

MARKNADSDOMSTOLEN SVÅRFLIRTAD

- Svårt att övertyga Marknadsdomstolen i mål om marknadsrättens ”designskydd”; vilseledande efterbildning

Av Christer Löfgren

Förpackningsdesign är enormt väsentligt för att sticka ut i mängden av produkter, inte minst när det gäller vardagliga konsumtionsvaror. Kunderna strosar eller går raskt förbi hyllan och grabbar tag i den produkt de är ute efter, och för man genom sin förpackningsdesign en diskret tillvaro är risken stor att ens produkter står kvar på hyllan när dagen är slut – det gäller att sticka ut.

År 2010 visade sig bli de vilseledande efterbildningarnas år i Marknadsdomstolen (MD), inte mindre än sju domar hade detta som tema.

Med tanke på hur väsentlig produkt- och förpackningsutformning är finns det all anledning att lyfta fram detta i en temartikel.

Skall man inleda med något sammanfattande kan man säga att design på produkter och förpackningar inte alls bara är väsentliga vad gäller stora breda konsumentprodukter, något som märks tydligt i de sju fallen.

Alla fyra förpackningsfall gäller konsumentprodukter. Tre fall rör högst synliga konsumentförpackningar inom vin, godis och energidryck, ett fall rör en mindre känd konsumentförpackning för fläcklösare.

De tre fallen som rör produkter med företag som kunder handlar alla om produkt-, och alltså inte förpacknings-, utformning. En produktutformning som dock torde vara välkänd av alla: en första hjälpen-tavla. En mindre välkänd men ofta

använd produkt, nämligen passerkortshållare. Slutligen en riktig nischprodukt: antidecubitusmadrasser.

Kriterierna

Noterbart är också att MD endast i ett fall ansåg att alla tre kriterierna var uppfyllda och dömde ut ett förbud, alltså att:

- utformningen var särpräglad och
- känd
- samt
- att det verkligen var en vilseledande efterbildning som skapade förväxlingsrisk.

Ny praxis

En annan noterbar detalj var ny praxis från MD. Domstolen slog nämligen i ett av fallen fast att de tär uteslutet att något vilseledande av kommersiellt ursprung skulle kunna ske när köpsituationen är en offentlig upphandling. Veterligen är det första gången som MD lyfter bort en köpsituation som sådan.

MD om särprägel:

”För att en produkt ska anses särpräglad krävs att produktens utformning har en huvudsakligen särskiljande funktion, dvs. har till syfte att ge produkten ett utseende som i estetiskt hänseende skiljer den från andra produkter.”

MD om kändheten:

”Tillräcklig grad av kännedom föreligger om produktens utseende är känt inom omsättningskretsen i så hög grad att den förknippas med en viss näringsidkare.”

MD om förväxlingsrisk

”Bedömningen av förväxlingsrisken ska enligt praxis grundas på en jämförelse av det helhetsintryck produkterna ger och sådan risk ska anses föreligga om produkterna skapar i allt väsentligt samma minnesbild hos mottagaren. Vidare ska förväxlingsrisken bedömas vid en normal inköpsituation.

Hur svårt är det då att övertyga MD och var finns fällorna som gör att det inte blir ett förbud? Förhoppningsvis skall denna artikel bjuda på några svar.

I flera fall fanns andra delfrågor och resultatet av dessa nämns också lite kortfattat vid varje fall.

Reglerna

Först dock en påminnelse om reglerna. Så här skriver MD själva om vilseledande efterbildningar:

”Av 14 § MFL följer att en näringsidkare vid marknadsföring inte får använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.”

Det är alltså de tre kriterierna som nämns ovan som skall uppfyllas, och sedan finns brasklappen om funktionella utformningar.

FALL 1 - VIN

V&S mot kalifornisk vinjätte

Vin-fallet rör den eviga tvisten mellan Vin & Sprit och den kaliforniska vinproducenten Golden State Vintners (GSV) som ingår i jättekoncernen The Wine Group.

Det har varit flera turer i tingsrätt och hovrätt som bl.a. medförde att v&s fick en registrering av varumärket GOLDEN GATE för sina kaliforniska bulkviner hävt eftersom det var registrerat i ond tro. De hade fått uppslaget från GSV:s amerikanska

varumärke GOLDEN GATE. Därtill fälldes v&s för avtalsbrott eftersom de hade åtagit sig att bara sälja vin från GSV under GOLDEN GATE-varumärket, en begränsning v&s inte hade följt. (Läs mer i BN 4/07 om tingsrättens dom, som hovrätten senare fastställde).

I en annan tvist lyckades GSV få två av v&s andra varumärkesregistreringar, två vinetiketter med Golden Gate-bron som motiv, hävda p.g.a. icke användning under fem års tid. Domen överklagades, men hovrätten gav inte prövningstillstånd (läs mer i BN 3/09).

Bakgrunden är, något förenklat, att GSV var leverantör till v&s:s CALIFORNIA WHITE-vin under många år. De hade under dessa år också en del möten, bl a då v&s fick inspirationen till att börja använda GOLDEN GATE som ordmärke, vilket de slutade med efter domen då registreringen hävdes 2006. Till slut sprack samarbetet och v&s slutade att köpa vin från GSV, men fortsatte att sälja CALIFORNIA WHITE respektive RED med nya leverantörer från Kalifornien. Förpackningarna har hela tiden varit designade av v&s:s anlitade formgivare.

GSV – vi äger förpackningarna med GOLDEN GATE-märket

I MD-fallet som är aktuellt här svingades det åt båda håll. I MD hade GSV även stämt Systembolaget vid sidan av v&s.

GSV gick in i tvisten med en central grundförutsättning, nämligen att det var deras vin i deras förpackningar som v&s hade sålt under åren 1999-2005 då varu-

märket var GOLDEN GATE.

Mot den bakgrunden menade GSV att när v&s fortsatte sälja vin i samma förpackningar – eller något modifierade förpackningar – med samma bild utan GOLDEN GATE-märket så var dessa vilseledande efterbildningar på GOLDEN GATE-förpackningarna.

Därtill hävdade GSV att förpackningarna innebar renommésnyltning.

GSV pekade på att tingsrätt och hovrätt hade kommit fram till att v&s:s användning av ordvarumärket GOLDEN GATE baserades på avtal med GSV, samt att endast vin från GSV fick säljas under varumärket. GSV menade att man skulle anlägga samma princip som vid licensgivning, alltså att givaren äger rättigheterna även om det är licenstagaren som satsar pengarna i marknadsföring.

v&s betonade att det handlar om generiska vin, alltså vin som inte är kopplade till viss producent utan till visst geografiskt område, ett annat exempel är Franskt Lantvin. v&s hävdade också att man har haft flera skilda leverantörer genom åren.

Systembolaget var mer kategoriska. GSV har aldrig sålt någon konkurrerande produkt, alltså kan konsumenterna omöjligtvis vilseledas.

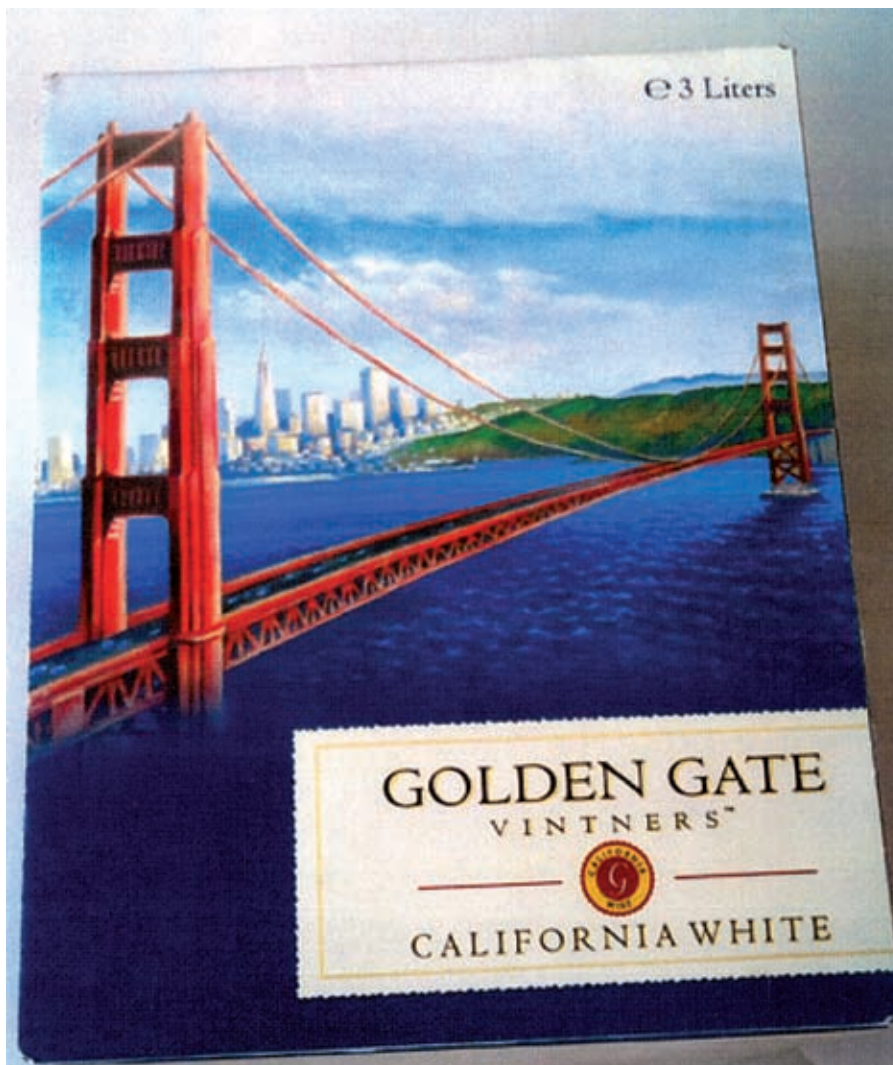
GSV hade inget som kunde efterbildas

DOM

MD behövde inte göra några omfattande bedömningar och resonemang; det hela landade kvickt.

MD pekade på att v&s låg bakom förpackningsutformningarna och har mark-





nadsfört dem, därmed talade allt för att v&s hade rätt till förpackningarna. gsv hade inte visat varför de skulle ha bättre rätt än v&s:

"Att gsv har gett V&S tillstånd att använda orden Golden Gate när GSV har varit leverantör av vinet medför inte att förpackningen är att anse som GSV:s. Således är det i målet inte visat att den förpackning som V&S har marknadsfört tillkommer GSV [...]".

MD skilde alltså på ordmärket och förpackningarna som sådana. Eftersom gsv alltså aldrig hade haft några förpackningar på den svenska marknaden kunde inte v&s:s förpackningar innebära några efterbildningar överhuvudtaget.

DEL II AV VINFALLET

I del två av vinfallet hade v&s stämt gsv för vilseledande efterbildning.

Målet för denna stämning var en prototypförpackning som gsv hade visat upp för

Systembolaget med Golden Gate-bron och San Francisco i bakgrunden och GOLDEN GATE-märket. GSV försökte då sälja in sitt vin hos Systembolaget.

v&s menade att kontakter med Systembolaget innebär att vinet med förpackningen marknadsförs. När det gällde förväxlingsrisken pekade v&s på att både bron och texten California White fanns med på förpackningen och konsumenterna kan tro att det finns ett kommersiellt samband mellan förpackningarna och v&s förpackningar för California-vinerna.

gsv menade att de visade upp förpackningen som en del i de juridiska diskussionerna kring vem som hade rätt till vin med koppling till Golden Gate och att de ville sälja den aktuella förpackningen i Sverige.

MD bedömer särprägel och förväxlingsrisk

DOM

MD började med frågan om gsv hade marknadsfört förpackningen:

"En förutsättning för att V&S yrkande om förbud ska kunna bifallas är att marknadsföring av den i yrkandet aktuella förpackningen har ägt rum. För att en åtgärd ska anses utgöra marknadsföring i MFL:s mening fordras att den faktiskt har vidtagits och t ex inte endast planerats. Det krävs dock inte att någon konkret försäljning har kommit till stånd utan det kan vara fråga om sådant som lansering av produkter som ännu inte släppts ut i handeln."

I detta fall var syftet att få Systembolaget att sälja vinet, och därmed hade gsv marknadsfört förpackningen.

I nästa steg slog MD fast att v&s hade visat att båda deras förpackningar var kända genom mycket höga försäljnings-siffror i tio år. I frågan om särprägel sa MD:

"Därutöver bildar de olika komponenterna på förpackningen/flasketiketten, där den stiliserade och karakteristiska bilden på bron utgör ett starkt framträdande inslag, en helhet som ger förpackningen/flasketiketterna särprägel."

v&s föll emellertid på det tredje kriteriet; förväxlingsrisken. MD beskriver gsv:s förpackning och fortsätter:

"På förpackningen finns det en vit etikett" med texten Golden Gate Vintners California White. Bron på GSV:s förpackning är dock inte stiliserad som V&S brobild utan ger intrycket av att ligga ganska nära Golden Gate-brons faktiska utformning. Mot bakgrund av det anförda och med hänsyn till att allmänt tillgängliga kända namn och företeelser som t ex Golden Gate-bron måste stå var och en fritt att använda (se md 1999:21), ger, enligt Marknadsdomstolens mening, GSV:s förpackning inte ett sådant helhetsintryck att risk för förväxling med V&S förpackning uppkommer."

Med det dömdes inga förbud alls ut.

Målnr C-25/09, domsnr 2010:21

Noterat

Se till att uppfylla de tre kriterierna!
Att det som det snyltas på är:

- känt
- och har särprägel
- och att det som snyltar:
- skapar en förväxlingsrisk

- Men glöm inte bort att du måste kunna bevisa att du äger det som det snyltas på.

Kan artikelnummer vilseleda?

En intressant delfråga i MD-tvisten om vinförpackningar var huruvida artikelnummer kunde vara vilseledande. Inom

"Därutöver bildar de olika komponenterna på förpackningen/flasketiketten, där den stiliserade och karakteristiska bilden på bron utgör ett starkt framträdande inslag, en helhet som ger förpackningen/flasketiketterna särprägel."

få produktkategorier fyller artikelnummer så stor roll som när det gäller vin. De finns med i annonser och det finns inte en vinprovare/-krönikör som inte identifierar vin med både namn och artikelnummer.

GSV hävdade att det var vilseledande när Systembolaget använde samma artikelnummer efter att GOLDEN GATE hade tagits bort som varumärke.

Systembolaget hävdade att det bara var deras interna administrativa nummer och de använder numren hur de vill.

MD behövde bara konstatera att GSV inte hade visat att artikelnumren var kända och uppfattades som kännetecken (MD formulerade sig lite underligt).

Frågan är om något artikelnummer över-

huvudtaget är så känt att det skulle tänkas få skydd, även om de används flitigt?

FALL 2 - GODIS

Gammal välkänd chokladförpackning

Det andra fallet var en kraftmätning mellan två multinationella giganter, Kraft och Mars, även om det var deras respektive svenska bolag som klev upp i MD.

Sedan 1957 har Kraft-ägda Marabou sålt chokladdragerade jordnötter under varumärket "m" i Sverige.

Lanseringen av Mars chokladdragerade jordnötter under varumärket "M&M's" skedde 16 år tidigare, alltså 1941, men först 2009 lanserades produkten i Sverige.

Kraft valde att stämma vid MD och yrka på förbud mot Mars två förpackningar för produkten.

Kraft förklarade att produkten är mycket känd och pekade på den långvariga försäljningen och på en marknadsundersökning som visade att 80 procent av chokladkonsumenterna kände till produkten.

När det gällde förväxlingsrisken menade Kraft att likheterna mellan förpackningarna medför att det kommersiella ursprunget lätt kan förväxlas.

Det är kopian som stämmer originalet

Mars hävdade att målet var ovanligt eftersom det är "kopian" som stämmer "originalet", därför kan inte Mars förpackningar var efterbildningar. Alla element på M&M's-förpackningar har funnits med i alla år, alltså redan innan "m" lanserades.

Mars hävdade dessutom att "m"-förpackningen gjordes än mer lik M&M's-förpackningen efter introduktionen av den senare.

Mars ifrågasatte också att "m"-förpackningarna hade särprägel och att de var kända.

För stora skillnader för förväxlingsrisk

DOM

MD inledde med kriteriet särprägel och sa först att den hade ett för produkttypen "normalt utseende", men MD la till att:

"Det stiliserade m:et sammantaget med förpackningens övriga visuella beståndsdelar ger tydligt uttryck för estetiska överväganden, varför produkten får anses ha sådan särprägel som krävs".

I kändhetsdelen pekade MD på den långvariga försäljningen och marknadsunder-

Immateralrätt

sandart.se

Sandart&Partners Advokatbyrå KB Box 7131 SE-103 87 Stockholm

Tel: +46 8 440 68 00 Fax: +46 8 440 68 10 info@sandart.se Besök: Norrlandsgatan 20



sökningen och sa tveklöst ja.

I fråga om förväxlingsrisken blev det ett lite längre resonemang där MD lyfte fram skillnaderna, som figurerna på M&M's, samt den stora mängden färgade dragéer jämfört med "m"-förpackningens gula färg och chokladfärgade dragéer. Likheten räckte inte heller till:

"På alla i målet aktuella förpackningar har bokstaven m, i snarligt utförande, en framträdande placering, dock med den skillnaden att den förekommer enkelt (Kraft) respektive dubbelt (Mars). Enligt Marknadsdomstolens mening ger de i målet aktuella förpackningarna så olika helhetsintryck att det inte torde kunna föreligga någon förväxlingsrisk".

Kraft lyckades inte heller övertyga MD med den förväxlingsundersökning som de hade gjort. Ett sakkunnigvittne hade stärkt MD:s skepsisim till undersökningen.

Därmed föll Kraft på det tredje kriteriet och det blev inget förbud.

MD la till att de därmed inte behövde ta ställning till Mars argument att det i egentligen var deras produkt som var förebilden för Krafts/Marabous produkt.

Målnr C-29/09, domsnr 2010:29

Noterat

- se till att ha bevis kring kändheten
- en marknadsundersökning räcker inte för att visa på förväxlingsrisk, domarna måste övertygas på fler sätt
- se till att marknadsundersökningen är välgjord

Anmärkningsvärt, MD graderar renommé!

I godisfallet gör MD en anmärkningsvärd bedömning som kan leda långt framöver, och då inte under kontroll.

MD graderade nämligen de två förpackningarna renommé, och enligt vilken måttstock framgår inte.

Kraft hade gjort gällande renommésnyltning, men MD köpte Mars resonemang om att deras produkt hade bättre renommé än Krafts produkt. MD sa:

"denna i förhållande till M&M's förpackningar [inte] anses vara bärare av ett sådant uppmärksamhetsvärde som förutsätts för att renommésnyltning här ska anses vara för handen."

Undrar hur MD har tänkt sig bevisföringen på denna punkt framöver?

FALL 3- ENERGIDRYCK

Tunga siffror kring kändhet

Att RED BULL-burken har särprägel och är känd har MD slagit fast två gånger. Den första gången var 2001 då Red Bull lyckades få stopp på UR ABSO BULL-burken som en vilseledande efterbildning.

Denna gång handlade det om RED BAT-burken som lanserades i mars 2009 av SM Group.

Red Bull lanserade sin dryck 1996 och hade inga större problem att visa att burken var känd med den enorma försäljningen. Som bevisningen denna gång pekade Red Bull på att man under 2003-08 hade sålt 139,7 miljoner burkar i Sverige och 336

miljoner kronor har lagts på marknadsföring. Marknadsandelen var 36,8 procent och man har försäljning på samtliga platser som säljer energidrycker. Även om det inte var relevant i denna tvist nämnde de att den globala försäljning under 2008 var 3,9 miljarder burkar. En marknadsundersökning från 2007 visade att hela 90 procent av svenska konsumenter i åldern 15-39 år hade RED BULL som top-of-mind när det gäller energidrycker.

Särprägel - färgkombinationen

I frågan om särprägel la Red Bull ner stor kraft i argumenterandet kring att färgkombinationen i sig – den silver-blå – hade särprägel. De sa att färgkombinationen är "den primära och viktigaste komponenten av förpackningsdesignen och färgerna täcker förpackningens hela yta".

Red Bull noterade också att färgkombinationen var helt godtyckligt vald och inte hade någon som helst koppling till produkten som sådan. Därtill hade Red Bull en marknadsundersökning där en neutraliserad förpackningsdesign i blå och silver uppfattades som ett kännetecken för drycken.

Förväxlingsrisk

Red Bull lyfte fram likheterna på burkarna och hävdade att RED BAT-burken gav väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenterna som RED BULL-burken. En risk som inte minskar med tanke på inköpsituationen, där många konsu-



UR ABSO BULL,
som stoppades
av Marknads-
domstolen 2001.



RED ROOSTER

menter väljer burk utifrån färgerna.

SM lyfte å sin sida förstås fram skillnaderna som fladdermössen som ger intryck av läppar, och att det är fler färger på RED BULL-burken.

SM menade också att det främst är hur detaljister uppfattar det eftersom SM:s marknadsföring endast riktades mot dessa. Som extern betraktare noterar BrandNews att detta skulle kunna tolkas som att förpackningsdesignen medför att det inte behövs någon marknadsföring mot konsument, man hakar ju på någon annan.

SM tog också upp att priset på energidrycker är en relativt dyr produkt jämfört med andra drycker, vilket gör konsumenten mer observant vid inköp.

Inte färgerna, men väl helheten ansågs särpräglad

DOM

När det gällde kändhet och särprägel pekade MD på sin dom från 2001 och sa att det fortfarande gällde, RED BULL-burken uppfyllde kraven.

Värt att notera är att Red Bull därmed inte alls fick gehör för sitt resonemang om att färgkombinationen i sig skulle vara särpräglad. I domen 2001 sa MD att både förpackningens form och färger hade likheter med andra burkar och därför saknade sär-

prägel. Den undersökning kring blå/silver som hade gjorts denna gång kommenterades inte alls av MD.

Däremot hade RED BULL-burken i sin helhet särprägel, den var "mycket karaktäristisk" genom texten, tjurarna och den gula cirkeln.

Tydlig förväxlingsrisk

När det var dags för bedömningen av förväxlingsrisken betonade MD att det är helhetsintrycken av burkarna som skall jämföras och att frågan är huruvida de ger "i allt väsentligt samma minnesbild" hos konsumenterna.

Därefter avfärdades SM:s argument att detaljisterna skulle vara måttstocken av MD. Det handlar om en konsumentförpackning och därmed är konsumenterna målgruppen.

Argumenten från SM Group om de skillnader som finns på förpackningarna fick inget gensvar hos MD. Istället sa domstolen:

"Förutom att samma dominerande färger i blått och silver förekommer på båda förpackningarna är varumärket "Red Bat", i likhet med "Red Bull", angivet i röd text och centralt placerat ovanför en djurlogotyp. Vidare är texten "energy drink" centralt placerad i röd text precis nedanför djurlogo-

typerna på båda förpackningarna."

Slutsatsen kunde då bara bli följande:

"Med hänsyn till det nu anförda anser Marknadsdomstolen att förpackningarna vid ett flyktigt påseende skapar väsentligen samma bestående minnesbild hos konsumenterna och att det föreligger en tydlig risk för att konsumenter förväxlar den påtalade RED BAT-förpackningen med RED BULL-förpackningen."

RED BAT-burken, som redan före domen hade slutat tillverkas, förbjöds. Idag säljer SM istället energidrycken RED ROOSTER i en helt röd burk.

Mål nr C-15/09, domsnr 2010:4

Noterat

- Det kan vara svårt att få MD att acceptera att någon del av en förpackning skall vara särpräglad.
- Samtidigt kan helheten vara mycket särpräglad
- En konsumentprodukts målgrupp är konsumenterna.
- Det är helhetsintrycken av förpackningarna som skall jämföras.
- Glöm en direkt jämförelse, frågan är huruvida förpackningarna i allt väsentligt ger samma minnesbild.



FALL 4 - FLÄCKLÖSARE

Försökte begränsa omsättningskretsen

Om nu RED BULL-burken klarade kravet på kändhet med stort plus i kanten, gällde motsatsen för fläcklösaren UNI.

De skånska företagen Nielsen Försäljning samt Svend Nielsens enskilda firma Tip-Top Läder å ena sidan och å andra sidan Bengt Andersson och hans Universalbolaget har spenderat en hel del tid och arbete vid skilda domstolar. Fram till den här aktuella tvisten har det gällt allputs-medlet UNIVERSAL (se bl a BN 5/04) och Nielsen-sidan har jagat Andersson-sidan.

Denna gång är det omvänt, Anderssons Universalbolaget stämde de två Nielsen-företagen för deras marknadsföring av fläcklösaren UNI.

I fråga om särprägel pekade Universalbolaget på färgerna och den "fläckliknande figuren".

När det gäller kändheten försökte Universalbolaget snäva in omsättningskretsen så mycket som möjligt; den är "mycket begränsad". Försäljningskanalerna för medlet är mässor, marknader och Internet, och de som köper via nätet är "nästan utan undantag" de som tidigare har köpt produkten på mässor och marknader. Enligt Universalbolaget är UNI-produkten väl känd i dessa kretsar.

När det gällde förväxlingsrisken konstaterade Universalbolaget att den är uppenbar, det enda som skiljer flaskorna åt är att

Nielsen-flaskan har en regnbåge i ena hörnet och saknar grodsymbolen.

Nielsen hävdade att UNI-flaskan inte är särpräglad eftersom det är vanligt med fläcksymboler inom produktkategorin. När det gäller kändheten konstaterade Nielsen att omsättningskretsen är samtliga hushåll i Sverige, och någon bevisning om hur känd produkten var fanns inte.

Lite mer om särprägel

DOM

MD inledde med att precisera kraven om särprägel och kändheten, se citatruta i början av artikeln. Därtill påpekade MD att produkter i sin helhet kan ha särprägel även om de består av grundformer och delar som inte i sig har särprägel.

I bedömningen av UNI-flaskan pekade MD på etiketten, som täcker i stort sett hela flaskan, och sa att vid en samlad bedömning gav den

"tydligt uttryck för estetiska överväganden, varför produkten har sådan särprägel som krävs".

MD la också till att:

"andra fläckliknande figurer liksom beskrivande texter torde förekomma på konkurrerande fläckborttagningsmedel har härvidlag ingen betydelse."

Men bevisning om kändheten saknades

När det kom till kändheten noterade MD

att den årliga försäljningen om cirka 2 500 flaskor till hälften sker via Internet och går till företag samt i en inte obetydlig del till privatpersoner. Därmed är omsättningskretsen avsevärt större än vad Universalbolaget hävdade.

När den enda bevisningen om kändhet bestod av bilder från mässor och utsagor av Andersson själv och en person till, så var man inte ens nära att nå bevisnivån. Universalbolaget lyckades inte uppfylla kravet på att UNI-flaskan skulle vara känd.

Därmed föll alltihop för Universalbolaget och Nielsens flaskor klarade sig från förbud.

Försök med Svarta listan

Universalbolaget försökte sig även på en lurig argumentation, nämligen att grunda förbudsyrkandet på den sk Svarta Listans punkt 13. Varken i den punkten eller i förarbeten talas det om kändhet! MD slog dock fast att svarta listan endast tar upp "vilseledande affärsmetoder", och för att något skall kunna vara vilseledande så måste det som efterbildas vara känt.

Originalprodukt

En detalj i målet var att Nielsen hävdade att det inte kunde vara en vilseledande efterbildning eftersom det de sålde var originalprodukten från Universalbolaget, man hade köpt in och bytt till sig cirka 100

flaskor. Universalbolaget hävdade att så icke alls var fallet. Nielsen hade bara köpt 12 flaskor av originalprodukten och det som Nielsen sålde var kopior.

Nu kom aldrig MD så långt så att den frågan berördes i domen.

Mål nr C-35/09, C-2/10, dom nr 2010:27

Noterat

- Även om inte delarna i sig skapar särprägel kan helheten mycket väl göra det.
- Identifiera din målgrupp/omsättningskrets rätt.
- Underskatta aldrig behovet av bevisning om kändhet.
- Det här är ett intressant exempel på när varumärkesskyddet är så mycket bättre än det marknadsrättsliga. Kravet på kändhet skall aldrig ignoreras – det krävs en hel del för att uppfylla detta. Hade däremot Universalbolaget haft en varumärkesregistrering för flaskan så hade deras sits varit oändligt mycket starkare i en tingsrätt.

FALL 5 – FÖRSTA HJÄLPEN-TAVLA Preciserad och begränsad målgrupp

I det femte fallet är inte längre konsumenterna målgruppen, även om du sannolikt känner igen produkten, istället är det företagsskötorskor, skyddsingenjörer och inköpare av första hjälpen-utrustning som är omsättningskretsen för produkterna – första hjälpen-tavlor.

Cederroth har dominerat marknaden för första hjälpen-tavlor totalt i närmare 30 år, men nu har man uppenbarligen börjat känna sig pressade och har vänt sig till MD i ett par fall.

Denna gång var det Dahl Medical som blev stämnda. Dahl grundades 1994 och har sålt första hjälpen-produkter sedan 1998 och första hjälpen-tavlor sedan hösten 2008, och då en grön sådan.

Cederroth förklarade för MD att det totalt har sålts cirka 600 000 tavlor genom åren, varav en tredjedel under andra halvan av 2000-talet, och att de finns på de flesta svenska arbetsplatser. Som stöd för att tavlan var känd hade Cederroth också gjort en marknadsundersökning med telefon/webbintervjuer med 301 personer ur målgruppen. Av dessa kopplade 52 procent en avidentifierad tavla till Cederroth eller SALVEQUICK (Cederroths varumärke). Hela 74 procent uppfattade tavlan som ett varumärke, alltså att den hade ett visst ursprung.

När det gällde särprägel lyfte Cederroth fram att tavlan är formgiven från este-

tiska överväganden och inte funktionella. Det enda funktionella är facken där förband m m sätts fast. Tavlan har ett tydligt eget formspråk, menade Cederroth och pekade på konkurrenterna Tobin och Akla vars tavlor är helt olika i formspråk.

När det gällde förväxlingsrisk pekade Cederroth på den bestående minnesbild som de två tavlorna ger. De hade även i denna del en telefon/webb-undersökning där 38 procent kopplade en avidentifierad Dahl-tavla till Cederroth eller SALVEQUICK.

Måste vara grön-vita

Dahl pekade på att nöds skyltar skall vara grön-vita, därav färgvalet på båda tavlorna. Dahl menade att utformningen av Cederroths tavla huvudsakligen var funktionellt betingad, det är en "behållare" för förbandsmaterial med det funktionella piktogrammet vars utformning är svår att variera. Därmed kan den inte ha skydd mot efterbildningar.

I frågan om förväxlingsrisken hävdade Dahl att deras tavla har ett eget formspråk och grafisk profil. Självklart lyfte de också fram effekten av den vita ögonduschflaskan samt de tydliga skillnaderna i gröna nyanser på de två tavlorna.

Cederroths förväxlingsundersökning kommenterades av Dahl av två skäl: dels att deras tavla då nyss hade lanserats och resultatet av undersökningen bara speglade Cederroths marknadsdominans, dels att undersökningen inte speglade inköps-situationen eftersom Dahl bara säljer via personliga kontakter och besök.

Visserligen funktionell i mycket, men som helhet särpräglad

DOM MD inledde med att avvärja Dahls argument om tvingande regler för nöds skyltar. Fallet handlade inte om nöds skyltar, och för första hjälpen-tavlor finns inga regler alls kring utformningen.

När det gällde särprägel pekade MD på att det handlar om estetisk utformning och förklarade:

"En utformning som huvudsakligen tjänar till att göra produkten ändamålsenlig och således är tekniskt eller funktionellt betingad kan inte betraktas som särpräglad. En sådan utformning måste få vara tillgänglig för envar, om inte annat följer av särskild lagstiftning. Detta gäller även om alternativa tekniska lösningar står till buds"

I sak pekade MD på tavlans funktionella

delar, men genom tavlans "distinkt eget formspråk som är resultat av estetiska överväganden" så blev slutsatsen att helheten ger tavlan "en sådan egen karaktär att den får anses vara särpräglad".

Att den var känd pekade det mesta på, så det uppfyllde MD:s krav, och Cederroths första hjälpen-tavla uppfyllde alltså de två kriterierna.

Men Cederroth föll på det sista kriteriet – förväxlingsrisken.

Inte ens nära förväxlingsrisk

MD noterade att de två tavlorna har liknande uppbyggnad, men Dahls tavla var "markant ljusare i färgen". Tavlorna har också "egna formspråk där Dahls tavla tydligt skiljer sig från Cederroths."

MD radar sedan upp skillnader som att illustrationerna på Dahls tavla är "betydligt modernare" och upptar nästan hela ytan på respektive förpackning. Sättet att använda företagslogotyper skiljer sig och hyllplanen är olika utformningar, där Dahls hyllplan helt klart är grundare vilket gör att deras förpackningar sticker ut mer. Dahls tavla har inte heller särskilt utformade plåster och sårtvåtsbehållare, men den har den framträdande ögonduschen. MD:s summering lyder:

"Alla dessa omständigheter sammantagna gör att Dahls första hjälpen-tavla har en egen distinkt utformning som tydligt skiljer sig från Cederroths. Detta gör att tavlorna skapar helt olika minnesbilder hos den förhållandevis välinformerade omsättningskretsen."

Premiärkrav i MD

Frågan var då om förväxlingsundersökningen kunde hjälpa Cederroth, och svaret var nej. Huvudskälet var intressant och veterligen aldrig tidigare eller senare använt av MD.

MD sa nämligen att:

"det inte anses klarlagt att förväxlingsundersökningen speglar den verkliga inköpsituationen".

Bakgrunden var att Dahls sa att de endast säljer sina produkter genom personliga kontakter eller säljbesök och aldrig över webben. Samtidigt som undersökningen de facto genomfördes via telefon och respondenten som nämnts ovan fick se bild på en avidentifierad Dahls-tavla på en webbsida.

Att inköps-situationen är relevant vid bedömningen är väl bekant och hade exempelvis en kanske avgörande effekt i ett av Lego-fallen för några år sedan.



Vad som är nytt är emellertid att MD ansåg att en förväxlingsundersökning bör spegla inköpsituationen. Undersökningen skulle alltså tydligen enligt MD ha genomförts med personliga besök och uppvisande av tavlan.

Frågan är hur man då skall göra med exempelvis konsumentprodukter? Måste man hyra in sig i butikshyllor och där ställa upp undersökningsföremålen?

Vi får se om detta krav från MD blir en engångsföreteelse.

I vilket fall ansågs Dahls tavla inte vara en vilseledande efterbildning.

Målnr C-4/09, domsnr 2010:3

Noterat

- Även en produkt som i stora delar är funktionellt utformad kan som helhet anses särpräglad.
- Vilka minnesbilder skapar produkterna som jämförs?
- Har MD slagit fast en praxis vad gäller förväxlingsundersökningar?

FALL 6 - PASSERKORTHÅLLARE

Funktionell, men tillräckliga detaljer för särprägel

Det näst sista fallet rör passerkorthållare, precis som med första hjälpen-tavlorna alltså något som många av oss stöter på dagligdags i praktiken utan att vara målgrupp för.

Fallet gällde såväl den platta hållaren för själva kortet som en rund "yo-yo", alltså den hållardel som man kan fästa på kläderna och som innehåller ett självuppdragande snöre på vilket hållaren fästs.

Precis som i flera av de tidigare fallen är det ett företag som har agerat en del i domstolarna tidigare, då gällde det licenser kring patent respektive varumärket för hållarna och äganderätten.

ExpoGraf CardKeep var de som stämde norska Contriho vid MD och ville ha förbud mot försäljningen av två hållare och en yo-yo som ExpoGraf såg som vilseledande efterbildningar.

Målet gällde även tio påståenden från Contriho där man på skilda sätt förkunnade att de produkter som tidigare såldes under varumärket CARDKEEP och användning av superlativ. Dessa lämnar vi därhän här, förutom konstaterandet att ExpoGraf fick rätt och alla tio påståendena från Contriho förbjöds.

ExpoGraf förklarade för MD hur de med sitt varumärke CARDKEEP är störst på den nordiska marknaden för korthållare, i Sverige är marknadsandelen 80 procent.

I frågan om särprägel hävdade ExpoGraf att deras hållare skilde sig väsentligt från liknande produkter. De lyfte fram de rektangulära hålen i varje hörn såsom varandes något av ett kännetecken i sig för "CARDKEEP-familjen". Därtill lyftes det mjuka formspråket med rundade hörn fram. Yo-yons särprägel låg i en upphöjning.

Att det fanns förväxlingsrisk mellan ExpoGrafs och Contribos korthållare konstaterade ExpoGraf genom påpekandet att det Contriho sålde var CARDKEEP-hållare tillverkade hos den tidigare estniske tillverkaren av originalen, där varumärket var överklustrat.

Vi säljer originalet

Contriho förklarade att det är deras produkt som är originalet eftersom det är deras fabrik i Estland som har originalverktygen. Bara man tar bort CARDKEEP-märket finns det inget hinder för dem att sälja hållarna.

I frågan om särprägel hävdade Contriho att hållarna huvudsakligen var funktionellt betingade, inte kända, och därför inte

var skyddade mot efterbildningar.

Inte särprägel

DOM

MD kom förstås in på gränsdragningen mot funktionell utformning och påpekade att även om en produkt i delar är funktionell så kan helheten ha särprägel.

När det gällde korthållarna och yo-yona konstaterade MD att formgivningen i mycket är bestämd av dess ändamål och funktion, men

"Det finns dock möjligheter till variation i produkternas utseende genom bl a färgsättning, till viss mån storlek samt övriga mindre detaljer."

Här var frågan om de rektangulära hålen och tumgreppet var tillräckligt? MD hänvisade till andra fabrikat av korthållare och yo-yo och slog fast att:

"samtliga aktuella CardKeep-produkter har en standardutformning som i grunden är närmast funktionell och att de estetiska drag produkterna har försetts med inte är av sådan särskiljande art att helheten får anses ha särprägel"

Därmed föll Expograf redan på det första kriteriet, avsaknad av särprägel.

Målnr C-27/08, domsnr 2010:2

Noterat

- Ja, även i mycket funktionella produkter kan anses ha särprägel vid en helhetsbedömning.
- Men särprägel måste bedömas med hänsyn till konkurrerande produkter.

FALL 7 - MADRASS

Funktionell utformning eller särprägel?

I det sista fallet var det ett företag med erfarenhet från Högsta domstolen som stämde

vid MD. Gate Rehab vann en kamp om en designregistrering för en rollator i HD (läs mer i BN 5-6/09).

I MD stämde konkurrenten Parir för att få till ett förbud för försäljningen av deras PREVENTO-madrass som finns i några skilda modeller.

Gate är exklusiv återförsäljare av en amerikansk antidecubitusmadrass, SOFCARE 840, sedan 2004. Madrassen har sålts i Sverige sedan slutet av 1990-talet. Gate förklarade att madrassen används för förebyggande och behandling av även de svåraste trycksåren. Den är unik och har varit patenterad, men patentet har löpt ut.

När det gäller särprägel hävdade Gate att deras SOFCARE 840 är formgiven ur estetiskt hänseende, inte funktionellt, för att särskilja madrassen från andra tillverkarens madrasser. Den har visserligen strikt funktionella delar, men utseendet på luftcellerna har inget med funktion att göra.

Gate talade också om "förvärvad kommersiell särprägel", utöver den ursprungliga särprägel.

I frågan om kändhet pekade Gate på att madrassen är en av de mest sålda antidecubitusmadrasser med en marknadsandel om 60-70 procent. En marknadsundersök-

ning i den nichade målgruppen inköpare, distriktssköterskor och arbetsterapeuter visade att 69 av 75 tillfrågade förknippade bilden av madrassen med "SofCare, Gate Rehab, en antidecubitusmadrass eller en madrass för trycksårsprevention". Av de tillfrågade kopplade 28 procent madrassen till Gate och 68 procent uppfattade madrassen som ett kännetecken, alltså kopplade den till ett visst ursprung.

I förväxlingsdelen pekade Gate på att deras och Parirs madrasser var i det närmaste identiska.

Upphandling hindrar förväxlingsrisk

Parir förklarade hur man genom ändrade upphandlingsregler 2006 gav sig på en ny nisch, statiska luftmadrasser – alltså antidecubitusmadrasser. Man tog fram den kravspecifikation som köparna har på denna typ av madrasser och lät tillverka och lansera sin PREVENTO SOFT-madrass.

Man ville särskilja sig från andra statiska luftmadrasser och gjorde det genom färgen, ingen annan aktör sålde vita madrasser vilket man valde för PREVENTO-madrasserna.

Att Gates madrass skulle ha särprägel

avfärdade Parir med: "De statiska luftmadrasser som finns på marknaden, både nationellt och globalt, är av funktionella och tekniska skäl i stort sett identiska med varandra i fråga om utseende och form. Utformningen av denna typ av luftmadrass har varit vedertagen i 20 år."

Parir hävdade också att SOFCARE 8409 inte var känd i omsättningskretsen och de ifrågasatte undersökningen pga det lilla urvalet.

När det kom till förväxlingsdelen tog Parir fram ett sällan, om någonsin, använt argument. Parir menade nämligen att eftersom denna typ av madrasser köps in via upphandlingsförfaranden så finns det inget utrymme för förväxling. Anbudet går igenom så noga så förväxling kan inte ske.

Förvärvad särprägel?

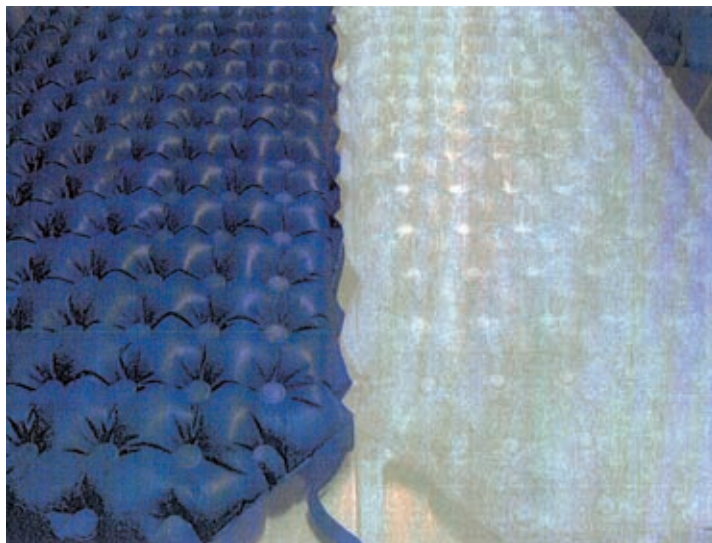
DOM

Återigen fick MD komma in på det faktum att även om produktens grundform bestäms av funktionella hänsyn kan helheten skapa särprägel.

Den här gången blev det nästan lite patentkänsla när MD beskrev madrasserna

HEIDENSTAM^{LEGAL}
VARUMÄRKEN DESIGN UPPHOVSRÄTT DOMÄNNAMN MARKNADSRÄTT

www.heidienstamlegal.se



och madrassdelarnas funktion. Och MD:s slutsats löd:

"... måste madrassernas utformning i grunden anses vara funktionellt och tekniskt betingad och några framträdande estetiska element, förutom färg, som ger madrassen ett utseende som i estetiskt hänseende skiljer den från andra produkter och därmed gör den särpräglad kan inte iakttas. I enlighet härmed kan madrassen SofCare 840 inte anses särpräglad i mfl:s mening."

Då blev nästa fråga huruvida Gates madrass hade förvärvat särprägel. MD sa direkt att det ställs höga krav för att detta skall kunna ske, när det gäller lång tid på marknaden, omfattande exponering m.m.

I detta fall hade Gate endast bevisning i form av en marknadsundersökning, i övrigt var alla uppgifter sådana som kom fram i förhör med företrädare för Gate. Detta räckte inte alls för att blidka MD och därmed hade Gate inte visat att madrassen

hade förvärvat särprägel.

Något särskilt om kändhet i övrigt berörde inte MD, istället avslutade domstolen med ett dråpslag som gjorde fallet lönlöst för Gate.

Ny praxis från MD

Men särprägel och kändheten spelade ingen roll.

Det som gjorde det hela lönlöst för Gate var följande principiella ståndpunkt från MD:

"Dessutom har i målet framkommit att de aktuella produkterna uteslutande marknadsförs genom offentliga upphandlingar. I en sådan köpsituation framstår det som uteslutet att något vilseledande om kommersiellt ursprung skulle kunna äga rum."

Sedan kan man ju också fråga sig varför MD tog upp alla aspekter på särprägel, om nu förväxlingsrisk i vilket fall var utesluten!

Målnr C-10/09, domsnr 2010:22

Noterat

- Ett exempel på när särprägel inte fanns pga att formgivningen var funktionell och inget extra som kunde skapa särskiljningsförmåga och därmed ge särprägel.

- Observera beviskraven, påstår du som här att produkten har förvärvat särprägel så krävs handfasta bevis.

- MD slog fast ny praxis, nämligen att det inte kan ske vilseledanden om kommersiellt ursprung vid offentliga upphandlingar!

SLUTSATSER

Den här sammanställningen visar framförallt att det inte bara är att vända sig till MD och tro att det är enkelt att stoppa efterbildningar, även när de i praktiken är identiska med originalet.

Man måste vara medveten om att MD upprätthåller relativt höga krav på bevisning. En effekt av detta är att vittnesmål från parternas representanter ofta tas med en nypa salt om inte de stöds av mer

handfast bevisning.

Av de tre kriterierna är onekligen särprägel det enklaste att uppnå, även om delar i formgivningen är funktionella eller typiska för produktkategorin.

Skall du hävda att din produkt är känd, tänk till ordentligt vad gäller målgruppen, också kallad omsättningskretsen. Hur stor är den egentligen? Det är i den kretsen produkten skall vara känd.

En fråga som aldrig fick sitt svar här är effekten av om det egentligen är efterföljaren som är originalet. Det skulle vara intressant att se MD:s resonemang kring en sådan detalj.