



JURIDISKA FAKULTETEN
vid Lunds universitet

Fanny Sonander

Att skydda en varuutstyrsel

Examensarbete
30 högskolepoäng

Ulf Maunsbach

Immaterialrätt

HT 2011

Innehåll

SUMMARY	1
SAMMANFATTNING	2
FÖRORD	3
FÖRKORTNINGAR	4
1 INLEDNING	5
1.1 Introduktion	5
1.2 Syfte och frågeställning	5
1.3 Avgränsningar	6
1.4 Metod och material	6
1.5 Disposition	7
2 VARUMÄRKESSKYDD	8
2.1 Inledning	8
2.2 Skyddets uppkomst	8
2.3 Grundläggande förutsättningar för varumärkesregistrering	9
2.3.1 Grafisk återgivning	9
2.3.2 Särskiljningsförmåga	9
2.4 Varor och förpackningar som varumärken- viktiga begrepp	10
2.5 Särskiljningsförmågan för tredimensionella former	12
2.6 Förhållandet mellan varumärket och varan	13
2.7 Genomsnittskonsumenten och omsättningskretsen	16
2.8 Praxis avseende utstyrlars särskiljningsförmåga och omsättningskrets	17
2.8.1 Ajax: särskiljningsförmåga och disclaimer	17
2.8.2 Vit flaska: särskiljningsförmåga	18
2.8.3 Parfymflaskor 1: särskiljningsförmåga	18
2.8.4 Parfymflaska 2 och 3: särskiljningsförmåga	19
2.8.5 Inhalatorer: särskiljningsförmåga	20
2.8.6 Konfektyrförpackning: särskiljningsförmåga	20
2.8.7 Glas: särskiljningsförmåga	21
2.8.8 Cigarettförpackning: särskiljningsförmåga, omsättningskrets	21
2.8.9 Snusdosa respektive dunk: omsättningskrets	22

2.8.10	Mini Maglite: omsättningskrets	22
2.8.11	Gemenskapsvarumärken: särskiljningsförmåga	23
2.9	Positionsmärken	24
2.10	Förväxlingsrisk	29
2.11	Preliminära registreringshinder för kännetecken som består av en varas form	31
2.11.1	Form som följer av varans art	32
2.11.2	Form som krävs för tekniskt resultat	33
2.11.3	Form som ger varan ett betydande värde	35
2.12	Prövning av registrering, skyddstid och avgifter	36
3	MÖNSTERSKYDD	37
3.1	Några begrepp	37
3.2	Förutsättningar för mönsterskydd	37
3.2.1	Skapande verksamhet	38
3.2.2	Nyhetskravet	38
3.2.3	Kravet på särprägel	39
3.2.4	Inte uteslutande funktionsbetingad formgivning	40
3.3	Praxis till klargörande av begreppen kunnig användare och särprägel	41
3.3.1	Slutsats om kunnig användare	46
3.3.2	Slutsats om särprägel	47
3.4	Prövning av registrering, skyddstid och avgifter	47
4	SAMMANFATTANDE ANALYS	49
4.1	Skillnader mellan varumärkesskydd och mönsterskydd	49
4.2	Slutsats	51
	KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING	53
	RÄTTSFALLSFÖRTECKNING	54

Summary

A product's design is crucial to how popular it will become on the market. This has resulted in that significant resources are laid down to give products an exterior as attractive as possible. To make sure that the spent resources should not be wrecked, it is important to protect the design adequately. This can e.g. be done by different, partially overlapping, kinds of intellectual property protection.

It would not be uncommon if most people, hearing the word "design", first of all would think of design furniture, cars or various brand articles. This association is not wrong, but it does not give away the entire image. A completely different area in which design is important is the packaging industry. With the huge range of packed goods, including e.g. food and consumer goods, the outfit of a product is a factor that can distinguish a packaging from the competitors' packaging. "Outfit of a product" means the shape or the outfit of a product or its packaging.

There are various possibilities to protect packaging against counterfeiting, each with different strengths and weaknesses. In order to make a thorough investigation of the suitability of the alternatives of protection, this essay has been limited to cover only trademark and design protection. The purpose of this investigation is to, as far as possible, clarify the extent to which the different options of protection can be used to protect a packaging design as well as the advantages and disadvantages that come with the two different options.

According to the law on trademarks, a packaging can be protected if it meets the requirement of distinctive character. Trademark protection is not a pure external appearance protection but protects a design in its function to indicate origin. It is not enough that a consumer recognizes a product; instead trademark protection requires that the product is associated with a particular business. Protection is not granted for shapes needed to obtain a technical result, shapes that derive from the nature of the goods or for shapes that give substantial value to the goods.

In order for a packaging to be protected as a design it must satisfy the requirements of novelty and individual character. Design protection is a pure external appearance protection. It shall not be granted for elements that have a certain appearance exclusively due to a technical function. Benefits of design protection is that a specific part of a product can be protected, which means that this part meets the requirement of distinctiveness easier compared to if the product would be evaluated as a whole.

Whether a packaging fulfils the requirements for trademark and design protection is affected by what an average consumer and a knowledgeable user think of the distinctiveness and individual character of the product. It is also affected by who this consumer and user are according to the court.

Sammanfattning

En produkts formgivning är avgörande för hur eftertraktad den blir på marknaden, något som resulterat i att stora resurser läggs ner på att ge produkter ett så tilltalande yttre som möjligt. För att investerade resurser inte ska gå om intet är det viktigt att skydda formgivningen på ett adekvat sätt, vilket t.ex. kan göras med hjälp av olika, till viss del överlappande, immaterialrättsliga skydd.

Det torde inte vara ovanligt att ordet formgivning i första hand för människors tankar till produkter som designmöbler, bilar eller olika märkesvaror. Denna association är inte fel, men den ger långt ifrån hela bilden. Ett helt annat område inom vilket formgivning är viktigt är förpackningsindustrin. Med det enorma utbud av förpackade varor som finns, bl.a. livsmedel och dagligvaror, är förpackningens formgivning som varuutstyrelse en faktor som kan skilja ut denna från konkurrenternas förpackningar. Med begreppet varuutstyrelse avses formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning.

Det finns olika möjligheter att skydda en varuutstyrelse mot efterbildning, var och en med olika styrkor och svagheter. För att kunna göra en grundlig analys av skyddsalternativens lämplighet har arbetet begränsats till att endast omfatta varumärkesskydd och mönsterskydd. Syftet med uppsatsen är att i möjligaste mån klargöra i vilken utsträckning de olika skyddsalternativen kan användas för att skydda en förpacknings formgivning samt vilka för- och nackdelar som finns med de olika alternativen.

Enligt varumärkesrätten kan en förpackning skyddas om den tillgodoser kravet på särskiljningsförmåga. Varumärkesskyddet är inget renodlat utseendeskydd utan skyddar en formgivning i dess funktion som ursprungsangivelse. Det är inte tillräckligt att en konsument känner igen en vara utan krav ställs på att varan associeras med en viss näringsverksamhet. Skydd ges inte för former som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, för former som följer av varans art eller för former som ger varan ett betydande värde.

För att en förpackning ska kunna mönsterskyddas måste den tillgodose kravet på nyhet och på särprägel. Mönsterskyddet är ett rent utseendeskydd. Det beviljas inte för detaljer som har ett visst utseende uteslutande på grund av teknisk funktion. Fördelar med mönsterskyddet är att en del av en produkt kan skyddas vilket innebär att denna del uppfyller kravet på särprägel enklare jämfört med om produkten skulle bedömas som en helhet.

Huruvida en förpackning uppfyller rekvisiten för varumärkes- och mönsterskydd påverkas av hur en genomsnittskonsument respektive en kunnig användare ser på formgivningens särskiljningsförmåga respektive särprägel samt vem domstolen anser denne konsument respektive användare vara.

Förord

Det är med blandade känslor jag skriver de här sista raderna i mitt examensarbete. En del av mig är oerhört sugen på att lämna in arbetet och därmed sätta punkt för livet som student. Ett liv jag känner till väl, kanske alltför väl. Att istället äntligen fullt ut få ge mig ut i arbetslivet. För detta har väl trots allt varit poängen, målet med hela utbildningen?

En annan del av mig känner istället ett visst vemod. För trots att juristutbildningen med jämna mellanrum fått mig att känna mig uppgiven, frustrerad, dum och väldigt trött så kommer tiden som student alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Jag inser nu att alla de gånger jag velat ge upp men istället bitit ihop och slutfört mina åtaganden på sätt och vis också varit poängen med utbildningen. Jag har växt, jag är stolt, jag är klar.

Fanny Sonander, Malmö, oktober 2011

Förkortningar

EES	Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EU	Europeiska unionen
EU-domstolen	Europeiska unionens domstol (f.d. EG-domstolen)
EG-FGF	Rådets förordning nr 6/2002 om gemenskapsformgivning.
EU-VMF	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
HovR	Hovrätten
MF	Mönsterskyddsförordning (1970:486)
ML	Mönsterskyddslag (1970:485)
Mönsterdirektivet	Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd
NIR	Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, Stockholm
OHIM	Office of Harmonization for the Internal Market
PBR	Patentbesvärslagen
PRV	Patent- och registreringsverket
HFD	Högsta Förvaltningsdomstolen (f.d. Regeringsrätten)
Varumärkesdirektivet	Direktivet 89/104 EEG av 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
VmF	Varumärkesförordning (2011:594)
VmL	Varumärkeslag (2010:1877)
ÄVmL	Varumärkeslag (1960:644)

1 Inledning

1.1 Introduktion

Det finns olika möjligheter att skydda en förpackning mot efterbildning, var och en med sina styrkor och svagheter i form av skyddstider, kostnader, specifika krav som måste uppfyllas och hur stort skyddsomfång som ges. För att kunna göra en mer grundlig analys av alternativens lämplighet kommer arbetet att begränsas till att endast omfatta varumärkesskydd och mönsterskydd.

Variationsmöjligheterna för förpackningars formgivning är vanligtvis begränsade, vilket resulterar i att de tillverkande företagen ofta är hänvisade till att använda sig av detaljer för att ge sina förpackningar ett utseende skiljt från övriga förpackningar på marknaden. Beroende på vilken typ av förpackning som avses är variationsutrymmet olika stort, t.ex. finns större möjligheter att variera en parfymflaska än en mjölkförpackning eftersom konsumenterna har vissa förväntningar på hur en mjölkförpackning ska se ut.

Huvudfrågan i denna uppsats är huruvida varumärkesskydd eller mönsterskydd är det mest effektiva alternativet för att skydda en förpacknings utseende. Varumärkesskyddet har t.ex. en uppenbar fördel i det faktum att skyddstiden är obegränsad, något som gör detta alternativ mycket attraktivt. Dock är det oklart var gränsen går för hur små variationer från redan existerande formgivningar som egentligen kan skyddas genom varumärkesrätt, något som här är föremål för vidare undersökning.

Klart är att varumärkesskydd och mönsterskydd till viss del överlappar varandra, dock är det mindre klart exakt var gränsen för denna överlappning går och när man som skyddssökande fritt kan välja mellan de båda skyddsformerna respektive är hänvisad till en av dem.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med detta arbete är att analysera för- och nackdelarna med varumärkesskydd och mönsterskydd och på så vis kunna sammanställa konkreta råd till hjälp för en klient som på bästa sätt önskar skydda en förpackning. För att kunna göra detta måste jag undersöka vilka möjligheter till skydd som finns och vilken av dessa som lämpar sig bäst. Jag kommer att ta hjälp av följande delfrågor:

- Under vilka omständigheter kan varumärkes- respektive mönsterskydd skydda en förpacknings formgivning?
- Hur skiljer de båda skyddsalternativen sig åt avseende vad som kan skyddas respektive hur stort skyddsomfånget blir?

- Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med de två skyddsalternativen?

1.3 Avgränsningar

Med tanke på att uppsatsens syfte är att undersöka om förpackningar bäst skyddas med hjälp av varumärkesskydd eller mönsterskydd kommer jag inte att redogöra för alternativa skyddsmöjligheter så som upphovsrättsskydd eller patentskydd.

Utgångspunkten för analysen är svensk rätt, men eftersom de svenska lagarna bygger på EU-rättsliga direktiv har även EU-rätten en självklar plats i framställningen.

För att kunna redogöra för de regler som berör förpackningars formgivning på ett detaljerat sätt krävs av utrymmesskäl att frågor av mer allmän karaktär endast berörs på ett sådant övergripande sätt som är nödvändigt för framställningen som helhet.

En hel del praxis kommer att presenteras eftersom jag finner denna vara det viktigaste verktyget för förståelsen av var gränserna går för vad som anses skyddsbart inom varumärkesrätten respektive mönsterrätten. Eftersom jag trots allt endast kan redogöra för delar av praxis har jag valt att presentera sådana fall som jag bedömer ligga nära gränsen för skyddsbarhet och som dessutom är relativt färska.

1.4 Metod och material

Jag har använt mig av traditionell juridisk metod i den mån att jag har analyserat lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin. Dock bygger arbetet och analysen på praxis i större utsträckning än vad som möjligen kan sägas vara traditionellt, liksom att urvalet av praxis är speciellt eftersom det finns en stor variation bland utvalda rättsfall vad gäller instanser, dignitet och ursprungsland.

Gemensamt för rättsfallen är att de över lag är av sent datum eftersom jag är intresserad av att utreda hur rättsläget ser ut idag. Vidare skedde inom mönsterrätten år 2002 en anpassning till gemenskapsrätten genom införandet av mönsterdirektivet. Härmed omformulerades skillnadskravet mellan mönster från att tidigare ha krävt ”väsentlig skillnad” till att som nu kräva ”särprägel”. Detta innebär att rättsfall från tiden före ändringen inte är aktuella vid bestämmandet av innebörden av just särprägel.

Den övervägande delen av svensk praxis är av administrativ karaktär, dvs. avgöranden från t.ex. HFD, PRV och PBR. Av dessa är endast avgöranden från HFD prejudicerande men övrig administrativ praxis är likväl viktig då denna speglar rättsutvecklingen på ett aktuellt sätt.

Gemenskapsrättsliga avgöranden spelar en viktig roll eftersom såväl varumärkesrätten som mönsterrätten bygger på gemenskapsdirektiv. Avgöranden från OHIM:s överklagandenämnd är vägledande medan avgöranden från Tribunalen (tidigare benämnd förstainstansrätten) och EU-domstolen är bindande. På det vis jag använder mig av praxis, dvs. genom specifika nedslag i syfte att tolka vissa rekvisit, är skillnaden i hur praxis från de olika instanserna i Europa ska tolkas inte så stor att särskilda åtgärder krävs.

Urvalet av rättsfall har, förutom utifrån hur nya de är, gjorts med hänsyn till deras relevans. Praxis har främst använts som hjälp vid en granskning av vissa rekvisit inom såväl varumärkesrätten som inom mönsterrätten och jag har därför valt ut mål som på ett tydligt sätt demonstrerar hur rekvisiten ska tolkas, inte sällan genom tydliggörande bilder. Bilderna har en viktig roll i uppsatsen då dessa är helt nödvändiga för förståelsen av domskäl och domslut, och därmed själva rekvisiten som utreds.

Vad avser doktrin har Marianne Levins bok *Lärobok i immaterialrätt* varit till stor hjälp, liksom Petra Lunells avhandling *Okonventionella varumärken* och Lars Holmqvists *Varumärkens särskiljningsförmåga*. Vidare har jag använt mig av *Lagarna inom immaterialrätten. En kommentar på Internet*, skriven av Peter Adamsson m.fl. Jag även använt mig av Per Jonas Nordells artikel *Skyddet för funktionellt betingade utstyrselar*. All litteratur är skriven före VmL (2010:1877) trätt i kraft, något som dock inte påverkar dess aktualitet i de situationer den används. Hänvisningar förekommer till såväl den nya som den gamla lagen.

1.5 Disposition

Relevanta varumärkesrättsliga respektive mönsterrättsliga regler kommer att presenteras för sig i olika kapitel. Först kommer det att redogöras för de grundläggande förutsättningarna för respektive skydds tillämplighet, en redogörelse som på lämpliga ställen illustreras av praxis. Denna redogörelse kommer löpande att analyseras, då jag anser detta bli tydligare och därmed lämpligare än att endast ha en analyserande del på slutet.

Presentationen av gällande rätt och nödvändig bakgrundsfakta kommer att ge svar på underfrågorna i min frågeställning. Presentationen följs av en analys av skyddsalternativens lämplighet i sammanhanget och avslutas med en slutsats bestående av ett antal konkreta punkter som bör beaktas vid valet mellan varumärkesrättsligt respektive mönsterrättsligt skydd.

2 Varumärkesskydd

2.1 Inledning

En ny varumärkeslag trädde i kraft den 1 juli 2011.¹ Den del av varumärkesrätten som behandlas i detta arbete har främst ändrats genom att en övergripande språklig och redaktionell modernisering gjorts, liksom att lagen har gjorts mer överskådlig.² Med anledning av detta är såväl praxis som doktrin och förarbeten till ÄVmL fortfarande av intresse för denna framställning.

2.2 Skyddets uppkomst

Varumärkesskydd kan uppkomma genom registrering eller genom inarbetning enligt 1 kap. 6 och 7 §§ VmL. Registrering sker antingen nationellt hos PRV enligt 2 kap. 1 § eller internationellt hos WIPO:s internationella byrå enligt 5 kap. 1 §. Gemenskapsvarumärken regleras företrädesvis i EU-VMF och registrering av sådana gemenskapsvarumärken sker hos Harmoniseringsbyrån (OHIM).³

Vid registreringsförfarandet hos OHIM granskas om det finns några absoluta hinder för registrering enligt 7 (1) a och b EU-VMF och det görs en undersökning av de relativa hindren enligt artikel 8. OHIM tar fram en sökrapport som skickas till de nationella registreringsmyndigheterna som valt att anmäla sig till ett sådant förfarande.⁴ Registreringsmyndigheten skickar sedan vidare en rapport till sökanden som själv får avgöra huruvida han ska gå vidare med sin ansökan. Uppsatsen kommer företrädesvis att fokusera på den nationella varumärkesrätten liksom på registrerbart skydd.

Ansökningsförfarande hos PRV liknar det vid OHIM. Först undersöks de absoluta förutsättningarna för skydd, vilket betyder att det undersöks om märket uppfyller de krav som finns på dess art och beskaffenhet. Vidare undersöks de relativa förutsättningarna för skydd, vilket innebär en prövning av om det redan finns sådana rättigheter som märket kan tänkas göra intrång i.⁵

¹ (2010:1877), VmL.

² Prop. 2009/10:225 s. 1.

³ Prop. 2009/10:225 s. 77.

⁴ Art. 39 EU-VMF.

⁵ 2 kap. 23 § 1 st. VmL.

2.3 Grundläggande förutsättningar för varumärkesregistrering

2.3.1 Grafisk återgivning

Ett varumärke är en symbol som fungerar som ett kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet. Så länge märket kan skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från varor som tillhandahålls i en annan näringsverksamhet och består av ett tecken som kan återges grafiskt så kan det enligt 1 kap. 4 § VmL utgöra ett varumärke. Exempel på tecken som kan återges grafiskt är ord, personnamn, bokstäver, siffror, figurer och - vilket vi får anledning att återkomma till - formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning. Denna exemplifiering är inte uttömmande.⁶

Vanligast är att varumärken registreras i svartvitt, men i vissa fall är färgsättningen central och det krävs då att märket registreras i färg för att det ska anses ha särskiljningsförmåga. En registrering i färg har mindre skyddsomfång än motsvarande registrering i svartvitt, detta då en sådan registrering endast omfattar just den färgen för vilken registreringen söktes.⁷

2.3.2 Särskiljningsförmåga

För att ett varumärke ska kunna registreras krävs enligt 1 kap. 4 § VmL att det har särskiljningsförmåga. En definition av vad särskiljningsförmåga innebär ges i 1 kap. 5 § VmL:

”Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

Bristande särskiljningsförmåga kan bero på att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som

1. i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd, eller
2. i dagligt språkbruk eller enligt branschens vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva förmågan genom användning.”

Paragrafens första stycke återger varumärkesdirektivets artikel 3.1.c-d och av denna anledning är avgöranden hänförliga till denna artikel intressanta

⁶ Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, 2007, s. 391.

⁷ Adamsson, Peter, Essén W, Eric, *Lagarna inom immaterialrätten. En kommentar på Internet*, 1 § ÄVmL.

vid tolkningen av VmL.⁸ Särskiljningsförmågan ska bedömas utifrån alla relevanta omständigheter⁹ och ska bedömas enligt samma kriterier oberoende vilken typ av varumärke det rör sig om.¹⁰

Att ett märke ska ha särskiljningsförmåga innebär att det ska ha förmågan att ses som ett kännetecken för ett visst ursprung, t.ex. ett företag. Huruvida ett märke ska anses ha särskiljningsförmåga är beroende av hur det uppfattas av den målgrupp det riktar sig till. Om märket vänder sig till konsumenter i allmänhet så anses målgruppen bestå av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst konsument.¹¹

Andra stycket 1 motsvarar i huvudsak 13 § 1 st. andra meningen ÄVmL men avser alla typer av varukännetecken och inte endast registrerade sådana. Detta beror på att en ytterligare anpassning har gjorts till art. 3.1.c i varumärkesdirektivet. Regeln ger uttryck för en presumtion att vissa märken inte ska anses ha särskiljningsförmåga.¹² Äldre praxis är fortfarande relevant för tolkningen av 1 kap. 5 § VmL.¹³

Vad gäller utstyrselmärken har HFD ansett att vare sig randig tandkräm eller färgerna på en skruvplugg har uppfyllt kravet på särskiljningsförmåga.¹⁴ Då 1 kap. 5 § 2 st. p. 1 endast ger uttryck för en presumtion kan denna falla om varumärkesinnehavaren kan visa att hans märke faktiskt har särskiljningsförmåga, något som kan göras genom att ta märket i bruk och med hjälp av t.ex. marknadsundersökningar visa att målgruppen ser märket just som ett varumärke. Kan detta visas kan alltså märket registreras.¹⁵ Som nämnts ovan ska särskiljningsförmågan bedömas likadant oavsett varumärkets typ, men EU-domstolen har uttalat att det är mindre förekommande att allmänheten anser att en utstyrsel har särskiljningsförmåga.¹⁶

2.4 Varor och förpackningar som varumärken- viktiga begrepp

En varuutstyrsel kan varumärkesskyddas under förutsättning att den utgör ett kännetecken, dvs. har förmågan att fungera särskiljande för varor och

⁸ Prop. 2009/10:225 s. 400.

⁹ Mål C-363/99, *Koninklijke KPN Nederland v. Benelux Merkenbureau*, punkt 1 i domskälen.

¹⁰ Mål C-299/99, *Philips v. Remington*, punkt 48.

¹¹ Mål C-252/07, *Intel Corporation Inc*, punkt 34. Se även nedan under avsnitt 2.6.

¹² Prop. 2009/10:225 s. 400.

¹³ Prop. 2009/10:225 s. 399 f.

¹⁴ RÅ 2000 ref. 62 I respektive II.

¹⁵ Adamsson, Essén, 13 § ÄVmL.

¹⁶ Se de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P, *Henkel II (tvätttabletter)*, punkterna 38-39.

tjänster. Varuutstyrelsen skyddas inte i egenskap av form utan som ursprungsangivelse; det är varuutstyrelsens funktion som skyddas.¹⁷

Definitionen av begreppet *varuutstyrelse* är ”formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning”, vilket framgår av 1 kap. 4 § VmL.¹⁸ Med *form* avses här den odekorerade, nakna formen och att det vid en bedömning av särskiljningsförmågan inte tas någon hänsyn till ord eller figurativa element. *Utstyrelse* kan avse såväl kombinationsmärken som rent dekorskydd. *Kombinationsmärken* består av såväl form som dekoration på en vara eller dess förpackning, vilket innebär att om de dekorativa elementen är tillräckligt särskiljande kan skydd ges även för enkla former. *Dekorskydd* ges för varans eller förpackningens utsmyckning, t.ex. färg, figurer eller etiketter.¹⁹

Begreppet varuutstyrelse är även begränsat på så sätt att det endast avser sådan utstyrelse som används ”i omedelbar förbindelse med egentliga varor eller deras förpackningar”.²⁰ Enligt 1 kap. 4 § VmL omfattas, som nämnts ovan, dels vara (egentlig varuutstyrelse), dels dess förpackning (förpackningsutstyrelse).²¹

En form kan endast ges ett tredimensionellt skydd medan en utstyrelse, dvs. kombinationsmärke eller dekorskydd, kan skyddas både två- och tredimensionellt. När skydd ska ges för en tredimensionell form eller utstyrelse måste hänsyn tas till varans eller förpackningens funktion då det råder vissa begränsningar i möjligheten att ge skydd i dessa lägen, se nedan under avsnitt 2.10.2.

Huruvida det aktuella skyddsföremålet är en *egentlig vara* eller en *förpackning* framgår av de varuklasser inom vilka skydd sökes. Om skyddsföremålet t.ex. är en förpackning och skydd söks inom varuslaget förpackningar så betyder det att skydd söks för en varuutstyrelse. Om istället samma förpackning ska registreras för innehållet i förpackningen, t.ex. juice, rör det sig om en förpackningsutstyrelse.²²

Huruvida det är en form eller en utstyrelse (kombinationsmärke) som ska skyddas i varje fall blir alltså beroende av vilka element på förpackningen som ska skyddas. Om det är formen i kombination med dekorativa element som ska skyddas ställs enligt ovan förda resonemang kravet på själva formen lägre än om det endast är den ”nakna” formen skydd söks för. Denna analys kommer att omfatta både och.

Vidare är bedömningen av om det rör sig om en egentlig varuutstyrelse eller förpackningsutstyrelse beroende av inom vilken grupp skydd söks. Skydd för

¹⁷ Holmqvist, Lars, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, 1999, s. 529.

¹⁸ Holmqvist, s. 529 f.

¹⁹ Lunell, Erika, *Okonventionella varumärken*, s. 57 f.

²⁰ SOU 1958:10 s. 218.

²¹ Holmqvist, s. 530.

²² Lunell, s. 58.

t.ex. en cigarettförpackning kan sökas både som egentlig varuutstyrsel avseende förpackningen i sig, om det är förpackningsbolaget som vill söka skydd i varuklassen 16 som bl.a. avser papper och kartongprodukter. Cigarettförpackningen kan även skyddas som förpackningsutstyrsel om den ska registreras i varuklassen 34 som avser tobak.

Huruvida en förpackning är att se som en förpackningsutstyrsel eller egentlig varuutstyrsel kan påverka bedömningen av särskiljningsförmågan genom att denna faktor blir avgörande för vem genomsnittskonsumenten är och hur omsättningskretsen ska bestämmas. Man får inte heller glömma att förpackningen ska ange ett ursprung för att kunna erhålla varumärkesskydd. Detta krav borde göra det relativt svårt för ett förpackningsföretag att skydda sina produkter som egentliga varuutstyrslar med tanke på att en förpackning troligtvis oftare förknippas med sitt innehåll och tillverkaren av detta än med förpackningsföretaget i sig.

2.5 Särskiljningsförmågan för tredimensionella former

Rekvisitet som kräver att ett märke ska kunna återges grafiskt är oproblematiskt avseende två- och tredimensionella former, till skillnad från behovet att kunna visa att detta har praktisk särskiljningsförmåga. Ett krav för att skydd ska kunna ges för ett tecken är att konsumenterna upplever tecknet som en ursprungsangivelse för varan eller tjänsten, något som kräver en form av förbindelse mellan tecknet och varan eller tjänsten. Finns inte en tillräckligt tydlig förbindelse så är tecknets särskiljningsförmåga inte tillräcklig för varumärkesskydd.²³

Enligt den s.k. ”separation doctrine” medför kravet på en sådan förbindelse att tecknet och varan inte kan vara identiska, dvs. att varan inte kan vara sitt eget varumärke. Här framhålls att varans form alltid måste ha något godtyckligt inslag som kan skilja formen från själva varan.²⁴ EU-domstolen har dock i målet ”Philips”²⁵ slagit fast att det inte krävs att en varas form innehåller något sådant godtyckligt inslag. Således *kan* en vara utgöra sitt eget varumärke, även om det juridiskt sett fortfarande är viktigt att åtskilja varumärke och vara som begrepp. En förutsättning för att ett märke ska kunna fungera som individualiseringsmedel är att allmänheten mentalt ska kunna uppleva en förbindelse mellan tecknet och varan, dvs. konsumenterna måste kunna skilja på upplevelsen av själva varan och på det varumärkesbudskap varan utsänder.²⁶

Prövningen av huruvida ett märke har ursprunglig särskiljningsförmåga görs av PRV enligt 2 kap. 5 § VmL. Prövningen avser huruvida märket i sig, på

²³ Lunell, s. 59 f.

²⁴ Lunell, s. 59 f.

²⁵ Mål C-299/99, *Philips v. Remington*, punkterna 49-50.

²⁶ Lunell, s. 60.

grund av inneboende natur och utseende, har en betydelse som varumärke. Det görs alltså en bedömning av om märket vid tiden för registrering, utan visad inarbetning, har förmågan att särskilja det kommersiella ursprunget hos de varor märket avser. Man kan säga att PRV förutspår konsumenternas reaktioner på den tredimensionella formen och om dessa kommer att kunna identifiera en produkt endast utifrån denna form.²⁷

Om märket inte anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga kan det förvärva sådan genom inarbetning som t.ex. kan ske genom att målgruppen får genomgå en tillvänjningsprocess. Här kan bevisning om hur konsumenterna faktiskt uppfattar märket få stor betydelse.²⁸

2.6 Förhållandet mellan varumärket och varan

Som nämnts ovan anses det vara enklare för en konsument att uppfatta en förbindelse mellan ett tecken och en vara om dessa är två separata företeelser jämfört med om - som i fallet med en odekorerad, tredimensionell, egentlig varuutstyrsel - kännetecknet och varan smält samman. När formen både fungerar som kännetecknet och vara är det svårt för konsumenterna att se formen som en ursprungsangivelse och inte bara som en del av utseendet hos varan. När det rör sig om förpackningsutstyrsel är kännetecknet och varan skilda från varandra, vilket alltså gör att det är lättare för en konsument att uppfatta en förpackningsutstyrsel än en egentlig varuutstyrsel som en ursprungsangivelse.²⁹

En tredimensionell form har ofta andra funktioner än att fungera som ett kännetecken; t.ex. kan en flaska som är insnörd halvvägs upp genom detta ges ett särskiljande utseende samtidigt som snörningen gör flaskan skönare att hålla i. När formen har konkurrerande funktioner, t.ex. att den både är estetisk och funktionell, minskar sannolikheten att konsumenten uppfattar formen som ett kännetecken som anger ursprung.³⁰ I ett mål om en ketchup-flaska har en vågliknande formgivning på flaskan gjort denna enklare att klämma på, något som ansågs tala emot att ge formgivningen varumärkes-skydd.³¹ Förpackningar till varor i flytande form anses av genomsnittskonsumerten i första hand ha just en förpackningsfunktion eftersom dessa förpackningar är nödvändiga för försäljningen.³² En konsument förväntas inte

²⁷ Lunell, s. 86. 2 kap. 5 § motsvarar 13 § 1 st. ÄVmL, se prop. 2009/10:225 s. 412.

²⁸ Mål 136/02 P, *Mag Instruments*, punkterna 47 och 49.

²⁹ Lunell, s. 89.

³⁰ Lunell, s. 89 f.

³¹ Decision of the First Board of Appeal of 6 October 2004, Case R 66/2004-1, (*Ketchup bottle*), punkt 36.

³² Lunell, s. 90.

undersöka om ett visst objekt fungerar som ett kännetecken om objektets primära budskap är något annat.³³

EU-domstolen har utvecklat ett test, det s.k. ”Henkel-testet”, för när odekorerade, tredimensionella former ska anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga, vilket formulerades i målet ”Henkel”³⁴. I detta mål uttalade domstolen att endast en mindre avvikelse från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen inte är tillräckligt för att särskiljningsförmåga ska anses ha uppkommit. Istället krävs det att ett varumärke på ett *betydande sätt* avviker från denna norm, och på så vis fyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse.³⁵ Testet har använts i bl.a. ”Mag Lite” där det konstaterades att det inte är tillräckligt att den aktuella formen utgör en ”variant” av en av de sedvanliga formerna för varuslaget för att särskiljningsförmåga ska anses finnas.³⁶

En praktisk tillämpning av testet kräver att det utreds vilka former för aktuell vara som normalt förekommer på marknaden för att den aktuella formen sedan ska kunna jämföras med andra förekommande former. Vid en sådan jämförelse måste det ifrågavarande märkets formgivning vara sådan att märket kan fånga konsumenternas uppmärksamhet och memoreras så att dessa vid ett senare tillfälle kan köpa produkten igen, alternativt undvika den, beroende på erfarenheterna från det första köpet.³⁷

När domstolarna ska tillämpa Henkel-testet för särskiljningsförmåga ska de överväga om den aktuella formen är en vanlig standardform, om den är unik eller ovanlig inom aktuellt område eller om den endast är en variant av redan kända former för en viss kategori av varor. En förevisning av liknande former på marknaden kan av denna anledning leda till att domstolen finner att ursprunglig särskiljningsförmåga saknas.³⁸

I OHIM:s praxis framhålls att konsumenter har för vana att identifiera en varas ursprung utifrån ordmärket, och inte utifrån formen.³⁹ För att varumärkesskydd genast ska kunna tillerkännas en tredimensionell form krävs att konsumenten endast förlitar sig på formgivningen för att identifiera det kommersiella ursprunget.⁴⁰ Om konsumenterna inom den aktuella sektorn är vana vid att varor marknadsförs i omarkerade förpackningar, utan ordmärken, så underlättar detta styrkandet av att formen fungerar som kännetecken. Det är dock ovanligt med en total avsaknad av ordmärken, och i ett läge när

³³ Förstainstansrätten, mål T-130/01 (*REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS*), punkt 29.

³⁴ Mål C-218/01, *Henkel I (tvätttabletter)*.

³⁵ Mål C-218/01, *Henkel I (tvätttabletter)*, punkt 49.

³⁶ Mål C-136/02 P, *Mag Instruments*, punkt 31.

³⁷ Lunell, s. 93.

³⁸ Lunell, s. 94.

³⁹ Lunell, s. 100, med hänvisning till mål R 218/2005-1 (*Electric apparatus*), punkterna 9-10.

⁴⁰ Lunell, s. 100, med hänvisning till mål R 16/2005-1 (*Shape of a motor car*), punkt 11 samt R 827/2005-1 (*Car views*), punkt 15.

ordmärke förekommer på formen måste det, för att ett omedelbart varumärkesskydd ska kunna ges, visas att konsumenterna hellre ser till formen än till ordmärket. Av detta följer att formen måste vara mycket ovanlig och originell för att kunna fungera som ursprungsangivelse när varan även säljs under ett ordmärke.⁴¹

Emellertid räcker det inte att formen är ovanlig för att den ska anses särskiljande ur ett varumärkesperspektiv; avgörande är istället att formen förmedlar ett varumärkesbudskap till genomsnittskonsumenten. Detta förutsätter normalt inarbetning.⁴²



I fallet ”Nestlé” beviljades dock registrering utan tidigare inarbetning för en genomskinlig flaska med blå kork, för bl.a. mineralvatten. Det konstaterades att företag inom branschen i flera år försökt använda förpackningsformen som ett sätt att särskilja sina varor från konkurrenternas och att genomsnittskonsumenten av denna anledning ansågs förmögen att uppfatta formen som en uppgift om varornas kommersiella ursprung. Eftersom flaskan bedömdes ha ett speciellt helhetsutseende och en anmärkningsvärd design som var lätt att minnas hade den förmågan att fungera som ett individualiseringsmedel.⁴³

Att varumärket på ett betydande sätt ska avvika från vad som är vanligt förekommande i branschen är ett ganska högt ställt krav. För att praktiskt tillämpa Henkel-testet måste det undersökas om kännetecknet har förmågan att fånga konsumenternas uppmärksamhet och memoreras, vilket alltså i så fall kan tolkas som att varumärket lever upp till kravet att på ett betydande sätt avvika från vad som är sedvanligt. Samtidigt som kravet kan tyckas högt ställt går det inte att komma ifrån att varumärkets funktion i första hand är att förmedla en varas ursprung, något som ju kräver att det både är minnesvärt och har förmåga att dra uppmärksamhet till sig från konsumenterna.

Det är alltså lättare att erhålla varumärkesskydd i de fall en förpackning ska skyddas som en förpackningsutstyrsel än som en egentlig varuutstyrsel eftersom varan och kännetecknet därmed är åtskilda, något som underlättar för konsumenterna att se förpackningen som ett kännetecken. Detaljer som enbart har en dekorativ funktion verkar också vara att föredra i syfte att bidra till särskiljningsförmåga framför detaljer som har en praktisk funktion, något som kan vara värt att beakta. Det är mycket troligt att en viss inarbetning skulle behöva visas för att registrering skulle vara möjlig, detta eftersom konsumenterna vanligtvis betraktar en förpackning just som en förpackning och inte som ett tecken för kommersiellt ursprung. Om det kan visas att en viss typ av förpackning använts en längre tid för att ange kommersiellt ursprung kan detta, som i fallet med Nestlés flaska, bidra till att utstyrseln

⁴¹ Lunell, s. 101.

⁴² Lunell, s. 99.

⁴³ Förstainstansrätten, mål T-305/02, (*Nestlé*), punkterna 34 och 41.

anses registrerbar. Slutligen kan sägas att ju mer förpackningens form avviker från vad som är vanligt förekommande i branschen, desto större är chansen att den kan registreras.

2.7 Genomsnittskonsumenten och omsättningskretsen

Bedömningen av huruvida ett märke kommer att fungera som ett individualiseringsmedel görs utifrån den uppfattning omsättningskretsen, vilken består av en normalt informerad, skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av aktuella varor eller tjänster, kan tänkas ha.⁴⁴ Vid bedömningen tas hänsyn till att konsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varor, utan tvingas förlita sig på en oklar minnesbild. Vidare påverkas bedömningen av vilket varuslag det rör sig om; om märket avser dagliga konsumtionsvaror så anses konsumenten ägna mindre uppmärksamhet avseende färg och form än om märket t.ex. avser parfymflaskor. Konsumenten anses också kunna vara mer eller mindre specialiserad beroende på vilken varutyp det rör sig om, något som anses påverka dennes uppmärksamhet.⁴⁵

I SOU 1958:10 s. 222 anges hur omsättningskretsen ska fastställas:

”Sammansättningen av omsättningskretsen kan variera beroende på det eller de varuslag kännetecknet gäller. Vanligen består omsättningskretsen såväl av de slutliga förbrukarna av varan i fråga som av dem vilka i något skede av distributionen taga befattning med varor av detta slag, generalagenter, importörer, grossister, detaljhandlare, expediter osv. Omsättningskretsen består med andra ord i allmänhet av konsumenterna samt av de olika företrädarna för den bransch till vars sortiment varan hör. Med konsumenter avses härvid den del av allmänheten som normalt kan beräknas tillhandla sig varan i fråga samt, där varan icke som sådan når den stora allmänheten, de företag där den bearbetas, förädlas, begagnas eller förbrukas, såsom är fallet med åtskilliga råmaterial, kemikalier, maskiner och apparater samt delar och tillbehör till sådana osv.”

I proposition 2009/10:225 s. 104 ff. anges att man inte avser att införa någon ändring i detta avseende i nya VmL.

I mål C-173/04 P som gällde juiceförpackningars särskiljningsförmåga söktes registrering för fruktdrycker och fruktjuicer (och alltså inte för förpackningar). Viktigt var att undersöka om förpackningen hade särskiljningsförmåga i förhållande till omsättningskretsen (som alltså utgörs av en ”normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av dessa varor”). I målet var ostridigt att målgruppen som berördes var slutkonsumenter, dvs. köpare av juice.⁴⁶

⁴⁴ Mål C-252/07, *Intel Corporation Inc*, punkt 34.

⁴⁵ Lunell, s. 88.

⁴⁶ Mål C-173/04 P, *Deutsche SiSi-Werke*, punkt 25-26.

I ett fall där en förpackning ska skyddas finner jag det inte alldeles klart huruvida genomsnittskonsumenten ska anses vara slutkonsumenten av förpackningsinnehållet, t.ex. cigaretter eller om genomsnittskonsumenten ska anses vara t.ex. inköpare av förpackningar på ett livsmedelsföretag eller dylikt.

Med mål C-173/04 P i åtanke så skulle man kunna tänka sig att om registrering endast söks för själva förpackningen som egentlig varuutstyrsel torde omsättningskretsen kunna anses bestå av olika företrädare för förpackningsindustrin istället för av slutkonsumenter. Denna slutsats stöds av utdraget ur SOU 1958:10 ovan om man tolkar uttrycket ”om varan icke som sådan når den stora allmänheten” som att förpackningen endast når den stora allmänheten som förpackning, och alltså inte som en egentlig vara. Om denna slutsats är korrekt är detta av stor betydelse för möjligheten att skydda en förpackning som egentlig varuutstyrsel eftersom företrädare för de olika företagen kan antas vara betydligt mer uppmärksamma på förpackningens formgivning än en pappa som handlar mat med två otåliga barn.

2.8 Praxis avseende utstyrs-lars särskiljningsförmåga och omsättningskrets

Detta avsnitt avser att tydliggöra de gränser som sätts av domstolarna för vilka formgivningar som kan anses ha särskiljningsförmåga, samt utreda hur omsättningskretsen bestäms. Flera av målen tar upp såväl särskiljningsförmåga som omsättningskretsens sammansättning vilket innebär att det är olämpligt att dela upp dessa områden under olika rubriker. Först redogörs för särskiljningsförmåga, sedan mål som behandlar såväl särskiljningsförmåga som omsättningskrets och sist mål som enbart behandlar omsättningskretsen.

2.8.1 Ajax: särskiljningsförmåga och disclaimer

I mål 03-111 från november 2003 skulle PBR bedöma särskiljningsförmågan hos en flaska för rengöringsmedel och konstaterade att det är vanligt att rengöringsmedel tillhandahålls i sprayflaskor som den aktuella och att konsumenter är vana vid att möta ett stort utbud av liknande flaskor i butikerna. Av denna anledning ansåg PBR att man inte kunde utgå från att enbart formen på flaskan var tillräckligt för att konsumenterna skulle uppfatta denna som ett uttryck för kommersiellt ursprung. Det konstaterades att även om sprayflaskans utseende inte var uteslutande ordinärt så hade flaskan inte särskiljningsförmåga.



Det sökta märket

I detta mål gjordes ett undantag för flaskans form som beståndsdel av varumärket vid registreringen, en s.k. *disclaimer* tecknades vid registreringen.

Bestämmelser om detta finns i 2 kap. 12 § VmL där det anges att en registrering av ett varumärke inte omfattar sådan beståndsdel som inte ensam för sig kan registreras. En anteckning av disclaimer görs när det finns en uppenbar risk att registreringen leder till ovisshet om ensamrättens omfattning. Denna bedömning görs av PRV. Skulle t.ex. en etikett för mineralvattnen på vilken ordet ”mineralvatten” står skrivet vara registrerad som varumärke omfattar således ensamrätten inte detta ord.

I propositionen anges att det kan finnas skäl att göra en anteckning om disclaimer vid registrering av förpackningsutstyrselar om ensamrätten inte omfattar själva förpackningen som sådan.⁴⁷

Det är möjligt att bestämmelsen om disclaimer skulle kunna användas vid registrering av en förpackning om förpackningen i stort inte har särskiljningsförmåga, men t.ex. korken eller en viss kant har det. Dock är det upp till PRV att besluta ifall disclaimer ska antecknas och risken finns att PRV istället anser att förpackningen som helhet saknar särskiljningsförmåga. Ett alternativt sätt att undanta en del av en produkt från registrering är att ansöka om ett s.k. positionsmärke, se avsnitt 2.8 nedan.

2.8.2 Vit flaska: särskiljningsförmåga



I mål **02-352** från oktober 2004 uttalade PBR att det inte är ovanligt att drycker tillhandahålls i flaskor som har en viss färg och det är inte heller något ovanligt att korkar eller andra förslutningsanordningar till sådana har en färg som avviker från flaskans färg i övrigt. På grund härav ansåg rätten att det inte förelåg någon omständighet som talade för att målgruppen skulle uppfatta den aktuella flaskan som något annat än en förpackning och att den saknade särskiljningsförmåga.

I detta mål ges uttryck för ett av de vanligaste problemen vad gäller särskiljningsförmåga för förpackningar, nämligen att målgruppen uppfattar den just som en förpackning och inte en ursprungsangivelse.

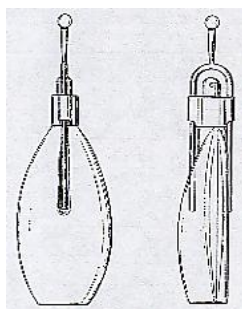
2.8.3 Parfymflaskor 1: särskiljningsförmåga

I mål **02-347** från september 2005 tog PBR ställning till huruvida parfymflaskorna nedan skulle anses besitta särskiljningsförmåga och anförde att grundformen på flaskorna var uppbyggd som hos andra flaskor på parfymmarknaden. Därefter kom rätten fram till att flaskan till vänster genom sin detaljutformning i betydande mån distanserade sig från andra förpackningar på marknaden, till skillnad från formen hos flaskan till höger. Den sist-

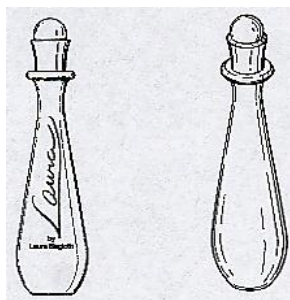
⁴⁷ Prop. 2009/10:225 s. 419.

nämnda formen ansågs sakna särskiljningsförmåga och kunde endast registreras med en disclaimer för flaskans form.

Även här, liksom i AJAX-målet ovan, är möjligheten att anteckna en disclaimer för flaskans form uppe till diskussion. Målet är intressant eftersom det görs en jämförelse mellan olika flaskor och gränsen för vad som krävs för särskiljningsförmåga härmed tydliggörs. Dock föreligger en viss skillnad mellan genomsnittskonsumerten av parfym jämfört med genomsnittskonsumerten av t.ex. rengöringsmedel genom att den förstnämnda anses ägna större uppmärksamhet åt förpackningens utseende, samt vara mer van vid att betrakta en parfymflaska som ursprungsangivelse än vad konsumenten av rengöringsmedel anses vara.



Särskiljningsförmåga



Ej särskiljningsförmåga

2.8.4 Parfymflaska 2 och 3: särskiljningsförmåga



I mål **08-210** från november 2010 ansågs ytterligare en parfymflaska sakna särskiljningsförmåga enligt PBR, som menade att grundformen hos flaskan inte avvek i betydande mån från vad som är vanligt på det aktuella varuslagsområdet. Utstyrelsens detaljutformning medförde inte en tillräcklig modifiering för att ändra denna bedömning och därför fanns inte anledning att utgå från att konsumenterna skulle se utstyrelsen som ett tecken på ursprung.



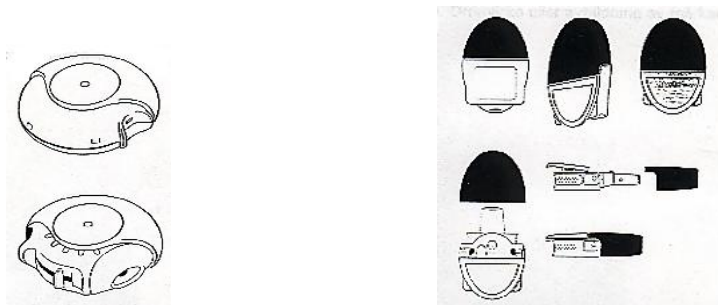
Även i mål **09-156** från december 2010 ansågs en parfymflaska sakna ursprunglig särskiljningsförmåga då den inte avvek från vad som är vanligt, vilket ledde till att PBR fastställde PRV:s beslut att erforderlig särskiljningsförmåga saknades.

Här ser vi återigen exempel på att detaljutformningen ges betydande vikt när förpackningsutstyrelsen utgörs av en grundform på området.

2.8.5 Inhalatorer: särskiljningsförmåga

I mål **02-335** och **02-336** från november 2005 uttalade PBR, med hänvisning till EU-domstolens dom i "Henkel", att en utstyrsel som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen och därmed uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, har särskiljningsförmåga.

Vad gällde inhalatorerna ansåg PBR att inhalatorn till höger, "Flu", inte hade erforderlig särskiljningsförmåga. "Diskus" till vänster ansågs dock ha en helt annan grundform än de utstyrselar i övrigt som enligt vad utredningen visar finns på marknaden. Dessutom ansåg rätten att "Diskus" hade flera iögonenfallande detaljer som bidrog till utstyrseln i sin helhet ansågas avvika i betydande mån från vad som är sedvanligt i branschen.

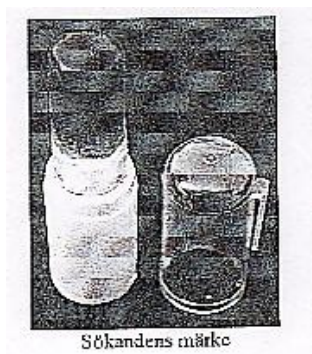


"Diskus"- särskiljningsförmåga "Flu"- ej särskiljningsförmåga

Min uppfattning är att gränsen för särskiljningsförmåga satts högt i detta mål, med ledning av EU-domstolens uttalande i "Henkel". Detta lär påverkas av att det handlar om en egentlig varuutstyrsel, vilket gör det svårare för konsumenterna att se inhalatorerna som varumärken. Hänsyn ska också tas till de variationsmöjligheter som finns inom aktuellt varuslag och för inhalatorer kan det tänkas finnas större möjligheter till variation än för t.ex. mjölkförpackningar.

2.8.6 Konfektyrförpackning: särskiljningsförmåga

I mål **02-302** från december 2006 bedömde PBR särskiljningsförmågan hos en konfektyrförpackning och kom fram till att utstyrseln hade en enkel och ordinär grundform. Därmed kunde den inte anses var sådan att den köpande allmänheten omedelbart och utan vidare kunde förväntas uppfattas som ett kännetecken som angav kommersiellt ursprung.



Även juiceförpackningar och dylika förpackningar består av en enkel och ordinär grundform, och det krävs att tillräcklig bearbetning görs för att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare ska

uppfatta förpackningen som ett kännetecken som anger varornas kommersiella ursprung.

2.8.7 Glas: särskiljningsförmåga

PRV avgjorde ett mål i februari 2011, **09-209**, i vilket ett mönster på glas ansågs sakna särskiljningsförmåga. PRV motiverade detta med att själva märket utgjordes av varans utstyrsel och att det därmed inte primärt kunde anses uppfattas som ett varukännetecken.



Förutom att märket kan anses som ordinärt så påverkas bedömningen troligtvis av att genomsnittskonsumenten inte är van att uppfatta mönster på glas som en indikation på ursprung.

2.8.8 Cigarettförpackning: särskiljningsförmåga, omsättningskrets

I mål **02-357** från juli 2005 diskuterade PBR särskiljningsförmågan och omsättningskretsen hos en cigarettförpackning. PBR uttalade att när ett märke, som det aktuella, utgörs av en varu- och förpackningsutstyrsel är det avgörande för bedömningen av den ursprungliga särskiljningsförmågan hur utstyrseln i fråga om form och andra förekommande särdrag visuellt förhåller sig till vad som är vanligt ifråga om förpackningar i största allmänhet och på det aktuella varuområdet i synnerhet. Det konstaterades att för att ett märke, utöver sin egentliga funktion att fungera som förpackning, dessutom i första hand ska kunna bli uppfattat i omsättningskretsen som ett kännetecken för en varas kommersiella ursprung så måste det krävas att den på ett iögonenfallande och avgörande sätt avviker från det vanliga varuområdet.



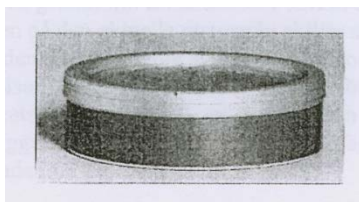
PBR menade att cigarettförpackningen inte levde upp till dessa krav och därmed saknade särskiljningsförmåga, både gentemot den aktuella målgruppen för förpackningsvarorna i klass 16 som den för tobaksvaror och de andra varorna för rökare i klass 34.

I detta fall nekas en pappersförpackning varumärkesskydd på grund av att omsättningskretsen inte bedöms uppfatta förpackningen som ett kännetecken avsett att härleda varan till ett specifikt kommersiellt ursprung utan istället anses utgöra en variant av ett allmänt förekommande förpackningsutförande. Här har PBR använt sig av Henkel-testet, se liknande resonemang i ”Mag Lite” under avsnitt 2.5.1 ovan. Målet rör en pappersförpackning för konsumtionsvaror, vilket är intressant i vårt fall, liksom sättet förpackningen har utarbetats på. För att försäkra sig om att förpackningen ska kunna registreras krävs alltså något ytterligare element som ger särskiljningsförmåga jämfört med cigarettförpackningen.

Målet tyder på att omsättningskretsen för t.ex. en cigarettförpackning dels är målgruppen för cigaretterna, dels för förpackningen, vilket verkar rimligt när ansökning om registrering gjorts i såväl klassen för tobaksvaror som för förpackningsvaror. Om registrering endast hade sökts för klassen för förpackningsvaror anser jag det vara troligt att omsättningskretsen endast skulle bedömas bestå av målgruppen för förpackningen, dvs. t.ex. en inköpare av förpackningar på ett livsmedelsföretag.

2.8.9 Snusdosa respektive dunk: omsättningskrets

I mål **07-067** från juni 2009, avseende en snusdosa, diskuterade PBR bl.a.



frågan om vilka som utgör omsättningskretsen och man menade att det inte finns anledning att utgå från annat än att omsättningskretsen för snus i klass 34 består av dem som använder snus och har fyllt arton år och därmed lagligen får köpa tobak.

Frågan om omsättningskretsens sammansättning togs även upp i mål **07-190** från september 2009 avseende en dunk. Här konstaterades att omsättningskretsen fick anses omfatta bl.a. alla konsumenter som köper bensin.

I dessa mål bedöms omsättningskretsen bestå av de konsumenter som faktiskt brukar den aktuella varan. Här har dock registrering sökts inom klasserna för bensin och tobak och alltså inte för förpackningar. Härmed kan ingen säker slutsats dras om omsättningskretsens sammansättning om registrering endast skulle sökas i klassen för förpackningar.

2.8.10 Mini Maglite: omsättningskrets

I mål **01-383** från december 2005 (Mini Maglite) har PBR uttalat att 13 § ÄVmL (vilken idag i huvudsak motsvaras av 1 kap. 5 § VmL) är anpassad till varumärkesdirektivet och därför ska tillämpas i enlighet med detta. Därefter hänvisade PBR till EU-domstolens uttalande i ett liknande mål ”Mag Lite”⁴⁸, om att målgruppen för ficklamporna inte nödvändigtvis uppfattar tredimensionella varumärken som består av formen på själva varan (egentliga varuutstyrslar) på samma sätt som vanliga ord och figurmärken. Som förklaring till detta angavs att konsumenten inte har för vana att uppfatta form eller förpackningar utan grafik eller text som en uppgift om varans ursprung.

EU-domstolen anförde vidare (punkt 31) att ju mer den form som ansökan avser närmar sig den mest troliga formen för varan i fråga, desto mer sannolikt är det att denna form saknar särskiljningsförmåga enligt art. 7.1.b EU-

⁴⁸ Mål C-136/02 P, *Mag Instruments*.

VMF. Endast ett varumärke som kraftigt avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen och som således uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse har särskiljningsförmåga i den mening som avses i nämnda bestämmelse.

PBR konstaterade att ficklampan inte kunde anses ha tillräcklig inneboende särskiljningsförmåga för att kunna tillerkännas varumärkesskydd men att sådan särskiljningsförmåga uppkommit genom inarbetning under lång tid.

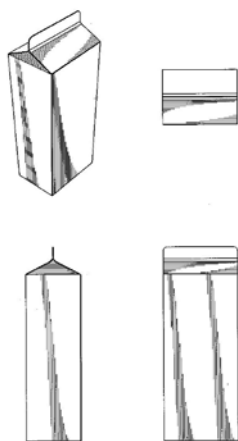
2.8.11 Gemenskapsvarumärken: särskiljningsförmåga

Som **gemenskapsvarumärken** har följande figurmärken från Elopak inom grupperna 7, 16 och 20, vilka bl.a. omfattar pappersförpackningar, ansetts kunna registreras:



Varumärkesnr: 005322763 respektive 005322748, registrerade 2007 respektive 2008. Av handlingar ingivna till OHIM verkar det inte som att det ställts något krav på visad inarbetning.

Följande varumärke ansågs 1998 inte kunna registreras som tredimensionellt varumärke inom grupperna 16 och 20, vilka bl.a. omfattar pappersförpackningar:



Varumärkesnr: 001005362.

Gemenskapsvarumärkesmålen är intressanta då de rör varumärken som skulle kunna vara aktuella i vårt fall. Dessvärre ges ingen motivering till varför man har valt att registrera respektive avslå de olika märkena. En slutsats man eventuellt kan dra är att ett figurmärke som endast består av själva

figuren möjligtvis oftare anses besitta särskiljningsförmåga än om det appliceras på produkten. Detta kan ha sin förklaring i att märket framträder tydligare som figur än om det appliceras på en förpackning, samt att kravet på att varumärket i betydande mån ska avvika från vad som är sedvanligt i branschen skulle bli svårare att leva upp till om märket endast utgjorde en mindre del av förpackningen. Här kommer dock positionsmärken (se nästa avsnitt) in i bilden; en applicering av märket på produkten borde snarare öka särskiljningsförmågan än minska den. Det kan konstateras att gränsen för när ett märke ska anses ha särskiljningsförmåga inte är skarp och några garantier för vad som är tillräckligt avvikande är svåra att ge.

2.9 Positionsmärken

Exemplifieringen av varumärkestyper i 1 kap. 4 § VmL är inte uttömmande utan även andra typer av varumärken är tänkbara. En sådan ytterligare typ av varumärke utgör de s.k. positionsmärkena.⁴⁹ Positionsmärken används när märket på egen hand inte har särskiljningsförmåga och innebär att det i registreringsansökan anges hur och var på en viss produkt märket kommer att vara placerat. Eftersom placeringen av märket på produkten är av väsentlig betydelse så skiljer detta positionsmärket från t.ex. tredimensionella märken och figurmärken. Det enda formella kravet är att märket kan återges grafiskt och av denna anledning bifogas bilder av märket föreställande dess position på produkten till ansökan. Normalt sett är det dock inte möjligt att bifoga bilder föreställande märket på alla sorters produkter som kan vara aktuella, utan här krävs att en beskrivning också ges in med ansökan. Viktigt att notera är att det varken är figuren som helhet eller märket för sig själv som skyddas, utan märket just i den angivna positionen.⁵⁰

Huruvida märket ska ha särskiljningsförmåga bedöms, precis som för övriga typer av märken, utifrån hur den relevanta målgruppen uppfattar det. Detta undersöks utifrån två aspekter; positionen och själva märket. För att positionen ska kunna uppfattas som en indikation på ursprung krävs att den är ovanlig och inte vanligt förekommande på den relevanta marknaden. För att bedöma om detta är fallet ska hänsyn tas till om konsumenten förväntar sig att ett märke normalt placeras på ett visst ställe på produkten. Vad gäller själva märket är det viktigt att undersöka om konsumenten känner igen detta som ett dekorativt element snarare än som en indikation på produktens ursprung, vilket i så fall innebär att märket saknar särskiljningsförmåga. Om

⁴⁹ Kontoret för harmonisering i den inre marknaden, *Anmärkingar till formuläret för ansökan om ett gemenskapsvarumärke*, s. 4.

(http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_sv.pdf), hämtad 110906.

⁵⁰ Rideau, Camille, *POSITION MARK- A category of signs eligible for trade mark protection? Different standards of examination, different scope of protection?*, 2009/2010, s. 5 f., (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/network/universities/memoire_version_oami.pdf), hämtad 110906.

många företag använder liknande kännetecken på ett dekorativt sätt så känner konsumenten vanligtvis inte igen tecknet som en ursprungsangivelse.⁵¹

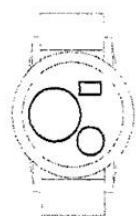
Nedan följer ett antal exempel på positionsmärken vars möjligheter till registrering prövats:

Första gången OHIM skulle pröva om ett positionsmärke kunde registreras var i mål R-938/2000-1⁵², som rörde linjer på en sportsko. I överklagandena



nämnden ansågs märket vara registrerbart, men nämnden påpekade att det inte rörde sig om ett "position mark" som klaganden hävdade, utan om ett "figurative mark".

I målet "Lange Urhen GmbH and the X Technology Swiss GmbH"⁵³ från september 2009 vägrade OHIM att registrera ett märke som



angivits vara ett positionsmärke på grund av bristande särskiljningsförmåga. I beskrivningen angavs att de streckade linjerna inte var en del av märket, utan endast till för att visa märkets placering på produkten. Domstolen menade att inga särskilda kriterier skulle tillämpas på positionsmärken utan att dessa var jämförbara med ord- och figurmärken.

I förstainstansrättens mål T-547/08⁵⁴ från 15 juni 2010 vägrades också registrering med ett liknande resonemang som i "Lange Uhren". Registrering söktes i klassen för "Kläder, nämligen strumpvaror, sockor och strumpor" med följande beskrivning av märket:



"Positionsmärket kännetecknas av en orange färgning i färgtonen 'Pantone 16-1359 TPX' i form av en hätta som täcker tåspetsen på varje strumpvaruartikel. Den omsluter inte helt tåspetsarna; den har en gräns vilken framifrån och från sidan huvudsakligen framträder som horisontell. Kännetecknet framträder alltid i stark färgkontrast till övriga delar av strumpvaran och anbringas alltid på samma plats."

Tribunalen började med att konstatera att positionsmärken liknar kategorierna för figurmärken och tredimensionella varumärken, men att det för bedömningen av särskiljningsförmågan är oviktigt om märket klassas som något av dessa typer av märken eller som en egen varumärkeskategori eftersom varumärken som enligt artikel 7.1 b i EU-VMF saknar särskiljningsförmåga inte får registreras.

⁵¹ Rideau, Camille, s. 6.

⁵² Decision of the First Board of Appeal of 7 May 2002 in Case R 938/2000-1 (*FIGURATIVE MARK (STRIPES ON SHOE)*).

⁵³ Förstainstansrätten, mål T-152/07.

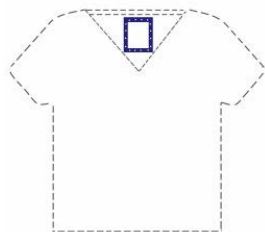
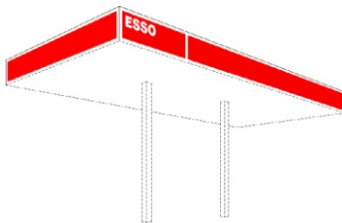
⁵⁴ (*X Technology Swiss GmbH v. OHIM*).

Vidare påpekade Tribunalen att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas dels utifrån de varor som ansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen uppfattar varumärket. Eftersom genomsnittskonsumenten inte är van att göra antaganden om en varas kommersiella ursprung på grundval av kännetecken som sammanfaller med utseendet på nämnda varor har sådana märken bara särskiljningsförmåga om de i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen. Här är inte avgörande vilken beteckning varumärket ska ges, utan istället huruvida märket sammanfaller med den berörda varans utseende.

Tribunalen fann att det aktuella märket sammanföll med utseendet på den berörda varan eftersom märket inte kunde skiljas från formen på denna vara och att praxis från avgöranden gällande tredimensionella märken och figurmärken kunde vara vägledande i fallet (t.ex. ”Henkel”⁵⁵ och ”Mag Instrument”⁵⁶).

Slutligen konstaterade Tribunalen att bedömningen av omsättningskretsens uppfattning av särskiljningsförmågan endast skulle göras utifrån den varubeteckning som angetts i ansökan, och att omsättningskretsens uppmärksamhet inte påverkades av vilken typ av strumpa det handlade om. Eftersom strumpor är vardagsföremål och ingår i lågprissegmentet menade Tribunalen att omsättningskretsen fäster liten uppmärksamhet vid strumpornas utseende. Det ansågs därför vara upp till sökanden att förebringa konkreta upplysningar till styrkande av det sökta varumärkets särskiljningsförmåga vilket man i det aktuella målet inte lyckats med.

Varumärket består av ordet ”ESSO” och färgerna rött (Pantone 485) och vitt, applicerat på de yttre, vertikala ytorna av skärmtak på stationer för fordonservice, vilket angetts i beskrivningen som bifogats till ansökan. Benen och undersidan på skärmtaket utgör inte en del av varumärket. Varumärket registrerades 2011. Varumärkesnr: 009329152.



Varumärket består av en marinblå ram med vita prickar som bilden visar. De streckade linjerna utgör inte en del av varumärket utan bestämmer märkets position på insidan av den synliga delen av kragar på vilken sorts skjorta eller tröja som helst. Varumärkesnr: 009027814. Ansökan drogs tillbaka.

⁵⁵ Mål C-144/06 P, *Henkel III (tvätttabletter)*.

⁵⁶ Mål C-136/02 P, *Mag Instruments*.



Märket består av en beige rand, tudelad på längden av en annan, röd rand. Märket kan appliceras på insidan av kragen på vilken sorts tröja (t-shirt, polo, klassisk skjorta etc.) som helst. Varumärkesnr: 008729725, från 2009. Ansökan har dragits tillbaka.



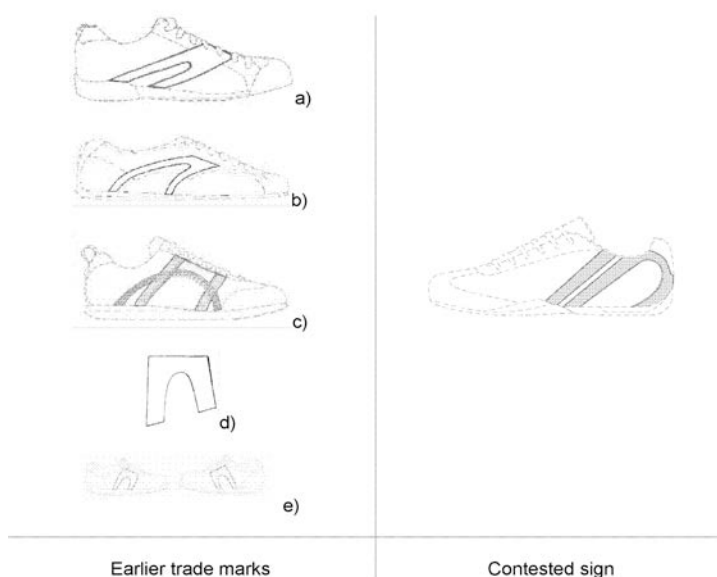
Positionsmärket utgörs av en röd linje på undersidan av en damsko, registrerat juni 2002. Varumärkesnr: 002308013.



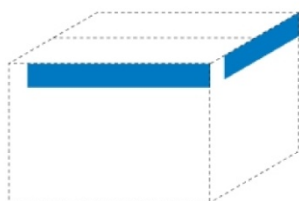
Positionsmärket utgörs av en röd linje, 2 mm bred, längs med de öppna kanterna på skons tunga. Märket registrerades 2008. Varumärkesnr: 004718037.

Invändning gjordes mot positionsmärket nedan till höger, varumärkesnr. 008586489, av innehavaren till märkena till vänster. Beslut meddelades i mars 2011, i vilket märkena inte ansågs vara förväxlingsbara. Det framhölls att likheten bestod i att märkena utgjordes av linjer och kurvor på skor (förutom vad gäller (d)), men att dessa hade olika position, storlek och lutning vilket gjorde att märkena ansågs ha särskiljningsförmåga.

a) The signs



Ett varumärke för alkoholhaltiga drycker med undantag för öl, bestående av en romb på en flaska, ansågs registrerbart. Märket registrerades 2007. Varumärkesnr: 005189683.



De blå banden på pappersboxens övre kanter ansågs inte kunna registreras som varumärke. Varumärkesnr: 008364275.

Det finns många fler exempel på positionsmärken än som tagits upp här, såväl beviljade som nekade. Dessvärre framstår rättsläget trots detta som oklart eftersom det råder brist på avgöranden med tydliggörande domskäl. I mål T-547/08 (gällande orangefärgade tår på strumpor) diskuterades positionsmärkets betydelse lite närmare, och av denna dom framgår att avgörande för om ett positionsmärke ska anses ha särskiljningsförmåga är, liksom alltid annars, ifall märket gör det möjligt att säkerställa att den vara som är föremål för registreringsansökan härrör från ett visst företag och därmed kan skilja varan från andra företags varor. Det framhölls att varumärkets klassificering inte har någon betydelse utan att dess funktion är avgörande. Eftersom positionsmärket påminner om figurmärken och tredimensionella mär-

ken menade man att genomsnittskonsumenten förmodligen uppfattar märkena på liknande sätt.

Även om exemplen ovan kan tyckas ge en spretig bild av vad som krävs för registrering av ett positionsmärke anser jag ändå att bedömningarna verkar rimliga utifrån kravet att omsättningskretsen ska uppfatta märket som en ursprungsangivelse. De märken som anbringats på skor uppfattas troligen oftare som en ursprungsangivelse av konsumenter än märken inuti en tröja, eftersom konsumenter inte är vana vid att t.ex. en söm inuti en tröja utgör ett varumärke. Pappersboxen med blå kanter ansågs inte heller ha särskiljningsförmåga, något som också kan tänkas bero på att konsumenter är ovana vid denna typ av varumärke och inte förväntar sig att en kartong ska förmedla en varus ursprung. Vidare tycker jag att man kan ana att det finns fördelar med positionsmärken i syfte att stärka särskiljningsförmågan; t.ex. finner jag det osannolikt att den röda linjen på skotungan i fallet med varumärkesnummer 004718037 hade kunnat registreras som figurmärke eller tredimensionellt märke.

2.10 Förväxlingsrisk

Enligt 1 kap. 10 § 1 st. VmL får ingen annan än varumärkesinnehavaren använda ett med varukännetecknet förväxlingsbart märke i sin näringsverksamhet. Genom denna bestämmelse dras gränsen för märkesinnehavarens ensamrätt upp, och görs övertramp medför detta att intrång begås. Vid utformningen av ett nytt varukännetecken är det viktigt att undersöka om det finns liknande märken med tidigare rättsgrund för att på så sätt kunna förebygga att ens eget märke gör intrång. Det är bara om varumärket används som just varumärke för varor eller tjänster som intrång görs, det är t.ex. tillåtet att använda en figur eller ett ord i sammanhang där figuren eller ordet inte uppfattas som ett kännetecken.⁵⁷

För att ensamrätt ska föreligga enligt 1 kap. 10 § 1 st. 1 p. VmL krävs att det är fråga om användning av kännetecken som är identiska med varumärket och som avser varor eller tjänster av samma slag. Här ställs inget krav på att märkena ska vara förväxlingsbara, till skillnad för vad som gäller enligt paragrafens 1 st. 2 p., i vilken det stadgas att ensamrätten omfattar tecken som är identiska med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling. Förväxlingsrisken ska prövas utifrån en helhetsbedömning och sådan kan t.ex. anses föreligga om det finns en risk att allmänheten tror att varorna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band.⁵⁸

Bedömningen av märkeslikheten och varuslagslikheten görs som sagt utifrån en helhetsbedömning, och hänsyn tas, förutom till märkes- och varu-

⁵⁷ Prop. 2009/10:225 s. 403 f.

⁵⁸ Prop. 2009/10:225 s. 404.

slagslikhet, till samtliga moment som rör märkena, däribland särskiljningsförmåga, inarbetning, faktisk användning, likhet i skrift och tal, varornas beskaffenhet, köparkretsens sammansättning o.s.v. Ett betydande mått av likhet måste föreligga både gällande märkeslikhet och varumärkeslikhet, men enligt den s.k. *produktregeln* blir kravet på märkeslikhet mindre ju större varuslagslikheten är och vice versa. Är märkena identiska ställs alltså inte lika höga krav på varuslagslikhet.⁵⁹ I fall med förpackningar är det troligtvis inte varuslagslikheten som blir det svåra att bedöma, utan istället märkeslikheten.

Vid likhetsbedömningen mellan varumärken ska domstolen utgå från genomsnittskonsumenten för aktuellt varuslag, och förväxlingsbedömningen ska vara densamma i registreringsprövningar som i intrångsavgöranden.⁶⁰ Vid likhetsbedömningen har särskiljningsförmågan stor betydelse, och ju högre särskiljningsförmåga det äldre märket har desto större blir förväxlingsrisken. Detta betyder att ett märke som är mycket känt på marknaden anses riskera förväxling i en större utsträckning och detta åtnjuter därför ett bredare skydd.⁶¹ Vid figurmärken är det synintrycket som blir avgörande vid bedömningen då det inte är möjligt att jämföra utstyrlar respektive figurmärken i tal eller skrift. Det yngre märket ska jämföras med den registrerade versionen av det äldre märket, detta även om det äldre märket har utvecklats så att det nu avviker från denna version.⁶²

I 1 kap. 10 § 1 st. 3 p. anges förutsättningar för när ett varumärke kan åtnjuta ett utökat skydd. För att detta ska aktualiseras krävs att det befintliga varumärket är ”känt inom en betydande del av omsättningskretsen”. Kravet som ställs på kännedom är detsamma som för att ett varumärke ska anses vara inarbetat.⁶³ I detta fall ställs inget krav på att kännetecknen är så lika att de är förväxlingsbara, det räcker att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem, samt att det yngre märket drar en otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för det äldre märkets särskiljningsförmåga eller anseende. Bestämmelsen är tillämplig oavsett om märkena används för varor av samma, liknande eller annat slag.⁶⁴

I mål **T-24/08** från mars 2010 fann Tribunalen att det för flaskorna nedan, trots att varuslaget var identiskt, inte förelåg någon förväxlingsrisk så som det gjorts invändning om. Domstolen framhöll att genomsnittskonsumenten, som är någorlunda välinformerad och någorlunda observant och försiktig, skulle finna det äldre märket (nedan till höger) längre, smalare och mer delikat än flaskan för vilken skydd söktes (till vänster) som skulle upplevas ha en mindre och tjockare siluett och ge ett mer omfångsrikt intryck. Här gav

⁵⁹ Adamsson, Essén, 6 § ÄVmL.

⁶⁰ Adamsson, Essén, 6 § ÄVmL.

⁶¹ Mål C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel*, punkt 20.

⁶² Adamsson, Essén, 6 § ÄVmL.

⁶³ Prop. 2009/10:225 s. 404 f.

⁶⁴ Prop. 2009/10:225 s. 405.

alltså domstolen proportionerna betydelse, vilket kan vara viktigt att ta hänsyn till vid utformningen av förpackningar. Domstolen la även vikt vid själva formen och påpekade att det äldre märkets hals endast hade två spiraler medan det nyare hade tre eller fyra spiraler.

Domstolen framhöll också att det var av betydelse att flaskorna skulle säljas i sammanhang som i mataffärer och i barer där konsumenten snarare skulle uppmärksamma ord och figurer på etiketten än själva flaskornas form.



För att undvika onödiga och kostsamma processer är det viktigt att beakta det som sagts i detta avsnitt vid utformningen av sitt varumärke. En god idé är att undersöka vilka varumärken som redan finns och sedan utforma det egna märket så att detta avviker från tidigare formgivningar. Av målet med flaskorna framgår att proportion, siluett och form har betydelse för bedömningen. I domstolens resonemang ovan låter det nästan som att det skulle vara tillräckligt att genomsnittskonsumenten fick ett annat helhetsintryck av det senare märket än av det tidigare, men det riktiga kriteriet är som tidigare konstaterats i avsnitt 2.5.1 att formen på ett betydande sätt måste avvika från vad som är sedvanligt i branschen och att blott en mindre avvikelse inte är tillräcklig.

Jag finner domstolens uttalande om betydelsen av etiketter förvirrande. Som jag uppfattar domstolen så verkar det inte helt säkert att den senare flaskan skulle avvika tillräckligt om det inte vore för att man vägde in att de två flaskorna senare kommer att kläs i olika etiketter. Självklart har domstolen rätt i att detta påverkar särskiljningsförmågan och genomsnittskonsumentens igenkänning, men i så fall ger målet dessvärre inte mycket vägledning för ett förpackningsföretag som vill skydda sina förpackningar före dessa säljs till exempelvis ett livsmedelsföretag.

2.11 Preliminära registreringshinder för kännetecknen som består av en varas form

Som huvudregel kan i princip all formgivning varumärkesskyddas; även ett märke som har svag ursprunglig särskiljningsförmåga kan komma att inar-

betas för att sedan registreras. Varumärkesrätten får dock inte användas för att skapa monopol på former som måste vara fria för alla att använda, utan hänsyn ska tas till konkurrenters intresse av att få tillgång till effektiv teknik och det allmänna formförrådet. Varumärkesskydd är mer konkurrensbegränsande än övriga immaterialrättigheter eftersom detta inte är tidsbegränsat, och risken finns att monopol skapas på en viss vara eller emballeringsteknik.⁶⁵

Motsättningen mellan intresset av att skydda ett kännetecken och intresset av effektiv konkurrens har delvis lösts genom att det i 1 kap. 9 § och 2 kap. 4 § VmL har införts specifika hinder för ensamrätt och registreringshinder för tecken som består av en varans form. Dessa hinder gäller för former som följer av varans art, som krävs för tekniskt resultat och som ger varan betydande värde. Sådana former som avses kan inte ens genom inarbetning överkomma registreringshindren.⁶⁶ Trots att det anges att det är *varans* form som bestämmelsen gäller så omfattas även formen hos en förpackning av bestämmelsen.⁶⁷ EU-domstolen har i ”Philips”⁶⁸ och ”Henkel”⁶⁹ uttalat att en ansökan om registrering av ett varumärke alltid ska prövas utifrån de tre preliminära registreringshindren.

2.11.1 Form som följer av varans art

Detta registreringshinder har tillkommit för att undvika att en vara som inte har några andra kännetecknande egenskaper än den normala varuformen ska kunna registreras och syftar till att se till att vissa grundläggande former ska få användas av alla. Om formen har andra kännetecknande egenskaper så att denna inte endast består av en form som följer av varans art så ska bestämmelsen inte tillämpas, utan i dessa fall blir det avgörande om formen ska anses ha särskiljningsförmåga. Dock är det troligtvis tillräckligt att det är fråga om en vara vars *väsentliga särdrag* utgörs av den normala varuformen för att den ska falla under bestämmelsen.⁷⁰

Dessa vanliga former saknar ofta särskiljningsförmåga och existerar endast i ett begränsat antal. Formen kan antingen vara tagen från naturen eller vara artificiellt framtagen såsom t.ex. en vanlig flaskform, en tvål i en ordinär klump eller en chokladkaka med rutor. För att ta reda på om tecknet har en grundform jämförs detta med marknadens övriga formvarianter för varan. Genom detta registreringshinder skapas en undre gräns för vilka tredimensionella märken som kan skyddas, även om hindrets betydelse i praktiken varit begränsad då enkla former snarare har nekats varumärkesskydd på

⁶⁵ Lunell, s. 64.

⁶⁶ Se ordalydelsen i art. 3 varumärkesdirektivet och art. 7 EU-VMF.

⁶⁷ Lunell, s. 64 f.

⁶⁸ Mål C-299/99, punkt 7.

⁶⁹ Mål C-218/01, (*tvätttabletter*), punkt 36.

⁷⁰ Lunell s. 65, med hänvisning till mål C-299/99, Philips, punkt 79.

grund av bristande särskiljningsförmåga än genom denna bestämmelse.⁷¹ Dock är det vanligt att domstolen i mål om särskiljningsförmåga använder sig av begreppet grundform och gör liknande jämförelser med de formvarianter som finns för varan på marknaden, se t.ex. mål 02-302 (konfektyrförpackning) från PBR ovan under avsnitt 2.7.6.

I det danska målet UfR 2003.2400 (H)⁷² ansågs ett varumärke som utgjordes av en förpackning för chokladpastiller, bestående av ett odekorerat, cylindriskt papp rör, sakna karaktäristiska element. Domstolen menade att förpackningen skulle betraktas som en grundform och framhöll att om förpackningen beviljades varumärkesskydd så skulle detta innebära ensamrätt till en av de vanligaste förpackningstyperna på varuslagsområdet. Trots visad inarbetning kunde varumärkesskydd inte beviljas.

Professor Jens Schovsbo menar i sin artikel *Kommentarer til Højesterets dom af 28.8.2003 og SØ- og Handelsrettens dom af 4.6.2003*⁷³ att det danska rättsfallet ligger i linje med EU-domstolens relativt stränga praxis. T.ex. har i ”Philips”⁷⁴ betonats betydelsen av att det varumärkesrättsliga skyddet avvägs i förhållande till det allmänna frihållningsbehov som är knutet till tillgången till språkets allmänna ord och tillvarons allmänna symboler.

Här bör ju t.ex. ett flingpaket hindras registrering då en kvadratisk, avlång form bör utgöra en grundform på marknaden. En så pass vanlig förpackningsform måste tillföras något ytterligare som ger denna en särskiljningsförmåga.

2.11.2 Form som krävs för tekniskt resultat

Om en varuforms väsentliga särdrag uppfyller en teknisk funktion ska denna form fritt kunna användas av envar för att motverka monopol på tekniska lösningar, och tillerkänns därför inte varumärkesskydd. Det tredimensionella märket utgörs här ofta av varans egen form, men bestämmelsen omfattar också varans förpackning. I ”Henkel”⁷⁵ togs ställning till huruvida en förpackning för varor som brukar säljas förpackade ska likställas med varornas form. EU-domstolen menade att det ska göras skillnad på varor som har en inneboende form vilken är en nödvändig följd av varans särdrag (t.ex. spik) och varor som inte har någon sådan inneboende form utan måste säljas förpackade (t.ex. gryn, pulver eller vätska). I det första fallet har varan och förpackningen inget sådant samband att förpackningen ska jämföras med varans form, tvärt emot vad man kom fram till ska gälla för förpackningar i det senare fallet, där förpackningen anger formen för varan. Målet gällde flytande tvättmedel och alltså skulle förpackningens form jämföras med

⁷¹ Lunell, 65 f.

⁷² Se Schovsbo, Jens, *Fra dansk domspraksis*, NIR 1/2004 s. 76.

⁷³ NIR 1/2004 s. 84.

⁷⁴ C-299/99, punkt 77.

⁷⁵ Mål C-218/01.

varans form, vilket således är det som gäller vid prövningen om registreringshinder föreligger.⁷⁶

Enligt praxis från OHIM kan förbudet mot registrering inte undgås genom att mindre, godtyckliga element tillfogas en form som i övrigt är uteslutande funktionell, men om det godtyckliga elementet inte bedöms vara av mindre betydelse klarar sig den tredimensionella formen undan hinderbestämmelsen. Här är det vanligt att tillverkare använder sig av en kombination av ord, logo, färger och form på varan eller förpackningen för att skapa ett utseende som uppmärksammas av konsumenterna.⁷⁷

För att registrering ska hindras är det inte tillräckligt att varan eller förpackningen har en väsentligen funktionell form, utan registrering vägras först om formen krävs för att uppnå ett *tekniskt resultat*. Detta innebär att det för att en vägran ska aktualiseras ställs ett krav på *teknisk nödvändighet*.

För att en form ska anses vara ”tekniskt nödvändig” har OHIM sagt att formen eller element hos formen ska vara ett oeftergivligt villkor för att uppnå resultatet. Som test ska frågas om effekten av att respektive element saknades skulle bli att det tekniska resultatet inte kunde uppnås, eller om respektive element ändrades på ett betydande sätt, att det tekniska resultatet skulle ändras på motsvarande sätt.⁷⁸ Frågan är alltså om produktens funktion följer av formen; inte om den aktuella formen är funktionell.⁷⁹ Som exempel gavs tvätttabletter med rundade kanter; de rundade kanterna har en funktion men tvätttabletternas uppgift att rengöra tvätten är inte beroende av vilken form tabletterna har. Av detta exempel framgår att tvätttabletter kan nekas skydd på grund av bristande särskiljningsförmåga men inte på grund av hindret mot uteslutande funktionella former.⁸⁰

För att undgå registreringshindret räcker det inte att kunna visa att det finns alternativa former för att uppnå samma tekniska resultat, något som slogs fast i ”Philips”⁸¹. Genom detta stadgande gavs bestämmelsen alltså en större genomslagskraft än vad den annars skulle ha fått.

Hinder för registrering föreligger inte bara för att formen krävs för viss funktion, utan för att ett sådant hinder ska föreligga krävs också att ett *tekniskt resultat* ska uppnås som resultat av formen. Ett tekniskt resultat är en teknisk lösning på ett tekniskt problem som sker med tekniska medel.⁸² Tanken bakom denna regel är att tekniska lösningar endast ska kunna skyddas genom patent. Hela undantaget om funktion har den effekten att om en

⁷⁶ Lunell, s. 67 f.

⁷⁷ Lunell, s. 70 f.

⁷⁸ Decision of the Cancellation Division, 63 C 107029/1, (*LEGO-brick (1)*), punkt 47.

⁷⁹ Lunell, s. 74.

⁸⁰ Decision of the Cancellation Division, 63 C 107029/1, (*LEGO-brick (1)*), punkt 52.

⁸¹ Mål C-299/99, punkterna 73-84.

⁸² Decision of the Cancellation Division, 63 C 107029/1, (*LEGO-brick (1)*), punkterna 57, 62-64.

tredje man vill uppnå ett visst tekniskt resultat som kräver en produkt i en viss form så ska denne inte vara förhindrad att skapa en sådan produkt genom ett existerande varumärkesskydd. Han ska inte heller behöva uppfinna en annan form för att kunna uppnå samma eller ett liknande resultat.⁸³

I mål **01-073** från december 2004, i vilket en ansökan om registrering av varumärke för en tätningslist avsågs, hänvisade PBR till ett uttalande av EU-domstolen där det slogs fast att ett tecken som endast består av formen på en vara inte får registreras om det visas att de *väsentliga särdragen* i denna form endast är hänförliga till uppnåendet av ett tekniskt resultat. Detta gäller även om det finns andra former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås.⁸⁴

Utifrån detta fann PBR att sökandes utstyrsel inte kunde ges varumärkesskydd på grund av formens tekniska funktion då utstyrselns primära ändamål bedömdes vara att tillgodose att en väl fungerande tätning uppnåddes. PBR fann inget annat särdrag som tillgodosåg något annat ändamål än det tekniska.

Med utgångspunkt i exemplet med tvätttablettorna så kan konstateras att t.ex. en juiceförpacknings funktion ska vara att förvara juice och att det är mindre viktigt för detta syfte om förpackningen är rund, kubformad eller kvadratisk. Alltså är inte formen ett oeftergivligt villkor. Dock är ju förpackningens funktion till stor del beroende av formen; den ska vara greppvänlig, lämplig att transportera, bra att hälla ur, säkerställa innehållets hållbarhet osv. Här är det svårt att ta ställning till vad som händer med resultatet om något element ändras.

2.11.3 Form som ger varan ett betydande värde

Syftet bakom ett registreringshinder för former med betydande värde är att hålla sådana former fria som behövs för att tillgodose intresset av lojal konkurrens. Hindret omfattar sådana former som på grund av sitt värde är helt eller väsentligen avgörande för inköp av den aktuella varan. Varans värde syftar såväl på värden såsom skönhet, ändamålsenlighet och hållbarhet som på varans estetiska och ekonomiska värde. För att avgöra om en vara har en form med ett betydande värde måste denna jämföras med andra former på likvärdiga produkter. Vidare måste sådant värde som är kopplat till kvalitet och själva varumärkesfunktionen räknas bort. Detta är dock svårt att göra i praktiken, t.ex. anses viss formgivning vara attraktiv delvis på grund av varumärket. Man måste ta ställning till varför en konsument köper en viss vara; är det på grund av att dess form anger kommersiellt ursprung eller för att konsumenten finner formen tilltalande i sig?

⁸³ Lunell, s. 75.

⁸⁴ Mål C-299/99, *Philips*, punkt 83.

Registreringshindret aktualiseras först när det rör som om en vara vars väsentliga drag består av en form som ger varan ett betydande värde. Registreringshindret kan tänkas ha ett bisyfte i att ställa upp en gräns mot vad som är tänkt att erhålla skydd genom mönsterrätt snarare än genom varumärkesrätt.⁸⁵

I praxis från PBR har registreringshinder på grund av en form med betydande värde ansetts föreligga för bestickmönstret ”Olga”. Dekoren har funnits sedan 1600-talet och domstolen fann att det finns en efterfrågan på just den här dekoren som är oberoende av bestickens kommersiella ursprung. På grund av detta menade domstolen att det fanns ett frihållningsbehov.⁸⁶

2.12 Prövning av registrering, skyddstid och avgifter

En nationell varumärkesregistrering sker hos PRV, som enligt 1 kap. 4-5 §§, 2 kap. 4-5 §§ samt 2 kap. 7-10 §§ VmL prövar om märket kan registreras. PRV gör alltså en materiell prövning av om märket kan återges grafiskt, om det har särskiljningsförmåga (ursprunglig eller inarbetad) samt en kontroll av att inga hinder för registrering föreligger enligt hinderskatalogen i 2 kap. 4-10 §§ VmL. En invändning mot registreringen kan enligt 2 kap. 24 och 28 §§ VmL göras inom 3 månader. Vad gäller internationell varumärkesregistrering så gör PRV endast en formell prövning av ansökan innan denna vidarebefordras till Internationella byrån.⁸⁷

En varumärkesregistrering gäller enligt 2 kap. 32-33 §§ VmL under 10 år från dagen för registreringen och kan förnyas obegränsat antal gånger mot en förnyelseavgift. Av 7 kap. 1 § VmF framgår att ansökningsavgiften är 1 500 kr för registrering av ett märke i en klass och 700 kr för varje klass därutöver. Vid en ansökan om förnyelse ökar är nämnda avgifter 1 600 respektive 800 kr.

⁸⁵ Lunell, s. 78 ff.

⁸⁶ Mål nr 94-525 och 94-526.

⁸⁷ 5 kap. 4 § VmL.

3 Mönsterskydd

3.1 Några begrepp

Av 1 § ML följer att begreppet *mönster* avser utseendet hos en produkt eller produkt-del. Med produkt-del avses både omsättningsbara och inte omsättningsbara delar. En inte omsättningsbar del kan vara t.ex. ett bordshörn eller insidan på en resväska. Uppräkningen av vilka detaljer som är av betydelse för en produkt eller produkt-dels utseende är inte uttömmande. En produkts eller produkt-dels utseende avgörs utifrån vilket helhetsintryck dessa detaljer ger tillsammans och alltså inte utifrån hur dessa detaljer ses var för sig. Endast visuellt uppfattbara detaljer är av betydelse. Huruvida mönstret är ett nytto- eller prydnadsmönster är oviktigt, liksom vilka estetiska kvaliteter mönstret har. Definitionen av mönster omfattar även ornament (utsmyckning).⁸⁸

Begreppet *produkt* avser industriellt eller hantverksmässigt framställda föremål, även sådana som ska monteras ihop till en sammansatt produkt. Uppräkningen av föremål som kan utgöra en produkt är inte uttömmande. Anmärkningsvärt är att en produkt inte behöver vara av fysisk karaktär utan att begreppet även omfattar t.ex. grafiska symboler och typsnitt.⁸⁹

Men *sammansatt produkt* kan såväl avses en självständigt omsättningsbar beståndsdel som en inte avskiljbar del av en större produkt. Definitionen har gjorts för att klargöra innebörden av engelskans ”part”, som liksom svenskans ”del” inte alltid är klara begrepp i sammanhanget. Sammansatta produkter är t.ex. bilar, många hushållsprodukter och vissa möbler.⁹⁰

Det är en fördel att en del av en produkt kan skyddas och att denna inte behöver vara omsättningsbar, detta eftersom det för förpackningar ibland torde vara användbart att kunna skydda endast en del av en förpackning, t.ex. ett hörn.

3.2 Förutsättningar för mönsterskydd

Av 1 a § ML framgår att den som har skapat ett mönster (formgivaren) eller den till vilken formgivarens rätt har övergått genom registrering kan få ensamrätt till mönstret.

⁸⁸ Adamsson, Peter och Essén W., Eric, *Lagarna inom immaterialrätten. En kommentar på Internet*, 1 § ML.

⁸⁹ Adamsson, Essén, 1 § ML.

⁹⁰ Adamsson, Essén, 1 § ML.

I 2 § ML anges vidare att ett mönster måste vara nytt och särpräglad för att mönsterrätt ska kunna ges. Ett mönster anses som nytt om inget identiskt mönster har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan. Mönster anses vara identiska trots att de skiljer sig åt, om skillnaderna föreligger endast i oväsentliga avseenden.

För att ett mönster ska uppfylla kravet på särprägel krävs att en kunnig användares helhetsintryck av mönstret skiljer sig från helhetsintrycket av varje annat mönster som har gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan. Vid bedömningen tas hänsyn till hur stort variationsutrymme formgivaren haft när mönstret skapades.

3.2.1 Skapande verksamhet

Det ställs upp ett krav på mönsterskapande verksamhet för att skydd ska kunna ges, dock ställs inget krav på hur kvalificerad den skapande insatsen har varit eller om arbetsinsatsen har varit stor eller liten. Kravet på mönsterskapande verksamhet fick avgörande betydelse i RÅ 1984 2:65 i vilket HFD hade att ta ställning till en ansökan om skydd för ett ämne till en förpackning. Ämnet utgjorde ett förstadium till en förpackning som genom att vikas på avsett vis bildade en sådan förpackning. Domstolen ansåg att ingen särskild omsorg hade ägnats formgivningen utöver det som erfordras för att ämnet skulle kunna vikas ihop till en kartong. Inte heller i övrigt innehöll ämnets form något skyddsvärt element och ansökningen lämnades utan bifall.

Skyddet, som uppkommer genom registrering, tillkommer antingen formgivaren själv eller den som förvärvat rätten till mönstret.⁹¹

3.2.2 Nyhetskravet

Vid prövningen av om mönstret är nytt enligt 2 § 1 st. ML ska hänsyn tas till allt som gjorts allmänt tillgängligt före dagen för registreringsansökan eller prioritetsdagen samt, enligt 4 § 3 punkten ML, till sådan ansökan som lämnats in för registrering tidigare trots att denna inte blivit allmänt tillgänglig. Med prioritetsdag menas enligt 8 § ML följande. Har ett mönster angetts i en ansökan om mönsterregistrering i en stat som antingen är ansluten till Pariskonventionen⁹² eller till WTO-avtalet⁹³ och det därefter söks registrering av mönstret i Sverige inom sex månader från ansökan i den främmande staten, så ska ansökan i Sverige vid tillämpningen av 2 § anses gjord samtidigt med ansökan i den främmande staten.

⁹¹ Adamsson, Essén, 1 a § ML.

⁹² Pariskonventionen den 20 mars 1883 om skydd för den industriella äganderätten.

⁹³ Avtalet om upprättandet av Världshandelsorganisationen.

Av 3 § framgår att ett mönster anses ha blivit ”allmänt tillgängligt” om det har offentliggjorts i samband med ett registreringsförfarande eller på annat sätt. Detsamma gäller om mönstret har förevisats, använts i yrkesmässig verksamhet eller annars blivit känt. Exemplifieringen är inte uttömmande. Mönstret anses dock enligt 3 § 2 st. inte ha blivit allmänt tillgängligt om fackkretsarna inom aktuell sektor inom EES i sin normala näringsverksamhet inte rimligen kunde ha fått kunskap om mönstret före registreringsansökan eller prioritetsdagen. Mönstret ska inte heller anses ha blivit allmänt tillgängligt om det har blivit känt endast genom att det visats trots ett förbehåll om att det skulle hemlighållas.⁹⁴

Enligt 3 a § ML anses mönstret inte heller ha blivit allmänt tillgängligt om det blivit känt inom en period av tolv månader före dagen för registreringsansökan eller prioritetsdagen under vissa angivna förutsättningar. Denna ettåriga nyhetsfrist, s.k. *grace period*, tillkom genom mönsterdirektivet och innebär att även om ett mönster offentliggjorts så påverkar detta inte att mönstret ses som en nyhet. Produkten är alltså skyddad under nyhetsfristen.⁹⁵ Innan denna tolv månadersperiod är över måste en anmälan om registrering ges in till PRV om man önskar registrera mönstret.

Under nyhetsfristen gäller ett oregistrerat formgivningsskydd enligt artikel 11 EG-FGF. Enligt denna artikel är produkten skyddad mot efterbildning i hela EU under 3 år. Detta gäller dock endast mot just efterbildning, något skydd ges inte mot senare självständigt utvecklade mönster.⁹⁶

Av 2 § 2 st. ML följer att ett mönster inte kan registreras om ett tidigare identiskt mönster blivit allmänt tillgängligt före ansöknings- eller prioritetsdagen. Nyhetskravet är objektivt och här spelar det därför ingen roll huruvida formgivaren kände till det tidigare mönstret eller inte. Vidare saknar det betydelse om det tidigare mönstret används på en annan produkt än det senare mönstret är avsett att användas på. Mönster som inte är helt identiska ska trots detta anses vara det om skillnaderna mellan mönstren är *oväsentliga*.⁹⁷

3.2.3 Kravet på särprägel

Kravet på särprägel innebär att en tillräcklig skillnad måste komma till synligt uttryck mellan tidigare mönster och det aktuella mönstret. Skillnaden ska vara tydlig enligt mönsterdirektivets ingress, punkt 14.

Huruvida mönstret uppvisar särprägel eller inte ska bedömas utifrån vilket helhetsintryck en kunnig användare får av mönstret jämfört med tidigare

⁹⁴ Adamsson, Essén, 3 § ML.

⁹⁵ Adamsson, Essén, 3 a § ML.

⁹⁶ Levin, Marianne, Karnov Internet, mönsterskyddslagen (1970:485) 3 a § not 30, den 7 september 2011.

⁹⁷ Adamsson, Essén, 2 § ML.

allmänt tillgängliga mönster. Begreppet *kunnig användare* syftar på någon som har viss praktisk erfarenhet inom relevant formgivningsområde men inte besitter någon expertkunskap. Eftersom det är en helhetsbedömning som ska göras så ska inte bedömningen av i vilken mån det föreligger likheter och avvikelser ske utifrån detaljer.

Kravet på särprägel varierar beroende på hur stort variationsutrymme det finns att formge mönster inom den aktuella branschen. En bransch i vilken små variationer kan vara tillräckligt för att särprägel ska bedömas finnas kan t.ex. vara bestickbranschen. Både den art och den industrigren produkten på vilken mönstret används tillhör kan alltså ha betydelse vid bedömningen av huruvida mönstret uppfyller kravet på särprägel.⁹⁸

Huruvida ett mönster ska anses besitta särprägel illustreras bäst med hjälp av praxis och därför kommer det att redogöras för avgöranden som är relevanta för analysen i avsnitt 3.5, där begreppet ”kunnig användare” också kommer att preciseras.

3.2.4 Inte uteslutande funktionsbetingad formgivning

En ytterligare förutsättning för att ett mönster ska kunna skyddas är att det inte rör sig om en formgivning som är uteslutande funktionsbetingad.

Av 4 a § ML framgår följande:

”Mönsterrätt får inte omfatta sådana detaljer i en produkts utseende

1. som uteslutande är bestämda av produktens tekniska funktion, eller
2. som måste återskapas exakt till formen och dimensionerna för att den produkt som mönstret avser skall gå att mekaniskt ansluta till eller placera i, kring eller mot en annan produkt så att båda produkterna fyller sin funktion.

Trots det som sägs i första stycket 2 kan mönsterrätt omfatta mönster som tillåter att sinsemellan utbytbara produkter fogas samman ett upprepat antal gånger eller förbinds med varandra inom ett system uppbyggt av moduler. Lag (2002:570).”

Denna bestämmelse innebär att möjligheten att erhålla mönsterrätt för tekniskt betingad formgivning begränsas, något som har ansetts angeläget av konkurrensintressen. Avsikten med bestämmelsen var bl.a. att förhindra att mönsterrätten skulle användas för att skydda själva sammankopplingen mellan produkter och därmed skapa monopol på marknaden för reservdelar.⁹⁹ Eftersom skydd inte ges detaljer som *uteslutande* är bestämda av produktens tekniska funktion har bestämmelsen ett ganska snävt tillämpningsområde. Om utformningen även påverkats av hur produkten skulle se ut kan således skydd ges. Bedömningen av detta ska ske objektivt utifrån att en förnuftig betraktare frågar sig själv huruvida något annat än rent funktionella aspekter

⁹⁸ Adamsson, Essén, 2 § ML.

⁹⁹ Nordell, Per Jonas, *Skyddet för funktionellt betingade utstyrlar*, NIR 5/2005 s. 435.

kan ha påverkat valet av produktens design.¹⁰⁰ Bara för att en viss detalj undantas från skydd enligt denna bestämmelse betyder inte det att hela mönstret blir ogiltigt, utan så blir fallet endast om den undantagna detaljen är avgörande för mönstrets helhetsutseende.¹⁰¹

Första stycket, 2 punkten ger uttryck för den s.k. *must fit-principen* som är ett undantag som innebär att detaljer av en produkts utseende inte skyddas om dessa på grund av deras tekniska funktion inte går att variera. Detaljer som av denna anledning inte kan ges mönsterskydd ska inte heller vägas in vid bedömningen av huruvida andra detaljer av mönstret lever upp till förutsättningarna för sådant skydd. Här, till skillnad från vad som gäller för varumärkesskydd¹⁰², kan bedömningen av de tekniska detaljernas funktion påverkas av om det finns en alternativ möjlighet att uppnå samma resultat.¹⁰³

Trots *must fit-principen* kan skydd ges för mönster som tillåter att sinsemellan utbytbara produkter sammanfogas ett flertal gånger eller ingår i modulsystem, t.ex. anslutningsytor på stolar som gör att dessa kan staplas, något som framgår av 4 a § 2 st.¹⁰⁴

Huruvida ovanstående undantag hade varit tillämpliga för en förpackning är svårt att veta utan mer bakgrundsfakta om mönstret. Om mönstret endast avser t.ex. ett hörn av en förpackning, utformat för att estetiskt tilltala framtida köpare eller skilja den egna förpackningen från konkurrenternas, är bestämmelsen inte tillämplig. Om mönstret istället t.ex. avser en kork så krävs det att korkens utformning inte uteslutande bestämts av dess tekniska funktion och något estetiskt element bör därför läggas till. Delar av en förpackning som faktiskt utformats utifrån den tekniska funktionen kan återges med streckade linjer, vilket visar att dessa delar står utanför anspråket på mönsterskydd.

3.3 Praxis till klargörande av begreppen kunnig användare och särprägel

Nedan följer några avgöranden som kan belysa hur begreppen ”kunnig användare” respektive ”särprägel” ska tillämpas. Då vissa mål är intressanta både för utredandet av kunnig användare och särprägel kommer målen presenteras tillsammans. Genomgången inleds med rättsfall från Tribunalen i EU respektive Board of Appeal. Därefter ges några exempel på belysande

¹⁰⁰ Decision of the Board of Appeal of 22 October 2009, Case 690/2007-3, (*Chaff cutters*), punkt 36.

¹⁰¹ Adamsson, Essén, 4 a § ML.

¹⁰² Se avsnitt 2.10.2.

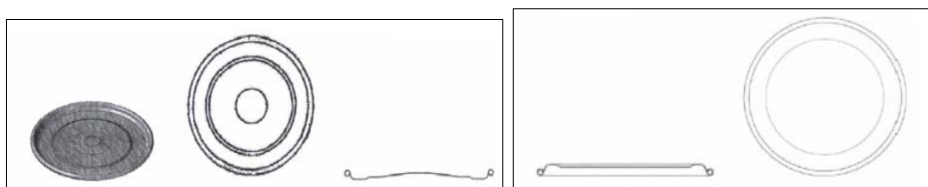
¹⁰³ Nordell, NIR, s. 435.

¹⁰⁴ Adamsson, Essén, 4 a § ML.

fall från HovR och PBR. Begreppen kunnig användare och särprägel kommer att tas upp var för sig i en slutsats.

Pogs: kunnig användare och särprägel

I mål **T-9/07** från Tribunalen i EU diskuterades också begreppet kunnig användare varefter man kom fram till att denne varken är tillverkare eller försäljare av produkten, men att denne är särskilt uppmärksam och har viss uppfattning om tidigare befintliga formgivningar. Man ansåg att då målet gällde en produkt som dels hade en funktion som leksak, dels som reklamartikel så kunde den kunniga användaren vara såväl ett barn mellan fem och tio år gammalt som en marknadschef på ett bolag som tillverkar de produkter som marknadsförs med hjälp av erbjudandet om ”pogs”. Tribunalen konstaterade vidare i frågan om särprägel att formgivaren hade en viss grad av frihet och att skillnaderna inte var tillräckliga för att ge en kunnig användares ett annat helhetsintryck.



Konferensenhet: kunnig användare

I Tribunalens avgörande i mål **T-153/08** fördes ytterligare diskussioner om den kunniga användaren. Målet rörde en konferensenhet och inte heller här bedömdes den kunniga användaren vara tillverkare eller tekniker. Istället kunde denne vara vem som helst som regelbundet deltar i konferenser där deltagarna förfogar över en konferensenhet utrustad med mikrofon som står framför dem. Personen ifråga ansågs visa en relativt hög grad av uppmärksamhet för produktens utseende eftersom sådan uppmärksamhet ansågs vara något som krävs vid användningen.

Juicepåsar: kunnig användare och särprägel

Ett mycket intressant avgörande är mål **R 1114/2007-3** från Board of Appeal, vilket avgjordes i november 2009. Målet handlade om hurvida en registrering av en gemenskapsdesign skulle hävas på grund av att formgivningen var allmänt känd sedan tidigare och behandlade såväl kravet på särprägel som vem den kunniga användaren är. Bilden till vänster föreställer gemenskapsdesignen och de fyra bilderna till höger föreställer formgivning som åberopats som redan allmänt tillgänglig:



Domstolen konstaterade att gemenskapsdesignen bestod av extremt enkla linjer samt att det var svårt att jämföra denna med de återopade existerande formgivningarna eftersom de sistnämnda var färgsatta och dekorerade med varumärken. Här ansågs det viktigt att visualisera basprodukten och fråga sig om denna var identisk eller tillräckligt lik gemenskapsdesignen för att ge den kunniga användaren samma helhetsintryck, samtidigt som man tog hänsyn till formgivarens grad av frihet vid formgivningen.

Domstolen uttalade angående den kunniga användaren att denna, i det aktuella fallet, troligtvis var en produktionsledare för ett företag som tillverkar mat som förpackas i sådana förpackningspåsar som var föremål för bedömning, snarare än en konsument av färdigförpackad mat. Man påpekade att designen gällde förpackningar för mat och inte färdiga produkter till salu till slutkonsumenter. Den kunniga användaren ansågs vidare känna till olika sorters förpackningar tillgängliga på marknaden.

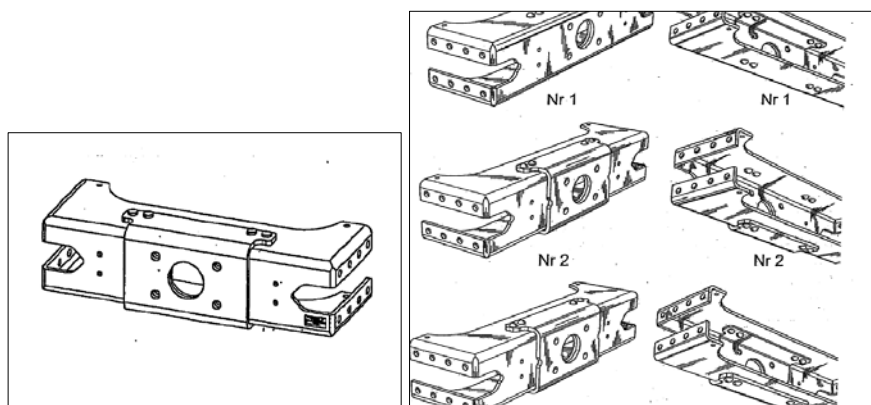
Slutligen konstaterades att formgivarens designutrymme var relativt begränsat eftersom hänsyn skulle tas till såväl praktiska aspekter som till konsumenternas preferenser. Gemenskapsdesignen bedömdes, vid en jämförelse med redan existerande formgivning, sakna sådan tydlig skillnad som krävs enligt punkt 14 i mönsterdirektivet.

Dragbalkar: kunnig användare och särprägel

HovR för Västra Sverige har i mål **T 3469-09**, efter att ha konstaterat att praxis saknas, uttalat sig om begreppet kunnig användare samt om bedömningen av särprägel. Domstolen anförde att den kunnige användaren har god kännedom om produktområdet i fråga men utan att vara specialist, tillverkare eller designer. Han eller hon går t.ex. igenom produktkataloger, besöker mässor, söker information på Internet osv. Den kunniga användaren bör identifieras utifrån mönstrets produktklass.

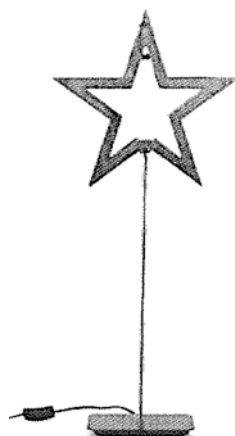
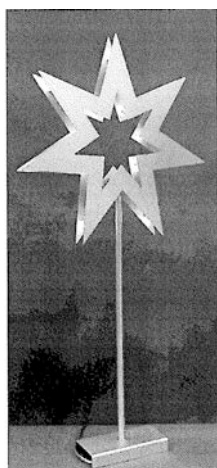
HovR:n anförde vidare att en kunnig användare av dragbalkar skulle kunna vara en åkeriägare eller en påbyggare av lastbilar. Domstolen framhöll att bedömningen av kravet på särprägel ska göras utifrån denna användares helhetsbedömning. Man konstaterade att skyddsomfånget för dragbalkar är relativt snävt, men inte så snävt att det bara kan omfatta identitet. Vid en jämförelse mellan dragbalkarna i målet kom domstolen fram till att skillnaden mellan dragbalkarna var så marginell att det nya mönstret föll inom

skyddsomfånget för det befintliga mönstret. Nedan syns de olika dragbalkarna, den till vänster gjorde intrång i mönstret till höger.



Lampa: särprägel

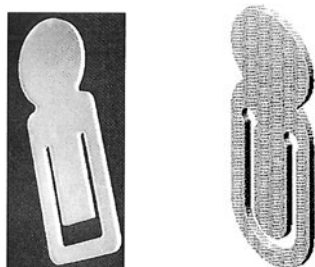
PBR ändrade i mål **06-066** från maj 2010 PRV:s beslut att häva mönsterregistrering avseende lampan Ledstar. PBR resonerade som så att Ledstar bestod av sju uddar vilket gav lampan ett mer arbetat och kompakt intryck än mönstret för Orion. Det konstaterades även att hänsyn skulle tas till att skyddsomfånget för det äldre mönstret Orion var begränsat och att en kund användares helhetsintryck av det senare mönstret skulle vara ett annat än ett helhetsintryck av det äldre mönstret.



Kundvagnspolett: särprägel

I mål **09-168** från november 2010 fastställde PBR PRV:s beslut att inte häva en mönsterregistrering för en kundvagnspolett med hållare för inköpslista på grund av bristande särprägel. PRV motiverade sitt beslut med att trots att de båda mönstrens toppar var identiska så skiljde sig kroppen på den invändande partens mönster då denna var avlång med en rundad botten och en tydlig utformning av ett gem. Trots att även innehavarens mönsters kropp var av-

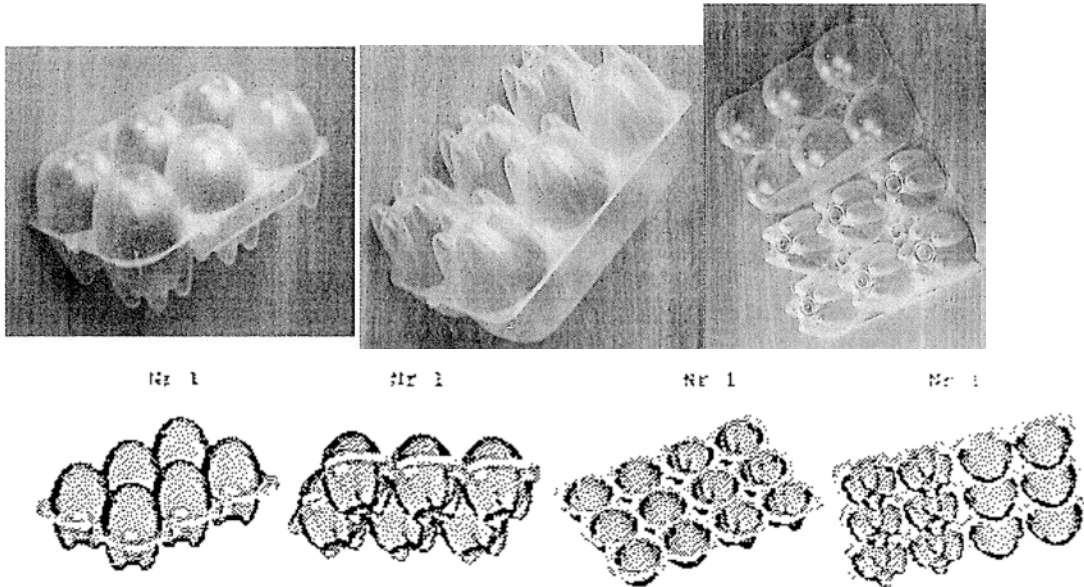
lång och utformad som ett gem så gav detta ett annat helhetsintryck på grund av sin fyrkantiga botten och det kraftiga intryck kantigheten gav.



Äggkartong: kunnig användare och särprägel

I mål **09-214** från juli 2010 diskuterade PBR dels vem den kunniga användaren av en äggkartong är, dels huruvida mönstret på en äggförpackning hade särprägel. Det konstaterades att en äggförpackning måste ha vissa särdrag för att kunna fylla sin funktion, men att formgivaren trots detta har en sådan grad av frihet som inte kan anses vara begränsad. PBR kom fram till att en kunnig användare känner till de olika formgivningarna som förekommer inom den berörda sektorn och är på grund av sitt intresse för produkterna relativt uppmärksam. När det gäller äggförpackningar får den kunnige användaren anses vara någon som, utan att vara specialist på området ifråga, gör ett medvetet val av ägg och därmed ägnar uppmärksamhet också åt de förpackningar i vilka äggen tillhandahålls.

PBR uppmärksammade ett antal skillnader i de två mönstrens utformningar och kom fram till att det fanns tillräckliga skillnader för att uppfylla kravet på nyhet. Dock var flera av de formelement som var avgörande för mönstrens helhetsintryck, särskilt den speciella kompositionen med ”pelare” och ”fötter”, utformade i huvudsak på samma sätt i båda mönstren och därför ansågs de detaljer som skiljde mönstren åt inte vara tillräckliga för att det yngre mönstret skulle ge en kunnig användare ett annat helhetsintryck jämfört med det äldre. Därmed ansågs inte kravet på särprägel vara uppfyllt.



3.3.1 Slutsats om kunnig användare

Av målen ovan följer att vem den kunniga användaren är påverkas av omständigheterna i målet. Det följer också att den kunniga användaren anses vara påläst, ha god kännedom om allmänt tillgänglig formgivning och vara relativt diskriminerande, samt vara uppmärksam på designaspekter. Den kunniga användaren är också medveten om formgivarens utrymme för sin formgivning och att olika alternativ för design kan begränsas av konsumenternas preferenser och vissa tekniska aspekter.

Av målen ovan är mål R 1114/2007-3 avseende ”juicepåsar” mycket intressant. Enligt detta mål verkar man avseende förpackningar som egentliga varor kunna dra slutsatsen att den kunniga användaren är produktionsledare eller liknande på ett företag vars produkt packas i den aktuella förpackningen.

Resonemanget om den kunniga användaren skiljer sig dock i mål PBR 09-214 om äggkartonger. Med ledning av PBR:s resonemang bör en kunnig användare känna till de formgivningar som förekommer inom den berörda sektorn samt vara relativt uppmärksam. Utan att vara specialist gör den kunniga användaren ett medvetet val av livsmedel och ägnar också uppmärksamhet åt den förpackning livsmedlet tillhandahålls i.

Här har PBR kommit fram till att den kunniga användaren är någon som köper ägg och alltså inte en äggproducent som köper in förpackningar till sin verksamhet. Denna slutsats strider mot vad Board of Appeal kom fram till i mål R 1114/2007-3 där det påpekades att eftersom det rörde sig om förpackningar som inte såldes direkt till slutkonsument så skulle den kunniga användaren inte heller anses utgöras av slutkonsumenter. Eftersom praxis från PBR inte är bindande torde slutsatsen i R 1114/2007-3 väga tyngre. Detta betyder att om ett förpackningsföretag vill skydda en förpackning så

är den kunniga användaren troligtvis en inköpare av förpackningar som därmed ägnar större uppmärksamhet åt detaljer än en konsument i en livsmedelsaffär. PBR:s mål 09-214 kan dock åberopas av ett livsmedelsföretag som vill skydda sin produkt som stöd för att den kunniga användaren gör ett medvetet val och är relativt uppmärksam.

3.3.2 Slutsats om särprägel

I målet om äggförpackningarna konstaterades att det ställs vissa funktionalitetskrav på en äggförpackning, men att en formgivare trots det har en sådan grad av frihet att denna inte kan ses som begränsad. Även här, liksom ovan i delanalysen avseende kunnig användare, föreligger dock en viss skillnad om man jämför med målet om juicepåsar. I detta läge ansåg nämligen Board of Appeal att formgivarens utrymme för design fick anses vara relativt begränsat med tanke på bl.a. konsumenternas preferenser. Återigen väger målet från Board of Appeal tyngst, och detta är också mer fördelaktigt för den som söker skydd för en förpackning. Om utrymmet ses som begränsat kan ju även små variationer i utseendet vara tillräckligt för att särprägel ska uppnås.

Av målen 06-066 avseende lampor och 09-168 avseende kundvagnspolett kan en viss generositet av PBR avseende mönsters särprägel iakttas. Det framgår tydligt att det är helhetsintrycket som blir avgörande, men att ganska små skillnader kan ändra detta intryck. I målet med äggkartongerna menade dock PBR att särprägel saknades, något man kan tänka sig till viss del berodde på att den största skillnaden mellan mönstren fanns på förpackningens undersida och att denna därmed inte genast påverkade användarens helhetsintryck. Vidare kan eventuellt bedömningen i detta mål till viss del ha påverkats av invändarens upplysning om att denne och innehavaren varit i kontakt angående ett samarbete angående äggkartonger och att innehavaren då fått ta del av konfidentiell information, men detta är endast en spekulation från min sida.

3.4 Prövning av registrering, skyddstid och avgifter

En nationell mönsterregistrering sker hos PRV. Här görs endast en formell granskning, vilket innebär att det undersöks om mönstret enligt 1 § 1 st. ML till sin art går att registrera, att mönstret enligt 4 § 1 och 2 punkterna inte strider mot goda seder och allmän ordning samt att mönstret inte innehåller statsvapen, statsflagga, statliga kontroll- eller garantibeteckningar osv. Om ett mönster uppfyller registreringsförutsättningarna registreras det utan någon granskning av de materiella skyddsförutsättningarna.¹⁰⁵ Som nämnts ovan gäller enligt artikel 11 EG-FGF ett oregistrerat formgivningsskydd i

¹⁰⁵ Adamsson, Essén, 14 § ML.

hela EU under 3 år från den dag formgivningen för första gången gjordes tillgänglig för allmänheten inom gemenskapen.

Mönsterskydd ges för femårsperioder, med möjlighet att ansöka om flera femårsperioder på en gång. Skydd kan sammanlagt ges för maximalt 25 år med start från ansökningsdagen.¹⁰⁶ Av 29 § MF framgår att ansökningsavgiften för den första femårsperioden är 1 900 kr och för varje efterföljande femårsperiod 2 500 kr. Om mönstret ska registreras i mer än en klass tillkommer en avgift om 500 kr per klass. Om flera mönster ska registreras blir avgiften för varje mönster utöver det första 1 400 kr. Vissa ytterligare avgifter kan tillkomma enligt aktuell bestämmelse samt enligt 30 § MF.

¹⁰⁶ 24 § ML.

4 Sammanfattande analys

4.1 Skillnader mellan varumärkesskydd och mönsterskydd

Det finns ingenting i svensk rätt som hindrar att en kombination av varumärkesskydd och mönsterskydd används.¹⁰⁷ Dock föreligger vissa skillnader som kan göra det ena alternativet mer lämpligt än det andra. Varumärkesskydd är väldigt förmånligt då det kan bestå för all framtid så länge en ansökan om förnyelse görs var tionde år. Detta kan jämföras med mönsterskydd som längst kan ges för 25 år.

För varumärkesregistrering görs en materiell prövning av huruvida en sådan registrering kan beviljas. Detta är övervägande positivt eftersom risken för att varumärket ska hävas blir mindre än motsvarande risk för mönsterskydd, för vilket ingen materiell prövning görs. Här är det istället vanligt att den som vill registrera sitt mönster på egen hand företar en undersökning om existerande mönster på marknaden. Detta kan skapa väl så stor trygghet som PRV:s prövning, som inte alls är en garanti för att invändningar mot märket inte kan komma att göras.

En grundläggande skillnad mellan skyddstyperna är att mönsterskydd är ett utseendeskydd, medan varumärkesrätten ger skydd åt märkets funktion som ursprungsangivande. Detta kan göra det svårare att erhålla varumärkesskydd eftersom det vid tveksamhet kan krävas att man kan visa att genomsnittskonsumenten uppfattar märket just som en sådan ursprungsangivelse.

En annan stor skillnad är betydelsen av hur nytt märket eller mönstret är. Inom mönsterrätten uppställs ett krav på att mönstret inte tidigare får ha gjorts allmänt tillgängligt, medan ett långvarigt användande inom varumärkesrätten kan bidra till att kännetecknet erhållit särskiljningsförmåga genom inarbetning och därmed kan registreras.

Av stor vikt är om formgivningen kan anses vara särpräglad respektive inehar särskiljningsförmåga. Inom mönsterrätten ställs krav på att mönstret ska vara särpräglat, vilket innebär att en kunnig användares helhetsintryck av mönstret ska skilja sig från helhetsintrycket från varje annat mönster som gjorts allmänt tillgängligt. I bedömningen av om mönstret har särprägel ska hänsyn tas till det variationsutrymme formgivaren haft vid framtagandet av mönstret. Inom varumärkesrätten ska ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan.

¹⁰⁷ Nordell, NIR, s. 457.

Att en form bedöms uppfylla kravet på särprägel inom mönsterrätten medför inte automatiskt att den ska anses ha särskiljningsförmåga enligt varumärkesrätten, något som EU-domstolen påpekat i ”Mag Lite”.¹⁰⁸ Till en början är den ”kunniga användaren” och ”genomsnittskonsumenten” inte samma person. För att genomsnittskonsumenten inom varumärkesrätten ska kunna memorera en form torde krävas att denna avviker från andra former i högre mån än vad som torde krävas för att den kunniga användaren ska tycka att formen ger ett nytt helhetsintryck inom mönsterrätten. En annan skillnad personerna emellan är att genomsnittskonsumenten anses glömma bort detaljerna av ett varumärke när denne kommer i kontakt med ett annat varumärke, vilket gör att det ska bortses från mindre detaljer vid en förväxlingsbedömning. Den kunniga användaren verkar inte glömma bort detaljer på samma sätt.

Förekomsten av liknande former inom branschen har olika inverkan på mönster- och varumärkesrätten. Ju större mönstertätheten är inom mönsterrätten, desto lägre blir kravet på särprägel (och desto snävare blir skyddsomfånget). Inom varumärkesrätten blir effekten den motsatta; här ökar kravet på särskiljningsförmåga ju högre förekomsten är av liknande formgivning på marknaden inom samma slag av produkter.¹⁰⁹

I såväl varumärkesrätten som i mönsterrätten begränsas skyddet avseende formens tekniska funktion. I varumärkesrätten gäller att en form vars väsentliga särdrag hänförs till uppnåendet av ett tekniskt resultat inte ska kunna registreras som varumärke. Här ska det inte heller spela någon roll om det finns alternativa former för att uppnå det tekniska resultatet. Vad avser mönsterrätten har däremot möjligheten att variera utformningen en avgörande betydelse; här anges att skydd inte ges för sådana detaljer av en produkts utseende som på grund av deras tekniska funktion inte går att variera. Om en förpackningstillverkare t.ex. vill skydda en viss öppningsanordning går detta bra enligt varumärkesrätten så länge anordningen inte utgör förpackningens väsentliga särdrag. Dock går det bra att anordningen bidrar till förpackningens särskiljningsförmåga på ett icke väsentligt sätt. Enligt mönsterrätten kan en liknande öppningsanordning skyddas antingen i sig eller som en del av en förpackning så länge dess utseende inte uteslutande är bestämt av dess tekniska funktion och alternativa utformningar finns att tillgå.

OHIM har framhållit att det är viktigt att en skiljelinje dras mellan varumärkesrätten och mönsterrätten. Man menar att det måste undersökas huruvida konsumenterna uppfattar en tredimensionell form som en ursprungsangivelse eller som en design i det konkreta fallet. Bara för att en form är speciell eller ovanlig medför inte detta att konsumenterna ser den som ett varumärke, och är det så att en formgivning först och främst uppskattas för sin estetik talar detta för att skydd bör sökas inom mönsterrätten.¹¹⁰ Ett bely-

¹⁰⁸ Lunell, s. 97. Se även Mål C-136/02 P, *Mag Instruments*, punkt 68.

¹⁰⁹ Lunell, s. 98, med hänvisning till mål R 666/2005-1 (*Bacardi bottle*), punkt 19.

¹¹⁰ Lunell, s. 103.

sande exempel är att det kan vara svårt att få formen på en bil registrerad som varumärke, just eftersom konsumenterna i första hand ser formen som en design. Även om konsumenterna genast känner igen formen hos en bil så innebär inte det att formen fungerar som ett kännetecken – i ett andra steg kopplas nämligen formen ihop med bilens ordmärke som sedan kopplas ihop med tillverkaren.¹¹¹

Huruvida en ansökan om varumärkesskydd görs för figurmärke, tredimensionellt märke eller positionsmärke bör ha mindre betydelse. Som nämnts tidigare har dessa tre varianter gemensamt att de ofta sammanfaller med den berörda varans utseende vilket gör det svårt för konsumenten att uppfatta ursprungsangivelsefunktionen, se diskussionen under avsnitt 2.8 om Positionsmärken.

Jag anser att den praxis som presenterats för bedömningen av varumärkes särskiljningsförmåga ger en relativt splittrad bild. Tyvärr har de flesta fall som berör positionsmärken inte motiverats och man vet därför inte huruvida inarbetning åberopats. Målen som rör skydd för utstyrselar ger viss ledning och t.ex. utifrån målet om den åttkantiga cigarettförpackningen kan konstateras att PBR använder sig av Henkel-testet genom att krav ställs på att formen inte endast utgör en variant av en sedvanlig form, utan avviker på ett betydande sätt. Med hänsyn till detta högt ställda krav är det förvånande att gemenskapsregistrering skett av Elopak:s ”S-märken”. Någon motivering av hur bedömningen gjorts finns inte, men av dokumentregistret som finns tillgängligt ihop med registreringen i OHIM:s databas verkar det inte som att inarbetning har styrkts.

Slutligen kan konstateras att mönsterskydd är lite dyrare än varumärkesskydd; avgifterna är likvärdiga men ska för mönsterskydd betalas vart femte år istället för vart tionde vilket gäller för varumärken. För ett större företag är dock denna aspekt troligtvis oviktig.

Av mindre betydelse är även kravet på *skapande verksamhet* inom mönsterrätten enligt 1 a §. Ingen särskild kvalifikation gäller för den skapande verksamheten, och det har ingen betydelse huruvida arbetsinsatsen varit stor eller liten. Kravet är inte svårt att tillgodose men det utgör trots allt en skillnad mot varumärkesrätten där inget liknande krav ställs.

4.2 Slutsats

- Kravet på avvikelser för den nya formgivningen ställs högre inom varumärkesrätten än inom mönsterrätten vilket medför att det kan vara svårt att erhålla varumärkesskydd om det nya kännetecknet inte *på ett betydande sätt avviker från vad som är sedvanligt inom branschen*. Här kan

¹¹¹ Lunell, s. 103.

dock inarbetning visa att kännetecknet trots detta förvärvat särskiljningsförmåga. Värt att beakta är också att detaljer med enbart dekorativ funktion bidrar mer till särskiljningsförmåga än funktionella detaljer. Inom mönsterrätten räcker det att mönstret ger ett *annat helhetsintryck på en kunnig användare*.

- Vilken grupp som ska anses utgöra ”genomsnittskonsumerten” respektive ”den kunniga användaren” kan ha stor betydelse vid bedömningen av särskiljningsförmåga/särprägel eftersom slutkonsumenter inte anses lägga lika stor vikt vid detaljer som t.ex. en produktionschef eller inköpare på ett företag. Ovan anförda rättsfall tyder på att risken för att slutkonsumenter ska anses utgöra en del av dessa begrepp är större inom varumärkesrätten; det verkar alltså som att det är lättare att argumentera för att den kunniga användaren, till skillnad från genomsnittskonsumerten, t.ex. är produktionschef och inte slutkonsument.¹¹²
- Skyddsområdet är snävare för mönsterskydd, något som är en fördel när man själv söker skydd, men en nackdel om man vill hindra en konkurrent från att använda ett liknande mönster.
- Vilket av skydden som är mest lämpligt påverkas även av hur ny formgivning är. Är den helt ny kan mönsterskydd ges, vilket även är det enda alternativet om kännetecknet inte anses inneha ursprunglig särskiljningsförmåga. Är det däremot redan använt är mönsterskydd som huvudregel uteslutet. Här gäller dock undantaget för en s.k. grace period under tolv månader. Dessutom är mönstret skyddat inom gemenskapen under tre år utan att registrering krävs, dock endast mot efterbildning.
- Ingenting hindrar att skydd söks för såväl varumärkes- som mönsterrätt. Om det på grund av bristande ursprunglig särskiljningsförmåga inte är möjligt att genast erhålla varumärkesskydd så kan varumärket användas med hopp om att det då inarbetas. Under tiden varumärke blir inarbetat kan mönsterskydd nyttjas i upp till 25 år. Genom att varumärkesskydd förhoppningsvis kan erhållas inom 25 år kan formgivningen sedan skyddas långt fram i tiden.
- För att visa att ett märke är inarbetat kan marknadsundersökningar göras. För säkerhetsskull bör slutkonsumenter inkluderas i undersökningen.

¹¹² Se mål R 1114/2007-3 från Board of Appeal, respektive mål 02-357 från PBR.

Käll- och litteraturförteckning

Litteratur

Holmqvist, Lars, *Varumärkens särskiljningsförmåga*, 1:a upplagan, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 1999.

Levin, Marianne, *Lärobok i immaterialrätt*, 9:e upplagan, Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2007.

Lunell, Erika, *Okonventionella varumärken*, Nordstedts Juridik AB, Visby, 2007.

Nordell, Per Jonas, *Skyddet för funktionellt betingade utstyrselar*, NIR 5/2005 s. 433.

Schovsbo, Jens, *Fra dansk domspraxis*, NIR 1/2004 s. 76.

Internetbaserade källor

Adamsson, Peter, Bonthron, Malin, Danowsky, Peter, Essén, Eric W., Karlsson, Leif, Kylhammar, Anders, Lundgren, Ragnar, Olsson, Henry, Pehrson, Lars och Öster, Karl Olov, *Lagarna inom immaterialrätten. En kommentar på Internet- Kommentarer till lagstiftning rörande upphovsrätt, patent, växtförädlarrätt, mönster, firma, varumärken m.m. som den lyder den 1 januari 2008*, via databasen Zeteo, den 7 september 2011.

Kontoret för harmonisering i den inre marknaden, *Anmärkingar till formuläret för ansökan om ett gemenskapsvarumärke*, s. 4. (http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_sv.pdf), den 6 september 2011.

Levin, Marianne, Karnov Internet, mönsterskyddslagen (1970:485) 3 a § not 30, den 7 september 2011.

Rideau, Camille, *POSITION MARK- A category of signs eligible for trade mark protection? Different standards of examination, different scope of protection?*, 2009/2010, s. 5 f., (http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/QPLUS/network/universities/memoire_version_oami.pdf), den 6 september 2011.

Offentligt tryck

SOU 1958:10, *Betänkande med förslag till ny varumärkeslag*.

Prop. 2009/10:225, *Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen*.

Rättsfallsförteckning

Sverige

Hovrätterna

2010-06-08, Hovrätten för Västra Sverige, mål nr T 3469-09.

Regeringsrätten

RÅ 2000 ref. 62 I respektive II.

Patentbesvärsrätten

1999-05-18, mål nr 94-525 och 94-526 (Olga sked).

2003-11-24, mål 03-111 (Ajax).

2004-10-18, mål 02-352 (Vit flaska).

2005-07-04, mål 02-357 (Cigarettförpackning).

2005-09-26, mål 02-347 (Parfymflaska).

2005-11-17, mål 02-335 och 02-336 (Inhalatorer).

2005-12-29, mål 01-383 (Mini Maglite).

2006-12-18, mål 02-302 (Konfektyrförpackning).

2009-06-18, mål 07-067 (Snusdosa).

2009-09-14, mål 07-190 (Dunk).

2010-05-24, mål 06-066 (Lampa Ledstar).

2010-07-20, mål 09-214 (Äggförpackning).

2010-11-21, mål 09-168 (Kundvagnspolett).

2010-11-22, mål 08-210 (Parfymflaska).

2010-12-08, mål 09-156 (Parfymflaska).

2011-02-17, mål 09-209 (Glas).

EU

EU-domstolen

1997-06-22, mål C-342/97 (*Lloyd Schuhfabrik v. Klijsen Handel*).

2002-06-18, mål C-299/99 (*Philips v. Remington*).

2004-02-12, mål C-363/99 (*Koninklijke KPN Nederland v. Benelux Merkenbureau*).

2004-02-12, mål C-218/01 (*Henkel I - tvätttabletter*).

2004-04-29, de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P (*Henkel II - tvätttabletter*).

2004-10-07, mål C-136/02 P (*Mag Instruments*).

2006-01-12, mål C-173/04 P (*Deutsche SiSi-Werke*).

2007-10-04, mål C-144/06 P (*Henkel III -tvätttabletter*).

2008-11-27, mål C-252/07 (*Intel Corporation Inc*).

Förstainstansrätten, numera Tribunalen

2002-12-05, mål T-130/01 (*Real people, real solutions*).

2003-12-03, mål T-305/02 (*Nestlé*).

2009-09-14, mål T-152/07 (*Lange Urhen GmbH and the X Technology Swiss GMBH*).

2010-06-15, mål T-547/08 (*X Technology Swiss GmbH v. OHIM*).

OHIM

Decision of the First Board of Appeal of 6 October 2004, in Case R 66/2004-1 (*Ketchup bottle*).

Decision of the First Board of Appeal of 15 September 2005, in Case R 218/2005-1 (*Electric apparatus*).

Decision of the First Board of Appeal of 16 January 2006, in Case R 16/2005-1 (*Shape of a motor car*).

Decision of the First Board of Appeal of 18 January 2006, in Case R 827/2005-1 (*Car views*).

Decision of the First Board of Appeal of 7 May 2002, in Case R 938/2000-1 (*Figurative mark- stripes on shoe*).

Decision of the Cancellation Division of 30 July 2004, 63 C 107029/1 (*LEGO-brick I*).

Decision of the Third Board of Appeal of 22 October 2009, in Case R 690/2007-3 (*Chaff cutters*).

Decision of the First Board of Appeal of 18 January 2006, in Case R 666/2005-1 (*Bacardi bottle*).

Decision of the Third Board of Appeal of 12 November 2009, in Case R 1114/2007-3 (*Packaging for foodstuff*).