

Varumärkesrättsligt skydd för så kallad trade dress

PER JONAS NORDELL*

”Det varumärket utpekar är varor och tjänster. Detta innebär emellertid inte att endast sådana märken som är anbringade på varor eller förpackningar är varumärken. Om så skulle vara fallet skulle ju servicemärken ej vara varumärken. Ett varumärke kan förekomma på alla tänkbara objekt, men också som ett självständigt föremål. Det avgörande är inte var varumärket utpräder, utan vad det särskiljer.”¹

Enligt varumärkeslagen (2010:1877) (VmL) består ett varumärke av alla tecken som kan *återges grafiskt*, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen har särskiljningsförmåga. Av bestämmelsen, som motsvarar art. 2 i EU:s första varumärkesdirektiv² och varumärkesförordningens³ art. 4. framgår att uppräknningen endast är exemplifierande, men en central fråga för den fortsatta framställningen är ändå om *formen eller utstyrelsen på en vara eller dess förpackning* kan utsträckas till att omfatta även *utformningar av byggnader eller interiörer*.

Kravet på grafisk återgivning har kritiserats, eftersom det har haft formella grunder kopplade till registraturen snarare än grunder i den materiella känneteckensrätten. Genom den omfattande reform som år 2015 genomfördes av det europeiska varumärkesystemet med antagande av såväl ett nytt varumärkesdirektiv⁴ som en ny förordning⁵, har kravet på

* Professor i civilrätt, föreståndare för Institutet för immaterialrätt och marknadsrätt vid Stockholms universitet (IFIM).

¹ Pehrson, Varumärken från konsumentens synpunkt. En rättsvetenskaplig studie, 1981 s. 31 f.

² Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar. Direktivet har sedermera ersatts av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version).

³ Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993. Förordningen har sedermera ersatts av Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version).

⁴ Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning.

⁵ Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken och av kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 om genomförande av rådets förordning

grafisk återgivning ersatts av ett nytt och mer nyanserat krav på att ett varumärke ska kunna återges i registret på ett sätt som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna och allmänheten att klart och tydligt avgöra föremålet för det skydd som beviljats innehavaren.⁶ I preamblen (p. 13) till direktivet⁷ anfördes syftet vara att säkerställa rättssäkerhet och god förvaltning. Det var viktigt att tecknet kunde återges på ett sätt som var klart, precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivi. Ett tecken borde få återges i valfri lämplig form med användning av allmänt tillgänglig teknik, och således inte nödvändigtvis grafiskt, så länge som återgivningen gav tillräckliga garantier i detta syfte.⁸

Förändringarna i den europeiska lagstiftningen har i och för sig principiell betydelse för alla slags kännetecken, men får särskild bäring på varumärken som inte med lätthet har kunnat återges grafiskt. Denna artikel riktar fokus mot vad som med en engelsk term kan anges som *trade dress*. Sådana kännetecken har hittills inte uppmärksammats i nämvärd grad,⁹ men har på senare tid fått såväl internationell som europeisk och nationell aktualitet i rättspraxis genom en rad avgöranden som har gällt frågan om registrering av utformningen av *Apples* så kallade *Flagship Stores* (eller *Retail Stores*). Med utgångspunkt i dessa avgöranden fokuserar den fortsatta framställningen på om – och i så fall under vilka förutsättningar – *trade dress* kan skyddas som varumärke enligt gällande svensk rätt.

Vad är en *trade dress*?

Som utgångspunkt kan en *trade dress* antas avse närmast utstyrselar av skilda slag, såsom färger, inredningar, marknadsföringskoncept med mera, vilka vanligen avser att kommunicera ett komersiellt ursprung, men som vanligen är mer eller mindre självständigt i förhållande till företagets i fråga mer traditionella kännetecken, såsom ord- och figurkännetecken. Skyddet för *trade dresses* uppmärksammades av *International Trademark*

(EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke samt om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 2869/95 om de avgifter som skall betalas till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

⁶ Direktivets art. 3 och förordningens art. 4.

⁷ Jfr förordningens preambel p. 9.

⁸ Kravet kan emellertid härledas till äldre praxis från EU-domstolen, jfr t.ex. mål C-104/01 (Libertel) och mål C-273/00 (Siekmann).

⁹ Se dock Lunell, Okonventionella varumärken – form, färg, doft, ljud, 2007 (cit. Lunell).

Association (INTA) och presenterades i en rapport år 2007.¹⁰ I den gjordes ett försök till definition:

"Trade dress' refers to the features of the visual appearance of a product or its packaging. It is generally accepted both within the EU and outside the EU that trade dress can be divided into different categories of features of the visual appearance of a product, for instance the shape of a product, the shape of a packaging of a product, the colour of a product and even the visual appearance of a shop front or the decor of a restaurant."¹¹

Fenomenet gör sig särskilt tydligt gällande i förhållande till tjänster och produkter som är svåra att individualisera, såsom till exempel bensin, men också i fråga om varor som måste säljas förpackade, såsom gryn, pulver eller vätskor, eller som vanligen inte kan säljas förpackade, såsom frukt. Inom detta område har traditionellt därför såväl färger som slagord (slogans) utvecklats för att öka marknadsföringsbudskapet, men – sett över tid – har de varit svåra att registrera som varumärken, eftersom de har ansetts inte utgöra varumärken i sig, utan ett slags tillägg till ett ord eller figurvarumärke och argumenten har ibland närmast sig de klassiska argumenten att man inte får appropriera språket eller det så kallade gemensamma form- eller färgförrådet.

I fråga om tjänster kan erinras om de gula uniformerna på personalen i paketreseföretaget *Ving*. En annan observation kan vara logistikföretaget *United Parcel Service* (UPS), som har valt att utforma sina bilar som amerikanska värdetransportbilar för att ge en signal om säkerhet och trygghet, även om tjänsten i sig huvudsakligen avser traditionell budservice. En uppmärksam tvist – vilken sedermera ledde till förlikning – uppstod när *Deutsche Post* gick in på den svenska logistikmarknaden och började konkurrera med den svenska *Posten* med gula bilar och tågagnar.

Förhållandet mellan varumärken och tjänstemärken prövades av EU-domstolen i registreringsavgörandet *Deutsche Bahn*¹², som gällde ansökan om registrering av ett figurmärke bestående av en vågrät kombination av färgerna grått och rött. Till saken hör att *Deutsche Bahns* tågagnar vanligen är målade i grått, med en röd linje (se bild nedan). Avgörandet bekräftar antagandet att förmågan att särskilja tjänster kan förkroppsligas genom återgivning av föremål som används vid tillhandahållande av sådana tjänster. *Deutsche Bahn* överklagade tribunalens beslut om avslag på grund av bristande särskiljningsförmåga. EU-domstolen uttalade att eftersom tjänster var färglösa, var konsumentens uppfattning av färger i samband med tjänster helt annorlunda än vad som gällde för varor. Följaktligen skulle

¹⁰ Trade Dress Protection in Europe, Report prepared by the Europe Subcommittee of the Trade Dress Committee 2004–2005 and by the Europe Subcommittee of the Non-Traditional Marks Committee 2006–2007, 2007 (cit. Trade Dress Protection in Europe).

¹¹ Op. cit. s. 6.

¹² Mål C-45/11 P.

man, vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos färger, skilja mellan varor och tjänster.



Såsom framgår ovan, var en central fråga i *Deutsche Bahn*-avgörandet förhållandet mellan tjänster och färger. I fråga särskilt om färger och färgkombinationer kan här också erinras om EU-domstolens så kallade *Heidelberger Bauchemie*-avgörande.¹³ I det slog domstolen fast att kännetecknet som kan utgöra ett varumärke – färgkombinationerna blått och gult för vissa byggprodukter – generellt sett inte i sig hade skydd som sådant.¹⁴ EU-domstolen konstaterade att även om en färgkombination uppfyllde rekvisiten, måste registreringsmyndigheten pröva alla relevanta omständigheter i det enskilda fallet, däribland det bruk som hade gjorts av kännetecknet.

Bensin är svårt att individualisera. Därför är det av betydelse både för bensinbolagen och för konsumenterna att redan på långt avstånd kunna identifiera det kommersiella ursprunget på en bensinstation, varför det finns intresse hos bensinbolagen att marknadsföra sig såväl med färger som med slagord. Båda nedan avbildade märken är registrerade som gemenskapsvarumärken i klass¹⁵ 35.¹⁶

¹³ Mål C-49/02 (*Heidelberger Bauchemie*) p. 22.

¹⁴ Domstolen hänvisade i sammanfattningen till p. 34, 37, 42 och domslutet.

¹⁵ Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering, antagen under den diplomatiska konferensen i Nice den 15 juni 1957.

¹⁶ Jfr även CTM nr 2871994 och CTM nr 4334199 (BP).

CTM nr 4211348 (*Avanti*)CTM nr 6822233 (*Express Neste Oil*)

En internationell registrering (nr 880245) har avsett exteriören av en bensinstation för tjänster i klass 39, (*delivery, transportation and storage of fuel (including motor spirits) and lubricants; fuelling of motor vehicles*) (registrerad i Europa i Österrike, Bulgarien och Kroatien) (se bild nedan).



Även om *förpackningar* ofta utformas med ett funktionellt syfte, blir variationsformerna för dem typiskt sett större än för rena varor, eftersom varorna antingen är bestämda av deras egna egenskaper, eller utformade med funktionen som huvudsyfte. Från EU-domstolens praxis kan som utgångspunkt anges att dess tolkningsprinciper är så gott som enahanda för varu- och förpackningsutstyrlar.¹⁷

I fråga om *slagord* eller *slogans* kan erinras om ett relativt nyligen avgjort registreringavgörande där EU-domstolen¹⁸ slog fast att slagordet "WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH" inte hade tillräcklig särskiljningsförmåga. En jämförelse kan göras med den gamla traditionen att förse apelsiner med papper eller bananer med etiketter, eftersom det är det enda sättet att särskilja ett kommersiella ursprungen i detaljhandlen. Slagord och färger har såldes varit ett sätt att stärka det kommersiella ursprunget för tjänster, men som traditionellt inte har uppmärksamats av det europeiska varumärkesrättsliga systemet.¹⁹

¹⁷ Se de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P (Henkel I).

¹⁸ Mål C-311/11 P.

¹⁹ Se Nordell, Varumärkesrättens skyddsobjekt, 2004 s. 242; jfr Holmqvist i NIR 1987 s. 329 ff. och dens., Varumärkens särskiljningsförmåga, 1999 s. 429 ff.

Förenta staterna

I Förenta staterna har det sedan länge varit möjligt att skydda tredimensionella märken såsom *trade dress*. I rättspraxis har angivits att en *trade dress*:

”involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.”²⁰

En sådan kan registreras enligt 45 § *Lanham Act*. Registrerbara varumärken inkluderar:

”any word, name, symbol, or device, or any combination thereof (used or intended to be used) to identify and distinguish (a producer’s goods) ... from those manufactured or sold by others and to indicate the source of the goods ...”²¹

Det finns åtskilliga amerikanska varumärkesregistreringar som avser speciella exteriörer hos byggnader, till exempel *MacDonald’s* restauranger och den så kallade *Space Needle* i Seattle.²² *Trade dress* kan också skyddas genom bestämmelsen om *otillbörlig efterbildning* i 43(a) § *Lanham Act*. Ett uppmärksammat avgörande av Supreme Court gällde interiören i en *TexMex*-restaurang.²³ Den första *Taco Cabana*-restaurangen öppnades i San Antonio i september 1978. I december 1985 öppnades en *Two Pesos*-restaurang i Houston med en utformning som var väldigt snarlik *Taco Cabana*-restaurangerna. År 1986 öppnades en *Taco Cabana*-restaurang i Houston och Austin och sedermera även i Dallas och El Paso där det också fanns *Two Pesos*-restauranger. Supreme Court slog fast att ”*Taco Cabana’s* inherently distinctive *trade dress* was entitled to protection despite the lack of proof of secondary meaning.”²⁴

Internationella varumärkesregistreringar

Varumärken kan registreras internationellt enligt den så kallade Madridöverenskommelsen.²⁵ Enligt den finns några uppmärksammade registre-

²⁰ John H. Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F. 2d 966, 980 (CA11 1983); jfr Lunell s. 61.

²¹ 15 USC § 1127; jfr Wal-Mart Stores, Inc v. Samara Brothers, Inc. (99-150) 529 U.S. 205 (2000). 165 F.3d 120.

²² Se Lunell s. 61.

²³ Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992).

²⁴ Se om avgörandet Harmon Cooley i 22/Vol.18/Southern Law Journal 2008 s. 19 ff.

²⁵ Madridöverenskommelsen om internationell registrering av varumärken av den 14 april 1891.

ringar för affärslokaler och -interiörer. Förutom den ovan redan nämnda registreringen (nr 880245) för en bensinstation, kan nämnas den internationella registreringen nr 761532, som gällde avbildning av en restauranginredning för tjänster i klass 42, (*provision of food and drink in restaurants; bar services; coffee shops, restaurants, brasseries*) (registrerad i Europa i Tyskland, Benelux och Spanien) (se bild nedan).



Den internationella registreringen nr 74949 avsåg en butikskassa för tjänster i klass 42, (*photography services*) (registrerad i Europa i Benelux, Spanien och Italien) (se bild nedan).

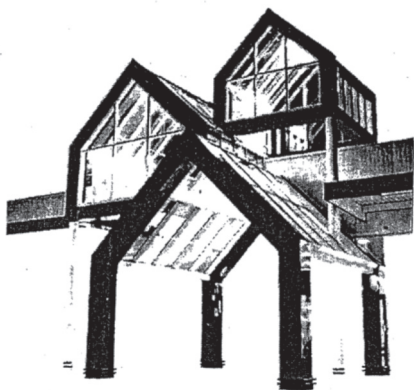


Den internationella registreringen nr 648333 och 648332 avsåg framsida av butik för tjänster i klass 52, inkluderande (*counselling for perfumes and cosmetics*) (registrerad i Europa i Benelux, Tyskland, Spanien, Italien och Portugal) (se bilder nedan).



Sverige

Enligt förarbetena till 1960 års varumärkeslag (1960:644) omfattade begreppet *registrerbar varuutstyrsel* endast sådan utstyrsel som användes "i omedelbar förbindelse med egentliga varor eller deras förpackning." Andra utstyrselar, såsom utstyrsel av affärslokaler, affärsinredningar, personaluniformer, dekor på varubilar med mera ansågs inte ingå i begreppet varumärke, utan betraktades som "annat i näringen använt särskilt varukännetecken", till vilka ensamrätt kunde uppnås endast genom inarbetning.²⁶ Svenska domstolar är emellertid erkänt att varumärkesbegreppet skulle kunna tolkas mer vidsträckt till att i och för sig omfatta ett tredimensionellt märke i form av en entrébyggnad.²⁷ I ett avgörande från Patentbesvärshöfdingen (PBR) var fråga om registrering av taket på entréer till *Bauhaus'* varuhuslokaler (se bilden nedan).



²⁶ SOU 1958:10 s. 218; vist, Varumärkens särskiljningsförmåga s. 530; jfr Lunell s. 62.

²⁷ PBR dom den 7 december 2005 (nr 04-049) (Bauhaus); jfr Lunell s. 62.

Domstolen uttalade bland annat att det inte hade någon självständig betydelse att ett tredimensionellt märke kunde användas på flera sätt, till exempel vidhängande en vara. Av utredningen framgick att ett stort antal konsumenter kommit i kontakt med entréernas utformning genom besök i Bauhaus' varuhus. Att konsumenter på detta sätt hade kommit i kontakt med deras utformning kunde i sig inte läggas till grund för slutsatsen att de uppfattat dem som kännetecken. Någon särskild utredning som visade på hur konsumenterna uppfattade utformningen hade inte förebringats, varför det inte var visat att märket genom användning erhållit tillräcklig särskiljningsförmåga.

Apple-avgörandena

Den 10 november 2010 fick *Apple Inc.* (Apple) bifall hos *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), på sin ansökan om registrering av ett tredimensionellt varumärke bestående av en återgivning i form av en ritning, av sina så kallade *flaggskeppsbutiker*, i klass 35 för detaljhandelstjänster avseende datorer, programvara, kringutrustning för datorer, mobiltelefoner, hemelektronik och tillbehör därtill samt demonstration av relaterade produkter.

Apple lämnade därefter in ansökningar i syfte att utvidga skyddet för varumärket internationellt genom internationella varumärkesregistreringar. I Europa har internationella registreringar meddelats i Italien, Spanien och Polen. Mot ansökninarna meddelade det svenska Patent- och registreringsverket (PRV) den 17 februari 2012 en *provisional refusal* på grund av bristande särskiljningsförmåga. Med anledning därav inkom den 24 september 2012 från *Apple* ett yttrande med innehåll att *Apple* bestred PRV:s beslut att preliminärt avslå ansökan om registrering av de aktuella märkena:

I yttrandet anfördes bland annat att *Apple* var ett världsledande bolag inom tillverkning och försäljning av datorer och hemelektronik. *Apple* hade funnits i Sverige sedan början av 1980-talet. *Apple* ägde och drev en global kedja av butiker. En *Apple*-butik skilde sig från andra och var utformad i enlighet med *Apples* butiksdessign. Märkena utgjordes av den särskiljande design och layout som var typisk för en *Apple*-butik. De hade skapats av *Apple* och det fanns inget allmänt intresse som krävde att de skulle hållas fria för andra näringsidkare att använda. Tillgången till den design och layout som återfanns hos varumärkena var ingen nödvändighet för andra detaljhandlare som avsåg att söka skydd för utformningen av sina egna butiker. Det fanns således inget frihållningsbehov. Bland annat under dessa förutsättningar ansågs den anförda grunden för att avslå registreringen av varumärkena inte föreligga, eftersom märkena hade den särskiljningsförmåga som krävdes för att kunna registreras.

I ett föreläggande från PRV av den 2 november 2012 vidhöll verket att den sökta utstyrseln saknade erforderlig särskiljningsförmåga. På det sätt som märkena återgavs, var de ägnade att uppfatta som en avbildning (skiss) av en försäljningslokal. Det kunde vara svårare att visa särskiljningsför-

måga hos andra typer av varumärken än ord- och figurmärken. Det gällde inte minst tredimensionella märken. Det torde sålunda knappast falla sig naturligt för omsättningskretsen att uppfatta försäljningslokalens utformning som en upplysning om varornas kommersiella ursprung i vidare mån än försäljningslokalens utseende som helhet. Utseendet i sig bedömdes även vara ett naturligt sätt för hur en normal försäljningslokal kunde se ut. PRV:s ståndpunkter upprepades i huvudsak sedan i dess avslagsbeslut som meddelades den 5 juni 2013. *Apple* överklagade beslutet till Patentbesvärsträtten (PBR).

I Tyskland hade *Deutsches Patent- und Markenamt* (DPMA) redan den 24 januari 2013 beslutat att registreringen av varumärke (IR 1060321) inte skulle gälla där. I skälen till beslutet anförde DPMA:

"Återgivandet av lokaler avsedda för försäljning av ett företags produkter utgör inte något annat än återgivandet av en väsentlig aspekt av det företags tillhandahållande av handelstjänster. En konsument kan visserligen förstå inredningen i en sådan försäljningslokal som en upplysning om varornas kvalitet och prisklass, men inte som en upplysning om varornas kommersiella ursprung. Dessutom skiljer sig den nu avbildade försäljningslokalen inte tillräckligt från andra elektronikhandlares butiker."²⁸

Apple överklagade DPMA:s beslut till *Bundespatentgericht* (BPatG), som ansåg att den inredning som avbildats uppvisade vissa särdrag som gjorde att den skilde sig från den gängse inredningen i försäljningslokaler inom branschen. Med hänvisning till att målet gav upphov till grundläggande frågor inom varumärkesrätten, beslutade BPatG emellertid att vilandeförklara målet och ställa fyra tolkningsfrågor till EU-domstolen:

- 1) Ska artikel 2 i varumärkesdirektivet tolkas så, att möjligheten att skydda 'en varas förpackning' även omfattar en utstyrsel som förkroppsligar en tjänst?
- 2) Ska artiklarna 2 och 3.1 i varumärkesdirektivet tolkas så, att det är möjligt att såsom varumärke registrera ett tecken som återger en utstyrsel som förkroppsligar en tjänst?
- 3) Ska artikel 2 i varumärkesdirektivet tolkas så, att kravet på att varumärket ska kunna återges grafiskt är uppfyllt enbart genom en ritning, eller med kompletteringar som till exempel en beskrivning av utstyrseln eller absoluta uppgifter om storleken i meter eller relativa uppgifter om storleken med angivande av proportionerna?
- 4) Ska artikel 2 i varumärkesdirektivet tolkas så, att skyddet för ett varumärke avseende tillhandahållande av detaljhandelstjänster även omfattar varor som detaljhandlaren själv producerar?"²⁹

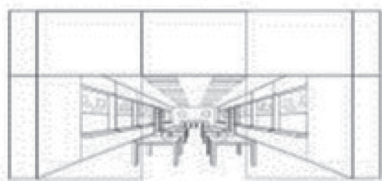
EU-domstolen besvarade frågorna i sin dom av den 10 juli 2014:

I fråga om de tre första frågorna påpekade domstolen att den hänskjutande domstolen ville få klarhet i om artiklarna 2 och 3 i direktiv 2008/95 skulle tolkas så att återgivandet av en försäljningslokal, i form av en enkel ritning utan några upplysningar om vare sig

²⁸ Här enligt mål C-421/13 (*Apple*) p. 11.

²⁹ Se mål C-421/13 (*Apple*) p. 14.

storlek eller proportioner, kunde registreras som varumärke för tjänster som bestod i olika prestationer som var avsedda att få konsumenterna att köpa varumärkessökandens varor, och, om så var fallet, huruvida en sådan utstyrsel som förkroppsligade en tjänst kunde likställas med en förpackning. Det följde av direktivets art. 2 att det som en registreringsansökan avsåg måste uppfylla tre krav för att kunna utgöra ett varumärke. För det första skulle det utgöra ett tecken. För det andra måste det kunna återges grafiskt och för det tredje skulle det vara ägnat att särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags (p. 17).³⁰ Det framgick av direktivet att ritningar kunde återges grafiskt. Därav följde att ett återgivande av linjer, konturer och former kunde åskädliggöra en butiksinredning och utgöra ett varumärke (p. 18). Ett återgivande, i form av en ritning av en butiksinredning kunde också vara ägnat att särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags och således uppfylla det tredje villkoret. Så kunde vara fallet när den avbildade inredningen i *betydande mån* avvek från normen eller från vad som var sedvanligt i branschen (p. 20).³¹ Ett varumärkes särskiljningsförmåga skulle bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som ansökan avsåg, dels utifrån hur omsättningskretsen, som skulle anses bestå av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument av dessa varor eller tjänster, uppfattade varumärket (p. 22).³² Av detta följde att bedömningskriterierna inte skilde sig från dem som användes för andra typer av tecken (p. 24).



IR 1060320



IR 1060321

PBR meddelade dom den 12 december 2014.³³ Domstolen – vars relativt omfattande skäl i hög grad bygger på EU-domstolens förhandsavgörande – slog inledningsvis fast att en butiksinredning i och för sig kunde utgöra ett varumärke under förutsättning att den var ägnad att särskilja sökan-

³⁰ Domstolen åberopade här mål C-104/01 (Libertel) p. 23, mål C-49/02 (Heidelberger Bauchemie) p. 22 och mål C-321/03 (Dyson) p. 28.

³¹ Detta krav ger uttryck åt något som liknar det s.k. *Henkel*-testet (jfr de förenade målen C-456/01 P och C-457/01 P (Henkel I) där domstolen uttalade att endast ett varumärke som "kraftigt avviker från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen, och således uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, har särskiljningsförmåga"; jfr Lunell s. 115. Domstolen åberopade här emellertid analogt vad gällde tecken som utgörs av en varas utseende, mål C-25/05 P (August Storck) p. 28 och mål C-97/12 P (Vuitton Malletier) p. 52.

³² Domstolen åberopade bl.a. de förenade målen C-53/01–C-55/01 (Linde) p. 41, mål C-363/99 och (Koninklijke KPN Nederland) p. 34.

³³ Patentbesvärsträttsens dom den 12 december 2014 (mål nr 13-097 och 13-098).

dens tjänster från andra företags och att inget av de registreringshinder som angavs i varumärkeslagen uteslöt registrering. Så kunde vara fallet om den i betydande mån avvek från normen eller från vad som var sedvanligt i branschen.³⁴ Det kravet hade beträffande tecken som utgjordes av en varas utseende motiverats med att genomsnittskonsumenten inte var van vid att göra antaganden om en varas ursprung utifrån varans eller varuförpackningens form utan grafik eller text och att det därför kunde vara svårare att visa att ett tredimensionellt varumärke hade särskiljningsförmåga än vad som var fallet beträffande ett ord- eller figurmärke.³⁵ Ett märkes särskiljningsförmåga skulle bedömas utifrån de varor och tjänster som registreringen avsåg och hur omsättningskretsen uppfattade det.³⁶

Enligt PBR kunde omsättningskretsens uppmärksamhet variera i beroende av vilket varu- eller tjänsteslag det rörde sig om. Omsättningskretsen för de tjänster som de aktuella märkena avsåg bestod av konsumenter i allmänhet. Med hänsyn till tjänsternas nära anknytning till kapitalvaror av teknisk karaktär kunde det antas att genomsnittskonsumenten var särskilt uppmärksam. Denna högre grad av uppmärksamhet kunde emellertid inte utan vidare anses omfatta även inredningen i lokalen där varorna och tjänsterna tillhandahölls. Särskiljningsförmågan skulle därför bedömas med utgångspunkt i hur en genomsnittskonsument som var skäligen uppmärksam uppfattade butiksinredningen. Domstolen skulle alltså bedöma om den i märkena avbildade inredningen, enligt en sådan konsuments uppfattning, avvek i betydande mån från normen eller vad som var sedvanligt för tjänster i elektronikbranschen:

Enligt PBR uppvisade utformningen av butiksinredningar inom elektronikbranschen en stor variation beträffande formspråk, möblering och produktexponering. Den butiksinredning som märkena återgav bestod av en fasad bestående av rektangulära genomskinliga skivor, rektangulär takbelysning placerad i två rader i butikens längdriktning, från väggen utskjutande hyllor, hyllor i flera rader längs väggarna, rektangulära bord uppställda mitt i butiken i dess längdriktning och ett avlångt bord med stolar placerat i tvärgående riktning i butikens bakre del. De element som bildade den aktuella inredningen ingick i det som fick anses utgöra traditionell utrustning för butiker inom elektronikbranschen. Sättet på vilket dessa element hade kombinerats och placerats i lokalen förmedlade visserligen ett stramt och minimalistiskt intryck. Det var emellertid inte tillräckligt för att inredningen skulle anses avvika i betydande mån från vad som kunde anses vara sedvanligt i elektronikbranschen. Den möjliggjorde därför inte för en genomsnittskonsument att skilja *Apples* tjänster som de aktuella märkena avsåg från tjänster med ett annat kommersiellt ursprung. För att återgivandet av butiksinredningen i de aktuella internationella registreringarna skulle medges giltighet i Sverige, måste därför butiksinredningen till följd av användning ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.

³⁴ Domstolen hänvisade här till mål C-421/13 (*Apple*) p. 20.

³⁵ Domstolen åberopade här EU-domstolens domar i mål C-136/02 P (*Mag Instrument*) p. 30, mål C-173/04 P (*Deutsche SiSi-Werke*) p. 28 och mål C-25/05 P (*August Storck*) p. 25, vilka går tillbaka på *Henkel I*-avgörandet.

³⁶ Domstolen åberopade här de förenade målen C-53/01-C-55/01 (*Linde*) p. 41.

För att ett kännetecken skulle anses ha förvärvat särskiljningsförmåga krävdes att en betydande del av omsättningskretsen – vilken i detta fall bestod av genomsnittskonsumenter i hela landet – med hjälp av kännetecknet kunde ange att tjänsterna kom från ett visst företag och det således hade blivit möjligt att skilja dem från andra företags tjänster. I detta fall innebar det att de berörda personerna kunde uppfatta butiksinredningen i den form som den var återgiven som en uppgift om tjänsternas kommersiella ursprung. Prövningen skulle göras genom en helhetsbedömning där hänsyn kunde tas till olika omständigheter, såsom till exempel tjänstens marknadsandel, hur ofta, hur länge och inom hur stort geografiskt område varumärket hade använts och hur stora investeringar som hade gjorts vid marknadsföring med användning av märket.

Domstolen gjorde sedan en utförlig analys av den marknadsundersökning som *Apple* hade åberopat. Vid en helhetsbedömning fann PBR att *Apple* inte hade visat att märkena genom den användning som ägt rum hade förvärvat *erforderlig särskiljningsförmåga* för att medges giltighet i Sverige. Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som – kanske bland annat med den nya domstolsordningen för immaterialrättsmål med Patent- och marknadsdomstolarna i sikte – inte meddelade prövningstillstånd. Frågan är då om avgörandet är avslutat i Europa. Anmärkningsvärt är att BPatG hittills inte har fattat sitt slutliga beslut i frågan, trots att EU-domstolen gav sitt besked redan år 2014. Enligt uppgift har den beneluxiska immaterialrättsyndigheten dragit tillbaka sitt interimistiska beslut om avslag efter EU-domstolens dom, vilket ger en indikation om att märke kan registreras i Benelux.³⁷ Om så, och om BPatG skulle komma fram till att märkena kan registreras nationellt i Tyskland, ligger väl en europeisk varumärkesansökning nära till hands, inte minst med de sänkta kraven enligt den nya varumärkesförordningen, vilket kanske skulle kunna leda till en giltig varumärkesregistrering för hela EU, något som ju har varit ett huvudmål med hela den harmoniserade varumärkesrätten.

Avslutande reflektioner

Eftersom det inte finns några särskilda bestämmelser i vare sig europeisk³⁸ eller svensk rätt om *trade dress* såsom utformningar av byggnader, lokaler och inredningar, förefaller den allmänna uppfattningen vara att något hinder för ett sådant skydd inte föreligger i och för sig.³⁹ Det följer av EU-domstolens förhandsavgörande, de ovan åberopade gemenskaps-

³⁷ Jfr <http://www.ehp.lu/legal-topics/newsletters-and-alerts/newsletter-detail/article/three-dimensional-trademarks-and-flagship-stores-the-european-court-of-justices-position/>.

³⁸ Jfr Trade Dress Protection in Europe s. 7.

³⁹ Jfr Lunell s. 62.

varumärkena, ett flertal internationella varumärken med giltighet i flera gemenskapsländer och för svensk del också av det ovan åberopade så kallade *Bauhaus*-avgörandet,⁴⁰ där PBR av allt att döma inte uteslöt utformningen av en del av en fasad som sådan från det skyddade området. Varför kunde då *Apples* märken inte registreras?

Svaret på frågan finns väl i de kriterier som måste vara uppfyllda och hur domstolarna tolkar dem. Om man ser till EU-domstolen och den diskurs som har förts i Europa och nationellt, förefaller utgångspunkten vara att vägledning ska ges inom området för tredimensionella varumärken av mer traditionellt slag. Det leder således till antagandet att allmänna varumärkesrättsliga principer och särskilt EU-domstolens avgöranden inom dessa kategorier av märken ska vara vägledande. Jag är inte helt övertygad om att det är den rätta vägen.

I fråga om domstolens utgångspunkt för vem som ska vara mottagare av varumärket är det hittills den *normalt informerade samt skäligen uppmärksamme och upplyste genomsnittskonsumenten*.⁴¹ Såsom redogjorts för ovan tenderar denna fiktiva figur att kunna ändra skepnad utifrån vilken marknadsföringsåtgärd som det är fråga om. I fråga om datoranvändning har man en träffbild på mellan 80 och 90 procent av Sveriges befolkning. I så fall skulle huvuddelen av Sveriges befolkning ha haft anledning att fatta beslut om att köpa en dator. När man står inför ett beslut att köpa en dator så är det kanske inte samma sällanköpssituation som för sextio år sedan målades upp av *Heiding*, det vill säga att frågan står mellan godis och en bil, men fortfarande något ganska närliggande. Även om priser har sjunkit, innebär ett köp av dator eller telefon – nu på grund av andra aspekter – inte någon vardagsköpsvara. Tvärt om är konsumenter som står i begrepp att fatta köpbeslut om inköp av till exempel datorer eller mobiltelefoner vanligen inriktad på såväl säljställe som på produkt och märke, något som borde tala för en högre grad av särskiljningsförmåga. *Apple* borde därför kunnat registrera utformningen av sin butiks inredning redan på grunden ursprunglig särskiljningsförmåga och därmed uppfylla kraven för skydd som nationellt varumärke i Sverige.⁴²

EU-domstolen har redan i *Henkel I*-avgörandet (ovan) tagit ställning till situationen att varor måste individualiseras för att kunna förpackas. När så var fallet *skulle förpackningen jämföras med varans form*. Så var fallet till exempel med varor som bestod av gryn, pulver eller vätska, vilka till sin natur saknade egentlig form (p. 33). *När tredimensionella varumärken bestod av förpackningen för en vara som till följd av dess art såldes förpackad*

⁴⁰ PBR dom den 7 december 2005 (nr 04-049) (*Bauhaus*).

⁴¹ Se i första hand mål C-210/96 (*Gut Springenheide und Tusky*).

⁴² I fråga om argumentet från PRV att de i dag existerande svenska *Apple*-butikerna inte skulle omfattas av bedömningen, är det naturligtvis helt irrelevant, eftersom det finns ett nära samband mellan butikerna och *Apple*.

skulle varans förpackning jämföras med varans form, vilket innebär att förpackningen utgjorde formen på varan i den mening som avsågs i art. 3.1 e i direktivet.⁴³ Om samma bedömningsgrunder ska gälla för varor som för tjänster, betyder det att en medveten och kommersiellt särpräglad presentation eller tillhandahållande av tjänst ska likställas med tjänsten i fråga. Detta borde i så fall kunna ge antaganden om hur EU-domstolen besvarar den första frågan i mål C-421/13. Med utgångspunkt i att det är än svårare att individualisera tjänster än varor av de slag som angavs som exempel i *Henkel I*-avgörandet, borde art. 2 i varumärkesdirektivet tolkas så, att med "en varas förpackning" också kan avse marknadsföringen av en förpackning som inbegriper en tjänst. Stöd för det ges även i det ovan åberopade *Deutsche Bahn*-avgörandet.⁴⁴ Det råder därmed inte heller tvivel om att ett i två dimensioner uttryckt varumärke kan omfatta tredimensionella företeelser.

Domstolen borde ha haft anledning att överväga huruvida en viss affärsinredning är en vanlig standardform, om den är unik eller ovanlig inom det aktuella området, eller om den endast är en förbättring eller i övrigt en variant av redan kända former för en viss typ av varor eller tjänster. Exempelvis finns det så många affärsinredningar som endast skiljer sig något från den mest troliga formen på en sådan, att detta generellt talar emot att konsumenterna uppfattar en affärsinredning som en ursprungsangivelse. Ju mer den form som registreringsansökan avser att närma sig en form som reflekterar en standardisering på marknaden, desto mindre sannolikt är det att den avviker från mängden. Det blir således inte möjligt att registrera en viss affärsinredning som varumärke endast för att den skiljer sig från vad som redan förekommer på marknaden om skillnaden är av mindre slag.⁴⁵ Mot bakgrund av att utformningen av affärsinredningar ofta bygger vidare på vad som redan förekommer på marknaden, utesluts dessa således från ett omedelbart varumärkesskydd, om det inte kan visas att konsumenterna uppfattar formerna som ett individualiseringsmedel.⁴⁶

PRV antog i sitt beslut att *försäljningslokalens utseende kan uppfattas som ett naturligt sätt för hur en normal försäljningslokal kan se ut i sin uppbyggnad och inredning, det vill säga med bord, hyllor, bänkar etc.* Den beskrivningen är knappast korrekt. Om man försöker bilda sig en uppfattning om hur en typisk försäljningslokal för snart sagt vilken som helst vara eller tjänst ser ut i Sverige i dag, finns det ingen som har utformat sin försäljningslokal på motsvarande sätt som den som presenteras i *Apples* märken. Exempel på att presentera varor på bord som står uppställda i en affärslokal kan i och för sig förekomma inom vissa sektorer, såsom bruksvaror och kläder.

⁴³ Jfr Lunell s. 68.

⁴⁴ Mål C-45/11 P (*Deutsche Bahn*).

⁴⁵ Jfr Lunell s. 94 f.

⁴⁶ Jfr op. cit. s. 98 f.

Att kunder får sitta vid ett bord förekommer exempelvis inom bank- och försäkringsbranschen. Denna bild blir än klarare om man begränsar den till tjänster. Det finns mig veterligt inget företag i Sverige som tidigare har utformat sin försäljningslokal på det sätt som framgår av *Apples* registreringsansökningar och det gäller således än mindre i fråga om tjänster.

Apples märken avser den grafiska återgivning som framgår av ansökningarna. De avser således endast det visuella uttrycket av en försäljningslokal.⁴⁷ Det råder således ingen tvekan om att det har varit just den visuella manifestationen i ansökan som ska ligga till grund för bedömningen. Med detta taget som utgångspunkt bör här särskilt påpekas den påtagliga konsekvens med vilken *Apple* har valt att utforma sina affärslokaler runt om i världen. Även om vissa avvikelser kan ses i förhållande till de fysiska förutsättningar som ges av lokaliteter på skilda platser och som förutsätter anpassningar till lokala förhållanden, har *Apple* – framför allt genom det konsekvent utförda rektangulära och det långsgående formspråket tillsammans med den enahanda uppbyggda formen av en försäljningslokal som väsentligen skiljer sig från alla andra försäljningslokaler för motsvarande produkter och tjänster – åstadkommit ett uttryck som enligt min mening ger ursprunglig eller inneboende särskiljningsförmåga åt sina kännetecken, vilket definitivt bör kunna ge skydd i sig i Sverige. Det finns således inte något beaktansvärt frihållningsbehov kring dessa varumärken, eftersom vem som helst annan kan utforma sin affärslokal på sitt sätt och en affärslokal för liknande varor traditionellt har utformats på helt andra sätt. Däremot finns det en risk att konkurrenter nu vill börja utforma sina affärslokaler på samma sätt som *Apple*, vilket skapar ett känneteckensrättsligt särskiljningsproblem, nämligen att under den tid som *Apple* skulle behöva för att visa på förvärvad särskiljningsförmåga, kan konkurrenterna appropriera *Apples* märkeskoncept, så att den vid ett senare registrerings-tillfälle framstår närmast som en standard och således som generisk.

⁴⁷ Jfr op. cit. s. 63.