förväntningar som en normalt informerad, skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kunde tänkas ha. Det skulle även beaktas att genomsnittskonsumenten förlitade sig till en oklar minnesbild av varumärket. Därutöver skulle beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kunde variera beroende på vilken sorts varor det handlade om.⁸⁴

I det nämnda fallet argumenterade sökanden att konsumenten är medveten om att denne identifierar varor med hjälp av färger som på håll drar uppmärksamheten mot ett företags produktsortiment. Förstainstansrätten menade dock att just detta visade på att den slutliga identifieringen av varans kommersiella ursprung skall ske med hjälp av andra beståndsdelar, såsom ett ordmärke. Det konstaterades således att ett kännetecken inte kan ha särskiljningsförmåga endast på grund av ”produktsortimenteffekten” som innebär en antydning om att flera varor har samma kommersiella ursprung eftersom varor vanligtvis saluförs med likadana färger. Eftersom konsumenterna inte kommer att uppfatta kombinationen av färgerna orange och grått som ett tecken på det kommersiella ursprunget utan endast som en del av varornas utförande konstaterade Förstainstansrätten att särskiljningsförmåga inte förelåg.⁸⁵

Som nämnts ovan, föreligger ett frihållningsbehov vid varumärkesregistrering. OHIM:s besvärskammare har fastställt ett antal frihållningsprinciper. För det första går det inte att registrera färger som

⁸² T-234-01 Förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003, Andreas Stihl AG & Co mot Harmoniseringsbyrån.

⁸³ T-234-01, p. 32.

⁸⁴ T-234-01, p. 31.

⁸⁵ T-234-01, p. 40-43.

normalt används i den aktuella branschen och som inte primärt används som särskiljningsmedel utan som ett sätt att attrahera kunder.⁸⁶ Alla företag skall därtill ha rätt att använda vilka färger som helst som ett kännetecken för sina varor eller tjänster. Slutligen skall beaktas att det endast finns ett begränsat antal färger, särskilt primärfärger som rött, gult och blått och basfärger som vitt, svart och grönt. Risk föreligger för att monopol skall uppstå för vissa färger om dessa kan registreras. Monopolisering av en viss färg kommer troligtvis även att innefatta näraliggande nyanser, eftersom en konsument vanligtvis inte uppmärksammar en varas exakta färgnyans.⁸⁷

För att fastställa om särskiljningsförmåga föreligger för en färg är det viktigt att beakta det allmänna intresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången till färger för andra näringsidkare som utbjuder samma slags varor och tjänster som sökande.⁸⁸

2.4.3 Förvärvat särskiljningsförmåga

2.4.3.1 Sverige

Ett varumärke som inte i sig har särskiljningsförmåga kan i vissa fall trots detta registreras om sökande kan visa att märket, genom exempelvis användning, förvärvat särskiljningsförmåga som varukännetecken för sökta varor eller tjänster.⁸⁹ Särskiljningsförmåga som förvärvats genom märkets användning beaktades inte i svensk varumärkesrätt före år 1934.⁹⁰

Genom att visa på användning, kan sökanden visa att märket blivit känt. Visad användning krävs när märket saknar särskiljningsförmåga enligt 13 § VML. Orsaken kan exempelvis vara att märket är beskrivande för de sökta varornas eller tjänsternas art eller att märket anger varornas eller tjänsternas beskaffenhet, mängd, användning o.s.v.

⁸⁶ R 122/1998-3, p. 28.

⁸⁷ R 342/1999-2 Decision of the Second Board of Appeal of 29 February 2000, p.15.

⁸⁸ C 104/01 p. 60.

⁸⁹ <http://www.prv.se/varumärke/index.html>.

⁹⁰ Holmqvist, 1999, s. 75.

PRV beaktar vid bedömningen av användning samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. PRV ser särskilt på märkets marknadsandel, i hur stor omfattning och i hur stort geografiskt område som märket använts samt hur länge användning skett. Vidare beaktas hur stora investeringar som gjorts för att marknadsföra märket och hur känt märket är i omsättningskretsen. Ju mer beskrivande ett märke, är desto mer krävs det för att styrka användning i sådan mån att särskiljningsförmåga förvärvats.⁹¹

Det ovan berörda Thorsman-avgörandet⁹² gällde registrering av skruvpluggar bestående av en viss färg. PBR konstaterade att skruvpluggar kan tillverkas i vilken färg som helst, varför inget frihållningsbehov fanns för viss färg. Färgen som sådan ansågs dock sakna inneboende särprägel och frågan blev därmed om märket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. PBR ansåg att så inte var fallet eftersom Thorsman & Co inte lyckats bevisa att omsättningskretsen uppfattade de aktuella färgerna som ett kännetecken för en plugg av viss längd. Regeringsrätten gjorde samma bedömning och nekade registrering.⁹³

I ovan nämnda Owens Corning Corporation⁹⁴ var märket redan registrerat i länder som England, USA, Frankrike, Benelux samt som gemenskapsvarumärke. Produkten hade konsekvent marknadsförts som ”det rosa isoleringsmaterialet”. Övriga produkter på marknaden tillverkades vanligtvis i gul färg. Owens Corning ingav intyg från den Europeiska Sammanslutningen av tillverkare av isoleringsmaterial. Intyget angav att den rosa nyansen genom omfattande användning blivit väl känd på den svenska marknaden för isoleringsmaterial. Omfattande material ingavs också för att visa på användningen och kännedomen om märket i USA. PBR konstaterade att det av utredningen inte gick att dra någon slutsats om hur vanligt förekommande sökandens produkter var på den svenska marknaden

⁹¹ <http://www.prv.se/varumärke/anvandning.html>.

⁹² PBR mål nr 95-573.

⁹³ RÅ 2000 ref 62 (II).

⁹⁴ PBR 99-002.

eller om Owens Cornings marknadsandel. Utredningen om märkets användning i USA konstaterades sakna koppling till den svenska marknaden. Inte heller var det visat att företag och personer inom byggsektorn uppfattade färgen som ett kännetecken för Owens Cornings varor. PBR ansåg att sökanden inte lyckats visa på förvärvad särskiljningsförmåga på den svenska marknaden varför registrering ej kunde ske.

I varken Novamedia Bingolotto⁹⁵, Conoco JET Nordic AB⁹⁶, Deutsche Telekom AG⁹⁷ eller Blaupunkt GmbH⁹⁸ ansågs sökande ha lyckats avhjälpa den bristande ursprungliga särskiljningsförmågan genom att visa på användning. I Novamedia Bingolotto menade PBR att det inte visats i vilken mån och i vilken omfattning som de lila nyanserna kommit att uppfattas av allmänheten som ett kännetecken för Novamedia Bingolottos varor och tjänster. Särskiljningsförmåga förelåg således varken i ursprunglig eller förvärvad mening, varför färgmärket ej kunde registreras.

Posten ./ Danzas målet⁹⁹ gällde varumärkesintrång bland annat p.g.a. Danzas användning av färgen gul på sina fordon för post- och paketbefordran. Danza var ett dotterbolag till Deutsche Post. Posten menade att Postens gula färg (ral 1032) inarbetats som varukännetecken för transport av paket och gods samt anslutande verksamhet. Till stöd ingavs två inarbetningsundersökningar (varav en först i hovrätten). Tingsrätten fann i sitt interimistiska beslut att en färg kan förvärva särskiljningsförmåga genom inarbetning. I detta fall hade dock Posten inte lyckats visa att färgen gul inarbetats för Postens verksamhet och tjänster. I hovrätten¹⁰⁰ poängterade Posten att det interimistiska förbudet avsåg endast Danzas användning av gul färg på fordon som transporterar paket och gods. Hovrätten fann i likhet med tingsrätten att utredningen inte gav tillräckligt

⁹⁵ PBR mål nr 98-098 och 98-099, meddelade 2002-09-06.

⁹⁶ PBR mål nr 01-360, meddelad 2002-12-20.

⁹⁷ PBR mål nr 01-310, meddelad 2002-11-19.

⁹⁸ PBR mål nr 02-200, meddelad 2003-02-18.

⁹⁹ Stockholms Tingsrätt T 18320-01, avskrivet 2003-03-24.

¹⁰⁰ Svea Hovrätt Ö 864-02.

stöd för att den gula färgen i sig inarbetats och blivit särskiljande för Postens verksamhet och tjänster avseende transporter. Därmed förelåg inte förutsättningar att interimistiskt förbjuda Danzas användning av gul färg på sina fordon.¹⁰¹

Posten /. Danzas målet är jämförbart med den tyska posten, Deutsche Post's ansökan om gemenskapsvarumärke för färgen gul.¹⁰² OHIM konstaterade dock att varken ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga förelåg. Färgen gul ansågs inte vara ovanlig för Postens tjänster. Deutsche Post hade inte heller lyckats visa att färgen fått förvärvad särskiljningsförmåga i andra medlemsstater än Tyskland.

2.4.3.2 EU

OHIM har i praxis konstaterat att en färg i sig vanligtvis saknar särskiljningsförmåga. En registrering kommer därför troligtvis att avvisas med stöd av art 7(1)(b) CTMR förutsatt att sökanden inte kan visa att särskiljningsförmåga uppnåtts genom användning, art 7(3) CTMR.¹⁰³

Två krav måste uppfyllas för att visa på förvärvad särskiljningsförmåga:

(1) Varumärket måste användas inom hela EU eller åtminstone inom en betydande del. (2) En tillräckligt stor del av allmänheten skall känna igen tecknet som ett särskiljande varumärke vid tidpunkten för ingivandet av ansökan. Kraven är kumulativa och måste således båda vara uppfyllda för att art 7(3) CTMR skall kunna tillämpas.¹⁰⁴

Vid bedömningen av förvärvad särskiljningsförmåga tas en mängd användningsbevisning i beaktande. Denna bevisning kan till exempel utgöras utav marknadsandelens storlek, varumärkets geografiska

¹⁰¹ Fallet kommenteras i *Hornet är Postens, men inte färgen*, Brand News 03/2002 s. 14, *Fortsatt hornförbud*, Brand News 04/2002 s.14.

¹⁰² R 379/1999-1 Decision of the First Board of Appeal of 22 June 2000 (Yellow Ral).

¹⁰³ R 342/1999-2, p.15.

¹⁰⁴ R 5/1999-3 Decision of the Third Board of Appeal of 20 July 1999 (cobalt blue), p. 15-17.

användning, investeringar i marknadsföring av varumärket, opinionsundersökningar med mera.¹⁰⁵

Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment ansökte om att få en svart undersida av en CD-ROM registrerad för CD-ROM-skivor. Granskaren konstaterade att särskiljningsförmåga inte förelåg. Sökanden menade att märket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning i Storbritannien och i andra länder sedan 1995. Enligt granskaren var användningsbevisningen inte tillräcklig, eftersom den hänförde sig endast till den brittiska marknaden. Överklagandenämnden ansåg att den svarta undersidan inte medförde något fantasifullt element till skivan. Även om en silverfärgad yta är mest förekommande skulle allmänheten inte komma att uppfatta den svarta undersidan som ett tecken på varans ursprung. Överklagandenämnden påpekade att det för förvärvad särskiljningsförmåga krävdes att sökanden kunde visa att märket hade använts i sådan utsträckning att en betydande del av allmänheten inom EU kände igen märket såsom särskiljande vid tiden för ansökan. De höga försäljningssiffrorna inom EU var inte tillräckliga för att visa att allmänheten uppfattade den svarta undersidan som ett varumärke. Skivans ovansida, även den färgad svart, visade på olika element inklusive märket ”SONY”. Även om det var troligt att en stor del av allmänheten kände igen SONY-skivan, kunde slutsatsen inte dras att den svarta undersidan, isolerad från övriga element, identifierades med sökandens varor. Den svarta undersidan utgjorde det element som minst troligt ådrog sig allmänhetens uppmärksamhet. Överklagandenämnden menade att användningsbevisningen enbart hänförde sig till den brittiska marknaden och därmed inte kunde appliceras på hela EU. Den frambragta marknadsundersökningen antydde dessutom att den svarta undersidan inte

¹⁰⁵ R 5/1999-3, p. 19. Se även de förenade målen C-108/97 och C-109/97 Domstolens dom den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) och Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97), Franz Attenberger (C-109/97).

verkade särskiljande i förhållande till liknande produkter. Förvärvat särskiljningsförmåga kunde således ej visas.¹⁰⁶

2.5 Grafisk återgivning

En förutsättning för att en färg skall kunna ha särskiljningsförmåga är att den kan återges grafiskt på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt. Grafisk återgivning, enligt art 2 i harmoniseringsdirektivet, innebär att tecknet skall återges synligt, i synnerhet med hjälp av figurer, linjer eller bokstäver. Detta skall ske på ett sådant sätt att tecknet med exakthet kan identifieras.¹⁰⁷ Ett vanligt färgprov räcker inte för att kriteriet skall vara uppfyllt, eftersom ett färgprov kan ändras med tiden och därför inte är beständigt.¹⁰⁸ En verbal beskrivning av en färg kan däremot utgöra en grafisk återgivning, eftersom beskrivningen utgörs av ord som i sin tur består av bokstäver. Detta är något som får bedömas från fall till fall med utgångspunkt från kraven i art 2 i harmoniseringsdirektivet. Även en internationellt erkänd färgidentifieringskod kan utgöra en grafisk återgivning, eftersom en sådan kod anses vara precis och stabil. Om ett färgprov tillsammans med en verbal beskrivning inte uppfyller kraven på grafisk återgivning, kan bristen avhjälpas genom att en färgbekrivning läggs till som består av en internationellt erkänd färgidentifieringskod.¹⁰⁹

I art 3 IR¹¹⁰ finns regler som gäller för återgivning av märket. Ett färgmärke skall återges på ett pappersark som är åtskilt från arket med ansökans text. Ansökan får även innehålla en beskrivning av märket. Avser ansökan en registrering i färg, skall detta anges i ansökan. Reproduktionen av märket skall då vara en fägreproduktion.

¹⁰⁶ R 716/1999-1 Decision of the First Board of Appeal of 8 June 2000.

¹⁰⁷ C-273/00 p. 46-55, C-104/01 p. 28-29.

¹⁰⁸ C-104/01 p. 31-33.

¹⁰⁹ C-104/01 p. 34-38.

¹¹⁰ Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke.

En ansökan avsåg registrering av färgerna gult i kombination med grått avsett för bland annat trädgårdsslangar. Granskaren meddelade sökanden att en grafisk återgivning saknades av märket. Sökanden insände därefter en katalog innehållande färgexempel på användning av märket i förhållande till vissa produkter. Granskaren ansåg inte att detta var tillräckligt. Frågan var om en katalog av färgbilder på varorna motsvarade en grafisk återgivning? Enbart en beskrivning kunde inte anses vara en grafisk återgivning även om beskrivningen innehöll nummer enligt visst färgsystem. Överklagandenämnden gjorde bedömningen att det inte var deras uppgift att välja en lämplig återgivning av sökandens varumärke utifrån en katalog av bilder. Det är således sökandens uppgift att ge en korrekt återgivning av märket. Eftersom märket inte återgivits korrekt avslogs ansökan.¹¹¹

2.6 Risk för förväxling

Varumärkesrättsligt skydd innebär att ingen annan än innehavaren i sin näringsverksamhet får använda ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken, 4 § VML. När ett färgmärke skall registreras krävs att märket inte är förväxlingsbart med ett redan registrerat eller inarbetat märke. Föreligger en förväxlingsrisk innebär det hinder för registrering av färgmärket, 14 § VML. Återigen bör påpekas att förväxlingsbarheten är ett relativt registreringshinder som OHIM, till skillnad från PRV, inte beaktar. Märken anses vara förväxlingsbara när de antingen är identiska eller liknar varandra (märkeslikhet) och de dessutom kännetecknar varor av samma eller liknande slag (varuslagslikhet), 6 § 1 st VML. Förväxlingskriteriet är särskilt viktigt inom varumärkesrätten då det är avgörande för inträngsbedömningen.¹¹²

En helhetsbedömning avgör om två varumärken är förväxlingsbara. I denna bedömning tas hänsyn främst till likhet och varuslag men även till märkenas särskiljningsförmåga, inarbetning, faktiska användning, likhet i tal och

¹¹¹ R 208/1998-2 Decision of the Second Board of Appeal of 29 June 1999.

¹¹² Levin, 1999, s. 47.

skrift, varornas beskaffenhet, köparkretsens sammansättning o.s.v. Det föreligger visst samband mellan märkeslikhet och varuslag. En produktregel har utformats i förarbetena. Denna innebär att om varorna mer eller mindre är desamma blir kravet på märkeslikhet mindre. Omvänt gäller att om märkena är identiska ställs det av naturliga skäl inte lika höga krav på varuslagslikhet.¹¹³

Avseende färg så är förväxlingsrisken aktuell inom både det varumärkesrättsliga och det marknadsrättsliga området.

2.6.1 Märkeslikhet

En likhetsbedömning måste företas för att bedöma om två varumärken har en kränkande likhet. Likhetsbedömningen kommer att grunda sig på tre olika principer. *Principen om helhetsbilden* utgår från att konsumenter normalt inte studerar enskilda märkens detaljer utan konsumenten ser detaljerna som en helhet. *Principen om den bleknande minnesbilden* utgår från att konsumenten inte ser de två märkena samtidigt. När konsumenten skall handla en viss produkt har minnesbilden bleknat. Vid en förväxlingsbedömning ställs dock de två märkena bredvid varandra och det går därför inte att vara alltför noga med detaljskillnader. I en marknadsrättslig aspekt har denna princip spelat stor roll för förväxlingsbedömning vid vilseledande efterbildning enligt MFL. *Principen om att likhetsbedömningen inte skall vara densamma för alla varumärken* innebär att man inte skall använda samma måttstock för alla varumärken. Istället skall bedömningen differentieras utifrån produktens art och köparkretsens egenskaper.¹¹⁴

¹¹³ Levin, 1999, s.47. SOU 1958:10 s.251 ff.

¹¹⁴ Kockvedgaard; Levin, 2003, s. 374ff.

2.6.2 Varuslagslikhet

Förväxlingsläran innebär, som ovan nämnts, att det skall vara fråga om varor av samma eller liknande slag, 6 § 1 st VML. Enligt harmoniseringsdirektivet¹¹⁵ skall skydd ges inte endast mot ren varuförväxling utan även mot att två produkter p.g.a. känneteckenslikhet associeras med samma ursprung. Associationsrisken blir en del i helhetsbedömningen av förväxlingsrisken.¹¹⁶

Varuslagslikhet anses föreligga för det första mellan en råvara alternativt halvfabrikat och den färdiga produkten (exempelvis garn likartat med strumpor). För det andra anses ofta osjälvständiga delar eller tillbehör till en produkt vara likartade med huvudvaran. Vidare anses varor som enbart är till för att användas tillsammans med en viss annan produkt vara likartade med denna. Slutligen anses att vissa varor som används för nästintill det motsatta ändamålet som regel vara likartade. Ett exempel som nämns är färger likartade med färgborttagningsmedel.¹¹⁷

Ett undantag från huvudregeln i 6 § 1 st har statuerats i paragrafens andra stycke. Denna regel innebär att vissa varumärken med särskilt gott anseende kan åberopa skydd trots avsaknad av varuslagslikhet om användningen av ett liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende. Denna regel fokuserar på hur viktigt det är att skydda ett varumärkes egenvärde och reklamfunktion.¹¹⁸

Handlar någon i strid med 4 och 6 §§ och utan att ha tillstånd från varumärkesinnehavaren innebär det varumärkesintrång. Ett exempel är piratkopiering.

¹¹⁵ Harmoniseringsdirektivet art 4.1 b och 5.1 b.

¹¹⁶ Levin, 1999, s. 48 f.

¹¹⁷ Bernitz m.fl., 2001, s. 199.

¹¹⁸ Levin, 1999, s. 50. Se vidare Koktvedgaard; Levin, 2003, s. 383 ff.

3 Marknadsrättsligt skydd för färg

3.1 Allmänt

Varumärkesrätten kompletteras av marknadsrättsliga regler. Varumärkesrättens utformning och dess nyttjande har en stor betydelse inom näringslivet vad gäller exempelvis marknadsföring. Föreligger ingen varumärkesrättslig ensamrätt, kan marknadsrätten komplettera i vissa avseenden. Regler finns bland annat i marknadsföringslagen. De bestämmelser som främst blir aktuella i färghänseende finns i generalklausulen i 4 § och i den direktsanktionerade 8 § MFL avseende otillbörlig marknadsföring/renommésnyltning och vilseledande efterbildningar.

Marknadsföringslagen har två huvudsyften. För det första skall den skydda konsumenter mot otillbörliga marknadsföringsmetoder men den skall även skydda konkurrenter och andra näringsidkare mot otillbörliga konkurrensåtgärder.¹¹⁹ En marknadsföringsåtgärd kan alltså komma att vara otillbörlig både i förhållande till konsumenter men även i förhållande till andra näringsidkare, tillika konkurrenter. Det otillbörliga kan ligga i att en näringsidkare drar nytta av en annan näringsidkares renommé eller goodwill och att man därmed drar nytta av den andre näringsidkarens investeringar. En näringsidkare kan även otillbörligt framställa den andre näringsidkarens produkter som dåliga.¹²⁰

De sanktioner som kan bli aktuella vid överträdelse av 4 § är förbud, i regel vid vite, mot att fortsätta åtgärden (14 § MFL). Förbud kan meddelas interimistiskt (20 § MFL). Även vid överträdelse av 8 § MFL finns möjlighet till förbud vid vite (14 och 20 §§ MFL). Överträdelse kan leda till

¹¹⁹ Bernitz, Ulf, *Den nya svenska marknadsföringslagen*, NIR 1996 s. 128.

¹²⁰ Nordell, Per Jonas, *Marknadsrätten – En introduktion*, andra upplagan, 2003, (cit. Nordell, 2003) s. 59.

marknadsstörningsavgift (22 § MFL) men kan även medföra skadeståndskyldighet gentemot näringsidkare eller konsument (29 § MFL).

Inom marknadsrätten har internationell hederskodex visst inflytande. Denna kodex utgörs bland annat utav Internationella Handelskammarens (ICC) Grundregler för reklam.¹²¹

3.2 Skydd mot otillbörlig konkurrens

Skydd mot otillbörlig konkurrens är en samlingsbeteckning för konkurrensåtgärder som är ohederliga eller otillbörliga framförallt gentemot andra näringsidkare. Den varumärkesrättsliga lagstiftningen avser att ge ett skydd mot en typ av otillbörlig konkurrens, närmare bestämt efterbildning av annans skyddade kännetecken. Detta är innebörden av den ensamrätt som blir följden av ett varumärkesrättsligt skydd. Det skydd som uppstår genom ensamrätten kompletteras dock av regler inom marknadsrätten. Inom marknadsrätten finns bland annat kompletterande regler mot otillbörlig konkurrens som ger skydd mot vilseledande efterbildning av det som är immaterialrättsligt skyddat.¹²²

3.2.1 Renomménlytning, 4 § MFL

Renommé innebär det goda anseende och den goodwill som ett företag eller dess produkter har fått på marknaden. Renommét kan ha anknytning till exempelvis en näringsidkares verksamhet eller varors särskilda utseende, symboler, kännetecken, personfigurer etc. Att bygga upp och vidmakthålla detta renommé innebär ofta en betydande investering. Den stora kostnaden avhåller många från att bygga upp sitt eget renommé och lockar därför andra näringsidkare att utan samtycke utnyttja andras redan etablerade anseende. Detta otillbörliga utnyttjande av någon annans renommé innebär

¹²¹ ICC International Code of Advertising Practice – Grundregler för reklam – sjunde editionen 1997. Grundreglerna är utformade av ICC:s Marknadsföringskommission.

¹²² Bernitz m.fl., 2001, s. 236f.

renommésnyltning, vilket är förbjudet enligt marknadsföringslagen. Samtidigt som snyltaren drar nytta av annans renommé lider den andre näringsidkaren skada på så sätt att renommét urvattnas. Att utnyttja annans renommé är inte alltid förbjudet. Utnyttjande kan exempelvis ske genom tillstånd eller genom ett samarbete. För att renommésnyltning skall föreligga och för att något ingripande skall ske krävs att detta renommé verkligen föreligger och att någon utnyttjar det. Det krävs dock inte att snyltaren och den utsatte är konkurrenter. Det krävs inte heller att det föreligger förväxlingsbarhet eller vilseledande i övrigt.¹²³ Avslutningsvis kan sägas att MD anser att renommésnyltning är förhanden om ”*en näringsidkare i sin marknadsföring obehörigen anknyter till annan näringsidkares verksamhet, produkter, symboler eller liknande. [...] Det otillbörliga i dessa fall består i att ”den snyltande” till sin ekonomiska fördel utnyttjar det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna vilken skapats genom insatser av den andre näringsidkaren. Ett sådant utnyttjade är typiskt sett också ägnat att i en eller annan form skada den utsatte näringsidkaren och att försämra konsumenternas marknadsöverblick.*”¹²⁴

Från början ansågs renommésnyltning förkastligt främst p.g.a. intresset att skydda konsumenterna.¹²⁵ Först på 1990-talet har praxis tagit en annan vändning och näringsidkarintresset har blivit mer påtagligt. Renommésnyltning täcks av generalklausulen i 4 § 1 st MFL: ”*Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.*” Renommésnyltning kan även bli aktuellt enligt 8 a § MFL, som led i jämförande reklam.¹²⁶

Art 10 i ICC:s Grundregler för reklam uttrycker att reklam inte får obehörigt utnyttja namn, namnförkortning, logotyp och/eller varukännetecken som

¹²³ Svensson, Carl Anders; Stenlund, Anders; Brink, Torsten.; Ström, Lars-Erik, *Praktisk marknadsrätt*, sjunde upplagan, 2002, (cit. Svensson m.fl. 2002) s. 284 f. Bernitz m.fl., 2001, s. 256.

¹²⁴ MD 2000:25, Hästens I.

¹²⁵ Prop. 1970:57 - *Angående otillbörlig konkurrens m.m.*, s. 71 f.

¹²⁶ Svensson m.fl., 2002, s. 285.

tillhör annat företag, annan organisation eller institution. Reklam får inte utformas så att det goda renommé (goodwill), som är förknippat med andra företags, organisationers, personers eller institutioners namn, kännetecken eller ensamrätt i övrigt, utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller ifråga om renommé som andra uppnått genom reklamkampanjer.

3.2.1.1 Renommésnyltning och färg

Färger används frekvent vid marknadsföring av olika produkter. Därmed har färger även viss betydelse vid avgöranden inom marknadsrätten. I rättspraxis angående renommésnyltning märks bland annat MD 1996:3, Galliano II. Ett företag använde vid marknadsföringen av liköressensen Liquore Galanto ordet Galliano samt en etikett som visade på likheter med en för likören Galliano använd etikett. MD fann att tillverkaren av liköressensen Liquore Galanto i sin marknadsföring mycket nära associerat till Liquore Galliano genom både namnet och etikettens färgsättning och utformning. Originalen var särpräglade och välkända. Renommésnyltning konstaterades eftersom Galanto otillbörligen utnyttjat Gallianos goda renommé för att ge en fördelaktig bild av den egna likörprodukten. Värt att märka är dock att förväxlingsrisk inte ansågs föreligga. Detta fall kan jämföras med varumärkesmålet NJA 1995 s 635 där HD i fråga om interimistiskt vitesförbud inte ansåg att det förelåg tillräcklig varumärkeslikhet mellan Galliano och liköressensen Gaetano, även om Gaetano givits ett namn liknande Galliano och etiketten fått en utformning och färgsättning som starkt påminde om Gallianoetikettens utseende.¹²⁷

Robinson-fallet, MD 1999:21, gällde OLW som lanserade Robinson-Chips. Lanseringen skedde vid samma tidpunkt som Sveriges Televisions sändning av den populära programserien "Expedition: Robinson". På framsidan av chipspåsen fanns i röd färg texten "Robinson Chips", en ö med grönt

¹²⁷ Notera att marknadsföringsmål och varumärkesmål har skilda överinstanser vid överklagande, MD respektive allmän domstol. Huvudregeln, vad gäller marknadsföringsmål, är dock att MD dömer i första och enda instans.

palmmotiv mot blå bakgrund och namnet OLW tryckt mot röd bakgrund. En huvudfråga i målet var om ett TV-program kunde medföra renommé i marknadsföringslagens mening. MD menade att ett TV-program på kort tid kan bli mycket välkänt och få ett betydande kommersiellt värde. Detta uppmärksamhetsvärde utgjorde renommé i en något vidare mening än som brukar avses.¹²⁸ Det hindrade dock inte att renommésnyltning i vanlig mening kunde föreligga. Förfarandet ansågs utgöra snyltning på det uppmärksamhetsvärde som förknippades med Expedition: Robinson. OLW:s anspelning på den välkända romanen Robinson Crusoe ändrade inte bedömningen eftersom allmänheten i den aktuella situationen i långt högre grad anknöt begreppet till TV-programmet än till romanfiguren. Marknadsdomstolen förbjöd OLW att fortsätta marknadsföringen i anslutning till att TV-programmet sändes och ett år efter sändningsperiodens slut. Förbudet begränsades på detta sätt, eftersom en anknytning till figuren Robinson Crusoe måste vara fri för alla att bruka.¹²⁹

Förväxlingsrisk är, såsom ovan visats, inte en förutsättning för att renommésnyltning skall föreligga. I MD 2000:25, Hästens Sängar, menade MD att renommésnyltning förelåg. Hästens Sängar AB hade sedan 1978 marknadsfört sina produkter med hjälp av ett rutmönster i blått och vitt men även i kombinationen gult och vitt. Skeidar Möbler & Interiör AB började 1997 att sälja sängar försedda med ett liknande mönster. MD menade att Hästens rutmönster blivit känt på marknaden och att det förknippades med Hästens produkter. Rutmönstret hade förvärvat både särskiljningsförmåga och särprägel. MD ansåg att Skeidars marknadsföring anknöt och associerade starkt till Hästens rutmönster. Därmed utnyttjade Skeidar kommersiellt det uppmärksamhetsvärde som Hästens skapat hos konsumenterna. Skeidars förfarande utgjorde således renommésnyltning. Domstolen ansåg däremot inte att förfarandet stred mot vare sig 6 § (vilseledande reklam) eller 8 § MFL (vilseledande efterbildning).

¹²⁸ Det får antas att uppmärksamhetsvärde liksom renommé är en effekt av inarbetning. Se Nordell, Per Jonas, *Marknadsrättens goodwillskydd*, 2003, (cit. Nordell, *Marknadsrättens goodwillskydd*, 2003) s.142 f.

¹²⁹ Fallet kommenteras bland annat i *Förpackningar*, Brand News 09/2002 s. 13.

Ett fall där renommésnyltning inte ansågs föreligga är MD 2001:6¹³⁰, OLW ostbågar, som gällde förpackningsefterbildning. OLW ansåg att Estrella efterbildat OLW:s förpackning och därmed snyltat på deras renommé och att förväxlingsrisk förelåg. MD menade att varken förväxlingsrisk eller renommésnyltning var förhanden. OLW:s förpackningsutstyrsel kunde inte anses vara bärare av sådant uppmärksamhetsvärde som krävdes för att bedöma Estrellas förpackningsutstyrsel som renommésnyltning.

I fallet Alcro- Beckers, MD 2001:26, lanserade ett företag Rödfärg Special med hjälp av uttryck som ”Falurött för alla”, ”den rätta faluröda nyansen”, ”den faluröda charmen” och ”Din träfasad får precis den rätta nyansen och matta ytan som med Äkta Falu Rödfärg”. Stora Kopparbergs Bergslags AB, som var innehavare av varumärket Falu rödfärg, ansåg att vilseledande och renommésnyltning förelåg eftersom det med rödfärg endast kunde avses den traditionella slamfärgen. MD kom fram till att Falu Rödfärg hade ett mycket gott anseende och var välkänt hos allmänheten. Uppfattningen var även att benämningen ”faluröd” för att ange en kulör var godtagbar liksom att anknyta till Falu Rödfärg vid en objektiv jämförelse mellan produkterna. I föreliggande fall hade dock Alcro-Beckers överskridit gränserna och utnyttjat Falu Rödfärgs renommé på ett sådant sätt att renommésnyltning förelåg.¹³¹

3.2.2 Vilseledande efterbildning, 8 § MFL

Enligt 8 § 1 men MFL får näringsidkare vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter.

¹³⁰ Se även *Trettio års inarbetning ej värd att snylta på?*, Brand News 03/2001, s.40. Enligt Brand News hade OLW innehaft 75 procent av ostbågemarknaden.

¹³¹ Det bör nämnas att Stora inte beviljats registrering för orden ”Falu Ockra” och ”Falu Ljus Rödfärg”. Orsaken var att det inte fanns övertygande stöd för att Falu och Falu Rödfärg i omsättningskretsen uppfattades som ett kännetecken för färgprodukter härrörande från Stora, och därmed inte uppfattades som benämning på en vara av viss art och beskaffenhet. Se PBR mål nr 97-404, Falu Ockra och PBR mål nr 97-400, Falu Ljus Rödfärg.

Varumärkeslagen ser på vilseledande och förväxlingsbara varumärken som två olika saker. Marknadsföringslagens synsätt är däremot annorlunda. Marknadsföringslagen avser inte att skydda den varumärkesrättsliga ensamrätten i sig, utan att skydda konsumenter och näringsidkare mot vilseledande marknadsföring. Bedömningen av vilseledande efterbildning sker oberoende av frågan om intrång har skett i det varumärkesrättsliga skyddet. Det är däremot inte osannolikt att en efterbildning som är vilseledande och förbjuden enligt marknadsföringslagen även inkräktar på den immaterialrättsliga ensamrätten. Innehavaren har då möjlighet att använda två olika processuella alternativ. Antingen går innehavaren på att immaterialrättsligt intrång föreligger enligt varumärkeslagen eller vilseledande efterbildning enligt marknadsföringslagen. Det går givetvis att föra processerna parallellt men det går dock inte att få båda frågorna prövade samtidigt genom att kumulera yrkandena.¹³²

I Marknadsdomstolens praxis har det vuxit fram tre kriterier för att vilseledande efterbildning skall anses föreligga:¹³³

- 1 originalet skall ha *särprägel*,
- 2 originalet skall vara *känt* på marknaden så att det förknippas med en viss näringsidkare och visst ursprung, samt
- 3 *risk för förväxling* skall föreligga.

Kriterierna anges idag uttryckligen i 8 § MFL. Kriteriet särprägel innebär att originalet skall ha en särskiljande funktion. Originalen skall alltså skilja sig från andra produkter på marknaden så att den tydligt kan identifieras av avnämmarkretsen. Den särskiljande funktionen skall dock inte vara funktionellt betingad, vilket innebär att om produktens utformning är tekniskt eller funktionellt betingad så föreligger inte särprägel (jfr 8 § 2 men). Originalen skall dessutom vara känt på marknaden. Detta innebär att kännetecknet till vilket man anknyter är känt i avnämmarkretsen (oftast

¹³² Bernitz m.fl., 2001, s. 247 f och 253.

¹³³ Bernitz m.fl., 2001, s. 248.

konsumenter). Produktens form eller utstyrelse skall alltså vara bekant för avnämmarkretsen på så sätt att den förknippas med en viss näringsidkare och ett visst ursprung. Detta innebär dock inte att avnämmarkretsen måste veta vilket företag det gäller utan bara att formen/utstyrelsen hör till viss produkt. Varumärkesrättslig inarbetning krävs dock inte även om bedömningen ligger nära. Det räcker att varan är känd på en viss geografiskt avgränsad marknad. Marknadsdomstolen ser inte på detaljerna utan på helhetsintrycket för att avgöra om risk för förväxling föreligger. Frågan blir om efterbildningen skapar väsentligen samma minnesbild hos konsumenten som originalet. Om en beaktansvärd del av avnämmarkretsen riskerar att förväxla varorna, räcker det för att förväxlingsfara skall anses föreligga. En faktisk förväxling behöver ej ha skett utan det är tillräckligt att en *risk* föreligger för att varorna skall förväxlas. Bedömningen påverkas även av om det gäller köp av dagligvaror eller sällanköpsvaror. När det gäller dagligvaror brukar kunden nämligen inte ägna lika stor uppmärksamhet på vad det är för vara man snabbt plockar åt sig, vilket man däremot tenderar att göra vid köp av sällanköpsvaror.¹³⁴

3.2.2.1 Efterbildning och färg

Vid studiet av praxis går det att utröna färgens betydelse vid bedömningen av efterbildning särskilt av förpackningsutstyrelser. Visserligen utgör färgen endast en beståndsdel i bedömningen med det är ändå intressant att se på färgens betydelse för avgörandet.

I MD 1974:5 fann Marknadsdomstolen en förpackningsefterbildning otillbörlig. Fallet gällde växtnäringsflaskor där Buketten valt att marknadsföra sin växtnäring i en flaska av samma modell, färg och mönster som Blomin växtnäring. Produkterna skapade väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenterna. Därmed var förväxlingsrisken uppenbar. Buketten förbjöds vid vite att använda den efterbildade förpackningsutstyrelsen. Ajax I, MD 1983:3, påminner något om detta fall.

¹³⁴ Svensson m.fl., 2002, s. 222 f. Bernitz m.fl., 2001, s. 248 ff. Jfr MD 2000:25, Hästens I, där förväxlingsrisk ej ansågs föreligga för sängar (sällanköpsvara) av olika prisklass.

Ajaxfallet gällde förpackning av rengöringsmedel. Ajax och konkurrentförpackningen Zak såldes båda i vita plastflaskor med röd skruvkork. Färgerna vitt, ljusblå och mörkblå fanns på båda förpackningarnas etiketter. MD fann att varken flaskans eller korkens färg kunde ge förpackningen särprägel. Ajax' etikett, med hänsyn till bland annat namn, typsnitt, komposition och färg, ansågs däremot inarbetad och särpräglad, varför förpackningen som helhet ansågs ha särprägel. Ajax var dessutom väl känd på marknaden. MD fann att risk för förväxling förelåg och förbjöd därmed Zaks förpackning.

MD fann i Weekendpressen-avgörandet, MD 1983:18, att tidningen Weekendpressens förstasida hade vissa typografiska inslag som medförde förväxlingsrisk med tidningen Expressen. Förstasidans titel, den blå ramen och de gula plattorna hade en påtaglig karaktär av varukännetecken. MD konstaterade att dessa inslag syftade till att identifiera tidningen och att inslagen gav förstasidan en tydlig särprägel. Det måste tas för givet att de särpräglade inslagen på Expressens förstasida förknippades med just Expressen och alltså var väl kända bland allmänheten. Prövningen om förväxlingsrisk förelåg mellan tidningarnas förstasidor måste grundas på helhetsintrycket som förstasidorna gav. MD fann att tidningarna visade på en hög grad av likhet på grund av utformningen av namnet, den blå ramen och de gula plattorna. Förväxlingsrisken ansågs vara uppenbar. Marknadsföringen av Weekendpressen ansågs därför vara vilseledande och otillbörlig enligt marknadsföringslagen.

I MD 1988:6, Klorin I, fann MD att risk förelåg för att konsumenter skulle förväxla förpackningar för ett av Nordtend marknadsfört klorrengöringsmedel med förpackningar för klorrengöringsmedlet KLORIN och därigenom vilseledas om produktens kommersiella ursprung. För att MD skulle kunna förbjuda ett varukännetecken, som var ägnat att framkalla förväxling med ett annat kännetecken och därigenom vilseleda om varans kommersiella ursprung, krävdes att det sistnämnda kännetecknet var känt på marknaden så att det förknippades med visst ursprung. Så kunde fallet

endast vara om kännetecknet hade särskiljningsförmåga. Därutöver krävdes att sistnämnda förpackningsutformningen var särpräglad. För särprägel krävdes en särskiljande funktion vilket innebar att förpackningen hade ett utseende som i estetiskt hänseende skilde sig från andra förpackningar. En utformning som huvudsakligen var tekniskt eller funktionellt betingad kunde inte betecknas som särpräglad eftersom den med hänsyn till det allmänna intresset av effektiv konkurrens måste vara tillgänglig för alla. Att KLORIN-förpackningen var väl känd och inarbetad var klarlagt. KLORIN-förpacknings blå färg gav inte i sig förpackningen särprägel. Förpackningen som helhet fick dock anses vara särpräglad genom namnet KLORIN överst på etiketten och flaskans blå färg i kombination med den blå-vita färgskalan i etiketten. Bedömningen av förväxlingsrisken grundades på helhetsintrycket av förpackningarna. MD konstaterade att förpackningarna visade vissa skiljaktigheter i vissa detaljer. Flaskornas blå färg hade inte samma nyans. Etiketternas rutmönster och bildinnehåll företedde olikheter liksom produktnamnen. Detaljskillnaderna trädde dock inte i förgrunden i helhetsbilden av förpackningarna. MD fann att helhetsintrycket var mycket likartat på grund av produktnamnen i kombination med sammansättningen av färger i olika blå nyanser på flaskor och etiketter. Förpackningarna ansågs skapa väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenten. Förväxlingsrisk förelåg och förpackningarna förbjöds.¹³⁵

Ett liknande avgörande där färgen varit av viss betydelse vid efterbildandebedömningen är MD 1990:3, Liljeholmens stearinljus. Liljeholmen marknadsförde sina stearinljus i en mörkblå förpackning med fönster vari ljusen sågs mot ett guldfärgat tråg. Dunis ljus marknadsfördes i en blåaktig kartong med fönster vari ljusen sågs mot ett silverfärgat tråg. Fönstret var försett med texten Duni. MD konstaterade återigen att det för förväxling och vilseledande av kommersiellt ursprung krävdes att det äldre kännetecknet var känt på marknaden på ett sätt att produkterna förknippades med visst ursprung. Så var fallet endast om särskiljningsförmåga förelåg. Ett ytterligare krav var särprägel. Samma resonemang fördes som i Klorin-

¹³⁵ Se även det snarlika avgörandet MD 1994:27, Klorin II.

avgörandet. Liljeholmens förpackning ansågs vara väl känd och inarbetad. MD påpekade att förpackningens blå färg inte i och för sig kunde ge förpackningen särprägel. Förpackningen som helhet hade dock särprägel med beaktande av komponenter som den blå färgen, det guldfärgade träget och utformningen av fönstret. Förväxlingsbedömningen gjordes utifrån det helhetsintryck som förpackningarna gav. MD påpekade att det vid rutinmässiga köpsituationer i självbetjäningsbutiker var helhetsintrycket, som förpackningens form, färg och varumärke gav vid ett flyktigt betraktande, som blev avgörande för vilken vara konsumenten väljer. Frågan var om förpackningarna gav väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenterna. Det spelade sålunda ingen större roll om förpackningarna vid direkt jämförelse kunde skiljas åt genom vissa skiljaktigheter i exempelvis färg. MD fann att helhetsintrycket medförde risk för förväxling.

MD 1993:26, Hemglass, gällde Glassbilen som enligt Hemglass använt liknande blå bilar, ljudsignal, produktnamn och direktreklamblad som Hemglass. Angående de blå glassbilarna konstaterade MD att Glassbilens blå nyans på sina bilar var anmärkningsvärt lik den blå färgen på Hemglass bilar. Det fick hållas för troligt att konsumenterna inte i obetydlig utsträckning kunde förväxla de båda företagens bilar på grund av likheten i färgsättningen, även om bilarnas utsmyckning i övrigt skilde sig väsentligt från varandra. Med hänvisning till ovan nämnda Ajax- och Liljeholmenavgörandena konstaterade dock domstolen att en färg i sig inte kunde ge särprägel. Inte heller Glassbilens efterbildning som helhet, eller med några utvalda moment, utgjorde vilseledande efterbildning.¹³⁶

Risk för förväxling förelåg däremot i ett fall gällande köttbuljongförpackningar, MD 1995:9.¹³⁷ Knorr hade sedan lång tid tillbaka konsekvent använt nyanserna gult, grönt och rött i deras

¹³⁶ Renommésnyltning förelåg inte eftersom likheterna mellan företagens marknadsföring till väsentlig del var betingade av affärsverksamhetens art. Jfr även avgörandet med den marknadsrättsliga processen i Posten ./Danza, där det var fråga om gula bilar. MD avslog kort Postens yrkande om ett interimistiskt förbud. Se MD mål nr C 26/01.

¹³⁷ Se även NIR 1995 s. 536.

förpackningsdekor. Den nya Fammarpsförpackningen hade identiska röda och gula nyanser samt en näraliggande grön färgton. Förpackningens form och storlek var identisk med Knorr's förpackning. MD konstaterade att för vilseledande av kommersiellt ursprung krävdes att det äldre kännetecknet var känt på marknaden på ett sätt att produkterna förknippades med visst ursprung. Så var fallet endast om särskiljningsförmåga förelåg. Ett ytterligare krav var särprägel. För särprägel krävdes en särskiljande funktion vilket innebar att kännetecknet hade ett utseende som estetiskt skilde sig från det andra kännetecknet. En utformning som huvudsakligen var tekniskt eller funktionellt betingad kunde inte betecknas som särpräglad. Eftersom Knorr marknadsförts med samma färger och djurbild under många samt att Knorr innehade en osedvanligt hög marknadsandel,¹³⁸ ansågs Knorr's förpackning väl känd. Utformningen av förpackningen ansågs funktionellt betingad. Angående färgsättningen konstaterade MD, precis som i Liljeholmsfallet, att användandet av en viss färg i och för sig inte kunde ge särprägel åt produkten. Däremot ansåg MD att förpackningen sedd som helhet, färg och form inkluderat, kunde anses särpräglad. Förpackningarna bedömdes ge ett likartat intryck. Skillnaderna i förpackningarnas färgkonstellation och layout ansågs inte så påtagliga att de varaktigt kunde anses fästa sig i minnet hos konsumenterna. MD konstaterade att förväxlingsrisk förelåg eftersom förpackningarna antogs skapa väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenten.

Det ovan nämnda MD 2001:6¹³⁹ (OLW ostbågar) fick motsatt utgång. På OLW:s förpackningar fanns beteckningen "Cheez Doodles" i rött med undertexten "the cheezier snack" mot gul färg och en i övrigt vit bakgrund samt namnet OLW inramat av stjärnor i en röd medaljong överst på förpackningen. MD menade att OLW:s påse visserligen var känd och att de olika delarna i dess förpackningsutstyrel bildade en helhet som gav förpackningen särprägel. Likhet fanns i färgsättningen mellan påsarna men de aktuella färgerna gult, rött och vitt var färger som använts länge av båda

¹³⁸ Marknadsandelen för Knorr: ca 80 procent.

¹³⁹ Se även *Trettio års inarbetning ej värd att snylta på?* Brand News 03/2001, s. 40.

företagen. Estrella hade även frångått benämningen ”Cheese Curls” till förmån för ”Ostbågar”. Den tidigare utstyrelsen med stjärnor hade tagits bort varför ett för de båda förpackningarna gemensamt element försvunnit. Helhetsintrycket av påsarna gav inte upphov till risk för förväxling. Att ostbågar är en dagligvara som konsumenten snabbt plockar till sig i butiken ändrade inte bedömningen. MD fann att Estrellas förpackningsutstyrelse inte utgjorde en vilseledande efterbildning av OLW:s förpackning.

I det ovan nämnda Hästensfallet, MD 2000:25, kom MD fram till att renommésnyltning förelåg. Däremot konstaterade man att någon förväxlingsrisk inte var förhanden. Vid förväxlingsbedömningen krävs att en betydande del av mottagarkretsen skall löpa risk att vilseledas. Domstolen menade att sängar är sällanköpsvaror och att konsumenter därmed förutsätts skaffa sig mer information inför köp av sängar. Skeidar Möbler & Interiörs sängar var dessutom i en annan prisklass än Hästens sängar. Rutmönstret medförde således inte risk för förväxling, enligt 8 § MFL.¹⁴⁰

Ett fall där fråga var om dagligvaror är MD 2001:22. MD konstaterade i detta fall att förväxlingsrisk förelåg mellan den på marknaden väl kända energidrycken Red Bull och den senare lanserade UR ABSO Bull. Red Bull-burkens utformning och färg gav inte i sig särprägel. Detaljerna på burkens framsida, såsom namnet Red Bull i rött, två röda tjurar i anfallsställning framför en guldfärgad cirkel, gav dock helheten särprägel. Produkten var dessutom väl känd på marknaden. Även UR ABSO Bulls burk hade namnet i rött samt en röd tjur mot gul bakgrund. Typsnittet var mycket likt Red Bulls. I fråga om varor som såldes i självbetjäningbutiker blev det vid förväxlingsbedömningen fråga om det helhetsintryck förpackningarnas form, färg m.m. gav vid ett flyktigt betraktande och inte om förpackningarna sedda samtidigt kunde skiljas åt. MD fann att burkarna

¹⁴⁰ Jfr MD 2001:16, Hästens II, MD 2002:24, Hästens III och MD 2002:33, Hästens IV. I senare avgöranden har Hästens endast åberopat renommésnyltning och inte vilseledande efterbildning.

på grund av framträdande likheter måste antas skapa väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenten. Därmed förelåg förväxlingsrisk.¹⁴¹

Ett relativt nyligen avgjort fall, MD 2003:7, Digestive, gällde förpackningar för digestivekex. LU Sverige AB marknadsförde digestivekex under namnet LU Digestive i en cylinderformad förpackning med rödglansig yta. Göteborgs Kex marknadsförde digestivekex under namnet Digestive Oliv i en annan rödfärgad cylinderformad förpackning. MD menade att färgen och förpackningens olika komponenter som helhet gav särprägel åt LU:s produkt. MD konstaterade att LU:s digestiveförpackning fick anses vara väl känd¹⁴² på marknaden och att den förknippades med produkter av visst ursprung. MD gjorde en förväxlingsbedömning baserad på en jämförelse av det helhetsintryck som förpackningarna gav. Likheter förelåg vad gällde färg, format och ordet Digestive i vit färg. Förpackningarna gav ett mycket likartat helhetsintryck vid en hastig jämförelse. Avgörande var dock om förpackningarna skapade väsentligen samma minnesbild hos konsumenterna, vilket MD fann att de gjorde. Göteborgs Kex' förpackning utgjorde följaktligen en efterbildning i strid med 8 § MFL. MD fann med hänsyn till bedömningen i förväxlingsrisken inte anledning att behandla frågan om renommésnyltning.

¹⁴¹ Jfr MD 1990:3, Liljeholmens stearinljus, där MD efter studiet av helhetsbilden fann att förpackningarna gav väsentligen samma bestående minnesbild. Helhetsintrycket medförde således risk för förväxling. Red Bull -fallet kommenteras i *Fälld för vilseledande burkdesign*, Brand News 10/2001, s. 40.

¹⁴² LU kunde visa på att deras marknadsandel översteg 50 procent och att produkten under lång tid varit föremål för aktiv marknadsbearbetning och betydande butiksexponering.

4 Analys

4.1 Färg och särskiljningsförmåga

Att en färg kan registreras som varumärke är idag accepterat både nationellt och gemenskapsrättsligt. Den intressanta frågan är inte längre *om* en färg kan registreras utan *vad* som krävs för att så skall kunna ske. Ett grundläggande kriterium för att en färg skall kunna registreras är att färgen har särskiljningsförmåga, ursprunglig eller förvärvad. Det andra grundläggande kriteriet för att en färg skall kunna registreras är att färgmärket kan återges grafiskt. Att ett tecken som utgörs av en enstaka färg i sig har konstaterats kunna utgöra ett varumärke innebär inte att en färg därigenom anses ha särskiljningsförmåga.¹⁴³

Särskiljningsförmågan har främst betydelse vid registreringsförfarandet och vid inarbetning men den har även viss betydelse vid den helhetsbedömning som företas för att avgöra om två varumärken är förväxlingsbara.

Förutsättningar för särskiljningsförmåga

Grafisk återgivning. En färg anses kunna ha särskiljningsförmåga under förutsättning att färgen kan återges grafiskt på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt.¹⁴⁴ Detta innebär att grafisk återgivning är en förutsättning för särskiljningsförmåga men däremot är inte särskiljningsförmåga en förutsättning för grafisk återgivning. Frågan är om detta skall tolkas som att grafisk återgivning är en *del* av särskiljningsförmågan? Jag menar att det endast är ett fristående moment eftersom grafisk återgivning kan ske utan att det för den skull innebär att särskiljningsförmåga föreligger hos färgen. Märkas bör dock att grafisk återgivning inte är en förutsättning för inarbetning men att

¹⁴³ Se bland annat PBR 99-002 och T-316/00 p. 24.

¹⁴⁴ Se C-104/01, p. 68 och kap. 2.6.

särskiljningsförmåga fortfarande måste föreligga. Vid registrering av ett varumärke måste granskaren ta ställning till den grafiska återgivningen först eftersom den för det första är ett formellt krav för registrering men även en förutsättning för särskiljningsförmågan. Är märket inte återgivet korrekt grafiskt föreligger nämligen inget skäl att avgöra om särskiljningsförmåga föreligger. Hur den grafiska återgivningen skall gå till vad gäller färg har statuerats både i art 3 IR och i praxis. Den grafiska återgivningen av en färg medför inte lika stora problem som den grafiska återgivningen av exempelvis doft eller ljud.

Individualiseringsmedel. För att särskiljningsförmåga skall anses föreligga krävs att färgen verkar som ett individualiseringsmedel i förhållande till andra varor och tjänster. Färgen skall vara ägnad att särskilja innehavarens varor från andra näringsidkares varor. Färgen skall alltså verka särskiljande på liknande sätt som ord- eller figurmärken verkar särskiljande i förhållande till varandra. Det kan diskuteras om konsumenter är vana vid att se färger som ett särskiljningsmedel i samma utsträckning som med ord- och figurmärken. För vissa produkter och tjänster har konsumenten kanske snarare lärt sig att särskilja med färg. Som exempel kan nämnas bensin (grön och gul), McDonalds (röd och gul), Bankomat (turkos), Forex (gul) och Vingresor (orange).

Avsaknad av frihållningsbehov. Vid avgörandet om särskiljningsförmåga föreligger är det viktigt att beakta det allmänna intresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången för andra näringsidkare som tillhandahåller varor eller tjänster av samma slag. En färg kan inte registreras om färgmärket är föremål för ett frihållningsbehov. Färg nödvändig för formgivning, tillverkning, marknadsföring eller försäljning av en vara kan inte innehas med ensamrätt. I Thorsmanmålet konstaterades att inget frihållningsbehov förelåg eftersom skruvpluggar kan tillverkas i vilken färg som helst. Det stora problemet är att det endast finns ett begränsat antal färger. Signalfärger, såsom exempelvis röd för ketchup, skapar ett

frihållningsbehov.¹⁴⁵ Det är viktigt att förhindra monopolisering av en färg eftersom en sådan ensamrätt skulle påverka andra näringsidkare mycket negativt. En ensamrätt till en färg torde även innefatta närliggande nyanser eftersom konsumenter inte vanligtvis uppmärksammar närliggande nyanser.

Omsättningskretsen uppfattar färgen som ett kännetecken för varans kommersiella ursprung. Det kommersiella ursprunget består vanligtvis av ett företag. Omsättningskretsen skall uppfatta färgen just som ett varumärke och inte som en del av formgivningen eller som en dekoration. Konsumenter är vana vid att se ord- och figurmärken som en ursprungsangivelse. Däremot kan det diskuteras om konsumenter är vana vid att se färger som ett tecken på ursprung och inte som normala företeelser i handeln med varor och tjänster. Speciellt vad gäller dagligvaror torde färgens betydelse som ursprungsangivelse spela roll, eftersom konsumenter vid köp inte ägnar lika mycket uppmärksamhet åt form, färg och färgens exakta nyans. En färg i sig saknar vanligtvis förmågan att utan i kombination med andra element såsom text, grafik eller andra färger identifiera en varas ursprung. Det är möjligt att det är lättare att urskilja en särskiljningsförmåga hos en kombination av flera färger eller en kombination av en viss färg och något annat såsom en figur eller bokstav eftersom märket vid helhetsbedömningen består av fler komponenter som gör det lättare att särskilja märket från andra märken. Samtidigt torde gälla att alltför många färger i kombination minskar särskiljningsförmågan. Färg torde betraktas som kännetecken för varan i sällsynta undantagssituationer, exempelvis om färgen framstår som mycket ovanlig i den aktuella situationen.

En specifik/ovanlig färg för en mycket specifik/ovanlig vara eller tjänst. Särskiljningsförmåga kan föreligga om den aktuella färgen är ovanlig eller unik i förhållande till varan eller tjänsten. I praxis har konstaterats att det skall vara ovanligt att varor för vilka färgmärke söks färgläggs, eftersom

¹⁴⁵ Jfr även Digestive-avgörandet, MD 2003:7, där svaranden argumenterade att rött utgjorde en signalfärg för Digestivekex, varför rött inte kunde förbehållas en ensam näringsidkare.

omsättningskretsen inte annars ser färgen som ett särskiljningsmedel.¹⁴⁶ OHIM har i flera fall ansett att den aktuella färgen inte var unik eller ovanlig utan endast tillhörde basfärgerna.¹⁴⁷ Att färgen skall vara ovanlig innebär att konsumenterna inte ser färgen som en dekoration eller egenskap utan som ett tecken på att varan härstammar från en viss näringsidkare. I utsädesfallet¹⁴⁸ konstaterades att färgat utsäde inte gav anledning att tro att färgen hade en dekorativ funktion eftersom utsädet efter sådden inte skulle vara synligt. Däremot var det inte ovanligt att utsäde färgades på grund av andra orsaker, till exempel att det hade behandlats. Därmed var färgen inte ovanlig i förhållande till varan och kunde således inte anses ha särskiljningsförmåga.

Inarbetning – ett krav för särskiljningsförmåga?

Utgångspunkten är att en färg i sig saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Detta beror på att konsumenterna inte vanligtvis ser en varas färg som ett tecken på dess ursprung. Färgen på en vara upplevs helt enkelt som en del av utförandet och mer som utsmyckning än som ett varumärke. Samtidigt har det i praxis visats att en färg i sig *kan* ha en ursprunglig särskiljningsförmåga om färgen kan upplevas som mycket ovanlig eller som mycket ovanlig för de varor eller tjänster som de appliceras på. Det ovan nämnda utsädesfallet visar att särskiljningsförmåga lättare kan konstateras när det gäller färgläggning av varor som vanligen inte färgläggs. Ett sådant fall föreligger ännu inte.

För att avhjälpa bristen på ursprunglig särskiljningsförmåga kan sökanden visa på att färgmärket istället har förvärvat den särskiljningsförmåga som krävs för registrering. Sökanden måste visa på användning och att allmänheten uppfattar den aktuella färgen som ett kännetecken för sökandens varor och tjänster och att färgen visar på ett visst kommersiellt ursprung. För erhållande av ett gemenskapsvarumärke krävs även att

¹⁴⁶ Se bland annat T173/00 p. 32-35.

¹⁴⁷ Se bland annat R122/1998-3.

¹⁴⁸ T173/00 p. 32-33.

varumärket skall användas inom hela EU eller åtminstone inom en betydande del. Användningsbevisningen får inte endast hänföra sig till en nationell marknad utan måste kunna appliceras på en betydande del av gemenskapsrättsområdet. I Sverige har varken ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga kunnat konstateras hos ett färgmärke varför ingen enstaka färg har registrerats. Fåtalet registrerade färger vid OHIM och den stora mängden fall där färgmärke nekats visar på att det idag är mycket svårt att erhålla ett registrerat färgmärke för en enstaka färg. Att notera är även att de gemenskapsrättsligt registrerade varumärkena registrerats efter förvärvad särskiljningsförmåga och inte efter ursprunglig sådan. Ännu föreligger nämligen inte något fall där OHIM accepterat en ansökan om registrering av en färg baserad på ursprunglig särskiljningsförmåga. Vid studerande av PBR:s, OHIM:s och Förstainstansrättens praxis verkar den allmänna inställningen vara att enstaka färger endast undantagsvis kan registreras som varumärken, detta oavsett om ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga föreligger.¹⁴⁹

För närvarande kan alltså konstateras att det praktiskt taget krävs inarbetning för att en enstaka färg i sig skall uppfylla kravet på den särskiljningsförmåga som krävs för att märket skall kunna registreras, eftersom ursprunglig särskiljningsförmåga i stort sett verkar ouppnåelig. Så torde fallet vara även i Sverige.

Registrering av färgmärke inom EU och i Sverige

På grund av Sveriges medlemskap i EU inverkar givetvis registreringspraxis från EGD, Förstainstansrätten och OHIM på svensk praxis. Hänvisningar till registreringspraxis från bland annat OHIM återfinns i PBR:s avgöranden om särskiljningsförmåga föreligger.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Se Bengtsson, NIR 2003 s. 192.

¹⁵⁰ Se bland annat PBR 99-002, 98-098 och 98-099.

Vid studium av praxis från OHIM respektive PBR framgår vissa skillnader. Hittills verkar det svårare att registrera en enstaka färg som svenskt varumärke än som gemenskapsvarumärke. Som jämförelse kan nämnas Owens Corning Corporation.¹⁵¹ Det rosa färgmärket var i det fallet redan registrerat som gemenskapsvarumärke men även i länder som England, USA, Frankrike, Benelux. Trots detta ansåg PBR att Owens Corning inte lycktas visa på förvärvad särskiljningsförmåga på den svenska marknaden. Visserligen konstaterades att den utredning som förelåg om märkets användning i USA saknade koppling till den svenska marknaden. Det fördes inget resonemang angående att märket redan registrerats som gemenskapsvarumärke. Detta kan tolkas som att en gemenskapsrättslig registrering inte påverkar den nationella registreringen i större utsträckelse. Omvänt gäller att nationella registreringar inte är avgörande för att ett märke skall erhålla registrering som gemenskapsvarumärke. En nationell registrering utgör endast en omständighet som kan beaktas vid registrering av ett gemenskapsvarumärke.¹⁵² Nationella registreringar i olika medlemsstater är således inte bindande för OHIM.

4.2 Färg inom marknadsrätten i förhållande till varumärkesrätten

Det går att dra flera paralleller mellan färg i varumärkesrättsligt avseende och färg i ett marknadsrättsligt avseende. Vid en jämförelse mellan det varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga området kan sägas att viss överlappning sker och begrepp med liknande innebörd förekommer inom båda områdena. Begreppet särskiljningsförmåga kan sägas ha en motsvarighet i begreppet särprägel. Vidare föreligger viss överensstämmelse mellan inarbetning och att originalet skall vara känt på marknaden så att det

¹⁵¹ Se PBR 99-002.

¹⁵² Se T 122/99 p. 61.

förknippas med ett visst ursprung. Slutligen förekommer risk för förväxling inom både det varumärkesrättsliga och marknadsrättsliga området.¹⁵³

Särskiljningsförmåga - särprägel

Kravet på särprägel är ett av tre krav för vilseledande efterbildning. Särprägel innebär att originalet skall ha en särskiljande funktion så att det tydligt kan identifieras av avnämmarkretsen. Detta kan liknas vid den varumärkesrättsliga särskiljningsförmågans uppgift som individualiseringsmedel. Så långt verkar begreppen stå i överensstämmelse även om den särskiljande funktionen inte motsvaras av samma begrepp inom varumärkesrätten och marknadsrätten. Kan begreppen ha samma innebörd eftersom det vid studerande av rättspraxis framkommer att MD har använt de två begreppen separat? Exempel på detta återfinns i flera rättsfall, bland annat Liljeholmsfallet. Angående förbud vid vilseledande efterbildning uttalar MD följande: ”För att ett sådant förbud skall komma i fråga förutsätts bl.a. att sistnämnda kännetecken är känt på marknaden på sådant sätt att det förknippas med produkter av visst ursprung. Så kan vara fallet endast om kännetecken har vad som brukar kallas *särskiljningsförmåga*. En ytterligare förutsättning [...] är att sistnämnda förpackningsutformning är *särpräglad*”.¹⁵⁴ Skall detta tolkas som att de två begreppen innebär två olika saker? Hade orden haft samma innebörd, borde MD rimligen ha använt *ett* av orden konsekvent. Att varumärkesrätten och marknadsrätten använder två olika ord för i princip samma sak kan vara för att markera att det vid särprägel handlar just om marknadsrätt och att det vid särskiljningsförmåga handlar om varumärkesrätt. Om så är fallet, visar de marknadsrättsliga rättsfallen på att det är accepterat att viss hänsyn tas till den varumärkesrättsliga bedömningen av särskiljningsförmåga. Rättsfallen visar på att de två rättsområdena ofrånkomligt överlappar varandra. Det går givetvis även att argumentera att de två begreppen verkligen skiljer sig ifrån varandra och att de har olika omfattning. Man kan ställa sig frågan om det i

¹⁵³ Jfr Nordell, *Marknadsrättens goodwillskydd*, 2003, s. 125 ff.

¹⁵⁴ Se MD 1990:3, Marknadsdomstolens skäl.

färghänseende är lättare att visa på särprägel än särskiljningsförmåga eller tvärtom och att det däri ligger viss skillnad. Inom varumärkesrätten har färg ansetts kunna ha särskiljningsförmåga medan färg inom marknadsrätten inte i och för sig har ansetts kunna ge en förpackning särprägel. Detta torde visa på att färg inom marknadsrätten inte ensamt spelar en avgörande betydelse för kravet på särprägel men att det som en del i bedömningen kan utgöra ett element som tillsammans med andra element kan visa på att produkten har särprägel. Eftersom färgen endast utgör en del av bedömningen huruvida särprägel föreligger, är det måhända lättare att uppnå kraven för särprägel än för särskiljningsförmåga där det är färgen i sig som skall uppfylla kriteriet på särskiljningsförmåga. Detta innebär således att det är lättare att uppnå ett marknadsrättsligt skydd för färg än ett varumärkesrättsligt skydd. Det marknadsrättsliga skyddet för färg blir då ett indirekt skydd eftersom färgen endast utgör en del av vad som omfattas av särprägel. Viss jämförelse kan dock göras med de varumärken där färg endast utgör en del av varumärket, samtidigt som färgen i kombination med andra element, såsom form och bokstäver, konstituerar särskiljningsförmåga. Vid ett sådant förhållande kommer färg även varumärkesrättsligt sett att få ett indirekt skydd.

Inarbetning - originalet känt

Varumärkesrättens inarbetningsskydd innebär att varumärket anses vara inarbetat om det inom en betydande del av omsättningskretsen är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet. Kännetecknet skall även utgöra ett individualiseringsmedel vilket innebär att särskiljningsförmåga måste föreligga till viss grad. Inarbetningsskyddet kan vid jämförelse med vilseledande efterbildning liknas vid kravet på att originalet skall vara känt på marknaden så att det förknippas med visst ursprung. I doktrin har dock påpekats att det inte krävs varumärkesrättslig inarbetning för att originalet skall anses vara känt. Bedömningarna som företas inom varumärkesrätten och marknadsrätten kan däremot sägas ligga mycket nära varandra. Troligtvis krävs det något mer för att visa på

varumärkesrättslig inarbetning än vad som krävs för att visa att originalet blivit känt i marknadsrättslig mening.¹⁵⁵

Även vid renommésnyltning förutsätts att varan är känd. Är varan inte känd finns det nämligen inte något renommé att utnyttja.

Risk för förväxling

Risk för förväxling är det tredje kravet för att vilseledande efterbildning skall anses föreligga. MD ser till helhetsbilden och inte till detaljerna. Den stora frågan är om efterbildningen skapar väsentligen samma minnesbild hos konsumenten som originalet. Samma överväganden förekommer i den varumärkesrättsliga bedömningen av förväxlingsrisken. Principen om helhetsbilden och principen om den bleknande minnesbilden är dominerande vid bedömningen om märkeslikhet som är en del av förväxlingsbedömningen.

En viktig skillnad är dock att marknadsrätten inte verkar ha någon motsvarighet till den varumärkesrättsliga produktregeln.¹⁵⁶

Krav på förväxlingsrisk eller vilseledande föreligger inte vad gäller renommésnyltning.

Skyddet för färg

Även om en färg har konstaterats kunna ha särskiljningsförmåga verkar det som att det är mycket svårt att erhålla varumärkesrättsligt skydd för en färg. Detta eftersom endast ett fåtal färger har bedömts inneha särskiljningsförmåga. Eftersom marknadsrätten endast låter färgen utgöra en del av bedömningen huruvida särprägel föreligger och inte avgör kravet på särprägel enbart utifrån produktens färg, verkar det marknadsrättsliga

¹⁵⁵ Se Nordell, *Marknadsrättens goodwillskydd*, 2003, s. 136 ff.

¹⁵⁶ A.a. s. 132.

skyddet mer lättillgängligt. Inom marknadsrätten har renommésnyltning och vilseledande efterbildning konstaterats i flera fall vilket indirekt har gett skydd för en varas färg. Skyddet är givetvis inte fullständigt eftersom avgörandena inte tar sikte enbart på en varas färg men skyddet är bättre än inget skydd alls.

Problemet med färg är att det praktiskt taget inte går att registrera initialt. Det varumärkesrättsliga skyddet uppstår först genom inarbetning, vilket kräver att färgen har använts som kännetecken under längre tid. Frågan är om det marknadsrättsliga skyddet, avseende renommésnyltning och vilseledande efterbildning, uppstår tidigare och därmed är mer fördelaktigt? Jag menar att så inte är fallet eftersom både renommésnyltning och vilseledande efterbildning förutsätter att varan är känd. Däremot är det som jag tidigare konstaterat lättare när man väl har nått det stadiet att erhålla marknadsrättsligt skydd för färg än varumärkesrättsligt skydd.

Galliano-fallen är ett exempel på när marknadsföringslagen kan ge ett visst skydd när varumärkeslagen inte kan det. I det marknadsrättsliga fallet konstaterades att Galanto otillbörligen utnyttjat Gallianos renommé. I det varumärkesrättsliga fallet fann dock HD att det inte förelåg tillräcklig varumärkeslikhet trots att namnet liknade Galliano och Gaetano's etikett fått en utformning och färgsättning som starkt påminde om Gallianoetikettens utseende. Det marknadsrättsliga skyddet är inte alltid mer långtgående men kan alltså vara det. Orsaken till detta kan vara att de två lagstiftningarna har olika intressen att skydda. Marknadsföringslagen vill skydda konsumenter och näringsidkare medan varumärkeslagen primärt avser att skydda den immateriella rättigheten i sig.

4.3 Avslutande kommentar

Det är viktigt att vara innovativ för att på marknaden fånga konsumenternas uppmärksamhet. Registrerbarheten av nya varumärken som färg, doft och ljud beror främst på om en särskiljningsförmåga kan anses föreligga. PRV

har varken funnit ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga föreligga hos en färg, medan OHIM endast har funnit en förvärvad särskiljningsförmåga föreligga i ett fåtal fall. Det verkar hittills vara mycket svårt att visa på förvärvad särskiljningsförmåga och ännu svårare att visa på ursprunglig särskiljningsförmåga. Innebär detta att ursprunglig särskiljningsförmåga endast finns i teorin vad gäller färgmärken? Nej, Förstainstansrätten har, som nämnts i denna uppsats, i ett fall konstaterat att färgen orange har särskiljningsförmåga för teknisk och företagsekonomisk konsultation inom området växtodling, speciellt inom utsädesbranschen. Färgen ansågs endast behöva särskilja vissa varor eller tjänster från andra varor eller tjänster och behövde inte i detta fall visa på viss ursprungsangivelse.¹⁵⁷ Däremot kan det konstateras att ursprunglig särskiljningsförmåga endast föreligger i mycket sällsynta fall. För den som vill uppnå varumärkesrättsligt skydd för en färg är främst att rekommendera att försöka nå detta skydd genom inarbetning och en förvärvad särskiljningsförmåga.

För att blicka över Atlanten ansöker AstraZeneca om registrering för färgen lila för Prilosec och Nexium. I USA går medicinen under benämningen ”the Purple Pill” respektive ”the New Purple Pill”. AstraZeneca vill visa att benämningen är väl känd bland allmänheten och att färgen lila därmed kan registreras som varumärke för medicin. En intressant jämförelse är vad utgången skulle bli vid en ansökan om gemenskapsvarumärke. Eftersom medicinen endast går under benämningen ”the Purple Pill” i USA skulle registrering antagligen inte kunna styrkas med uppvisande av amerikanska marknadsundersökningar eftersom de avser fel marknad. Om medicinen var känd som ”the Purple Pill” även i Europa är jag fortfarande tveksam till att färgen skulle kunna registreras eftersom det inte längre är ovanligt att tabletter har olika färger. Men genom att använda benämningen ”the Purple Pill” och visa att den är väl känd är det möjligt att företaget skulle kunna visa på en förvärvad särskiljningsförmåga och därigenom erhålla gemenskapsvarumärke.

¹⁵⁷ Se T 173/00.

Registrering av en färg är som denna uppsats visat, mycket svårt. Det *skall* vara svårt med tanke på det begränsade antalet färger som vi har att tillgå. Eftersom det finns så få färger borde färger vara fria för alla att bruka, speciellt eftersom det finns andra sätt att göra sin vara eller tjänst originell och uppmärksam på. Jag tänker närmast på figur- och ordmärken. Genom att kombinera olika element kan skyddet även bli starkare, både varumärkesrättsligt och marknadsrättsligt. Det skydd som inte kan uppnås genom en varumärkesrättslig ensamrätt, kan antagligen avhjälpas inom det marknadsrättsliga området. Vägen till varumärkesrättslig registrering torde dock gå via visad inarbetning och en förvärvad särskiljningsförmåga.

Litteratur- och källförteckning

Offentligt tryck

Sverige

Marknadsföringslag (1995:450)

Prop. 1970:57 – Angående otillbörlig konkurrens m.m.

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

SOU 1958:10 - Förslag till ny varumärkeslag

SOU 2001:26 - Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

Varumärkeslag (1960:644)

Internationellt

ICC International Code of Advertising Practice – Grundregler för reklam – sjunde editionen 1997

Kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke

Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapvarumärken (CTMR)

Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

Litteratur

Bengtsson, Henrik, *Svårt att registrera enstaka färger i sig som varumärken. Kommentar till PBR 99-002*, NIR 2003 s. 192

Bengtsson, Henrik; Hansson, Marianne, *Hårdare krav för färgvarumärken*, Brand News 09/2002 s. 8

Bernitz, Ulf, *Den nya svenska marknadsföringslagen*, NIR 1996 s. 128

Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes, *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, sjunde upplagan, 2001, Jure AB (citeras Bernitz m.fl., 2001)

Bonthron, Malin; Danowsky, Peter; Essén Eric W; Karlsson, Leif; Lundgren, Ragnar; Olsson, Henry; Pehrson, Lars; Öster, Karl Olov, *Sveriges Rikes Lag – Immaterialrätt*, andra upplagan, 2001, Norstedts Juridik AB

Bye, Christian, *Färgen som varumärke*, Brand News, jubileumsnummer 1990-2000, s. 36

Bye, Christian, *Välj Färg!* Brand News 09/2000 s. 25

Carlman, Holger, *Varumärket – Administrativ varumärkespraxis i Sverige*, 1976, Liber Förlag (citeras Carlman, 1976)

Fortsatt hornförbud, Brand News 04/2002 s. 14

Fälld för vilseledande burkdesign - Brand News 10/2001 - s. 40

Färger som varumärke möter hinder, Brand News 01/2001 s. 46

Förpackningar - Brand News 09/2002 – s. 13

Holmqvist, Lars, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, första upplagan, 1999, Norstedts Juridik (citeras Holmqvist, 1999)

Hornet är Postens, men inte färgen, Brand News 03/2002 s. 14

Koktvedgaard, Mogens; Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, sjunde upplagan, 2003, Norstedts Juridik (citeras Koktvedgaard; Levin, 2003)

Levin, Marianne, *Immaterialrätten – En introduktion*, första upplagan, 1999, Norstedts Juridik AB (citeras Levin, 1999)

Ljud med ensamrätt - Brand News 04/2002 – s. 8

Nordell, Per Jonas, *Marknadsrätten – En introduktion*, andra upplagan, 2003, Norstedts Juridik AB (citeras Nordell, 2003)

Nordell, Per Jonas, *Marknadsrättens goodwillskydd*, 2003, MercurIUS Förlagsaktiebolag (citeras Nordell, *Marknadsrättens goodwillskydd*, 2003)

Peczenik, Aleksander, *Vad är rätt? Om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation*, 1995, Norstedts Juridik

Salomäki, Johanna, *Nya typer av varumärken – registrerbarheten av färg, lukt och ljud som EG-varumärken*, 2003, IFIM nr 121

Svensson, Carl Anders; Stenlund, Anders; Brink, Torsten.; Ström, Lars-Erik, *Praktisk marknadsrätt*, sjunde upplagan, 2002, Norstedts Juridik AB (citeras Svensson m.fl., 2002)

Tiili, Virpi, *Om varumärkets funktioner*, NIR 1970 s. 240

Trettio års inarbetning ej värd att snylta på? - Brand News 03/2001 – s. 40

Vad krävs för orange?, Brand News 05/2003 s. 19

Internet

<http://www.prv.se/varumärke/anvandning.html> 2003-10-09, kl. 11:30

<http://www.prv.se/varumärke/index.html>, 2003-10-09, kl. 11:20

www.prv.se

Övrigt

Email 040112, OHIM:s informationsavdelning, Stephanie Rowland.

Rättsfallsförteckning

Sverige

PBR

mål nr 95-491	Hemglass (NIR 2000 s. 312)
mål nr 95-573	Thorsman & Co AB
mål nr 96-208	Radio P3
mål nr 97-400	Falu Ljus Rödfärg
mål nr 97-404	Falu Ockra
mål nr 98-098	Novamedia Bingolotto AB (mörklila)
mål nr 98-099	Novamedia Bingolotto AB (ljuslila)
mål nr 99-002	Owens Corning Corporation (rosa)
mål nr 01-310	Deutsche Telekom AG (rosa och grå)
mål nr 02-200	Blaupunkt GmbH (blå)

MD

MD 1974:5	Blomin växtnäring
MD 1983:3	Ajax I
MD 1983:18	Weekendpressen
MD 1988:6	Klorin I
MD 1990:3	Liljeholmens stearinljus
MD 1993:26	Hemglass
MD 1994:27	Klorin II
MD 1995:9	Knorr (NIR 1995 s. 536)
MD 1996:3	Galliano
MD 1999:21	Robinson Chips
MD 2000:25	Hästens I
MD 2001:6	OLW ostbågar
MD 2001:16	Hästens II
MD 2001:22	Red Bull
MD 2001:26	Alcro- Beckers
MD 2002:24	Hästens III
MD 2002:33	Hästens IV
MD 2003:7	Digestive
MD C 26/01	Posten ./ Danza

RÅ

2000 ref 62 I och II	Colgate-Palmolive (I)
	Thorsman & Co AB (II)

HD

NJA 1995 s 635	Galliano
----------------	----------

Stockholms Tingsrätt

T 18320-01	Posten ./ Danzas
------------	------------------

Svea Hovrätt

Ö 864-02

Posten ./ Danzas

EU

EG-domstolen

C-108/97 och C-109/97

Domstolens dom den 4 maj 1999
Windsurfing Chiemsee Produktions- und
Vertriebs GmbH (WSC) och Boots- und
Segelzubehör Walter Huber (C-108/97), Franz
Attenberger (C-109/97)

C-273/00

Domstolens dom den 12 dec 2002
Ralf Sieckmann mot Deutsches Patent- und
Markenamt

C-104/01

Domstolens dom den 6 maj 2003
Libertel Groep BV mot Benelux-Merkenbureau

Förstainstansrätten

T-122/99

Förstainstansrättens dom av den 16 feb 2000,
Procter & Gamble Company mot

T-117/00

Harmoniseringsbyrån (formen av en tvål)
Förstainstansrättens dom den 19 sep 2001,
Procter & Gamble Company mot
Harmoniseringsbyrån

T-118/00

Förstainstansrättens dom den 19 sep 2001,
Procter & Gamble Company mot
Harmoniseringsbyrån

T-119/00

Förstainstansrättens dom den 19 sep 2001,
Procter & Gamble Company mot
Harmoniseringsbyrån

T-120/00

Förstainstansrättens dom den 19 sep 2001,
Procter & Gamble Company mot
Harmoniseringsbyrån

T-121/00

Förstainstansrättens dom den 19 sep 2001,
Procter & Gamble Company mot
Harmoniseringsbyrån

T-316/00

Förstainstansrättens dom den 25 sep 2002,
Viking-Umwelttechnik GmbH mot
Harmoniseringsbyrån

T-173/00

Förstainstansrättens dom den 9 okt 2002,
KWS Saat AG mot Harmoniseringsbyrån

T-234-01

Förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003,
Andreas Stihl AG & Co mot
Harmoniseringsbyrån

OHIM

R 7/97-3

Decision of the Third Board of Appeal of 12
February 1998 (orange)

R 122/1998-3	Decision of the Third Board of Appeal of 18 December 1998 (light green)
R 169/1998-3	Decision of the Third Board of Appeal of 22 January 1999 (yellow)
R 156/98-2	Decision of the Second Board of Appeal of 11 February 1999 (the smell of fresh cut grass)
R 208/1998-2	Decision of the Second Board of Appeal of 29 June 1999 (yellow/grey)
R 5/1999-3	Decision of the Third Board of Appeal of 20 July 1999 (cobalt blue)
R 342/1999-2	Decision of the Second Board of Appeal of 29 February 2000 (blue)
R 519/1999-1	Decision of the First Board of Appeal of 29 February 2000 (white with yellow and blue speckles)
R 529/1999-1	Decision of the First Board of Appeal of 29 February 2000 (white with green and blue speckles)
R 520/1999-1	Decision of the First Board of Appeal of 29 February 2000 (white with blue speckles)
R 516/1999-1	Decision of the First Board of Appeal of 3 March 2000 (white with green speckles, pale green)
R 509/1999-1	Decision of the First Board of Appeal of 8 March 2000 (white, pale green)
R 716/1999-1	Decision of the First Board of Appeal of 8 June 2000 (black underside of CD-ROM)
R 379/1999-1	Decision of the First Board of Appeal of 22 June 2000 (Yellow Ral)
R 176/2000-2	Decision of the Second Board of Appeal of 23 May 2001 (orange)
R 347/1999-2	Decision of the Second Board of Appeal of 26 April 2002 (red)
R 781/1999-4	Decision of the Fourth Board of Appeal of 25 August 2003 (Roar of a Lion)