



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Åsa Rudolfsson

Förpacknings- och varuutstyrslars
möjlighet till skydd i
varumärkesrätten

Ur ett europeiskt perspektiv med huvudfokus på Sverige och
Danmark

Examensarbete
20 poäng

Ola Svensson

Immaterialrätt

HT 2001

Innehåll

SAMMANFATTNING	1
FÖRORD	3
FÖRKORTNINGAR	4
1 INLEDNING	5
1.1 Syfte, avgränsningar och litteratur	5
1.2 Disposition	6
2 INTRODUKTION TILL IMMATERIALRÄTTEN OCH MARKNADSFÖRINGSLAGEN	8
2.1 Upphovsrätt	8
2.2 Patenträtt	10
2.3 Mönsterrätt	11
2.4 Marknadsföringslagen	12
2.5 Varumärkesrätten	15
2.5.1 Gällande regler i varumärkesrätten	15
2.5.2 Vad är ett varumärke och hur uppstår det?	15
2.5.3 Särskiljningsförmåga	17
2.5.4 Återge grafiskt	18
2.5.5 Förslag till ny varumärkeslag	18
3 UTSTYRSELSKYDDET	20
3.1 Utstyrsel vad är det?	20
3.2 Historisk utveckling av utstyrselskyddet	21
3.3 Administrativ praxis innan 1993	22
3.3.1 Philishave RÅ 1966 s. 35	23
3.4 Judiciell praxis innan 1993	26
3.4.1 LEGO NJA 1987 s. 923	27
3.5 Lagändringen 1993	30
3.6 Konflikten mellan 5 § och 13 § 2 st. VML	30
3.7 Praxis efter lagändringen 1993	32
3.7.1 Administrativ praxis	32

3.7.2	Judiciell praxis	33
3.8	Delkonklusion Sverige	37
4	DANMARK	39
4.1	Historisk utveckling	39
4.2	Varumärkesbegreppet	39
4.3	Hur ser man på varuutstyrslar i Danmark?	40
4.3.1	Klassificering	40
4.4	Vad är en vara?	41
4.5	Belysande rättspraxis med kommentar	42
4.5.1	LEGO II, UfR 1995.92 SH	43
4.5.2	Ritter Sport, UfR 1996.848 H	46
4.5.3	Rättsläget efter LEGO II och Ritter Sport	49
4.6	Andreasens avvikande uppfattning	50
4.7	Delkonklusion Danmark	52
5	EG-RÄTTEN	55
5.1	EG-varumärkets utveckling	55
5.1.1	OHIM	55
5.1.2	Materiella krav på EG-varumärket	56
5.1.3	Direktivets undantag 3.1.e, och tolkning i doktrinen	57
5.2	Beslut från överklagandenämnderna	60
5.2.1	Ferragamo spännet, mål R 272/1999-3	60
5.2.2	Heinz flaskan, mål R 488/1999-2	61
5.3	Avgöranden från EG-domstolen och Förstainstansrätten	62
5.3.1	19 september 2001 mål T-337/99 Henkel KGaA mot OHIM	62
5.3.2	7 februari 2002 mål T-88/00 Mag Instrument Inc mot OHIM	64
5.3.3	16 januari 2000 T-122/99 The Procter & Gamble Company mot OHIM	65
5.3.4	18 juni 2002 mål C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd,	65
5.4	Delkonklusion EG-rätten	69
6	ANALYS OCH SLUTSATSER	71
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	74
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	77

Sammanfattning

Att skydda förpacknings- och varuutstyrslar i varumärkeslagen som varumärke är relativt nytt. Det var först i den nuvarande varumärkeslagen, vilken trädde i kraft 1961, som man fick möjlighet att skydda utstyrslar. Man valde att innefatta utstyrslar i varumärkesbegreppet för att man ansåg att förpackningar och varor hade fått en ökad betydelse i självbetjäningssamhället. Man ansåg att de kunde spela en viktig roll som kännetecken precis lika väl som andra varumärken. Detta motiverade man med att det var förpackningarna och varorna som konsumenter såg i handeln och de fungerade särskiljande vad gällde ursprung i förhållande till andra näringsidkare. I och med detta ansåg man att utstyrslar skulle kunna få det starka varumärkesskyddet. Det fanns dock skeptiker, som menade att om man lät utstyrslar skyddas i varumärkeslagen så skulle det leda till att man bildade produktionsmonopol och hämmade konkurrensen. För att tillfredställa skeptikerna så valde man att ställa ett högre krav på utstyrslar. De skulle inte bara ha särskiljningsförmåga som alla andra typer av varumärke de skulle även vara säregna.

I och med detta högt ställda krav så resulterade det i att inte många förpacknings- och varuutstyrslar inarbetades eller registrerades. Det registrerades dock fler förpackningsutstyrslar eftersom man ansåg att det var lättare att variera formen på dessa och på så sätt hämmade de inte konkurrensen. För varuutstyrslar var det värre, de avvisades väldigt ofta. Två kända fall där de inte ansågs vara ägnade att särskilja och fungera som kännetecken var dels fallet med Philips rakapparat¹ dels Lego-fallet²

1993 ändrades dock lagen för att stå i överensstämmelse med åtagande som Sverige hade gjort i samband med EES-avtalet. Man tog bort kravet på säregen ur lagen och införde en ny undantagsbestämmelse för registrering av förpacknings- och varuutstyrslar. Utstyrslar kan inte registreras om de består av en form som följer av varans art, utformningen är nödvändig för att uppnå tekniskt resultat eller om utformningen ger varan ett betydande värde. Det man kan märka på praxis efter lagändringen är att det registreras fler utstyrslar och kraven för registrering har luckrats upp.

Danmark och Sverige har alltid haft ett nära lagsamarbete på immaterialrättsområdet, så även inom varumärkesrätten. Med anledning av samarbetet görs en jämförelse mellan de båda rättssystemen angående förpacknings- och varuutstyrslar. Kapitlet som behandlar Danmark tar upp dess historiska utveckling och inställningen i Danmark till om en vara och förpackning kan vara sitt eget varumärke. Vidare redogörs för de viktigaste avgörandena, LEGO II och Ritter Sport, rörande utstyrslar och hur man väljer att tolka undantagsbestämmelsen.

¹ För vidare resonemang se nedan kap. 3.2

² För vidare resonemang se nedan kap. 3.3

Varumärkesrätten är numera harmoniserad med ett varumärkesdirektiv och en varumärkesförordning, VMD/VMD³. Med anledning av detta har man också inrättat en gemensam registreringsmyndighet, OHIM⁴, hos vilken man kan registrera varumärken med giltighet inom hela unionen. De nationella registreringsmyndigheterna kan söka vägledning i OHIMs praxis, därför redogörs det även för denna och för vilka kriterier som krävs för registrering. Det har även börjat komma en del domar från förstainstansrätten och EG-domstolen som behandlar dels förpackningars och varors möjlighet till att registreras som varumärke dels frågor om förhandsavgörande som gäller undantagets räckvidd. Det redogörs även här för de viktigaste avgörandena.

³ Direktivet 89/104 EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar och förordningen EEG 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskaps varumärken

⁴ OHIM betyder Office of Harmonisation of the Internal Market, till svensk översättning blir det Byrån för harmonisering av den inre marknaden (varumärke, mönster och modeller). Jag kommer nedan genomgående att använda mig av förkortningen OHIM.

Förord

Det var höstterminen 2000 vid Lunds universitet som jag först kom i kontakt med immaterialrätten genom kursen kommersiell it-rätt 10 poäng. Det var framför allt grundläggande kunskap i immaterialrätten som lärdes ut och jag kände att jag ville fördjupa mig ytterligare i ämnet. Eftersom det inte gavs någon specialkurs i ämnet vid Lunds universitet våren 2001 söket jag mig över sundet till universitetet i Köpenhamn. Där följde jag bl.a. en specialkurs i ”immaterialret”. Advokaterna Peter Schønnig och Knud Wallberg undervisade i ämnet och det var genom de skickliga föreläsarnas inspiration som jag beslutade mig för att skriva mitt examensarbete inom detta ämne. Intresset är stort för många av frågorna inom immaterialrätten och det var först efter diskussion och hjälp från advokat Magnus Friberg som jag beslutade mig för att skriva om förpacknings- och varuutstyrslars varumärkesskydd. Min studies tyngdpunkt kommer framförallt att ligga på Sverige och Danmark, eftersom det är i dessa länder som jag har förvärvat mina kunskaper. Det finns dock lagstiftning på europeisk nivå och därför kommer studien även inkludera en del som behandlar problematiken ur ett europeiskt perspektiv.

Jag skulle vilja tacka Björn för hans hjälp i samband med korrekturläsningen och för hans aldrig sinande förståelse och uppmuntran. Utan dig hade det inte varit möjligt att fullfölja min utbildning och ta examen.

Åsa Rudolfsson

Malmö, den 30 april 2003

Förkortningar

BK	Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk, 1886
DKMFL	Markesdføringsloven lov nr. 699 af 17 juli 2000
DKVML	Varemærkeloven lov nr. 341 af 6 juni 1991
EIPR	European Intellectual Property Review, London
EPC	European Patent Convention
H	Højesteret
IIC	International Review of industrial Property and Copyright, Weinheim
IKL	1931 års lag med vissa bestämmelser om illojal konkurrens (1931:152)
MD	Marknadsdomstolen
MFL	Marknadsföringslagen (1995:450)
ML	Mönsterskyddslagen (1970:458)
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm
OHIM	Office of Harmonisation for the Internal Market
PBR	Patentbesvärsrätten
PK	Pariskonventionen för industriellt rättsskydd, 1883
PRV	Patent och registreringsverket
PTC	Patent Cooperation Treaty
SH	Sø- og Handelsretten
TRIPs	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
UfR	Ugeskrift for Retsvæsendet
URL	Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729)
WCT	WIPO Copyright Treaty
WIPO	World Intellectual Property Organization
VMD	Direktivet 89/104 EEG av 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
VMF	Förordning EEG 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
VML	Varumärkeslagen (1960:644)

1 Inledning

1.1 Syfte, avgränsningar och litteratur

Syftet med mitt examensarbete är att redogöra för den historiska utvecklingen av utstyrskyddet i varumärkesrätten och den nuvarande möjligheten till att skydda förpacknings- och varuutstyrslar i Sverige, Danmark och EU. Med hjälp av praxis från både registreringsmyndigheter och domstolar i Sverige, Danmark och EU kommer jag att belysa tillämpning av regler och undantag i varumärkeslagarna, VMD och VMF.

I och med att varumärkesrätten är ett harmoniserat rättsområde ser jag det som en naturlig del att redogöra för utveckling av EG-rätten och praxis på det området. Med tanke på att OHIM bara har varit verksam sedan 1996 så finns det enbart en begränsad praxis på området, men de får in ca.40 000 ansökningar varje år så underlaget växer ständigt. Det är där den gemensamma framtida praxisen finns och det är där de nationella myndigheterna mer och mer söker vägledning för sina beslut. Förklaringen till att jag även vill inkludera Danmark i min redogörelse är att jag anser det vara intressant att göra en jämförelse av två rättsystem där utvecklingen har varit samordnad genom nordiskt samarbete under mer än hundra år. Hur pass lika är rättsystemen när det gäller synen på utstyrslar? Finns det några skillnader och i så fall är de reella eller existerar de bara i terminologin? Redogörelsen kommer nästintill uteslutande ske utifrån ett varumärkesrättsligt perspektiv. Jag kommer dock, för att underlätta förståelsen, göra en kortfattade presentation av skyddsmöjligheterna för förpacknings- och varuutstyrslar i marknadsföringslagen och de övriga immaterialrättsliga lagarna.

När det gäller litteraturen har jag i den del som behandlar Sverige framför allt använt mig av fem författare, Marianne Levin, Ulf Bernitz, Lars Holmqvist, Lars Pehrson och Per Jonas Nordell. De har skrivit en hel del om det aktuella området. Per Jonas Nordell kommenterar ofta domar i NIR och det är också från NIR 1998 s. 205 som hans artikel, Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrslar i svensk känneteckens- och marknadsrätt, kommer. De övriga fyra figurerar i olika omfattning i de mest kända rättsfallen som sakkunniga representanter för de olika parterna. Vad beträffar Marianne Levin har jag använt hennes böcker Noveller i varumärkesrätt, Lärobok i immaterialrätt (som hon har skrivit i samarbete med Mogens Koktvedgaard) och NIR 1996 s.297, Varumärkesrättsligt ”designskydd” ur ett svenskt perspektiv. Ulf Bernitz har producerat omfattande material och är en av de svenska ledande auktoriteterna inom både immaterialrätten och inom EG-rätten. Jag har i detta arbete använt mig av läroboken Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens som han har skrivit tillsammans med tre andra författare. Lars Holmqvists verk som jag har utnyttjat mig av är Varumärkes särskiljningsförmåga och en artikel i NIR

1987 s. 43, Varans form som kännetäcken. Lars Pehrson i sin tur har skrivit Varumärke från konsumentsynpunkt och är medförfattare till Bernitz bok Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens. Han har även skrivit en artikel i NIR 1988 s. 378, vilken är en kommentar till Lego-fallet. För övrigt har jag använt mig av förarbeten, domstolspraxis, praxis från Patent- och registreringsverket, PRV, Patentbesvärshöjningen, PBR och tidskriften Brand News. Brand News är en liten tidskrift som redogör för aktuell varumärkesrätt.

Vid bearbetande av den danska delen har jag använt mig av verk och artiklar från Mogens Koktvedgaard, Knud Wallberg, Jens Schovsbo och Flemming Maribo Andreassen. Det av Mogens Koktvedgaards verk som jag har använt mig av är Lærebog i Immaterialret, Konkurrenceprægede immaterialretspositioner och kommentar till varemærkeloven af 6 juni 1991. Till kommentaren är Knud Wallberg medförfattare, jag hade även honom som föreläsare i Köpenhamn när jag läste immaterialrätten. Jens Schovsbo har skrivit två omfattande artiklar i NIR 1996 s.53 Varemærkeretlig beskyttelse af industrielt design? och NIR 1996 s. 527 Undtagelse fra vareudstysbeskyttelse- Varemærkelovens § 2, stk. 2 och det är dessa som jag har använt mig av. När det gäller Flemming Maribo Andreassen så har även han skrivit en artikel i NIR 2001 s. 177, Varen som sit eget varemærke. Undtagelsen fra vareudstysbeskyttelse i varemærkelovens § 2, stk. 2/Varemærkedirektivets art. 3.1e). Liksom när det gäller den svenska delen har jag även här använt mig av domstolspraxis.

I kapitlet om EG rätten så har jag huvudsakligen använt mig av material som jag har hittat på nätet på OHIMs och EG-domstolens hemsidor.⁵ Det materialet utgörs av domar från EG-domstolen och förstainstansrätten samt beslut från OHIMs Boards of Appeal/överklagandenämnd. Viss övrig vägledning när det gäller tolkning av direktivets undantagsbestämmelse har jag hittat i artiklar av Annette Kur i IIC 1997 s. 1, Harmonization of the Trademark Laws in Europe – An Overview och Benoît Strowel i EIPR 1995 s. 154-161, Benelux: A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe och Alexander von Mühlendahl, IIC 1989 s. 583 The Future Community Trade Mark System.

1.2 Disposition

Arbetet är uppdelat i sex olika kapitel. I det inledande kapitlet görs en introduktion till immaterialrätten och marknadsföringslagen som syftar till att ge bakgrund till uppsatsens fortsatta innehåll. Därefter kommer ett kapitel där en utstyrsel definieras och jag redogör för den historiska utvecklingen, dagens problematik och befintlig praxis i Sverige. Det fjärde kapitlet behandlar problematiken med utstyrselar från ett danskt perspektiv

⁵ <http://oami.eu.int/> och <http://europa.eu.int/>

med fokus på samma huvudpunkter som i kapitlet om Sverige. Därefter kommer det femte kapitlet som behandlar aktuella artiklar i varumärkesdirektivet varumärkesförordningen. Vidare behandlas OHIMs organisation och beslut från överklagandenämnderna. I detta kapitel redogör jag även för praxis från förstainstansrätten och EG-domstolen. I det avslutande kapitlet summerar jag mina slutsatser och gör en personlig analys av rättsläget.

2 Introduktion till immaterialrätten och marknadsföringslagen

Immaterialrätten kan spåras långt tillbaka i tiden, men det var först genom industrialiseringen i slutet på 1800-talet som den fick sitt stora genomslag.⁶ Igenkännande för immaterialrätten är att man skapar ensamrätt till sin uppfinning, sitt verk eller sin design. Man begränsar andras rätt att efterbilda. Skyddet kan uppstå på olika sätt, beroende på vilken genre av immaterialrätterna det handlar om. Det kan uppkomma genom registrering, skapande, ibruktagande eller inarbetning.

Jag kommer nu kort att presentera de olika immaterialrätterna och redogöra för vilka möjligheter till skydd de finns inom de olika genrererna för förpacknings- eller varuutstyrslar. Viktigt att märka inom immaterialrätten är att de olika skyddsmöjligheterna, som de olika lagarna erbjuder, är kumulativa. Det betyder att bara för att en produkt har åtnjutit skydd enligt en av ensamrättslagarna så utesluter det inte skydd enligt någon av de andra. Anledningen till att det finns möjlighet att kumulera skydd i de olika lagarna beror på att det är olika intresse man tillvaratar i de olika lagarna.⁷ Skyddet inom upphovsrätten är ett formskydd, inom mönsterrätten ett utseendeskudd⁸ och varumärkesrätten skyddar kännetecknen som har till uppgift att särskilja varors kommersiella ursprung.⁹ Därför anser jag det vara av intresse att göra en introduktion till de andra immaterialrättsliga lagarna och ge exempel på när en vara eller förpackning kan skyddas genom någon av dessa.

Jag kommer även att göra en kort presentation av marknadsföringslagen eftersom man har möjligheten att använda sig av denna när man vill komma åt vilseledande efterbildning av förpacknings- eller varuutstyrslar.

2.1 Upphovsrätt

Upphovsrätten är formlös, det betyder att man varken behöver eller kan registrera sin rätt till ett verk, den uppstår i den stund som man skapar verket. I Sverige är det lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729), URL, som reglerar detta. Internationella avtal på området av intresse är Bernkonventionen, BK, kompletterad av WIPO Copyright

⁶ Kockvedgaard/Levin, Lärobok i immaterialrätt sjätte uppl., 2000, s. 23 ff.

⁷ Levin, Noveller i varumärkesrätt, 1990, s. 184

⁸ Kockvedgaard/Levin, a.a., s. 78, 277

⁹ Bernitz m.fl., Immaterialrätt och otillbörligkonkurrens, sjunde omarbetade uppl., 2001, s.178

Treaty, WCT, Romkonventionen och Fonogramkonventionen.¹⁰ Som framgår av namnet på den svenska lagen är det konstnärliga och litterära verk som skyddas. Dessa begrepp har en mycket vidare omfattning än i vardagligt tal. De omfattar det som man traditionellt kan tänka sig som; målningar, dikter, teaterpjäser, musikverk och fotografier men i och med den tekniska utvecklingen har de också kommit att omfatta kartor datorprogram, CD skivor, filmer o.s.v.¹¹

Vidare krävs det att verket har en så kallad ”verkshöjd” för att det skall vara skyddat av upphovsrätten. Detta har ingenting med kvalitét att göra, även ”dålig” konst kan vara skyddad genom upphovsrättslagen. Verkshöjden innebär att verket måste ha blivit till genom en självständigt skapande insats av konstnären. Orden som ofta används för att förklara vad verkshöjd betyder är ”särprägel” och ”originalitet”.¹² Verket ska vara så pass originellt att det inte är troligt att två helt olika konstnärer skulle kunna skapa exakt likadana verk helt oberoende av varandra. Upphovsrätten är konstruerad som ett skydd för efterbildning.¹³

Skyddet som uppstår är tidsbegränsat. Inom upphovsrätten varar skyddet upp till 70 år efter upphovsmannens död.¹⁴ Det finns dock de så kallade närstående rättigheterna i 5 kap URL som inte är fullt lika skyddsvärda som rättigheterna i 1 kap och följaktligen har en kortare skyddstid.¹⁵ En gemensam nämnare för de olika immaterialrätterna är att det är ett territoriellt skydd som bara gäller inom Sverige. Det råder dock stor rättslikhet i Norden eftersom de flesta lagarna på immaterialrättsområdet är frukten av samnordiska lagreformer¹⁶

I fallet med förpacknings- och varuutstyrslar är det själva varan som får kumulativt skydd i URL. Det skydd som är aktuellt inom upphovsrätten är skyddet för brukskonsten. Med brukskonst menas produkter som inte bara är estetiska utan även har en nyttofunktion, som exempel kan nämnas tyg, kläder, möbler, porslin och glas.¹⁷ Det var i samband med antagandet av 1970 års mönsterskyddslag¹⁸ som skyddet för brukskonst antog sin nuvarande skepnad. Det betyder att brukskonst som uppnår verkshöjd numera skyddas på samma villkor som andra upphovsrättsliga verk enligt 1 § URL. Visst fanns det redan innan 1970 möjlighet till skydd för brukskonst men det var ett betydligt svagare skydd med en skyddstid på bara tio år. Hur skall man då avgöra hur långt brukskonstskyddet sträcker sig? En instans som har mycket stort inflytande i debatten är Svensk Forms Opinionsnämnd. Detta är en hedersdomstol som avger yttrande i ärenden om brukskonst. Om man vill få en uppfattning om det aktuella rättsläget och

¹⁰ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 39 ff.

¹¹ 1 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, URL

¹² Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 70

¹³ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 59

¹⁴ 43 § URL

¹⁵ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 174 f.

¹⁶ Koktvedgaard, Lærebog i Immaterialret 5 udgave, 1999, s. 29 ff.

¹⁷ Koktvedgaard, a.a., s. 49

¹⁸ Mönsterskyddslag (1970:485), ML

dess utveckling kan man med fördel läsa dessa vid sidan av befintlig domstolspraxis. HD har genom sin praxis i fallet med ”smultrontyget”¹⁹ och ”Sundborn servisen”²⁰ konstaterat att kravet på originalitet inte ställs så högt på brukskonst för att skydd ska ges men i gengäld så blir skyddsområdet väldigt snävt. Visserligen ger större originalitet bredare skyddsområde, men eftersom produkten också skall vara funktionell är variationsmöjligheterna i realiteten begränsad. Därmed leder det i praktiken till att endast rena efterbildningar av originalet faller inom skyddsomfånget.²¹

2.2 Patenträtt

Till skillnad från upphovsrätten är patenträtten formbunden, här måste man söka och få sitt patent registrerat. Det ställs mycket höga krav på ansökan. Man ska in i minsta detalj skriftligen beskriva för vad det är man söker patent.²² För registrering krävs global objektiv nyhet till skillnad från upphovsrätten där nyhetskravet är subjektivt. Det globala objektiva nyhetskravet innebär att det görs en noggrann förprovning där man kontrollerar om det sedan tidigare finns ett liknande patent registrerat. Är så fallet avvisar man patentansökan. Det räcker alltså inte att det är en ny idé för uppfinnaren, det ska inte finnas någon annan som har registrerat ett patent för samma sak tidigare.²³ Även när det gäller patent finns det en begränsad giltighetstid, och den är 20 år från den dagen som patentet lämnades in.²⁴ I Sverige är det Patentlagen (1967:837), PL, som reglerar frågan om patent. Denna lag är också ett resultat av en samnordisk lagreform. De viktigaste internationella överenskommelserna på området är Pariskonventionen, PK, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS avtalet, Patent Cooperation Treaty, PCT och European Patent Convention, EPC.²⁵ Det pågår för tillfället ett stort harmoniseringsarbete på EG-rättslig nivå. Visserligen har man stött på stora svårigheter när det gäller att medlemsländerna ska enas men nu har kommissionen slutligen lagt fram ett förslag på en förordning.²⁶ Det är en bit på vägen men det kommer säkerligen att dröja innan harmoniseringen lyckas och får genomslagskraft.

Patenträtten skiljer sig lite från upphovsrätten och mönsterrätten i förhållande till varumärkesrätten. Här handlar det inte om att skydds-effekterna kumuleras utan skyddet i patentlagen är alternativt till skyddet i varumärkeslagen. Även om en och samma förpackning/vara kan skyddas samtidigt i både patentlagen och varumärkeslagen är det inte så att denna kan åtnjuta skydd för samma element inom både patenträtten och

¹⁹ NJA 1994 s. 74, Smultrontyget

²⁰ NJA 1995 s. 631, Sundborn servisen

²¹ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 76, 150f.

²² Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 183

²³ Koktvedgaard, a.a., s. 208

²⁴ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 260

²⁵ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 179 f

²⁶ KOM 30.08.2002 (2002) 480 slutlig

varumärkesrätten. Resonemanget kan exemplifieras på följande sätt, en förpackning kan vara skyddad i varumärkeslagen för att den är utformad på ett speciellt originellt sätt, medan själva metoden man använder sig av för att tillverka förpackningen är en teknisk lösning för vilken man måste söka skydd i patentlagen. Skulle det finnas element i utformningen som härleds till metoden så kan man inte skydda dessa inom varumärkesrätten. Jag återkommer till detta resonemang i samband med förklaringen av undantaget i 13 § 2st VML/3.1.e VMD. Undantaget handlar om när delar av en utstyrsel respektive en utstyrsel i sin helhet är utesluten från skydd i varumärkeslagen för att dessa är funktionellt eller tekniskt betingade. Då kan man inte bevilja skydd enligt varumärkeslagen utan får istället söka skydd i patentlagen för den tekniska idén.

2.3 Mönsterrätt

Ett mönster klassificeras i 1 § mönsterskyddslagen, ML, som en förebild för varans utseende eller ett ornament och det spelar ingen roll om det är estetiskt eller funktionellt. Viktigt att påpeka är att mönsterskyddet är ett utseendeskydd, det man skyddar är själva utformningen som mönstret representerar. Ibland kan man få uppfattningen att det är fråga om ett idéskydd men så är inte fallet, utan skyddet för tekniken är ett indirekt skydd som uppstår när man skyddar utseendet för en teknisk produkt.²⁷ Mönsterrätten regleras i Sverige av Mönsterskyddslagen (1970:458) även den tillkommen genom nordiskt samarbete. Numera finns det på området både ett direktiv, EG 71/98 av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd och en förordning, EG 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning. På det internationella planet hittar man regler om mönster i PK och TRIPs.²⁸

Mönsterrätten är likt patenträtten strängt formbunden och ansökningsförfarandet påminner mycket om det patenträttsliga. Rätten till ett mönster kan bara förvärfas genom registrering. Man ska genom en nyhetsförsäkran intyga att mönstret är helt nytt, vi talar även här om ett objektiva globalt nyhetskrav²⁹. Det skall dock inte bara uppfylla nyhetskravet utan även uppfylla krav på att skilja sig väsentligt från vad som tidigare är känt. Det kallas med ett annat ord för mönsterhöjd.³⁰ Skyddet kan förnyas efter fem år och varar som mest i 15 år.³¹ Även på detta område håller det på att ske en hel del förändringar. Det kom ett slutbetänkande under år 2001, Mönster, form och design, förslag till formskyddslag.³² Arbetet ligger nere för tillfället eftersom ansvarig på området är tjänstledig, men i nuläget beräknas propositionen komma sent under våren eller tidigt under hösten 2004.³³

²⁷ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 279 f.

²⁸ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 271 f.

²⁹ 1,2 §§ Mönsterskyddslagen (1970:485), ML

³⁰ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 284

³¹ 10 § ML

³² SOU 2001:68

³³ Enligt uppgift efter samtal med Elisabeth Bill på justitiedepartementet 2003-04-16

Mönsterskyddet är som sagt också ett skydd som kan kumuleras med skyddet i varumärkeslagen. I mönsterskyddslagen kan både förpackningens och varans utseende skyddas. Mönsterskyddslagens skydd uppvisar många likheter med det skydd som brukskonst kan åtnjuta men det som skiljer dem åt är att mönsterskyddslagen skyddar utseendet på varu- eller förpackningsutstyrselar även om de inte har någon konstnärlig prägel. Mönsterrätten blir på så vis, i ett initialt skede den enda möjligheten för skydd av en viss typ av varor t.ex. industriella funktionella varor. Visserligen kan även sådana varor och förpackningar i vissa fall åtnjuta skydd i varumärkeslagen men oftast först efter att de har blivit inarbetade som koncept.³⁴ Att det finns en mönsterskyddslag är således inte ett argument för att förpacknings- och varuutstyrselar inte ska skyddas i varumärkeslagen. Dessa båda lagar fungerar för olika skyddsområden även om resultatet ibland kan bli ett skydd uppkommer enligt båda lagarna.

2.4 Marknadsföringslagen

I samband med att man diskuterar varumärkeslagen och utstyrselskyddet kan det vara av intresse att även ta upp marknadsföringslagen, MFL³⁵. Detta med anledning av att man kan använda MFL som en alternativ väg att komma åt vilseledande efterbildning av utstyrselar.³⁶ Varumärkeslagen har visserligen en bestämmelse om vilseledande varukännetecken³⁷ men den har för utstyrselar väldigt ringa betydelse eftersom man nästintill uteslutande har använt sig av MFL för att komma åt vilseledande efterbildning av utstyrselar.³⁸ Det finns en hel del lagar på det konkurrensrättsliga området men den del av konkurrensrätten som behandlar otillbörlig/illojal konkurrens är framför allt reglerad i MFL. Det är på grund av detta som jag bara kommer att beröra marknadsföringslagen i min redogörelse.

Idag gällande marknadsföringslag har varit i kraft sedan 1 juli, 1996. Det är en generell lag och gäller alla typer av marknadsföringsåtgärder för hela näringslivet. MFL har ett dubbelt syfte när det gäller otillbörlig marknadsföring av olika produkter. Det är att lagen skyddar både konsumenter och andra näringsidkare mot vilseledande marknadsföring.³⁹ Detta kommer bland annat till uttryck i marknadsföringens generalklausul som återfinns i 4 § MFL, där det framgår att:

”Marknadsföringen skall stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.”⁴⁰

³⁴ Levin, Noveller i varumärkesrätt, s. 184

³⁵ Marknadsföringslagen 1995:450, MFL

³⁶ 8 § MFL

³⁷ 35 § Varumärkeslagen (1960:644), VML

³⁸ Bernitz m.fl., a.a., s. 208 f., Pehrson, Varumärke från konsumentsynpunkt, 1981, s. 380 ff.

³⁹ Bernitz m.fl., a.a., s. 242

⁴⁰ 4 § 1 st. MFL

Förutom generalklausulen så finns det en förbudskatalog där otillåtna marknadsåtgärder räknas upp. Utifrån det immaterialrättsliga perspektivet är det 8 § MFL om vilseledande efterbildning som är intressant.

”En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.”

De sanktioner man kan drabbas av om man överträder paragraferna i MFL är dels förbud vid vite och dels interimistiska förbud. Vid överträdelse av paragraferna i förbudskatalogen 5-13 §§ MFL kan man, eftersom de är direkt sanktionerade, bli skyldig att betala en marknadsstörningsavgift till staten, 22 § MFL. Man kan även bli skadeståndsskyldig i förhållande till konsumenter och näringsidkare, 29 § MFL.

För att belysa hur MFL tillämpas kommer jag kortfattat att redogöra för några av de mest kända fallen där det har varit frågan om vilseledande efterbildning av framför allt förpackningsutstyrselar. Den nya lagen är bland annat en kodifiering och vidareutveckling av praxis från marknadsdomstolen, MD, som är behörig domstol när det gäller MFL⁴¹, därför är fall från tiden innan den nya MFL fortfarande relevanta.

När MD gör sin bedömning i fall med vilseledande efterbildning märker man att det framför allt är tre kriterier som den tar hänsyn till. För det första ska originalprodukten ha särprägel, för det andra måste originalet vara känt på marknaden såsom knutet till en viss näringsidkare och för det tredje krävs det att det finns en risk för att förväxling sker. Det behöver inte vara så att det har skett en förväxling utan det räcker uppenbarligen med att det finns en risk för att detta ska ske.⁴²

Med en ”särpräglad” utformning menas att den huvudsakligen är ägnad att särskilja och i begreppet innefattas också att utformningen inte kan vara funktionell. Anledningen till att det krävs att en produkt är ”känd” på marknaden är att man inte kan vilseleda någon i fråga om kommersiellt ursprung om produkten inte är känd på marknaden.⁴³

Ett av de tidigare avgörandena som fortfarande får anses vägledande och som rör vilseledande efterbildning av förpackningsutstyrselar är fallet Blomin⁴⁴. Barnängen marknadsförde och sålde under 1973 en flaska innehållande växtnäring under namnet Blomin. Flaskans form påminde om formen på gamla medicinflaskor men var i gul plast. Butikskedjan Buketten började under 1974 marknadsföra en flaska som i princip var identisk och

⁴¹ För att se inom vilka lagar, förutom MFL MD har behörighet gå in på deras hemsida, <http://www.marknadsdomstolen.se>

⁴² Nordell, NIR 1998 s. 220, Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrselar i svensk känneteckens- och marknadsrätt

⁴³ Bernitz m.fl., a.a., s. 248 f.

⁴⁴ MD 1974:5, Blomin

hade samma färg. Det enda som skiljde de båda flaskorna åt var korkarna och etiketterna. MD började med att konstatera att bedömningen huruvida det förelåg något intrång i varumärkesrätten låg utanför deras befogenhet men att det inte påverkade deras rätt att avgöra om det har skett ett vilseledande om kommersiellt ursprung. MD konstaterade vidare att formen på flaskan visserligen var känd sedan innan men hade aldrig använts inom växtnäringsbranschen och även den gula färgen fick anses vara ett avvikande val om man jämförde med gängse norm. Helhetsbedömningen av flaskans form, färg och etikett gav vid lag att den måste anses ha särprägel. Visserligen förelåg ingen risk för direkt förväxling när man såg båda flaskorna tillsammans men det var inte det som var avgörande. Man var istället tvungen att avgöra om det förelåg förväxlingsrisk utifrån den minnesbild som konsumenterna ute i handeln hade. Inköpen av en sådan här produkt gjordes rutinmässigt och man kunde inte förvänta sig att konsumenten kom ihåg exakt hur flaskan såg ut, utan de hade en generell minnesbild. Denna generella minnesbild skapades just med hjälp av form, färg och storlek. I och med att de båda flaskornas storlek, form och färg var nästintill identiska förelåg en uppenbar risk för förväxling. Bukettens agerande ansågs därför vara otillbörligt enligt MFL och MD förbjöd Buketten att vid vite vidare marknadsföra sin förpackningsutstyrsel.⁴⁵

Ett annat avgörande där MD har konstaterat att det förelåg risk för vilseledande efterbildning av förpackningsutstyrsel är Liljeholmens.⁴⁶ I fallet med Liljeholmens fann domstolen att det förelåg en uppenbar förväxlingsrisk mellan Liljeholmens förpackningar för antikljus och Dunis förpackningar för antikljus och kronljus. Liljeholmens ljus låg förpackade i en blå förpackning med ett fönster där man kunde se ljusen som låg i ett guldråg. Det stod också tydligt på både framsidan och gavlarna att det var Liljeholmens ljus. Dunis ljus låg även de i en blå förpackning, om än med en lite annorlunda nyans. Förpackningen hade ett fönster på framsidan där man kunde se ljusen som låg i ett silvertråg. Dunis förpackning hade till skillnad från Liljeholmens en etikett som var utformad som en maggördel där det tydligt stod Duni. Trots olikheterna i utformningen och att det klart och tydligt stod Duni på förpackningen ansåg MD att det förelåg uppenbar risk för förväxling eftersom de båda förpackningarnas helhet skapade samma minnesbild hos konsumenterna. Duni förbjöds att vid vite fortsätta sin marknadsföring av antikljus och kronljus med den förpackningen.⁴⁷

Det finns en hel del fall när det gäller förpackningsutstyrsel⁴⁸ men när man kommer till praxis för egentliga varuutstyrsel så finns det bara ett avgörande från MD. Där förbjöd domstolen efterbildning av en varas form genom att klassificera det som vilseledande av kommersiellt ursprung enligt MFL. Fallet gällde elljustaken Eldflugan. Elljustaken består av en platta där det sitter 19 tunna stavar med en liten ljuspunkt i varje topp.

⁴⁵ MD 1974:5, Blomin =NIR 1974 s.330, s. 339f

⁴⁶ MD 1990:3, Liljeholmens

⁴⁷ NIR 1990 s. 290, s. 297 ff.

⁴⁸ För fler avgörande gällande förpackningsutstyrsel se bl.a. MD 1983:3 Ajax I, MD 1985:5 Perstorps Ättika, MD 1988:6 Klorin I, MD 1995:9 Knorr

Stavarna är fördelade på tre rader och höjden på de olika stavarna varierar. När elljustaken kom ut på marknaden 1997 fick den mycket uppmärksamhet genom mässor, affärsskyltningar och inredningstidskrifter. Den sålde även mycket bra redan från början. MD slöt sig, på grund av dessa sammanställda fakta, till att Eldflugan var känd på marknaden och att den förknippades med sina upphovsmän. MD konstaterade vidare att helheten av Eldflugans utformning var särpräglad. Som stöd för detta visade domstolen på att Eldflugan hade tilldelats flera stipendier för sin utformning. Opinionsnämnden hade också uttalat att utformningen klart skiljde sig från den som man tidigare har sett hos elljustaker på marknaden. Visserligen fanns det vissa skillnader mellan elljustakarna som Cascade marknadsförde och Eldflugan men domstolen fann att helhetsbilden som elljustakarna gav huvudsakligen var den samma och att det härmed förelåg en uppenbar risk för förväxling. MD förbjöd Cascade vid vite att fortsätta med sin marknadsföring av elljustakarna.⁴⁹

Även om syftet med MFL och VML inte är det samma så kan ibland resultatet bli det. Det vill säga att man förbjuder försäljning av en konkurrerande utsyrsel i handeln. Kan man inte komma åt en näringsidkare den ena vägen genom att konstatera intrång i varumärkesrätten kan man alltid försöka få konstaterat vilseledande efterbildning.

2.5 Varumärkesrätten

2.5.1 Gällande regler i varumärkesrätten

Gällande lag på området är Varumärkeslagen (1960:644), VML. I och med successiv EG- och internationell anpassning, har också lagen kommit att anpassas för att vara i överensstämmelse med Sveriges olika åtagande. 1993 så anpassades lagen för att stämma överens med VMD. Det finns numera även en gällande VMF. Andra internationella åtagande av betydelse för varumärkesrätten är PK, TRIPs, Nizza arrangemanget och Madrid protokollet⁵⁰

2.5.2 Vad är ett varumärke och hur uppstår det?

Först kan det vara bra att få klarhet i terminologin även om det inte i praktiken är någon större skillnad mellan begreppen. I varumärkeslagen använder man sig både av benämningen ”varumärke”⁵¹ och ”varukännetecken”⁵². Med ”varumärke” menas tecken som enligt VML kan registreras, detta oavsett om registrering faktiskt har ägt rum. Ordet

⁴⁹ MD 2001:12, Eldflugan

⁵⁰ För mer information se Kocktvedgaard/Levin, a.a., s. 302 ff.

⁵¹ 1 § VML

⁵² 2 § 2 st. VML

”*varukännetecken*” omfattar istället både tecken som inte kan registreras och de som kan registreras. Anledningen till att det i praktiken idag inte är någon större skillnad är att flertalet typer av tecken kan registreras, så även tecken som har inarbetats.⁵³ Jag kommer i fortsättningen att använda mig av båda benämningarna.

Det finns tre olika varianter av varumärken, de vanligaste förekommande är varumärke som består av ett ord eller en tvådimensionell figur, de går helt enkelt under benämningen ord- och figurmärken.⁵⁴ Den tredje formen, vars problematik den här uppsatsen behandlar är, utstyrselar, d.v.s. formen på förpackningar och varor. Jag återkommer i följande kapitel med förtydligande av begreppet utstyrsel. Ett varumärke definieras lättast med hjälp av att beskriva dess funktioner. Varumärkets huvudsakliga uppgift är att särskilja, det vill säga att individualisera en näringsidkares varor i förhållande till andra varor. En annan viktig funktion som ett varumärke har är att fungera som kommunikationslänk mellan ett företag och konsumenterna. För konsumenterna är varumärket en definition på produkten och även en garanti för dess kvalitet. En ekonomisk funktion som varumärket har är goodwill funktionen.⁵⁵ Till skillnad från upphovsrätten och patenträtten, där objekten t.ex. en tavla eller en uppfinning har ett eget värde, så har varumärket ingen egen betydelse eller eget värde om det är lösryckt från sin kommersiella miljö. Det är först när det är i denna bestämda miljö som varumärket får ett värde.⁵⁶ I varumärkeslagen beskrivs ett varumärke i 1 § 2 st. VML

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

Varumärkesrätten skiljer sig från det övriga immaterialrätterna framför allt på två punkter. Det finns igen begränsad giltighetstid för ett varumärke och rätten till ett varumärke kan förvärfvas på mer än ett sätt.⁵⁷ Rätten till ett varumärke kan förvärfvas på två olika sätt. Man kan dels få rätten till ett varumärke genom registrering,⁵⁸ dels genom inarbetning⁵⁹.

Anledning till att man kan få rätt till ett varumärke genom inarbetning är att vissa märken inte har en ursprunglig särskiljningsförmåga utan erhåller sådan först efter att märket har använts ett tag och blivit känt på marknaden. Det är faktiskt på det viset att en hel del märken uppkommer, genom en tillfällighet. Ett tydligt exempel är det kända Eau de Cologne 4711, 4711 var det ursprungliga beställningsnumret i en katalog.⁶⁰

⁵³ Bernitz m.fl., a.a., s. 178

⁵⁴ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 321

⁵⁵ Bernitz m.fl., a.a., s. 239 f.

⁵⁶ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 318

⁵⁷ 1 § 2 st., 2 § 1 st., 22 § VML

⁵⁸ 1 § VML

⁵⁹ 2 § VML

⁶⁰ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 311

En registrering av ett varumärke sker hos PRV och den ska vara skriftlig.⁶¹ För att registrera ett varumärke så existerar det varken krav på nyhet, uppfinnings- och mönsterhöjd som inom patenträtten och mönsterrätten eller krav på originalitet och verkshöjd som inom upphovsrätten. Man kan registrera sedan länge väl kända tecken som sitt varumärke t.ex. en fornnordisk runa. Det förutsätter förstås att ingen annan har gjort det tidigare. Det finns, som nämnt ovan, inte heller någon begränsning i tiden för hur länge ett varumärke gäller. En registrering gäller i tio år och kan förnyas hur många gånger som helst.⁶² Det som kan hindra en registrering är de absoluta och relativa registreringshindren som man återfinner i 13 och 14 §§ VML. Två viktiga rekvisit som måste uppfyllas för att man ska få registrera ett varumärke, är att ett varumärke ska ha ”särskiljningsförmåga”⁶³ och att det ska kunna ”återges grafiskt”⁶⁴.

2.5.3 Särskiljningsförmåga

Kravet på ett tecken att ha förmåga att ”särskilja” finner man för det första i 1 § 2 st. VML, men det återfinns även ett specifikt krav på ”särskiljningsförmåga” för registreringsfallet i 13 § 1 st. VML.

”Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. Ett märke som uteslutande eller med endast mindre ändring eller tillägg anger varans art, beskaffenhet, mängd, användning, pris eller geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, skall inte i och för sig anses ha särskiljningsförmåga. Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.”

Vid närmare eftertanke är det ganska logiskt att det krävs särskiljningsförmåga för att det skall kunna existera en fungerande varumärkesrätt. Hade man marknadsfört alla varor under varumärken som såg likadana ut hade det helt enkelt inte existerat en varumärkesrätt. Det ligger i varumärkets natur att det måste ha särskiljningsförmåga. En ytterligare anledning till att särskiljningsförmåga krävs är att det finns ett frihållningsbehov för vanligt förekommande ord, symboler och former. Skulle man tillåta registrering av sådana ord, symboler och former skulle det uppstå monopol som hämmade konkurrensen och gynnade den enskilda näringsidkaren som hade denna registrering. Detta är ett väldigt långt gående exempel, men ponera att någon fick rätt till klotformen då skulle denne någon ha ensamrätt till att skapa t.ex. alla sorters bollar och konkurrensen på det området skulle vara helt obefintlig.⁶⁵

I förhållande till utstyrlar fanns det tidigare ett strängare krav på dessa. Det krävdes inte bara att de skulle ha ”särskiljningsförmåga” utan det krävdes

⁶¹ 17 § VML

⁶² 22 § VML

⁶³ 13 § 1 st VML

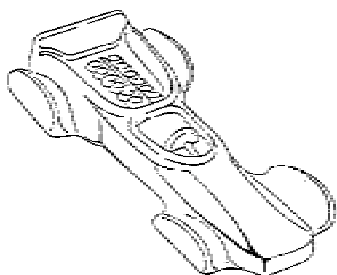
⁶⁴ 1 § 2 st. VML

⁶⁵ Koktvedgaard/Levin, a.a., s 324 f.

dessutom att de skulle vara ”säregna”. I och med EG- anpassningen av VML tog man bort kravet säregen eftersom att man ansåg att det inte i VMD fanns stöd för den formuleringen.⁶⁶ Förstainstansrätten har i sin praxis uttalat att det skall vara samma krav på särskiljningsförmåga för alla typer av varumärke, i och med EG anpassningen så gäller samma skydd för varuutstyrslar som för övriga varumärken.⁶⁷ Mer om detta nedan.

2.5.4 Återge grafiskt

Rekvisitet ”återges grafiskt” togs även det in i varumärkeslagen i samband med att man anpassade den till VMD. En anledning till att det krävs möjlighet till grafisk återgivning är att man som tredje man snabbt ska kunna konsultera publiceringar i varumärkesregistret och se vilken räckvidd registreringen av ett varumärke har. En annan anledning till rekvisitet är att det finns en väldigt stor möjlighet att få registrera ett tecken som varumärke bl.a. ljud, lukt och färgkombinationer, och då krävs rekvisitet ”återges grafiskt” för att bilda en yttersta gräns för vad som kan registreras som



varumärke.⁶⁸ Hur man ska kunna avgöra om t.ex. ett luktmärke kan återges grafiskt får framtida praxis utröna.⁶⁹ Att man måste återge varumärket grafiskt skapar dock inga problem i fallet med förpacknings- och varuutstyrslar för man kan utan problem återge en varuutstyrsel på papper så att det klart och tydligt framgår att det är en tredimensionell produkt, se bilden Webes Ferraribil i godis.

2.5.5 Förslag till ny varumärkeslag

I mars 2001 så lade Varumärkeskommittén fram sitt slutbetänkande.⁷⁰ Norge och Finland är också i färd med att revidera sin lagstiftning på området. I Danmark trädde en ny varumärkeslag i kraft 1992. De ansvariga kommittéerna har i så stor utsträckning som möjligt valt att följa den danska lagens lydelse för att även i fortsättningen uppnå nordisk rättslikhet.⁷¹

Den stora föreslagna ändringen är att man ska ta bort PRVs officialprövning av relativa registreringshinder. Man vill förenkla prövningen som ett varumärke måste genomgå för att kunna registreras. Den genomsnittliga

⁶⁶ Prop. 1992/93:48 s. 72

⁶⁷ 7 februari 2002 mål T-88/00, Mag Instrument Inc mot OHIM, p 32

⁶⁸ Prop. 1992/93:48 s. 71,

⁶⁹ Det finns ett förslag till avgörande av generaladvokat Colomer föredraget 6 november 2001 gällande mål C-273/00 där man har begärt förhandsavgörande på bl.a. om ett luktmärke kan återges grafiskt.

⁷⁰ SOU 2001:26, Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen

⁷¹ SOU 2001:26, s. 17.f

handläggningstiden är idag tre till sex månader. Som det är nu så prövar PRV både relativa och absoluta registreringshinder ex officio. Det man föreslår är att PRV inte ska pröva de relativa registreringshindren ex officio. Anledningarna som kommittén lägger fram är flera. I dagens läge när PRV gör prövningar av relativa registreringshinder är det svårt att få fram ett fullständigt prövningsunderlag, vilket i sin tur leder till att prövningen inte blir tillförlitlig och tillräcklig.⁷² Det viktigaste skälet hänger dock samman med möjligheten till gemenskapsregistreringar av varumärke som gäller i hela EU. Myndigheten som har hand om dessa registreringar, OHIM i Alicante, Spanien, använder sig inte initialt av prövning av relativa registreringshinder och därför anses det lämpligt att även Sverige tar bort denna ex officio prövning. Det skall även i fortsättningen finnas viss möjlighet till prövning men i vilken omfattning blir upp till Regeringen att bestämma.⁷³ I kölvattnet av den föreslagna ändringen följer en del andra ändringar som berör t.ex. invändningsförfarandet, ombudskrav, konventionsprioritet och utställningsprioritet. Detta är dock av mindre intresse för arbetet.⁷⁴

Det som har betydelse för arbetet är att man, enligt förslaget nuvarande lydelse, kommer att införa en paragraf som stämmer överens med undantagsbestämmelsen i art. 3.1 e VMD.⁷⁵ Det råder vissa motstridigheter i lagens nuvarande lydelse på grund av ett misstag vid en tidigare redigering av lagen i samband med EES-anslutning.⁷⁶ Även om man i huvudsak är överens om tolkningen av de två paragraferna⁷⁷ som står i konflikt med varandra, kommer den nya formuleringen undanröja allt tvivel i saken.⁷⁸ Förslaget är för tillfället ute på remiss hos berörda myndigheter. Proposition väntas någon gång under 2004.⁷⁹

⁷² SOU 2001:26, s. 174 f.

⁷³ SOU 2001:26, s. 164, 178 ff.

⁷⁴ SOU 2001:26, s. 21 ff.

⁷⁵ Jfr dock resonemanget om det svenska ordvalet nedan 5.1.3

⁷⁶ Prop. 1992/93:48

⁷⁷ 5 § och 13 § 2 st. VML

⁷⁸ SOU 2001:26

⁷⁹ Enligt brevsvår från kansliråd Tomas Johansson

3 Utstyrselskyddet

3.1 Utstyrsel vad är det?

Som framgår av 1 § VML ovan, och som är av fortsatt intresse för detta arbete, kan ett varumärke bestå av ”*utstyrseln på en vara eller dess förpackning*”. I 1958 års SOU, Förslag till varumärkeslag, definierade man i utredningen genom följande beskrivning vad som kunde utgöra en utstyrsel. Det kunde vara en vara eller en förpackning med säregen utformning. I utstyrselbegreppet innefattades också särskiljande dekoration och färgsättning av förpackningen och varan. Det kunde naturligtvis vara en kombination av några eller samtliga ovan nämnda element.⁸⁰ Definitionen får fortfarande anses överensstämma med vad som kan anses vara en utstyrsel. Det enda som inte längre är en del av definitionen är kravet på att utstyrseln måste vara ”*säregen*”. Detta krav slopades i och med EG anpassningen av varumärkeslagen, helt i överensstämmelse med varumärkesdirektivets ordalydelse.⁸¹

För att lättare förstå vad som skiljer en utstyrsel från ett ord- och figurmärke så exemplifierar jag, med hjälp av Schovsbos redogörelse för de rent varumärkesrättsliga rättsverkningarna som uppstår när ett varumärke inarbetas eller registreras. Schovsbo använder sig i exemplet av Legoklotsen. Om man har rätt till ordmärket Lego då kan man hindra andra från att använda beteckningen ”Legoklotsar” eller därmed förväxlingsbara beteckningar för Legoklotsar. Varumärkesrättsligt kan konkurrenter tillverka och saluföra likadana klotsar bara de inte gör det under namnet Lego eller ett därmed förväxlingsbart namn. Om man istället har rätt till Lego som figurmärke så omfattar även det rätten att hindra andra från att saluföra klotsar under figurmärket Lego. Rättighetsinnehavaren har också rätt till den tvådimensionella klotsen på figurmärket. Konkurrenten har fortfarande rätt, enligt varumärkesrätten, att saluföra och sälja Legoklotsen bara det inte sker under ett figurmärke som är förväxlingsbart med Legos. Om man istället får rätt till klotsen som en egentlig varuutstyrsel så innebär det att man får rätt till den tredimensionella formen och det innebär i praktiken att innehavaren enligt varumärkeslagen kan hindra andra producenter ifrån att rent fysiskt tillverka klotsar som är identiska eller förväxlingsbara med Legoklotsarna. Genom rätten till klotsen som egentlig varuutstyrsel, att den blir sitt eget varumärke, bildas ett framställningsmonopol till tillverkarens fördel.⁸² Med hjälp av denna förklaring kan man lätt se fördelarna med att kunna registrera en förpacknings- eller en varuutstyrsel, man får ett mycket starkt varumärke.

⁸⁰ SOU 1958:10, s. 218

⁸¹ Prop. 1992/93:48, s. 72

⁸² Schovsbo, NIR 1996 s. 527 Undtagelse fra vareudstyrsbeskyttelse- Varemærkelovens § 2, stk. 2, s. 531

3.2 Historisk utveckling av utstyrselskyddet

I och med ikraftträdandet av den nuvarande varumärkeslagen fick man första gången i en varumärkeslag möjlighet att skydda även utstyrselar, 1 § 2 st. VML.⁸³ I den äldre varumärkeslagen från 1884 fanns det överhuvudtaget ingen möjlighet att registrera utstyrselar som varumärken. Det fanns dock en möjlighet till skydd sedan 1942 då 9 § tillkom i lagen med vissa bestämmelser mot illojal konkurrens (1932:152), IKL. Reglernas materiella innehåll skiljde sig åt men 9 § IKL hade i praktiken stor betydelse för den svenska känneteckensrätten. Om man som näringsidkare i sin verksamhet använde sig av bl.a. en utstyrsel som lätt kunde förväxlas med en sedan tidigare i Sverige inarbetad utstyrsel, och skedde detta med uppsåt att framkalla sådan förväxling, så riskerade näringsidkaren att straffas och att ersätta uppkommen skada. Även om 9 § IKL hade som syfte att förhindra illojal konkurrens så fungerade den i praktiken även som skydd för utstyrselar och andra kännetecken.⁸⁴

Vid tiden för förslaget till varumärkeslag, 1958, fanns dock fortfarande en utbredd ovilja att låta utstyrselar få samma skydd som andra varumärken. Oron låg i att man trodde att det skulle skapas otillbörliga tillverkningsmonopol och konkurrensfördelar för varor och förpackningar som tilldelats skydd genom VML. Röster höjdes som menade att så kunde bli fallet om det allt för flitigt beviljades skydd för utstyrselar i VML. För att stilla denna oro så beslutade beredningen att tillåta skydd för utstyrselar men med ett strängare krav. Man krävde inte bara, som för ord- och figurmärken att utstyrselar skulle ha särskiljningsförmåga, utan det infördes ett krav i lagen på att en utstyrsel skulle vara ”säregen”⁸⁵. På så sätt visade man att kraven på särprägel och distinktivitet skulle ställas högre i fråga om utstyrselar.⁸⁶

En viktig anledning till att man beviljade skydd för utstyrselar var utvecklingen i självbetjäningssamhället. Där hade en varas form och framför allt förpackning kommit att spela en allt större roll. I och med att de flesta varorna såldes färdigförpackade var det viktigt att sticka ut i förhållande till konkurrenter, och det gjorde man med hjälp av att utforma förpackningen och varan så att de avvek från mängden. Varan var tvungen att tala för sig själv där den låg på hyllan i butiken. Producenterna började lägga ner allt större resurser på marknadsföring och design så att den potentiella konsumenten skulle kunna urskilja och känna igen en viss utstyrsel i det stora utbudet. Det var också uppenbart att en utstyrsel kunde fungera som individualiseringsmedel och skapa goodwill lika bra som, om inte ibland bättre än, ett vanligt ord- eller figurmärke.⁸⁷

⁸³ Ursprunglig lydelse från 1960 1 § 2 st. VML, Varumärke kan bestå av figur, ord, bokstäver eller siffror, så ock av säregen utstyrsel av vara eller dess förpackning.

⁸⁴ SOU 1958:10, s. 37

⁸⁵ 1 § 2 st. VML, ursprunglig lydelse

⁸⁶ SOU 1958:10, s. 218

⁸⁷ SOU 1958:10, s. 104 f

3.3 Administrativ praxis innan 1993

Med administrativ praxis menas den praxis som uppstår hos PRV, PBR och Regeringsrätten när man försöker få ett varumärke registrerat. Är man inte nöjd med ett beslut av PRV så överklagar man det till PBR. Högsta instans är slutligen Regeringsrätten men för att få överklaga det krävs det att Regeringsrätten meddelar prövningstillstånd. Detta resulterar i att det är få ärenden som kommer ända upp till Regeringsrätten.⁸⁸ Lagens formulering och de stränga uttalandena i förarbetena i samband med kravet ”säregen” får anses som en bidragande orsak till att endast ett fåtal registreringar beviljats och det i princip i samtliga fall först efter överklagande till PBR.⁸⁹ Bedömningen av egentliga varuutstyrslar är avsevärt mycket strängare än för förpackningsutstyrslar, vilket framgår tydligt när man ser på gjorda registreringar. Detta motiveras enligt Pehrson av att ensamrätt till egentliga varuutstyrslar oftast har en större konkurrensbegränsande verkan.⁹⁰ Nordell utvecklar resonemanget ytterligare, han menar att förpackningsutstyrslar har bedömts mindre strängt i registreringspraxis för att det finns större möjlighet till individualisering och variation av förpackningen. Om man tar t.ex. flytande produkter är det just genom förpackningen som det ges möjlighet att särskilja och variera dessa så att konsumenten ser skillnad ute på marknaden. Möjligheten till alternativ utformning är inte alls lika stor när det gäller att variera egentliga varuutstyrslar, de har oftast en grundform som inte kan varieras och därmed inte heller skyddas.⁹¹ Som exempel på en grundform som inte kan skyddas är en chokladkakas rutiga rektangulära form.

Här följer några exempel där man har beviljat eller avvisat registrering för förpackningsutstyrslar. Melittas kaffefilterkartong⁹² beviljades registrering eftersom den ansågs ha särskiljningsförmåga på grund av sin speciella färgsättning i grönt, vitt och rött. Vin och Sprit AB fick flaskan till Absolut Vodka⁹³ registrerad efter det att man hade visat på viss inarbetning. I följande fall nekades registrering, Ajaxs flaska för rengöringsmedel⁹⁴ och Clearasil's schampoflaska⁹⁵.

Exempel på fall där egentliga varuutstyrslar har lyckats bli registrerade, dock först efter överklagande till PBR, är den rödvitrandiga tandkrämen Signal⁹⁷, Adidas tre ränder på varje sida av skon⁹⁸, Diormönstret⁹⁹ på bl.a.

⁸⁸ 47 § VML

⁸⁹ (red.) Levin och Bonnier, Praktisk varumärkesrätt, 1998, s. 81

⁹⁰ Pehrson, a.a., s. 185

⁹¹ Nordell, NIR 1998 s. 205 Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrslar i svensk känneteckens- och marknadsrätt, s. 210

⁹² Melitta, reg. nr. 114 037

⁹³ Absolut flaskan, reg. nr. 243 192

⁹⁴ Ajax, V-ans. 2352/69

⁹⁵ Clearasil, V-ans. 7399/83

⁹⁶ (red.) Levin och Bonnier, a.a., s. 82 f.

⁹⁷ Signal, reg. nr. 104 178

⁹⁸ Adidas, reg. nr. 137 460

⁹⁹ Dior, reg. nr. 167 999

väskor. När det gäller Adidas så beviljades registrering först efter att man begränsade ansökan till en färg och visade på viss inarbetning. Det alla dessa registreringar har gemensamt är att utstyrseln är helt frikopplad från produktens tekniska eller funktionella egenskaper¹⁰⁰ Med säkerhet var detta avgörande för att man antog registreringen. I följande fall så nekades egentliga varuutstyrselar registrering trots överklagan: en räfflad kondom¹⁰¹, massageklotsen Elancyl¹⁰² och två ränder på en sportsko¹⁰³. Sportskon kunde inte visa på inarbetning, såsom Adidas var tvunget att göra för att registreringen skulle godkännas.¹⁰⁴ Det mest kända och omdiskuterade fallet där man nekade rätt till registrering av en egentlig varuutstyrsel är dock Philishave från 1966.

3.3.1 Philishave RÅ 1966 s. 35

Eftersom 5 § VML har betydelse för det fortsatta resonemanget finner jag det lämpligt att kort redogöra för innehållet och syftet.

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

Lydelsen har inte ändrats under åren utan den är fortfarande den samma nu som när lagen kom till 1960. Syftet med paragrafen är att man vill hålla de tekniska och praktiska momenten utanför varumärkesrätten. Man ska inte genom varumärkesrätten kunna skaffa tekniska monopol på utformningar som huvudsakligen är tekniskt eller praktiskt betingade. Vill man skydda tekniska och praktiska utformningar får man vända sig till patenträtten. För att inte helt utesluta utstyrselar som både är ändamålsenliga och som har till uppgift att vara kännetecken har man lagt in rekvisitet ”huvudsakligen”. Att en viss detalj i utstyrseln har en praktisk funktion utesluter inte möjlighet till skydd i varumärkeslagen. Detta exemplifierar man med hjälp av en flaska med midja. En flaska med midja får anses ha en säregen utformning. Det att den kan vara praktisk att hålla i, för att den har en smalare midja, kan inte anses vara det huvudsakliga ändamålet och utgör därmed inget hinder för att åtnjuta skydd enligt 5 § VML¹⁰⁵

I Philishave-fallet försökte det nederländska företaget Philips registrera sin rakapparat vid namn Philishave. PRV och besvärsavdelningen avvisade ansökan med liknande motiveringar. De hänvisade till 1, 5 och 13 1 st. §§ VML, och motiverade avslaget dels med att man inte ansåg att Philishave hade lyckats bevisa att den levt upp till det höga krav ”säregen” i lagen, dels med att formgivningen på rakapparaten huvudsakligen var funktionell och

¹⁰⁰ Levin, Noveller i varumärkesrätt, s. 175 ff.

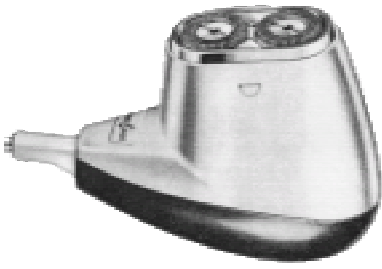
¹⁰¹ Kondom, V-ans. 2757/77, besvärsavdelningen nr. 187/74

¹⁰² Elancyl, V-ans 5393/78

¹⁰³ Sportsko V-ans. 1095/75

¹⁰⁴ (red.) Levin och Bonnier, a.a., s. 82 f.

¹⁰⁵ SOU 1958:10, s. 248 f.



inte avvek nämnvärt från vad som fick anses vara god industridesign för en rakapparat av föreliggande konstruktion. Med anledning här av kunde den inte anses ha någon känneteckensfunktion. De ansåg inte heller att Philishave hade nått upp till det höga kravet på ”säregen” i lagens mening trots de omfattande marknads-

föringsåtgärderna som Philips hade vidtagit för att få varuutstyrseln inarbetad.¹⁰⁶

Föredragande Carlman gav under hela processen uttryck för en skiljaktig mening. Han ansåg att utredningen i ärendet hade lyckats visa på att Philishave i förhållande till andra rakapparater på marknaden hade en särpräglad formgivning. Som varuutstyrsel, ansåg Carlman, att rakapparaten genom utredningen hade lyckats visa på att den levde upp till lagens höga krav på ”säregen”. På så vis ansåg han den ha tillräcklig särprägel för att kunna registreras enligt varumärkeslagens 1 § 2 st.¹⁰⁷

När målet föredrogs i Regeringsrätten lämnade den besvären utan bifall med följande korta motivering:

”Enär rakapparatens form icke kan anses utgöra sådan säregen utstyrsel av vara som avses i 1 § varumärkeslagen, kan utstyrseln – oavsett vilken särskiljningsförmåga rakapparaten kan ha vunnit under marknadsföringen – icke registreras som varumärke.”¹⁰⁸

I och med denna knapphändiga motivering har det lämnats stort utrymme till tolkning i doktrinen. Pehrson, Holmqvist och Levin är några som har tagit tillfället i akt att kommentera.

Både Pehrson och Holmqvist är kritiska till Regeringsrättens dom i målet. Pehrson anser bl.a. att bedömningen från Regeringsrättens sida är alltför hård i det avseende att Philishave inte anses ha uppfyllt de krav på särskiljningsförmåga som uppställs för egentliga varuutstyrselar. Vidare kritiserar han domen i den del där Regeringsrätten uttalar sig om att man inte kan avhjälpa avsaknad av ursprunglig särskiljningsförmåga genom marknadsföring. Han säger;

”Motiveringen tyder emellertid på att regeringsrätten även anser att i vart fall en mer påtaglig brist i ursprunglig särskiljningsförmåga hos en egentlig varuutstyrsel inte kan botas oavsett hur stor omfattning utstyrseln har använts i. Detta är mer förvånande, eftersom bristande ursprunglig särskiljningsförmåga i princip alltid är möjlig att avhjälpa.”¹⁰⁹

Holmqvist är i sin tur än mer kritisk till att Philishave inte kunde registreras som egentlig varuutstyrsel. Rakapparaten var så känd här i landet att man

¹⁰⁶ RÅ 1966 s. 35 Philshave, s. 38 f.

¹⁰⁷ NIR 1966 s. 165, s. 166, 168

¹⁰⁸ RÅ 1966 s. 35 Philshave, s. 40

¹⁰⁹ Pehrson, NIR 1988 s. 378, Lego-fallet omfattningen av ensamrätten till egentliga varuutstyrselar

inte behövde visa ordmärket tillsammans med den för att rakapparaten skulle bli igenkänd. Holmqvist menar att om man kan komma ihåg namnet på produkten när man enbart ser denna är detta ett starkt indicium för att varuutstyrseln har blivit inarbetad. När det gäller 5 § VML och dess undantag så fortsätter han med att säga att det är viktigt att observera "...att den anger den beviljade rättighetens *omfång*, inte dess *förutsättningar*,...". 5 § VML fungerar på så sätt som disclaimerregeln i 15 § VML¹¹⁰. Enligt Holmqvist så förbises detta ofta vid prövningar och registreringar av egentliga varuutstyrselar. Han framför också att det i administrativ praxis krävs nästintill total frånvaro av funktionella element för att en registrering skall kunna göras. Även här, anser Holmqvist, att det begås ett misstag för det glöms bort att det är helheten som skall kunna skyddas, inte bara enstaka isolerade element. Bedömningen av vad som är huvudsakligen funktionellt är mycket svår att göra. Det leder till att man missar helhetsbedömningen och avslår, för säkerhets skull, ansökan när det i formgivningen ingår en del som är tekniskt-funktionellt betingad.¹¹¹

Holmqvist summerar genom att säga att rakapparaten med stöd i lagen och förarbetena oundvikligen har blivit inarbetad som en helhet, men att de i helheten ingående funktionella formerna står till fritt förfogande för andra näringsidkare. Han använder KARLSSONS KLISTER för att exemplifiera. Orden var för sig är inte skyddade, de har ingen inneboende särskiljningsförmåga. Det står varje näringsidkare fritt att använda ordet klister och Karlssons, men kombinationen av de båda har blivit en helhet genom inarbetning och kan numera skyddas enligt varumärkeslagen.¹¹²

Levin instämmer varken i Holmqvists eller i Pehrsons åsikter. Hon grundar sin tolkning av domen på ett uttalande som departementschefen gjorde i propositionen¹¹³ till varumärkeslagen. Där uttryckte han sig positivt till utvidgningen av skyddet till att omfatta även utstyrselar, men påpekade att vissa remissinstanser hade uttalat sig mycket restriktivt p.g.a. rädsla för att den utvidgade rätten till varumärkesskydd skulle komma att påverka konkurrensen i näringslivet. Sveriges industriförbund underströk t.ex. vikten av att det fanns ett ytterligare krav på att utstyrselar skulle ha påtaglig särprägel om de skulle beviljas känneteckenstatus i VML. Departementschefen hänvisade dock till att det i praktiken inte skulle komma att leda till några större förändringar eftersom man redan hade viss möjlighet till skydd genom IKL och utvidgningen var förhållandevis begränsad. Han fortsatte med att säga:

"På grund av det anförda finner jag hänsynen till konkurrensens effektivitet icke böra förhindra den föreslagna utvidgningen. Jag vill vidare understryka, att skyddet måste begränsas till sådana moment i utstyrseln som uteslutande tjänar såsom varukännetecken. Av särskild vikt är att skyddet icke får omfatta funktionella och tekniska beståndsdelar."¹¹⁴

¹¹⁰ Disclaimer regeln innebär att man utesluter vissa delar av varumärket från registrering, utan att för den skull avvisa hela utstyrseln från registrering.

¹¹¹ Holmqvist, NIR 1987s. 43 Varans form som kännetecken, s.48 f.

¹¹² Holmqvist, NIR 1987s. 43, s. 50

¹¹³ Prop. 1960:167

¹¹⁴ Prop. 1960:167 s. 49 f.

Levin anser att oavsett vad man lägger för vikt vid Regeringsrättens uttalande står det klart att Regeringsrätten generellt diskvalificerar Philishave från alla möjligheter till registrering. Hon anför vidare att det är svårt att finna några former hos Philishave som uteslutande tjänar som kännetecken. Utformningen på rakapparaten är istället huvudsakligen tekniskt eller funktionellt betingad. Vidare erkänner Levin att det finns en diskrepans mellan ordvalet ”uteslutande” i departementschefens uttalande och ordalydelsen i 5 § VML, där man använder sig av ”huvudsakligen”.¹¹⁵ Hon fortsätter dock med att säga:

”En viss ordning i systemet skulle dock därvid kunna bringas genom konstaterandet av att departementschefens uttalande om egenskaper hos en skyddsvärd utstyrelse återfinns i propositionen under 1 § 2 st. och hänför sig med andra ord till begreppet ”säregen”. Det skulle alltså kunna slutas att det är detta begrepp som har blivit ytterligare kvalificerande definierat av departementschefen. En sådan förklaring överensstämmer också med regeringsrättens uttalande, där just 1 § återopas.”¹¹⁶

Tolkningen betyder att departementschefen har klargjort kravet på säregen i 1 § 2 st. VML mot bakgrund av undantagen i 5 § VML. Om beståndsdelarna i en utformning huvudsakligen är funktionellt eller tekniskt betingade så uppfyller man inte det höga kravet på ”säregen” i lagens mening.¹¹⁷

3.4 Judiciell praxis innan 1993

Den judiciella praxisen uppkommer när känneteckensinnehavare anser att ett annat kännetecken är förväxlingsbart med dennes. Resultatet blir då att känneteckensinnehavare väcker en intrångstalan. Det är endast förväxlingsbara varumärken som kan göra intrång.¹¹⁸ För att avgöra om två varumärken är förväxlingsbara krävs det att det rör sig om ”*varor av samma eller liknande slag*”¹¹⁹. När domstolen har konstaterat att så är fallet övergår den till att pröva om förväxling föreligger. För att avgöra detta krävs att den gör en helhetsbedömning. I helhetsbedömningen av de förväxlingsbara märkena ser den på om det föreligger märkes- och varuslagslikhet. Domstolen jämför också de båda varumärkenas särskiljningsförmåga, vilket sätt varorna som märkena representerar köps in på, vilken sammansättning kundkretsen har och hur pass lika minnesbilder de båda varumärkena ger. Utifrån alla dessa kriterier skapar domstolen ett helhetsintryck av varumärkena och avgör utifrån helhetsintrycket om man anser att det föreligger risk för förväxling.¹²⁰

¹¹⁵ Levin, Noveller i varumärkesrätt, s.177

¹¹⁶ Levin, Noveller i varumärkesrätt, s.178.

¹¹⁷ Nordell, NIR 1998 s 211

¹¹⁸ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 345

¹¹⁹ 6 § 1 st. VML

¹²⁰ Bernitz m.fl., a.a., s. 195 f.

Under perioden från det att man antog VML 1960 tills det att man ändrade i den 1993 så finns det mycket lite domstolspraxis. Det finns bara ett avgörande från HD och det är Lego-fallet från 1987.¹²¹

3.4.1 LEGO NJA 1987 s. 923



Legos utbud av klotsar och figurer är stort och varierande, men i detta fall gäller det själva grundklotsen/Legoklotsen, enligt Lego själv det viktigaste elementet i deras byggsystem. Legoklotsen är rektangulär och har åtta stycken s.k. nabbar på ovansidan som sitter parallellt med fyra nabbar i varje rad. Nabbarna gör det möjligt att sammanfoga klotsen med andra klotsar och figurer inom Legos sortiment.

När patentet löpte ut 1975 så började en privat näringsidkare vid namn Boman saluföra och sälja klotsar som var nästintill identiska med Legoklotsen. Det enda som skiljde klotsarna åt var att Lego på sina klotsar hade sitt ordmärke ingjutet på toppen av varje nabb, vilket saknades på Bomans. Lego anförde att klotsen i och med sin form och färgsättning levde upp till kravet "säregen" och därmed kunde den i lagens mening klassas som ett varumärke. Lego hade låtit göra en marknadsundersökning som visade att 1980 hade 87 procent av alla svenska hushåll, med barn i åldern 0-14 år, Legoklotsar i hemmet. Detta ansågs av Lego som bevis nog för att såväl ordmärke som egentlig varuutstyrsel hade blivit inarbetade. Vidare menade Lego att varken formen eller färgen var "huvudsakligen funktionellt betingad" och att man därför utan hinder av 5 § VML kunde uppnå ensamrätt till Legoklotsen. Som ytterligare stöd för sin talan att formen inte var funktionellt betingad anförde Lego att formen kunde varieras på diverse olika sätt utan att ihopbyggnadsfunktionen påverkades.

Boman i sin tur vitsordade att namnet Lego var väl inarbetat på den svenska marknaden men bestred att intrång förelåg. Han bestred vidare att Lego skulle ha lyckats med inarbetning av den ifrågavarande klotsen med åtta nabbar. Dessutom anförde Boman att klotsen med dess form och nabbar huvudsakligen var funktionellt betingad.

Tingsrätten kom fram till att Legoklotsens form, åtta nabbar och färgsättning var karakteristisk. Vid bedömningen av klotsens sammanlagda element konstaterade domstolen att klotsens utseende ansågs så pass särpräglad att den kunde åtnjuta skydd enligt varumärkeslagen. Vidare ansåg tingsrätten att Lego hade kunnat påvisa att både ordmärke och egentlig varuutstyrsel var inarbetade här i landet. Den slutliga frågan som tingsrätten tog ställning till var om klotsens utformning var funktionellt betingad. Den kom fram till att nabbarna var funktionella men för att avgöra om funktionaliteten ansågs vara det dominerande var domstolen tvungen att se

¹²¹ NJA 1987 s. 923

om formen kunde alterneras utan att funktionen påverkades. Rätten slöt sig till att Boman skulle ha kunnat variera klotsens utseende på flera olika sätt utan att funktionen hade gått förlorad. Som exempel gav tingsrätten bl.a. att man skulle ha kunnat ändra nabbarnas form och antal. I och med att det gavs möjlighet att utforma klotsen på flera sätt, ansåg rätten att klotsen även i detta fall uppfyllde kraven för att den skulle kunna skyddas i varumärkeslagen.

Hovrätten kom fram till samma resultat som tingsrätten, den ansåg att det inte var bevisat att Boman hade behövt utforma nabbarna på samma sätt som Lego för att bibehålla klotsens sammanbyggingsförmåga och variationsmöjlighet. På grund av detta slöt sig hovrätten till att Boman hade gjort intrång i Legos varumärkesrätt.

Boman sökte revision och HD meddelade prövningstillstånd. Den i sin tur kom fram till motsatt domslut jämfört med tingsrätten och hovrätten. HD konstaterade att 5 § VML fungerar som en säkerhetsventil, man håller vissa former fria så att näringsidkare inte kan skapa tillverkningsmonopol och på så vis hämma den fria konkurrensen. När man ska tillämpa 5 § VML måste man klargöra vilka funktioner som varuutstyrelsens olika delar fyller. Funktionerna kan vara tekniska eller av känneteckensmässig karaktär. Är det så att någon del både är teknisk och fungerar som kännetecken så måste man väga dessa funktioner mot varandra för att komma fram till vilken av dem som är dominerande. De delar som huvudsakligen fyller en teknisk funktion kan inte innefattas i kännetecknet. HD fortsatte med att säga;

”Det förhållandet att en teknisk utformning kan varieras mer eller mindre utan att den avsedda funktionen går förlorad saknar härvidlag betydelse. En teknisk funktion, som inte är skyddad av ett patent, måste vara allmänt tillgänglig även om alternativa tekniska lösningar står till buds. En varuutstyrelse, som i sin helhet är huvudsakligen funktionellt betingad, kan således inte bli föremål för ensamrätt, och det oavsett om den har blivit inarbetad. (not utelämnad)”

Det enda som HD inte fann vara funktionellt betingat var färgsättningen. Färgerna i sin tur fick anses tillhöra grundfärgerna och saknade på så sätt särskiljningsförmåga. HD kom fram till att Legoklotsen huvudsakligen fyllde en annan funktion än att vara kännetecken och lämnade därmed Legos talan utan bifall.¹²²

När det gäller Lego-fallet är Pehrson inte längre kritisk till själva domslutet utan han anser att rättsläget har klargjorts på två punkter, för det första när en egentlig varuutstyrelse kan inarbetas och för det andra hur man ska tolka 5 § VML. Pehrson har skrivit en artikel i NIR¹²³ där han kommenterar HD:s dom. Intressant att påpeka är att Pehrson var föredragande för Boman i fallet.¹²⁴ När det gäller inarbetningsmöjligheten så anser Pehrson att det framgår, om än ej explicit, att HD går ifrån Regeringsrättens ståndpunkt i Philishave målet och departementschefens uttalande. Pehrson tolkar det som

¹²² NJA 1987 s. 923

¹²³ Pehrson, NIR 1988 s. 378

¹²⁴ NJA 1987 s. 923

att HD anser att en egentlig varuutstyrsel inte måste vara säregen för att kunna inarbetas. Här nämner även Pehrson det ovan citerade uttalandet från departementschefen. Pehrson är av den åsikten att man inte ska lägga någon vikt vid det över huvudtaget. Detta på grund av att departementschefen använder ordet ”uteslutande”, som står i direkt strid med 5 § VML ordalydelse. Pehrson fortsätter med att säga att han anser att lagens bokstav ska ha företräde framför ett motstridigt uttalande i förarbetena. Det är, enligt honom, nu klart att man kan bortse helt från detta uttalande. Den andra frågan som Pehrson diskuterar är hur man ska tolka 5 § VML. Man skulle kunna summera det hela med att både han och HD inte är anhängare till läran om alternativa former¹²⁵. Det betyder att de anser att det inte spelar någon roll om man kan uppnå samma önskvärda tekniska resultat genom att alternera utformning och utseende. Dessa egentliga varuutstyrsel kan ändå inte bli skyddade genom varumärkeslagen. Pehrson menar att bara för att en utstyrsel kan varieras så kan den inte omfattas av varumärkeslagens skydd. Finns det inget patent på den tekniska idén så står det varje annan näringsidkare fritt att utnyttja den, även om det finns alternativa tekniska lösningar att tillgå. Grundtanken bakom 5 § VML är att den fria konkurrensen inte får hämmas.¹²⁶

Levin i sin tur är kritisk till Pehrsons uttalande när det gäller frågan om det krävs att en varuutstyrsel måste vara säregen för att kunna inarbetas. Hon menar att Pehrson allt för lätt avfärdar denna möjlighet, man kan enligt Levin inte göra ett e contrario-slut av HD:s dom. Bara för att den inte nämner säregen så betyder det inte att den inte anser att en varuutstyrsel måste vara det för att kunna inarbetas. Dessutom framför Levin att HD i Lego-fallet hänvisar till Philishave-fallet och att detta skulle betyda att man fortfarande anser att detta avgörande står sig även om det inte rör sig om exakt samma omständigheter. Levin anser att det i slutänden alltid ligger ett krav på säregen enligt departementschefens formulering. Det vill säga att om en utstyrsel har en teknisk eller funktionell utformning och därför inte ”uteslutande” tjänar som kännetecken, är utstyrseln inte säregen och kan i lagens mening inte inarbetas. De enda fall där inarbetning kan avhjälpa avsaknad av ursprunglig särskiljningsförmåga är om det inte finns några tekniska eller funktionella moment hos utstyrseln. I alla övriga fall kommer 5 § VML med sitt frihållningsbehov in och tar över. Som stöd för att HD går på samma linje är dess uttalande när den åberopar förarbetesuttalande om risken för oberättigat monopolskapande.¹²⁷

Vad beträffar Holmqvists synpunkt drar jag slutsatsen, när det gäller alternativa former, att han inte delar HD:s åsikt. Enligt Holmqvist kan klotsen åtnjuta skydd i lagen eftersom det finns möjlighet till variation. Detta grundar jag på att han argumenterade för Legos sak. Holmqvist framför flitigt synpunkten att man kan variera formen på Legoklotsen utan att den tekniska funktionen försämras. I och med att Boman inte hade varierat sin

¹²⁵ Läran om alternativa former kommer att diskuteras mer ingående i 4.6

¹²⁶ Pehrson, NIR 1988 s. 378, s. 396 ff.

¹²⁷ Levin, Noveller i varumärkesrätt, s. 180 f.

utformning trots att han hade möjligheten betyder det att han hade gjort intrång i Legos ensamrätt, vilken Lego genom inarbetning hade förvärvat.

3.5 Lagändringen 1993

Även innan Sverige gick med i EU 1995 så började vi anpassa en del av våra lagar för att uppfylla kraven i EES-avtalet. Varumärkeslagen tillhörde en av de lagar som krävde viss justering för att överensstämma med, vid tidpunkten, gällande EG-rätt. Följande ändringar som berör förpacknings- och varuutstyrslar fick göras.¹²⁸

För det första så uppställer VMD inga krav på att man ska särbehandla förpacknings- och varuutstyrslar på ett speciellt strängt sätt i förhållande till andra typer av varumärke, man valde därför att stryka ordet ”säregen” ur lagen. Från och med 1993 krävs det bara att en utstyrsel har särskiljningsförmåga för att kunna för att kunnas skyddas i varumärkeslagen.¹²⁹

För det andra så togs passusen in om att man ska kunna återge ett varumärke grafiskt. På så sätt kan tredjeman lättare hitta om ett visst märke finns registrerat och hur stor räckvidd registreringen har.¹³⁰

För det tredje, vilket uteslutande har betydelse för möjligheten att registrera utstyrslar, instiftade man ett andra stycke i 13 § VML, vilket motsvarar undantagen som finns i artikel 3.1 e VMD. Undantaget i 13 § 2 st. VML är tvingande och anger tre specifika fall när en utstyrsel inte kan registreras. De tre fallen som är undantagna registrering är: kännetecken som uteslutande består av en form som följer av varans art, en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde. Den främsta anledningen till lagändringen är att det ska finnas en säkerhetsventil som förhindrar att tillverkningsmonopol uppstår. Det skulle leda till orimliga resultat om man kunde uppnå ett evigt varande skydd genom varumärkeslagen för tekniska lösningar eller grundformer på en vara. Det är helt i sin ordning att en vara ska kunna fungera som kännetecken men det samma ska inte gälla för en typ utav vara.¹³¹

3.6 Konflikten mellan 5 § och 13 § 2 st. VML

Innan lagändringen var det 5 § VML, som utgjorde gränsen för vad som kunde vara ett varumärke i både fallen med inarbetning och registrering, men i och med EG-anpassningen fick vi i 13 § 2 st. VML uttryckligt stöd

¹²⁸ Prop. 1992/93:48

¹²⁹ Prop. 1992/93:48 s. 72

¹³⁰ Prop. 1992/93:48 s. 71

¹³¹ Prop. 1992/93:48 s. 73 ff.

för i vilka fall utstyrsrar inte kan registreras. Av detta får man dra den slutsatsen att 5 § VML numera endast tar sikte på inarbetningsfallen.

Det råder dock en viss oklarhet när det gäller ordalydelsen i de båda paragraferna. Anledningen till denna brist på kongruens kan helt enkelt förklaras med att varken departementen eller remissinstanserna uppmärksammade problemet i samband med lagändringen 1993¹³² Det har kanske delvis sin förklaring i att undantaget i 13 § 2 st. VML togs in först efter påpekande från flera remissinstanser, det fanns således inte med i det ursprungliga förslaget. Remissinstanserna hade uppmärksammat att undantaget i art 3.1 e VMD inte täcktes av lagen, men när det andra stycket i 13 § VML togs in missade man att det skapades ett haltande förhållande till 5 §. VML¹³³

Det som skapar problem är orden ”*huvudsakligen*” och ”*uteslutande*”. 5 § VML lyder:

”Ensamrätt till varukännetecken innefattar icke sådan del av kännetecknet, som *huvudsakligen* (min kursivering) tjänar att göra varan eller dess förpackning mera ändamålsenlig eller eljest att fylla annan uppgift än att vara kännetecken.”

13 § 2 st. VML har i sin tur har följande lydelse:

”Som varumärke får inte registreras kännetecken som *uteslutande* (min kursivering) består av en form som följer av varans art eller en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.”

Jag återkommer med en närmre redogörelse och försök till tolkning av innebörden av alla tre undantagen i kapitel 5.1.3 Direktivets undantag, 3.1. e, och tolkning i doktrinen.

Formuleringen i 13 § 2 st. VML är i sak överensstämmande med art.3.1 e VMD. Undantagen i direktivet är absoluta registreringshinder som skall tolkas restriktivt. Bestämmelsen är ingen minimiregel, utan det är endast i dessa tre fallen som registrering inte ska tillåtas av förpacknings- och varuutstyrsrar. I och med detta kan man inte ge 5 § VML en självständig innebörd, för det skulle leda till att man i och med ordvalet, ”*huvudsakligen*”, skulle kunna avvisa inarbetade kännetecken i större utsträckning än vad man, enligt ordalydelsen i 3.1.e VMD och 13 § 2 st. VML kan med registreringsfallen.¹³⁴ Med anledning av det nyss nämnda måste 5 § VML därför, som fallet är idag, trots sin avvikande formulering tolkas i överensstämmelse med direktivet, direktivkonform tolkning, för att stå i överensstämmelse med EG-rätten.¹³⁵

Problemet med diskrepansen mellan de båda paragraferna kommer att få sin lösning, förutsatt att formuleringen i förslaget till den nya varumärkeslagen

¹³² Levin, NIR 1996 s.297 Varumärkesrättsligt ”designskydd” ur ett svenskt perspektiv, s. 303

¹³³ Prop. 1992/93:48 s. 74 f.

¹³⁴ Levin, NIR 1996 s. 297, s. 304 f.

¹³⁵ Se t.ex. EG-domstolens avgörande i mål C-14/83, von Colson, [1984] 1 ECR s. 1891

går igenom. Där väljer man en formulering, som har samma lydelse som artikeln i direktivet.¹³⁶ Till dess att det blir en realitet får man, trots problemen, använda sig av 5 § VML för att inarbetningsfallen också ska omfattas av lagen, om än på ett inte helt tillfredsställande sätt.

3.7 Praxis efter lagändringen 1993

3.7.1 Administrativ praxis

Att märka efter lagändringen är att det registreras fler utstyrslar än tidigare. Det verkar dock som att PRV har haft svårt att släppa kravet på säregen. Har sökande överklagat till PBR och påpekat att rekvisitet ”säregen” har tagits bort, har de inte helt sällan gett resultat.¹³⁷ Det har även hänt att PBR på egen hand har återförvisat ärenden till PRV med hänvisningen att kravet på säregen numera inte längre är tillämpligt. Ett sådant exempel är när Webes ville registrera sin godisbil, ”Ferraribilen”,¹³⁸ som egentlig varuutstyrsel. PRV avslag ansökan med motiveringen att bilen saknade tillräcklig särskiljningsförmåga. PBR i sin tur återförvisade ärendet till PRV med motiveringen att kravet på säregen inte längre fanns i lagen, varför bilen hade tillräcklig särskiljningsförmåga.¹³⁹

Ett ytterligare exempel på när det lönade sig att överklaga hos PBR när PRV hävdade bristande särskiljningsförmåga, var i fallet med en chokladkaka¹⁴⁰. Chokladkakans konvexa yta var utformad så att man skulle associera till stenarna i ett inkatempel. PRV hävdade att det inte kunde bli tal om registrering eftersom märket bara utgjorde en avbildning av varan och att det saknade särskiljningsförmåga. PBR ansåg inte att särskiljningsförmåga saknades och godkände därför registreringen. Här kan man se uppluckringen i registreringspraxis i och med rekvisitet säregens bortfall ur lagtexten. Innan 1993 så vägrade PBR en varumärkesregistrering av en chokladpralin som var utformad som en anka på just de två grunderna, bristande särskiljningsförmåga och att märket bara var en avbildning av varan. I fallet med Inka chokladen, vilket man kan betrakta som en likvärdig utformning av varan, ansåg man inte att det utgjorde hinder för registrering.¹⁴¹

Vad man också kan märka i sökandens argument efter EG-anpassningen är att sökanden ofta hänvisar till registreringar i andra EU länder.¹⁴² Ett fall där man åberopade registreringar i andra länder som stöd för sin ansökan och ändå fick avslag, var i fallet med Colgate¹⁴³. Colgate visade på att deras

¹³⁶ SOU 2001:26.bilaga 3, s. 534

¹³⁷ Holmqvist, Varumärkes särskiljningsförmåga, 1999, s. 571 ff., 586

¹³⁸ Se bilden i kap 2.5.4

¹³⁹ ”Ferraribilen”, reg. nr. 250 886 PBR beslut 16.3.1993

¹⁴⁰ ”Inka chokladkaka”, PBR 93/652

¹⁴¹ Holmqvist, a.a., s. 585 ff., 568

¹⁴² (red.) Levin och Bonnier, a.a., s. 90

¹⁴³ RÅ 2000 ref. 62 I., Colgate

randiga tandkräm redan blivit registrerad i Norge, Danmark och Finland när det ansökte om att registrera hos PRV. De fick dock avslag. Inte ens att PBR 1962 hade beviljat registrering av Signals rödvitrandig tandkräm i Sverige hjälpte Colgate. PBR menade istället att det idag fanns så många tandkrämer som var randiga att den egentliga varuutstyrseln därför saknade utseendemässiga särdrag och var därmed inte ägnad att särskilja. Regeringsrätten instämde i PBRs motivering och avvisade ansökan. I samband med att Colgate visade på att andra länders registreringsmyndigheter hade godkänt tandkrämen konstaterar bara Regeringsrätten att det inte förelåg någon enhällig praxis på området.¹⁴⁴

I och med den EG-rättsliga harmoniseringen kan man söka vägledning i OHIMs praxis från Alicante, men märk väl att denna bara är vägledande och inte bindande för medlemsstaterna vid beslut om nationella registreringar. Det samma gäller vice versa, d.v.s. man kan inte heller hos OHIM med stöd av en nationell registrering kräva rätt till ett varumärke på EU nivå, men även för OHIM kan nationell praxis vara vägledande.¹⁴⁵ Även om det säkert kommer bli så att man i allt större utsträckning söker vägledning i och till stor utsträckning följer OHIMs praxis, anser jag att det kommer ta lång tid innan området är helt harmoniserat. Det är möjligt att det även i framtiden kommer att finnas nationella avvikelser i praxis.

3.7.2 Judiciell praxis

Det bör anmärkas att den rättsliga prövningen inte har prejudikatstatus eftersom det endast har prövats i tingsrätten, domen är dock överklagad till Svea Hovrätt.¹⁴⁶ Med Lego avgörandet i färskt minne, där HD går mot både tingsrättens och hovrättens domslut, så får man om man ska söka vägledning i avgörandet göra det med viss försiktighet. Domstolen är inte heller enig när den kommer fram till domslutet utan det framförs en skiljaktig mening.

Än en gång är det Philishave som är uppe för prövning i rätten. Denna gång gäller det ansökan om hävning av Philips registrerade varumärkesrätt alternativt fastställelse att användning av Ide Lines kåpa med skärhuvuden, som ligger mycket nära Philishaves design, inte utgör intrång i Philips varumärke.

Anledningen till tvisten är att det japanska företaget Izumi vill komma in på den europeiska marknaden och man anser att Sverige är ett bra land att använda som språngbräda ut i Europa. Efter samtal mellan Izumi och Ide

¹⁴⁴ NIR 2001 s. 92 ff.

¹⁴⁵ OHIM examination guidelines 8.4.1., Andreasen, NIR 2001, s. 177, Varen som sit eget varemärke. Undtagelsen fra vareudstyrsbeskyttelse i varemærkelovens § 2, stk. 2/Varemærkedirektivets art. 3.1e). s.184, not 33

¹⁴⁶ Vid kontakt med avdelning 2 rotel 57 på Svea Hovrätt den 3/10-2002 får jag besked om att det ska sättas datum för huvudförhandling. Rättegången blir antagligen någon gång under 2004.

Line så bestämmer sig Ide Line att, för Izumis räkning, ta upp kampen mot Philishave i Europa.¹⁴⁷

Philips fick 1993 registrera en egentlig varuutstyrsel med följande utseende.



Ide Line framförde i hävningsyrkandet att rakapparatens form enligt varumärkesregistreringen uteslutande består av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt, praktiskt och ändamålsenligt resultat. Vidare hävdade man att formen saknade särskiljningsförmåga och att det därför förelåg registreringshinder. Som stöd för sin talan återopade Ide Line vad gäller hävningsyrkandet undantaget i 13 § 2 st. VML och 5 § VML.

Philips menade dock att utformningen av kåpan och skärhuvudena var godtycklig och att varumärket hade förvärvat särskiljningsförmåga genom sin distinkta design och inarbetning.

När det gäller fastställsetalan hävdade Ide Line att deras kåpa och skärhuvud inte skulle anses förväxlingsbara med Philips registrerade varumärke. Philips bestred yrkandet och framförde i sin talan det motsatta, just att det förelåg risk för förväxling mellan de båda rakapparaterna.¹⁴⁸

I en artikel i Brand News från 1997 skrevs det att det var en mycket teknisk tvist som närmast kunde liknas vid ett patentmål, genom det stora antalet vittnesmål och utlåtande om design, utformning och apparaternas tekniska funktion. ”Man får som åhörare en rejäl dos kunskap om rakning och maskinteknik.”¹⁴⁹ Även domen innehåller mycket tekniska jämförelser av vibrerande och roterande skärhuvuden, kåpans karakteristiska treklöverutformning och huruvida tre rakhuvuden med placering i en liksidig triangel är den optimala tekniska lösningen eller om det bara är en estetisk utformning.

Båda parterna har tagit hjälp av varsin sakkunnig. Philips har anlitat Marianne Levin och Ide Line har använt sig av Lars Pehrson. Levin och Philips argumenterade för att det inte var de tekniska effekterna som låg bakom utformningen. De visade bl.a. på att PRV hade registrerat Philips kåpa utan några invändningar, att det bara var estetiska tankar bakom utformandet av klöverbladsformen på kåpan och att likheterna mellan de båda märkena var så stor att det föreligger en uppenbar förväxlingsrisk. Levin hänvisade också till tysk praxis och läran om alternativa former.

¹⁴⁷ Brand News, nr. 3 1997, s. 20, författare ej utskrivet

¹⁴⁸ Stockholms TR 1997-04-25 mål T 7-1316-94, T 7-249-97, s. 2 ff.

¹⁴⁹ Brand News, nr. 3 1997, s. 21

Pehrson och Ide Liner menade att utformningen av kåpan och skärhuvudenas placering m.m. grundade sig på att man vill uppnå det bästa tekniska resultatet och att det långt ifrån var en godtycklig utformning. Dessutom hävdade Pehrson att resonemanget om alternativa former var helt ohållbart. Om det bara finns ett fåtal alternativa former leder det till att den som är först med att registrera skapar ett funktionellt monopol och hämmar konkurrensen för konkurrenterna.¹⁵⁰

Tingsrätten gjorde följande bedömning; Den började med att konstatera att en utformning som stämde överens med varumärkets hade varit i bruk i trettio år i Sverige. Med stöd av nyss nämnda fakta och en markandsundersökning som visade att Philishave var starkt inarbetad här i landet, slöt sig rätten till att varumärket hade, enligt varumärkeslagen, erforderlig särskiljningsförmåga. Vidare konstaterade rätten att ett förhandsavgörande från EG-domstolen kommer att krävas i högsta instans, men eftersom inte någon av parterna hade krävt att förhandsavgörande inhämtades lämnade den det därhän.¹⁵¹

Först konstaterade rätten att 5 § VML inte var tillämplig, utan den gäller endast för inarbetningsfallen. Resonemanget angående hävningsyrkandet handlade istället i första hand om att försöka tolka undantaget i 13 § 2 st. VML och komma fram till vad som menas med ”uteslutande” och ”krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”. Rätten använde sig av VMDs ordalydelse och en allmän lämplighetsavvägning för att utröna innehållet i regeln. Den fortsatte med att säga att man inte kan registrera ett varumärke om formen i sin helhet är tekniskt betingad, det är det som menas med ”uteslutande”. Även om det kan finnas delar av designen som är utformade för att uppnå tekniska resultat, så kan de registreras. Man får då använda sig av möjligheten med disclaimers och utesluta den tekniska delen från registreringen. Resonemanget om ”krävs för att uppnå ett tekniskt resultat” delade rätten upp i två delar. Den började med att diskutera vad som ligger i ordet ”krävs”. Det måste verkligen vara nödvändigt för att uppnå tekniskt resultat. Det räcker inte med att formen är funktionell. Hur avgör man då om det verkligen är nödvändigt/krävs för att uppnå tekniskt resultat? För att få klarhet i detta måste man bilda sig en uppfattning om vad för andra möjligheter som står till buds för att uppnå samma resultat. Rätten förespråkade läran om alternativa former för att komma fram till om något krävs för att uppnå tekniskt resultat. För det andra måste man komma fram till vilken innebörd man skall lägga i orden ”tekniskt resultat”. Tingsrätten ansåg att det var klart att det avsedda resultatet skall vara betingat av funktionen. Den beslutade i detta fall att relationen mellan funktion och resultat definieras som ”rakning med knivar som roterar under skärhuvuden”. På marknaden fanns det många olika varianter av rakapparater som fungerade på det nyss nämnda sättet. Rätten ansåg inte att Ide Line hade fog för sina påståenden om att placeringen av de tre skärhuvudena i en liksidig triangel var tekniskt betingade, inte heller

¹⁵⁰ Brand News, nr. 3 1997, s. 22

¹⁵¹ Stockholms TR 1997-04-25 mål T 7-1316-94, T 7-249-97, s. 8 f.

storleken på skärhuvudena ansågs vara en lösning som berodde på enbart tekniska övervägande.¹⁵²

” Av materialet drar tingsrätten slutsatsen att det tekniska resultatet – rakning med roterande knivar jämte de ytterligare förutsättningarna som bör gälla – utan nämnvärd förändring av kostnaden eller effektiviteten kan uppnås genom användning av olika antal skärhuvuden, utförda med olika diameter och utrustade med olika antal knivar liksom att skärhuvudena i och för sig kan utföras som liksidiga månghörningar. Den av Philips såsom varumärke registrerade utstyrseln krävs således inte för att uppnå det tekniska resultatet.”¹⁵³

Därmed blev inte undantaget i 13 § 2 st. VML tillämpligt varför yrkandet om hävning av registreringen icke kunde bifallas.

När det gällde om Ide Lines användning av sin rakapparat skulle anses göra intrång i Philips varumärkesrätt konstaterade rätten helt kort att avvikelserna var obetydliga och kännetecknen var därför förväxlingsbara. Även det alternativa yrkandet lämnades därför utan bifall.¹⁵⁴

En ledamot av rätten gjorde dock gällande en skiljaktig mening. Göran Nilsson var överens med de andra ledamöterna i den del av domen som behandlade fastställelsetalan. Han instämde också i att Philips varumärke ansågs ha särskiljningsförmåga. Han menade dock att rätten felaktigen hade fört ett resonemang om alternativa former. Enligt Nilsson ledde det till en mycket godtycklig bedömning när man skulle avgöra om registrering kunde beviljas. Det skapade skydd för tekniska lösningar som inte skulle ha kunnat ha erhålla skydd någon annanstans och därmed skapade det produktionsmonopol och verkade konkurrenshämmande. Detta ansåg Nilsson omöjlig vara avsikten med bestämmelsen utan han menade istället att ett kännetecken endast skall uteslutas från registrering om dess form uteslutande är motiverad av det tekniska resultat som skall uppnås. Det skall inte vara avgörande för resultatet om det finns alternativ för att uppnå den tekniska lösningen. Nilsson menade, tvärtemot majoriteten, att Philips inte hade lyckats övertyga om att skärhuvudenas placering i en likformig triangel, kåpans utformning och en den klöverbladsformade linjen som ramar in skärhuvudena endast grundade sig på en godtycklig formgivning. Istället ansåg han att Ide Lines bevisning på ett klart och tydligt sätt talade för att utformningen av de tre ovannämnda elementen var betingade av det tekniska resultatet och på grund här av skulle undantaget i 13 § 2 st. VML tillämpas. Slutsatsen blev därför den att det förelåg och fortfarande föreligger hinder för registrering enligt varumärkeslagen och på grund här av så skall registreringen enligt 25 § VML hävas.¹⁵⁵

Majoriteten och den skiljaktiga ledamoten gör gällande två helt olika ståndpunkter. Majoriteten hävdar att läran om alternativa former blir tillämplig och Nilsson menar att det faktum att man kan alternera formen

¹⁵² Stockholms TR 1997-04-25 mål T 7-1316-94, T 7-249-97, s. 10-14

¹⁵³ Stockholms TR 1997-04-25 mål T 7-1316-94, T 7-249-97, s. 14

¹⁵⁴ Stockholms TR 1997-04-25 mål T 7-1316-94, T 7-249-97, s. 15

¹⁵⁵ Stockholms TR 1997-04-25 mål T 7-1316-94, T 7-249-97, protokoll bilaga

inte har någon betydelse när man ska avgöra om ett varumärke kan registreras. Vem som har rätt i den delen fick vi faktiskt svar på i en dom från EG- domstolen som kom i juni 2002¹⁵⁶. Där har vi med all säkerhet också svar på varför Hovrätten har valt att vänta med att ta upp fallet till prövning. Omständigheterna i fallet är i princip de samma. Jag återkommer till domen i kapitel fem, i samband med att jag behandlar EG-rätten.

3.8 Delkonklusion Sverige

Redan när varumärkeslagen trädde ikraft 1960 så fanns det en stark ovilja att låta utstyrselar få skydd i lagen. Med anledning av självkonsumtions-samhällets utveckling och den ökade betydelsen av att förpackningen och varan kan representera sig själv så ansåg man det dock vara nödvändigt att erbjuda skydd i lagen. Detta skedde också, men för att tillmötesgå skeptikerna så ställde man ett strängare krav på utstyrselar i lagen än på övriga varumärken. Utstyrselarna skulle inte bara uppfylla kravet på särskiljningsförmåga utan även krav på att vara ”säregen”. Det rådde ett avvisande klimat i Sverige när det gällde att bevilja utstyrselar skydd i lagen. Philishave avgörandet från 1966, där Regeringsrätten inte beviljade skydd för Philishave rakapparaten som egentlig varuutstyrsel talar sitt tydliga språk. Även i NJA 1987 s. 923 valde HD att inte erkänna Legoklotsen som en egentlig varuutstyrsel. Den ansåg att klotsens utformning i huvudsak var funktionell och det enda som inte var funktionellt med klotsen var färgerna och dessa i sin tur saknade särskiljningsförmåga. HD konstaterade också att det inte spelade någon roll att konkurrenten hade kunnat utforma sin klots på ett alternativt sätt.

Visst registrerades en del utstyrselar som varumärke men det var i huvudsak förpackningar, när det gällde egentliga varuutstyrselar så var det mycket sparsam registrering och det som tycks vara gemensamt för dem var att de alla var i total avsaknad av tekniska element.

I och med att Sverige gick med i EES så krävdes en revidering av varumärkeslagen så att den stämde överens med VMD. Det som gjordes var att man slopade kravet på ”säregen” och la in ett andra stycke i 13 § VML vilket hade samma lydelse som undantaget i art 3.1 e VMD. Det uppstod dock en miss när man tog in det nya stycket i 13 § VML. Man märkte inte att det inte stod i överensstämmelse med lydelsen i 5 § VML. Undantaget i 5 § VML är mer långtgående än det i art 3.1. e VMD. Detta leder till att vi har ett haltande rättsförhållande fram till att en ny varumärkeslag kommer att antas. Proposition väntas någon gång under 2004. Under tiden har man löst det genom att konstatera att man inte kan utsträcka 5 § VML:s verkan längre än undantaget i VMD eftersom 5 § VML måste tolkas direktivkonformt.

¹⁵⁶ 18 juni 2002 mål C-299/99, (Philips)

När det gäller registreringspraxis efter 1993 så kan man märka en uppluckring. Det registreras fler utstyrslar nu än tidigare, denna ökning gäller för så väl förpacknings- som varuutstyrslar. Man har t.ex. låtit registrera Philipskåpa med tre rakhuvuden som en egentlig varuutstyrslar. Det finns dessutom en dom från Stockholms TR där domstolen avvisar klagandes talan om att Philips registrering skulle vara ogiltig. Domen är visserligen överklagad till Svea Hovrätt men rättegångsdatum förväntas inte sättas förrän under 2004.

Min slutsats när det gäller Sverige är att man har gått från att inte alls acceptera utstyrslarskydd i varumärkeslagen till att bli toleranterare. Innan lagändringen var det mycket sällsynt att man tillät registrering av varor. Det var ett mycket avvisande klimat. Jag vill inte sträcka mig så långt som att säga att en vara inte kunde vara sitt eget varumärke men nästintill. Det kan man se på registreringspraxis, de varor som registrerades var helt i avsaknad av tekniska betingelser som exempelvis tandkrämen Signal. Efter lagändringen 1993 syns som sagt en lättnad vad gäller registrering hos PRV. Detta måste ses som en, enligt min uppfattning, naturlig utveckling helt i överensstämmelse med EG-rätten på området. Varor och förpackningar måste kunna tala för sig själva och verka särskiljande. Kommer man på en smart utformning ska den också kunna åtnjuta ett starkt skydd. Det är viktigt inte minst efter som varumärken kan representera stora ekonomiska värden. Visserligen är det inte meningen att man ska skapa så starka varumärken av utstyrslar att de hämmar konkurrensen helt. Det anser jag dock inte att man gör eftersom det finns en säkerhetsventil i 13 § 2 st. VML. Man kan uppnå balans mellan varumärkesrätten och konkurrensen. Hur man ska tolka alla delarna i undantaget är inte helt klart men det kommer vi få svar på genom EG domstolens praxis. Det har kommit ett avgörande från EG-domstolen där man rätar ut frågetecknen angående räckvidden av VMD undantag i art 3.1. e/13 § 2 st. VML men det kommer att behövas fler för att avgöra var den exakta gränsen går. I väntan på fler avgörande kommer svenska registreringsmyndigheter med säkerhet att söka vägledning hos OHIM. Förklaringen till det är att man strävar efter att skapa en gemensam praxis.

4 Danmark

4.1 Historisk utveckling

Danmarks och Sveriges rättsutveckling inom varumärken och faktiskt hela immaterialrätten följs tätt åt på grund av det nordiska samarbetet på området. Danmark fick sin första varumärkeslag 1880 men den reviderades ganska snart i och med att det nordiska samarbetet började 1890.¹⁵⁷ Nästa stora lagreform kom 1936 och det var då man införde skydd för varuutstyrsel i varumärkeslagen. Precis som i Sverige hade man redan tidigare haft visst indirekt skydd för varuutstyrsel genom lagen mot illojal konkurrens. I den nya lagen beviljades direkt skydd för varuutstyrsel.¹⁵⁸ Sveriges nu gällande varumärkeslag från 1960 motsvaras i Danmark av en lag från 1959. På de flesta punkterna lyckades man uppnå rättslikhet mellan lagarna, men det finns trots allt fall där de skiljer sig åt. De viktigaste skillnaderna är i huvudsak två; för det första väljer danskarna att i 1959 års varumärkeslag innefatta också firma och personnamn i varumärkesbegreppet, vilket inte något av de andra nordiska länderna gör. De övriga tre gick på den svenska linjen, vilken innebär att firma och personnamn inte ensamt kan registreras som varumärke.¹⁵⁹ För det andra kan man förvärva rätt till ett varumärke på tre sätt i Danmark, dels genom registrering eller inarbetning, som i övriga Norden, dels genom att man tar ett märke i bruk. Man kan med andra ord, i Danmark, få rätt till ett varumärke på en dag om man ser till att märket kommer ut till butikerna och samtidigt annonserar i dagspressen. Danmark, som fullgod medlem i EG, var det första landet i Norden att anpassa sin lag helt till direktivet. Detta gjorde man genom att anta en helt ny varumärkeslag 1991¹⁶⁰, vilken trädde i kraft 1 januari 1992. Fram till tiden för de andra nordiska ländernas anslutning till EES-avtalet rådde det en tillfällig rättsolikhet på det annars så samordnade rättsområdet. Först när Sverige, Norge och Finland direktivanpassade sina lagar 1993-94 så återskapades rättslikheten på området.¹⁶¹

4.2 Varumärkesbegreppet

Danmark ställer samma materiella krav på varumärken som man gör i Sverige. Det skall ha särskiljningsförmåga och vara ägnat att fungera som kännetecken för varor eller tjänster i näringsverksamhet. Det kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt och som exempel på det anges bl.a.

¹⁵⁷ Kockvedgaard, a.a., s. 284

¹⁵⁸ Kockvedgaard, Konkurreceprægede immaterialretspositioner, 1965, s. 421

¹⁵⁹ SOU 2001:26, Nordisk lovsamarbejd, Lassen, s. 124 not

¹⁶⁰ Varemærkeloven lov nr. 341 af 6 juni 1991, DKVML

¹⁶¹ SOU 2001:26, Nordisk lovsamarbejd, Lassen, s. 124 f.

varans form, utstyrelse och emballage.¹⁶² Även undantagen som följer av direktivet art. 3.1.e hittar man i 2 § 2 st. DKVML.

”Der kan ikke erhverves varemærkeret til tegn, som udelukkende består af enten en udformning, som følger af varens egen karakter, en udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat, eller en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi.”

Det som skiljer lagarna åt, är som tidigare nämnts, att man kan få rätt till ett varumärke på ett tredje sätt genom att man tar det i bruk.

4.3 Hur ser man på varuutstyrelser i Danmark?

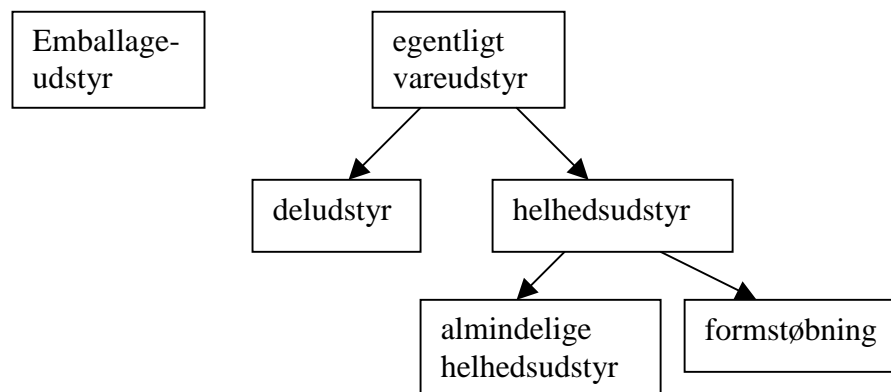
4.3.1 Klassificering

I Danmark uttrycks det en klar ovilja att låta egentliga varuutstyrelser uppnå känneteckensstatus. Det har fått sitt uttryck i devisen. ”En vara kan inte vara sitt eget varumärke.” För att förstå det danska resonemanget så krävs det en förklaring på hur man ser på varuutstyrelser. Jag uppfattar det som att det är Koktvedgaard som är den stora auktoriteten på området i Danmark, därför väljer jag att utgå från den klassificering av varuutstyrelser som han gör. Även de övriga danska författarna, som jag har använt mig av, faller tillbaka på Koktvedgaards uppdelning. Koktvedgaards uppdelning kan i Sverige närmast liknas vid den uppdelning som Holmqvist använder sig av¹⁶³. Jag gör en förklaring av de danska orden på svenska, så gott det går, men väljer sedan att använda mig av den danska terminologin. Koktvedgaard klassificerar varuutstyrelser på följande sätt: Han delar först in varuutstyrelser i två huvudgrupper dels ”emballageudstyr”(förpackningsutstyrelser), t.ex. flaskor, dunkar, korkar, burkar, kartonger, inslagspapper o.s.v., dels ”egentligt vareudstyr”(egentliga varuutstyrelser). Egentliga varuutstyrelser som förknippas med själva formen på varan delas i sin tur in i flera undergrupper, ”deludstyr” och ”helhedsudstyr”. ”Deludstyret” motsvaras av Holmqvists tvådimensionella förpacknings- eller egentliga varuutstyrelser, t.ex. dekor invävd i textilier eller motiv påmålade på förpackningar. Med ”helhedsudstyr” menas själva varans framtoning som t.ex. vikt, form och färg. Slutligen är ”helhedsudstyret” indelat i ytterligare två undergrupper, ”almindelige helhedsudstyr” och ”formstøbning”. Dessa saknar direkt motsvarighet i den svenska doktrinen, men Koktvedgaard själv definierar dem på följande vis; ”almindelige helhedsudstyr” överensstämmer med varans konkreta eller blivande framtoning d.v.s. design, medan ”formstøbning” karakteriseras av att varan försvinner i och med att den konsumeras. ”Formstøbning” förekommer på så sätt bara i bestämda varugrupper som t.ex. tvål, ljus, choklad, godis och glass.¹⁶⁴

¹⁶²Varemærkeloven lov nr. 341 af 6.juni 1991, § § 1, 2 stk. 1 och 2 stk. 2 p. 4

¹⁶³ Holmqvist, Varumärkes särskiljningsförmåga, 1999, s. 531f.

¹⁶⁴ Koktvedgaard, Konkurrenceprægede immatarietspositioner, s. 419



4.4 Vad är en vara?

Vad som är av intresse för att kunna avgöra hur man i Danmark ser på varuutstyrselar och deras möjligheter till skydd genom varumärkeslagen är att utreda vilka av alla dessa grupper och undergrupper som man klassificerar som en vara. Vad menar man då egentligen när man säger att en vara inte kan var sitt eget varumärke, vilken eller vilka av alla dessa grupper är det man syftar på?

Den första gruppen man naturligt nog kan utesluta är förpackningsutstyrselar. Koktvedgaard och flera med honom menar att det i förpackningsfallet inte skapar några problem. Här finns det många variationsmöjligheter och man kan på grund av detta få rätt till en förpackning på något av de tre sätt som lagen föreskriver. Enligt Koktvedgaard är det förpackningsutstyrselarna tillsammans med ”deludstyret” som utgör den stora och centrala gruppen av utstyrselar. Så inte heller ”deludstyret” som är en av de första undergrupperna till ”egentligt vareudstyr” är särskilt problematisk. Det finns även här många möjligheter till variation.¹⁶⁵ Bara för att man gör ett tyg med ett visst mönster, som kan skyddas som varuutstyrsel, så hindrar man inte andra producenter från att tillverka tyg av samma slag. Mönstret påverkar inte produktens funktion. Tredje grupp att uteslutas från att vara en vara som inte kan få skydd enligt varumärkeslagen är ”formstøbning”. Det ligger i produktens natur, att den försvinner när man konsumerar den. Formen är inte beroende av produktens egenskaper.¹⁶⁶ Man hindrar inte någon annan att tillverka t.ex. choklad bara för att man har fått rätt till den trekantiga formen, jfr Toblerone. Det finns fortfarande alla möjligheter för andra att tillverka choklad bara de inte utformar den som Toblerone. Det gemensamma för alla dessa tre grupper är att de är ägnade att ha en känneteckensfunktion, vilket är en förutsättning för varumärkesskydd. Formen på förpackningen, mönstret på tyget och formen på chokladen är ägnade att fungera som kännetecknen för något, utformningen är inte en egenskap hos själva produkten, och kan därför utgöra varumärke.

¹⁶⁵ Koktvedgaard, Konkurrenceprægede immaterialretspositioner, s.419, Schovsbo NIR 1996 s.53 Varemærkeretlig beskyttelse af industrielt design?, s. 54

¹⁶⁶ Schovsbo, NIR 1996s. 53, s.54

Jag sluter mig härmed till att det är ”helhedsudstyr” och där framförallt undergruppen ”almindelige helhedsudstyr” man syftar på när man säger att en vara inte kan vara sitt eget varumärke. Man menar att den gruppen inte är ägnad att känneteckna något, formen på varan är en egenskap hos varan, och kan därför inte fungera som ett särskiljande kännetecken.

4.5 Belysande rättspraxis med kommentar

När man talar om de tre grupperna ”emballageudstyr” ”deludstyr”, och ”formstøbning” som, enligt vad jag förstår; inte klassas som varor i varumärkesrättslig mening och på så vis kan vara skyddade av varumärkeslagen, återkommer hela tiden en rad liknade argument som t.ex. att utformningen inte hindrar andra producenter och att det finns möjlighet till variation. Grunden till dessa argument ligger i konkurrensrättens nära sammanknytning med varumärkeslagen. Registrering, inarbetning och i bruktagande av ”emballageudstyr”, ”deludstyr” och ”formstøbning” skapar inga konkurrensbegränsande effekter och därför kan dessa uppnå varuutstyrstatus och på så sätt åtnjuta skydd i varumärkeslagen. Av detta kan man dra slutsatsen att det man vill värna om genom att inte låta varor vara sina egna varumärken är den fria konkurrensen. Det kan dock märkas i bl.a. domstolspraxis att de tre kategorierna, som kan skyddas i lagen, har ett smalt skydd. Det vill säga att man kan relativt lätt få rätt t.ex. till en förpackning som varumärke men skyddet är inte speciellt omfattande, det framgå bl.a. i fallet med Mini Japp i Twistpåse¹⁶⁷. Även om Japp utvecklades från ett inte längre existerande samarbete med Mars så fann domstolen inte Mini Japp i Twistpåse förväxlingsbara med Mars. Trots att det fanns omfattande likheter när det gällde färgval på text och förpackning och typsnitt kom rätten fram till att ordmärkena var så pass olika att det inte förelåg någon förväxlingsrisk mellan Mini Japp och Mars. Av betydelse för avgörandet var också att Mini Japp packas in som en karamell, vilket inte Mars gör, enligt min uppfattning ett klart exempel på att konkurrensen är viktig och att den inte får hämmas. Anledningen till att man i Danmark inte vill låta varor vara sina egna varumärken hittar man således delvis i den danska konkurrensrätten. Detta kan förklaras med att Danmark sedan en längre tid har en väl utvecklad konkurrens- och markandsrätt som uppenbarligen fungerar som ett komplement till varumärkeslagen. I LEGO II ges ett konkret exempel på när domstolen väljer att inte erkänna varan som ett varumärke, men istället kommer åt efterbildningen genom marknadsföringslagens generalklausul, 1 §¹⁶⁸.

¹⁶⁷ UfR 1997.467 SH, (Mini Japp)

¹⁶⁸ 1 § DKMFL, Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik.

4.5.1 LEGO II, UFR 1995.92 SH

Bakgrunden till det danska målet är densamma som den svenska. Lego har med kiddiecraft-klotsen som förebild utvecklat sin egen grundklots med 4x2 nabbar på ovansidan¹⁶⁹. Lego lyckades 1962 att få patent på sin förbättrade klots med giltighet från 1958. Patentet har av naturliga skäl löpt ut vid tiden för tvisten. Byggis som ursprungligen var ett svenskt företag hade via postorder marknadsfört och sålt sina produkter i Danmark. För tillfället marknadsförde och sålde de även sina produkter via sina dotterbolag i Danmark. I sin mer eller mindre tvivelaktiga marknadsföring hänvisade man till att klotsarna kunde byggas ihop med andra stora byggklotssystem. I den svenska texten på kartongerna hänvisades det uttryckligen till att klotsarna kunde byggas ihop med Legos klotsar. I Byggis sortiment ingick dels lådor med deras grundklotsar som i princip var identiska med Legos dels olika ”temalådor” som innehöll både grundklotsar, figurer och rekvisita från kända tv-serier, datorspel och filmer t.ex. Teenage Mutant Hero Turtles med klokrör, Super Mario och Jurassic Park.

Lego anförde att Legoklotsen hade blivit inarbetad och på så sätt förvärvat varuutstyrslstatus och blivit sitt eget varumärke. Man hänvisade också till en varumärkesregistrering och påstod att denna de facto visade en varuutstyrsl. Dessutom lät Lego göra gällande att Byggis bröt mot 1 § DKMFL genom att de marknadsför en byggklot som i stort sett var identisk med deras egen grundklots. Lego menade att de hade lagt ner åtskilliga resurser på produktutveckling vilket man inte ansåg att Byggis hade gjort. De hade bara åkt snålskjuts på Lego utan att ha behövt investera.

Byggis hävdade att för dem, liksom för Legoklotsen en gång i tiden, var det kiddiecraft-klotsen som var förebild. Vidare anförde Byggis att Lego inte längre kunde hävda någon rätt till de tekniska delarna eftersom patentet hade löpt ut och på så sätt stod det andra näringsidkare fritt att använda sig av dessa element. Att Legos varumärkesregistrering skulle vara en registrerad varuutstyrsl avfärdade Byggis med att visa på att det i själva verket var ett registrerat figurmärke. Byggis anförde vidare att Legoklotsens utformning var funktionellt betingad och på så vis kunde den inte vara skyddad i varumärkeslagen. Dessutom ansåg Byggis att företaget visst hade fört en självständig produktutveckling i samband med att man hade tagit fram nya saker till sina olika ”temalådor”. När det gällde grundklotsen ansåg Byggis att det var den bästa tekniska lösningen och Lego skall inte kunna tvinga sina konkurrenter till att behöva använda sig av en tekniskt underlägsen variant. Slutligen ansåg Byggis att man inte hade marknadsfört sina produkter på ett tvetydigt sätt utan att det klart och tydligt framgick för konsumenten att det inte var tal om Legos produkter utan Byggis.

Rätten i sin tur gjorde kort och gott följande bedömning när det gäller den varumärkesrättsliga delen:

¹⁶⁹ Jämför bild NJA 1987 s.923

”Retten finder ikke, at der i udformningen af Lego-klodsen er sådanne karakteriserende, selvstændigt tegnbærende elementer, der kan bevirke, at Lego-klodsen (grundformen 2x4) som sådan er blevet et varemærke med den virkning, at andre er afskåret fra at sælge dermed forvekselige klodser.”

Vad gæller den marknadsrettslige delen konstaterede retten at Lego havde opnået sin stilling på markedet gennem omfattende produktutveckling och marknadsföring, och detta ansåg domstolen skyddas genom 1 § DKMFL. Den fortsatte sitt resonemang med att säga att Byggis klots var nästintill identisk med Legos och att man av detta kunde dra slutsatsen att Byggis hade producerat klotsen utan nämnvärd självständig insats. Visserligen var patentet förfallet men retten menade ändå att Byggis mycket väl hade kunna alternera utformningen på sin klots utan att den tekniska lösningen hade gått förlorad. Dessutom ansåg retten att Byggis direkt eller indirekt i sin marknadsföring hade angivit att deras klotsar var sammanbyggningsbara med Legos klotsar. Domstolen konkluderade med att säga att Byggis otillbörligen hade utnyttjat Legos ställning på den danska marknaden och därmed gjort sig skyldig till brott mot 1 § DKMFL. ¹⁷⁰

Detta är ett bra exempel på hur man väljer att lösa problemet i den danska rätten. Man låter lagarna samverka och dessa ger uttryck för generella rättsprinciper. Man väljer att i lagtexten jobba med generalklausuler och i domstolarna använder man sig av pragmatiska och ändamålsenliga tolkningar. I Sverige har man på ett annat sätt låtit varumärkeslagen vara en lag som reglerar alla problem som kan uppstå med varumärken, detta beror delvis på att den svenska marknadsföringslagen inte har varit lika väl utvecklad och effektiv som i Danmark.¹⁷¹ På senare tid har dock marknadsföringslagen och konkurrenslagen utvecklats mycket i Sverige. Det är t.ex. inte så länge sedan, 1996, man fick en ny marknadsföringslag med en ny direktsanktionerad förbudsbestämmelse, 8 § MFL. Med hjälp av denna paragraf kan man komma åt vilseledande efterbildning.¹⁷²

Schovsbo i sin tur anmärker huvudsakligen på två saker i domen, dels att domstolen inte anger om den grundar sitt avgörande på den gamla 5 § DKVML eller det nya undantaget i 2 § 2 st. DKVML dels domstolens bristande resonemang om alternativa former¹⁷³ när det gäller den varumärkesrettsliga delen. Anledningen till att båda paragraferna är av intresse är att processen började innan den nya varumärkeslagen trädde i kraft och på så vis finns det rättsförhållanden som ska bedömas efter 1959 års varumärkeslag. Men, Schovsbo menar att de förhållanden som har betydelse för framtida praxis måste fattas med stöd iden nya varumärkeslagen. Därför hade han velat veta vilken av de båda paragraferna som domstolen stöder sitt avgörande på.¹⁷⁴

¹⁷⁰ UfR 1995.92 SH

¹⁷¹ SOU 2001:26, Lassen, Nordisk lovsamarbeid, s. 129

¹⁷² Nordell NIR 1998 s. 205, s. 224

¹⁷³ För mer detaljerat resonemang om alternativa former se kap 4.6

¹⁷⁴ Schovsbo, NIR 1996 s. 527, s. 537

Anledningen till att det är av intresse att veta om domen grundar sig på den gamla ordalydelsen eller den nya är att formuleringen i 5 § 1959 års DKVML inte överensstämmer med den nya i 2 § 2 st. DKVML. I gamla 5 §¹⁷⁵ utesluter man varumärke som ”hovedsageligt” består av... och i den nya 2 § 2 st. utesluter man rätt till varumärke som ”udelukkende” består av.... Vi känner igen resonemanget från den svenska varumärkeslagens 5 § och 13 § 2 st. Vilken innebörd skall man lägga i att ”huvudsakligen” har blivit ändrad till ”uteslutande”? Schovsbo ponerar att det skulle kunna betyda att undantaget skall tolkas snävare än vad det tidigare har gjorts i dansk lag, men problemet är att man varken kan eller får ta vägledning i den danska lagen och dess förarbete. Detta med anledning av att det inte är dessa som ligger till grund för den nya lydelsen, utan det är direktivet som är grund till ändringen i lagen. Vidare menar han att det under en viss tid kommer att råda divergens på området i EU med anledning av de olika medlemsstaternas rättstradition. Hur den nya ordalydelsen ska tolkas kan man inte vara säker på förrän man har fått svar i den europeiska jurisprudensen. Schovsbo fortsätter sitt resonemang med att säga att i och med att SØ- og Handelsretten inte har preciserat sig i fråga om vilken paragraf man grundar sitt avgörande på så får man utgå ifrån att det är ”business as usual”. Det vill säga att grundprincipen i de båda paragraferna är densamma och att varor fortfarande inte kan vara sitt eget varumärke. Schovsbo tillsammans med Koktvedgaard och Wallberg menar alltså att man fortsätter enligt de vedertagna principerna i dansk rätt tills man har blivit överbevisade från europeiskt håll om att man ska lägga några andra värderingar i tolkningen av 2 § 2st. DKVML¹⁷⁶

När det gäller resonemanget om alternativa former uttrycker Schovsbo sitt ogillande för detta svårhanterliga begrepp. Han menar såsom Pehrson att det i praktiken inte går att skilja på om utformningen av en vara enligt lagens undantagskriterium i 2 § 2 st. DKVML ”er nødvendig for at opnå et teknisk resultat” eller om utformningen bara är ändamålsenlig. Enligt honom leder resonemanget till godtyckliga bedömningar och orättvisa resultat. Detta håller inte, menar Schovsbo, och fortsätter med sitt resonemang att visa på ytterligare exempel när, enligt honom, läran om alternativa former brister. Om det bara finns ett begränsat antal alternativ, t.ex. tre, ska man då tillåta registrering av det första och andra alternativet men inte av det tredje? Hur många alternativ ska det krävas för att man ska anse de tillräckligt för att skydda något av dem?¹⁷⁷

Även om Schovsbo är kritisk till att SØ- og Handelsretten inte förklarar varför man inte ska använda sig om läran om alternativa former så sluter han sig till att domstolen anser det vara utan betydelse för avgörandet att Byggis kunde ha utformat klotsen på ett annorlunda vis utan att den tekniska funktionen hade gått förlorad. Domen ger enligt Schovsbo uttryck för att

¹⁷⁵ Gamla § 5 lydelse; En varemærket omfatter ikke sådanne dele af varemærket, som hovedsageligt tilsigter at gøre varen, dens udstyr eller indpakning mere hensigtsmæssig i anvendelsen eller i øvrigt har andet i formål end at tjene som kendetegn.

¹⁷⁶ Schovsbo, NIR 1996 s.527, s. 544 f.

¹⁷⁷ Schovsbo, NIR 1996 s. 527, s. 542

läran om alternativa former inte tillämpas i Danmark. Allt i överensstämmelse med svensk praxis som kom till uttryck i den svenska Legodomen, NJA 1987 s. 923.¹⁷⁸

Ytterligare en anledning till att Schovsbo, Koktvedgaard och Wallberg anser att varor inte bör skyddas i varumärkeslagen är att det hör hemma i de andra ensamrättslagarna. Där har man gjort en konkurrensavvägning och tillgodosett samhällets strävan att driva uppfinningsrikiheten framåt och uppfinnaren respektive designerns rätt till ekonomisk kompensation. Koktvedgaard och Wallberg skriver i sin kommentar till varumärkeslagen att vill man uppnå ett produktionsmonopol så får man uppfylla kraven på det, varumärkesrätten ska endast fungera som skydd för ett kännetecken.¹⁷⁹ De menar att man t.ex. i patentlagen har gjort en konkurrensmässig övervägning vid lagstiftningstillfället. Man får rätt till ett patent på sin tekniska lösning under ett visst antal år och då är det meningen att uppfinnaren får betalt för själva idén och för ekonomiska utlägg som denne har haft för att utveckla sin uppfinning. Men sedan löper patentet ut och allmänheten och andra näringsidkare får tillgång till det, vilket betyder att konkurrensen främjas. Dessutom kan man få tvångslicens på ett patent under tiden det löper. Koktvedgaard och Wallberg anser alltså att inga av dessa säkerhetsventiler finns i varumärkeslagen och därför ska man inte låta registrera varor som varumärken. Ett rättsfall som belyser denna fråga när det gäller förpackningar är Ritter Sport-fallet. Här utesluts vissa delar av förpackningen från skydd i varumärkeslagen för att de uppstår som följd av en viss förpackningsmetod och vill man skydda den så får man göra det i andra lagar som, i detta fall, patentlagen

4.5.2 Ritter Sport, UfR 1996.848 H



Ritter har sålt och marknadsfört chokladen Ritter Sport sedan mitten av 1930-talet. Det är en kvadratisk 100 grams chokladkaka som förpackas med hjälp av flowpack-metoden, vilken går ut på att kanterna av förpackningen svetsas ihop. På så sätt slipper man mycket spill, två tredjedelar, jämfört med den så kallade kuvert-metoden, vilken går ut på att kanterna viks in och limmas. Ritter Sports förpackningar kännetecknas också av att de har en färg för respektive smak och dessutom har de också ett produktfoto på framsidan. Efter att ha fått avslag när man försökte registrera emballaget utan text och foto så har Ritter Sport lyckats inarbeta förpackningen i sin helhet som utstyrsel.

ION i sin tur började under mitten av 1980-talet utveckla och ta fram sin produkt ION Break, som till stor del liknade Ritter Sport. Den började marknadsföras och säljas i Danmark under 1991. Även förpackningen för

¹⁷⁸ Schovsbo, NIR 1996 s.53, s. 62

¹⁷⁹ Koktvedgaard/Wallberg, Varemerkeloven af 6. juni 1991 og Fællesmærkesloven af 6. juni 1991 med inledning och kommentar, 1998, s. 48

ION Break var nästintill kvadratisk, de använde sig av flowpack-metoden vid förpackning och hade olika färger för sina olika smaker. Färgerna för de olika smakerna följde i huvudsak Ritter Sports färg- och smak-kombinationer.

Ritter stämde ION inför SØ- og Handelsretten och anförde följande. Bolaget ansåg att Ritter Sport var välkänt och starkt inarbetat under lång tid. Ritter hade också låtit göra en marknadsundersökning där 80 procent av de tillfrågade i åldern 15-75 år hänvisade till Ritter Sport när de fick se en enfärgad Ritter Sport förpackning utan vare sig text eller produktfoto. Dessutom påpekade Ritter vikten av att göra en helhetsbedömning för att utvärdera om ION Breaks förpackning var förväxlingsbar med Ritter Sports. När det gällde flowpack-metoden och att färgerna representerar en viss smak förstod Ritter att de inte kunde få rätt till en enskild färg. Bolaget ansåg dock att de på grund av omfattande marknadsföring klart signalerade Ritter Sport och att de därför borde förknippas enbart med Ritter Sport. Även när det gällde flowpack-metoden förstod Ritter att de inte hade ensamrätt till den men de ville påvisa att den inte var så vanligt förekommande när ION började marknadsföra ION Break.

ION gjorde gällande att Ritter Sports varuutstyrsel förvisso hade blivit inarbetad men hävdade vidare att man inte kunde få någon rätt till utseendet av förpackningen som var ett resultat av att man använde flowpack-metoden. Utformningen av räfflorna som blev när man svetsade ihop förpackningen var inte ägnade att särskilja utan var ett resultat av en teknisk produktionsmetod och på så vis föll den in under undantaget i 2 § 2 st. DKVML. Vad gällde färgerna i kombination med smakerna ansåg ION att Ritter Sport inte hade rätt till dessa eftersom grundfärger inte var ägnade att särskilja.

SØ- og Handelsrettens gjorde följande bedömning: Fyra av fem domare ansåg att efter en bedömning av förpackningarnas samlade detaljer stod det klart att ION Breaks förpackning skiljde sig så mycket från Ritter Sports att det inte förelåg någon risk för förväxling. På grundval av det nämnda fann inte rätten att svarandes förpackning eller marknadsföring i övrigt kunde anses stå i strid med 1 § DKMFL. En domare uttryckte sin avvikande mening och röstade för käranden. Domaren ansåg att det trots avvikande detaljer förelåg sådana likheter att det fanns risk för förväxling mellan de båda produkterna. Nerröstad av majoriteten fick domaren dock ge vika.

Det enda som var nytt vid tiden för överklagande till Højesteret var att Ritter hade gjort en ny marknadsundersökning där igenkänningsprocenten var något högre. Domstolen gjorde följande bedömning:

”Ved bedømmelsen af omfanget af varemærkets beskyttelse må det tages i betragtning, at der ikke kan opnås varemærkeret til den del af emballageudformningen, som er en følge af flowpack-metodens anvendelse, jf. varemærkelovens § 2, stk. 2. Højesteret finder endvidere, at der ikke – heller ikke ved inarbejdelse – kan opnås varemærkeretlig beskyttelse for Ritter Sport-emballagens kvadratiske fremtrædelseform.”

Rätten konstaterade sedan att De båda utstyrlarna inte var förväxlingsbara eftersom att det inte förelåg någon som helst likhet mellan Ritter Sports och ION Breaks ordmärken och att det därför inte kunde läggas någon vikt vid de liknande färgvalen. Den avslutade med att konstatera att det därför inte kunde anses att svarande hade gjort intrång på kärandes varumärkesrätt ej heller hade ION i sin marknadsföring handlat i strid med 1 § DKMFL. Med dessa yttrande fastställde Højesteret Sø- og Handelsrettens dom.¹⁸⁰

Schovsbo kommenterar avgörandet på följande vis. Han börjar med att konstatera att rättens resonemang delas upp på två delar, flowpack-metoden och förpackningens nästintill kvadratiska utformning, som uppfattas som kvadratisk.

När det gäller flowpack-metoden sluter han sig till att det måste vara det andra ledet i 2 § 2 st. DKVML, ”er nødvendigt for at opnå tekniskt resultat” som domstolen syftar på även om den inte konkret uttrycker det. Vidare menar Schovsbo också att det framgår av domstolens motivering, att det bara är den del av förpackningen som är relaterad till flowpack-metoden som inte kan skyddas i varumärkeslagen. Om övriga delar inte faller in under undantaget så kan de mycket väl åtnjuta skydd.

Den nästintill kvadratiska förpackningen som ger ett intryck av att vara kvadratisk, anser Schovsbo inte alls vara bedömd i förhållande till undantagsregeln i 2 § 2 st. DKVML. Han menar att domstolen kommer fram till att den inte kan skyddas för att den saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Man kan inte få skydd för grundformer och en nästintill kvadratisk form får i allra högsta grad klassas som grundform. Det intressanta i denna del, när det gäller domstolens resonemang, är att den säger att det inte heller vid inarbetning kan uppnås skydd för den kvadratiska formen. Schovsbo tolkar det som att domstolen menar att det finns tecken som inte kan inarbetas. Detta anser Schovsbo är problematiskt eftersom alla tecken, enligt EG direktivet kan vara varumärken och de kan dessutom inarbetas om de saknar inneboende särprägel, 3 § 3 st. och 13 § 3 st. DKVML¹⁸¹

Jag anser personligen att det är att dra resonemanget lite långt. Enligt min mening kan alla tecken inarbetas men det finns sammanhang när man inte kan inarbeta ett tecken. I det fall en form är en grundform då saknar den särskiljningsförmåga och kan inte skyddas i lagen. En chokladkakas grundform är fyrkantig, antingen rektangulär eller kvadratisk. Grundformen på en förpackning till en chokladkaka anser jag därför är rektangulär eller kvadratisk och saknar därför särskiljningsförmåga. Skulle den inarbeta särskiljningsförmåga faller den in under undantaget i 2 § 2 st. DKVML. Därför kan man inte heller genom inarbetning få rätt till den nästintill kvadratiska grundformen. Just i detta fall är den fyrkantiga formen en grundform och faller in under undantaget och därför kan den inte skyddas. Men det finns fall när man kan tänka sig att en fyrkantig form kan vara

¹⁸⁰ Ritter SPORT, UfR 1996.848 H

¹⁸¹ Schovsbo, NIR 1996 s.527, s. 539

särskiljande och på så sätt kunna skyddas i varumärkeslagen. Om man t ex skulle utforma en flaska fyrkantig/kubisk så är det inte grundformen för en flaska och på så sätt är det mycket möjligt att den fyrkantiga formen på flaskan kan ha särskiljningsförmåga och fungera som kännetecken. Här säger domstolen att för det fall att formen skulle bli inarbetad kan den inte heller registreras. Det domstolen indirekt gör här är att hänvisa till första ledet i 2 § 2 st. DKVML ”*udformning, som følger af varens egen karakter*”. För det är först i inarbetningsfallen som andra ledet får en självständig betydelse. Det kan förklaras med att om det är en grundform så saknar den ursprunglig särskiljningsförmåga och avvisas på grund av det men skulle det vara så att en grundform inarbetas kommer det absoluta undantaget i 2 § 2 st. första ledet DKVML in och tar över och avvisar denna grundform så att det inte resulterar i att konkurrensen snedvrids. Därför kan man inte säga att domstolens avgörande står i konflikt med VMD. Jag anser att det istället fullt ut stämmer överens med VMD.

4.5.3 Rättsläget efter LEGO II och Ritter Sport

Det finns en del tidigare domar på området men de utgörs av vanliga intrångsfall, men LEGO II och Ritter SPORT är de första fall där domstolen gör en konkret bedömning av acceptansen av varuutstyrslar i förhållande till undantaget i 2 § 2 st. DKVML alternativt 5 § 1959 års varumärkeslag. Det finns två fall av mindre betydelse när det gäller varuutstyrslar från tiden för 1959 års varumärkeslag¹⁸² men LEGO och Ritter SPORT är de två viktigaste när det gäller egentliga varuutstyrslar och förpackningsutstyrslar. Innan dessa två fall var acceptansen av varu- och förpackningsutstyrslar i förhållande till undantagsbestämmelser endast ett teoretiskt problem. Anledningen till detta kan förklaras med det otroligt avvisande klimat som rådde i Danmark när det gällde att registrera varor som varumärke. Många näringsidkare anser fortfarande det inte vara mödan värt att ens försöka få en vara registrerad som egentlig varuutstyr, för det blir ändå med största sannolikhet avslag.¹⁸³ Även om problemet till en viss del har blivit praktiskt i och med de båda avgörandena så kan man konstatera att klimatet även i fortsättningen kommer att vara avvisande. Jag drar den slutsatsen med hjälp av Schovsbos resonemang angående 5 § 1959 års varumärkeslag och 2 § 2 st. DKVML i LEGO II. I och med att domstolen inte nämner vilken paragraf man grundar sin dom på måste man anse att den menar att grundsynen i de båda är den samma och att man därför fortsätter som vanligt. Varor kan fortfarande inte vara sitt eget varumärke.

Schovsbo, för sin del, ifrågasätter om det verkligen finns ett reellt behov av ett supplerande och kumulativt skydd i varumärkeslagen i förhållande till designlagen och upphovsrättslagen. När det gäller design och brukskonst, vilket blir det område som skydd av egentliga varuutstyrslar gränsar mot, finns det redan ett mycket fördelaktigt och omfattande skydd i just

¹⁸² UfR 1940.212 SH (badmintonbolde), UfR 1941.574 SH (bläckflaska)

¹⁸³ Schovsbo, NIR 1996 s. 527, s. 536

upphovsrättslagen, designlagen och marknadsföringslagen. Han anser att det ligger närmre till hands att sanera i lagtexten istället för att utvidga skyddet. En utvidgning genom att skydda varor i varumärkeslagen är inte att föredra, enligt Schovsbo. Det leder i förlängningen till en oacceptabel konkurrensbegränsning och det är något som man verkligen bör undvika. Han säger visserligen att den slutliga tolkningen av undantaget ligger hos EG-domstolen men att han än så länge kommer att hålla sig till den gamla devisen. En vara kan inte vara sitt eget varumärke.¹⁸⁴

4.6 Andreasens avvikande uppfattning

Jag har hittat en dansk författare som är av motsatt uppfattning. Med motsatt uppfattning menas att han inte anser att undantaget i 2 § 2 st. DKVML ger stöd för att en vara inte kan vara sitt eget varumärke. Han heter Flemming Maribo Andreasen och i en artikel i NIR¹⁸⁵ gör han en analys av om en vara skall anses kunna vara sitt eget varumärke och förespråkar att man bör tillämpa läran om alternativa former. Detta resonemang för han utifrån undantagsregelns tre led.¹⁸⁶ Han börjar med att konstatera att man på grund av orden ”*udelukkende*”, ”*nødvendig*” och ”*væsentlig*” i andra stycket kan dra den slutsatsen att undantagsregeln skall tolkas restriktivt och på så sätt lämna större utrymme för varumärkesrättsligt skydd för utstyrselar.¹⁸⁷

När det gäller första ledet, ”*tegn, som udelukkende består af en udformning, som følger af varens egen karakter*”, konstaterar han att det angående detta led råder någorlunda enighet i teori och praxis. Här rör det sig om att man inte kan få rätt till grundformer. Han anser att Schovsbo drar en felaktig slutsats av första ledet när Schovsbo säger att det rör sig om en programförklaring som säger att en vara inte kan vara sitt eget varumärke. Andreasen menar i stället att anledningen till att man utesluter grundformer från skyddsfären är att man genom det första ledet vill skapa skydd från att skapa orättfärdiga framställningsmonopol på produkttyper. En självständig roll spelar undantagsregeln i de sällsynta fall när en grundform uppnår särskiljningsförmåga genom inarbetning. I övriga fall så avvisas grundformer från skydd i lagen redan på grund av att de saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Bara för att man utesluter grundformer så betyder det inte att en vara inte kan vara sitt eget varumärke, detta exemplifierar Andreasen genom att hänvisa till Levins resonemang om en tvål. Det finns en grundform för tvålar som inte kan skyddas, för att den saknar särskiljningsförmåga. Om man istället utformar den lite speciellt t.ex. som en snäcka, Då kan tvålen åtnjuta skydd enligt lagen eftersom den nu har erforderlig särskiljningsförmåga och inte längre representerar en grundform. Tvålen är en vara och kan skyddas i lagen. Man kan enligt Andreasen inte i

¹⁸⁴ Schovsbo, NIR 1996 s.527, s. 534, 546

¹⁸⁵ Andreasen, NIR 2001 s. 177, Varen som sit eget varemærke. Undtagelsen fra vareudstyrsbeskyttelse i varemærkelovens § 2, stk. 2/Varemærkedirektivets art. 3.1e)

¹⁸⁶ 2 § 2 st. 1-3 p. DKVM/L/3.1 e VMD

¹⁸⁷ Andreasen, NIR 2001 s. 177, s. 193

första ledet hitta något som hindrar en vara från att vara sitt eget varumärke.¹⁸⁸

Led två, ”*udformning af varen, som er nødvendig for at opnå et teknisk resultat*”, är det led som enligt Andreassen skapar störst debatt. Här handlar det om gränsdragningen mellan varumärkesrätten och patent- och bruksmodellsrätten. Det som skapar problem när man ska komma fram till var gränsen går är att avgöra vad som är ”*nødvendig*” för att uppnå tekniskt resultat. I och med att man diskuterar nödvändighetskriteriet så kommer man in på att det finns två olika falanger i samband med den problematiken, förespråkare och motståndare till läran om alternativa former. Företrädarna menar att man ska använda sig av läran om alternativa former för att avgöra vad begreppet ”*nødvendig*” innefattar. De menar vidare att en utformning inte är ”*nødvendig*” för att uppnå ett tekniskt resultat om det finns flera likvärdiga alternativa utformningar. Likvärdiga alternativ skall förstås som att de är likvärdiga inte bara ur ett tekniskt perspektiv utan även ur ett produktions- och avsningsmässigt perspektiv. Kan en alternativ utformning uppfylla dessa krav så kan det inte anses ”*nødvendig*” för att uppnå tekniskt resultat och varan faller utanför undantaget.¹⁸⁹

Enligt Andreassen är majoriteten i Danmark motståndare till läran om alternativa former. Till motståndarna hör Schovsbo, Wallberg och Kockvedgaard, enligt dem hör inte tekniskt betingade utformningar hemma i varumärkeslagen. De anser att det i praktiken blir själva idén till utformningen som skyddas i varumärkeslagen om man skyddar en vara som är tekniskt betingad. Idéskyddet hör hemma i patent- och bruksmodellslagen och definitivt inte i varumärkeslagen, således inget skydd för tekniska utformningar i varumärkeslagen alls. Som stöd för sin ståndpunkt tar de upp att både i LEGO II och Lego-domen i högsta domstolen i Sverige konstaterade domstolarna att det inte kunde tillmätas någon vikt att Byggis/Boman hade kunnat utforma deras klotsar på ett alternativt sätt.¹⁹⁰

Andreassen sällar sig själv till den skara som förespråkar läran om alternativa former. Bland dem finner vi bland annat Levin, Holmqvist och Strowel. Slutsatsen blir enligt Andreassen att man kan skydda utformningar som är tekniskt betingade i varumärkeslagen så länge de inte är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat. När man ska avgöra om de är nödvändiga för att uppnå ett tekniskt resultat så får man anse att läran om alternativa former är den mest lämpliga metoden att använda sig av. Att avvisa delvis tekniskt betingade varor från skydd i lagen på grund av andra ledet anses inte försvarbart även om så har varit den rådande uppfattningen i Danmark. Den slutliga tolkningen lämnar Andreassen dock till EG-domstolens framtida praxis.¹⁹¹

¹⁸⁸ Andreassen, NIR 2001 s. 177, 194 ff.

¹⁸⁹ Andreassen, NIR 2001 s. 177, s. 196, 199

¹⁹⁰ Andreassen, NIR 2001 s. 177, s. 200 ff.

¹⁹¹ Andreassen, NIR 2001 s. 177, s. 201, 205

Vad beträffar tredje ledet, ”tegn, som udelukkende består av en udformning, hvorved varen får en væsentlig værdi”, är innebörden mycket otydlig. Vad man menar med ”väsentligt värde” är inte heller det helt klar men troligast är att det betyder estetiskt värde. Det skulle betyda att formgivna varor som på grund av sin design eftertraktas innefattas av undantaget och på så vis kan de inte åtnjuta skydd enligt varumärkeslagen. Men hur ska man avgöra det? Det kan till exempel vara så att en vara från början köptes för sin estetiska utformning men att med tiden blir den så pass känd att den får ett egenvärde. Kunderna köper inte längre vara enbart för att den är estetiskt tilltalande utan också för den goodwill som varan innebar. Hur avgör man då när den kan skyddas eller inte?

Schovsbo ifrågasätter starkt regelns existens men menar att man även här får dra den slutsatsen att det tredje ledet betyder att en vara inte kan vara sitt eget varumärke. Design hör enligt Schovsbos uppfattning inte alls hemma i varumärkesrätten utan det regleras i upphovsrättslagen angående upphov och brukskonst och designlagen när det gäller design och mönster.¹⁹²

Andreasen för sin del är inte ense med Schovsbo. Även om också Andreasen ifrågasätter regelns betydelse i praktiken och konstaterar att den är mycket svårtillämplig, kommer han till motsatt slutsats. Andreasen anser inte att man kan dra slutsatsen att en vara inte kan vara sitt eget varumärke. Han finner inget i ordalydelsen som tyder på att så är fallet. Han menar närmst att eftersom undantaget ska tolkas restriktivt finner han i likhet med första ledet inget stöd i tredje ledet för att en vara inte kan vara sitt eget varumärke. Det tredje ledets slutliga tolkning överlåter han dock till EG-domstolen.¹⁹³

Slutsatsen blir, enligt Andreasen, att man inte längre ska läsa undantagsbestämmelsen i ljuset av devisen ”en vara kan inte vara sitt eget varumärke”. Han menar istället att man ska tolka undantaget i ljuset av direktivets föremål, vilket är att utvidga varumärkesbegreppet samt att ordalydelsen i undantagsbestämmelsen är snävare än i den tidigare lagen. I och med att varumärkesdirektivet har blivit en del av den danska varumärkeslagen så kan också en vara i Danmark vara sitt eget varumärke.¹⁹⁴

4.7 Delkonklusion Danmark

När det gäller vad för slutsats man kan dra av redogörelsen för den danska synen på varu- och förpackningsutstyrslar så får man börja med den klassificering som man gör i Danmark.

¹⁹² Schovsbo NIR 1996 s.527, s. 543 f.

¹⁹³ Andreasen, NIR 2001 s. 177, 205 ff.

¹⁹⁴ Andreasen, NIR 2001 s. 177, 208 f.

Vad beträffar förpackningsutstyrlarna så stöter man inte på några större problem, de går förhållandevis lätt att registrera i Danmark såväl som i Sverige. Visst finns det fall där praxis inte stämmer överens mellan de båda länderna, men i stort råder samstämmighet. Lite divergens i praxis kan man aldrig komma ifrån, anser jag.

Det är när det gäller det egentliga varuutstyrlarna/själva varan som det råder olikheter, åtminstone i terminologin. När man säger att en vara inte kan vara sitt eget varumärke så är där faktiskt en hel del produkter som man i Danmark inte innefattar i det begreppet. Alla produkter som i Danmark faller in under begreppet "formstövning", kan man skydda som varumärken i lagen. Dessa grupper utgör inte någon egen kategori i Sverige utan faller in under begreppet vara och skyddas som en egentlig varuutstyrel. Det samma gäller för "deludstyr", som t ex tyger, de kan skyddas i Danmark. Även dessa faller i Sverige under begreppet varor. Det är kanske därför inte så märkligt att man i Danmark fortfarande använder sig av devisen; "En vara kan inte vara sitt eget varumärke". Det är i praktiken inte så många saker som klassas som varor och på så sätt hamnar utanför lagens räckvidd. Visst finns det även här skillnader, men frågan är om praxis verkligen skiljer sig så mycket mellan Sverige och Danmark när det gäller vad som man anser kan åtnjuta skydd som egentlig varuutstyrel. Jag anser inte att det finns så stora skillnader även om man som sagt använder sig av olika terminologi i de båda länderna. Som exempel kan nämnas att domstolarna i både Sverige och Danmark avvisar Legoklotsens rätt till skydd i respektive varumärkeslag. Min tolkning är att skillnaden ligger i inställningen till undantaget i art 3.1. e VMD. I Danmark kör man på som tidigare tills att man har blivit överbevisade av EG-domstolen medan man i Sverige efter EG anpassningen försöker vara mer öppna för att det ligger en ändrad betydelse i varumärkesbegreppet och att man försöker tolka det EG-konformt. Men frågan är också här hur pass stor skillnaden blir i praktiken, vilka utstyrlar man faktiskt skyddar enligt respektive varumärkeslag. Antagligen inte heller här så stora utan det är bara den mentala inställningen som skiljer de båda länderna åt.

Slutsatsen som man kan dra av båda Lego domarna är också att man inte stödjer teorin om alternativa former. När det gäller just alternativa former så finns det i båda länderna förespråkare och motståndare. Det verkar dock som att majoriteten i Danmark är motståndare.

En annan skillnad som jag märker mellan de båda länderna är att man i Danmark har en större benägenhet att vilja lösa problemet utanför varumärkeslagen med hjälp av generalklausulen i marknadsföringslagen. Här är jag benägen att hålla med Lassen och söka en förklaring till problematiken i respektive lands historiska rättsutveckling. Marknadsföringslagen har funnits längre och använts flitigare i Danmark och därav resultatet att man i fler fall väljer att reglera problemet där, men som jag också har tagit upp tidigare har vi en relativt ny marknadsföringslag i Sverige där vilseledande efterbildning först 1996 fick en egen paragraf, 8 § MFL.

Detta kommer nog i framtiden att resultera i att man i Sverige söker alternativa vägar med hjälp av MFL. Jag tror dock inte att den kommer att användas i lika stor utsträckning som i Danmark. En förklaring till detta är att varumärkesmål och mål som rör vilseledande efterbildning handläggs i olika domstolar i Sverige. Marknadsföringslagen faller under marknadsdomstolens jurisdiktion, vilket leder till att man får två olika processer om man väljer båda vägarna. I Danmark faller både varumärkeslagen och marknadsföringslagen under de civila domstolarnas jurisdiktion och på så sätt kan man pröva båda frågorna i en och samma rättegång.

5 EG-rätten

Med tanke på att jag har redovisat, både i kapitlet om Sverige och i kapitlet om Danmark, de EG-anpassade reglerna och deras ursprung så kommer jag bara kort att redogöra för det igen och i viss mån ta upp ny information för förståelsen. Den viktigaste delen i detta kapitel är den ny tillkomna praxisen från domstolarna och överklagandenämnderna och det kommer också att utgöra den största delen av detta kapitel.

5.1 EG-varumärkets utveckling

Varumärkesrätten i Europa utgörs i dagsläget av ett direktiv, 89/104/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar och en förordning, EEG 40/49 om gemenskapsvarumärken. Det har varit ett omfattande arbete för att nå fram till målet. Arbetet började redan 1964 då det första utkastet gjordes. 1976 kom det viktiga ”Memorandum on the Creation of an ECC Trademark”. Nästa viktiga årtal var 1980 då det lades ett förslag till både direktiv och förordning. De båda utkasten blev föremål för långa diskussioner och en del ändringar, framför allt under 1984 gjordes en del viktiga ändringar som resulterade i att direktivet antogs i december 1988 och förordningen i sin tur i december fem år senare, 1993. Anledningarna till att det tog nästan 30 år för att få fram ett slutligt resultat var många. Det berodde dels på varumärkesrättens något annorlunda karaktär med evigt-varande skydd, dels på politiska motsättningar. De politiska motsättningarna grundade sig på att man inte kunde komma överens om var man skulle placera varumärkesmyndigheten, OHIM, och vilket eller vilka språk som skulle gälla vid förfarandet.¹⁹⁵

5.1.1 OHIM

Efter många och långa diskussioner och förhandlingar lyckades man enas om en lösning. När det gällde placeringen av myndigheten kom man fram till Alicante i Spanien. Anledningen till att det blev just Spanien var inte helt klar, det var nog bara så att det var Spaniens tur att få en myndighet. Vad beträffar arbetspråk hade man också flera olika alternativ allt från ett språk till alla. Man hamnade någonstans i mitten och lyckades enas om fem arbetspråk, vilka är spanska, italienska, tyska, franska och engelska.¹⁹⁶

Hos OHIM kan man få registrerat varumärken, mönster och modeller som på så sätt åtnjuter skydd i hela EU. OHIM är en självständig institution som

¹⁹⁵ Koktvedgaard/Levin, a.a., s. 298 f., von Mühlendahl, IIC 1989 s. 583 The Future Community Trade Mark System, 584 f.

¹⁹⁶ Dahl, EG-varumärke – från ansökan till registrering, 1997, s. 5

i ifråga om laglighet av sina beslut svarar inför Förstainstansrätten och EG-domstolen.¹⁹⁷ Om man som ansökande anser att ens ansökan blir avslagen på felaktiga premisser så måste man innan man kan överklaga beslutet hos Förstainstansrätten/EG-domstolen få det prövat hos en av OHIMs överklagandenämnder. Dessa är en slags halvjuridiska enheter som är oberoende av instruktioner från OHIM. Ledamöterna i de olika överklagandenämnderna utses av Rådets medlemmar.¹⁹⁸

5.1.2 Materiella krav på EG-varumärket

Vad som krävs för att det skall vara ett varumärke enligt direktivet hittar man i art 2 VMD. Där känns kravet på att tecknet ifråga ska kunna återges grafiskt igen. Sedan kommer en uppräkningslista på vad som kan vara ett varumärke och i bland exemplen återfinns ”formen på en vara eller dess förpackning” och det slutliga rekvisitet att tecknet ska ha förmågan att särskilja ett företags produkter från andra företags.

Vad som är intressant att diskutera är vad som menas med ”formen på en vara”. Har det samma innebörd som utstyrsel eller är det så att utstyrsel är ett vidare begrepp? Det skrevs i protokollet som upprättades i samband med Rådets möte, där man beslutade att direktivet och förordningen skulle godtas, att med ”formen på en vara” avses varor och förpackningars tredimensionella form.¹⁹⁹ Skulle så vara fallet är utstyrsel ett lite vidare begrepp i och med att det även omfattat tvådimensionella utstyrselar som t.ex. dekorer på tyg, jämför med Dior som fick registrera sitt tyg som varuutstyrsel. Samtidigt kan man märka att uppräkningslistan i art 2 VMD endast är exemplifierande²⁰⁰ och att det möjligen är så att, om det kommer upp till prövning, även tvådimensionella dekorer kan registreras och på så vis innefattas i begreppet varans form. Även detta är något som framtida praxis från EG-domstolen får utvisa. Jag väljer trots detta resonemang att hålla fast vid begreppet utstyrsel och i fortsättning använda mig av det även i EG-sammanhang.

I EG-varumärkesrätten kan man endast få rätt till ett varumärke genom registrering, men man tillåter även i fortsättningen skydd av varumärke genom inarbetning i de länder där man använder sig av den möjligheten. Vidare berörs inarbetningsfallen endast i samband med förhållandet till de registrerade varumärkena.²⁰¹

I vissa fall kommer jag att hänvisa till VMF i stället för VMD och det med anledning av att OHIM använder sig av förordningen istället för direktivet.

¹⁹⁷ Koftvedgaard, a.a., s. 286

¹⁹⁸ <http://oami.eu.int/en/mark/role/brochure/br1n25.htm>, 2002-11-19 kl. 19.45

¹⁹⁹ (red.) Levin och Bonnier, a.a., s. 96

²⁰⁰ Ingressen till VMD stycke 11

²⁰¹ Ingressen till VMD stycke 8, exempel på en sådan artikel 3.3 VMD

Art 3 VMD motsvaras av art 7 i VMF och art 2 VMD motsvaras av art 4 VMF.

5.1.3 Direktivets undantag 3.1.e, och tolkning i doktrinen

När det gäller de fall där man inte kan få rätt till ett varumärke enligt VMD finner man dessa i de absoluta registreringshindern i art. 3 och 4. I artiklarna görs en uppräknig av de fall som är undantagna möjligheter till registrering av varumärken, dessa ska anses vara uttömmande.²⁰² Undantagen som endast gäller för varuutstyrslar är tre och man hittar dem, som flera gånger tidigare nämnts, i art 3. 1. e VMD:

”1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

- e) Tecken som endast består av
 - en form som följer av varans art, eller
 - en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller
 - en form som ger varan ett betydande värde.”

Innan jag går in på respektive led och dess tolkning börjar jag med att anmärka på den svenska översättningen av direktivet, vilken jag anser är i dålig överensstämmelse med den engelska, franska och danska lydelsen.

För det första gäller det användningen av ordet ”*endast*”. I den engelska lydelsen använder man sig av ”*exclusively*”, i den franska ”*exclusivement*” och i den danska ”*udelukkende*”. Det är också den direkta översättningen ”*uteslutande*” jag anser att man skulle ha använt sig av på svenska. ”*Uteslutande*” är också det ord man har använt sig av vid formuleringen i 13 § 2 st. VML när man EG-anpassade lagen 1994. I både direktivet och förslaget till den nya varumärkeslagen använder man sig istället av ordet ”*endast*” vilket jag inte anser vara tillfredställande eftersom man har använt sig av ordet ”*uteslutande*” tidigare och därmed är det vedertaget. Eftersom man även eftersträvar nordisk rättslikhet och Danmark använder sig av ordet ”*udelukkende*” anser jag att man även i Sverige borde använda sig av denna formulering.

För det andra, vilket jag anser vara ett ännu sämre ordval än ”*endast*”, gäller det ordvalet i andra ledet d.v.s. ”*krävs*”. Här använder man sig av ”*necessary*” i den engelska lydelsen, ”*nécessaire*” i den franska och ”*nødvendig*” i den danska. Detta verkar man ha uppmärksammat i och med förslaget till den nya varumärkeslagen där man faktiskt använder sig av ordet ”*nödvändig*” igen. Det är dock olyckligt att man inte vid direktivets översättning har varit mer uppmärksam på formuleringen i fallet med ”*krävs*” och gjort en jämförelse med ordalydelsen på andra språk. När man översätter texter inom gemenskapen anser jag det vara otroligt viktigt med

²⁰² Strowel, EIPR 1995 s. 154-161, Benelux: A Guide to the Validity of Three-dimensional Trade Marks in Europe, s. 156

översättningen så att det inte blir nyansskillnader mellan de olika språken och att man inte mer än nödvändigt tillämpar direktiven olika i de olika medlemsstaterna.

I detta inledande skede redogör jag för hur man i doktrinen har framfört förslag på tolkningsunderlag. Eftersom det tar tid innan vi får en gemensam praxis från domstolarna så finns det fortfarande utrymme och behov för tolkning i doktrinen.

Det råder inget tvivel om att det är ordalydelsen i den beneluxiska varumärkeslagen som har inspirerat formuleringen av undantagets lydelse. Det skriver både Levin och Strowel i sina artiklar. Anledningen till att man använder sig av den lagen som inspiration vid det inledande arbetet av harmoniseringen av varumärkesrätten har sin förklaring i att det vid tillfället fanns sex EG-medlemmar varav de tre, Holland, Belgien och Luxemburg, hade harmoniserat sina lagar i den beneluxiska varumärkeslagen.²⁰³

Grunden till undantaget är att man behöver en säkerhetsventil gentemot konkurrensbegränsande produktion och distribution. Finns inte denna möjlighet att undanta produkter från registrering kommer det att leda till otillbörliga monopolbildningar vid produktionen av en varutyp. Vill man som näringsidkare ha denna fördel och skydda sin idé får man uppfylla kraven för det och söka skydd i någon av de andra ensamrättslagarna som är just idéskyddslagar.²⁰⁴

Huruvida man ska tolka undantagen med utgångspunkt i praxis från domstolarna i Beneluxländerna råder det delade meningar om. Strowel menar att man ska söka vägledning i den beneluxiska domstolspraxisen eftersom direktivets formulering så uppenbart är inspirerad av den beneluxiska varumärkeslagen.²⁰⁵ Andra författare menar att det inte skall sökas någon vägledning i något enskilt lands tolkning eftersom EG-rätten är en ”*sui generis*” rättsordning och att man därför varken bör eller kan söka vägledning i andra rättsordningar utan vänta på utslag från EG-domstolen. Kur fortsätter med att påvisa att det finns skillnader i tolkningen av lagen inom Benelux och att det därmed inte finns en enhetlig domstolspraxis. I Belgien nekade man Legoklotsen skydd med motiveringen att utformningen endast var funktionell medan man i Holland godkände skydd för klotsen genom att visa på att det fanns alternativa utformningar.²⁰⁶

När det gäller det första ledet av undantaget så är flertalet författare överens om innebörden, det är grundformer som är undantagna. Man kan inte få rätt till en grundform. Den kan aldrig åtnjuta skydd i varumärkesrätten. Det krävs i så fall att man har en annorlunda utformning på den och då är den inte längre en grundform och då har den antagligen särskiljningsförmåga och kan skyddas. Detta led ger tydligast uttryck för att vara den

²⁰³ Levin, NIR 1996 s. 297, s. 307

²⁰⁴ Levin, NIR 1996 s. 297, s. 305 f.

²⁰⁵ Strowel, EIPR 1995, s. 154

²⁰⁶ Kur, IIC 1997s. 1-23, Harmonization of the Trademark Law in Europe, s. 18

säkerhetsventil man behöver i förhållande till konkurrensrätten, det står för uppfattningen att man aldrig i varumärkesrätten ska kunna skydda en vara och därmed skaffa sig ett otillbörligt tillverkningsmonopol.²⁰⁷

Anledningen till att det andra ledet finns är att man vill skapa en avgränsning gentemot patenträtten. En utformning som är ”nödvändig” för att uppnå tekniskt resultat hör inte hemma inom varumärkesrätten. Den ska istället skyddas av patenträtten, i vilken man har gjort konkurrensmässiga avväganden under lagstiftningsarbetet. Om detta råder det ingen oenighet, problemen uppstår istället när man ska avgöra vad som är ”nödvändigt” för att uppnå tekniskt resultat. Här förespråkar olika författare olika teorier och söker vägledning i olika rättsordningars utveckling. En del förespråkar den traditionella synen och menar att så fort en utformning har något tekniskt inslag finns det ingen möjlighet till skydd inom varumärkesrätten.²⁰⁸ En del menar att man ska använda sig av omsättningskretsens uppfattning. Om den uppfattar utformningen som ett kännetecken skulle varan kunna skyddas i varumärkesrätten. Ytterligare förslag är att man ser till formgivarens avsikt när denne utformade själva produkten.²⁰⁹ Slutligen finns också läran om alternativa former som ett förslag på hur man ska kunna avgöra om en vara ska vara skyddad. Den går ut på, som jag tidigare har förklarat, att om det finns en alternativ utformning att tillgå så ska man kunna skydda den aktuella varans utformning.²¹⁰ Hur man ska kunna avgöra vad som är ”nödvändigt” för att uppnå tekniskt resultat, eller åtminstone vad man inte ska använda sig av, är faktiskt en av de saker som EG-domstolen har svarat på och jag åter kommer med svaret när jag redogör för domen i Philishave-fallet nedan.

Det tredje ledet är väldigt oklart. Vad menas med ”en form som ger varan ett betydande värde”? Kur anser att det var ett misstag att införa den bestämmelsen överhuvudtaget. Innebörden och omfattningen av ”betydande värde” kan knappast vara mer oklar än vad den är. Dessutom menar hon att den antagligen inte är överensstämmande med TRIPs avtalet varför man helt bör bortse från detta led.²¹¹ Vad är det för slags ”betydande värde” man pratar om? Är det goodwillvärde eller något annat ekonomiskt värde eller är det estetiskt värde? Om man söker vägledning i den beneluxiska varumärkeslagen, som är förebild för formuleringen, konstaterar man här i motiven att det är ett estetiskt värde. Anledningen till att man förde in bestämmelsen i den beneluxiska varumärkeslagen var att man skulle förhindra att det uppstod kumulativa skyddseffekter i upphovsrätten och varumärkesrätten. Detta har dock klargjorts senare i praxis att när man avgör om en vara kan skyddas enligt varumärkeslagen får man inte ta hänsyn till om den skyddas eller kan vara skyddad enligt någon av de andra ensamrättslagarna.²¹² Även om alla författare som jag har använt mig av

²⁰⁷ Strowel, EIPR 1995, s. 157 f., Levin, NIR 1996 s. 297, s. 305 f.

²⁰⁸ Schovsbo NIR 1996 s. 527, s. 543

²⁰⁹ Pehrson, NIR 1988 s. 378, s. 398

²¹⁰ Strowel, EIPR 1995, s.158 ff., Andreasen, NIR 2001 s. 177, s. 209

²¹¹ Kur, IIC 1997, s 17 not 106

²¹² Strowel, EIPR 1995, s, 160

sluter sig till att man ska tolka det som ”*betydande estetiskt värde*” så blir inte innebörden klarare för det. Det återstår och se vad EG-domstolen kommer fram till angående denna kryptiska formulering. Det gäller för övrigt för alla de eventuella oklarheter som finns när det gäller formuleringen av 3.1. e VMD.

5.2 Beslut från överklagandenämnderna

Under första året, 1996, som det var möjligt att ansöka om gemenskapsvarumärke hade OHIM ca 40 000 ansökningar. Sedan dess har det ungefärliga antalet ansökningar per år legat runt den siffran.²¹³ Intressant att nämna är att den första varuutstyrseln som registrerades av OHIM var Legoklotsen, detta dock först efter att man visat på inarbetning. Det räckte inte att hävda att det fanns inneboende särskiljningsförmåga.²¹⁴ Det stora antalet ansökningar leder naturligt nog till att en del ärenden överklagas till överklagandenämnderna. Det finns följaktligen en del praxis när det gäller varuutstyrselar, men det kommer att dröja lång tid innan man har fått en heltäckande praxis på varumärkesrättens område. När överklagandenämnderna avvisar ett beslut rörande utstyrselar så är det oftast med stöd av 7.1 b VMF och den lyder.

”Följande får inte registreras
:b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.”

Detta är en avvisningsgrund som till skillnad från 7.1 e VMF inte bara är tillämplig på utstyrselar utan för alla typer av varumärken. Det fall som jag kommer att ta upp avvisar varuutstyrselar med grund i 7.1 b VMF. Överklagandenämnderna finner oftast att 7.1 e VMF inte är tillämplig. OHIM skriver själva i deras nyhetsutskick på hemsidan att man endast vid ett fåtal tillfälle har använt sig av 7.1 e VMF. Den framhåller, att den absolut vanligaste anledningen till att man avvisar utstyrselar hos OHIM är att man anser att de saknar särskiljningsförmåga enligt 7.1 b VMF.²¹⁵

5.2.1 Ferragamo spännet, mål R 272/1999-3



Detta fall handlar om ett spänne från modeskaparen Ferragamo i Italien. Handläggaren hade avvisat spännet med hänvisning till att varan inte hade lyckats uppfylla kraven på särskiljningsförmåga i art 7.1 b VMF. Den tredje överklagandenämnden gjorde en annorlunda bedömning och kom fram till motsatt resultat. Sökande hade i sin överklagan, som skäl till överklagandet, bl.a. framfört att spännet inte heller föll in under undantagen i 7.1 e VMF. Ferragamo försökte helgardera sig för det fall att överklagandenämnden

²¹³ Kockvedgaard/Levin, a.a., s. 298

²¹⁴ <http://oami.eu.int/EN/office/adhoc/news-3Dm.htm>

²¹⁵ <http://oami.eu.int/EN/office/diff/oaminews.htm>, OHIM news no 1 2002

skulle anse att så var fallet. I och med att sökanden tog upp detta själv, valde överklagandenämnden att kommentera undantaget i 7.1 e VMF. Den sa att spännet inte kunde falla in under någon av de tre kategorierna, den speciella designen kunde varken klassas som en grundform eller anses nödvändig för att uppfylla en teknisk funktion. Visserligen var utformningen attraktiv och tilltalande men det kunde knappast i detta fall anses ge varan ett betydande värde. Rätten konstaterade också att bara för att en utstyrsel inte faller in under undantagen i 7.1. e VMF betyder det inte att den direktkvalificerar sig till att ha särskiljningsförmåga. För att avgöra om utstyrseln var registrerbar var den också tvungen att klara ett självständigt test gentemot 7.1 b i VMF. När överklagandenämnden hade konstaterat att spännet inte föll inom ramen för 7.1 e VMF konkluderade den således med att säga att inte heller 7.1 b VMF var tillämplig. Detta gjorde överklagandenämnden med motiveringen att formen på spännet var slående för sin originella design och att det med säkerhet var tillräckligt för att en konsument skulle kunna särskilja dess ursprung i förhållande till liknande varor med annat ursprung på den relevanta marknaden. Den tredje överklagandenämnden återförvisade fallet för ytterligare behandling till handläggaren hos OHIM²¹⁶

5.2.2 Heinz flaskan, mål R 488/1999-2



Under 1996 försökte H.J. Heinz Company, nedan Heinz, få registrerat en glasflaska som förpackningsutstyrsel. För det fall OHIM inte skulle anse att flaskan hade ursprunglig särskiljningsförmåga menade Heinz att flaskan hade erhållit detta genom användning. OHIM avslog ansökan med hänvisning till att tillräckliga bevis för inarbetning inte hade förevisats, därmed blev inte 7.3 VMF²¹⁷ tillämplig utan 7.1 b VMF. Den motiverade sitt beslut med att säga att en flaska med denna eller liknande design var mycket vanlig som förpackning när det gällde såser, juice och dylikt. Flaskan ansågs därför inte ha erforderlig särskiljningsförmåga för de fall den innehöll såser, juice eller dylikt.

Heinz överklagade beslutet och hävdade att designen innehöll estetiska och fantasifulla element och att flaskan var registrerad i en del medlemsländer vilket tillsammans talade för att den har särskiljningsförmåga. Dessutom menade Heinz att det inte var avgörande att det var vanligt att såser såldes i liknande flaskor så länge utformningen av deras flaska kunde särskiljas från de andras. Heinz ansåg också att flaskan var inarbetad sedan lång tid tillbaka. Visserligen såg man alltid flaskan tillsammans med etiketten men denna var dock bara till för att skilja mellan de olika såserna. Det var istället flaskans form som konsumenter uppfattade som särskiljande i fråga om ursprung i förhållande till konkurrenterna.

²¹⁶ Beslut från en tredje överklagandenämnden 3 maj 2000, mål R 272/1999-3

²¹⁷ 7.3. VMF, Punkterna 1 b), c) och d) skall inte tillämpas om varumärket till följd av dess användning har uppnått särskiljningsförmåga i fråga om de varor eller tjänster för vilka det ansökts om registrering

Överklagandenämnden konstaterade att själva kärnan i VMF är att ett varumärke ska särskilja i fråga om ursprung, d.v.s. fungera som en ursprungsangivelse. I och med att juice och såser vanligen förpackas i flaskor resulterade det i att flaskans form i första hand inte uppfattades som ett kännetecken utan endast som en förpackning. Utformningen hade visserligen vissa speciella element men de räckte, enligt överklagandenämnden, inte för att flaskan ute i handeln skulle uppfattas som en utstyrsel. Den fungerade således inte särskiljande när det gällde ursprung. Överklagandenämnden noterade att utstyrseln var registrerad i vissa medlemsländer men drog för den skull inte slutsatsen att den hade särskiljningsförmåga. Eftersom det krävdes att konsumenterna såg etiketten för att kunna särskilja flaskan från konkurrenterna slöt sig överklagandenämnden till att formen på flaskan inte heller var inarbetad. Heinz överklagan lämnades utan bifall.²¹⁸

5.3 Avgöranden från EG-domstolen och Förstainstansrätten

Under de senaste två åren har det även börjat komma en del domar från Förstainstansrätten och EG-domstolen som är till vägledning för vad som krävs för att en utstyrsel ska vara särskiljande och för hur led ett och två i 3.1 e VMD/7.1 e VMF skall tolkas. Jag kommer under denna rubrik att ta upp fyra fall. De första tre är från Förstainstansrätten och det fjärde är från EG-domstolen. I fallen från Förstainstansrätten är det överklagande av beslut som någon av OHIMs överklagandenämnder har fattat och i samtliga fall så hänvisar man till artiklar i förordningen. De två första tar upp fall när man avvisar registrering på grund av 7.1 b VMF och det tredje behandlar 7.1 e första ledet VMF. Det fjärde, som är ett besked om förhandsavgörande behandlar 3.1e andra ledet VMD.

5.3.1 19 september 2001 mål T-337/99 Henkel KGaA mot OHIM

När det gäller disk- och tvättmaskinstabletter har Förstainstansrätten meddelat ett flertal domar med samma resultat. Jag väljer här att redogöra för 19 september 2001 mål T-337/99 Henkel KGaA mot OHIM, vilket jag anser vara representativt för dem alla.²¹⁹

Henkel KGaA ingav ansökan om registrering av en varuutstyrsel till OHIM i december 1997. Ansökan avsåg en diskmaskinstablett som till formen var

²¹⁸ Beslut från andra överklagande nämnden, 3 augusti 2000, mål R 488/1999-2

²¹⁹ T-335/99; T-336/99; T-337/99; T-117/00, T-118/00; T-119/00; T-120/00; T-121/00; T-128/00; T-129/00.

rund med två skikt, ett vitt och ett rött. Både handläggaren och överklagandenämnden avvisade ansökan med hänvisning till art 7.1 b VMF. Sökanden överklagade till Förstainstansrätten.²²⁰

Domstolen började med att konstatera att man skulle bedöma varumärkets särskiljningsförmåga i förhållande till varor för vilka registreringen hade begärts. Bedömningen gjordes uteslutande på grund av 7.1 b VMF. Domstolen tog ingen hänsyn till art 7.3 VMF om inarbetning, detta på grund av att rätten inte var behörig att ta ställning till 7.3 VMF eftersom sökanden inte hade åberopat argumentet om inarbetning hos överklagandenämnden.²²¹

Det rätten skulle konstatera var om tablettens särskiljningsförmåga. För att 7.1 b VMF inte ska bli tillämplig så måste en utstyrsel ha ett minimum av särskiljningsförmåga, vilket den anses ha om utstyrseln har möjlighet att särskilja med avseende på ursprung. Det betyder inte att varumärket ska kunna ge en exakt uppgift på tillverkare men det krävs att allmänheten kan särskilja produktens ursprung från andra produkter på marknaden. De kriterier som man har när det gäller allmänhetens förmåga att bedöma särskiljningsförmåga är att man utgår ifrån en genomsnittskonsument som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst. Allmänheten kan vara olika när det gäller olika varor men i det här fallet konstaterade rätten att det rörde sig om en konsumtionsvara och då omfattar allmänheten alla konsumenter. I fallet med konsumtionsvaror kunde man inte anta att genomsnittskonsumenten ägnade någon särskild uppmärksamhet vad det gällde form och färg.²²²

Domstolen konstaterade vidare att det rörde sig om en rund röd och vit tablett och att det när det rörde sig om formen fick anses som det mest naturliga att utforma tablettens i någon av de geometriska grundformerna. Även när det gällde färgerna, vitt med någon av grund färgerna rött, blått eller gult kändes färgvalet som något som spontant kom i åtanke vid färgsättningen av en disk- eller tvättmaskinstablett. Färgen, även när den var lagd i skikt, symboliserade i detta fall tvättegenskaper hos tablettens och kunde knappast betraktas som något som betecknade ursprung och därmed gav varumärket särskiljningsförmåga. Rätten fortsatte med att säga att det var helt korrekt att gå igenom de olika elementen var för sig, men att det viktiga var att man i slutänden gjorde en helhetsbedömning av alla element och beslutade om varuutstyrseln hade särskiljningsförmåga.²²³

Slutsatsen blev den att, bedömningen för att avgöra om själva varan hade särskiljningsförmåga och därmed kunde fungera som ett varumärke inte skiljde sig från bedömningen man gör när det gäller andra varumärken. Efter en helhetsbedömning kom rätten fram till att allmänheten inte utifrån tablettens utformning och färg kunde särskilja produktens ursprung från

²²⁰ 19 september mål T-337/99 Henkel KgaA mot OHIM, p. 1-9

²²¹ 19 september mål T-337/99 Henkel KgaA mot OHIM, p. 40, 62

²²² 19 september mål T-337/99 Henkel KgaA mot OHIM, p. 43, 46-47

²²³ 19 september mål T-337/99 Henkel KgaA mot OHIM, p. 49-56

andra liknade produkter på markanden. Med anledning härav avvisade rätten överklagandet.²²⁴

5.3.2 7 februari 2002 mål T-88/00 Mag Instrument Inc mot OHIM



Ungefär fem månader senare kom det en dom som bekräftade domarna i fallen med disk- och tvättmaskins-tabletterna. Det var visserligen inte samma typ av varor men domstolen förde en argumentering som följde den som man hittar i fallen med tabletterna. Det rörde sig om utformningen av fem olika Mag Lite ficklampor. Domstolen redogjorde först för kriterierna som en vara skulle uppfylla för att kunna anses vara särskiljande. En varuutstyrsel behövde inte ge exakt upplysning till allmänheten så att de kunde avgöra vem som var tillverkaren, men den skulle kunna fungera särskiljande i fråga om ursprung i förhållande till andra varor på markanden. När man avgjorde om allmänheten kunde särskilja varan från andra på marknaden så utgick man ifrån en normalt informerad samt skäligen upplyst genomsnittskonsumert som var representativ för just den berörda markanden. Rätten fortsatte med att säga att den cylindriska formen på ficklampan framstod som en variant på en av de vanliga formerna på ficklampor och att man inte kunde förvänta sig att genomsnittskonsumerten utan ytterligare information uppfattade varan som särskiljande från andra på markanden. En hel del av den argumentation som Mag Instrument Inc tog upp för att visa på särskiljning byggde på att ficklamporna hade uppnått särskiljningsförmåga genom användning av varumärket d.v.s. att de var omnämnda i tidningar, visades på museer och att de hade erhållit internationella designpriser. Argumenten om inarbetning kunde dock inte heller i detta fall beaktas för Mag Instruments Inc hade inte åberopat 7.3 VMF som grund för att ogiltigförklara överklagandenämndens beslut. Inte heller Mag Lite ficklampor uppfyllde det uppställda minimikravet på särskiljningsförmåga.²²⁵

Det hade varit intressant och se om utgången hade blivit densamma i något av fallen om sökanden hade kunna hävda användning enligt 7.3. VMF.

²²⁴ 19 september mål T-337/99 Henkel KgaA mot OHIM, p. 59-61

²²⁵ 7 februari 2002 mål T-88/00Mag Instrument Inc mot OHIM

5.3.3 16 januari 2000 T-122/99 The Procter & Gamble Company mot OHIM



Detta fall rörde ett försök att registrera en tvål som varuutstyrsel hos OHIM. Granskaren avslag ansökan med motiveringen att formen följde av varans art, 7.1 e första ledet VMF. Överklagandenämnden tog upp frågan och lade även till art 7.1 b och 7.1 e andra ledet VMF som motivering till varför den avvisade frågan. Registreringsproceduren var fortfarande ganska ny när det ärendet behandlades av OHIM under 1997-98 och det är antagligen en del av förklaringen till att det begicks så många misstag av överklagandenämnden. En hel del av frågorna som Förstainstansrätten redde ut i sin dom var därför formfrågor för hur själva processen ska gå till men jag väljer att bara ta upp de som har betydelse i förhållande till undantaget. Förstainstansrätten konstaterade att överklagandenämnden visserligen hade rätt att ta upp två nya ogiltighetsgrunder men att domstolen inte kunde bedöma fallet utifrån de två tillförda grunderna eftersom överklagandenämnden hade försummat sökandens rätt till försvar genom att denne aldrig fick möjlighet att yttra sig om de tillförda grunderna. Domstolen hade därför bara behörighet att pröva om det var välgrundat att avslå ansökningen med hänvisning till 7.1 e första ledet VMF. Förstainstansrätten konstaterade att överklagandenämnden hade gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning eftersom 7.1. e första ledet VMF inte alls var tillämpligt i detta fall eftersom tvålen har utformats med en urgröpning och långsgående räfflor. Detta kunde knappast utgöra grundformen för en tvål och alltså var det inte en form som följde av varans art. Domstolen ogiltigförklarade överklagandenämndens beslut.²²⁶

Jag anser att om inte överklagandenämnden begått alla de felen så hade vi antagligen fått svar på fler frågor men nu blir det bara klargjort att 7.1 e första ledet VMF inte är tillämplig när det förekommer särdrag hos utformningen och att det på så vis inte kan klassas som en grundform.

5.3.4 18 juni 2002 mål C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot Remington Consumer Products Ltd,



1985 i England sökte Koninklijke Philips Electronics NV, nedan Philips, registrera sitt triangelformade rakhuvud med tre roterande skärhuvuden. Registreringen beviljades i överensstämmelse med dåvarande varumärkeslag. Denna var vid tillfället inte EG-anpassad men det skedde under 1994. I den nya lagen står det dock att varumärke som har registrerats enligt den tidigare lagen skall ha samma rättsverkan som de varumärken som registreras enligt den nya lagen. 1995 började

²²⁶ 16 januari 2000 mål T-122/99, Procter & Gamble Company mot OHIM

konkurrenten Remington Consumer Products Ltd, nedan Remington, producerar en rakapparat med tre skärhuvuden placerade i en liksidig triangel. Remingtons rakapparat är mycket lik det av Philips registrerade varumärket. Philips stämde Remington för intrång i deras varumärkesrätt och Remington svarade med ett genkärsmål där de yrkade att Philips registrering var felaktig och borde upphävas. High Court of Justice förklarade Philips varumärke ogiltigt och hänvisade till att Philips märke varken var ägnat att särskilja varan från andra företags varor eller hade erforderlig särskiljningsförmåga. Rätten fortsatte med att säga att utformningen av varan endast eftersträfvade att uppnå bästa tekniska resultat. Vidare hävdade rätten att varumärket bara var ett tecken som visade varans avsedda användning. Domstolen upphävde Philips varumärke och förklarade slutligen att även om märket hade varit giltigt så hade det inte skett något intrång från Remingtons sida. Philips överklagade domen till Court of Appeal som i sin tur ansåg att fallet gav upphov till en hel del frågor och därför valde att begära ett förhandsavgörande från EG-domstolen.²²⁷

Court of Appeal ställde sju frågor till EG domstolen, vilken med anledning av svaren på de fyra första ansåg att det saknas anledning att svara på de tre återstående. Av intresse för min redogörelse är fråga två till fyra, vilkas svar jag kommer att redogöra för här.

Den andra frågan sökte svar på om det krävdes något godtyckligt moment i utformningen av en varas form för att den skulle vara ägnad att särskilja i art 2 VMD mening.

Domstolen konstaterade att det inte görs någon skillnad mellan olika kategorier av varumärken. Varuutstyrslar skall bedömas efter samma kriterier som alla andra varumärken. Kriterierna som ska uppfyllas är att formen ska vara ägnad att särskilja varumärkesinnehavarens varor från andra och på så sätt uppfylla det grundläggande syftet, vilket är att säkerställa varans ursprung. Det finns inte heller i direktivet något krav på att utformningen av en vara ska vara godtycklig. Svaret på frågan blev därför, att formen på en vara kan anses vara menad att särskilja utan att det finns något inslag av godtycklig utformning som är dekorativ.²²⁸

Den tredje frågan handlade om inarbetning enligt art 3.3 VMD. När en näringsidkare hade varit ensam leverantör under en lång tid och detta hade resulterat i att en ansenlig del av omsättningskretsen associerade formen på varan till denna näringsidkare, kunde denna omfattande användning av varuutstyrseln resultera i att den ansågs ha förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning enligt art 3.3 VMD?

När man ska avgöra huruvida ett varumärke vid registrering har erforderlig särskiljningsförmåga kan man bland annat ta hänsyn till marknadsandelar, hur stora investeringar som gjorts, omsättningskretsens möjlighet att genom

²²⁷ 18 juni 2002 mål C-299/99, (Philips), p. 9-15

²²⁸ 18 juni 2002 mål C-299/99, (Philips), p. 48-50

varumärke identifiera varans härkomst från en viss näringsidkare och yttranden från handelskammare och branschorganisationer.²²⁹ Vidare konstaterade domstolen att särskiljningsförmåga hos ett varumärke, oavsett om den är ursprunglig eller inarbetad, ska

”bedömas utifrån den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha”.²³⁰

Domstolens svar på frågan var, att en omfattande användning av en varuutstyrsel, när en näringsidkare hade varit ensam leverantör och det hade lett till att en omfattande del av omsättningskretsen associerade formen på varuutstyrseln till näringsidkaren var tillräckligt för att den skulle anses ha förvärvat särskiljningsförmåga genom inarbetning enligt art 3.3 VMD. Det var dessutom upp till varje medlemslands domstolar att, med hjälp av teorin om den normalt informerade och skäligen uppmärksamma och upplysta genomsnittskonsumenten och omsättningskretsens identifiering av varuutstyrseln, avgöra om villkoren i art 3.3 VMD kunde anses uppfyllda.²³¹

Fråga fyra var den, i detta sammanhang, viktigaste frågan, den handlade om art 3.1. e andra ledet VMD ”en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”. Detta var första rättsfallet där EG domstolen tog ställning till andra ledet i art 3.1 e VMD. Domstolen har rätt att omformulera frågan så som den ser det lämpligt och använde sig av den möjligheten när det gällde alla frågor som de besvarar i detta fall. Vad beträffar fråga två och tre ser jag inte att det skapade några problem men när det gällde fråga fyra anser jag dock att en del av frågan föll bort och förblev obesvarad. Jag återkommer till det om ett litet tag.

Den fjärde frågan gällde huruvida 3.1 e andra ledet VMD skulle tolkas så att ett tecken som endast bestod av varans form inte fick registreras om det visade sig att utformningens väsentliga särdrag uteslutande var gjorda för att uppnå tekniska resultat och om undantagsbestämmelsen även var tillämplig när man kunde uppnå samma tekniska resultat med alternativa utformningar.²³²

Domstolen började med att säga att art 3.1. e VMD var ett absolut registreringshinder och hade därmed företräde framför art 3.3 VMD, men att inarbetning kunde avhjälpa brist på särskiljningsförmåga i förhållande till 3.1 b-d VMD. När man tolkar undantagsbestämmelserna i art 3 ska man tolka dem mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom var och en av dem. När det gäller 3.1 e andra ledet VMD vill man dels hindra att tekniska lösningar får skydd i varumärkesrätten dels se till att konkurrensen inte hindras. En näringsidkare ska inte kunna få ett produktionsmonopol på en teknisk lösning och på så vis hindra sina konkurrenter från att använda den. Tekniska utformningar hamnar utanför varumärkesrättens gränser, man

²²⁹ 18 juni 2002 mål C-299/99, (Philips), p. 57-61

²³⁰ 18 juni 2002 mål C-299/99, (Philips), p. 63

²³¹ 18 juni 2002 mål C-299/99, (Philips), p. 65

²³² 18 juni 2002 mål C-299/99, (Philips), p. 66

ska inte via varumärkesrätten kunna skaffa sig konkurrensfördelar. Den tekniska funktionen ska vara fri för alla näringsidkare att utnyttja, förutsatt att det inte finns ett patent som skyddar den. Domstolen slöt sig helt i enlighet med artikelns lydelse till att inga varor vars utformningar var nödvändiga för att uppnå tekniskt resultat kunde skyddas enligt direktivet, utan omfattades av undantaget i art 3.1 e andra ledet VMD.²³³

När det gällde att ge svar på om undantagsbestämmelsen var tillämplig i det fall det gick att uppnå samma resultat med alternativa utformningar svarade domstolen helt kort, att även om det fanns möjlighet till andra tekniska utformningar så var det inget man skulle beakta. Undantaget var tillämpligt för det fall att utformningen av varan uteslutande var gjord för att uppnå tekniskt resultat, oavsett om man kunde nå fram till samma tekniska resultat med en alternativ utformning.²³⁴

Läran om alternativa former avvisades här rakt av, av domstolen. Man kan alltså inte använda sig av den teorin för att ta reda på vad som menas med form som är ”nödvändig” för att uppnå tekniskt resultat. Så långt så väl, nu har vi fått klarhet i att man inte ska använda sig av läran om alternativa former för att avgöra denna problematik. Men hur ska vi komma fram till vad som menas med nödvändigt för att uppnå tekniskt resultat? Det är också här jag menar att domstolen bortsåg från ett led i Court of Appeals fråga rörande just denna del. Här har domstolen möjlighet att svara på det men den väljer att inte göra det och lämnar frågan öppen för ännu ett framtida avgörande. Lite märkligt anser jag. För när man läser den engelska och den franska versionen såväl som den svenska så framgår det klart och tydligt, anser jag, att man frågar hur man ska komma fram till om undantagsbestämmelsen är tillämplig för det fall man inte kan använda sig av läran om alternativa former.

Den engelska versionen på fråga 4 c

”c) is some other and, if so, what test appropriate for determining whether the restriction applies?”

Den franska versionen på fråga 4 c

“c) existe-t-il un autre critère - et, si oui, lequel - approprié pour déterminer si la restriction s'applique?”

Den svenska versionen på fråga 4 c

”c) skall någon annan prövning (och i så fall vilken) göras för att avgöra huruvida det inskränkande stadgandet²³⁵ är tillämpligt?”

²³³ 18 juni 2002 mål C-299/99, (Philips), p. 72-82

²³⁴ 18 juni 2002 mål C-299/99, (Philips), p. 83-84

²³⁵ Med ”la restriction/the restriction/inskränkande stadgandet” menas här art 3.1 e andra ledet

Det hade varit intressant att få svar på den frågan. Det som domstolen lägger ner mycket energi på är inte det svåra anser jag. Man får väl ändå anse att det är klart vad som ligger bakom själva bestämmelsens andra led. Det vill säga att man inte genom varumärkesrätten vill skapa möjligheter till skydd för tekniska resultat och på så vis skapa konkurrensbegränsningar som får väldigt vittgående tillämpning i och med varumärkesrättens karaktär med evigtvarande skydd. Det intressanta är att kunna avgöra vad som menas med ”nödvändigt” för att uppnå tekniskt resultat. Först då kan man veta var andra ledets gräns går. Lite tröst är där trots allt i att man i och med detta avgörande har fått svar på att man inte ska använda sig av läran om alternativa former. Men än står det öppet vad man ska använda sig av istället. Svaret får väl än en gång bli att det får framtida avgörande från EG-domstolen och Förstainstansrätten avgöra.

5.4 Delkonklusion EG-rätten

Även om det rent teoretiskt är så att vi inom EU har en helt harmoniserad varumärkesrätt med ett fungerande direktiv och en förordning så har vi långt kvar tills vi också i praktiken uppfyller det samma. Man skulle kunna säga att vi befinner oss i ett inledande skede där gränserna ständigt definieras med hjälp av avgörande praxis från OHIM, Förstainstansrätten och EG-domstolen. Dessa generella antaganden passar lika väl in på den lilla delen av varumärkesrätten som utstyrselproblematiken utgör.

Först kan man konstatera att de materiella registreringskraven är de samma för alla typer av varumärken. Med hjälp av praxis när det gäller förpacknings- och varuutstyrselar kan man vidare konstatera att kraven på särskiljningsförmåga inte är speciellt höga. Det räcker att en tvål har en urgröpnig och långsgående räfflor så har den särskiljningsförmåga och anses inte längre vara en grundform. Även om kraven på särskiljningsförmåga inte är väldigt höga så krävs det ändå ett visst mått av distinktion för att en utstyrsel ska kunna registreras. Det framgår av fallet med Heinz flaskan, tvättmedelstabletterna och ficklamporna. I fallen med Heinz ansågs flaskan inte heller vara inarbetad eftersom den endast uppfattades som en förpackning och inte var ägnad att särskilja. I fallet med tvättmedelstabletterna och ficklamporna kunde man inte pröva om inarbetning förelåg eftersom det inte hade åberopats som grund för talan. Utgången för tvättmedelstabletterna tror jag inte hade blivit annorlunda, men i fallet med ficklamporna är jag mer osäker. Mycket av den bevisningen som Mag Instrument Inc åberopade visade just på att lampan var mycket uppmärksammasad för sin utformning genom tidningar, utställningar och att den var känd av allmänheten. Jag anser att utgången hade kunnat bli den motsatta bara de hade åberopat inarbetning.

När det gäller praxis förtydligande om hur man ska tolka undantaget som bara gäller för utstyrselar har det inte kommit fram så mycket som klagör situationen. I fallet med Philishave hade EG-domstolen möjligheten att

definiera vad som menas med ”nödvändig” för att uppnå tekniskt resultat. Domstolen väljer att omdefiniera frågan och konstaterar endast att man inte ska använda sig av läran om alternativa former för att komma fram till vad som är ”nödvändig”. Den svarar inte på var gränsen går för det andra ledet i undantaget. Anledningen till att rätten inte svarar på frågan är kanske att rätten inte vill begränsa sig till att ange en metod hur man ska avgöra nödvändighetskriteriet. Det anser jag dock vara olyckligt, nu får vi vänta på att någon begär ett nytt besked om förhandsavgörande. Då får vi hoppas att vi får en positiv definition av domstolen på vad nödvändighetskriteriet innefattar. Det kommer säkert att dröja innan domstolen får tillfälle att svara på den frågan igen. Men det tog över trettio år att enas om ett gemensamt regelverk på varumärkesrättens område och det kommer säkert att dröja trettio år till innan varumärkesrätten är någorlunda harmoniserad.

6 Analys och slutsatser

När det gäller huruvida en vara eller förpackning kan vara sitt eget varumärke, och därmed skyddas inom varumärkesrätten, får man i och med den EG-harmoniserade varumärkesrätten konstatera att så är fallet. Att förpackningar har registrerats som utstyrselar sedan länge har framgått klart av praxis och doktrin i både Sverige och Danmark. Detta hänger samman med att det finns många variationsmöjligheter när man utformar en förpackning och att det på så vis inte verkar hämmande på konkurrensen. När det gäller själva varan har det varit och är fortfarande mer komplicerat. Det finns färre möjligheter att variera formen på en vara och på så vis är det lättare att konkurrensen hämmas.

I Sverige har man gått från en mycket avvisande inställning till en mer och mer accepterande. Det beror säkerligen mycket på att man var tvungen att ta bort rekvisitet ”säregen” i lagen när man EG-anpassade den. Man får inte längre särbehandla utstyrselar jämfört med andra typer av varumärken. Till en början kunde man se att PRV hade svårt att anpassa sig till de nya lägre kraven men det var mest en fråga om tillvänjning. Man kan se att det registreras fler varuutstyrselar efter 1993. I och med detta får man anse att det har skett en uppluckring i praxis. Jag håller med Levin om att i och med EG-anpassningen måste man anse att förpacknings- och varuutstyrselar har en självklar plats i varumärkeslagen och de kan därför inarbetas och registreras lika väl som andra varumärken.

När man ser på Danmark ur samma perspektiv så måste man anse att majoriteten fortfarande anser att en vara inte kan vara sitt eget varumärke. Det finns de som hävdar motsatsen, t.ex. Andreassen men de får fortfarande anses tillhöra minoriteten. Skillnaden mellan Sverige och Danmark ligger, anser jag, mest i att man använder sig av olika terminologi när man ska bestämma vad som är en vara. Det finns som sagt en hel del saker som man i Danmark innefattar i begreppet varuutstyrsel men som inte uppfattas som en vara eftersom det helt uppenbart kan registreras och inarbetas som varuutstyrsel. Jag tänker närmast på det som innefattas i de danska begreppen ”formstøbning”, godis, ljus och tvål och ”deludstyr” t.ex. tyger. De klassas i Sverige som varor men inte i Danmark. Även om det skiljer i terminologin anser jag inte att det skiljer så mycket i praktiken.

Jag anser mig visserligen ur doktrinen kunna urskilja att det finns olika mentala inställningar till anpassningen till EG-rätten. I Danmark menar de att man fortsätter på sitt sätt tills man har blivit överbevisade om att en vara verkligen kan vara sitt eget varumärke. I Sverige upplever jag det mer som att det finns en vilja att anpassa sig till EG-varumärkesrätten och att man därför söker vägledning i den gemensamma praxisen. Visserligen stämmer inte praxisen i Danmark och Sverige helt överens men lite nationella skillnader tror jag nog alltid att det kommer att finnas. Min slutsats blir dock

att trots olikheterna i den mentala inställningen så råder det stor likhet i praktiken.

På ett område skiljer det sig dock mellan de båda länderna och det gäller varumärkesrättens förhållande till marknadsföringslagen. I Danmark är förhållandet mellan de båda lagarna närmre än vad det är i Sverige. Man försöker inte reglera allt i varumärkeslagen utan kan lättare söka alternativa lösningar i marknadsföringslagen. Det kan förklaras med att marknadsrätten har varit bättre utvecklad i Danmark än i Sverige. I Sverige har man också varit mer av den inställningen att allt som har med varumärken att göra skall regleras i varumärkeslagen. Det börjar komma mer och mer att man söker alternativa lösningar i marknadsföringslagen i intrångsfall. Det kan närmst förklaras med att det nu i den nya lagen finns en paragraf som reglerar just det med vilseledande efterbildning. Kan man inte konstatera att det föreligger intrång i varumärkesrätten så kan man alltid vända sig till marknadsföringslagen och med hjälp av denna försöka få rätt.

Jag anser dock inte att marknadsföringslagen i Sverige kommer att få lika stor betydelse och användas i lika stor omfattning som i Danmark. Det kan närmst förklaras med att i Danmark handläggs mål som rör både marknadsföringslagen och varumärkeslagen av allmänna domstolar, vilket betyder att man i samma mål kan avgöra frågan både med hjälp av marknadsföringslagen och varumärkeslagen. I Sverige handläggs som bekant varumärkesmål av de allmänna domstolarna och mål rörande marknadsföringslagen av marknadsdomstolen.

När det gäller läran om alternativa former får man konstatera att både i LEGO II i Danmark eller Lego-fallet i Sverige ansåg domstolarna att det inte hade någon betydelse att man kunde alternera utformningen av Legoklotsen. Det står helt i överensstämmelse med vad EG-domstolen kom fram till i sitt Philips-avgörande. Man kan således inte använda sig av läran om alternativa former för att konstatera vad som är nödvändigt för att uppnå resultat.

Jag måste tillstå att jag själv ansåg det som ett bra alternativ för att avgöra vad som menades med ”nödvändigt för att uppnå tekniskt resultat”, men jag får väl anse mig överbevisad om att så inte är fallet nu när EG-domstolen har kommit med sitt domslut i frågan.

Något som jag fortfarande är besviken på är att EG-domstolen valde att omformulera den fjärde frågan så att den inte svarade på om det fanns någon annan metod eller några andra kriterier som man skulle använda sig av för att avgöra vad som menas med att det krävs/är nödvändigt för att uppnå tekniskt resultat. Det kommer säkert att dröja länge innan vi får svar på den frågan, men man kan alltid hoppas att hovrätten eller HD i det svenska Philips-fallet begär ett förhandsbesked så att man kan få svar på den frågan.

Som skäl för att man inte ska låta registrera förpacknings- och varuutstyrslar i varumärkeslagen framförs det att registreringen kan leda till tillverkningsmonopol och att konkurrensen därmed snedvrids. Jag anser dock att om en utstyrsel uppfyller alla krav i varumärkesrätten så hämmar den inte konkurrensen. Det finns säkerhetsventiler i lagen i utstyrsselfallet, 13 § 2 st. VML/2 § 2 söt DKVML/ 3.1.e VMD/7.3 e VMF. Undantagets olika led ser till att man inte kan registrera en utstyrsel som hämmar konkurrensen eller är uteslutande teknisk eller funktionell. Är den tekniskt funktionell får man istället söka skydd i patentlagen.

Praxis från OHIM, Förstainstansrätten och EG-domstolen talar sitt tydliga språk. Förpacknings- och varuutstyrslar får och kan skyddas i varumärkesrätten och samma kriterier för dem ställs upp vid registrering som för alla typer av varumärken. Kravet på särskiljningsförmåga ligger inte så högt men det krävs visst mått av distinktion. Det kan man se i fallet med tvålen kontra Heinz-fallet. Att utstyrslar skyddas i varumärkesrätten i Sverige, Danmark och hela EU är idag uppenbart anser jag. Det som inte är helt klart är var gränserna i undantaget går. Det som behövs för att exakt definiera gränserna för vad som kan vara en utstyrsel är fler avgörande från Förstainstansrätten och EG-domstolen. Det kommer säkerligen fler avgörande med tiden som harmoniserar rättsområdet, men det kommer nog att dröja ett bra tag till innan harmoniseringen av varumärkesrätten är genomförd.

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

SOU 1958:10

SOU 2001:26

SOU 2001:68

Prop. 1960:167

Prop. 1992/93:48

Förslag till Varumärkeslagen

Ny Varumärkeslag och ändringar i
firmalagen

Förslag till formskyddslag

Förslag till varumärkeslag m.m.

Regeringens proposition 1992/93:

48 Om ändringar i de
immaterialrättsliga lagarna med
anledning av EES-avtalet

Litteratur

Bernitz, Ulf,
Karnell, Gunnar,
Pehrson, Lars och
Sandgren, Claes

Immaterialrätt och otillbörlig
konkurrens sjunde omarbetade
upplagan, Stockholm 2001

Dahl, Charlotte

EG-varumärket – från ansökan till
registrering En praktisk handbok,
Stockholm, 1997

Holmqvist, Lars

Varumärkens särskiljningsförmåga,
Stockholm, 1999

Koktvedgaard, Mogens

Konkurreceprægede
immaterialretspositioner,
Köpenhamn, 1965

Koktvedgaard, Mogens

Lærebog i immaterialret femte
upplagan, Köpenhamn, 1999

Koktvedgaard, Mogens

Varemærkeloven af 6. juni 1991 og

Wallberg, Knud

Fællesmærkesloven af 6. juni 1991
med inledning och kommentar

Koktvedgaard, Mogens och
Levin, Marianne

Lärobok i immaterialrätt sjätte
upplagan, Stockholm, 2000

Levin, Marianne

Noveller i varumärkesrätt,
Stockholm, 1990

Levin, Marianne (red.),

Praktisk varumärkesrätt,

Bonnier, Susanne (red.)	Stockholm, 1998
Pehrson, Lars	Varumärken från konsument synpunkt, Helsingborg, 1981
Artiklar	
Brand News 3/97	Design som varumärke, s. 20 –23
Andreasen, Maribo Flemming	Varen som sit eget varemärke. Undtagelsen fra vareudstysbeskyttelse i varemærkelovens § 2, stk. 2/Varemærkedirektivets art. 3.1e)., NIR 2001 s. 177,
Holmqvist, Lars	Varans form som kännetäcken, NIR1987 s. 43
Kur, Annett	Harmonization of the Trademark Laws in Europe – An Overview, IIC 1997 s. 1
Levin, Marianne	Varumärkesrättsligt ”designskydd” ur ett svenskt perspektiv, NIR1996 s.297
von Mühlendahl, Alexander	The Future Community Trade Mark System, IIC 1989 s. 583
Nordell, Per Jonas	Skyddet för kommersiellt särpräglade utstyrslar i svensk känneteckens- och marknadsrätt, NIR 1998 s. 205
Pehrson, Lars	Lego-fallet, Omfattningen av ensamrätten till egentliga varuutstyrslar, NIR 1988 s. 378
Schovsbo, Jens	Varemærkeretlig beskyttelse af industrielt design?, NIR1996 s.53
Schovsbo, Jens	Undtagelse fra vareudstysbeskyttelse- Varemærkelovens § 2 , stk. 2, NIR 1996 s. 527

Strowel, Benoît,

Benelux: A Guide to the Validity of
Three-dimensional Trade Marks in
Europe, EIPR 1995 s. 154-161

Internet

<http://europa.eu.int/>

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

<http://oami.eu.int/en/mark/role/brochure/br1n25.htm>

<http://oami.eu.int/EN/office/adhoc/news-3Dm.htm>

<http://oami.eu.int/EN/office/diff/oaminews.htm> ,

Rättsfallsförteckning

Sverige

PRV och PBR

Absolut Vodka, (reg. nr. 342 192)
Adidas, (reg. nr. 137 460)
Ajax, (V.ans. 2352/69)
Chokladanka, (V.ans 2688/90)
Clerasil, (V.ans. 7399/83)
Dior, (reg. nr. 167 999)
Elancyl, (V.ans.5393/78)
Ferraribil, (reg.nr. 250 886)
Inka chokladkaka, (V.ans.5416/92)
Kondom, (V.ans 2757/77)
Philishave, (reg. nr. 5425 92)
Signal, (reg. nr. 104 178)
Sportsko, (V.ans 1095/75)

Regeringsrätten

RÅ 1966 s. 35, Philishave
RÅ 2000 ref. 62 I., Colgate

MD

MD 1974:5, Blomin
MD 1983:3, Ajax I
MD 1985:5, Perstorps Ättika
MD 1988:6, Klorin I
MD 1995:9, Knorr
MD 1990:3, Liljeholmens
MD 2001:12, Eldflugan

Tingsrätten

Stockholms TR 1997-04-25 mål T 7-1316-94, T 7-249-97

HD

NJA 1987 s. 923, Lego
NJA1994 s. 74, Smultrontyget
NJA 1995 s. 631, Sundborn servisen

Danmark

UfR 1940.212 SH, Badmintonbolde

UfR 1941.574 SH, Blæckflaske

UfR 1995.92 SH, LEGO II

UfR 1996.848 H, Ritter Sport

UfR 1997.467 SH, Mini Japp

EU

OHIM

Third board of appeal, mål R 272/1999-3, Ferragamo spännet

Second board of appeal, mål R 488/199-2, Heinz flaskan

Förstainstansrätten

16 januari 2000 T-122/99 The Procter & Gamble Company mot OHIM

7 februari 2002 mål T-88/00 Mag Instrument Inc mot OHIM

19 september 2001 mål T-337/99 Henkel KGaA mot OHIM

EG-Domstolen

Mål C-14/83, von Colson, [1984] 1 ECR s. 1891

18 juni 2002 mål C-299/99, Koninklijke Philips Electronics NV mot

Remington Consumer Products Ltd