

GEMENSAMT MEDDELANDE
SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA HOS
TREDIMENSIONELLA
VARUMÄRKEN
(UTSTYRSELMÄRKEN) SOM
INNEHÅLLER ORDDELAR
OCH/ELLER FIGURDELAR OM
FORMEN I SIG SAKNAR
SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA

APRIL 2020

1. BAKGRUND

Immaterialrättsmyndigheterna inom det europeiska nätverket för varumärken och formgivningar fortsätter samarbetet inom ramen för konvergensprogrammet. De har nu enats om en gemensam praxis när det gäller särskiljningsförmågan hos tredimensionella märken (utstyrselmärken) som innehåller orddelar och/eller figurdelar när formen i sig inte är särskiljande. Syftet är att fastställa en lägsta nivå av särskiljningsförmåga hos utstyrselmärken när själva formen inte är särskiljande.

Den gemensamma praxisen offentliggörs genom detta gemensamma meddelande och syftet är att ytterligare öka insynen, rättssäkerheten och förutsägbarheten för såväl granskare som användare.

Den gemensamma praxisen omfattar bedömningen av den övergripande inneboende särskiljningsförmågan hos utstyrselmärken som utgörs av en icke särskiljande form på själva varan, förpackningen eller behållaren, och andra delar som utstyrselmärket omfattar, inom ramen för granskningen av absoluta registreringshinder.

Följande **omfattas inte** av den gemensamma praxisen:

- bedömning av utstyrselns särskiljningsförmåga
- bedömning av särskiljningsförmågan hos delarna i sig
- konsekvenser för relativa registreringshinder
- förvärvad särskiljningsförmåga
- former eller andra egenskaper som följer av varans art, som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller som ger varan ett betydande värde (artikel 4.1 e i EU-varumärkesdirektivet).

2. DEN GEMENSAMMA PRAXISEN

Nedan sammanfattas de viktigaste budskapen och principutlåtandena i den gemensamma praxisen. I slutet av detta meddelande finns texten i sin helhet.

För att fastställa huruvida den lägsta nivån av särskiljningsförmåga har uppnåtts behöver hänsyn tas till ett antal faktorer och omständigheter som inverkar på särskiljningsförmågan hos tecknet som helhet.

ORDDELAR OCH FIGURDELAR

En grundregel är att om en utstyrsel som saknar särskiljningsförmåga innehåller en del som har särskiljningsförmåga i sig, är detta tillräckligt för att tecknet som helhet får särskiljningsförmåga. Ord- och figurdelar storlek och proportioner, deras kontrast i förhållande till utstyrseln och deras faktiska placering på utstyrseln är alla faktorer som kan påverka hur tecknet uppfattas vid bedömningen av särskiljningsförmågan.

Storlek/proportioner

SÄRSKILJANDE



Klass 9 SD-minneskort [Secure Digital]

SÄRSKILJANDE



Klass 14 Ur

Om ord- eller figurdelen är tillräckligt stor för att tydligt identifieras som särskiljande, och har tillräcklig inverkan på det helhetsintryck som tecknet ger, får tecknet som helhet särskiljningsförmåga.

Särskilda marknadsförhållanden måste också beaktas. Konsumenterna är vana att identifiera mindre delar på vissa varor. Även om orddelarna är små kan de ändå identifieras som särskiljande delar i återgivningen.

Färgkontrast

SÄRSKILJANDE



Klass 32 Vatten på flaska

ICKE SÄRSKILJANDE



Klass 28 Bollar för lek

Användningen av mindre kontrasterande färger kan också vara tillräcklig för att en del ska identifieras som särskiljande i återgivningen, så att tecknet får särskiljningsförmåga. Den samlade bedömningen avgörs av särskiljningsförmågan hos denna del.	Om delen inte tydligt kan identifieras som särskiljande i återgivningen på grund av bristande kontrast har delen ingen inverkan på bedömningen av tecknets särskiljningsförmåga, eftersom konsumenten inte omedelbart kan identifiera den och därför inte kan särskilja tecknet från andra.
Position	
SÄRSKILJANDE  Klass 3 Kosmetika	ICKE SÄRSKILJANDE  Klass 3 Kosmetika
I vissa situationer kan delarna uppfattas olika av konsumenten på grund av placeringen på varan och därmed påverka slutsatsen om särskiljningsförmåga.	

FÄRGER

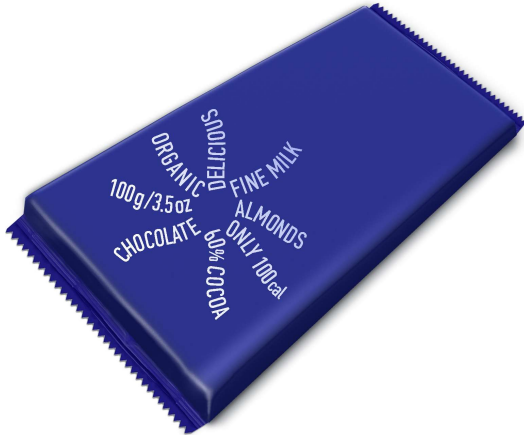
För att avgöra om en färg har särskiljningsförmåga är det nödvändigt att beakta det allmänna intresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången på färger för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser (se beslut i mål Libertel och mål Heidelberger Bauchemie).

ICKE SÄRSKILJANDE 	SÄRSKILJANDE 
---	---

Klass 9 Minneskort / Klass 20 Stolar	Klass 7 Elektriska dörröppnare
Att en utstyrsel är utförd i en enskild färg, utan några andra särskiljande ord- eller figurdelar, ger inte tecknet inneboende särskiljningsförmåga. Den kombination av färger som stolen har uppfattas uteslutande som dekorativ och kommer inte att ses som en hänvisning till varans ursprung.	Det kan inte uteslutas att en viss färgkombination som är ovanlig för varan och som skapar ett minnesvärt helhetsintryck kan ge särskiljningsförmåga åt tecknet som helhet.

Kombinationen av faktorer och delar

Det finns många situationer då ett utstyrselmärke innehåller fler än en av de delar som tagits upp ovan. Det kan även finnas fall där fler än en av ovanstående faktorer är relevanta för att fastställa delarnas påverkan på tecknets särskiljningsförmåga. I samtliga situationer kommer tecknets särskiljningsförmåga att avgöras av det helhetsintryck som skapas genom kombinationen av faktorer och delar.

SÄRSKILJANDE	ICKE SÄRSKILJANDE
	
Klass 30 Choklad	Klass 25 Skor / Klass 16 Förpackningar
Kombinationen av en icke särskiljande utstyrsel med delar som anses sakna särskiljningsförmåga kan ge särskiljningsförmåga åt tecknet som helhet. I det här exemplet är orddelarna beskrivande, men i och med att de har arrangerats i form av en sol eller en blomma ger detta ett helhetsintryck med särskiljningsförmåga.	Den slumpmässiga placeringen av enkla geometriska figurer på varan i klass 16 och den vanliga förpackningen för skor i klass 25 ger inte ett särskiljande helhetsintryck, eftersom konsumenten inte kommer att uppfatta kombinationen som en angivelse av kommersiellt ursprung, utan enbart som en möjlig dekoration av förpackningen.

3. GENOMFÖRANDE

Liksom tidigare principer för gemensam praxis börjar denna gemensamma praxis gälla tre månader efter publiceringen av detta gemensamma meddelande. Utförlig information om genomförandet av praxisen ges i tabellen nedan.

LINK TO TABLE:

[https://euipo.europa.eu/tunnel-
web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP9_Implementations_table.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP9_Implementations_table.pdf)



GEMENSAM PRAXIS

**SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA HOS
TREDIMENSIONELLA VARUMÄRKEN
(UTSTYRSELMÄRKEN) SOM INNEHÅLLER
ORDDELAR OCH/ELLER FIGURDELAR OM
FORMEN I SIG SAKNAR
SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA**

APRIL 2020

Gemensam praxis 9: Särskiljningsförmåga hos tredimensionella varumärken (utstyrselmärken) som innehåller orddelar och/eller figurdelar om formen i sig saknar särskiljningsförmåga

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	INLEDNING.....	2
1.1	Bakgrund.....	2
1.2	Syftet med detta dokument.....	4
1.3	Definition av utstyrselmärken/tredimensionella märken (FI/SE)	4
1.4	Praxisens tillämpningsområde	5
1.5	Gemensamma standarder för återgivning	6
2	GRANSKNING AV UTSTYRSELMÄRKEN/TREDIMENSIONELLA MÄRKEN (FI/SE): BEDÖMNING AV SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA.....	6
3	GEMENSAMMA PRINCIPER: DELAR OCH FAKTORER SOM PÅVERKAR SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGAN HOS VARUMÄRKET SOM HELHET.....	8
3.1	Ord- och figurdelar	9
3.1.1	Storlek/proportioner	9
3.1.2	Kontrast	14
3.1.3	Placering.....	19
3.2	Färger	21
3.3	Kombinationer av faktorer och delar.....	25
3.3.1	Kombination av faktorer	25
3.3.2	Kombination av icke särskiljande delar	26
3.3.3	Kombination av särskiljande och icke särskiljande ord-/figurdelar och färger	29

1 Inledning

1.1 Bakgrund

I december 2015 antog Europaparlamentet och rådet EU:s reformpaket för varumärken. Paketet består av två rättsakter, närmare bestämt den nya Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (nedan kallad *EU-varumärkesförordningen*) och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (nedan kallat *varumärkesdirektivet*), som syftar till ytterligare tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Tillsammans med nya bestämmelser i materiella och förfarandemässiga frågor bidrar texterna till att upprätta en starkare rättslig grund för det samarbete som medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter och användarorganisationer deltagit i sedan skapandet 2011 av det europeiska nätverket för varumärken och formgivningar, och som redan gett konkreta resultat i fråga om ökad öppenhet och effektivitet inom nätverket.

När det gäller transparens har företrädare för medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter och användarorganisationer arbetat tillsammans för att ta itu med stora problem i samband med praxis för varumärken och formgivningar. Det har först och främst handlat om att harmonisera standarderna för prövning vid klassificering av varumärken, men har sedan även kommit att omfatta områdena absoluta registreringshinder, relativa registreringshinder och formgivningar. Dessa gemensamma ansträngningar har lett till upprättandet av två harmoniserade klassificeringsdatabaser – den harmoniserade databasen för varor och tjänster för varumärken och den harmoniserade databasen för produktuppgifter för formgivningar – och följande gemensamma praxis:

- Gemensam praxis när det gäller de allmänna beteckningarna i Niceklassificeringens klassrubriker.
- Gemensam praxis gällande särskiljningsförmåga – figurmärken som omfattar beskrivande/icke särskiljande ord.
- Gemensam praxis för skyddsomfång för svartvita märken.
- Gemensam praxis gällande inverkan av icke särskiljande/svaga beståndsdelar – risk för förväxling.
- Gemensam praxis för harmonisering av grafiska återgivningar av design/mönster.

Genom reformpaketet för varumärken, med specifika bestämmelser för att samarbete och transparens gällande praxisen ska kodifieras i EU-lagstiftningen, har uppnåendet av dessa harmoniseringsinitiativ konsoliderats och man har fått ett tydligt mandat att vidta ytterligare åtgärder. Enligt villkoren i artikel 151 i EU-varumärkesförordningen är samarbetet med medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter för att främja samsyn vad gäller praxis och verktyg på områdena för varumärken och formgivningar en central uppgift för EUIPO. I artikel 152 i EU-varumärkesförordningen anges uttryckligen att detta samarbete bör innefatta utveckling av gemensamma standarder för prövning och fastställande av gemensam praxis.

På grundval av denna rättsliga ram godkände EUIPO:s styrelse i juni 2016 inledandet av de europeiska samarbetsprojekten, bestående av en rad olika projekt som motsvarar de olika åtgärder som tas upp i EU-varumärkesförordningen. De utformades för att bygga vidare på tidigare framgångar och samtidigt förbättra förfarandena och utvidga samarbetet.

På konvergensområdet ingick ett projekt som var särskilt avsett för att identifiera och analysera möjliga nya harmoniseringsinitiativ. Inom ramen för projektet analyserades praxis

för varumärken och formgivningar hos medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter för att upptäcka områden där det förekom skillnader och fastställa på vilka områden en gemensam praxis skulle göra mest nytta för aktörerna i det europeiska nätverket för varumärken och formgivningar. För detta ändamål gjordes en utvärdering av trolig inverkan, genomförbarhet av det möjliga tillämpningsområdet, befintliga rättsliga hinder, intresse bland användare och genomförbarhet för medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter. Analysen genomfördes i omgångar och varje omgång utmynnade i en rekommendation om inledande av ett nytt konvergensprojekt.

Den gemensamma praxis som beskrivs i detta dokument avser det andra konvergensprojektet, som inleddes inom ramen för det europeiska samarbetsprogrammet, och det nionde totalt sett.

Gemensam praxis 9: Särskiljningsförmåga hos tredimensionella varumärken (utstyrselmärken) som innehåller orddelar och/eller figurdelar om formen i sig saknar särskiljningsförmåga var ett av de projekt som rekommenderades till följd av en konvergensanalys.

Varumärkesdirektivet innehåller inte några definitioner av de olika typerna av varumärken, men i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 om EU-varumärken och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2017/1431 (nedan kallad *genomförandeförordningen*) ges tydliga definitioner liksom återgivningskrav för en icke uttömmande förteckning över varumärken i artikel 3.3.

I och med risken att varumärken godkänns av olika myndigheter, som skulle kunna tillämpa olika definitioner av typerna av varumärken, enades medlemsstaterna den 4 december 2017 om ett gemensamt meddelande om återgivningen av nya typer av varumärken (nedan kallat *det gemensamma meddelandet*) ⁽¹⁾, som detta dokument uttryckligen hänvisar till.

Utstyrselmärken definieras i artikel 3.3 c i genomförandeförordningen som ett varumärke som består av eller omfattar en tredimensionell form, däribland behållare, förpackningar, produkten i sig eller deras utseende. Myndigheterna enas härmed om att tolka begreppet *omfattar* som att dessa varumärken inte bara omfattar utstyrlarna i sig, utan även de former som de innehåller, t.ex. ord- eller figurdelar, och därmed alla delar av formen.

Vid den konvergensanalys som föregick inledandet av projektet för gemensam praxis 9 uppdagades emellertid stora skillnader avseende de kriterier som medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter tillämpar för att bedöma hur dessa andra delar påverkar den inneboende särskiljningsförmågan hos utstyrselmärken som i annat fall skulle anses sakna särskiljningsförmåga.

Om särskiljningsförmågan bedöms på olika sätt finns risk för att märken med en lägre grad av särskiljningsförmåga monopoliseras i vissa jurisdiktioner, vilket med tanke på EU-marknadens enhetliga karaktär skulle kunna orsaka problem inom hela det gemensamma

⁽¹⁾ Länk till det gemensamma meddelandet om återgivningen av nya typer av varumärken: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_sv.pdf.

ekonomiska området och i förlängningen minska konsumenternas valmöjligheter och handelns konkurrenskraft.

Projektet för gemensam praxis 9 inleddes i oktober 2017 med målet att fastställa en lägsta nivå för utstyrselmärkens särskiljningsförmåga om märket i sig inte är särskiljande.

Arbetsgruppen för projektet, som består av företrädare för medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, EUIPO och användarorganisationerna AIPPI, APRAM och INTA, har bedrivit ett nära samarbete för att enas om och utarbeta principer baserade på etablerad rättspraxis och bästa befintliga praxis. Resultatet av samarbetet är en uppsättning gemensamma principer för särskiljningsförmågan hos utstyrselmärken som innehåller andra delar om märket i sig saknar särskiljningsförmåga, vilka redogörs för i detta dokument.

Offentliggörandet och antagandet av gemensam praxis 9 är ännu en viktig milstolpe i konvergensen av bedömningsstandarderna för varumärken inom Europeiska unionens immaterialrättsliga nätverk. Principerna nedan syftar till att ge vägledning vid bedömning av i vilken utsträckning andra delar medför att ett varumärke får särskiljningsförmåga om tecknet ensamt saknar särskiljningsförmåga, så att medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter kan fatta mer konsekventa beslut och granskarna lättare kan utföra sina processer. Öppna standarder är samtidigt positivt för rättsinnehavare, som då kan dra nytta av ökad rättssäkerhet vad gäller internationellt skydd och minskade kostnader för att uppnå det. En enhetlig praxis på detta område skapar i sin tur en mer öppen kommersiell miljö för tillverkare och konsumenter, uppmuntrar innovation och rättvis konkurrens samt minskar risken för förväxling bland köparna.

1.2 Syftet med detta dokument

Detta dokument är en referens för medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter, användarorganisationer, sökande och företrädare om den gemensamma praxisen, och syftar till att

fastställa en lägsta nivå för särskiljningsförmåga hos utstyrselmärken som innehåller andra delar om formen i sig saknar särskiljningsförmåga.

Denna gemensamma praxis har utarbetats på grundval av bidrag från medlemsstaternas immaterialrättsmyndigheter. Dess principer kommer att tillämpas allmänt och ska omfatta de flesta situationer. Trots detta måste särskiljningsförmågan bedömas från fall till fall, med de gemensamma principerna som vägledning för att se till att olika myndigheter drar liknande, förutsebara slutsatser vid bedömning av den inneboende särskiljningsförmågan hos utstyrselmärken som innehåller andra delar om formen i sig saknar särskiljningsförmåga. Det är dessutom inte uteslutet att ett tecken kan avvisas av andra skäl än bristande särskiljningsförmåga.

1.3 Definition av utstyrselmärken

Såsom tidigare nämnts är ett utstyrselmärke ett varumärke som består av eller omfattar en tredimensionell form, däribland behållare, förpackningar, produkten i sig eller deras utseende.

Liksom alla varumärken bör utstyrselmärken bestå av ett tecken som kan särskilja ett företags varor från andra företags varor och 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 (artikel 3 i varumärkesdirektivet). I det syftet och för att säkerställa rättssäkerhet och god förvaltning av varumärkesregistreringssystemet ska det sörjas för att tecknet kan återges på ett sätt som är klart, precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt (skäl 13 i varumärkesdirektivet).

Utstyrselmärken delas vanligen in i följande tre kategorier:

- märken som inte har något samband med själva varorna och tjänsterna
- märken som utgörs av formen på själva varorna eller delar av varorna
- märken som utgörs av formen på förpackningen eller behållaren.

Märken som inte har något samband med själva varorna eller tjänsterna är oftast särskiljande, medan det för de båda andra kategorierna kan vara svårare att dra en slutsats om särskiljningsförmåga.

Även om EU-domstolen vid flera tillfällen påpekat att det inte är lämpligt att tillämpa strängare kriterier vid bedömning av särskiljningsförmågan hos tredimensionella varumärken som utgörs av formen på själva varan (7.10.2004, C-136/02 P, Ficklampor, EU:C:2004:592, 32 §) kan deras särskilda egenskaper, dvs. deras förmåga att anta formen av själva varan eller dess förpackning, i själva verket leda till problem vad gäller särskiljningsförmågan som inte påverkar andra typer av varumärken. Det blir då svårare att dra slutsatser om särskiljningsförmåga, eftersom målgruppen inte kommer att uppfatta sådana varumärken på samma sätt som ett ord- eller figurmärke (30 § i ovannämnda rättspraxis). Målgruppen har inte för vana att uppfatta form eller förpackningar som en uppgift om varans ursprung. Om det saknas figurativa inslag (inklusive färger) eller text måste den relevanta formen därför kraftigt avvika från normen eller från vad som är vanligt i branschen. Alternativt skulle sådana figurativa inslag eller text kunna bli avgörande för att ett utstyrselmärke som i annat fall kanske inte skulle kunna registreras får särskiljningsförmåga.

1.4 Praxisens tillämpningsområde

Den gemensamma praxisen har följande tillämpningsområde:

Bedömning av den övergripande inneboende särskiljningsförmågan hos utstyrselmärken som utgörs av en icke särskiljande form på själva varan, förpackningen eller behållaren, och andra delar som utstyrselmärket omfattar, inom granskningen av absoluta registreringshinder.

I enlighet med denna praxis anses de utstyrselar som tas upp i exemplen inte vara särskiljande i sig.

Inom den gemensamma praxisen granskas följande aspekter:

- ord- och/eller figurdelar
- en enda färg och färgkombinationer
- kombinationer av delar.

Följande omfattas inte av den gemensamma praxisen:

- bedömning av utstyrelsns särskiljningsförmåga
- bedömning av särskiljningsförmågan hos delarna i sig
- konsekvenser för relativa registreringshinder
- förvärvad särskiljningsförmåga
- former eller andra egenskaper som följer av varans art, som krävs för att uppnå ett tekniskt resultat eller som ger varan ett betydande värde (artikel 4.1 e i varumärkesdirektivet).

1.5 Gemensamma standarder för återgivning

I artikel 3 b i varumärkesdirektivet fastställs tydliga standarder för återgivning för alla tecken, med krav på att de ska 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. I skäl 13 betonas vidare att det är viktigt att tecknet kan återges på ett sätt som är klart, **precist, fullständigt i sig självt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivet**, vilket även föreskrivs i artikel 3.1 i genomförandeförordningen.

I återgivningen av ett varumärke (nedan kallad *återgivningen*) definieras föremålet för registreringen, såsom fastställs i artikel 3.2 i genomförandeförordningen ⁽²⁾. Varumärkesdirektivet saknar en lika tydlig angivelse, men samma budskap går ändå att uttolka av artikel 3 b i varumärkesdirektivet.

Det innebär att en klar och precis återgivning av utstyrelsen, tillsammans med alla delar som den omfattar, kommer att definiera föremålet för ansökan om varumärke ⁽³⁾.

2 Granskning av utstyrelsmärken: bedömning av särskiljningsförmåga

- **Varumärkets funktion:** För att ett varumärke ska ha särskiljningsförmåga måste det kunna uppfylla sitt huvudsakliga syfte, nämligen att garantera det kommersiella ursprunget för de varor och/eller tjänster som avses för konsumenten genom att låta denne, utan risk för förväxling, särskilja varorna eller tjänsterna från andra varor och tjänster med ett annat ursprung ⁽⁴⁾.
- **Hänvisning till varorna:** Särskiljningsförmågan ska i första hand bedömas utifrån de varor som registreringsansökan avser och i andra hand utifrån hur den relevanta allmänheten (konsumenterna) uppfattar varumärket ⁽⁵⁾.
- **Konsumentens uppfattning ⁽⁶⁾ och enhetliga rättsliga standarder:** Uppfattningen är den hos en genomsnittskonsument som är normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst. Såsom anges ovan uppfattar genomsnittskonsumenten

⁽²⁾ Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/626 av den 5 mars 2018.

⁽³⁾ Principerna i denna praxis belyses med exempel som standardiserats i formatet 8 x 8 cm.

⁽⁴⁾ Se C-39/97, Canon, 28 § och T-79/00, LITE, 26 §.

⁽⁵⁾ Se C-53/01 P, Linde, 41 §, C-363/99, Postkantoor, 34 § och de förenade målen C-468/01 P till C-472/01 P, Tabs (3D), 33 §.

⁽⁶⁾ Med *konsument* avses i denna praxis både allmänheten i stort och branschfolk.

dock inte nödvändigtvis utstyrselmärken på samma sätt som ett ord- eller figurmärke, som består av ett kännetecken som är oberoende av utformningen av de varor som det avser (12.2.2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). I detta avseende spelar marknadsförhållandena in vid denna bedömning, eftersom de påverkar konsumenternas uppfattning av ett kännetecken som utgörs av själva produkten eller dess förpackning.

Granskningsenheten av särskiljningsförmåga hos utstyrselmärken bör utföras i följande steg:

Steg 1: Identifiering av tecknets delar och bedömning av deras särskiljningsförmåga i sig

Myndigheten kommer att identifiera alla **delar** som utstyrselmärket omfattar och deras särskiljningsförmåga i sig, vilka enligt detta gemensamma meddelande är:

- ord- och figurdelar
- färger (en enda färg och färgkombinationer)
- en kombination av ovanstående.

Om utstyrseln omfattar ord- eller figurdelar bör identifieringen och bedömningen av särskiljningsförmågan hos dessa inkludera följande faktorer:

- delarnas storlek/proportioner i förhållande till formen
- delarnas kontrast i förhållande till formen
- delarnas placering på formen.

Om en utstyrsel omfattar färger och färgkombinationer bör identifieringen och bedömningen av särskiljningsförmågan gällande dessa ta hänsyn till hur färgerna arrangeras på utstyrseln i fråga.

Steg 2: Bedömning av särskiljningsförmågan hos tecknet som helhet

Bedömningen av särskiljningsförmåga ska grundas på helhetsintrycket av kombinationen av utstyrseln och de delar som den omfattar i förhållande till varorna i fråga, med beaktande av konsumentens uppfattning som kan påverkas av särskilda marknadsförhållanden.

3 **Gemensamma principer: delar och faktorer som påverkar särskiljningsförmågan hos varumärket som helhet**

En grundregel är att om en utstyrsel som saknar särskiljningsförmåga innehåller en del som har särskiljningsförmåga i sig, är detta tillräckligt för att tecknet som helhet får särskiljningsförmåga.

Exempel:

SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
 Klass 33 Viner	Tecknet utgörs av en icke särskiljande utstyrsel i form av en flaska och en tydligt identifierbar figurdel som har särskiljningsförmåga. Därför får tecknet som helhet särskiljningsförmåga.

3.1 Ord- och figurdelar

Ord- och figurdelars storlek och proportioner, deras kontrast i förhållande till utstyrseln och deras faktiska placering på utstyrseln är alla faktorer som kan påverka hur tecknet uppfattas vid bedömningen av särskiljningsförmågan.

3.1.1 Storlek/proportioner

Delarnas storlek och proportioner ska beaktas vid bedömningen av ett utstyrselmärkes särskiljningsförmåga. Bedömningen grundar sig först och främst på återgivningen av tecknet i sökandens ansökan, oberoende av produktens vanliga storlek. Den särskiljande delen måste vara klart synlig i återgivningen för att tecknet som helhet ska få särskiljningsförmåga. Det krävs inte några särskilda proportioner mellan delarna och utstyrseln.

- Det innebär att om ord- eller figurdelen är tillräckligt stor för att tydligt identifieras som särskiljande, och har tillräcklig inverkan på det helhetsintryck som tecknet ger, får tecknet som helhet särskiljningsförmåga.

Exempel:

SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
	Trots att minneskort av den här typen är mycket små är orddelen stor i förhållande till utstyrseln och kan tydligt identifieras som särskiljande i återgivningen, vilket gör att tecknet som helhet får särskiljningsförmåga.
Klass 9 SD-minneskort [Secure Digital]	

- Om delen är **stor** men identifieras som icke särskiljande är enbart storleken i förhållande till utstyrseln inte tillräckligt för att tecknet som helhet ska få särskiljningsförmåga.

Exempel:

ICKE SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
 Klass 3 Kosmetika	Trots att de icke särskiljande ord- och figurdelen i dessa exempel på de icke särskiljande utstyrseln är stora saknar tecknen som helhet särskiljningsförmåga. ena innefattar beskrivande information om varan i fråga och det andra är en återgivning av en enkel geometrisk figur, som också saknar särskiljningsförmåga.
 Klass 16 Förpackningar/klass 25 Skor	

- **Särskilda marknadsförhållanden** måste också beaktas. Konsumenter har för vana att identifiera små delar på vissa varor, vilket innebär att relativt små delar trots allt kan ha en tillräcklig inverkan för att tecknet som helhet ska få särskiljningsförmåga, förutsatt att de trots sin ringa storlek tydligt kan identifieras som särskiljande.

Exempel:

SÄRSKILJANDE

Tecken



Klass 18 Visitkortsfodral



Klass 14 Ur

Kommentarer

Små kännetecken används ofta på varor, som t.ex. visitkortsfodral och ur, och trots den ringa storleken i förhållande till de icke särskiljande utstyrlarna kan orddelarna i dessa exempel identifieras som särskiljande i återgivningen, vilket gör att tecknet som helhet får särskiljningsförmåga.



Klass 12 Lastbilar

I detta specifika segment är kännetecknen vanligtvis relativt små i förhållande till varorna. Att ord delen är liten i förhållande till lastbilen förhindrar inte att den tydligt kan identifieras som särskiljande i återgivningen och därmed påverka dess helhetsintryck, eftersom konsumenterna är vana vid denna praxis.

- Om ord- eller figurdelen är så liten att den inte går att definiera som särskiljande har den inte tillräckligt stor inverkan på helhetsintrycket och utstyrseln som helhet kommer därför inte att få särskiljningsförmåga.

Exempel:

ICKE SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
	I dessa exempel är ord-/figurdelarna så små att de inte kan identifieras i

Klass 33 Viner



Klass 9 SD-minneskort [Secure Digital]

återgivningen, vilket innebär att deras särskiljningsförmåga inte kan fastställas. De har därmed inte tillräcklig inverkan på helhetsintrycket, och tecknet som helhet saknar särskiljningsförmåga.

3.1.2 Kontrast

Användningen av kontrast kan också påverka om en ord- eller figurdel kan identifieras och därmed ge tecknet som helhet särskiljningsförmåga. Kontraster kan uppnås genom användning av olika färgtoner eller genom att prägla eller gravera vissa delar på varan i fråga.

a. Färgkontrast

- Användningen av mindre kontrasterande färger kan också vara tillräcklig för att en del ska identifieras som särskiljande i återgivningen, så att tecknet får särskiljningsförmåga. Den samlade bedömningen avgörs av särskiljningsförmågan hos denna del.

Exempel:

SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
 Klass 33 Viner	Trots användningen av mindre kontrasterande färger kan figurdelen på flaskan ge tecknet som helhet särskiljningsförmåga, eftersom delen tydligt kan identifieras som särskiljande i återgivningen.
 Klass 32 Vatten på flaska	Trots användningen av mindre kontrasterande färger mellan ord delen och flaskan kan ord delen identifieras som särskiljande, och helhetsintrycket gör därför att tecknet som helhet betraktas som särskiljande.

- Om delen tvärtom inte tydligt kan identifieras som särskiljande i återgivningen på grund av **bristande kontrast** har delen ingen inverkan på bedömningen av tecknets särskiljningsförmåga, eftersom konsumenten inte omedelbart kan identifiera den och därför inte kan särskilja tecknet från andra.

Exempel:

ICKE SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
 Klass 28 Bollar för lek	I det här fallet kan delen inte tydligt identifieras utan närmare inspektion på grund av svag kontrast mellan delen och dess bakgrund. Kombinationen gör därför inte tecknet i sin helhet särskiljande ⁽⁷⁾.

b. Prägling/gravering

Gravering bör i detta sammanhang förstås som skärning eller snideri (av en text eller en design) på ett hårt föremåls yta.

Upphöjd prägling bör här förstås som snideri, formning eller stämpling av en design på en yta eller ett föremål så att den upphöjs.

Nedsänkt prägling bör här förstås som snideri, formning eller stämpling av en design på en yta eller ett föremål så att den nedsänks.

På grund av gravyrers och präglingars natur smälter färgen på dessa in i själva produkten, vilket gör dem svårare att uppfatta och identifiera. Trots detta används gravyrer ofta för att särskilja utstyrselmärken.

⁽⁷⁾ Kontrasterna kan variera beroende på formatet (skärmar, tryckta layouter osv.) så att delen blir mer eller mindre identifierbar. Enligt denna praxis anses inte delen vara tydligt identifierbar.

- Effekten av gravyrer eller präglingar kan också påverka identifieringen av delen och helhetsintrycket av tecknets särskiljningsförmåga. När en del har identifierats kan ett beslut fattas om dess särskiljningsförmåga.

Exempel:

SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
 Klass 32 Drycker	Den upphöjda delen kan identifieras som särskiljande i återgivningen och därmed får tecknet som helhet särskiljningsförmåga.
 Klass 16 Pennskrin för blyertspennor	Den graverade delen kan också identifieras som särskiljande i återgivningen och ger därmed tecknet som helhet särskiljningsförmåga.

ICKE SÄRSKILJANDE

Tecken



Klass 11 Brödrostar

Kommentarer

Den graverade figurdelen har inte tillräcklig kontrast i förhållande till utstyrseln och kan därför inte tydligt identifieras i återgivningen. Den kan därför inte ge tecknet som helhet särskiljningsförmåga.

- I princip gäller att gravering eller prägling av en icke särskiljande del på en icke särskiljande form inte i sig är tillräckligt för att tecknet ska få särskiljningsförmåga.

Exempel:

ICKE SÄRSKILJANDE

Tecken



Klass 32 Vatten på flaska

Kommentarer

Denna icke särskiljande del (enkel geometrisk figur – en cirkel), som har graverats på en icke särskiljande utstyrsel, ger inte tecknet som helhet särskiljningsförmåga. Helhetsintrycket är inte särskiljande, eftersom konsumenten inte kommer att kunna särskilja denna vara som härrörande från ett visst företag.



Klass 32 Vatten på flaska

Dessa icke särskiljande delar, som har graverats på en icke särskiljande utstyrsel, ger inte tecknet som helhet särskiljningsförmåga. Helhetsintrycket är inte särskiljande, eftersom konsumenten inte kommer att kunna särskilja denna vara som härrörande från ett visst företag.

3.1.3 Placering

Placeringen av en del som omfattas av tecknet är också en faktor som måste beaktas i bedömningen av tecknets särskiljningsförmåga, eftersom det påverkar huruvida delen kan identifieras som särskiljande, och i slutändan om det kan ge tecknet särskiljningsförmåga.

- Delar som kan identifieras som särskiljande i återgivningen i en varumärkesansökan ger i regel tecknet som helhet särskiljningsförmåga, oavsett var på varan de är placerade och oavsett hur produkten vanligtvis presenteras på marknaden.

Exempel:

SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
	Ord- och figurdelarna kan identifieras som särskiljande i samtliga exempel, oberoende av deras placering, vilket innebär att varje tecken som helhet får särskiljningsförmåga.
 Klass 32 Vatten på flaska	Även om kännetecknen i regel inte placeras på flaskans undre del, som i exemplet, kan denna möjlighet inte uteslutas.



Klass 25 Skor

Kännetecken finns ofta i innersulorna på skor. I det här fallet har den särskiljande delen placerats på ett förväntat ställe och kan tydligt identifieras som särskiljande i återgivningen, vilket gör att tecknet som helhet får särskiljningsförmåga.

ICKE SÄRSKILJANDE

Tecken

Kommentarer



Klass 33 Viner

Etiketten med den beskrivande ord delen, som placerats på ett typiskt ställe för den här typen av förpackningar av varor, ger inte tecknet som helhet särskiljningsförmåga.

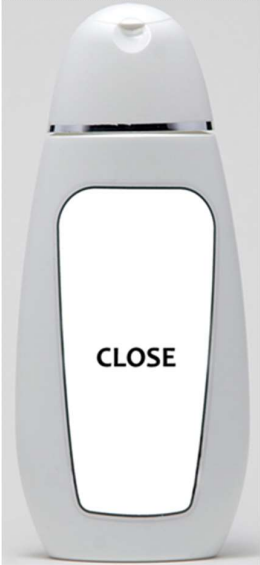


Klass 33 Viner

Den icke särskiljande delen (troligtvis produktionsåret) placeras på flaskans undre del, vilket sannolikt inte är det typiska stället för den här typen av beskrivande information. Den ovanliga placeringen ger dock ingen särskiljningsförmåga till den tydligt icke särskiljande delen och därför saknar tecknet som helhet särskiljningsförmåga.

- I vissa situationer kan delarna uppfattas olika av konsumenten på grund av placeringen på varan och därmed påverka slutsatsen om särskiljningsförmåga.

Exempel:

SÄRSKILJANDE	ICKE SÄRSKILJANDE	Kommentarer
		Orddelen "CLOSE" har ingen anknytning till varorna i klass 3. Om ordet placeras i mitten uppfattas det som särskiljande, eftersom det inte utgör en beskrivande upplysning om varan. Därför får tecknet som helhet särskiljningsförmåga. Om ordet däremot placeras på produktens ovansida, i närheten av locket, kommer det att uppfattas som en beskrivande upplysning för lockets öppnings- och förslutningsfunktion.
Klass 3 Kosmetika	Klass 3 Kosmetika	

3.2 Färger

För att avgöra om en färg har särskiljningsförmåga är det nödvändigt att beakta det allmänna intresset av att inte otillbörligen begränsa tillgången på färger för andra aktörer som utbjuder varor eller tjänster av samma slag som dem som registreringsansökan avser – se domen av den 6 maj 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 60 §, och domen av den 24 juni 2004, Blau/Gelb, C-49/02, EU:C:2004:384, 41 §.

Följande är situationer där färger inte kan ge särskiljningsförmåga till varan:

- I många fall är en färg endast en dekoration på varan eller en önskan hos konsumenten (t.ex. färger på bilar eller T-shirtar), oberoende av antalet färger i fråga.
- En färg kan utgöra varans art (t.ex. för färgtoner).
- En färg kan ha en teknisk funktion (t.ex. färgen röd för brandsläckare och olika färger på elektriska kablar).
- En färg kan också vara **vanligt förekommande** (återigen är rött för brandsläckare ett exempel).
- En färg kan indikera en viss egenskap hos varan, t.ex. en smak (som gul för citronsmak och rosa för jordgubbssmak). Se domen av den 3 maj 2017, T-36/16, GREEN STRIPES ON A PIN (col.), EU:T:2017:295, 43–47 §, där EU-domstolen konstaterade att färgen grön, som uppfattas som naturens färg, skulle leda till att den berörda allmänheten tolkade den som en hänvisning till den aktuella varans ekologiska karaktär (vindenergiomvandlare).

Såsom EU-domstolen bekräftade är konsumenterna inte vana vid att grunda antaganden om varors ursprung utifrån varornas eller förpackningarnas färg, utan någon figurativ eller textmässig beståndsdel, eftersom färgen i nuvarande handelsbruk i princip inte används som utmärkande kännetecken (6.5.2002, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Färgen saknar vanligen den inneboende förmågan att särskilja ett visst företags varor (65 §). En enskild färg är därför i princip inte särskiljande för några varor och tjänster, utom i undantagsfall. Det krävs dock alltid en analys från fall till fall.

- Att en utstyrsel är utförd i en enskild färg, utan några andra särskiljande ord- eller figurdelar, skulle i regel inte ge tecknet inneboende särskiljningsförmåga.

Exempel:

ICKE SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
 Klass 9 Minneskort	Konsumenterna kommer i det här exemplet inte att uppfatta färgen gul som ett kännetecken. Användning av färg på den här typen av varor är vanligt förekommande på marknaden.
 Klass 16 Blyertspennor	Färgen skulle i det här fallet inte uppfattas som ett kännetecken, utan ge information om varans art. Tecknet saknar därför särskiljningsförmåga.

- Det kan dock inte uteslutas att en viss färgkombination som är ovanlig för varan och som skapar ett minnesvärt helhetsintryck kan ge tecknet som helhet särskiljningsförmåga.

Exempel:

SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
 Klass 7 Vindturbiner	Den här färgkombinationen på en vindturbin är ovanlig på marknaden och tillräckligt enkel för att skapa ett minnesvärt helhetsintryck för att en medveten konsument ska kunna uppfatta det som ett kännetecken.
 Klass 7 Elektriska dörröppnare	Den här färgkombinationen på en tubmotor för garageportar ger ett minnesvärt helhetsintryck. På den här specifika marknaden efterfrågas varorna nästan uteslutande av yrkesmässiga konsumenter som är vana vid att identifiera dessa varors kommersiella ursprung utifrån färg. Varorna syns vanligen inte när de används och färgkombinationen uppfattas därför inte som dekorativ. Till följd av detta får tecknet som helhet särskiljningsförmåga.

Exempel:

ICKE SÄRSKILJANDE

Tecken	Kommentarer
	För mobilmöddal är det vanligt med olika färgkombinationer på marknaden. Konsumenten kommer därför inte att uppfatta denna färgkombination som ett kännetecken, utan endast som en dekoration. Tecknet som helhet saknar därmed särskiljningsförmåga.
Klass 9 Möddal anpassade för mobiltelefoner  Klass 20 Stolar	Den här kombinationen uppfattas uteslutande som dekorativ och kommer inte att ses som en hänvisning till varans ursprung. Tecknet som helhet saknar därför särskiljningsförmåga.

3.3 Kombinationer av faktorer och delar

Det finns många situationer då ett utstyrselmärke innehåller fler än en av de delar som granskats ovan.

Det kan även finnas fall när fler än en av ovanstående faktorer är relevanta för att fastställa delarnas påverkan på tecknets särskiljningsförmåga.

I alla situationer kommer tecknets särskiljningsförmåga att avgöras av det helhetsintryck som skapas genom kombinationen av faktorer och delar.

3.3.1 Kombination av faktorer

- Om flera faktorer (t.ex. storlek, placering och kontrast) gör att delen inte identifieras som särskiljande leder detta till att tecknet får ett icke särskiljande helhetsintryck.

Exempel:

ICKE SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
 Klass 33 Viner	Orddelens storlek, placering och avsaknad av kontrasterande färger ger ett icke särskiljande helhetsintryck. Delen på varan kan inte identifieras som särskiljande utan en mycket nära inspektion, eftersom den har placerats på ett mindre synligt ställe på flaskan i en väldigt liten storlek och med dålig kontrast. Den kan därför inte ge varumärket som helhet särskiljningsförmåga.
 Klass 9 Glasögon	Delens storlek och gravyr är inte tillräckliga för att göra delen identifierbar, eftersom den inte syns utan en nära inspektion. Detta leder till ett icke särskiljande helhetsintryck.

SÄRSKILJANDE

Tecken



Klass 9 Glasögon

Kommentarer

I det här fallet gör delens storlek och kontrast i förhållande till varan att delen kan identifieras som särskiljande, vilket sammantaget leder till ett helhetsintryck med särskiljningsförmåga.

3.3.2 Kombination av icke särskiljande delar

- Att kombinera en icke särskiljande utstyrsel med ord- och/eller figurdelar som ensamt saknar särskiljningsförmåga leder i regel inte till att tecknet får särskiljningsförmåga.

Exempel:

ICKE SÄRSKILJANDE

Tecken



Klass 33 Viner

Kommentarer

Ord- och figurdelarna saknar särskiljningsförmåga, eftersom de utgör en beskrivning av varan i fråga. Trots att de placerats i mitten på utstyrseln och trots att de är stora och har tillräcklig kontrast kan de inte ge tecknet som helhet särskiljningsförmåga, eftersom konsumenten inte kommer att uppfatta kombinationen som ett kännetecken.

Den slumpmässiga placeringen av enkla geometriska figurer på varan i klass 16



och den vanliga förpackningen för skor i klass 25 ger inte ett särskiljande helhetsintryck, eftersom konsumenten inte kommer att uppfatta kombinationen som en angivelse av kommersiellt ursprung, utan enbart som en möjlig dekoration av förpackningen.

Klass 25 Skor/klass 16 Förpackningar



Kombinationen av icke särskiljande delar kan inte ge tecknet särskiljningsförmåga om utstyrseln utgörs av ett icke särskiljande flingpaket enligt bilden. Konsumenterna skulle uppfatta det som en enkel och vanlig form med beskrivande information om varan i fråga.

Klass 30 Spannmål



Denna kombination av delar, som alla saknar särskiljningsförmåga i sig, gör inte tecknet som helhet särskiljande.

Klass 30 Choklad

- En kombination av en icke särskiljande utstyrsel och delar som betraktas som icke särskiljande i sig skulle ändå av den berörda konsumenten kunna uppfattas som ett kännetecken på grund av sammansättningen hos tecknet, när det betraktas som helhet.

Exempel:

SÄRSKILJANDE	
Tecken	Kommentarer
 Klass 30 Choklad	De beskrivande delarna har arrangerats i form av en sol eller blomma, vilket kan uppfattas som ett kännetecken och tecknet får därmed särskiljningsförmåga som helhet.
 Klass 33 Viner	En mängd upprepade prickar i en kontrasterande färg på en icke särskiljande utstyrsel i en ovanlig kombination på marknaden ger tecknet som helhet särskiljningsförmåga.

ICKE SÄRSKILJANDE

Tecken



Klass 21 Kaffemuggar

Kommentarer

En mängd upprepade prickar i en kontrasterande färg kommer i det här fallet inte att ses som något annat än en utsmyckning. Delarna kan inte ge tecknet som helhet särskiljningsförmåga, eftersom användningen av dekorationer är vanlig på marknaden för den berörda varan.

3.3.3 Kombination av särskiljande och icke särskiljande ord-/figurdelar och färger

- Att kombinera en särskiljande del och andra icke särskiljande delar på en icke särskiljande utstyrsel kan i allmänhet ge märket som helhet särskiljningsförmåga, så länge som den särskiljande delen tydligt kan identifieras bland alla de andra delarna.

Exempel:

SÄRSKILJANDE

Tecken



Klass 30 Choklad

Kommentarer

Trots att flera icke särskiljande delar har kombinerats kan orddelen "ECS" identifieras som särskiljande i återgivningen tack vare sin storlek, placering och kontrast i förhållande till varan, vilket gör att tecknet som helhet får särskiljningsförmåga.

- Om den särskiljande delen inte omedelbart uppfattas som särskiljande av konsumenten på grund av förekomsten av icke särskiljande delar kan kombinationen dock medföra att tecknet inte får särskiljningsförmåga.

Exempel:

ICKE SÄRSKILJANDE

Tecken



Klass 30 Choklad

Kommentarer

Orddelen "ECS" syns inte bland de många icke särskiljande delarna. På grund av sin position, storlek och bristande kontrast kan delen inte identifieras som särskiljande utan nära inspektion och tecknet kan därmed som inte få särskiljningsförmåga som helhet.