



SVEA HOVRÄTT  
Patent- och  
marknadsöverdomstolen  
Rotel 020112

**PROTOKOLL**  
2017-10-18 och  
2017-11-27  
Föredragning i  
Stockholm

Aktbilaga 29  
Mål nr PMÖÄ 2389-17

## **RÄTTEN**

Hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Ulrika Ihrfelt och Adrian Engman, referent, samt  
tf. hovrättsassessorn Johan Holmquist

## **FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE**

Hovrättsfiskalen Mirjam Gordan

## **PARTER**

### **Klagande**

J.J.

### **Motpart**

Patent- och registreringsverket  
Box 530  
826 27 Söderhamn

## **SAKEN**

Registrering av varumärke m.m.

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-02-24 i mål nr PMÄ 14230-16

J.J. ansökte hos Patent- och registreringsverket (PRV) om registrering av ett varumärke, som bestod av formen på en tavelkrok, för varuslaget ”justerbara tavelkrokar i plast” i klass 20. PRV avslog ansökan av det skälet att varumärket inte kunde anses visa sådana särdrag att det i betydande mån avviker från normen eller från vad som förekommer på den aktuella marknaden. Enligt PRV:s bedömning hade tavelkroken inte förmågan att fungera som ett kännetecken för en specifik näringsidkare och saknade särskiljningsförmåga.

J.J. överklagade beslutet till Patent- och marknadsdomstolen samt yrkade bifall till sin ansökan om registrering och, så som domstolen uppfattade honom, att domstolen skulle fastställa att tavelkroken utgör upphovsrättsligt skyddad brukskonst.

Dok.Id 1369635

<b>Postadress</b>	<b>Besöksadress</b>	<b>Telefon</b>	<b>Telefax</b>	<b>Expeditionstid</b>
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-561 675 09	måndag – fredag 09:00–15:00
<b>E-post:</b> svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsöverdomstolen.se				

Patent- och marknadsdomstolen avvisade yrkandet avseende upphovsrättsligt skydd eftersom ett sådant yrkande, enligt domstolen, inte kunde prövas inom ramen för ett registreringsärende. Vidare avslog domstolen överklagandet, sedan den funnit att varumärket saknade inneboende särskiljningsförmåga och att det inte heller var visat att varumärket genom användning hade förvärvat särskiljningsförmåga.

J.J. har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och vidhållit sina yrkanden. Han har dessutom begärt att Patent- och marknadsöverdomstolen ska förelägga PRV att ge in utredning till stöd för myndighetens bedömning att formen på hans tavelkrok inte i betydande mån avviker från vad som är normen eller sedvanligt i branschen.

PRV har motsatt sig ändring.

Parterna har vidhållit vad de tidigare anfört när det gäller frågan om särskiljningsförmåga. I frågan om vilken utredning som PRV måste lägga fram, har myndigheten anfört att det inte bör krävas bevisning för att fastställa vilka former av tavelkrokar som i allmänhet förekommer på marknaden utan att det är notoriskt känt att tavelkrokar ofta består av en rund eller rektangulär platta på vilken det finns en krok eller knopp.

Parterna har därutöver getts tillfälle att yttra sig i frågan om varumärket endast består av en form som följer av varans art eller en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat. J.J. har i denna del anfört i huvudsak att hans tavelkrok kan varieras och att varumärket därmed inte utgör ett hinder för andra företag att tillverka varianter på hans tavelkrok. PRV har anfört i huvudsak att den aktuella formen inte svarar mot någon funktionell egenskap eller teknisk lösning hos en tavelkrok som användare kan komma att efterfråga. Enligt PRV finns vidare inte något i utredningen som leder till slutsatsen att utformningen i det aktuella avseendet skulle tillgodose endast det med varan avsedda tekniska resultatet.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

**BESLUT** (att meddelas 2017-12-15)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår J.J.:s begäran om att Patent- och registeringsverket ska föreläggas att ge in utredning.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.

### **Skälen för beslutet**

#### *Föreläggande att ge in utredning*

J.J. har begärt att PRV ska uppmanas att ge in utredning till stöd för den bedömning som myndigheten gjort i frågan om varumärket saknar särskiljningsförmåga. Varken i PRV:s eller Patent- och marknadsdomstolens akt finns någon sådan utredning som J.J. har efterfrågat och PRV har i Patent- och marknadsöverdomstolen hänvisat till att det är notoriskt känt hur tavelkrokar i allmänhet ser ut. Av vad PRV har anfört får slutsatsen dras att PRV inte har någon sådan utredning som J.J. avser. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att det då saknas lagstöd för att ålägga PRV att ge in en utredning. Redan av detta skäl ska J.J.:s begäran avslås.

#### *Prövning enligt varumärkeslagen*

#### Rättsliga utgångspunkter

Enligt 1 kap. 4 § varumärkeslagen (2010:1877) kan ett varumärke bestå av t.ex. formen eller utstyrelsen på en vara, förutsatt att tecknet har särskiljningsförmåga. Närmare bestämmelser om det grundläggande kravet på särskiljningsförmåga anges i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen.

För varumärken som endast består av formen på en vara finns dessutom specifika registreringshinder angivna i 1 kap. 9 § och 2 kap. 4 § varumärkeslagen, vilka har sin motsvarighet i artikel 3.1 e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet). Av bestämmelserna följer att ett varumärke inte kan registreras om det endast består av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat eller en form som ger varan ett betydande värde.

De registreringshinder som specifikt avser formen på en vara ska prövas före en eventuell bedömning av varumärkets särskiljningsförmåga (se t.ex. EU-domstolens domar den 12 februari 2004, Henkel, C-218/01, EU:C:2004:88, punkten 36 och den 16 september 2015, Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punkten 40). Detta beror bl.a. på att om något av dessa hinder föreligger kan varumärket aldrig förvärva särskiljningsförmåga genom användning (jfr artikel 3.3 i direktivet och t.ex. EU-domstolens dom den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkterna 74–76). Om inget av de specifika registreringshindren föreligger ska det emellertid också prövas om hinder mot registrering föreligger därför att varumärket saknar särskiljningsförmåga (se t.ex. EU-domstolens dom den 8 april 2003, Linde, C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punkterna 45 och 66–68).

Syftet med de registreringshinder som avser en varas form är att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare ensamrätt på tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare sannolikt skulle efterfråga hos konkurrenternas varor (se t.ex. Philips, punkten 78, och EU-domstolens dom den 18 september 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkten 18). Bakgrunden till detta är att skyddet för varumärken – till skillnad från skyddet för andra immateriella rättigheter – gäller utan tidsbegränsning (jfr t.ex. Hauck, punkten 19, och Nestlé, punkten 45).

Mot ovan angivna bakgrund prövar Patent- och marknadsöverdomstolen först frågan om det föreligger något hinder mot registrering på grund av att formen på det sökta varumärket endast svarar mot varans tekniska funktion. Detta är en rättslig bedömning

som får göras trots att ingen av parterna ansett att registreringshindret i fråga är tillämpligt i detta fall. Några nya sakomständigheter har inte åberopats här (jfr 3 kap. 9 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar jämförd med 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken). Om det inte föreligger något hinder mot registrering enligt 2 kap. 4 § varumärkeslagen ska domstolen pröva om varumärket saknar särskiljningsförmåga.

Är formen nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat?

För att bedöma om ett varumärke endast består av en form på en vara som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat ska först varumärkets väsentliga särdrag identifieras (se t.ex. EU-domstolens domar den 14 september 2010, Lego Juris, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkten 68, och den 10 november 2016, Simba Toys, C-30/15 P, EU:C:2016:849, punkten 40). Det närmare tillvägagångssättet avgörs från fall till fall; antingen kan bedömningen grunda sig på helhetsintrycket av varumärket, eller så kan det först göras en successiv genomgång av de olika beståndsdelar som varumärket utgörs av (se t.ex. Lego Juris, punkten 70). Kännetecknets viktigaste beståndsdelar utgör här de väsentliga särdragen (se Lego Juris, punkten 69). När varumärkets väsentliga särdrag har identifierats ska det göras en prövning av om dessa svarar mot varans tekniska funktion. Med teknisk funktion avses hur varan fungerar och inte hur den tillverkas (se t.ex. Nestlé, punkten 56). Vid prövningen saknar det betydelse att det kan finnas alternativa former med hjälp av vilka samma tekniska resultat kan uppnås. Registreringshindret är alltså tillämpligt om varan har en form som inte har några betydande icke-funktionella beståndsdelar och som endast ger uttryck för en teknisk funktion, oavsett förekomsten av alternativa lösningar. (Se t.ex. Philips, punkterna 81–83 och Lego Juris, punkterna 53–59).

Patent- och marknadsöverdomstolen gör i denna del följande bedömning.

När det gäller de väsentliga särdragen hos det sökta varumärket ansluter sig Patent- och marknadsöverdomstolen i huvudsak till underinstansernas bedömning. Varumärket karakteriseras alltså av en avsmalnande platt oval med två runda knoppar. Mitt emellan

knopparna löper en skåra genom ovalen. Själva plattan har den grundläggande funktionen att utgöra ett fäste för knopparna och för den skruv som ska anbringas genom skåran när kroken fästs i väggen. Samma tekniska resultat kan uppnås med en annan form än en avsmalnande oval. Detta saknar emellertid betydelse i frågan om registreringshinder, eftersom plattan i sig är en beståndsdel av funktionell art. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att det primära ändamålet med såväl skåran som knopparna är att en väl fungerande och justerbar hänganordning för tavlor uppnås. Av handlingarna i ärendet framgår nämligen att tavelkrokens räckvidd möjliggörs just genom att en skåra löper längs mitten av bottenplattan och genom att två knoppar är placerade symmetriskt på var sin sida om skåran. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning svarar samtliga av varumärkets väsentliga särdrag mot en teknisk funktion hos varan.

Att varumärket, såsom J.J. framhållit, som helhet kan ge intryck av en stiliserad uggla är ett resultat av de funktionella beståndsdelarna hos varumärket. Och det förhållandet att de tekniskt betingade beståndsdelarna sedda tillsammans, som en helhet, skapar en dekorativ effekt saknar betydelse för frågan om registreringshinder enligt nu aktuella bestämmelser (se Tribunalens dom den 19 september 2012, Reddig, T-164/11, EU:T:2012:443, punkten 40).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning innebär att det föreligger hinder mot registrering därför att varumärket endast består av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat. Överklagandet i denna del ska alltså avslås redan av detta skäl och det saknas därmed anledning att pröva om varumärket har särskiljningsförmåga.

#### *Prövning enligt upphovsrättslagen*

J.J. har yrkat fastställelse av att tavelkroken har skydd enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i denna del i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att ett sådant yrkande inte kan prövas inom ramen för ett ärende om varumärkesregistrering. Överklagandet ska därför avslås även i denna del.

### *Sammanfattning*

Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort bedömningen att varumärket endast består av en form som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat och att detta utgör hinder för registrering av varumärket. Domstolen har därför inte prövat om varumärket har särskiljningsförmåga. Vidare har domstolen bedömt att det inom ramen för detta ärende inte kan prövas om tavelkroken är skyddad genom upphovsrätt. Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning innebär att överklagandet ska avslås i sin helhet.

### **Överklagande**

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

Mirjam Gordan  
Protokollet uppvisat/