

**EG-varumärket**

# Kan varumärket registreras?

Kommer du ihåg vad som krävs för att få ett varumärke registrerat? Om inte så kommer här lite tips hämtade ur beslut kring EG-varumärken.

*Av Christer Löfgren.*

Av Christer Löfgren

I varje nummer av BrandNews har vi ett par uppslag med domar från Patentbesvärstribunalen, om än med lite eftersläpning. Syftet är förstås att alla som är intresserade skall få exempel på hur varumärkesansökningar bedöms, alltså vad som krävs för att få ett varumärke registrerat. Vet du vad som krävs?

Vi har inte samma form av bevakning kring EG-varumärket och hur dessa ansökningar bedöms vid Varumärkesbyrån i Alicante i Spanien (här används engelska förkortningen OHIM). När det gäller EG-varumärken täcker vi normalt endast det som når allra högst i hierarkin – EG-domstolen. Vi har emellertid haft en del sammanställningar av beslut på lägre nivå.

Här följer en genomgång med korta presenta-

tioner av fall från i år kombinerat med framlyfta slutsatser under rubriken ”Kom ihåg”.

Först och sist i artikeln är temat särskiljningsförmåga, alltså om det man vill ha som varumärke klarar av att fungera som just varumärke.

Den största haken och det som leder till flest fall är att registreringsmyndigheten OHIM inte får registrera och därmed släppa ensamrätt till något som är beskrivande.

Samtidigt är beskrivande eller i stort sett beskrivande varumärken vanligt eftersom många vill ge kunderna en hint, eller mer, om vilken produkten eller tjänsten är.

Först ut är ord- och figurmärken, alltså traditionella varumärken. Hela artikeln avslutas sedan med hur man ser på registrerbarheten hos 3D-varumärken.

#### BESLUTSHIERARKIN

Beslut om ansökan kan gå följande väg:

1. Granskaren/handläggaren vid OHIM
2. Någon av besvärskamrarna vid OHIM
3. Förstinstansrätten vid EG-domstolen
4. EG-domstolen

Om fallet har initierats av en invändning mot en godkänd registrering:

1. Granskaren/handläggaren vid OHIM
2. Invändningsavdelningen vid OHIM
3. Någon av besvärskamrarna vid OHIM
4. Förstinstansrätten vid EG-domstolen
5. EG-domstolen

## Särskiljningsförmåga

### CELLTECH

Ett av fallen om särskiljningsförmåga nådde ända upp till EG-domstolen. Biotekföretaget Celltech R&D Ltd ansökte om att registrera CELLTECH som EG-varumärke för medicinska produkter samt forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Granskaren och besvärskammaren vid OHIM sa nej till registrering. CELLTECH är en grammatiskt korrekt sammansättning av de för cellteknologi beskrivande orden CELL och TECH. Det sistnämnda som förkortning av TECHNOLOGY.

Förstinstansrätten höll inte med. Rätten ansåg att den hänvisning som Granskaren hade gjort till Websters lexikon över betydelsen i orden cell respektive technology/tech inte var tillräcklig. Det kunde vara beskrivande för en del av Celltechs verksamhet, men inte för all medicinsk verksamhet som ansökan omfattade. Rätten sa bl a att CELLTECH inte ”omedelbart och otvetydigt uppfattas som ett ord som anger verksamhet på området för cellteknologi, cellteknologi, samt produkter, apparater och material som används inom ramen för denna verksamhet eller som följer av denna verksamhet”.

Rätten påpekade att OHIM inte hade visat att ”cell technology” är ett vetenskapligt begrepp eller att det ens existerade. CELLTECH var alltså inte tillräckligt beskrivande, utan registrerbart.

**EG-domstolen** förklarade att det var korrekt av rätten att slå fast att OHIM inte hade visat att ”cell technology” var ett vetenskapligt begrepp eller ens existerade. Hade OHIM lyckats med detta att varumärket aldrig registrerats.

Domstolen slog även fast att rätten först tit-

tade på det hopskrivna CELLTECH och helhetsintrycket, därefter även tog hänsyn till delarna var för sig istället för tvärtom.

CELLTECH var alltså inte beskrivande för ett biotekföretags verksamhet och registrerades som EG-varumärke. I Sverige skulle märket antagligen kallas ”suggetivt”. C-273-05

Kom ihåg – vid en nyskapad ordkombination måste registreringsmyndigheten kunna visa att den verkligen är beskrivande eller har en betydelse i den aktuella branschen, annars är ditt varumärke ok.

### TWIST & POUR

Det amerikanska varumärket TWIST & POUR söktes för färgförpackningar i plast avsedda för vanliga konsumentmarknaden. OHIM:s båda instanser sa nej pga att orden bara beskrev egenskaper hos produkten; skriva av locket och hålla upp färgen.

Märkesinnehavaren menade att ”EASY-TO-OPEN” hade varit beskrivande, medan TWIST & POUR bara är suggestivt och skapar associationer hos konsumenten.

**Förstinstansrätten** höll med OHIM TWIST & POUR beskrev direkt produktens egenskaper. &-tecknet hjälpte inte för att få bort det beskrivande, twist and pour är ett språkligt vanligt uttryck.

T-190-05

Kom ihåg – ett &-tecken i korta fraser ökar inte särskiljningsförmågan.

### EUROPIG

Europig är ett franskt livsmedelsföretag med inriktning på franskt fläskkött. De ville registrera EUROPIG för främst kött i sig och i olika maträtter.

OHIM:s båda instanser sa nej pga att märket var beskrivande.

Europig överklagade och hävdade att ordet inte kan vara beskrivande eftersom ”pig” inte används för att beskriva fläskkött. Euro kan inte heller beskriva franskt kött geografiskt. ”European pork” hade varit beskrivande enligt Europig.

**Förstinstansrätten** – påpekade att det är först ”om omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke kan uppfatta det som en beskrivning”, som märket är beskrivande.

Det är inte tillräckligt att de olika delarna av ett sammansatt/nybildat ord är relativt beskrivande, utan det måste även vara beskrivande som helhet för att nekas registrering.

I de fall då märket är sammansatt av två tydligt beskrivande ord, så krävs det att det sammansatta ordet skapar ett ”tillräckligt avlägset intryck”, att summan blir mer än bara delarna, för att vara registrerbart.

Kom ihåg – består varumärket av två i sig klart beskrivande ord, måste de i sammanskriven form ge ett intryck som är avlägset det beskrivande för att kunna registreras.

I detta fall var EUROPIG sammansatt på ett språkligt vanligt och korrekt sätt, och bedömdes utifrån hur engelskspråkiga konsument skulle

# Europig

# I

Sökt märke.

# I

”I” i typsnittet  
Times New  
Roman.

### EG-DOMSTOLEN GÖR INTE ...

någon ny bevisprövning i de fall som tas upp där. Den bedömning/värdering i sak som gjorts av lägre instanser och slutligen Förstainstansrätten ändrar inte EG-domstolen. Det domstolen kan gå in och korrigera är bl.a. när bedömningarna har gjorts utifrån felaktiga kriterier.

uppfatta märket, eftersom det var på engelska. De två orddelarna gav informationen att det rörde sig om varor som härrör från europeiska grisar. Därmed var det beskrivande om egenskaper hos produkten. Rätten la till att det inte spelar någon roll om orden även kan ha annan betydelse.

Det hjälpte inte heller att varumärket var registrerat i bl a Storbritannien.

Kom ihåg – språkliga överväganden görs alltid på det EU-språk som märket består av, oavsett i vilket land märket skall användas.

Rätten la till att det faktum att Europig anger ”franskt fläskött” på förpackningarna inte är relevant för bedömningen. Det handlar om hur försäljningen skall gå till och framgår inte av registreringen.

Kom ihåg – yttre faktorer som pris och koncept påverkar inte bedömningen av särskiljningsförmåga/om märket är beskrivande.

T-207-06

”I”

Tyska IVG Immobilien sökte om registrering av ett varumärke som bestod av ett versalt i i ”kungsblått”, alltså ett figurmärke.

OHIM:s båda instanser sa föga förvånande nej till registrering. Märket består bara av ett versalt ”I” i typsnittet Times New Roman, om än i något modifierad form, utfört i en dekorativ grundfärg. Normalt skall märken bedömas utifrån för vilka produkter/tjänster de skall registreras, så gjordes formellt också här – det gällde fastighetsförvaltning, byggande av fastigheter o dyl. Märket är alltför banalt och i avsaknad av något som medför att det kan fylla en funktion som varumärke, sa OHIM

**Förstainstansrätten** – noterade att I:ets båda tvärstreck var både längre och smalare än de som finns i Times New Roman.

Därefter kom skarp kritik mot OHIM:s beslut. Rätten slog fast att man inte kan ställa krav på särskilda grafiska detaljer eller annat som gör att i det här fallet I:et skiljer sig från vanliga I. Detta är irrelevant för den varumärkesrättsliga bedömningen av särskiljningsförmåga.

Rätten förklarade att även en banal form kan uppfylla en särskiljande funktion inom den aktuella branschen. Därför kan inte varumärken avfärdas pga att de är banala i sin utformning.

Kom ihåg – Registreringsmyndigheten kan inte ställa krav på särskild grafisk formgivning eller kreativitet och varumärken kan inte avfärdas med hänvisning till att de är banala.

Bedömningen av särskiljningsförmågan måste göras utifrån vilka möjligheter varumärket har att fungera som varumärke för just de aktuella varorna och tjänsterna och den omsättningskrets som dessa varor och tjänster har, alltså i den aktuella branschen. Rätten nämnde att omsättningskretsen för fastighetsförvaltning m.m. sannolikt är lite mer uppmärksam än gängse konsument, vilket kan medföra att de uppfattar I:et som ett varumärke.

Kom ihåg – alla varumärken och dessas förmåga att fungera som varumärke måste bedömas utifrån för vilka produkter och tjänster märket skall användas, och därigenom vilken målgruppen är.

OHIM:s besvärskammars beslut ogiltigförklarades.

T-441-05

## Förväxling

Det som OHIM inte granskar självmant är huruvida en ansökan kolliderar med en befintlig rättighet genom att de är förväxlingsbara. Det är upp till var och en som har en skyddad ensamrätt att bevaka och invända mot ansökningar/registreringar som kolliderar.

Vill man invända så är det OHIM:s invalsavdelning som gör den första bedömningen. Därefter kan man överklaga till OHIM:s besvärskammare osv.

### CALVO vs CALAVO

Spanska Calvo fick ett figurmärke med texten CALVO registrerat vid OHIM för livsmedel i

klasserna 29, 30 och 31.

Amerikanska Calavo Growers invände och som stöd hade man EG-varumärket CALAVO för livsmedel i klass 29 och 31.

Det var en del formella frågor kring exempelvis språkvalet som vi hoppar över här. Invändningsavdelningen hävdade den spanska registreringen delvis. Besvärskammaren ändrade beslutet och lät registreringen leva fullt ut, pga formella fel.

**Förstainstansrätten** – slog fast att de formella felan inte var så allvarliga att inte invändningen skulle prövas.

I sak kom rätten fram till att de två märkena



gällde varor som liknade varandra, samt la till att även de varor som ingår i klass 30 är av liknande slag som den äldre registreringen omfattade.

I märkeslikheten pekade rätten på att märkena ”i viss mån liknade varandra i fonetiskt hänseende” och att de liknade varandra visuellt. Den tredje bedömningspunkten om märkeslikhet, begreppsmässig likhet, var inte aktuell

eftersom CALAVO är ett fantasiord och inte kan uppfattas som annat någonstans i EU. CALAVO betyder skallig på spanska. Det gällde vanliga konsumentvaror så konsumenten är inte extra vaksam. Som helhet är de två varumärkena förväxlingsbara.

Kom ihåg – Att bedöma förväxlingsrisk: - se till omsättningskretsen och hur uppmärksam på detaljer i varumärkena denna krets kan anses vara.  
- varu- och tjänsteslagslikhet.  
- märkeslikhet: fonetiskt (när märken uttalas) visuellt och begreppsmässigt – utifrån en helhetsbedömning.

T-53-05

## RESPICUR - RESPICORT

Schweiziska Mundipharma fick RESPICUR registrerat för luftvägsterapeutika.

Tyska Altana Pharma invände med stöd i sin äldre tyska varumärkesregistrering för RESPICORT som gäller för läkemedel, hygienprodukter och plåster.

Ingen av OHIM:s instanser såg någon förväxlingsrisk. Visserligen var varorna av liknande slag, men de likheter som fanns hos märkena uppvägs av ”markerade skillnader”. Samtidigt var den enda gemensamma målgruppen för märkena fackmän som bör observera skillnaderna. Därmed överlevde RESPICUR-märket så långt.

När samma fråga var uppe lokalt i Tyskland ansågs märkena förväxlingsbara och RESPICUR hävdes.

**Förstainstansrätten** – konstaterade att de aktuella varuslagen var av liknande slag. Om invändaren, i det här fallet Mundipharma, ifrågasätter det äldre märkets omfattning och registreringen är fem år eller äldre så tvingas Altana visa för vilka varor de har använt märket. Det äldre märkets skydd gäller då endast för de varor och tjänster där det har använts. OHIM:s besvärskammare fick i detta fall kritik för att ha avgränsat det äldre märkets skydd för mycket. Omfattningen var inte begränsad till exakt den produkt Altana hade använt märket på: ”receptbelagda sprayburkar innehållande kortikoider”, utan ”luftvägsterapeutika” generell.

Kom ihåg – Invänder du mot en registrering och ditt varumärke är fem år eller äldre är det stor risk att ditt skydd blir begränsat till de varu- och tjänstegrupper du har använt märket – se till att behåll och datera bevismaterial kontinuerligt.

Omsättningskretsen ansågs av rätten vara mer uppmärksam än genomsnittet eftersom den bestod av tyska fackmän inom sjukvården samt tyska luftvägspatienter.

I märkeslikheten pekade rätten på att de sex första bokstäverna samt r:et var desamma och skillnaderna inte påverkade hur lika de var visuellt. Detsamma gällde den fonetiska likheten i de tre stavelserna. Den skillnad som fanns och hade viss betydelse gentemot en del av omsättningskretsen, fackmännen, var begreppsmässigt eftersom ”RESPI” leder tankarna till andning och ”CUR” till läkemedelskur medan ”CORT” leder tanken till kortikoider. Denna skillnad uppfattar dock inte patienterna och då blev totalbedömningen att det rådde märkeslikhet.

Rätten la till att man bortsåg från den bedömning som gjorts i Tyskland.

Med både varuslagslikhet och märkeslikhet ansågs märkena vara förväxlingsbara och Mundipharmas registrering hävdes.

T-256-04

## TRAVATAN vs TRIVASTAN



Schweiziska Alcon fick TRAVATAN registrerat för farmaceutiska preparat för ögonen.

Franska Biofarma invände med stöd i en 20 år gammal italiensk

registrering för TRIVASTAN som omfattade alla varor i läkemedelsklassen.

Alcon ifrågasatte användningen av den gamla registreringen, och det visade sig att TRIVASTAN bara hade använts för ett specialiserat kärnvårdande medel för hjärnan, ögon och öron.

OHIM:s båda instanser ansåg att varumärkena var förväxlingsbara och hävde registreringen.

**Förstainstansrätten** – höll med om slutsatserna från OHIM och ansåg att märkena var förväxlingsbara.

**EG-domstolen** – började med att bena ut relevant omsättningskrets. Alcon ville ha den begränsad till sjukvårdspersonal och farmaceuter. Domstolen slog fast att eftersom det är slutkonsumenter som skall köpa medlen, så är dessa också en del av omsättningskretsen.

Domstolen la till att ”genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika kännetecknen utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av dessa”.

Kom ihåg – det är den oklara (blekande) minnesbilden av de två märkena som skall jämföras.

I frågan om varuslagslikhet pekade domstolen på de kriterier som avgör hur lika varorna är och att bedömningen hade skett enligt dessa kriterier – det fanns alltså en varuslagslikhet i detta fall.

Kom ihåg - kriterier för bedömning av varu- och tjänsteslagslikhet:

- varornas art
- de tilltänkta köparna
- användningsområdet för varorna
- om varorna konkurrerar eller kompletterar varandra.

I frågan om märkeslikhet konstaterade domstolen att förstainstansrätten hade använt rätt kriterier. Rätten sa i sin summering av jämförelsen att:

”... de båda kännetecknen består av ord som har samma fonetiska längd, samma initialljud (tr), samma slutljud (stavelsen tan), nästan likartade ljud i mitten (valvas) och samma rytm, eftersom de flesta fonemen är identiska och förekommer i samma ordning. Förstainstansrätten finner att ett så stort antal gemensamma beståndsdelar utgör hinder för den italienske konsumenten att uppfatta de små skillnaderna mellan kännetecknen tydligt, vilket kan medföra en viss förvirring hos denne.”

Kom ihåg – är det tidigare märket en nationell registrering så är det hur det EU-landets innevanare, här italienare, skulle uppfatta likheten är avgörande.

C-412-05

## BAINBRIDGE vs BRIDGE

Italienska F.M.G. Textiles fick ett figurmärke innehållande BAINBRIDGE registrerat 1999 för bl a läder och skinn samt kläder.

Ett annat italienskt bolag, Il Ponte Finanziaria, invände med stöd i elva tidigare italienska registreringar innehållande ordet BRIDGE dels i figurmärken och dels i olika konstellationer som HE BRIDGE, FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE osv. Alla elva registreringar gällde läder och skinn eller kläder eller båda delar.



Invändningsavdelningen sa nej. Trots varuslagslikheten var märkena inte förväxlingsbara pga skillnaderna visuellt och fonetiskt.

Besvärskammaren lämnade fem av de äldre varumärkena åt sidan eftersom Il Ponte inte hade visat att de hade använts de senaste fem åren. Även i övrigt var det tveksamheter kring användningen, vilket medförde att kammaren inte accepterade att se registreringarna som en serie som skulle kunna innebära att det nya märket uppfattades som en fortsättning på en befintlig varumärkesfamilj. Slutsatsen blev att det nya varumärket inte var tillräckligt likt de äldre varumärkena och registreringen upprätthölls.

**Förstainstansrätten** – höll med de tidigare instanserna, om än modifierat med att de enda likheterna mellan de jämförda varumärkena var fonetiskt, såväl visuellt som begreppsmässigt var skillnaderna så stora att det inte fanns någon förväxlingsrisk.

**EG-domstolen** – höll med Förstainstansrätten. När det gäller bedömningen av märkeslikheten skall en helhetsbedömning göras. Il Ponte ansåg att den fonetiska likheten skulle väga extra tungt. Rätten hade enligt domstolen haft helt rätt kriterier och bedömt den fonetiska likheten som ett av flera kriterier i helhetsbedömningen.

” I det föreliggande fallet ansåg förstainstansrätten [...] att det inte kunde föreligga risk för förväxling enbart på grund av likheten på det fonetiska planet, eftersom graden av fonetisk likhet var av mindre betydelse på grund av att de aktuella varorna salufördes på ett sådant sätt att omsättningskretsen vid köpet vanligtvis uppfattade varornas varumärke visuellt.”

Kom ihåg – fonetisk, visuell och begreppsmässig likhet är bara delar av den avgörande helhetsbedömningen.

Domstolen accepterade inte heller ett resonemang från Il Ponte om att man inte kunde ställa krav på att alla varumärken i en serie av märken, en familj med märken, måste ha använts så länge något eller några märken har använts. Domstolen förklarade att man alltid ser på märkena var och ett för sig. Skall man i förväxlingsbedömningen ta hänsyn till en märkesfamilj och den ökande association det kan medföra så måste det vara en familj som konsumenterna uppfattar. Har inte märkena använts så kan inte konsumenterna ha uppfattat att det finns en märkesfamilj.

Kom ihåg – det är vad som kan störa konsumenterna och få dem att förväxla varumärken som är relevant.

Ett av de äldre varumärkena som inte ansågs använt var THE BRIDGE. Il Ponte hade kommit in med en katalog från 1994-95 och annonser från 1995 med varumärket för att visa på användning. Förstainstansrätten avfärdade emellertid denna bevisning, den visade inte på att märket hade använts varaktigt och faktiskt förekom på marknaden, det var inget verkligt bruk. Rätten pekade på att det saknades bevis för övriga år under den aktuella femårsperioden. Il Ponte hävdade att de inte behöver ha använt märket under hela femårsperioden och att bevisningen borde räcka.

Domstolen kunde, oavsett om rätten hade ställt rätt eller fel krav, inte ändra något. Il Ponte hade nämligen inte hävdat att rätten hade missuppfattat de kriterier som ställs på verkligt bruk. Il Ponte hade endast klagat på rättens bedömning av bevisen, något domstolen inte kan agera mot.

Kom ihåg – EG-domstolen rättar aldrig bevisvärdering, utan endast när bedömningskriterierna är fel. Det gäller som part i ärendet att grunda sitt yrkande på rätt sätt.

En delfråga var intressant därför att Il Ponte hävdade att bevisningen för att märket THE BRIDGE hade använts, även kunde användas som bevisning för att märket BRIDGE hade använts. Ett varumärke anses ju ha varit i verkligt bruk även när det inte är identiskt med det registrerade märket, om förändringen endast rör detaljer som inte förändrar märkets egenartade karaktär.

Domstolen förklarade emellertid att även om verkligt bruk avgränsas på det sätt som Il Ponte hävdade så kan man inte sträcka ut bevisning som rör ett registrerat märkes användning till ett annat registrerat märke. Med andra ord, hade Il Ponte struntat i THE BRIDGE-märket och hävdade att bevisningen rör BRIDGE-märket så hade det kanske accepterats.

Kom ihåg – bevisning om användning räcker bara till ett registrerat varumärke.

En sista detalj rörde ett försök från Il Ponte där de hävdade att eftersom italiensk varumärkesrätt tillåter defensivregistrerade varumärken och det är effekterna på den italienska marknaden som är relevanta så borde OHIM, m fl ha beaktat även de icke använda varumärkena. Den italienska lagstiftningen blir då en ”skälig grund” att inte använda märkena. Detta långsökta resonemang avfärdade EG-domstolen som stridande mot EG-varumärkesförordningen (regelverket för EG-varumärket).

Därmed upprätthölls det nya varumärket BAINBRIDGE.

C-234-06

## Fler fall kommer längre fram

Det finns fler avgöranden kring förväxlingsbara varumärken från i år. Ett par av dom är dessutom intressanta eftersom de rör det vidgade skyddet, alltså i praktiken mot snyltning. Tyvärr får de inte plats här, men vi återkommer i kommande nummer av BrandNews med dessa fall.



**Du missar väl inte Sveriges senaste affärstidning om varumärken? I det senaste numret skrev vi bl a om:**

- **Positionering.** Vad innebär detta begrepp och hur kan företag använda sig av teorin i dag, nästan 40 år efter dess födelse? Intervju med positioneringsteoriens fader Jack Trout. Bilindustrin togs som exempel genom TNS Gallups stora bilundersökning AutoFocus.
- **Sveriges betting- och lotteriindustri är under förändring.** Vilka är förutsättningarna för några av de olika aktörerna? Douglas Roos och Lasse Diltschmann på Ladbrokes samt Ludwig Alholt på Miljonlotterierna intervjuades.
- **Michael Dee intervjuade Justin Bovington på konsultbyrån Rivers Run Reds om fenomenet Second Life.**

Läs mer på [www.brandmanager.se](http://www.brandmanager.se)

## 3-D-MÄRKEN

# Konsumenterna inte vana att uppfatta 3D-design som varumärken

**E**n kategori varumärken som vi ständigt får se nya bedömningsexempel på är 3D-varumärken. Det intressanta med den kategorin är att det inte skall ställas högre krav på särskiljningsförmågan hos ett 3D-varumärke, än andra typer av varumärken. Ändå ställs det högre krav pga att EG-domstolen har slagit fast att konsumenterna inte är vana att se på och uppfatta 3D-design som kännetecken.

Förstainstansrätten har formulerat det så här:

*”Vid tillämpningen av dessa kriterier [för särskiljningsförmågan] måste det emellertid beaktas att omsättningskretsen inte nödvändigtvis uppfattar ett tredimensionellt varumärke som utgörs av utseendet på själva varan på samma sätt som ett ord- eller figurmärke som utgörs av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som det avser.*

*Genomsnittskonsumenten är nämligen inte van vid att göra antaganden om en varus ursprung på grundval av varans eller varuförpackningens form utan grafik eller text, och det kan således vara svårare att visa att ett sådant tredimensionellt varumärke har särskiljningsförmåga än vad som är fallet beträffande ett ord- eller figurmärke[...]*

*Under dessa omständigheter är det endast varumärken som i betydande mån avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen [...] som inte skall anses sakna särskiljningsförmåga [...].”*

Att ställa krav på att designen ”i betydande mån” skall avvika från normen och sedvanan i branschen, är ett tungt krav som EG-domstolen slog fast under 2004. Tillämpas detta tunga krav fullt ut borde det ha en klart dämpande effekt på nyregistrering av 3D-varumärken.

En sidoeffekt av att konsumenterna inte är vana att se på 3D-design som varumärken är att det inte spelar lika stor roll som annars om varumärket man vill registrera vänder sig till den stora allmänheten eller till en begränsad kundkrets. Alla anses vara lika ovana vid 3D-varumärken.

**EG-domstolen:** Dammsugaruppsamlare

Det första fallet kring 3D-varumärken rör visserligen inte en ansökan om EG-varumärke, men är så illustrativt att det får följa med här.

Det var Dyson som med sina påslösa dyson cyclone-dammsugare ansökt om brittisk registrering av de genomskinliga dammbehållarna på dammsugarens utsida.

Brittiska High Court vände sig till EG-domstolen för att få vägledning kring registrerbarheten.

Dysons ansökan föll på en väsentlig detalj; Dyson hade nämligen sagt att bilderna i ansökan endast var exempel på hur behållaren kunde se ut. EG-domstolen slog nämligen fast att när ansökan som i detta fall inte avsåg en enda specifik utformning av behållare, utan bara exempel på behållarnas form, är det inget specifikt tecken.

Eftersom det bara handlade om exempel, konstaterade EG-domstolen att Dyson vill få ensamrätt till en egenskap hos dammsugaren, något som skulle innebära en otillbörlig konkurrensfördel. En egenskap är inte heller ett varumärkesrättsligt tecken och därmed inte registrerbart.

Kom ihåg – en varumärkesansökan kan endast omfatta exakt det som visas i ansökan.

C-321-03

**Förstainstansrätten** - Tvätttablett

Procter & Gamble lämnade under år 2000 in nio ansökningar för tvättmedelstabletter, alla i vit fyrkantig form med ett centralt infällt blommönster i en klar färg, endera lila, grönt eller blått.

OHIM:s båda instanser nekade till registrering med hänvisning till bristande särskiljningsförmåga.

P&G överklagade och hävdade att omsättningskretsen är extra uppmärksam eftersom tabletterna är de dyraste rengöringsmedlen. De la till att alla producenter i denna hårt konkurrensutsatta bransch ser produktutformning som viktigt för att fånga konsumenternas intresse, vilket illustreras av att OHIM har fått in ett stort antal ansökningar för registrering av just tvätttabletters 3D-utformning. P&G följde upp med att lämna in flera tv-reklamavsnitt med tabletterna och poängterade att när de lämnade in ansökningarna så var det endast de som hade tabletter med exakta konturer.

Förstainstansrätten sa:

*Omsättningskretsen:* Rätten pekade på utgångspunkten att konsumenter inte är vana att uppfatta 3D-design som varumärken och att det krävs något som ”i betydande mån avviker” från gängse design i branschen.

Därefter konstaterade rätten att prisnivån inte påverkade bedömningen, det är en produkt för konsumenterna i allmänhet och en dagligvara, därmed anses konsumenterna inte lägga någon särskild energi i produktvalet.

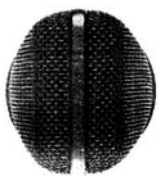
Rätten förtydligade att det är hur produkten säljs i vanliga fall som är relevant, alltså i förpackningar där man inte ser produkten, utan endast dekoren på förpackningen.

Reklamfilmerna kommenterade rätten med att de handlar om medlets egenskaper och att tabletterna innehåller färgade substanser. Inget i filmerna tyder på att konsumenterna uppfattar tabletternas design som varumärken.

Kom ihåg – det är hur produkten normalt säljs som är relevant för frågan om konsumenterna uppfatta designen som ett varumärke.

När det gällde själva märket, noterade rätten att det är kvadratisk kubformade tabletter som är gängse i branschen.

Att ha delar av en tvättmedelstablett i särskild



färg uppfattas av konsumenterna bara som en illustration av att delar av tablettarna innehåller en särskild substans, alltså inte att det har med det kommersiella ursprunget att göra, förklarade rätten.

Att överhuvudtaget fylla en vit tvättmedelstablett såg rätten som en naturlig variation i produktionen av tablettarna, och därmed inte som något som potentiellt skulle kunna fungera som varumärke i konsumenternas ögon.

Därmed kunde inte tablettarnas utformning registreras som 3D-varumärken.

T-241-05 mfl (totalt 9)

### Förstainstansrätten • Mikrofonhuvud

Företaget Georg Neumann ansökte om registrering av ett mikrofonhuvud. Det rör sig om den övre delen av mikrofonen som täcker själva mikrofonkapseln och skruvas eller trycks på mikrofonens handtag.

Att mikrofonhuvudet är registrerat i Tyskland och USA blidkade inte granskaren vid OHIM. Granskaren lyfte fram några exempel på andra liknande mikrofoner och avslog ansökan pga bristande särskiljningsförmåga.

Neumann överklagade och hävdade att de andra mikrofonerna var endera lågprisvarianter från fjäran österna eller sådana som Neumann hade stoppat för de var för lika deras mikrofon. De la till att mikrofonhuvudets form "gav ett unikt helhetsintryck som etsade sig fast i minnet" hos den begränsade kundkretsen.

Inte heller i OHIM:s besvärskammare accepterade ansökan. Mikrofonhuvud bestod "vanligt förekommande" former och inget i formen gjorde att den kunde fungera som kännetecken. Besvärskammaren la till att Neumann inte hade hävdad en registrering baserat på reglerna för förvärvat särskiljningsförmåga, alltså att kundkretsen hade lärt sig uppfatta formen som ett kännetecken.

Förstainstansrätten sa:

*Varorna - omsättningskretsen:* Neumann hävdade att deras kunder var högt specialiserat branschfolk och hade i varuförteckningen lagt till att registreringen gällde "mikrofoner, särskilt studiomikrofoner". Rätten förklarade att registreringen ändå omfattade mikrofoner generellt samt att yttre faktorer som marknadsföringskoncept och prissättning inte påverkar bedömningen av särskiljningsförmågan, eftersom sådana begränsningar inte skulle framgå av själva registreringen.

Kom ihåg – yttre faktorer som pris och koncept påverkar inte bedömningen av särskiljningsförmåga.

Rätten fortsatte att kommentera omsättningskretsen med att varugruppen mikrofoner har en bredare omsättningskrets än specialister.

Å andra sidan är mikrofoner lite dyrare varor som används mindre ofta och slutsatsen blir att kunderna är "mycket uppmärksamma" när de väljer mikrofon, men det hjälpte inte denna gång.

Rätten pekade på att konsumenterna inte är vana att se 3D-design som varumärken och att det krävs att designen avviker i betydande mån från vad som redan finns i branschen.

Därefter ansåg rätten att även om genomsnittskonsumenten av mikrofoner är mycket uppmärksam så räcker inte det. "Visserligen kan det antas att genomsnittskonsumenten ägnar varans tekniska och estetiska detaljer särskild uppmärksamhet, men det betyder inte automatiskt att genomsnittskonsumenten uppfattar att de fungerar som varumärken." Rätten förklarar dock att hade Neumann visat att det är brukligt i branschen att designen uppfattas som varumärken, så hade bedömningen kunnat bli annorlunda.

Kom ihåg – extra uppmärksamma kunder är inte detsamma som att de också uppfattar själva produktdesignen som ett varumärke.

*Märket i sig:* I bedömningen av själva märket/mikrofonen var det enda som kunde ge den en speciell form tillplattningarna av trådnätet till "hyperboliska, partiella ellipser". Rätten höll emellertid med de två bedömningarna från OHIM om att det fanns andra mikrofoner med liknande tillplattningar/former och skillnaderna mellan dessa och Neumanns mikrofon var inte tillräckliga för att "fänga omsättningskretsens uppmärksamhet i egenskap" av varumärke.

Neumann hävdade att de hade stoppat de andra mikrofonerna med liknande design. Rätten sa visserligen att det inte var helt bevisat, men sa också att:

*"Det saknas anledning att tro att den omständigheten att de konkurrerande företagen har förmåtts upphöra med tillverkningen och försäljningen av varor som har en form som liknar den som det sökta varumärket består av skulle ha medfört en plötslig förändring av normen eller vad som är sedvanligt i branschen."*

Att design är excellent och har fått designpriser m m samt uppfattas som estetiskt mycket tilltalande av omsättningskretsen betyder inte att designen även uppfattas som ett särskiljande kännetecken, ett varumärke i sig, påpekade rätten.

Kom ihåg - Att en design är hyllad räcker inte.

Därmed blev mikrofonen inte registrerad som varumärke.

Noterbart är att det har varit en lång väg för Neumann. Ansökan för mikrofonen lämnades in redan 1996 och fortfarande strids det alltså om dess giltighet.

T-358-04, dom 12/9 FR

# Processregler

## FRÅN MIKROFONFALLET

I överklagandet till Förstainstansrätten begränsade Neumann varuförteckningen till att gälla bara studiomikrofoner, istället för mikrofoner, men då var det för sent.

Förstainstansrätten överprövar endast beslut från OHIM:s besvärskammare på samma grunder som OHIM prövat, rätten bortser från nya grunder eftersom det ändrar "föremålet" för målet i rätten.

**Förstainstansrätten** - Klavertramp av OHIM

Amerikanska Kustom Musical Amplification ville ha en 3D-registrering i form av en gitarrkropp, alltså exklusiv hals, strängar, mikrofoner m m.

Granskaren och senare besvärskammaren sa nej till registrering pga bristande särskiljningsförmåga. Kammaren sa bl a att den genomsnittliga gitarrkännaren är så van vid udda, och inte minst spetsiga, former på gitarrerna att Kustoms gitarrdesign inte i "betydande mån" skilde sig från andra gitarrformer och därmed inte uppfattas som ett varumärke.

Som stöd för denna ståndpunkt pekade granskaren ut totalt 26 webbplatser där liknande gitarrer fanns.

Kustom överklagade besluten med motiveringen att OHIM, varken granskaren och besvärskammaren hade följt processreglerna. Grunden för deras beslut var information på webbsidor som Kustom inte hade fått ta del av, och därmed inte hade kunnat argumentera emot. Webbinnehåll förändras dessutom hela

tiden, vilket gör att utan utskrifter så går det inte att veta vad OHIM:s beslut grundades på.

OHIM hävdade att gitarrmångfalden var notoriskt känd. Det räckte dock inte utan rätten gav OHIM stark kritik mot agerandet och konstaterade att det strider mot reglerna. Rätten la till att när de handla ärendet så kunde de inte ens komma in på 10 av de 26 webbplatserna!

T-317-05, dom 7/2 FR



## Sweden IP Firm of the Year - 2007

RydinCarlsten Advokatbyrå har av den ansedda tidskriften Managing Intellectual Property utsetts till årets immaterialrättsbyrå i Sverige. Kontakta gärna oss för mer information om våra tjänster.

Tel: 08-463 39 00 | [www.rydincarlsten.se](http://www.rydincarlsten.se)

**RYDINCARLSTEN**