

REGERINGSRÄTTENS DOM

Mål nr
1658-08

meddelad i Stockholm den 12 maj 2010

KLAGANDE

SmithKline Beecham p.l.c.

Ombud: Awapatent AB
Box 11394
404 28 Göteborg

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patentbesvärslättens dom den 28 december 2007 i mål nr 04-313, se bilaga

SAKEN

Registrering av varumärke

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

Bolaget talan

SmithKline Beecham p.l.c. (bolaget) yrkar i första hand att Regeringsrätten beslutar att varumärket ska registreras. I andra hand yrkar bolaget att målet visas åter till Patent- och registreringsverket (PRV) för att bolaget ska ges möjlighet att komma in med ytterligare återgivningningar eller beskrivningar av märkets holografiska effekt.

Dok.Id 90532

Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Wallingatan 2

Telefon
08-561 676 00
E-post: regeringsratten@dom.se

Telefax
08-561 678 20

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-12:00
13:00-16:30

Mål nr
1658-08

Till stöd för sin talan anför bolaget i huvudsak följande. Genom det fysiska bildexemplaret tillsammans med den skriftliga beskrivningen har varumärket återgetts grafiskt i enlighet med bestämmelserna i 1 § andra stycket varumärkeslagen (1960:644). Artikel 15(1) i *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) ställer inte upp något krav på att ett varumärke måste återges grafiskt för att kunna registreras. Hologram och andra okonventionella varumärken har genom *Singapore Treaty on the Law of Trademarks* (STLT) för första gången erkänts i ett internationellt fördrag. Kravet på grafisk återgivning har i STLT ersatts med att kännetecknet ”kan återges”.

Vad som krävs i fråga om grafisk återgivning skiljer sig åt mellan länderna i Europa. De av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (OHIM) registrerade EG-varumärkena i form av hologram innehåller kortare beskrivningar av hologrammen och deras färgkombinationer. Flertalet europeiska länder, däribland Sverige, anser att hologram är registrerbara kännetecken (WIPO/Strad/INF/1 s. 28 ff.).

Det är en nödvändig egenskap för hologram att de ändrar karaktär när de utsätts för belysning från olika vinklar. Det bildmaterial som bolaget har åberopat i ansökan består inte endast av en bild av märket utan av ett fysiskt exemplar av hologrammet. Av detta framgår tydligt att varumärket ändras endast avseende den ljusintensitet och färg som återspeglas i de enskilda ”spegelbitarna”. Själva den geometriska strukturen och varumärkets helhetsintryck ändras däremot inte nämnvärt. Inte heller rörelsevarumärken, ljudmärken eller tredimensionella utstyrselmärken kan återges så att samtliga egenskaper framgår samtidigt. Rörelsemärken förändras i regel i ännu större utsträckning än hologram. Det saknas skäl att för svenskt vidkommande ställa högre krav på bildåtergivning och beskrivning av hologram än vad som gäller vid registreringsmyndigheter utomlands.

Det måste i vart fall anses möjligt att återge varumärket grafiskt genom bilder av varumärkets variationer under olika ljusförhållanden. Bolaget har inte fått tillfälle att ge in sådana bilder.

Bolaget har gett in ett omfattande material för att belysa praxis i bl.a. andra europeiska länder i fråga om registrering av hologram som varumärken.

Yttrande av PRV

PRV har i yttrande till Regeringsrätten anfört följande. Ett tecken bestående av ett hologram kan utgöra ett varumärke och det är möjligt att registrera ett hologram i varumärkesregistret i den mån det återges grafiskt på ett sådant sätt att registreringsmyndigheten och övriga aktörer på marknaden kan få en klar och tydlig bild av märket som är intaget i registret. Märket ska bl.a. kunna göras synligt på ett papper. Utifrån de kriterier som EU-domstolen uppställer (C-273/00) är det möjligt att återge ett hologram grafiskt med hjälp av bilder som visar hologrammet ur olika vinklar jämte en klar och tydlig beskrivning av märket. Beskrivningen ska bl.a. innehålla en redogörelse av märkets färgsättning. Eftersom hologram kan vara utformade på en mängd olika sätt varierar möjligheten att återge dem grafiskt på ett sådant sätt att återgivningen uppfyller uppställda krav. Ju mer komplext ett hologram är, desto svårare är det att återge märket grafiskt på ett sätt som är godtagbart för registrering. Det i målet aktuella hologrammet ändrar utseende och färg beroende på ljusförhållandena vid varje betraktelseögonblick. Den avbildning av hologrammet som sökanden gett in i sin ansökan möjliggör inte en på papper grafiskt reproducerbar återgivning som är klar, precis, fullständig i sig själv, lättillgänglig och tydlig. Inte heller i kombination med den skriftliga beskrivningen uppfyller det ingivna märket vad som krävs för att det ska kunna registreras.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten gör samma bedömning som Patentbesvärslagen i fråga om

Mål nr
1658-08

förstahandsyrkandet. Det saknas anledning att bifalla bolagets andrahandsyrkande.
Överklagandet ska därför avslås.

Marianne Eliason

Nils Dexe

Anna-Karin Lundin

Annika Brickman

Kristina Ståhl

Karl Lundberg
Föredragande regeringsrätts-
sekreterare

Avd. I

Föredraget 2010-04-21