

The image features two modern floor lamps. Each lamp has a tall, white, rectangular shade with a metallic silver-colored trim. The shades are mounted on a black, square base. The lamps are positioned on a floor with a textured, pebbled surface. In the background, there is a white wall and a framed abstract artwork with a light, textured surface.

FÖR BRA DESIGN

- för att kunna skyddas

Straffas de riktigt skickliga formgivarna när danska designtungviktare nekas att registrera design som EG-varumärke?

Av Christer Löfgren

Danskarna har bjudit, och bjuder, oss på en del toppar när det gäller design. Ett exempel är Bang & Olufsen (B&O) och deras utomordentliga ofta nydanande design som verkligen sticker ut från mängden. Ett annat exempel är Lego, som kanske inte främst uppfattas som ett designföretag, men kanske borde det med tanke på de skapelser i byggande och utformning av byggbitar de bjuder på. Deras framgång när det gäller att skydda sina designprodukter är dock lite mer skiftande.

Bang & Olufsen och Lego är två danska designföretag av rang, även om Lego kanske inte ses som just ett designföretag men onekligen är ett sådant. Båda företagen har fyllt banbrytande funktioner inom respektive område vad gäller just utformning och design.

Nu fyller både B&O och Lego dessutom lite av banbrytande funktioner även juridiskt med sin respektive design. Båda två har nämligen hindrats från att registrera 3D-varumärken med hänvisning till två sällan återopade undantag inom varumärkesrätten.

Undantagen är av den karaktären att även om utformningarna av kännetecknen i sig har särskiljningsförmåga och uppfyller kraven för registrering så är de tre undantagen oöverstigliga.

Frågan man ställer sig, efter inte minst avgörandet om B&O:s högtalare, är om inte väldigt mycket produktdesign egentligen skulle falla under de tidigare ytterligt sällan tillämpade undantaget om designens värde i sig.

En annan sak är att B&O inte lär nöja sig med beslutet, och vi får se om det bedöms likadant när ärendet kommer till Luxemburg och Förstainstansrätten och kanske EG-domstolen.

Undantagen i lagtexten

Undantagen finns så väl när det gäller EG-va-

rummärket som nationella varumärken såsom svenska varumärken. I EG-förordningen som styr EG-varumärket lyder undantagen:

Art 7

Följande får inte registreras

...

e) Kännetecknen som endast består av

i) en form som följer av varans art

ii) en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat, eller

iii) en form som ger varan ett betydande värde.

...

I vår svenska varumärkeslags motsvarande regel används ”uteslutande” istället för ”endast”.

Undantagen kan bli aktuella både vid två- och tredimensionella varumärken.

Skälen bakom undantagen

Ett tungt skäl till varför dessa undantag finns är att varumärkesrätten är en ”evig” ensamrätt. Så länge registreringen förnyas vart tionde år så gäller registreringen. Även firmarätten är ”evig”.

Övriga ensamrätter är tidsbegränsade för att tillhandahålla en i tiden lagom omfattande ensamrätt och monopolsits i förhållande till prestationen. Om längden i tid för de olika ensamrätterna verkligen är lagom finns det dock en hel del åsikter om.

Ett varumärke skulle mycket väl kunna skyddas med designskydd, och då i max 25 år, samtidigt som det finns en gällande varumärkesrättighet. Det är ju också högst möjligt att varumärket anses vara ett upphovsrättsligt skyddat verk, en ensamrätt som gäller i 70 år efter det att upphovsmannen skapade verket. Var denne upphovsman sisådär 25 år vid skapandet och lever till 95 års

ålder så gäller upphovsrätten till verket alltså i 140 år! Lagom? Men i vilket fall, varumärkesrätten...

I - för varans form i sig

Det första undantaget är det minst ovanliga. Det gäller att man inte kan registrera en utformning som bara består av varan. En ishockeyklubbas grundform kan inte registreras som ett varumärke för ishockeyklubbor eller -utrustning eftersom man då skulle få skydd för klubbans grundform, som ju kommer sig av den vara det handlar om. Däremot skulle det gå bra att registrera en ishockeyklubba som sådan för exempelvis lastbilar. Formen på varumärket och produkten skiljer sig ju då åt en del.

II - för teknisk funktion

Det andra undantaget skall förstås sätta stopp för att sådant som patentskyddet skall användas till, tekniska lösningar, får ett alltför i tiden långtgående skydd. Patentskyddet är, med ett begränsat undantag för medicinska substanser, "bara" 20 år långt som mest.

Att det är så "kort" beror ju på att andra skall kunna tillgodogöra sig den tekniska utvecklingen mer direkt inom en rimlig tid. En viktig del i patentskyddet är annars att man ges monopol i utbyte mot att uppfinningen publiceras så att andra kan dra nytta av den tekniska utvecklingen och föra den vidare.

Eftersom det aldrig kan bli aktuellt med att varumärkesskydda en idé i sig, ett varumärke måste ju specificeras och kunna sättas på pränt genom att vara grafiskt återgivbart, är det utformningar som i sig fyller en teknisk funktion som faller in under undantaget. I vissa fall skulle de aktuella utformningarna även kunna designskyddas.

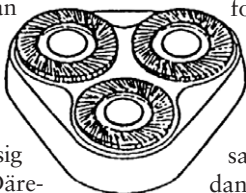
Den i praktiken verkliga banbrytaren när det gäller detta undantag var Philips och deras trehövdade PHILISHAVE rakappar. I jakten på kopior i olika länder, bl a i Sverige, fick man mothugg och skarpa ifrågasättande av deras gamla varumärkesregistrering för det triangelformade rakhuvudet med tre roterande rakskär.

Det slutade med att EG-domstolen slog fast att det inte hjälpte att det gick att komma fram till samma rakresultat med alternativa placeringar av de tre rakskärren. När en utformning de facto huvudsakligen fyller tekniska funktioner, både i rakeffekt och konstruktion så faller den in under undantaget. Att utformningen sedan

i praktiken fyller en mycket stark känneteckenseffekt spelar ingen roll. Läs mer om fallet i BN 6/02.

III - när själva utformningen skapar "värdet"

Det allra ovanligaste av de tre undantagen är det sista - när det handlar om en form som ger varan ett betydande värde.



Vad betyder då det? Jo, det betyder att utformningen som man vill skydda som varumärke samtidigt ger produkten ett betydande värde.

När man funderar något varv till på detta inser man att det som utmärker uppmärksam design ofta är att det är utformningen i sig som uppmärksammas och som skapar ett värde, kanske betydande.

Redan om man tittar på skickligt ergonomiskt designade skruvmejselhandtag kan man fundera över huruvida dessa klarar något av de två sistnämnda undantagen. Utformningen fyller definitivt en teknisk funktion, ergonomi och optimerande av vridstyrka, och det är definitivt utformningen av handtagen som ger skruvmejslarna dess värde.

Det är snarast svårt att idag hitta en produkt vars utformning inte har ett högst betydande värde för produktens potential på marknaden. Skall då inga produktutformningar kunna registreras som varumärke?

Mot den bakgrunden har nog de flesta sett det tredje undantaget just som ett extremt undantag, men nu har besvärskammaren vid OHIM satt ner foten och vill stoppa en ansökan från B&O. Läs mer nedan.



Undantagen är oöverstigligen

Sedan en tid tillbaka har EG-domstolen dessutom slagit fast att de tre hindren är oöverstigligen.

När det gäller de andra hindren koppelade till varumärkets förmåga att kunna fungera som ett kännetecken så går dessa att i nästan alla fall kliva över med allfixaren "användning&inarbetning".

Är varumärket använt, och därigenom har visat sig kapabelt att särskilja och fungera som kännetecken, kan det registreras, trots ursprungliga brister av skilda slag. Är märket dessutom så väl använt att det har blivit inarbetat i målgrupperna, ja

I KORTHET

Vill du registrera något som varumärke som kan uppfattas ha teknisk funktionalitet?

- Kan det överhuvudtaget uppfattas som ett varumärke?
- Har det en teknisk funktion?
- Det spelar ingen roll om konsumenterna uppfattar funktionaliteten i designen, det skall avgöras objektivt och om så behövs med experthjälp.
- Man tar inte hänsyn till icke väsentliga särdrag, sådana som inte fyller någon teknisk funktion.
- Att det finns alternativa utformningar med samma tekniska funktion och effekt är irrelevant för bedömningen.
- Det enda som skall bedömas är det som framkommer grafiskt i varumärkesansökan, det man ser. Men även detaljer som inte syns, som lego-klossens undersida, kan tas med i bedömningen som vanlig bevisning kring funktionaliteten.
- Detta undantag från registrerbarhet är oöverstigligen.

Klarar din design detta?

då är det inte mycket som kan stoppa från registrering - förutom undantagen och ett par skäl till.

I domen där nederländska domstolar ansåg att jeansdekor på G-STAR-jeans föll in under det tredje undantaget och nekades registrering har EG-domstolen slagit fast att de tre undantagen är av den karaktären att de inte går att övertrumfa ens genom inarbetning.

Skälet är att en registrering skulle ge märkesinnehavaren ett i tiden obegränsat monopol på något som det finns andra immateriella skyddsformer som design, patent och upphovsrätt för. Alla dessa är i tiden begränsade för att inte någon skall kunna få en orimligt utvecklingshämmande monopolställning. Läs mer om jeansfallet i BN 7/07.

De danska exemplen

På nästa uppslag följer nu de två danska fallen; först B&O-högtalaren och sedan LEGO-klossen. I den relativt omfattande genomgången presenteras även huvuddelarna i deras argument för ett varumärkeskydd för deras respektive design. Skulle du ha resonerat annorlunda?

Det är skillnad på IP-konsult och IP-konsult

I grund och botten handlar IP-konsultens arbete om att säkerställa rättighetsinnehavarens konkurrensfördelar. Men verkligheten innebär ofta att en onödigt stor del av arbetstiden går åt till administration och rent rutinarbete. Ett rutinarbete som dessutom måste skötas med extrem noggrannhet.

Och som kostar pengar.

En IP-konsult som samarbetar med Patrafee kan fokusera till hundra procent på sin egentliga uppgift – resten tar vi hand om. Vi har be-

vakat och betalat avgifter för immaterialrättigheter i tre decennier, så vi kan lova att vi sköter det säkert, effektivt och till en låg kostnad.

Och ärligt talat kan vi nog också lova att IP-konsulterna inte sörjer sitt rutinarbete. Med Patrafee som administratör får de ju tid att vara just IP-konsulter, och ingenting annat.

Där ligger skillnaden.

B&O-HÖGTALARE FICK PROBLEM FRÅN BÖRJAN

Vi börjar bakifrån med det tredje och ovanligaste undantaget, och frågan om vi nu har sett starten på en helt ny utveckling där toppdesign blir allt svårare att skydda som varumärke.

Redan 1991 lanserade danska Bang & Olufsen sin hyllade högtalarmodell BEOLAB 8000. "Designikon" är en vanlig kommentar när det gäller högtalaren.

Efter många år, 2003, ansökte B&O om registrering av utformningen som tredimensionellt EG-varumärke.

Problemen kom direkt. Handläggaren vid OHIM sa nej till registrering, men inte med hänvisning till undantaget utan med hänvisning till att designen saknade särskiljningsförmåga. Granskaren ansåg alltså att utformningen inte uppfattas som ett kännetecken av konsumenterna, utan endast som en varuutformning.

Inte ens B&O:s omfattande bevisning om användning fick handläggaren på fall.

STARKT KÄNNETECKEN I B&O:S ÖGON

B&O överklagade och betonade att högtalarens utformning, som är inspirerad av en orgelpipa, är mycket särpräglad och det finns ingen ens avlägset liknande högtalare på marknaden. B&O noterade också att den totala marknadsandelen inte är så stor i relativa tal beroende på att det är en "high-end" produkt som kostar runt 15 000 kronor paret. Detta gör målgruppen begränsad och köp sker först efter noggrant övervägande. Men i målgruppen har designen också under årens gång fått en stark känneteckensfunktion.

B&O hade för säkerhets skull med intyg om att utformningen inte på något sätt hade en teknisk funktion, och alltså skulle kunna hindras av undantaget för funktion.

En detalj är att B&O inte anser sig behöva, och därför inte har, någon märkning med varumärkena B&O eller BEOLAB 8000 på högtalaren. Det är ju utformningen i sig som är kännetecknet.

NEJ I NÄSTA INSTANS

Besvärskammaren höll emellertid med handläggaren och sa att även om designen har betydelse vid köp av högtalare så är det bara som just produktdesign den har betydelse. Det är enligt besvärskammaren inte så att designen även fyller en känneteck-



ensfunktion, den har ingen särskiljningsförmåga. Den rollen har högtalarnas traditionella varumärken. B&O hade inte lyckats övertala kammaren om något annat.

Kammaren påpekade att bara för att designen är ovanlig så betyder inte det att den uppfattas som ett kännetecken.

När det gällde effekten av användningen sa kammaren att bevisningen var fokuserad på dansk- och engelskspråkiga länder, samt gällde material där även varumärket BEOLAB 8000 var med, vilket gjorde det svårt att se vad målgruppen uppfattade som varumärke. Materialet var i stor utsträckning kataloger och återförsäljares reklam. Dessutom efterlyste kammaren siffror över annonseringen m.m. som visade på omfattningen av användningen.

Därmed hade B&O inte lyckats övertyga besvärskammaren om att designen ens efter användning uppfattades som ett kännetecken av målgruppen.

TREDJE GÅNGEN GILLT

Därefter började det ljusna för B&O. I Förstainstansrätten, som är tredje instans, drev B&O sin linje och fick dessutom visst stöd från OHIM. Besvärskammarens stränga synsätt på registrerbarheten hos design kunde inte ens OHIM acceptera!

Även musikmöbel

B&O söker varumärkesskydd för högtalarens design, inte bara för högtalare utan även för "musikmöbel".

OHIM lyfte fram undantaget och dess funktion av räddningsplanka för att stoppa registrering av design som är mer design än kännetecken, och spelar en avgörande roll för målgruppens eventuella köp.

Förstainstansrätten inledde med att slå fast att marknadsstrategier och prissättning inte "registreras" genom en varumärkesregistrering och är därför irrelevanta för bedömningen av registrerbarheten. Därmed bortsåg rätten från B&O:s argument om att det rör en "high-end"-produkt och att målgruppen därmed är begränsad. Registrerbarheten, däribland särskiljningsförmågan, skall bedömas utifrån hur en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsumant uppfattar designen.

"designen skapar ett väsentligt värde till en produkt när designen har potential att i stor utsträckning styra konsumentens köpbeteende."

Å andra sidan fick B&O sin vilja igenom till viss del ändå. Rätten förklarade nämligen även att eftersom det handlar om högtalare, hållbara och tekniska produkter, så är konsumenten extra uppmärksam vid val mellan högtalare.

Konsumenterna inte vana vid 3D-varumärken

Förstainstansrätten fortsatte med att konstatera att konsumenterna inte är vana att se och uppfatta 3D-design, produktutformning, som varumärken. Det är ord- och figurmärken som är de vanliga varumärkena i konsumenternas ögon.

En effekt av detta är att endast 3D-varumärken i form av produktutformning som avviker markant från gängse utformningar anses kunna fylla en känneteckenseffekt.

Rätten anser att B&O:s högtalare har en "striking design", och lyfter då fram den

runda penn- eller orgelpipsformen och konen som gör att högtalaren knappt nud-dar bottenplattan.

Högtalaren skiljer sig markant från andra högtalare, och rätten konstaterade att den har en särskiljande funktion så att konsumenterna dels uppfattar formen, dels därmed kan skilja högtalaren från andra producenters högtalare.

Högtalaren har alltså den särskiljningsförmåga som krävs för registrering.

Förstinstansrätten la till, om än indirekt, att har designen en särskiljande effekt så spelar det ingen roll att den även uppskattas rent estetiskt.

Rätten kommenterade dock inget om OHIM:s påpekande om undantaget.

OK I DET FJÄRDE BESLUTET, MEN...

Men undantaget aktualiserades i allra högsta grad när ärendet kom tillbaka till besvärskammaren från Förstinstansrätten för ett fjärde beslut.

Naturligtvis höll kammaren med Förstinstansrätten och kom vid sin omprövning fram till att designen uppfyllde kraven på särskiljningsförmåga, och det i sig oberoende av den omfattande användningen och inarbetningen.

Skulle beslutet ha handlat endast om särskiljningsförmåga i sig så hade alltså BEO-LAB 8000-högtalaren blivit registrerad.

B&O hävdade att kammaren bara skall godkänna ansökan i enlighet med Förstinstansrättens dom. Kammaren höll inte med, utan ansåg sig ha rätt att göra en fullständig bedömning mot bakgrund av rättsens dom.

...SÅ DÖK DÅ UNDANTAGET UPP!

Efter att ha förklarat att de har rätt att återuppta bedömningen i sin helhet gick besvärskammaren in på frågan om undantaget från registrerbarhet hos former som i sig skapar ett stort värde.

Besvärskammaren påpekade varför undantaget finns och att det inte går att komma runt.

Därefter noterade kammaren att BEO-LAB 8000-högtalaren har varit designregistrerad i Danmark. Registreringen upphörde 2006.

Kammaren la till att design när det gäller sådant som möbler även kan skyddas av upphovsrätten.

För säkerhets skull la kammaren till att dessa skyddsformer och det faktum att högtalaren var designregistrerad inte per automatik betyder att varumärkesregistrering är utesluten. Det är fullt möjligt att en form har ett multiskydd.

I korthet

Vill du skydda produktdesign som 3D-varumärke?

- Kan det överhuvudtaget uppfattas som ett varumärke?

- Designen måste sticka ut ur mängden och uppfattas som ett kännetecken av målgruppen.

- Observera att bestämning av målgruppen/omsättningskretsen styrs av varuslaget i sig och inte av marknadsföringens inriktning. Att B&O har en high-end-produkt, och därmed en begränsad målgrupp, var irrelevant.

- Designen får dock i sig inte vara alltför väsentlig för målgruppens val av produkt.

- Att designen är attraktiv och uppskattas är inte detsamma som att den är väsentlig för målgruppens köpbeteende.

- Din egen marknadsföring ger klara indicier på hur stor betydelse designen har för målgruppen.

Klurar din design detta?

Inte byxfallet

Förvånansvärt många tror att EG-domstolens fall om jeans från G-Star innebar att domstolen bekräftade att jeansdekor kan falla in under undantaget. Domstolen berörde emellertid inte alls detta utan från den nederländska domstolen fick EG-domstolen endast frågan om undantaget gick att överkomma genom att bygga upp särskiljningsförmåga i kännetecknet som ansågs falla in under undantaget.

HUR AVGÖR MAN NÄR DESIGNEN ÄR ALLTFÖR VÄRDEFULL?

Besvärskammaren konstaterar att det inte går att läsa ut av EG-förordningen som styr EG-varumärket hur värdet av designen skall bedömas och var gränsen till det oregistrerbara går. Kammaren kom dock genom tolkning fram till att:

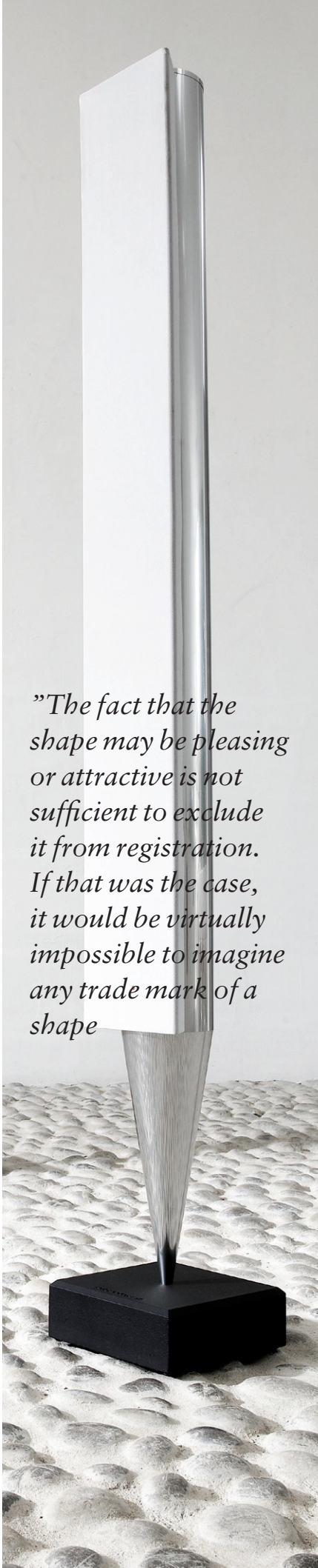
”designen skapar ett väsentligt värde till en produkt när designen har potential att i stor utsträckning styra konsumentens köpbeteende.” (fritt översatt)

Kammaren förtydligade att det är när designen är den enda eller ett av de väsentliga skälen till varför produkten köps. Som exempel tog kammaren upp möbler, de köps normalt för utseendet, designen.

Den aktuella designen behöver dock inte vara det enda som ger produkten dess värde, för att designen skall falla in under undantaget.

Därefter försöker kammaren ta död på oron för att produktdesign aldrig skall vara registrerbar som varumärke. ”The fact

”The fact that the shape may be pleasing or attractive is not sufficient to exclude it from registration. If that was the case, it would be virtually impossible to imagine any trade mark of a shape



that the shape may be pleasing or attractive is not sufficient to exclude it from registration. If that was the case, it would be virtually impossible to imagine any trade mark of a shape, given that in modern business there is no product of industrial utility that has not been the subject of study, research and industrial design before its eventual launch on the market”.

I domens avslutning är kammaren emellertid mer krass, se mer nedan.

Kammaren poängterade också att insidan av produkten, alltså tekniken i detta fall det utmärkta ljudet, eller produktens pris är irrelevant för bedömningen.

HUR SER B&O SJÄLVA PÅ DESIGNEN?

Det säger ju sig självt att även om man har kommit fram till kammarens riktlinjer så är det inte lätt att bedöma. Därför pekade kammaren ut två indikationer värda att beakta:

- Hur ser företaget själva på designen som marknadsföringsredskap?
- Hur ser konsumentbeteendet ut?

Med de indikationerna gör B&O ett praktfullt självmål genom sin marknadsföring. Kammaren pekade på att B&O inte bara talar om designen utan lyfter fram den i sin marknadsföring. Påståenden som ”unik design”, ”design ikon”, ”klassisk design” osv finns det gott om i B&O:s kommunikation:

”It follows that the applicant itself argues over and over again that one of the essential selling features of its loudspeaker, if not the primary one, is the design, i.e. the attractiveness and eye-appeal of the design sells the BeoLab loudspeaker.”

Tyvärr tar kammaren inte upp den aspekten att i princip alla företag som satsar på och lyckas i sin produktdesign idag använder den som ett kraftfullt marknadsföringsvapen, vilket gör att designen helt klart påverkar köpbeteenden i mycket stor utsträckning generellt i de flesta branscher.

När det gällde konsumenternas beteende och hur mycket de påverkas av designen tog besvärskammaren vägen över Internet. I domen listas, med webbadresser, olika återförsäljare samt begagnatsäljare på Ebay som alla betonar högtalarnas design.

SLUTSATSEN LÖD...

Bevisen visar enligt besvärskammaren att:

”the loudspeaker in question is not so much perceived as an appealing loudspea-



ker but as a kind of pure, slender, timeless sculpture for music reproduction in the shape of an organ pipe balancing lightly on a small square base...The shape in itself is the decisive element for the appreciation by the relevant consumer, who will see in the shape a substantial value of the product.”

Kammaren påpekade därefter att man även måste se huruvida designen som ansökan omfattar endast (exclusively) består av det som skapar värdet i designen. Det är först då som undantaget aktualiseras. Kammaren ansåg sig tvingad av reglernas formulering att se mycket strängt på detta. Det räcker inte att de väsentliga särdragen i utformningen skapar värdet i designen utan utformningen skall endast bestå av det värdeskapande.

Detta resonemang går stick i stäv med hur Förstinstansrätten resonerade kring det andra undantaget för funktionalitet i LEGO-fallet, se mer nedan.

I det här fallet skapade dock denna stränghet inga gränsdragningsproblem. Ingen del i högtalarens design kan isoleras från helheten, noterade kammaren.

B&O-högtalaren är inte registrerbar som 3D-varumärke i sig. Utformningen måste kunna användas av konkurrenter eftersom den endast är:

- iii) en form som ger varan ett betydande värde.

DOMENS BETYDELSE FÖR DESIGNERS

Avslutningsvis lyfte besvärskammaren fram att det finns en hel del kritik mot detta undantag där design som i sig skapar ett väsentligt värde för produkten inte kan registreras som varumärke.

Kritiken handlar om att man straffar skickliga designers som skapar sådant som sticker ut ur mängden. Är balansen verkligen rätt?

Besvärskammaren konstaterar bara att så må det bli. Det hela baseras ju på att lagstiftaren har valt att införa detta undantag, för att istället prioritera de tidsbegränsade designskyddet och det upphovsrättsliga skyddet av design.

Att försöka få monopol på värdefull design är ett missbruk av varumärkesrätten, avslutar besvärskammaren sin dom.

Vi får se om Förstinstansrätten håller med besvärskammaren, när ärendet återigen dyker upp där – nu med frågan om värdefull design.

Målnr R497/05-1

För teknisk funktion

LEGO-kloss

Så snart det var möjligt, dvs första april 1996, lämnade Lego in en-EG-varumärkesansökan för ett 3D-varumärke i form av deras rektangulära grundkloss med åtta knoppar på ovansidan. Ansökan omfattar klossen sett snett ovanifrån (se bild).

Ansökan har hittills lett till fyra avgöranden kring EG-varumärket, förutom alla avgöranden på andra håll runt om i världen kring klossen.

Till en början godkändes ansökan under 1999 av granskaren vid registreringsmyndigheten OHIM, baserat på att Lego hade visat särskiljningsförmågan genom användning.

Legos stora trätobroder, kanadensiska Mega Bloks (numer verksamt under företagsnamnet Mega Brands), invände emellertid mot registreringen och invändningsavdelningen började behandla ärendet.

Svenska Biltema hakade på invänd-

ningen. Biltema fälldes för övrigt i Marknadsdomstolen för vilseledande efterbildning med kinesiska byggklossar. Läs mer i BN 8/04.

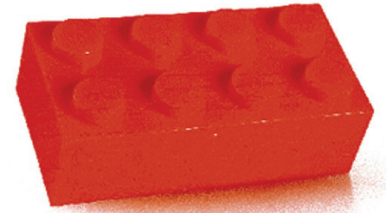
BÖRJADE GÅ EMOT

Invändningsavdelningen inväntade EG-domstolens dom om PHILISHAVE-rakhusvudet som nämns ovan, och beslöt därefter att neka till registrering. Skälet var förstås att utformningen av Legos kloss endast var funktionell och föll in under undantag II.

Lego drev det hela vidare, men utan framgång. Vid OHIM valde man att dra ärendet i Stora besvärskammaren. Kammararen kom till samma slutsats som invändningsavdelningen, varumärket var inte giltigt pga utformningens tekniska funktion.

PATENTET VÄSENTLIGT FÖR KAMMAREN

Kammaren slog dessutom fast att en varu-



märkesregistrering av 3D-former aldrig får bli en väg att kringgå det tidsbegränsade tekniska monopollet som patenträtten erbjuder. I förbigående noterade kammaren att Lego sökte varumärkesregistrering av klossen först efter det att patenten hade upphört.

Kammaren betonade att patenten var "key facts", eftersom kammaren ansåg att patenten var oemotsägliga bevis för det funktionella i klossens utformning. Som stöd för denna bevisnings avgörande

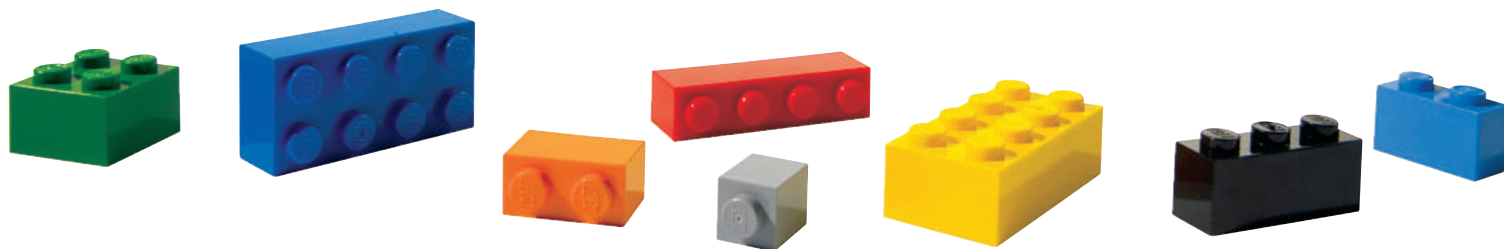


"always at the cutting edge of developments"

Chambers Global

AFFÄRSJURIDIK
IMMATERIALRÄTT
SKATTERÄTT

RYDINCARLSTEN
A D V O K A T B Y R Å



värde pekade kammaren något oväntat på en dom från den amerikanska högsta domstolen.

I en utläggning påpekade kammaren att cirkelformade knoppar enligt all bevisning var tekniskt lämpligast på byggklossar, något Lego självklart inte argumenterade emot.

Därefter tog kammaren upp den väsentliga frågan om knopparnas relativa storlek, och konstaterade att denna påverkar sammanfogningskraften. Mindre knoppar gör klossarna mindre stabila och enkla att ta isär medan större knoppar ökar stabiliteten och den kraft som krävs för att ta isär klossarna. Denna tekniska funktionalitet togs upp i det senaste patentet.

Kammaren citerade ett längre stycke ur patentets beskrivning som tog upp hur den relativa storleken och positioneringen av knopparna på ovansidan och tuberna på klossarnas undersida påverkar sammanfogningskraften.

ÄVEN DET VARUMÄRKESRÄTTSLIGT IRRELEVANTA BEDÖMS

En noterbar detalj i Lego-fallet är att kammaren höll med invändningsavdelningen om att man skall ta hänsyn även till sådant som inte framgår av varumärket!

Hur kommer det sig då att detaljer som inte framkommer, och därmed inte heller skulle ingå i varumärkesregistreringens skyddsomfång, kan vara del i den varumärkesrättsliga bedömningen?

Besvärskammaren förklarar det kryptiskt med att varumärket de facto har dessa funktioner på undersidan och att ovansidans knoppars funktion inte kan förstås på rätt sätt utan att man tar hänsyn

till undersidans utformning.

Lego överklagade förstås.

LEGO-KLOSSEN - FORMEN SKALL KUNNA UTNYTTJAS AV ALLA

DOM Förstainstansrätten fick genom Legos överklagande två delfrågor att bedöma.

Den ena delfrågan baserades på att Lego hävdade att OHIM:s instanser hade misstolkat undantaget för teknisk funktion, i praktiken misstolkat EG-domstolens PHILISHAVE-dom. Lego menar att "endast" gör att undantaget bara gäller "former som saknar icke-funktionella egenskaper", i det fall formerna är både funktionella som rent estetiska så aktualiseras inte undantaget utan en 3D-registrering är möjlig.

När det gäller PHILISHAVE-domen anser Lego att domstolen lämnar öppet för registrering i de fall då det redan finns alternativa utformningar på marknaden eftersom det visar att det inte kan uppstå ett monopol på den tekniska lösningen.

Rätten - Rätten höll inte alls med Lego utan förklarade att EG-domstolen i sin dom hade slagit fast att tolkningen av "endast" är att "icke väsentliga särdrag" som finns i utformningen och som inte fyller någon teknisk funktion inte påverkar bedömningen.

När det gäller EG-domstolens dom så lämnar den inte öppet för något, konstaterade rätten och citerade ur domen:

"registreringsförbudet [...ska...] tillämpas på ett tecken som består av den [aktuella] formen, även om det skulle finnas andra former med hjälp av vilka detta tekniska resultat kunde uppnås".

Ett annat citat gällde syftet med undantaget:

"att skydda ett syfte av allmänt intresse, nämligen att en form vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion [...som...] kan användas av alla".

"att skydda ett syfte av allmänt intresse, nämligen att en form vars väsentliga särdrag fyller en teknisk funktion [...som...] kan användas av alla".

PATENTET VISAR ATT KNOPPARNA INTE DUGER TEKNISKT

Den andra delfrågan som Lego förde fram handlade om hur man skall se på deras 3D-varumärke/klossen.

Lego menar att OHIM:s instanser inte har identifierat varumärket på rätt sätt eftersom de har tagit med undersidans tekniska funktion i bedömningen, trots att undersidan inte syns när man ser på varumärket/klossen. Instanserna har missbedömt funktionaliteten i de delar av klossen man ser.

Lego har högst medvetet bara sökt 3D-registrering av klossens ovansida.

De har också gjort marknadsundersökningar som klart och tydligt visar att klossens form kopplas till Lego och inte till byggklossar i allmänhet. Lego hävdar att det är hur målgruppen uppfattar klossen som är relevant, inte huruvida experter kan förklara utformningens tekniska effekter.

Lego tar hjälp av sitt tidigare patent på klossen, eftersom de cylinderformade knopparna på klossen inte omfattades av patentet, eller för den delen var patenterbara. Funktionen är alltså inte beroende av den särskilda utformningen på knopparna som Lego har valt.

I patentet angavs det att knopparna på

klossens ovansida företrädesvis skall, alltså inte måste, vara cylinderformade. Det talades inte heller om cylinderformade knoppar i patentet utan om en cylinderformad struktur. Lego fortsätter förklaringen:

”Den tekniska termen cylinderformad omfattar dessutom ett obegränsat antal cylindriska former med skilda utseenden. Någon ensamrätt har således aldrig förelagat i form av ett patent som täcker en cylinderformad struktur.”

MARKNADSUNDERSÖKNINGAR OCH ALTERNATIVA FORMER ÄR IRRELEVANTA

Rätten – slog först fast att eventuell funktionalitet i de väsentliga särdragen i utformningen skall bedömas objektivt och inte utifrån subjektiva uppfattningar.

Eftersom det inte alls är säkert att konsumenterna har den tekniska kompetens som krävs för denna objektiva bedömning är deras åsikt och därmed resultat av marknadsundersökningar irrelevanta. Även om rätten inte uttryckligen säger det får alltså experternas syn stor betydelse inom ramen för undantagets formulering.

När det gäller vad som skall bedömas fick Lego i viss mån rätt, men ändå inte. Rätten slog nämligen fast att det är varumärket såsom det ser ut i ansökan som är det exakta föremålet för det skydd som erbjuds. Eftersom Lego inte på något sätt preciserade sin 3D-ansökan för LEGO-klossen i text utöver bilden på klossen snett uppifrån, så skall *”de väsentliga särdragen identifieras endast på grundval av denna återgivning”*.

När rätten fortsatte noterade den att Stora besvärskammaren ändå hade studerat klossen i sig närmare och kommit fram till att även undersidan av klossen tillhörde de väsentliga särdrag som skulle beaktas i frågan om funktionalitet.

Detta var dock, något förvånande, inget problem i rättens ögon. Rätten ansåg att eftersom kammaren hade beaktat alla synliga särdrag, alltså det kammaren var tvungen att bedöma, så gjorde det inget att den la till andra särdrag.

Tyvärr kommenterar rätten inte alls det faktum att kammaren lät de ”andra” osynliga särdragen få stor betydelse.

Rätten förklarade istället att undersidan och dess betydelse för funktionalitetsbedömningen helt enkelt bara var en del av bevisningen, när den synliga delens funktionalitet skulle avgöras.

Likaså är experternas utlåtanden och det tidigare patentet bara en del i bevisningen och rätten ansågs sig inte ha skäl att ifrågasätta de bedömningar som Stora besvärskammaren gjorde.

Rätten betonade starkt att bedömningen huruvida LEGO-klossens utformning, de väsentliga särdragen i den, är funktionella skall göras utan någon som helst hänsyn till andra former. Man skall alltså vid bedömningen inte alls bry sig om alternativa utformningar, vare sig de är befintliga eller hypotetiska.

LEGO-klossen är inte registrerbar som 3D-varumärke i sig. Utformningen måste kunna användas av konkurrenter eftersom den endast är:

ii) en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat

Målnr T-270/06, dom 12/11 2008

JURIDISK DETALJ

Både Lego och Mega Bloks kompletterade den massiva bevisningen som följde med från ohim till Förstinstansrätten med nyare nationella domar med olika syn på registrerbarheten hos klossen.

Förstinstansrätten kommenterade genom att förklara att de inte accepterade tillskotten som ny bevisning, men väl som praxis som man eventuellt kunde beakta.

Intellectual Property Rights – A Business Opportunity

Your Preferred Partner in Sweden and Europe

Patents • Trademarks • Design
Domain Names • Legal Services
Post-grant / Enforcement • Strategic
Counselling • Annuities & Renewals
Since 1894

YLVA SKOGLÖSA
Ph.D. Medical Research
European Patent Attorney



www.valea.se

valea
TECHNOLOGY & LAW