

Kan funktionell eller estetisk design varumärkesskyddas?

Hanna Lordh

Kandidatuppsats i handelsrätt
HARH12
VT2016

Handledare

Ulrika Wennersten



LUNDS UNIVERSITET
Ekonomihögskolan

Innehållsförteckning

Förkortningar	3
Sammanfattning	5
1. Inledning	6
1.1 Bakgrund	6
1.2 Syfte och frågeställningar	7
1.3 Avgränsningar	8
1.4 Metod och material	9
1.5 Förklaring av begrepp	13
1.6 Disposition	14
2. Varumärkesrättens utveckling i EU	15
2.1 Kort historisk utveckling fram till EU:s första varumärkesrättsliga system	15
2.2 Utveckling av EU-rättslig varumärkesrätt fram till det nya varumärkespaketet	16
2.3 Det nya varumärkespaketet	18
3. Grundförutsättningar för en varumärkesregistrering	22
4. Absoluta registreringshinder avseende tecken som består av en form eller annan egenskap	24
4.1 Hindrens övergripande syfte	24
4.2 Tolkningsprinciper	25
4.3 Konkurrensperspektivet	27
4.4 Internationell rätt	29
5. Funktionell design som varumärke	31
5.1 Registreringshindrets utveckling och syfte	31
5.2 Tolkning av registreringshindret	32
5.2.1 Tekniskt resultat	32
5.2.2 Väsentliga särdrag	35
5.2.3 Rekvisiten endast samt krävs	36
5.3 Kritik	37
5.4 Äldre rättspraxis och ny lydelse	38
6. Estetisk design som varumärke	40
6.1 Registreringshindrets utveckling och syfte	40
6.2 Tolkning av registreringshindret	41
6.2.1 Betydande värde	41
6.2.2 Hur betydande värde bestäms	42
6.3 Kritik	44
6.3.1 Generaladvokat Szpunzar samt andra kritiker	44
6.3.2 Max Planck Institutets studie	46
6.4 Äldre rättspraxis och ny lydelse	48
7. Sammanfattning och slutsatser	50
Abstract	53
Käll- och litteraturförteckning	54

Förkortningar

EU	Europeiska Unionen
EUIPO	European Union Intellectual Property Office (Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet)
E.I.P.R.	European Intellectual Property Review
EUVmF 1994	Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken
EUVmF 2009	Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version)
EUVmF 2015	Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)
FN	Förenta Nationerna
OHIM	The Office for Harmonization in the Internal Market (Byrån för harmonisering inom den inre marknaden)
PK	Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883
TMD	Engelsk version av den svenska förkortningen VmDir
TRIPS	The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994-04-15)

VmDir 1989	Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
VmDir 2008	Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version)
VmDir 2015	Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (omarbetning)
WIPO	World Intellectual Property Organization

Sammanfattning

Till skillnad från andra immateriella rättigheter är i princip det varumärkesrättsliga skyddet inte tidsbegränsat. Detta medför att företag, istället för eller som ett komplement till patent eller mönsterskydd, kan se en möjlighet i att söka varumärkesregistrering för funktionell respektive estetisk design. Därför finns det i varumärkeslagstiftningen absoluta registreringshinder vilka innefattar att kännetecken som har ett tekniskt resultat eller betydande värde inte ska kunna erhålla varumärkesregistrering. Detta i syfte att hindra en fortsatt monopolisering på marknaden vilket kan leda till konkurrensbegränsningar för andra aktörer.

Registreringshindren för en funktionell respektive estetisk design har dock under lång tid kritiserats för att vara otydliga och svåra att tillämpa. Det är fortfarande relativt oklart hur det ska bedömas i frågan om en funktionell respektive estetisk design kan varumärkesregistreras. Innan EU Trademark reform package (varumärkespaketet) omarbetade registreringshindren i mars år 2016, hindrades kännetecken som bestod av en form med antingen tekniska egenskaper eller egenskaper av betydande värde, varumärkesregistrering. Med varumärkespaketet reviderades lydelseerna till att kännetecknet kan bestå av en form eller en annan egenskap.

Då ändringen är ny och ännu inte har hunnit prövas, är det svårt att veta om de nya registreringshindren kommer leda till att funktionell respektive estetisk design kommer ha svårare eller lättare att erhålla varumärkesregistrering. Utifrån aktuell information ska det emellertid fortfarande inte vara möjligt att varumärkesskydda en design, så länge kännetecknets egenskaper, särdragen, är väsentliga.

1. Inledning

1.1 Bakgrund

En samverkan mellan estetik och funktion blev, under den industriella revolutionen, viktigt ur ett ekonomiskt perspektiv då det genererade en ökad försäljning.¹ Med en växande marknad behövde företagens nya tillgångar dock skyddas och intresset för de immaterialrättsliga skyddsmöjligheterna har med tiden ökat.

Orden estetisk och funktionell kan ha olika betydelser i olika sammanhang. Svenska Akademiens ordlista beskriver estetisk ”som rör det sköna el. estetik; skön, smakfull”, samt ordet funktionell som ”fungerande”. Det är dessa båda beskrivningar som kommer att vara utgångspunkten framöver.

Beroende på önskemål och möjligheter, finns det olika immaterialrättsliga skydd att ansöka om. Varumärkesskyddet är det enda immaterialrättsliga skydd som är möjligt att förnya obegränsat antal gånger.² För att företag inte ska använda det varumärkesrättsliga systemet som ett alternativ till exempelvis mönsterskydd och patent, finns det i lagstiftningen inskränkningar mot detta. Det ska inte vara möjligt att varumärkesregistrera design som fyller en teknisk funktion då de formerna istället kan skyddas genom det patenträttsliga systemet. Det ska heller inte vara möjligt att erhålla varumärkesskydd för sådana former som har ett betydande värde och faller inom mönsterrättens ramar.³ Både patenträtt och mönsterrätt har tidsbegränsad skyddsmöjlighet för att inte immaterialrättsinnehavaren ska kunna ha en ensamrätt, de exklusiva rättigheterna, till produkten för lång tid. Därför finns det i varumärkeslagstiftningen absoluta registreringshinder för funktionell design⁴ samt estetisk design⁵.

EU Trademark reform package (härefter varumärkespaketet) trädde i kraft den 23 mars år 2016. Varumärkespaketet innehåller en ändring av de varumärkesrättsliga

¹ Levin. *Formskydd, en rättsvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt syftande industriell formgivning*, s. 34 f. Se vidare hänvisningar.

² Bernitz, Karnell, Pehrson, Sandgren. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 302.

³ Wessman. *Varumärkeslagen. En kommentar*, s. 34 f.

⁴ Artikel 7.1 (e) (ii) i EUVmF 2015, artikel 4.1 (e) (ii) i VmDir 2015, ”Tecken som endast består av en form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”.

⁵ Artikel 7.1 (e) (iii) i EUVmF 2015, artikel 4.1 (e) (iii) i VmDir 2015, ”Tecken som endast består av en form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde”.

reglerna inom EU och syftar till att ytterligare harmonisera nationella och EU-rättsliga varumärkesregleringar.⁶ Med varumärkespaketet ändrades flera artiklar i varumärkesdirektivet respektive varumärkesförordningen. Då även de absoluta registreringshindren för funktionell respektive estetisk design reviderades kommer denna uppsats dels att undersöka de nya och föregående lydelseerna av dessa registreringshinder, dels undersöka hur redan existerande rättspraxis kan användas i förhållande till de nya lydelseerna som följde av varumärkespaketet.

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att utreda möjligheten att varumärkesskydda funktionell respektive estetisk design i EU.

För att ha möjlighet att uppnå syftet kommer nedanstående frågeställningar att användas.

Frågeställningar

1. Vad innebär det absoluta registreringshindret ”tecken som endast består av en form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”?
2. Vad innebär det absoluta registreringshindret ”tecken som endast består av en form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde”?

Registreringshindret i fråga 1 kommer i fortsättningen att refereras till som registreringshinder för funktionell design och återfinns i artikel 7.1 (e) (ii) i EUVmF 2015. Motsvarande lydelse i varumärkesdirektivet återfinns i artikel 4.1 (e) (ii) i VmDir 2015.

Registreringshindret i fråga 2 kommer i fortsättningen att refereras till som registreringshinder för estetisk design och återfinns i artikel 7.1 (e) (iii) i EUVmF

⁶ European parliament. *Briefing EU Legislation in Progress*, s. 1.

2015. Motsvarande lydelse i varumärkesdirektivet återfinns i artikel 4.1 (e) (iii) i VmDir 2015.

1.3 Avgränsningar

I samband med registrering av ett varumärke finns det flera registreringshinder att förhålla sig till. I denna uppsats kommer inte andra hinder än särskiljningsförmåga och registrering av EU-varumärke samt de absoluta registreringshindren för funktionell (artikel 7.1 (e) (ii) i EUVmF 2015) respektive estetisk (artikel 7.1 (e) (iii) i EUVmF 2015) design att beröras. Registreringshindret som berör att tecken som endast består av en form eller annan egenskap som följer av varans art inte kan registreras (artikel 7.1 (e) (i) i EUVmF 2015) kommer således inte att undersökas.

Avsnittet avseende grundförutsättningarna för att erhålla varumärkesskydd kommer inte att beskrivas mer än på ett översiktligt plan. Informationen finns endast med i uppsatsen för att läsaren ska ha något att förhålla sig till i förståelsen av registreringshindren för funktionell respektive estetisk design.

De absoluta registreringshindren för funktionell respektive estetisk design kommer av att design som egentligen kan härledas till patent och mönsterskydd inte ska kunna erhålla varumärkesregistrering. Detta på grund av att patent och mönsterskydd är tidsbegränsat till skillnad från varumärkesskydd. Utifrån detta har det därför inte ansetts relevant att i uppsatsen förklara patenträttens och mönsterrättens regelverk. Det är inte innehållet i de två regelverken som registreringshindren i varumärkesrätten ska reglera, utan det är istället varumärkesrättens möjligheter att under i princip obegränsad tid skydda ett kännetecken som medfört att registreringshindren existerar.

Vidare har det nya varumärkesdirektivet inte hunnit implementeras i nationell rätt och därmed kommer nationell lagstiftning att uteslutas. Det kan dock ske mindre utblickar till nationella rättssystem utifrån relevans och disponibel tid.

1.4 Metod och material

Denna uppsats kommer att fokusera på hur den nya varumärkesförordningen⁷ och det nya varumärkesdirektivet⁸ kommer att tillämpas framöver. I och med detta är en EU-rättslig metod nödvändig. EU-rättslig metod utgår från en teleologisk tolkning, d.v.s. att bestämmelser tolkas utifrån dess syfte och inte som enskild rättsbestämmelse.⁹

EU-rätten är uppdelad i primärrätt och sekundärrätt samt bindande och vägledande rättskällor. Som bindande rättskälla innefattas primärrätt, internationella avtal, allmänna rättsprinciper samt bindande sekundärrätt. Primärrätt innefattar fördragen vilka samtliga medlemsländer har undertecknat samt de dokument som fördragen hänvisar till. Till bindande sekundärrätt räknas de rättsakter som beslutas om enligt fördragen, bland annat förordningar, direktiv och andra beslut. Förhandsavgöranden från EU-domstolen och Tribunalen kan också klassas som bindande rättskällor. Som vägledande rättskällor innefattas generaladvokatens förslag, icke bindande sekundärrätt, doktrin samt ekonomiska teorier. Icke bindande sekundärrätt är yttranden och rekommendationer.¹⁰

I denna uppsats kommer inga fördrag att användas, dock kan internationella avtal på ett sätt innefattas av primärrätt då de har direkt effekt i medlemsstaterna. Av detta följer att internationella avtal som Pariskonventionen och TRIPS-avtalet används i denna uppsats. Dessa avtal utgör inte EU-rättslig primärrätt då de är internationella konventioner och överenskommelser, men de är nära knutna till EU:s rättsordning.¹¹ Det innebär att PK och TRIPS-avtalet är viktiga rättskällor såväl inom den EU-rättsliga metoden som inom den folkrättsliga metoden. Folkrättslig metod kommer att beskrivas vidare efter EU-rättslig metod.

Bindande sekundärrätt, bland annat varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen samt rättspraxis från överklagandenämnden, Tribunalen och EU-domstolen, används i arbetet. I och med att beslut från överklagandenämnden inte har något starkt rättskällevärde har framförallt de mål som berörs i EUIPO:s

⁷ EUVmF 2015.

⁸ VmDir 2015.

⁹ Hettne och Otken Eriksson (red.). *EU-rättslig metod*, s. 36.

¹⁰ A.a., s. 40 ff.

¹¹ A.a., s. 186.

riktlinjer beaktats.

Generaladvokatens förslag till förhandsavgörande är varken en dom eller ett förhandsavgörande, vilket innebär att materialet inte enskilt kan anses vara en stark rättskälla. Om EU-domstolen refererar till generaladvokatens förslag i sitt förhandsavgörande visar det på styrkan i förslaget och informationen kan användas i större utsträckning i den juridiska analysen.¹² Framförallt används förslaget till förhandsavgörande i Tripp Trappmålet¹³ för att få en djupare förståelse för registreringshindret för estetisk design.

Doktrin, exempelvis artiklar från E.I.P.R. och böcker, används också i uppsatsen för att öka förståelsen för registreringshindren. Vidare används det i uppsatsen en studie och en artikel från Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich (framöver Max Planck Institute). I och med att EU-kommissionen har valt att anlita Max Planck Institute för att utreda det varumärkesrättsliga systemet i Europa, får det anses vara en trovärdig och användbar källa i undersökningsarbetet.

För att få en mer överskådlig bild av det nya varumärkespaketet används även briefingdokument från Europaparlamentet i uppsatsen. Då det endast används i syfte att få en sammanfattad uppfattning av det nya regelverket får det anses befogat att ha med dokumentet i denna uppsats. Detta trots att dokumentet i juridiska sammanhang möjligtvis inte anses ha en särskilt hög dignitet. I metod- och materialkapitlet används i vissa fall Europaparlamentet och EUIPO:s egna hemsidor för att förklara EU:s olika institutioner och hur de förhåller sig till varandra. Informationen i sig har inget rättskällevärde, men anses utifrån ett källkritiskt perspektiv som säkra och användbara för att öka förståelsen för EU-rättens system och funktion.

Då viss information endast har publicerats i begränsat antal språkupplagor, det vill säga inte engelska eller svenska, har det i arbetet varit tvunget att använda sekundärkällor. Enstaka ord i olika språkversioner går att förstå med hjälpmedel, men inte helheten. De sekundärkällor som används har författats av personer som

¹² Hettne och Otken Eriksson (red.). *EU-rättslig metod*, s. 117.

¹³ Förslag till förhandsavgörande, C-205/13.

återkommer inom immaterialrätt och varumärkesrätt och det bedöms inte som sannolikt att sekundärförfattarna har missuppfattat primärkällorna. Dessa primärkällor består av rättsfall samt annat material som endast finns på främmande språk där det saknas kunskaper. Ibland har inte heller ursprungskällan lyckats att finna på ett, i förhållande till uppsatsens storlek, rimligt sätt.

I och med att denna uppsats utreder vad de nya registreringshindren för funktionell respektive estetisk design innebär, kan det vara svårare att följa den hierarkiska ordningen som beskrivits ovan. Det finns i nuläget KOM-dokument samt annat material, bland annat studien av Max Planck Institute, som kan underlätta bedömningen. Det finns dock inga allmänna rättsprinciper som direkt kan kopplas till de nya lydelserna då de inte har blivit prövade av EU-domstolen än. Därför kommer sekundärrätt i form av exempelvis förordning, direktiv samt EU-kommissionens dokument i viss mån vara mer användbar, då det där kan finnas information om hur de nya lydelserna ska tolkas. Därefter kan äldre allmänna rättsprinciper användas för att se om dessa fortfarande är tillämpliga.

För att förstå hur ansökningar av EU-varumärken ska behandlas och hur de varumärkesrättsliga reglerna bör tolkas finns även EUIPO, Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet. Myndigheten har mycket underlag, i form av riktlinjer, som kan tillämpas för de varumärkesrättsliga problem som uppkommer vid en ansökan om registrering av ett EU-varumärke. EUIPO är en myndighet som handlägger immaterialrättsliga registreringsansökningar inom EU.¹⁴ I ansökningsprocessens godkännande kontrollerar EUIPO om det finns några absoluta registreringshinder.¹⁵ I och med detta är EUIPO:s riktlinjer av intresse i arbetet med denna uppsats. De beskriver och svarar på de vanligaste frågeställningarna som uppkommer vid tillämpning av registreringshindren för funktionell respektive estetisk design. EUIPO:s riktlinjer är dock inte bindande och därför kan dessa inte användas isolerat som en rättskälla.¹⁶

Ett registreringsbeslut från EUIPO kan emellertid överklagas till överklagandenämnden (Board of Appeal) om någon motsätter sig registreringen.

¹⁴ Bernitz m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 23, 251.

¹⁵ Levin. *Lärobok i immaterialrätt*, s. 384.

¹⁶ OHIM, *Gällande varumärkespraxis* (elektronisk källa); EUIPO, *Current trade mark practice* (elektronisk källa).

Om någon part inte är enig med överklagandenämndens beslut kan även det beslutet överklagas till Tribunalen samt, som sista instans, till EU-domstolen.¹⁷ I och med att rättspraxis klassas som en bindande rättskälla inom EU-rätten får de vägledande riktlinjerna från EUIPO klassas som praxis när ett beslut från EUIPO visat sig klara sig genom de olika instanserna. Det har dock i en dom från Tribunalen meddelats att överklagandenämnden enligt fast rättspraxis ska besluta angående varumärkesrättsliga frågor utifrån vad som stadgas i varumärkesförordningen och inte enligt tidigare praxis från EUIPO.¹⁸ Detta innebär att såvida EUIPO:s beslutspraxis inte har prövats i högre instans, ska den användas med viss försiktighet. Riktlinjerna är visserligen inte bindande men de beslut som EUIPO refererar till själva får ändå anses ha sådan dignitet att de kan användas i uppsatsen. Många beslut som fanns med i EUIPO:s gamla riktlinjer finns även kvar i de nya riktlinjerna, vilket visar att besluten är relevanta i en bedömningsprocess.

Vidare är det i arbetet med det EU-rättsliga materialet viktigt att ha i åtanke att allt svenskspråkigt EU-rättsligt material är översatt. Detta kan ibland leda till att samma text, men med olika språk, inte tolkas precis likadant. Alla översättningar är lika giltiga och det kan därmed vara nödvändigt att under arbetets gång jämföra olika språkversioner för att förstå rättsreglernas syfte till fullo.¹⁹

Förutom EU-rättslig metod kommer även folkrättslig metod att användas. Metoden förutsätter att det finns olika stater med tillhörande rättigheter och skyldigheter och det är staterna som är rättssubjekten i internationella avtal och konventioner.²⁰

WIPO, ett av FN:s olika organ, har ansvar för de immaterialrättsliga frågorna. För de immaterialrättsliga frågorna finns två konventioner att förhålla sig till. Bernkonventionen som innehåller regler inom upphovsrätt, samt Pariskonventionen som innehåller regler för industriellt skydd, vilket innefattar patenträtt, varumärkesrätt och mönsterrätt.²¹ Då denna uppsats berör varumärkesrättsliga

¹⁷ Bernitz m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 264.

¹⁸ T-281/02, p. 35.; Wennersten. *Immaterialrätt och skydd av samhällsideal*, s. 277.

¹⁹ Mål 283/81, p. 18.

²⁰ Linderfalk. *Folkrätten i ett nötskal*, s.13.

²¹ Levin. *Lärobok i immaterialrätt*, s. 42.

regler används enbart PK i arbetet.

Även TRIPS-avtalet är centralt inom det internationella immaterialrättsliga området. TRIPS-avtalet fastställer bland annat immaterialrättsliga minimi-standarder och ger en internationell och global skyddsordning.²² Därför är det viktigt att koppla uppsatsens undersökta lydelse till detta avtal. Det kommer emellertid inte att göras några större beskrivningar av den internationella regleringen mer än vad som är nödvändigt utifrån att få svar på frågeställningarna.

Det är viktigt att använda rätt metod till rätt material. Det kommer att vara centralt att kontinuerligt reflektera över att rätt metod används till relevant material.

1.5 Förklaring av begrepp

Med varumärkespaketet som trädde i kraft den 23 mars år 2016 ändrades även vissa begrepp med hänsyn till att det ska överensstämma bättre med Lissabonfördraget. Genom Lissabonfördraget blev EU ett eget rättssubjekt och den struktur som tidigare funnits inom gemenskapsrätten ändrades.²³ Mot bakgrund av detta förslogs det därför i EU-kommissionens förslag från år 2013, bland annat, att gemenskapsvarumärken framöver ska benämnas EU-varumärken. Det föreslogs också att OHIM (Byrån för harmonisering inom den inre marknaden) skulle byta namn för att bättre överensstämma med dess föreslagna funktion.²⁴ Det föreslagna begreppet EU-varumärke behölls och OHIM heter numera EUIPO (Europeiska Unionens Immaterialrättsmyndighet).

I denna uppsats kommer således *EU-varumärke* samt *EUIPO* att användas. Detta oavsett vilken tidsperiod som redogörs för och oavsett om det i källmaterialet refereras till gemenskapsvarumärke och OHIM eller EU-varumärke och EUIPO.

Då uppsatsen enbart berör varumärkeslagstiftningen är det alltid varumärkesförordningen och varumärkesdirektivet som det refereras till. Detta gäller även om det i texten endast står förordning eller direktiv.

²² Bernitz m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 15 f.

²³ Bergström och Hettne (red.). *Lissabonfördraget, en grundlag för EU?*, s. 15.

²⁴ COM(2013) 161 final, skäl (2).

1.6 Disposition

I det följande kapitlet kommer en generell beskrivning av den varumärkesrättsliga utvecklingen inom EU att ges. Även viss beskrivning av de absoluta registreringshindren för funktionell respektive estetisk design kommer att redogöras för. Därefter kommer grundförutsättningarna för möjligheten att erhålla en varumärkesregistrering att beskrivas i kapitel tre. Detta kapitel kommer att beskriva rekvisiten översiktligt då uppsatsens fokus är att undersöka de absoluta registreringshindren för funktionell respektive estetisk design.

I kapitel fyra kommer de övergripande tolkningsreglerna som finns för registreringshindren för funktionell respektive estetisk design att redogöras för. Detta för att på ett tydligare sätt redogöra för att det finns gemensamma bedömningskrav för artikeln samt undvika onödiga upprepningar i nästkommande två kapitel. Viss upprepning kommer emellertid att ske i nästkommande kapitel för att underlätta förståelsen.

I kapitel fem kommer det absoluta registreringshindret för funktionell design, ”tecken som endast består av en form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”²⁵, att undersökas. Därefter kommer det absoluta registreringshindret för estetisk design, ”tecken som endast består av en form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde”²⁶, att beskrivas och förklaras i kapitel sex. Då dessa registreringshinder reviderades med varumärkespaketet kommer det att vara nödvändigt att göra en jämförelse mellan dagens regelverk och äldre rättspraxis för att se hur de nya lydelserna kommer att påverka framtida bedömningar.

Uppsatsen kommer att avslutas med en sammanfattning och redogörelse för uppsatsens slutsatser. Övrig analys har skett löpande i texten.

²⁵ Artikel 7.1 (e) (ii) i EUVmF 2015 respektive artikel 4.1 (e) (ii) i VmDir 2015.

²⁶ Artikel 7.1 (e) (iii) i EUVmF 2015 respektive artikel 4.1 (e) (iii) i VmDir 2015.

2. Varumärkesrättens utveckling i EU

2.1 Kort historisk utveckling fram till EU:s första varumärkesrättsliga system

Det har alltid varit viktigt att visa vem som äger en viss design eller produkt. Stämplor på kakelfynd från Mesopotamien och Egypten är ett sådant exempel. Liknande fynd har också återfunnits från romarriket där stämpeln många gånger även visade vilken byggmästare eller vilket företag som hade framställt produkten.²⁷

Under medeltiden blev det viktigare att märka sina produkter då kedjan mellan producent och konsument utvidgades. På 1600-talet utvecklades sedan möjligheterna att koppla ihop ett märke till en specifik produkt för att konsumenten lättare skulle kunna följa produkten till dess ursprung.²⁸

Det var emellertid under den industriella revolutionen som det immaterialrättsliga regelsystemet stärktes och som anses vara grunden till dagens rättssystem. Länder i Europa skapade sina egna varumärkesrättsliga registreringsinstitutioner med ändamålet att, bland annat, tydliggöra gränsen mellan olika märken samt minska möjligheterna för att monopol skulle växa fram.²⁹ I och med att produktionen av liknande produkter ökade, blev det viktigare att marknadsföra sina egna produkter och visa vilket företag som var producent av en specifik produkt.³⁰

Parallellt med utvecklingen i Europa slöts även internationella överenskommelser såsom Pariskonventionen och Bernkonventionen. Konventionerna är än idag grunden till det globala immaterialrättsliga, och varumärkesrättsliga, systemet.³¹

Från 1800-talet har sedan det immaterialrättsliga och varumärkesrättsliga systemet uppdaterats. Under 1900-talet blev det allt mer viktigt att samordna teknisk utveckling med lämpligt skydd. Inom varumärkesrättens område påbörjades det under 1960-talet diskussioner om ett europeiskt samarbete för att unionens

²⁷ Diamond. *The historical development of trademarks*, s. 225. Se vidare hänvisning.

²⁸ A.a., s. 237.

²⁹ EUIPO, *Evolution* (elektronisk källa).

³⁰ Diamond. *The historical development of trademarks*, s. 237 f.

³¹ Levin. *Lärobok i immaterialrätt*, s. 27 f.

förutsättningar för en fungerande marknad skulle förbättras. Efter närmare 30 års diskussioner enades medlemsländerna om ett varumärkesdirektiv år 1988, och beslutet om en varumärkesförordning togs några år senare.³²

2.2 Utveckling av EU-rättslig varumärkesrätt fram till det nya varumärkespaketet

Med antagandet av varumärkesdirektivet år 1988³³ harmoniserades vissa varumärkesrättsliga regleringar i EU. Tidigare fanns det skiljaktigheter mellan medlemsstaterna vilka kunde orsaka konkurrensbegränsningar och försvåra den fria rörligheten för varor och tjänster. Det var också viktigt att säkerställa att samtliga medlemsländer hade överensstämmande rättsliga skydd. I arbetet med att ta fram varumärkesdirektivet hade PK använts som utgångspunkt. Detta i och med att medlemsstaterna är en del av konventionen och behöver således följa även det regelverket.³⁴

I samband med att varumärkesdirektivet hade implementerats i nationell lagstiftning och börjat tillämpas i medlemsstaterna, beslutades det år 1993 även om EU:s första varumärkesförordning³⁵. Med förordningen grundades EUIPO i syfte att ha ett samlat ansvar för registrering och administration av EU-varumärken.³⁶ Det blev på så vis möjligt att genom en enda varumärkesregistrering erhålla samma rättigheter och skyldigheter i hela EU. En viktig del i arbetet var dock att behålla möjligheten till nationell registrering parallellt med möjligheten att registrera ett EU-varumärke. Det medförde att harmoniseringen inte blev så omfattande som den i nästkommande varumärkesdirektiv och varumärkesförordning blev.³⁷

Vad gäller registreringshindren för funktionell respektive estetisk design, hade det redan innan EU:s första gemensamma varumärkesdirektiv och varumärkes-

³² Levin, *Lärobok i immaterialrätt*, s. 29, 381.

³³ VmDir 1989.

³⁴ VmDir 1989, skäl 1, 9 och 13.

³⁵ EUVmF 1994.

³⁶ COM(2013) 162 final, s. 2

³⁷ EUVmF 1994, skäl 2, 5.

förordning funnits bestämmelser om liknande registreringshinder i nationella lagstiftningar. Framförallt bestämmelser för funktionell design fanns i olika nationella lagstiftningar, bland annat i USA och Beneluxländerna³⁸. År 1975 antogs Uniform Trade Mark Act of the Benelux countries (framöver Benelux Trade Mark Act) av Beneluxländerna varav en artikel begränsade varumärkesregistrering för former som kommer av varans art, fyller en teknisk funktion eller har ett betydande värde.³⁹ Nederländerna hade som tradition haft en mer tolerant inställning till varumärkesregistreringar vilket medförde ett behov av tydligare inskränkningar. Inspirationen till utformningen av registreringshindret kom troligtvis från USA då det där fanns en liknande bestämmelse. När sedan EU skulle arbeta fram en gemensam varumärkesreglering användes artikeln i Benelux Trade Mark Act som utgångspunkt.⁴⁰

Med tiden behövde det gällande varumärkesdirektivet förnyas i syfte att göra det varumärkesrättsliga systemet mer lättillgängligt för medborgarna. Det ansågs inte nödvändigt att medlemsstaternas varumärkeslagstiftning var exakt överensstämmande, men de bestämmelser som starkt påverkade den inre marknaden behövde regleras på ett tydligare sätt. Därmed fick medlemsländerna även fortsättningsvis relativt fria händer att utforma sina egna förfaringsätt för registrering och för upphävande av varumärken. Villkoren för att kunna registrera varumärken behövde dock stämma överens, samtidigt var vissa av de grunder vilka fanns för ogiltighetsförklaring valfria för medlemsstaterna att införa i sin nationella lagstiftning.⁴¹

Strax efter att varumärkesdirektivet hade antagits år 2008 började även en ny varumärkesförordning⁴² att gälla. I varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen fanns det inte en tillräckligt stark reglering vad gäller att hindra de territoriella begränsningarna som de nationella lagstiftningarna orsakade. Då företagen behövde, och behöver, ha möjligheten att verka på den inre marknaden inom hela EU, krävdes mer enhetliga regler. Det var dock viktigt att inte helt ta bort och ersätta de nationella regleringarna då enbart nationella varumärkes-

³⁸ Beneluxländerna innefattar Luxemburg, Nederländerna och Belgien.

³⁹ Kur. *Too pretty to protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality*, s. 8. ”Former som kommer av varans art” tillhör artikel 7.1 (e) (i) i EUVmF 2015 men har avgränsats bort i uppsatsen.

⁴⁰ Anette Kur. *Too pretty to protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality*, s. 8 f.

⁴¹ VmDir 2008, skäl (1), (4), (6), (8).

⁴² EUVmF 2009.

registreringar också behövdes, och behöver, finnas som ett alternativ.⁴³ I likhet med skälen till det första varumärkesdirektivet och varumärkesförordningen, framgår det i en dom från år 2012 att EU:s lagstiftning behöver stämma överens med PK då EU:s samtliga medlemsstater var, och än idag är, anslutna till konventionen.⁴⁴

2.3 Det nya varumärkespaketet

Det varumärkesrättsliga skyddet har med tiden fått ett starkare kommersiellt värde och anses idag utgöra ett incitament för att utveckla nya produkter. Området immaterialrätt är, inom civilrätt, det område som har harmoniserats mest inom EU.⁴⁵ Det fanns dock ett behov av att förnya och göra hela systemet tydligare. EU-kommissionen gav därför Max Planck Institute i uppdrag att utreda det varumärkesrättsliga systemet i EU. Studien, som blev klar i november år 2011, klargjorde att det inte hade gjorts en fullständig harmonisering mellan nationell och EU-rättslig lagstiftning, vilket hade medfört skiljaktigheter mellan medlemsstaterna inom det gemensamma varumärkesrättsliga systemet.⁴⁶ I studien framfördes det även att de absoluta registreringshinder som denna uppsats undersöker, är svårtolkade. Dessutom framkom att det fanns skillnader i hur bedömningarna av registreringshindren för funktionell respektive estetisk design gjordes, inte bara mellan olika myndigheter inom unionen, utan även på samma myndighetskontor.⁴⁷

Studien från Max Planck Institute användes sedan i EU-kommissionens arbete för att ta fram ett nytt varumärkesdirektiv och en ny varumärkesförordning. I likhet med studien, ansåg även EU-kommissionen i sitt förslag att det fanns ett behov av en starkare harmonisering mellan nationella och EU-rättsliga bestämmelser.

⁴³ EUVmF 2009, skäl (4), (6).

⁴⁴ C-553/11, p. 23.

⁴⁵ Axhamn. *Striving for Coherence in EU Intellectual Property Law: A Question of Methodology*, s. 35.

⁴⁶ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, p. 1.19, s. 49.

⁴⁷ A.a., p. 2.25, s. 70.

Vidare behövde det europeiska varumärkesregistreringssystemet bli mer rättssäkert, tillgängligt och förutsägbart.⁴⁸

I maj år 2011 publicerade även EU-kommissionen sitt meddelande *En inre marknad för immateriella rättigheter*. I meddelandet kommenterades hur de olika immateriella rättigheterna behövde utvecklas för att bättre stämma överens med hur Europa ser ut idag vad gäller exempelvis ekonomisk tillväxt, innovation och kulturell mångfald.⁴⁹ Det varumärkesrättsliga systemet kommenterades också och ansågs vara i behov av en modernisering. Systemet behövde bland annat bli mer anpassat till dagens Internetsamhälle. De som väljer att ansöka om varumärkesregistrering behöver ha ett system som är, bland annat, snabbare, tekniskt modernt samt enhetligt.⁵⁰

För att harmonisera EU-rätten med medlemsstaternas nationella lagstiftning föreslog EU-kommissionen att samarbetet mellan EUIPO och nationella varumärkesmyndigheter skulle utökas. Detta genom att ta fram gemensamma hjälpmedel som de olika myndigheterna kan använda vid prioritetssökningar och för att upptäcka om det finns registrerade varumärken som gör intrång i andra registrerade varumärken. Ytterligare ett steg i riktningen mot ett mer enhetligt system ansågs vara att göra varumärkesdirektivet mer anpassat till varumärkesförordningen.⁵¹

I december 2015 beslutades det därför om att den EU-rättsliga varumärkesrätten skulle förändras och varumärkespaketet publicerades. Varumärkespaketet syftar till att anpassa varumärkesrätten till Lissabonfördraget och som tidigare nämnts, förenkla ansökningsprocesser, tydliggöra vissa bestämmelser samt ytterligare harmonisera EU-rätten med medlemsstaternas nationella varumärkesrätt.⁵² Till exempel har viktiga förfaranderegler inom varumärkesrätten på nationell samt

⁴⁸ COM(2013) 162 final, s. 2 f.

⁴⁹ KOM(2011) 287 slutlig, s. 4.

⁵⁰ A.a., s. 10.

⁵¹ A.a., s. 10 f.

⁵² European parliament. *Briefing EU Legislation in Progress*, s. 1 ff.

EU-rättslig nivå anpassats till varandra.⁵³ Denna ändring trädde i kraft 23 mars 2016.⁵⁴

EU-kommissionens första förslag innehöll inga förändringar av de två lydelseerna som denna uppsats behandlar. Ändringarna av de två registreringshindren har istället tillkommit under arbetets gång och fanns med i underlaget vid rådets första behandling.⁵⁵ I 2009 års förordning löd artikel 7.1 (e) (ii) ”tecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat” och har med EUVmF 2015 ändrats till ”tecken som endast består av en form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”. Vidare löd artikel 7.1 (e) (iii) i EUVmF 2009 ”tecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde” och har med EUVmF 2015 ändrats till ”tecken som endast består av en form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde”. Den förändring som gjordes innebär således att orden *eller en annan egenskap* har adderats till lydelseerna vilket kan komma att medföra en uppdatering av den rättspraxis som har växt fram med tidigare reglering.⁵⁶

Idag opererar många företag över hela världen vilket innebär att ett EU-varumärke inte räcker, utan det behöver finnas möjligheter att även kunna varumärkesskydda sin design i andra världsdelar. Det finns emellertid ingen internationell motsvarighet till den europeiska varumärkesmodellen med ett gemensamt EU-varumärke och en liknande harmoniserad lagstiftning. Istället sammanför WIPO olika nationella skydd, inkluderat det EU-varumärkesrättsliga skyddet, med varandra. WIPO har som syfte att harmonisera lagregleringar och processer inom immaterialrätt.⁵⁷ En internationell registrering av ett varumärke ansöks enligt Madridprotokollet till WIPO och medför samma rättsverkan som om registreringen skulle skett nationellt, exempelvis i Sverige.⁵⁸ EU anslöt sig till Madridprotokollet i oktober år 2004.⁵⁹

⁵³ VmDir 2015, skäl (9).

⁵⁴ EUIPO. *Current trade mark practice* (elektronisk källa).

⁵⁵ Se för VmDir 2015: dokument ST 10374 2015 REV 1; Se för EUVmF 2015: dokument ST 10373 2015 REV 1.

⁵⁶ Efter 23 mars år 2016 motsvaras 3.1 (e) av artikel 4.1 (e) i VmDir 2015.

⁵⁷ Seville. *EU Intellectual Property Law and Policy*, s. 212 f.

⁵⁸ Levin. *Lärobok i immaterialrätt*, s. 390.; Bernitz m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 282.

⁵⁹ EUIPO, 13. *Frågor om registreringen av internationella märken (Madridprotokollet)* (elektronisk källa).

Vidare administrerar WIPO även PK, som bland annat innehåller bestämmelser om registreringshinder. PK:s medlemmar måste följa konventionen i form av anpassad nationell lagstiftning.⁶⁰ Det framgår av såväl det tidigare varumärkesdirektivet som det nya varumärkesdirektivet att samtliga medlemsstater i EU är bundna av PK.⁶¹ Vidare, som beskrivits tidigare, framgår det även av rättspraxis att EU-lagstiftning behöver stämma överens med PK.⁶² Genom att en ha överensstämmande EU-rättslig och global reglering, underlättar det för samarbetet och en möjlig mer sammanhållen reglering i framtiden. I och med den växande världsomfattande marknaden, kan det tyckas lämpligt att utöka samarbetet inom immaterialrätt ytterligare.

⁶⁰ Bernitz m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 250.

⁶¹ VmDir 2008, skäl (13).; VmDir 2015, Skäl (41).

⁶² C-553/11, p. 23.

3. Grundförutsättningar för en varumärkesregistrering

Det finns två grundläggande krav som ett tecken behöver uppfylla för att en varumärkesregistrering ska kunna godkännas. Innan varumärkespaketet trädde i kraft, framgick det av varumärkesförordningen samt varumärkesdirektivet att tecknet var tvunget att ha särskiljningsförmåga samt kunna återges grafiskt.⁶³ Kravet på grafisk återgivning har med varumärkespaketet dock tagits bort. Regeln har istället skrivits om till följande:

”Ett EU-varumärke kan utgöras av alla tecken, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, färger, formen på en vara eller dess förpackning, eller ljud, förutsatt att tecknen i fråga kan:

a) särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags, och

b) återges i registret över EU-varumärken (nedan kallat registret) på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren.”⁶⁴

Lydelsen angående särskiljningsförmåga har inte uppdaterats och innebär fortfarande att tecknet behöver vara lätt att urskilja i en jämförelse med andra liknande produkter, det ska med andra ord ha en distinktivitet.⁶⁵ Detta för att konsumenten ska kunna koppla tecknet till sitt ursprung, exempelvis ett företag. Det innebär inte att det behöver skilja sig mycket från befintliga tecken, mindre skillnader kan också innebära att ett tecken har särskiljningsförmåga.⁶⁶

Särskiljningsförmåga finns som krav för att dels endast de tecken som uppnår

⁶³ Se artikel 4 i VmDir 2008 respektive artikel 4 i EUVmF 2009.

⁶⁴ Artikel 4 i EUVmF 2015.

⁶⁵ Maunsbach och Wennersten. *Grundläggande immaterialrätt*, s.144.

⁶⁶ A.a., s.144 f.

kravet kan fylla den funktion som varumärkesrätten ska ha, dels är det inte lämpligt att en aktör på marknaden har en ensamrätt att bruka ord som bara repeterar ordet som förklarar varans art.⁶⁷ Distinktiviteten finns antingen från början eller så kan den inarbetas.⁶⁸ Alternativt finns den inte alls och kommer heller aldrig att uppkomma, vilket också innebär enligt tolkning av artikeln att varumärkesregistrering aldrig kommer att kunna bli aktuellt.

Förutom kravet på särskiljningsförmåga ska även tecknet kunna återges i registret över EU-varumärken enligt de krav som kan utläsas i artikeln och lydelsen ovan. Lydelsen innehöll tidigare rekvisitet grafiskt återgivning, vilket nu har tagits bort då återgivningsmöjligheterna behövde bli mer flexibla. Dessutom ansågs det att rättssäkerheten behövde ökas.⁶⁹ Redan innan artikeln förändrades med varumärkespaketet hade vissa annorlunda kännetecken som är svårare att återge grafiskt kunnat registreras, bland annat ljudfiler och kombinationer av färger.⁷⁰

⁶⁷ C-108/97 och C-109/97, p. 24.; Bernitz m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 269.

⁶⁸ Artikel 4.4 i VmDir 2015 respektive artikel 7.3 i EUVmF 2015.

⁶⁹ EUVmF 2015, skäl (9).

⁷⁰ Se t.ex. C-283/01 (Shield Mark) och C-49/02 (Heidelberger Bauchemie).

4. Absoluta registreringshinder avseende tecken som består av en form eller annan egenskap

4.1 Hindrens övergripande syfte

Artikeln som innehåller de absoluta registreringshindren innefattar registreringshinder för funktionell respektive estetisk design, men även lydelsen ”tecken som endast består av en form eller annan egenskap som följer av varans art”⁷¹. Detta registreringshinder berörs, som tidigare sagts, inte i denna uppsats.

År 2002 meddelade EU-domstolen i Philipsmålet⁷² att registreringshindret, ”tecken som endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”⁷³, existerar för att behålla varumärkesskyddets syfte, det vill säga särskilja ett företags varor från ett annat företags varor. Det ska därmed inte vara möjligt att erhålla varumärkesskydd för att erhålla ensamrätten, de exklusiva rättigheterna, som följer till en design och på så sätt begränsa konkurrenters rätt att producera liknande varor, vilket i sin tur kan leda till en snedvridning av konkurrensen.⁷⁴ Med Tripp Trappmålet klargjorde EU-domstolen att detta syfte gäller för samtliga lydelser inom artikeln i förordningen respektive direktivet, det vill säga även registreringshindret för estetisk design.⁷⁵

EUIPO har tolkat de nya lydelserna där den största skillnaden i dessa lydelser är att *eller en annan egenskap* har adderats till vad som ska räknas in som tecken som inte kan erhålla en EU-varumärkesregistrering. Design som tidigare har hamnat under en annan punkt, ”varumärken som saknar särskiljningsförmåga”⁷⁶, kommer framöver att mer tydligt kunna härledas till artikel 7.1 (e) i EUVmF 2015, vilken berör absoluta registreringshinder för funktionell respektive estetisk design samt design som kommer av varans art, och därmed bli ett definitivt hinder mot registrering. Detta då registreringshindren för funktionell respektive estetisk design aldrig kan åsidosättas till fördel för artikel 7.3 i EUVmF 2015 som anger att tecken som har blivit särskiljande på grund av användning ska kunna

⁷¹ Artikel 7.1 (e) (i) i EUVmF 2015 respektive artikel 4.1 (e) (i) i VmDir 2015.

⁷² C-299/99.

⁷³ Artikel 7.1 (e) (ii) i EUVmF 1994 respektive artikel 3.1 (e) (ii) i VmDir 1989.

⁷⁴ C-299/99, p. 78, 79, 82.

⁷⁵ C-205/13, p. 18-19.

⁷⁶ Artikel 7.1 (b) i EUVmF 2015.

varumärkesregistreras ändå.⁷⁷ Det har framkommit av tidigare praxis att ett tecken som ryms inom registreringshindren för funktionell respektive estetisk design inte ska kunna erhålla varumärkesregistrering, trots att tecknet kan ha inarbetat en särskiljningsförmåga.⁷⁸

Det är intressant att EUIPO i sitt arbete att uppdatera sina riktlinjer inte hade med de nya lydelseerna i sitt utkast så sent som i februari år 2016.⁷⁹ Rekvisitet *eller en annan egenskap* fanns inte med för något av registreringshindren, trots att de nya lydelseerna antogs i december år 2015. Detta kan ge en bild av att det uppfattas som att rekvisitet endast är ditskrivet för att förtydliga lydelsen, och inte för att utvidga betydelsen av den.

4.2 Tolkningsprinciper

Det framkommer inte av den föregående artikeln för absoluta registreringshinder om den är tillämplig på antingen tredimensionella eller tvådimensionella former, eller båda varianterna. Vid första anblicken kan det framstå som att artikeln enbart gäller för tredimensionella former då ordet form tolkas som något mer än bara en logotyp. Detta förstärks även av de förhandsavgöranden som finns inom ämnet, de vägledande domarna, bland annat Philipsmålet⁸⁰ och Red Lego brickmålet⁸¹, vilka enbart berör tredimensionella former. Dock framgår det av de förenade målen angående en yta med svarta prickar⁸² att de absoluta registreringshindren inte enbart är tillämpliga på tredimensionella former. Även tvådimensionella former kan nekas varumärkesregistrering enligt något av de aktuella absoluta registreringshindren.⁸³ Genom att rekvisitet *eller en annan egenskap* nu är inkluderat i artikeln, kommer det troligtvis bli enklare framöver, att genom endast

⁷⁷ C-299/99, p. 75.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 83 f.

⁷⁸ C-299/99, p. 57.; C-48/09 P, p. 47.; C-371/06, p. 26.

⁷⁹ Se Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the internal market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks part B examination section 4 Absolute grounds for refusal, draft of 01/02/2016, s. 89-102.

⁸⁰ C-299/99.

⁸¹ C-48/09 P.

⁸² C-337/12 P till C-340/12 P.

⁸³ C-337/12 P till C-340/12 P, p. 55.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 84.

en lexikal tolkning av artikeln, förstå att även tvådimensionell design innefattas av registreringshindren.

Det är även viktigt att designens väsentliga särdrag bestäms för att ha möjlighet att besluta om designen har rätt att varumärkesregistreras eller inte. Det finns två olika sätt att utföra denna bedömning, antingen görs det grundligt där varje enskild funktion bedöms enligt olika undersökningar och expertutlåtanden, eller så görs en helhetsbedömning. Val av metod bör göras utifrån varje enskilt fall.⁸⁴

En annan grundläggande aspekt är att registreringshindren för funktionell respektive estetisk design ska tolkas som fristående och oberoende bestämmelser från varandra. Om inget registreringshinder är helt uppfyllt kan inte artikeln tillämpas. Det går således inte att kombinera de två registreringshindren för funktionell respektive estetisk design i syfte att avslå en varumärkesansökan eller häva en redan befintlig varumärkesregistrering.⁸⁵ Dessutom ska samtliga lydelse tolkas mot det allmänintresse som finns. Allmänintresset kan skilja mellan de olika registreringshindren, men innefattar att när det finns ett intresse i samhället att inte förlänga skyddsmöjligheter, ska det heller inte göras.⁸⁶

Det har också slagits fast i Henkelmålet⁸⁷ att varor, exempelvis vätskor, som måste säljas förpackade, även ska kunna vara objekt för möjlig tillämpning av registreringshindren för funktionell respektive estetisk design. Formen på förpackningen likställs då med formen på varan, det vill säga vätskan.⁸⁸

Det framgår av EUIPO:s riktlinjer att genomsnittskonsumentens uppfattning har större betydelse i andra artiklar, bland annat registreringshindret som berör att varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte kan registreras, än vid en bedömning enligt registreringshindren för funktionell respektive estetisk design. Genomsnittskonsumentens uppfattning kan dock användas som en aspekt av flera

⁸⁴ C-48/09 P, p. 70.; C-205/13, p. 21.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 84 f.

⁸⁵ C-205/13, p. 39, 42.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s.85.

⁸⁶ C-108/97 och C-109/97, p. 25-27.; C-299/99, p. 77.; C-48/09 P, p. 43.; C-205/13, p. 17.

⁸⁷ C-218/01.

⁸⁸ A.a., p. 35-37.

vid en undersökning om vilka de väsentliga särdragen är.⁸⁹ En genomsnittskonsument är skäligen uppmärksam och upplyst samt normalt informerad.⁹⁰

Omsättningskretsens uppfattning måste inte heller tas hänsyn till vid en bedömning av registreringshindren för funktionell respektive estetisk design. Detta är obligatoriskt i registreringshindret vilket har beskrivits ovan och avser de varumärken som inte har en särskiljningsförmåga.⁹¹ Omsättningskretsen avser konsumenter, men beroende på relevant marknad kan även mellanleden från producent till konsument även utgöra omsättningskretsen.⁹²

4.3 Konkurrensperspektivet

Kur anser att en helhetsbedömning angående om registreringshindren för funktionell respektive estetisk design ska kunna tillämpas, lämpligen ska göras utifrån ett konkurrensperspektiv.⁹³ Värnandet om den fria konkurrensen är grundläggande och principen om möjlighet till varumärkesskydd genom att tecknet har använts i stor utsträckning och blivit inarbetat är inte tillämplig. Uppfylls ett absolut registreringshinder av denna form finns inga potentiella vägar till varumärkesregistrering.⁹⁴

Generaladvokat Szpunzar hävdar dock i sitt förslag till Tripp Trappmålet att den ensamrätt som refereras till inom varumärkesrätten generellt sett inte medför en begränsning av konkurrensen. I nästa punkt framförs det emellertid att det i vissa situationer kan bli en snedvridning av konkurrensen. Vidare tydliggör generaladvokaten att varumärkesrättens syfte skiljer sig från andra immateriella rättigheter. Varumärkesrätt ska, generaliserat, förbättra insynen på marknaden medan andra immateriella rättigheter ska främja innovation och kreativitet.⁹⁵ Utifrån detta kan det ifrågasättas om registreringshindren för funktionell

⁸⁹ C-205/13, p. 34; C-48/09 P, p. 76.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 83 f.

⁹⁰ C-210/96, p. 31.

⁹¹ C-48/09 P, p. 75.; C-205/13, p. 33.

⁹² C-371/02, p. 25.

⁹³ Anette Kur. *Too pretty to protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality*, s. 8 f.

⁹⁴ C-299/99, p. 57.; C-48/09 P, p. 47.

⁹⁵ Förslag till avgörande, C-205/13, p. 31-32.

respektive estetisk design och dess syfte, stämmer överens med varumärkesrättens övergripande syfte. Som nämnts tidigare i kapitel 4.1, är syftet med registreringshindren att undvika att en enskild aktör behåller de exklusiva rättigheterna för lång tid och begränsar för konkurrenter att producera liknande design. Det är möjligtvis inte varumärkesrättens skyddsmöjligheter i sig en lagstiftare vill hindra, utan istället är det önskemålet att kunna förlänga andra immaterialrättsliga skydd som ska hindras. Detta har som en effekt av detta lett till att varumärkesrätten hamnat i mitten som en sorts lösning på konflikten.

Konsekvensen av de nya lydelseerna är enligt EUIPO:s nya riktlinjer att design som innan ändringarna kunde härledas till lydelsen som berör att de former utan särskiljningsförmåga inte kan varumärkesregistreras, nu istället lättare kan härledas till registreringshindren för funktionell respektive estetisk design. I praktiken innebär detta att det blir svårare att erhålla varumärkesregistrering då lydelsen angående särskiljningsförmåga kan övervinnas genom inarbetning, vilket inte är möjligt med registreringshindren för funktionell respektive estetisk design. Innan de nya registreringshindren har blivit prövade fullt ut, kan detta medföra att fler varianter av design än nödvändigt kommer att nekas varumärkesregistrering. Det kan vara EU-kommissionens vilja, men kan samtidigt bli ett problem, när strävan efter att förbättra konkurrensutsikterna istället hindrar produktutveckling. Szpunzar hävdar att det inte är varumärkesrättens huvudsyfte att främja innovation och kreativitet. I de fall då det är svårt att erhålla varumärkesskydd kan det ändå påverka detta då kostnaderna för att ta fram en funktionell respektive estetisk design inte säkras när varan utsätts för konkurrens direkt. Det kan i sin tur påverka människors och företags benägenhet för att utveckla något innovativt och kreativitet. En del av kostnaderna säkras visserligen om patent och mönsterskydd erhålls först. Om dock möjligheten finns att fortsätta skydda sin produkt efter att tidsbegränsningen för de rättigheterna har gått ut, kan det stimulera produktutvecklingen ännu mer.

Frågan är hur befogat det är att hindra en producent att hålla fast vid sin estetiska design utifrån ett konkurrensperspektiv. Det kan uppfattas som mer acceptabelt att avslå en varumärkesansökan för en design med ett tekniskt resultat jämfört med att neka en design med ett betydande värde, eller en estetik, en varumärkes-

registrering. Utvecklingsmässigt är det mer relevant att hindra fortsatt skydd för tekniska lösningar än för lösningar som genererar ökad försäljning. Vidare kan det diskuteras om rättigheten till skydd överhuvudtaget. Varumärkesregistrering är eftersträvansvärt när en design skapas men det är snarare en bekräftelse på god kreativitet än en rättighet.

4.4 Internationell rätt

Som tidigare framgått, är den EU-rättsliga immaterialrätten idag i stora delar överensstämmande med internationell rätt. Exempelvis berör TRIPS-avtalet varumärkesrätt i artiklarna 15 till 21.⁹⁶ Artikel 15.1 anger att de tecken som kan särskiljas från andra tecken, antingen från början eller via inarbetning, ska kunna registreras som varumärke. Utöver de krav som ställs i artikel 15.1, kan medlemsstaterna införa fler grunder för att kunna avslå en varumärkesregistrering så länge de inte strider mot PK.⁹⁷

Kur jämför artikel 6*quinquies* i PK med EU-rättens definition på särskiljningsförmåga samt registreringshinder. I del B i artikeln stadgas de undantag för när varumärken kan nekas registrering enligt PK. Det finns ingen motsvarighet till registreringshindren för funktionell respektive estetisk design som återfinns i den EU-rättsliga regleringen.⁹⁸ Trots att det i Bernhard Rintischmålet⁹⁹ är bestämt att EU-rättslig immaterialrätt ska överensstämma med PK.¹⁰⁰

Möjligen är det så att i arbetet att följa med i företagens strategiplaner har inte den internationella rätten efterlevts fullt ut. Det går dock inte att anklaga enbart EU för denna möjliga regelförbrytelse, många andra länder har också varumärkesrättslig reglering för funktionell respektive estetisk design. Vilket i för sig kan ha varit en form av kedjeprocess då förmodligen så många stater som möjligt vill ha ungefär samma reglering, det underlättar för såväl rättssystemet som för företagen och

⁹⁶ TRIPS, sektion 2.

⁹⁷ A.a., artikel 15.2.

⁹⁸ Kur. *Too pretty to protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality*, s. 19.

⁹⁹ C-553/11.

¹⁰⁰ A.a., p. 23.

enskilda. PK innehåller emellertid endast regler som bestämmer ett minimiskydd för det globala immaterialrättsliga systemet.¹⁰¹ Vidare, som tidigare redovisat, framgår det av artikel 15.2 i TRIPS-avtalet att medlemsstaterna får utvidga kraven för att kunna avslå en varumärkesregistrering så länge det inte strider mot PK. Konventionen inkluderar minimiskydd även för patenträtt och mönsterrätt, men det finns ingen specifik information angående tidsbegränsning. Av TRIPS-avtalet framgår dock att patent ska ha tidsbegränsat skydd till 20 år och att mönsterskydd ska kunna innehas av en aktör i minst tio år.¹⁰² Registreringshindren för funktionell respektive estetisk design kan därför anses vara befogade att inkludera i EU-rättslig varumärkesrätt.

¹⁰¹ Bernitz m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 13.

¹⁰² Patent: TRIPS, sektion 5, artikel 33.; Mönsterskydd: TRIPS, sektion 4, artikel 26.3.

5. Funktionell design som varumärke

5.1 Registreringshindrets utveckling och syfte

Det absoluta registreringshindret som berör funktionell design har funnits i varumärkesdirektivet sedan det trädde i kraft år 1989. Det infördes även i varumärkesförordningen som trädde i kraft år 1994. I förslaget till en första varumärkesförordning föreslogs det att regeln skulle hindra former som hade en *teknisk konsekvens*.¹⁰³ Även i förslaget till ett varumärkesdirektiv användes rekvisitetet *teknisk konsekvens*.¹⁰⁴ Detta ändrades till det antagna varumärkesdirektivet respektive varumärkesförordningen, istället skulle former med ett tekniskt resultat hindras.

I studien av det EU-rättsliga varumärkessystemet, som beställdes av EU-kommissionen och utfördes av Max Planck Institute, föreslogs det att lydelsen kunde förbli densamma som tidigare.¹⁰⁵ I de dokument som finns publicerade angående varumärkespaketets utveckling och ändringar berörs inte lydelsen. Den ändrades emellertid med varumärkespaketet genom att orden *eller en annan egenskap* lades till. Den nya lydelsen blev därmed ”tecken som endast består av en varas form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”¹⁰⁶.

I och med att det i Max Planckstudien föreslogs att regeln skulle förbli densamma, bör det innebära att de ansåg att lydelsen var tillräckligt tydlig för att korrekta bedömningar skulle kunna göras även i framtiden. Med ändringen av lydelsen kommer det möjligtvis, till en början, att bli lite mer otydligt då det nya rekvisitetet kan påverka, eller inte påverka, framtida bedömningar. Fram tills att Tribunalen och EU-domstolen har prövat frågor utifrån den nya lydelsen finns det ingen garanti för att det EUIPO:s riktlinjer och överklagandenämnden anger, stämmer. EUIPO har beskrivit i sina nya riktlinjer vad som kan innefattas som egenskap, men principiellt är det först i EU-domstolen som det är bevisat att så faktiskt är fallet.

¹⁰³ COM(84) 470 final, article 6.2 (a).

¹⁰⁴ COM(80) 635 final, article 2.2 (a).

¹⁰⁵ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, p. 2.37, s.74.

¹⁰⁶ Artikel 7.1 (e) (ii) i EUvMF 2015 respektive artikel 4.1 (e) (ii) i VmDir 2015.

Registreringshindrens generella syfte har tidigare nämnts i kapitel 4.1 och innebär att en enskild aktör inte ska ha möjlighet att behålla ensamrätten, de exklusiva rättigheterna, under för lång tid. Det begränsar konkurrenters rätt till produktion av liknande produkter vilket kan snedvrida konkurrensen.¹⁰⁷ Vidare är det specifika syftet för registreringshindret för funktionell design att undvika att design som egentligen kan härledas till patent, lyckas få varumärkesskydd. Patent är begränsat till 20 år för att andra aktörer på marknaden ska få tillgång till de tekniska funktionerna och då få en möjlighet att utveckla de tekniska egenskaperna och produkten till något bättre.¹⁰⁸ Detta kan även härledas till allmänintresset med registreringshindret. EU-domstolen slog i Lego Red brickmålet fast att registreringshindrets allmänintresse innebär att tekniska lösningar eller funktionella egenskaper hos en design inte ska stanna hos ett enskilt företag.¹⁰⁹

5.2 Tolkning av registreringshindret

5.2.1 Tekniskt resultat

EU-domstolen har under registreringshindrets livstid avgjort två mål som har blivit starkt vägledande inom detta område, det är dels Philipsmålet¹¹⁰, dels Red Lego brickmålet¹¹¹. I Philipsmålet konstaterades att former som når ett tekniskt resultat, på antingen liknande eller olika sätt, och riskerar att snedvrida konkurrensen på grund av den erhållna ensamrätten, inte ska kunna registreras som varumärken.¹¹² Vidare stärkte EU-domstolen denna ståndpunkt i Red Lego brickmålet genom att än en gång markera vikten av att inte låta innehavare av design med ett tekniskt resultat behålla ensamrätten, de exklusiva rättigheterna, under för lång tid. En vara som, på grund av skyddets tidsbegränsning, förlorar sitt patentskydd ska inte ha möjlighet till ett varumärkesrättsligt skydd som medför en fortsatt ensamrätt på marknaden. Efter att ensamrätten till den patenterade

¹⁰⁷ Se kap 4.1.; C-299/99, p. 78, 79, 82.

¹⁰⁸ Bernitz m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 149.

¹⁰⁹ C-299/99, p. 43.

¹¹⁰ C-299/99.

¹¹¹ C-48/09 P.

¹¹² C-299/99, p. 79.

designen upphör, ska aktörerna som finns på marknaden kunna utnyttja de tekniska idéer som tidigare var skyddade.¹¹³

Gielen anser att EU-domstolens beslut att neka varumärkesregistrering för design som genom olika tillvägagångsätt når ett tekniskt resultat, är mer fördelaktigt utifrån ett konkurrensrättsligt perspektiv. Om EU-domstolen istället hade valt att enbart neka varumärkesskydd för en specifik teknisk lösning, och den specifika vägen dit, hade det påverkat konkurrensen mer då det hade varit svårare att begränsa en pågående monopolisering. Detta på grund av att varje enskilt tillvägagångsätt hade varit tvunget att nekas varumärkesregistrering.¹¹⁴

Frågan angående huruvida tillverkningsprocessen ska inräknas i bedömningen om registreringshindret för funktionell design är tillämpligt eller inte, har bedömts i Nestlé-målet.¹¹⁵ EU-domstolen ansåg att tillverkningsprocessen inte ska tas hänsyn till i en bedömning. Detta utifrån dels tidigare domar, dels utifrån hur lydelsen är utformad och redan är klarlagt att det enbart är slutprodukten som avses. Genom att enbart läsa *tekniskt resultat* är det underförstått att det är slutprodukten som är föremål för skyddsanspråk. Dessutom ansåg EU-domstolen att det är irrelevant hur tillverkningsprocessen gått till då design som kan uppnå samma tekniska resultat med olika tillvägagångsätt ändå inte kan varumärkesregistreras. Det är ensamrätten till det tekniska resultatet som ska förhindras.¹¹⁶

EUIPO har i sina riktlinjer beskrivit hur rekvisitet *tekniskt resultat* ska tolkas. Begreppet ska tolkas vitt och inkluderar exempelvis former eller en egenskap som:

- ”passar ihop med en annan del
- ger störst styrka
- använder minst material
- underlättar bekväm förvaring eller transport”¹¹⁷

¹¹³ C-48/09 P, p. 45-46.

¹¹⁴ Gielen. *EC: trade marks – shape marks – whether registrable as trade mark*, s. 28-29.

¹¹⁵ C-215/14, p. 52.

¹¹⁶ A.a., p. 53-57.

¹¹⁷ Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) del B prövning avsnitt 4 absoluta registreringshinder. 2014-01-02,

I EUIPO:s uppdaterade riktlinjer beskrivs även ljud som en del av dessa exempel på egenskaper som kan uppfylla kraven i registreringshindret för funktionell design. Exempelvis kan ljud vilket tillhör ett bekämpningsmedel för insekter räknas som en egenskap som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Detta om ljudet är en funktionell egenskap som är avgörande för att det tekniska resultat, döda insekter, ska kunna uppnås. Följden blir då att ljudet, i form av bekämpningsmedel, inte kan erhålla en varumärkesregistrering.¹¹⁸

Som beskrivits i kapitel 4.1, fanns inte rekvisitet *eller en annan egenskap* beskrivet och tolkat i EUIPO:s utkast till nya riktlinjer i början av februari år 2016. Inte heller informationen om att kännetecken i form av ljud kan utgöra ett tekniskt resultat fanns då med. Rekvisitet har således skrivits in sista månaden innan de slutgiltiga riktlinjerna publicerades i mars år 2016. Detta kan uppfattas som att de nya riktlinjerna inte är helt genomtänka, och att registreringshindret kan komma att innefatta former eller egenskaper som inte möjligtvis behöver räknas in som egenskaper som kan hindra varumärkesregistrering av en design med en teknisk funktion. Ett ljudmärke hade aldrig tidigare kunnat tolkas som en form på en vara, såvida det inte hade kunnat tolkas som så analogt med hjälp av Henkelmålet som tidigare nämnts. I det målet meddelade EU-domstolen att vätskor som måste förpackas ska likställas med förpackningen på varan.¹¹⁹ EU-domstolen angav specifikt att:

”[...]varumärken består av förpackningen för en vara som till följd av dess art säljs förpackad skall varans förpackning jämföras med varans form, vilket innebär att förpackningen utgör formen på varan i den mening som avses i artikel 3.1 (e) i direktivet.”¹²⁰

Oavsett detta exempel, kan EUIPO:s nya riktlinjer medföra att det tolkas som att registreringshindret kan bli tillämpligt i fler situationer jämfört med tidigare. Det är inte prövat i någon instans än, vilket inte gör EUIPO:s riktlinjer på något sätt

s.67.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 86-87.

¹¹⁸ Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 87.

¹¹⁹ Se kap 4.2.; C-218/01, p. 35-37.

¹²⁰ C-218/01, p. 37. Artikel 3.1 (e) i direktivet motsvaras av artikel 4.1 (e) i VmDir 2015.

bindande. Det kommer emellertid möjligtvis att medföra många fler försök att försöka ogiltigförklara redan registrerade varumärken. Risken med att utvidga registreringshindret med rekvisitet *eller en annan egenskap* kan vara att samtidigt som lagstiftningen behöver anpassas till dagens teknikutveckling, blir reglerna för omfattande då det är svårt att veta hur en begränsning ska se ut utan att göra den allt för öppen alternativt för snäv.

5.2.2 Väsentliga särdrag

I Philipsmålet angavs att syftet med lydelsen är att ”former vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion”¹²¹ inte ska kunna varumärkesregistreras.¹²² Av Red Lego brickmålet framgår att väsentliga särdrag likställs med designens viktigaste beståndsdelar.¹²³ Vid en bedömning huruvida särdragen är väsentliga eller inte, är det viktigt att bedömningen sker, till det yttersta, på ett objektivet sätt. Ett sätt att göra detta är att göra en helhetsbedömning av designen, ett annat sätt att hålla bedömningsprocessen objektiv är att utgå från expertutlåtanden och andra undersökningar av de specifika formgivningarna.¹²⁴ De väsentliga särdragen måste identifieras på något sätt då registreringshindret endast blir tillämpligt om de mest viktiga av de väsentliga särdragen som hittats, och som kan härledas till formen på varan, bidrar till det tekniska resultatet. Om det finns någon beståndsdel som är mycket avgörande för formen, men inte är funktionell utan enbart dekorativ, kan inte registreringshindret tillämpas.¹²⁵ EUIPO:s riktlinjer klargör ytterligare reglerna avseende hur de väsentliga särdragen ska finnas då det får anses vara *prima facie*-bevis när designen sedan tidigare varit aktuell för en patentregistrering.¹²⁶

EUIPO har i sina riktlinjer angående hur de väsentliga särdragen ska identifieras med hänsyn till *prima facie*-bevis, hänvisat till ett avgörande från Tribunalen

¹²¹ C-299/99, p. 79.

¹²² Ibid.

¹²³ C-48/09 P, p. 69.

¹²⁴ A. a., p. 71, 85.

¹²⁵ C-48/09 P, p. 51-52.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 86.

¹²⁶ Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 87.

angående knivhandtag¹²⁷. I detta avgörande anger Tribunalen att de väsentliga särdragen behöver identifieras först, för att sedan se om dessa kan kopplas ihop med det tekniska resultatet som önskas uppnås.¹²⁸ I det nämnda fallet hade alla de benämnda väsentliga särdragen som identifierades av Tribunalen, använts i en tidigare patentansökan för att förklara hur samtliga delar var essentiella för att det önskade tekniska resultatet skulle kunna uppnås. Utifrån ovanstående information fastslog Tribunalen att de mest väsentliga särdragen är enbart funktionella och företaget fick således inte möjlighet att varumärkesregistrera knivhandtaget.¹²⁹

5.2.3 Rekvisiten endast samt krävs

Vid en bedömning om en design ska nekas varumärkesregistrering eller inte är det, förutom rekvisiten *tekniskt resultat* och *väsentliga särdrag*, även viktigt att ta hänsyn till rekvisiten *endast* samt *krävs* i registreringshindret för funktionell design¹³⁰. De två rekvisiten medför att varumärkesregistrering enbart ska nekas design vilka har tekniska lösningar som faktiskt gör det svårt för konkurrenter och deras möjligheter att få fram en liknande teknisk lösning. Det är därmed viktigt att se skillnad på funktioner som bidrar till en teknisk lösning och funktioner i den tekniska lösningen som enbart bidrar till en mer dekorativ design.¹³¹

Rekvisitet *krävs* har inte ändrats med varumärkespaketet, men det kan ändå vara av relevans att diskutera i och med den tidigare nämnda ändringen av lydelsen. I den engelska utformningen av registreringshindret används rekvisitet *nödvändigt* istället för rekvisitet *krävs*. På ett nationellt plan kan detta möjligtvis innebära nyansskillnader i tolkningsförfarandet. I exempelvis det svenska språket kan inte de två orden klassas som synonymer till varandra. *Krävs*, i jämförelse med *nödvändigt*, anses troligtvis som något ”skarpare”. Svensk tolkning ska

¹²⁷ T-164/11.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 88.

¹²⁸ T-164/11, p. 25-26.

¹²⁹ A.a., p. 33, 45.

¹³⁰ Artikel 7.1 (e) i EUVmF 2015, ”tecken som endast består av en form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”.

¹³¹ C-48/09 P, p. 48, 52.; Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) del B prövning avsnitt 4 absoluta registreringshinder, s.67.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 86.

överensstämma med EU-rättslig tolkning, men med olika språkversioner kan det ändå resultera i olika tolkningsbesked på det nationella planet.¹³² Det ska emellertid inte vara möjligt då varumärkesrätten är, och har blivit ännu mer, harmoniserad. Oavsett hur harmoniserad den EU-rättsliga varumärkesrätten är, kommer språkskillnader förmodligen alltid vara ett problem i en stor organisation som EU. Det skulle dock underlätta just för detta registreringshinder om även den svenska lydelsen bytte rekvisitet *krävs* till att istället använda ordet *nödvändigt*. Många andra språkversioner, bland annat danska, franska och spanska använder ordet *nödvändigt* och inte *krävs*, vilket ytterligare förstärker incitamentet att ändra den svenska språkversionen.

5.3 Kritik

Bently och Sherman kritiserar vissa av de ovan beskrivna tolkningsmöjligheterna då innebörden kan bli att registreringshindret sträcker sig längre än att enbart utesluta design som skulle haft möjlighet till patent, vilket är det grundläggande syftet med lydelsen. I dagsläget har tolkningen av lydelsen blivit så bred att den innefattar alla möjliga funktioner på en design.¹³³

Generaladvokat Mengozzi skrev i sitt förslag till avgörande i Lego Red brickmålet att ingen ändring av rättspraxis var nödvändig. Han ansåg dock att det behövde göras vissa metodkaraktäristiska nyanseringar i syfte att klargöra hur regeln ska tillämpas.¹³⁴ Med Philipsmålet infördes det att de väsentliga särdragen ska utredas, vilket enligt Mengozzi orsakade att lydelsen kom att tillämpas olika i medlemsstaterna. Istället för att enbart hindra registrering av former med funktionella egenskaper, valdes ett smalare kriterium där egenskaperna, eller särdragen, också behövde vara väsentliga.¹³⁵

¹³² Mål 283/81, p. 18.

¹³³ Bently och Sherman. *Intellectual Property Law*, s. 920.

¹³⁴ Förslag till avgörande, C-48/09 P, p. 61-62.

¹³⁵ A.a., p. 59.

5.4 Äldre rättspraxis och ny lydelse

Det finns ännu ingen rättspraxis avseende artikelns nya lydelse. Detta har även EUIPO angett i sina riktlinjer, samtidigt som de inte har lagt något större vikt vid att förklara hur det tillagda rekvisitet *eller en annan egenskap* ska tolkas.

Då i princip all rättspraxis som fanns med i de gamla riktlinjerna även finns med i EUIPO:s nya riktlinjer, får det tolkas som att den nya lydelsen kommer att tolkas på samma sätt som den tidigare lydelsen. Det kan emellertid diskuteras huruvida den äldre rättspraxisen täcker all design som den nya lydelsen kan tänkas innefatta.

Utifrån den presenterade informationen ovan verkar det som att samtidigt som kraven har specificerats mer, har artikelns tillämpningsområde även utvidgats mer. Av EUIPO:s nya riktlinjer framgår att ljud nu kan innefattas som en egenskap vilket kan uppfylla ett tekniskt resultat. När ljud tillåts som en egenskap som kan uppfylla kraven för tekniskt resultat och därmed göra registreringshindret för funktionell design tillämpligt, kommer det som en naturlig del i processen även att ifrågasättas huruvida andra originella egenskaper ska innefattas, till exempel dofter. Med den nya utformningen av registreringshindret kan det antingen tolkas som att lydelsen enbart förtydligar vad som gäller, alternativt att den kommer omfatta ännu fler varianter av design jämfört med vad som kan omfattas idag. Det senare alternativet uppfattas som mer realistiskt då EUIPO i sina riktlinjer uttryckligen har skrivit att fler kännetecken kommer kunna innefattas av artikel 7.1 (e) i EUVmF 2015.¹³⁶

Som ett motargument kan hävdas att då varumärkeslagstiftningen behövde bli mer anpassad till dagens teknik kanske även ljud hade inräknats, oavsett ny lydelse eller inte. Detta känns dock inte särskilt troligt då de gamla riktlinjerna var från år 2014 och vid den tiden får ljud anses ha varit lika tekniskt utvecklat som idag.

¹³⁶ Se kap 4.1.; C-299/99, p. 75.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 83 f.

Det kan även diskuteras huruvida Mengozzi har rätt angående de väsentliga särdragen. Han menar, som ovan har beskrivits, att när EU-domstolen likställde de väsentliga särdragen med designens viktigaste beståndsdelar, medförde det att viss typ av design med funktionella egenskaper ändå kan varumärkesregistreras. Mengozzis åsikt kan ifrågasättas då en medioker design med en teknisk funktion inte kan påverka konkurrensen på ett avgörande sätt. Det är design som faktiskt påverkar konkurrensen på marknaden som inte ska kunna inneha en varumärkesregistrering, först då kan syftet med artikeln anses ha uppnåtts.

6. Estetisk design som varumärke

6.1 Registreringshindrets utveckling och syfte

Det absoluta registreringshindret som rör estetisk design har varit en del av varumärkeslagstiftningen sedan det första direktivet trädde i kraft år 1989. Samma utformning, ”tecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde”¹³⁷, skrevs även in i varumärkesförordningen som trädde i kraft år 1994.

Bland de initiala förslagen till EU:s första gemensamma varumärkesförordning föreslogs dock att lydelsen istället skulle vara:

*”[...]the shape of the goods where this affects their intrinsic value”.*¹³⁸

I förslaget till direktivet löd den:

*”[...] or they consist of the shape of the goods and this affects their intrinsic value, to the extent that, in the Member State concerned, a shape may constitute a trademark.”*¹³⁹

Den stora skillnaden jämfört med den artikel som antogs, förutom artikelns estetiska uppställning, är ordet *intrinsic*. Enligt Nationalencyklopedin betyder det egentlig, verklig eller reell, vilket inte kan anses ha samma innebörd som ordet betydande vilket också blev det ord som användes, och fortfarande används, i lydelsen.

I studien som utfördes av Max Planck Institute och beställdes av EU-kommissionen, föreslogs det efter en genomgång av registreringshindret för estetisk design att det antingen skulle tas bort helt alternativt skrivas om så att det istället innefattar former som bestämmer det kommersiella värdet. Om formens kommersiella värde har erhållit särskiljningsförmåga genom användning ska den

¹³⁷ Artikel 3.1 (e) (iii) i VmDir 1989 respektive artikel 7.1 (e) (iii) i EUvMF 1994.

¹³⁸ COM(84) 470 final, article 6.2 (a).

¹³⁹ COM(80) 635 final, article 2.2 (a).

inte innefattas av regeln.¹⁴⁰ I EU-kommissionens arbete att utforma en ny varumärkeslagstiftning berördes aldrig registreringshindret för estetisk design. Med varumärkespaketet ändrades dock lydelsen till ”tecken som endast består av en varas form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde”¹⁴¹. Liksom det föregående beskrivna registreringshindret i kapitel 5, lades med andra ord rekvisitet *eller en annan egenskap* till.

Syftet med artikeln, förutom det generella syftet att undvika att en enskild aktör behåller de exklusiva rättigheterna för lång tid och på så sätt påverkar konkurrensen, är att design som uppfyller kraven för mönsterrätt inte ska kunna erhålla varumärkesskydd. När det inte längre är möjligt att skydda en design med hjälp av mönsterrätten ska det inte heller gå att skydda designen via varumärkesrätten.¹⁴²

Av EUIPO:s riktlinjer framgår det att en design kan erhålla både mönster- och varumärkesskydd, det ena utesluter således inte det andra. Det är när varan består av en form som ger varan ett betydande värde som varumärkesskydd inte kan uppnås.¹⁴³

6.2 Tolkning av registreringshindret

6.2.1 Betydande värde

Rekvisitet *betydande värde* har visat sig vara svårdefinierat och vad gäller rättspraxis finns det än idag, trots att lydelsen funnits med i EU:s varumärkesrättsliga system i drygt 30 år, inte mycket att utgå från.

Ett viktigt mål EUIPO använder i sina riktlinjer för att förklara vilken sorts design som ger ett betydande värde är Bang & Olufsenmålet, återgivning av en högtalare¹⁴⁴. Tribunalen skrev i sin dom att som helhet är högtalarens design

¹⁴⁰ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, p. 2.37, s. 74.

¹⁴¹ Artikel 7.1 (e) (iii) i EUVmF 2015 respektive artikel 4.1 (e) (iii) i VmDir 2015.

¹⁴² Wessman. *Varumärkeslagen. En kommentar*, s. 35.

¹⁴³ Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 88.

¹⁴⁴ T-508/08.

anmärkningsvärd och lätt att memorera.¹⁴⁵ När företaget själva ansökte om varumärkesregistrering hade de som argument att designen var viktig för varumärkesstrategin samt att designen ökade varans attraktivitet, med andra ord, värdet på varan. Vidare lyftes varan fram av företaget i andra forum som en form med estetiska egenskaper med dess raka, slanka och tidlösa design, vilket var viktigt i marknadsföringen av produkten. Tribunalen meddelade också att andra egenskaper, som exempelvis tekniska kvalitéer, kan ge varan ett betydande värde.¹⁴⁶ Av Benettonmålet framgick att om reklamkampanjer har bidragit till att varan har erhållit särskiljningsförmåga och en attraktivitet, kan registreringshindret för estetisk design tillämpas.¹⁴⁷

I domen påminns också om att syftet med registreringshindret för en estetisk design är att förhindra att en enskild får behålla ensamrätten, de exklusiva rättigheterna, som följer med en varumärkesregistrering och som de andra immaterialrättsliga skydden begränsar med hjälp av tidsbegränsade skyddsmöjligheter.¹⁴⁸

6.2.2 Hur betydande värde bestäms

Mot bakgrund av det som ovan har beskrivits, anger EUIPO i sina riktlinjer att det är essentiellt att bestämma huruvida det estetiska värdet hos en design kan avgöra konsumentens val samt varans kommersiella värde. Det är inte intressant att titta på hur andra faktorer påverkar det generella värdet när värdet på formen i sig, eller en annan egenskap, uppnår betydande värde. Med andra ord är registreringshindret för estetisk design framförallt tillämplig på de produkter där formen eller en annan egenskap självständigt kan bestämma konsumentens val samt det kommersiella värdet.¹⁴⁹

¹⁴⁵ T-508/08, p. 69.

¹⁴⁶ T-508/08, p. 74, 75, 77.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 88.

¹⁴⁷ C-371/06, p. 27-28.

¹⁴⁸ T-508/08, p. 65.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 88.

¹⁴⁹ Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 90.

Vidare sägs det i riktlinjerna att ordet värde, inom denna lydelse, inte ska tolkas som rykte. Det är inte hållbart att neka varumärkesregistrering enbart på grund av hur attraktiv en produkt är.¹⁵⁰ Det bör inte heller tas hänsyn till huruvida värdet på varans form kommer av att det är ett varumärke. Ett bra varumärke ger ett starkare värde till produkten. Bently och Sherman exemplifierar detta genom att beskriva hur majoriteten av konsumenterna väljer en grill på bilar från Rolls-Royce för att det symboliserar Rolls-Royce, inte enbart för designen eller formen som grillen på bilen ger. I det angivna fallet är det inte lämpligt att tillämpa registreringshindret för estetisk design.¹⁵¹

EUIPO har beskrivit detta vidare med hjälp av beslutet avseende formen på en stol.¹⁵² Överklagandenämnden ansåg att designen var estetiskt tilltalande, men det ansågs inte vara den främsta anledningen till att konsumenterna valde att köpa kontorsstolen. Istället ansågs det vara designens funktionella utformning som lockade konsumenter och därmed genererade en försäljning. Kontorsstolen uppnådde således inte kraven för registreringshindret för estetisk design.¹⁵³ Detta bör i sig kunna leda till en diskussion huruvida kontorsstolen ändå skulle blivit nekad varumärkesskydd enligt registreringshindret för funktionell design.

Vidare kan det vid en bedömning angående tillämpbarheten av registreringshindret för estetisk design, tas hänsyn till exempelvis konkurrenters prissättning samt om och hur produkten är mer tydlig på marknaden jämfört med liknande produkter. Det kan också vara lämpligt att titta på hur marknadsföringsstrategin har utvecklats i relation till varans estetiska särdrag. Bestämmelsen ska tolkas och tillämpas som så att olika väsentliga särdrag kan ge olika betydande värde.¹⁵⁴ De väsentliga särdragen likställs med designens viktigaste beståndsdelar och ska undersökas på ett objektivt sätt.¹⁵⁵

¹⁵⁰ Beslut R 0395/1999-3, p. 33.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 89.

¹⁵¹ Bently and Sherman. *Intellectual Property Law*, s. 923 f.

¹⁵² Beslut R 0486/2010-2.

¹⁵³ Beslut R 0486/2010-2, p. 20-21.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 89.

¹⁵⁴ C-205/13, p. 35-36.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 89

¹⁵⁵ Se kap 5.2.2.; C-48/09 P, p. 69, 71.

EUIPO har i sina uppdaterade riktlinjer även meddelat att betydelsen av ordet värde ska tolkas, utöver kommersiellt värde, som attraktivitet. Varans betydande värde kan innebära att varan även har ett funktionellt värde som inte går att bortse ifrån. Rekvisitet är således inte endast begränsat till den estetiska utformningen.¹⁵⁶

Som tidigare beskrivits, kopplas registreringshindret för estetisk design ihop med att design som egentligen är lämpad för mönsterskydd inte ska kunna erhålla en varumärkesregistrering. Detta på grund av att de exklusiva rättigheterna inte ska stanna hos en enskild aktör för länge. När rättspraxis och riktlinjer undersöks upplevs det dock som att mönsterskyddsaspekten är relativt liten i det större sammanhanget, i alla fall i relation till begreppet estetisk design. Mönsterrätten innefattar framförallt estetiska formgivningar, men mönsterskydd ska också kunna erhållas för former som fyller en funktion och har tekniska kvalitéer.¹⁵⁷ Betydande värde har kommit att innefatta alla aspekter som kan ge varan ett värde på marknaden, vilket möjligtvis inte var syftet från början. Detta kan tyckas märkligt i sådana fall i och med att mönsterskydd faktiskt innefattar mer än enbart det estetiska värdet på en design.

6.3 Kritik

6.3.1 Generaladvokat Szpunzar samt andra kritiker

Registreringshindret för kännetecken som består av estetisk design har varit kritiserat av många människor under lång tid, nedan kommer några få av dessa att refereras till.

Det diskuterades bland annat i tidskriften PatentEye om designers och företag skulle undvika att ansöka om varumärkesskydd efter Bang & Olufsenmålet. Detta på grund av de otydliga reglerna och risken att förlora sitt varumärkesskydd när det kanske inte är nödvändigt.¹⁵⁸

¹⁵⁶ C-2015/13 p. 29-32.; Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, s. 89.

¹⁵⁷ Bernitz m.fl. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*, s. 217.

¹⁵⁸ PatentEye. *Design för betydelsefull för att kunna registreras som varumärke: designskydd*, s. 25.

Generaladvokat Szpunar skrev i sitt förslag till avgörande i Tripp Trappmålet att registreringshindret för estetisk design inte har formulerats på ett tydligt sätt och det bevisas även med de olika tolkningar av registreringshindret som gjorts. Tolkningarna har gjorts med likartade teleologiska överväganden, det vill säga att en produkt inte ska kunna få varumärkesskydd för att på så sätt erhålla ett fortsatt skydd som andra immaterialrättsliga skydd med tidsbegränsning erbjuder. Szpunar anser emellertid att trots samma teleologiska överväganden, finns det ingen garanti för att det sker en enhetlig tolkning av registreringshindret.¹⁵⁹

Det finns enligt Szpunar två stora skillnader i hur registreringshindret för estetisk design anses ska tolkas. Enligt tysk rättspraxis och doktrin blir registreringshindret tillämpligt när varans estetiska värde:

”[...]som kommer till uttryck i dess form är så viktig att varumärkets huvudsakliga funktion, som är att ange varans ursprung, förlorar dess betydelse.”¹⁶⁰

Det är med andra ord möjligt att varumärkesregistrera design som inte enbart utgörs av en estetisk form eller egenskap. Den estetiska formen kan vara en del av designen, men designens huvudfunktion framhävs av andra egenskaper. Det är således främst konstverk och formgivning som isolerat har en dekorativ funktion och som kan uppfylla rekvisiten i registreringshindret för estetisk design som nekas varumärkesregistrering enligt tysk praxis.¹⁶¹ Av EUIPO samt EU-rättslig rättspraxis, framgår det däremot att även andra egenskaper kan ge varan ett betydande värde, bland annat tekniska kvalitéer. Möjligheten att konsumenten även tar hänsyn till andra egenskaper har ingen betydelse för bedömningen.¹⁶²

Utifrån detta, framförallt med hänsyn till tysk rättspraxis, anser Szpunar att tolkningen att varans ekonomiska värde enbart kommer av den estetiska formen, inte är rätt. Lydelsen rymmer mer än bara det estetiska vilket tysk rättspraxis hävdar. Szpunar gör gällande att registreringshindret istället ska tolkas utifrån det generella syftet, det vill säga att:

¹⁵⁹ Förslag till avgörande, C-205/13, p. 69-71.

¹⁶⁰ A.a., p. 73.

¹⁶¹ A.a., p. 72-74.

¹⁶² A.a., p. 75-76.

”[...]hindra att varumärkesskyddet används för ett annat ändamål än det för vilket det tillerkänt, framförallt att det används för att erhålla en illojal konkurrensfördel på marknaden som inte är ett resultat av konkurrens på grundval av varornas pris och kvalitet.”¹⁶³

Syftet med registreringshindret för estetisk design är enligt Szpunzar att undvika en monopolisering av yttre egenskaper som ökar produktens attraktivitet och påverkar konsumenters beteende. Det handlar alltså inte om att undvika monopolisering av varor med tekniska egenskaper.¹⁶⁴ Även Kur anser att lydelsen inte tolkas rätt när enbart hänsyn till de estetiska egenskaperna tas.¹⁶⁵

Gielen diskuterar att problemet med lydelsen är att varumärkesskydd inte utesluter ett mönsterskydd och vice versa. En design som uppfyller kraven för registreringshindret för funktionell design kan inte kombineras med patent och därför blir den regeln lättare att förhålla sig till och tolka, jämfört med registreringshindret för estetisk design. Vidare är det en liten chans att design som anses attraktiva kommer uppfylla kraven som finns för andra immaterialrättsliga skydd. Gielen anser också att om varumärket används utifrån sitt grundsyfte, det vill säga visa varans ursprung, bör en design kunna erhålla skydd, trots att det inte finns någon tidsbegränsning. Han frågar sig om det verkligen behövs en extra regel för detta ändamål då design som faller enligt registreringshindret för estetisk design ändå inte hade nått upp till det grundläggande kravet för varumärkesregistrering, nämligen särskiljningsförmåga.¹⁶⁶

6.3.2 Max Planck Institutets studie

Av studien framgår att de argument som finns för att behålla lydelsen som utesluter patenterbar design, är svåra att härleda till lydelsen som berörs i detta

¹⁶³ Förslag till avgörande, C-205/13, p. 79.

¹⁶⁴ A.a., p. 80.

¹⁶⁵ Kur. *Too pretty to protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality*, s. 13.

¹⁶⁶ Gielen. *Substantial Value Rule: Hot it Came into Being and Why it Should be Abolished*, s. 169.

kapitel.¹⁶⁷ Syftet med de andra två lydelserna inom samma artikel, artikel 7.1 (e), är att förhindra en snedvridning av konkurrensen och riskera att låta en enskild behålla de exklusiva rättigheter som ensamrätten medför.¹⁶⁸ Det är således, enligt studien, inte samma konkurrensaspekt att neka en varumärkesansökan för design som har ett betydande värde, vilket har medfört att lydelsen har förblivit relativt otydlig. Design som med tiden har inarbetat en bevisad särskiljning från annan design, vilket har fått konsumenter att efterfråga liknande design hos konkurrenterna, har inte fått erhålla en varumärkesregistrering. Detta är framförallt olyckligt för de personer som designar produkter.¹⁶⁹ När studiens argument läses kan det vara lämpligt att påminnas om att studien gjordes innan Tripp Trappmålet där det fastslogs att det ovanstående syftet avseende konkurrens ska gälla även för registreringshindret för estetisk design.¹⁷⁰

Det beskrivs också i studien att det är mer subjektivt att tillämpa registreringshindret för estetisk design jämfört med registreringshindret för funktionell design. I processen att bestämma huruvida de väsentliga särdragen fyller en teknisk funktion eller inte, är det lättare att ha ett objektiva förhållningssätt. För att undersöka om en design har ett betydande värde behöver allmänhetens åsikter räknas in och dessa ändras med tid, vilket också påverkar bedömningen.¹⁷¹

I studien föreslogs det, som tidigare sagts, att registreringshindret för estetisk design ska tas bort. I samband med detta förslag nämndes även att om registreringshindret tas bort, kan lydelsens betydelse fortfarande inräknas i andra befintliga lydelse inom samma artikel. Detta i och med att det handlar om det kommersiella värdet på produkten och det berörs redan i lydelsen som behandlar särskiljningsförmåga.¹⁷²

¹⁶⁷ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, p. 2.32, s. 72.

¹⁶⁸ C-299/99, p. 79, 82.

¹⁶⁹ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, p. 2.32, s. 73.

¹⁷⁰ Se kap 4.1.; C-205/13, p. 18-19.

¹⁷¹ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, p. 2.33, s. 73.

¹⁷² Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, p. 2.34, s. 73.; Se artikel 7.1 (b) i EUVmF 2015.

Studien, tillsammans med andra kritikers åsikter, förstärker det som tidigare diskuterats, nämligen att registreringshindret för estetisk design idag innefattar mer än bara estetisk design. Olika rättssystem har valt olika riktningar vad gäller bedömningar vilket tyder på oklarheterna inför tolkningen av registreringshindret. Som Gielen argumenterar kan det vara en svårighet att varumärkesskydd och mönsterskydd inte utesluter varandra. Registreringshindret för estetisk design bör kanske egentligen återfinnas i mönsterrättslig lagstiftning, men då det där finns en tidsbegränsning behöver även begränsning till mönsterskydd nämnas i andra immaterialrättsliga system, nu det varumärkesrättsliga, som en extra försiktighetsåtgärd. Om lagstiftaren hade försökt att få in en motsvarighet till varumärkesrättens registreringshinder för estetisk design i mönsterrätten, hade det möjligtvis kunnat orsaka oklarheter vad gäller mönsterrättens syfte med tidsbegränsningen. Den gränsdragningen hade varit lika svår att fastställa som det är att idag fastställa hur registreringshindret för estetisk design ska tolkas.

6.4 Äldre rättspraxis och ny lydelse

Rekvisitet *eller en annan egenskap* har inte alls beskrivits i EUIPO:s nya riktlinjer. Liksom registreringshindret för funktionell design, skrevs inte ändringarna för registreringshindret för estetisk design in i EUIPO:s utkast till nya riktlinjer förrän i februari/mars år 2016. Det verkar således som att EUIPO inte själva anser att ändringen kommer att påverka bedömningen i någon större utsträckning. Alternativt att myndigheten inväntar uttalanden från bland annat Tribunalen och EU-domstolen. Med tanke på att lydelsen har ansetts vara oklar och svår att tillämpa är det troligt att EUIPO inväntar nya normer.

I studien som Max Planck Institute utförde, framfördes det att det är lättare att vara objektiv vid en bedömning avseende om registreringshindret för funktionell design är tillämpligt eller inte jämfört med registreringshindret för estetisk design. Detta kan påverka slutresultatet i de rättsliga bedömningar vilka görs i förhållande till registreringshindret för estetisk design. Bedömningsskillnader mellan EU:s instanser och nationella instanser har emellertid redan skett som Szpunzar redogör för i sitt förslag till förhandsavgörande till Tripp Trappmålet. Därmed är den mest

relevanta frågan fortfarande om registreringshindret ska innefatta mer än enbart dekorativa egenskaper eller också andra egenskaper. EUIPO har redan sagt att det ska tas hänsyn till det kommersiella värdet vid en bedömning, just nu går det dock inte att utläsa detta på ett tillräckligt tydligt sätt i regelverket. Det har inte heller fastslagits i EU-rättslig praxis. Detta medför förmodligen också att registreringshindret inte tolkas på ett enhetligt sätt.

Den tidigare lydelsen var oklar och den nyare kan inte anses vara mindre oklar. Oavsett svaret på frågan om registreringshindret ska innefatta mer än endast dekorativa egenskaper, får all presenterad rättspraxis troligtvis finnas kvar som rättspraxis. Med Tripp Trappmålet klargjordes till viss del vilka former och egenskaper som kan räknas in i registreringshindret för estetisk design. Rättspraxisen har också utvecklats till att innefatta mer än det estetiska vilket även i framtiden kommer kunna påverka bedömningarna. På ett sätt skapar informationen en uppfattning om att allt som inte går att räkna in under de andra två lydelserna inom artikel 7.1 (e) i EUVmF 2015, går att få in under registreringshindret för estetisk design. Det är en generalisering, men i den riktningen bedömningarna har gått, och går, är inte den generaliseringen möjligtvis helt ouppnåelig som princip.

Som en konsekvens av det redovisade materialet kan det ifrågasättas huruvida estetisk är rätt ord i syftet att sammanfatta registreringshindret för estetisk design. Rekvisitetet *betydande värde* har med rättspraxisen börjat innefatta mycket mer än bara det estetiska samt att mönsterrätten inkluderar mer än enbart estetiska former. Registreringshindret kanske snarare ska sammanfattas med ett annat ord, exempelvis betydande design. Ordet betydande i sig kanske inte förtydligar mer än ordet estetisk, men det kan vara lättare att förstå varför EU:s instanser har bedömt som de har gjort och vad som ska innefattas i lydelsen. Alternativt att det ska sammanfattas som kommersiell design utifrån vad EUIPO och Max Planck Institute har redogjort för. Oavsett ordval är det mer passande när det är möjligt att koppla registreringshindret till mer än enbart former eller egenskaper som är estetiska.

7. Sammanfattning och slutsatser

De gällande reglerna inom EU möjliggör inte att funktionell respektive estetisk design kan varumärkesskyddas. Däremot finns det möjligheter att varumärkesskydda design som har sådana tekniska eller estetiska funktioner vilka inte anses vara väsentliga och betydande för kännetecknet.

Detta möjliggörs genom EU-domstolens beslut om att enbart räkna in väsentliga särdrag i egenskaper som kan uppnå kraven för registreringshindren för funktionell respektive estetisk design. I de fall den sökande är noga med vad som redovisas i patent- eller mönsterskyddsansökan kan sedan en varumärkesregistrering vara lättare att få. De vägledande rättsfallen gällande de två registreringshindren har angett att företag inte erhåller varumärkesregistrering, då de i sina ansökningar om att få andra immaterialrättsliga skydd har redovisat sådana egenskaper i en design vilka är funktionella alternativt estetiska. Detta på grund av att företagen redan har visat att de egenskaper som finns i designen antingen uppnår ett tekniskt resultat eller har ett betydande värde. Det kan dock ses som ett moment 22 då de tekniska funktionerna måste beskrivas för att en patentansökan ska ha chans att godkännas. I sig kan det ses som ett positivt moment 22, utifrån registreringshindrens syfte gällande den fria konkurrensen, men desto mindre positivt för företagarna och deras möjligheter att erhålla förlängd ensamrätt på marknaden.

Registreringshindret för funktionell design, ”tecken som endast består av en form eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat”¹⁷³, innebär att design som uppnått ett *tekniskt resultat*, oberoende tillvägagångsätt, ska nekas varumärkesregistrering. Det är således oväsentligt om det finns andra sätt att uppnå det tekniska resultatet på. Det är den tekniska lösningen som inte ska vara möjlig att skydda, då registreringshindrets syfte är att undvika att design som egentligen kan härledas till patenträtt inte ska kunna erhålla varumärkesskydd. Vidare är det övergripande syftet med uppsatsens båda undersökta registreringshinder att undvika att ensamrätten, de exklusiva rättigheterna, till en design tillhör en enskild aktör under för lång tid. Det kan då

¹⁷³ Artikel 7.1 (e) (ii) i EUVmF 2015 respektive artikel 4.1 (e) (ii) i VmDir 2015.

leda till en konkurrensbegränsning, vilket i sin tur kan orsaka en snedvridning av konkurrensen på marknaden.

I bedömningen om rekvisitet *tekniskt resultat* är uppfyllt, behöver designens väsentliga särdrag identifieras. De väsentliga särdragen består av designens viktigaste beståndsdelar. Det är även viktigt att de väsentliga särdragen som bidrar till det tekniska resultatet endast är funktionella. Registreringshindret kan inte tillämpas om det finns väsentliga särdrag som inte är funktionella, men som samtidigt bidrar till det tekniska resultatet. Med EUIPO:s uppdaterade riktlinjer har även ljud innefattats som en egenskap som kan resultera i att ett tekniskt resultat nås. Detta kan vara en effekt av det nya rekvisitet *eller en annan egenskap* som adderades till båda registreringshindren med varumärkespaketet.

Registreringshindret för estetisk design, ”tecken som endast består av en form eller en annan egenskap som ger varan ett betydande värde”¹⁷⁴, syftar till att undvika att aktörer på marknaden erhåller förlängt immaterialrättsligt skydd när det inte längre är möjligt att skydda designen via mönsterrätten. Det övergripande syftet som beskrivits innan gäller även för detta registreringshinder.

Trots att registreringshindret för estetisk design har funnits i drygt 30 år anses det fortfarande vara otydligt och svårt att tillämpa. EU-domstolen har bedömt att rekvisitet *betydande värde* ska bedömas, inte enbart utifrån det estetiska värdet, utan också utifrån att vissa funktionella kvalitéer kan ge designen ett betydande värde. Liksom registreringshindret för funktionell design, behöver de väsentliga särdragen identifieras för att se om de medför att designen har ett betydande värde. Vissa nationella domstolar, generaladvokat Szpunzar framhäver speciellt Tyskland som ett exempel, tolkar istället registreringshindret utifrån att design kan nekats varumärkesregistrering om det har en isolerat dekorativ funktion. Det syfte som tidigare har beskrivits, att undvika att varumärkesrätt används som ett alternativ till mönsterrätt, verkar inte utifrån dessa bedömningar längre sammanfatta dagens syfte med registreringshindret för estetisk design. Mönsterrätt innefattar mer än enbart estetiskt mönster men det kan inte anses framgå av begreppet estetisk design.

¹⁷⁴ Artikel 7.1 (e) (iii) i EUVmF 2015 respektive artikel 4.1 (e) (iii) i VmDir 2015.

EUIPO¹⁷⁵ meddelar i sina nya riktlinjer att de nya registreringshindren för funktionell respektive estetisk design kan öppna upp för att fler varianter av design ska kunna innefattas av artikel 7.1 (e) i EUVmF 2015. Design som tidigare kunde härledas till registreringshindret såsom ej uppnådd särskiljningsförmåga, kommer i framtiden möjligtvis att kunna härledas till registreringshindren för funktionell respektive estetisk design. Effekten blir att en större mängd formgivningar aldrig kommer att få varumärkesskydd. Till skillnad från registreringshindren för funktionell respektive estetisk design, kan registreringshindret avseende särskiljningsförmåga överkommas om designen inarbetas på marknaden. Detta kan visserligen vara syftet med ändringen, men kan komma att påverka producenters vilja att utveckla marknaden. Trots varumärkesrättens syfte, vilket enligt generaladvokat Szpunzar, är att förbättra insynen på marknaden finns risken att just de undersökta registreringshindren snarare hämmar innovation och kreativitet. Det blir ett incitament för företagen att inte slutföra sin produkt om de inte vet att kostnaderna för produktionen säkras när en varumärkesregistrering inte är möjlig. Det kan anses vara acceptabelt att hindra design vilka har ett tekniskt resultat från att varumärkesregistreras utifrån att den tekniska utvecklingen ska tillåtas fortgå. Huruvida det är en rättighet för konkurrenter att producera liknande produkter på grund av ett speciellt estetiskt utseende är desto mer ovisst.

Sammantaget kan det konstateras att det inte är meningen att funktionell respektive estetisk design ska kunna varumärkesskyddas om designens särdrag är väsentliga och ingår i designens viktigaste beståndsdelar.

Det kan också diskuteras om registreringshindret för estetisk design verkligen ska innefatta ordet estetisk. Lydelsen innefattar redan mer än det estetiska utseendet och med det adderade *eller en annan egenskap* kan bedömningsområdet möjligtvis bli ännu bredare. EUIPO har i riktlinjerna för funktionell design angett att en egenskap som ljud kan innefattas av registreringshindret vilket logiskt sett inte hindrar att även registreringshindret för estetisk design utvidgas. Förslagsvis kan hindret istället benämnas registreringshinder för betydande design alternativt registreringshinder för kommersiell design. Det skulle stämma bättre överens med den rättspraxis som finns för hur registreringshindret ska tolkas.

¹⁷⁵ European Union Intellectual Property Office. Myndigheten handlägger ansökningar om att registrera EU-varumärken.

Abstract

Unlike other Intellectual Property Rights, trademark law does not have any time restrictions concerning protection possibilities. This constitutes companies to apply for trademark protection for functional or aesthetical designs instead of, or as a supplement to, patent and design protection. Therefore, there are absolute grounds for refusal that include that a sign with either a technical result or a substantial value will not receive a trademark registration. These grounds for refusal exist in order to prevent a continuous monopolization of the market that may lead to limitations for competitors to produce similar designs.

However, the absolute grounds for refusal concerning functional or aesthetical design have been criticized for being obscure and difficult to apply. It is still relatively unclear how the question, if a functional or an aesthetical design will be a trademark, is going to be answered. Before the EU Trademark reform package (trademark package) of March 23, 2016 reformed the two absolute grounds for refusal, they stated that signs that consist of a shape that receives a technical result, or gives a substantial value, should not become a trademark. When the trademark package was implemented, the absolute grounds for refusal were reformed to include signs that consist of a shape or another characteristic.

Due to that the change is new and has not yet been ruled by the European instances, it is difficult to tell whether the reformed grounds for refusal will be easier or harder to apply. However, it will probably still not be possible to register a functional or an aesthetical design as a trademark in the future. If the characteristics are not essential it is possible to register the design as a trademark.

Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

- Amended proposal for a Council Regulation on the Community trade mark. COM(84) 470 final.
- En inre marknad för immateriella rättigheter. Meddelande från kommissionen. KOM(2011) 287 slutlig.
- Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. COM(2013) 162 final.
- Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 207/2009 om gemenskapsvarumärken. COM(2013) 161 final.
- European Parliament. Briefing EU Legislation in Progress. The EU Trademark reform package. 2015-12-14.
- Guidelines for examination in the Office for Harmonization in the internal market (Trade Marks and Designs) on Community Trade Marks part B examination section 4 Absolute grounds for refusal, draft of 01/02/2016.
- Guidelines for examination of European Union Trade Marks, European Union Intellectual Property Office (EUIPO) part B Examination section 4 Absolute grounds for refusal, final of 23/03/2016.
- Proposal for a first Council Directive to approximate the laws of the Member States relating to trade marks. COM(80) 635 final.
- Riktlinjer för granskning av gemenskapsvarumärken vid kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och monster). Del B prövning, avsnitt 4, absoluta registreringshinder. 2004-02-01.
- Dokument ST 10374 2015 REV 1 av den 12 november 2015.
- Dokument ST 10373 2015 REV 1 av den 12 november 2015.

Rättspraxis

Avgörande från generaladvokat EU-domstolen

- C-48/09: Förslag till avgörande av generaladvokat Paolo Mengozzi föredraget den 26 januari 2010. EU:C:2010:41.
- C-205/13: Förslag till avgörande av generaladvokat Maciej Szpunar föredraget den 14 maj 2014. EU:C:2014:322.

Förhandsavgöranden EU-domstolen

- Mål 283/81: Begäran om förhandsavgörande framställd av Corte suprema di Cassazione (Italien) den 6 oktober 1982 - CILFIT. EU:C:1982:335.
- C-210/96: Begäran om förhandsavgörande från Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) dom den 16 juli 1998 – Gut Springenheide GmbH och Rudolf Tusky mot Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurst – Amt für Lebensmittelüberwachung. EU:C:1998:369.
- C-108/97 och C-109/97: Begäran om förhandsavgörande från Landgericht München I, Tyskland, dom den 4 maj 1999 - Windsurfing Chimsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) mot Boots- und Segelzubehör Walter Huber och Franz Attenberger. EU:C:1999:230.
- C-299/99: Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England Wales) (Civil Division) - Förenade kungariket den 18 juni 2002 – Koninklijke Philips Electronics mot Remington Consumer Products Ltd. EU:C:2002:377.
- C-218/01: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) dom den 12 februari 2004 – Henkel KGaA. EU:C:2004:88.
- C-283/01: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) dom den 27 november 2003 – Shield Mark BV mot Joost Kist h.o.d.n. Memex. EU:C:2003:641.
- C-371/02: Begäran om förhandsavgörande framställd av Svea hovrätt (Sverige) dom den 29 april 2004 – Björnekulla Fruktindustrier AB mot Procordia Food AB. EU:C:2004:275.

- C-49/02: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundespatentgericht (Tyskland) dom den 24 juni 2004 – Heidelberger Bauchemie GmbH. EU:C:2004:384.
- C-371/06: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 20 september 2007 - Benetton Group mot G-star International BV. EU:C:2007:542.
- C-48/09 P: Domstolens dom (stora avdelningen) den 14 september 2010 - Lego Juris A/S mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån). EU:C:2010:516.
- C-553/11: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesgerichtshof (Tyskland) den 2 november 2011 – Bernhard Rintisch mot Klaus Eder. EU:C:2012:671.
- C-337/12 P till C-340/12 P: Judgement of the Court of 6 March 2014. Registration of signs consisting of a surface with black dots. EU:C:2014:129.
- C-205/13: Begäran om förhandsavgörande framställd av Hoge Raad der Nederlanden (Nederländerna) den 18 april 2013 – Hauck GmbH & Co. KG mot Stokke A/S m.fl. EU:C:2014:2233.
- C-215/14: Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), (Förenade kungariket) dom den 16 september 2015 – Société des Produits Nestlé SA mot Cadbury UK Ltd. EU:C:2015:604.

Tribunalen

- T-281/02: Förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 – Norma Lebensmittelfilialbetrieb GmbH & Co. KG mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (Mehr für Ihr Geld). EU:T:2004:198.
- T-508/08: Tribunalens dom av den 6 oktober 2011 - Bang & Olufsen mot harmoniseringsbyrån (Återgivning av en högtalare). EU:T:2011:575.
- T-164/11: Tribunalens dom av den 19 september 2012 – Reddig GmbH mot harmoniseringsbyrån (Knivskäft). EU:T:2012:443.

Överklagandenämnden

- Beslut R 0395/1999-3 av den 3 maj 2000, Gnacino quadrato singolo. OHIM.
- Beslut R 0486/2010-2 av den 14 september 2010, Shape of a chair. OHIM.

Litteratur

- Axhamn, Johan. *Striving for Coherence in EU Intellectual Property Law: A Question of Methodology*. Liber Amicorum Jan Rosén, 2016, s. 35-60.
- Bently, Lionel. Sherman, Brad. *Intellectual Property Law*. Upplaga 4. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Bergström, Carl Fredrik. Jörgen Hettne. *Lissabonfördraget, en grundlag för EU?*. Upplaga 1:1. Stockholm: Norstedts Juridik, 2010.
- Bernitz, Ulf. Karnell. Gunnar, Pehrson Lars. Sandgren Claes. *Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens*. Upplaga 13. Stockholm: Jure, 2013.
- Diamond, Sidney A. *The historical development of trademarks*. The Trademark Reporter, 1983, Vol 73, s. 222-247.
- Gielen, Charles. *Substantial Value Rule: How it Came into Being and Why it Should be Abolished*. E.I.P.R. 2014. s. 164-169.
- Gielen Charles. *EC: trade marks – shape marks – whether registrable as trade mark*. E.I.P.R. 2003. s. 28-29.
- Hettne, Jörgen och Otken Eriksson, Ida (red.). *EU-rättslig metod, teori och genomslag i svensk rättstillämpning*. Upplaga 2. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2011.
- Kur, Anette. *Too pretty to protect? Trade Mark Law and the Enigma of Aesthetic Functionality*. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Research Paper No.11-16. September 2011.
- Levin, Marianne. *Formskydd, en rättsvetenskaplig studie av skyddet för estetiskt syftande industriell formgivning*. Upplaga 1. Stockholm: Liber Förlag, 1984.

- Levin, Marianne. *Lärobok i immaterialrätt*. Upplaga 10:1. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2011.
- Linderfalk, Ulf (red.). *Folkrätten i ett nötskal*. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur, 2012.
- Maunsbach, Ulf. Wennersten, Ulrika. *Grundläggande immaterialrätt*. Upplaga 3:1. Malmö: Gleerups Utbildning, 2015.
- Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law Munich. *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*. 2011-02-15.
- PatentEye. *Design för betydelsefull för att kunna registreras som varumärke: designskydd*. PatentEye, häfte 5, 2011, s. 20-25.
- Seville, Catherine. *EU Intellectual Property Law and Policy*. Cheltenham: Edward Elgar, 2009.
- Wennersten, Ulrika. *Immaterialrätt och skydd av samhällsideal*. Diss., Lunds universitet, 2014.
- Wessman, Richard. *Varumärkeslagen. En kommentar*. Upplaga 1. Stockholm: Nordstedts Juridik, 2014.

Elektroniska källor

- EUIPO. *Current trade mark practice*. 2016-03-24.
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/trade-mark-guidelines> (Hämtad 2016-04-26).
- EUIPO. *Evolution*. 2016-02-02.
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/evolution> (Hämtad 2016-04-13).
- EUIPO. *13. Frågor om registreringen av internationella märken (Madridprotokollet)*. 2016-03-22.
<https://euipo.europa.eu/ohimportal/sv/madrid-protocol> (Hämtad 2016-04-01).
- OHIM. *Gällande varumärkespraxis*. 2016-01-13.
<https://oami.europa.eu/ohimportal/sv/trade-mark-guidelines> (Hämtad 2016-03-06).