



2018 – Study Question
Registrability of 3D trademarks

2018 – Study Question

Registrability of 3D trademarks

- Marcus Ateva (MarLaw)
- Bodil Ehlers (Kastell) - rapportör
- Emma Femic (Noréns Patentbyrå)
- Pia Janné (Advokatfirman Janné)
- Gustav Kyringer(Lindahl)
- Gustav Melander (Roschier)
- Wenzel Nisshagen (Setterwalls) – medrapportör
- Anna Tarring (Lindahl)

Bakgrund

- Historiskt funnits motstånd i många länder att tillåta registrering av produkter och förpackningar som varumärken eftersom varumärket ska vara något separat från produkten i sig. Produkten kan i stället skyddas genom patent, upphovsrätt och/eller mönsterskydd.
- Fortsatt problematik/otydlighet i många länder kring kravet på särskiljningsförmåga och hindret att registrera varumärken som består av form som följer varans art eller som är nödvändig för att uppnå tekniskt resultat.
- Viktig fråga studera eftersom produkter och förpackningar i praktiken många gånger fungerar som varumärken.

Övergripande frågor

- Går det att registrera tredimensionella produkter och/eller förpackningar som varumärken?
- Om ja, vilka materiella krav ställs – fokus på särskiljningsförmåga och absoluta registreringshinder (såsom nödvändig form, tekniskt resultat och betydande värde).

Faller utanför frågan

- Inarbetade märken.
- Tredimensionella figurer, mönster, text etc. som inte är del av produkten eller förpackningen.
- Andra typer av skydd.
- Skyddsomfånget.

Gällande rätt – Kan 3D-varumärken registreras?

- Varumärken kan utgöras av formen på en produkt eller dess förpackning (EUTMR Art. 4 och 1:4 VmL).
- Särskiljningsförmåga en förutsättning (EUTMR Art. 4 och 7 och 1:4-5 VmL)
- Kan ha inneboende särskiljningsförmåga men måste avvika betydligt från den form konsumenten förväntar sig och också kraftigt avvika från normen eller vad som är sedvanligt inom sektorn. (C-205/13 Hauck och C-218/01 Henkel).
- Kan förvärva särskiljningsförmåga.

Gällande rätt – Absoluta registreringshinder

EUTMR Art. 7(1)(e) & 2:4 VmL

- Former som **följer av varans art.** C-205/13 (Hauck).
- Former eller en annan egenskap hos varan som krävs för att uppnå ett **tekniskt resultat** (C-299/99 Philips).
- Former eller en annan egenskap som ger varan **ett betydande värde** (T-508/08 Bang & Olufsen).

Gällande rätt – Absoluta registreringshinder

EUTMR Art. 7(1)(e) & 2:4 VmL

- Hindren tillämpas var för sig (C-215/14 Nestlé/KitKat)
- Absoluta registreringshinder ska prövas före en eventuell bedömning av särskiljningsförmåga (C-215/14 Nestlé/KitKat, PMÖD 2389-17)
- Förvärvad särskiljningsförmåga kan inte läka absoluta registreringshinder (C-299/99 Philips)

Föreslagna ändringar av lag/policy

Fråga: Bör testet för inneboende/förvärvad särskilj. förmåga ändras?

- Kan diskuteras vad som krävs för att "avvika i betydande mån från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen".
 - Dock snarare fråga för PRV och domstol än lagstiftaren.

Fråga: Bör grunderna för avslag/hävning ändras?

- "Or another characteristic" - Likriktning med direktivet (2015/2436)
 - Lydelsen saknas i VML:s lista av registreringshindren specifika för former. (Bör ske senast 14 januari 2019)

Föreslagna ändringar av lag/policy

Fråga: Ändring av vad som kan övervinnas med förvärvad särskilj. förm?

- Nej men ökad tydlighet efterfrågas.
 - Jmfr direktivet 2015/2436 art 4.1 e) och 4.4. Motsvarighet saknas i VML kap 2.

Fråga: Några övriga ändringar?

- Kravet på "graphical" återgivning slopas (art. 3.1.b TMD 2015/2436).
 - Ej uttömmande exempellista bör införas i VMF.

Synpunkter? Diskussion!