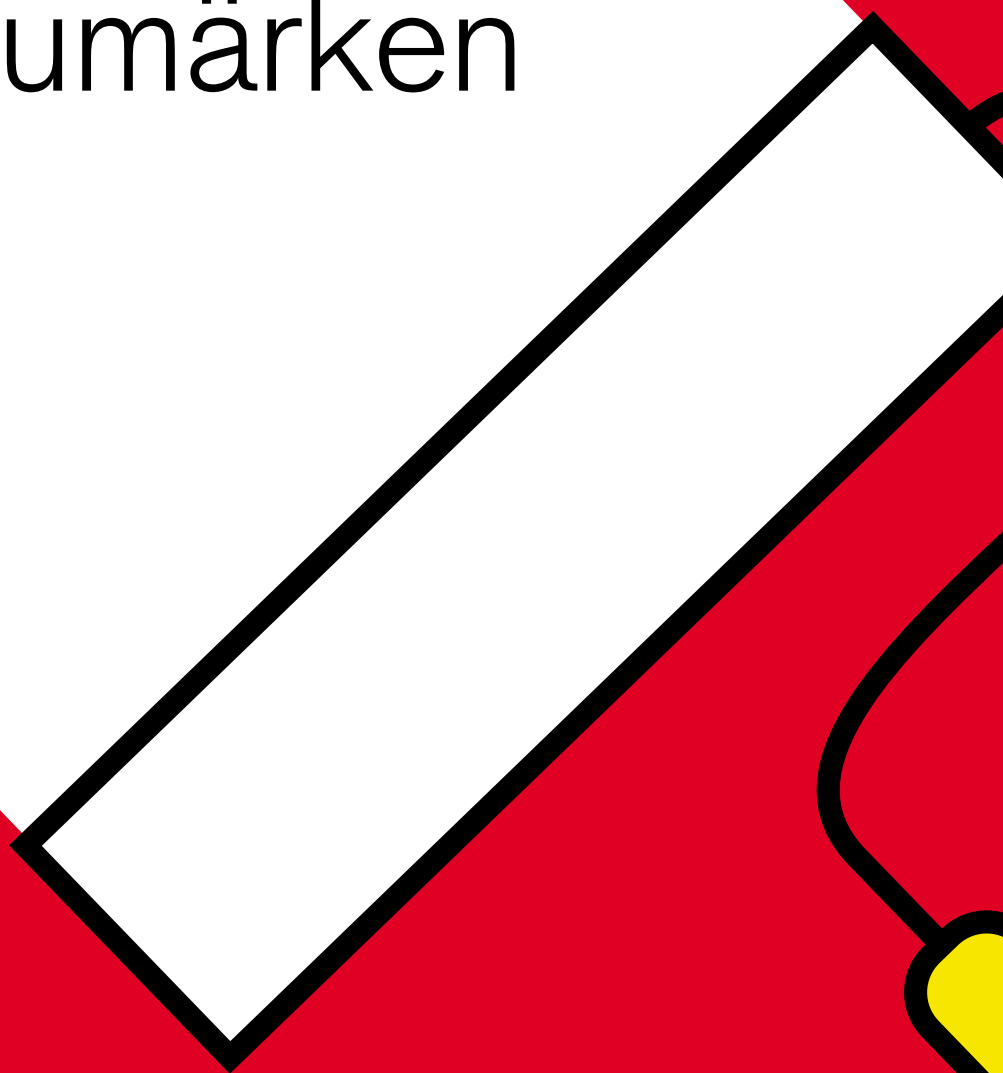


Hårdare krav för
färgvarumärken



Löfbergs använder färgen lila, McDonald's och Shell rött och gult, Statoil blått, rött och orange och Maxwell House silvrigt blått för att nämna några exempel. Det finns ett stort kommersiellt värde i att registrera enskilda färger eller färgkombinationer för att på så sätt åstadkomma ett konceptskydd för framgångsrika affärsidéer. Att skydda färgerna är emellertid svårt, vilket visas i denna artikel.

Jur kand Henrik Bengtsson och jur kand Marianne Hansson

Många företag använder färger och grafiska identiteter som ett av sina främsta sätt att kommunicera varumärket mot marknaden. Löfbergs använder färgen lila, McDonald's och Shell rött och gult, Statoil blått, rött och orange och Maxwell House silvrigt blått för att nämna några exempel (se fler exempel i Brand News tioårsjubileumsnummer). Det är tydligt att det finns ett stort kommersiellt värde i att registrera enskilda färger eller färgkombinationer för att på så sätt åstadkomma ett konceptskydd för framgångsrika affärsidéer. Genom färg- eller färgkombinationsvarumärken kan man hålla snyltare på avstånd. Några exempel på företag som skulle kunna ha god hjälp av färgregistreringar för att hålla snyltare på avstånd är HEMGLASS (ljusblått), eller GEVALIA (rött)¹ (därmed inte sagt att nämnda färger är registreringsbara).

De senaste åren har de legala möjligheterna att registrera färger och färgkombinationer ökat markant. Sedan gemenskapsvarumärkesförordningen för EG-varumärket trädde i kraft 1996 har det varit möjligt att registrera färg som varumärke hos Varumärkesbyrån OHIM i Alicante. Intresset för att registrera färger har på senare år vuxit kraftigt och numera har EG:s Förstainstansrätten fått tillfälle att pröva huruvida färgen orange har särskiljningsförmåga för jordbruksprodukter respektive konsulttjänster avseende växtförädling. Även den svenska Patentbesvärsträtten (PBR) har prövat huruvida färgen rosa (nyans Pantone 196) har särskiljningsförmåga för glasfiberisoleringsmaterial respektive om färgerna ljuslila (nyans Pantone 2645) och mörklila (527) har särskiljningsförmåga för lottsedlar, lotteriverksamhet och produktion av TV-program. Ett antal andra färger har också hunnit registreras. Det är dock långt ifrån alla ansökningar om registrering av färgvarumärken som bifalls.

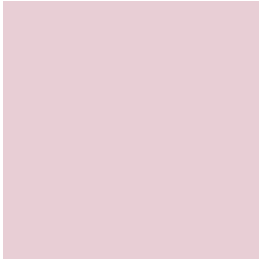
I denna artikel går vi igenom förutsättningarna för registrering av enskilda färger i sig, antingen detta sker på grundval av att färgerna har särskiljningsförmåga i sig eller att de, genom användning, har förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga. I en uppföljande artikel i Brand News har vi för avsikt att gå igenom förutsättningarna för och praxis kring registrering av färgkombinationer² som varumärken.

EG-varumärken

Ovana med färger som varumärken

Enskilda färger eller en färgkombination kan båda enligt gemenskapsvarumärkesförordningen artikel 4 registreras som varumärken eftersom en färg i sig (colour per se) eller en färgkombination

Färger



Glasfiberull Pantone 196



DANZAS gul logotyp



Tuggummi ljusgrön



POSTEN gul logotyp



Utsäde Orange



BINGOLOTTO ljuslila



UPS Brown



BINGOLOTTO mörklila



Deutsche Telekom



KARL FAZER

anses utgöra ett ”tecken” i förordningens mening³. En färg kan antingen registreras som ”abstract colour trade mark”, det vill säga en enskild färg i sig utan att färgen har applicerats på ett visst föremål eller utstyrsel (jämför exempelvis registreringen av färgen magenta för telekomtjänster eller brunt för brevförmedlings- eller logistiktjänster), eller som ”get-up colour trade mark” (varuutstyrsel), d v s en enskild färg applicerad på ett visst föremål eller utformning (jämför exempelvis grönt för bensinmackar och koboltblå för mineralvattensflaskor).

En förutsättning för att färgen skall registreras är enligt artikel 7.1 b i nämnda förordning att färgen uppfyller kraven på särskiljningsförmåga. Eftersom allmänheten inte är van vid att uppfatta färger eller färgkombinationer som särskiljningsmedel på motsvarande vis som ett ord- eller figurvarumärke, ställs ett förhållandevis högt särskiljningskrav på färger⁴.

OHIM har prövat ett antal ansökningar rörande registrering av en enskild färg i sig som varumärke. Fem av ansökningarna, Milkas lila färg som används på chokladförpackningar⁵, Deutsche Telekom's magentafärg som används för marknadsföring av telefonitjänster⁶, BP:s gröna färg som används för bränsle, olja, fett och fordonsservice⁷, MCC Netherlands auberginefärg som används för marknadsföring av löpande band och rullband⁸ och UPS (United Parcel Service of America) bruna färg som används för brevförmedlings- och logistiktjänster⁹ har accepterats av OHIM. Samtliga dessa färger har registrerats på grund av omfattande användning. Förstainstansrätten har också ansett att en nyans av färgen orange har särskiljningsförmåga avseende tjänsterna teknisk och företagsekonomisk konsultation inom växtodlingsområdet¹⁰.

Ursprunglig särskiljningsförmåga

OHIM har uttalat att en färg i sig normalt saknar ursprunglig särskiljningsförmåga. Detta eftersom konsumenter normalt inte, om det saknas grafiska eller textuella element, gör antaganden om en varas kommersiella ursprung baserat på varans färg eller färgen på varans förpackning eftersom en färg i sig normalt inte används som särskiljningsmedel. Däremot anser OHIM att en färg kan ha en ursprunglig särskiljningsförmåga om det rör sig om en mycket specifik vara avsedd för en mycket specifik kundkrets eller om det rör sig om en extremt ovanlig färgnyans som framstår som märklig i den aktuella branschen¹¹.

Som ett exempel på OHIM's bedömningar kan nämnas att OHIM ansett att färgen ljusgrön inte är en sådan färg eftersom färgen inte är unik eller ovanlig utan tillhör basfärgerna. Färgen framstår inte heller som så säregen för tuggummi produkter att den har ursprunglig särskiljningsförmåga. På motsvarande vis har OHIM ansett att färgen gul inte är unik eller ovanlig¹².



Ty Nans flaska med koboltblå färg som nekats registrering.

Förstainstansrätten har på samma tema ansett att färgen orange inte är ovanlig för anläggningar avsedda för behandling av utsäde. Däremot ansågs färgen orange ha särskiljningsförmåga för teknisk och företagsekonomisk konsultation inom växtförädlingsbranschen eftersom färgen inte behöver ange ett visst kommersiellt ursprung utan endast behöver särskilja vissa varor eller tjänster från andra varor eller tjänster¹³. Av Förstainstansrättens dom avseende färgen orange för jordbruksprodukter kan man utläsa att en ytterligare registreringsförutsättning är att det skall vara ovanligt att de slags varor för vilken färgvarumärke söks färgläggs eftersom målgruppen inte annars kommer att uppfatta färgen som ett särskiljningsmedel¹⁴.

Vid bedömningen av om färgen uppfyller ovan nämnda kriterier skall den sedvanliga användningen av varumärken i den aktuella branschen och den typiske konsumentens uppfattning om varumärket beaktas¹⁵. Frågan huruvida ett kännetecken har särskiljningsförmåga skall enbart bedömas i förhållande till de varor eller tjänster som ansökan avser och i förhållande till hur den relevanta målgruppen uppfattar kännetecknet¹⁶.

Ovan nämnda allmänna förutsättningar för registrering av en enskild färg på grundval av ursprunglig särskiljningsförmåga inskränks av ett antal frihållningsprinciper som fastställts av OHIM:s besvärskammare.

För det första kan inte färger som normalt används i den aktuella branschen och som i första hand inte används som ett särskiljningsmedel utan som ett sätt att attrahera konsumenter registreras¹⁷. För det andra har OHIM menat att alla företag skall ha rätt att använda vilka färger som helst som ett kännetecken

för sina varor eller tjänster. OHIM menar också att med hänsyn till det begränsade antalet färger som finns, särskilt primärfärger (rött, gult och blått) och andra basfärger såsom vitt, svart och grönt finns det en risk för att monopol skapas för vissa färger genom varumärkesregistrering och att detta skulle innebära en allvarlig konkurrensnackdel för de företag som inte lyckats säkra en färg.

Om enskilda basfärger skulle registreras innebär detta också att skyddet skulle omfatta närliggande nyanser av den skyddade färgen eftersom konsumenten normalt inte kan särskilja färgnyanser¹⁸.

Många varumärkesinnehavare ansöker om registrering av en enskild färg i sig på grundval av ursprunglig särskiljningsförmåga och ges efter OHIM:s avslag på denna grund möjlighet att komplettera ansökan med användningsbevisning. Hos OHIM ligger på detta vis varumärkesansökningar avseende färgen rosa för parfym¹⁹, färgen grön för biluthyrning²⁰, och färgen rött för krokar, kedjor och rep²¹.

Förvärvad särskiljningsförmåga

Det ovan sagda innebär att varumärkesregistrering av en enskild färg i sig, utan stöd av användning, kan bli aktuell endast i extrema undantagsfall²².

Om varumärkesregistrering av en färg i sig endast undantagsvis kan bli föremål för registrering på grund av ursprunglig särskiljningsförmåga är situationen dock en annan om varumärkesinnehavaren kan påvisa omfattande användning. Vilka krav ställs då på användningsbevisningen?

OHIM har vid ett flertal tillfällen antytt att marknads-



British Petroleums nya konceptstation med olika nyanserna av en grön färg.

© British Petroleum

undersökningar, uttalanden från gemenskapsöverskridande branschorganisationer och bevisning rörande investeringar i marknadsföring av varumärket är sådan användningsbevisning som är nödvändig för att en enskild färg skall kunna registreras på grundval av förvärvad särskiljningsförmåga²³.

En ytterligare förutsättning för att en enskild färg i sig skall registreras på grundval av användning är att färgen är inarbetad inom en väsentlig del av EU²⁴. Det är således inte tillräckligt att sökanden visar på omfattande användning i en medlemsstat utan användningen måste sträcka sig över flera medlemsstater.

De enskilda färger som har registrerats som varumärken av OHIM har samtliga registrerats på grundval av omfattande användning. Eftersom varumärkesinnehavarna begärt att användningsbevisning i deras respektive ansökningar skall omfattas av sekretess har det tyvärr inte varit möjligt att analysera huruvida OHIM kräver viss procentuell användning eller marknadsföringsinvesteringar av en viss minsta nivå.

SVENSKA FÄRGVARUMÄRKEN

Nej i Sverige

Färgkombinationer och en färg i sig kan, enligt svensk rätt, utgöra ett varumärke och därmed registreras. Detta framgår av såväl förarbetena till varumärkeslagen²⁵ som av praxis²⁶. För att ett varumärke skall kunna registreras måste varumärket ha särskiljningsförmåga. Vid bedömningen om ett märke skall kunna registreras såsom ett varumärke skall hänsyn tas till samtliga omständigheter, däribland hur länge och i vilken omfattning märket ifråga har använts. Ett märke kan således genom användning göras känt och få en sekundär betydelse som varumärke och därmed förvärva erforderlig särskiljningsförmåga.

PBR har prövat tre fall rörande registrering av en enskild färg i sig som ett varumärke. Det ena fallet avsåg färgen rosa (nyans Pantone 196) för glasfiberisoleringsmaterial. De två andra fallen rörande Bingo-Lotto och färgerna ljuslila (nyans Pantone 2645) och mörklila (527) för lottsedlar, lotteriverksamhet och produktion av TV-program. Inget av färgmärkena ansågs besitta särskiljningsförmåga och därmed kunde ingen av färgerna registreras som varumärke.

Ursprunglig särskiljningsförmåga

PBR har, som nämnts ovan, funnit att en färg i sig i allmänhet saknar ursprunglig särskiljningsförmåga.²⁷ Anledningen är att konsumenter i allmänhet inte uppfattar färgen som ett kännetecken utan snarare som utgörandes en del av varans formgivning. Konsumenter uppfattar färger såsom en normalt förekommande företeelse i handeln med varor och tjänster, och inte som ett kännetecken. Således krävs det enligt PBR mycket speciella omständigheter för att en färg i sig skall anses ha ursprunglig särskiljningsförmåga. PBR har uttalat att en färg i sig kan tjäna som ett varumärke om det rör sig om en mycket ovanlig färgnyans eller om det framgår av det aktuella sammanhanget.

Owens Corning ansökte om registrering av en rosa nyans

(Pantone 196) för glasfiberisoleringsmaterial. PBR fann dock att det inte rörde sig om en särskilt ovanlig nyans av rosa samt att det var normalt förekommande att tillverka isoleringsmaterial i olika färger. Vidare angavs att även den som inte tidigare konfronterats med färgen rosa i viss nyans för den aktuella varan inte har anledning att utan vidare uppfatta färgen som ett tecken på varans kommersiella ursprung. Därmed saknade färgen ifråga ursprunglig särskiljningsförmåga.²⁸ I detta sammanhang kan det vara värt att nämna att motsvarande EG-varumärkesansökan accepterades på grundval av ursprunglig särskiljningsförmåga av OHIM:s examination division. Varumärkesansökan har därefter av okänd anledning återtagits²⁹.

Nej till Bingolottos lila nyanser

Novamedia Bingolotto ansökte om registrering av två olika nyanser av lila (Pantone 527 och Pantone 2645) för lottsedlar, lotteriverksamhet och produktion av TV-program. PBR kom fram till att ingen av de lila nyanserna var särskilt ovanlig samt att det är normalt att använda olika färgnyanser på lottsedlar och vid marknadsföring lotteriverksamhet och produktion av TV-program.³⁰ Även i dessa fall konstaterade PBR att den som inte tidigare konfronterats med de lila färgnyanserna ifråga för de aktuella varorna och tjänsterna inte har anledning att utan vidare uppfatta färgerna som ett tecken på varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Således ansågs de båda färgerna sakna ursprunglig särskiljningsförmåga.

Regeringsrätten har prövat frågan om vad som krävs för att varuutstyrsel i form av färg skall kunna registreras.³¹ Thorsman & Co ansökte om registrering av varuutstyrsel i form av olika färger för skruvpluggar av viss dimension. I avgörandet anges att ett märke kan registreras om det har särskiljningsförmåga (ursprunglig eller förvärvad) och om det inte föreligger något frihållningsbehov. Såsom exempel på frihållningsbehov anges att guldfärg inte kan registreras som ett varumärke för guld eller guldvaror. Vidare anges att en färg som är nödvändig för formgivningen, tillverkningen, marknadsföringen eller försäljningen av en vara inte skall kunna innehåsa med ensamrätt.

Av praxis framgår således det att det endast i undantagsfall som en färg i sig kan anses besitta ursprunglig särskiljningsförmåga och därmed kunna registreras som varumärke. Det finns idag ingen svensk varumärkesregistrering avseende en enskild färg i sig.

I Finland har Karl Fazer registrerat en blå nyans (Pantone 280 C) som varumärke för choklad.³² Ansökan registrerades efter att Karl Fazer hade begränsat varuförteckning till att endast omfatta choklad. Enligt uppgift från finska patentverket anses den blå färgen ifråga vara ett notoriskt märke för Karl Fazers choklad.

Både Owens Corning och Novamedia Bingolotto gjorde gällande att deras respektive färger förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga genom användning.

Omfattande användning av rosa färg

Owens Corning anförde att bolaget, via licenstagare, sedan 1989 marknadsfört isoleringsprodukter utförda i den aktuella

rosa nyansen i Sverige. Därefter har märket registrerats i ett flertal andra länder. Vidare ingav Owens Corning ett intyg utfärdat av den Europeiska Sammanslutningen av Tillverkare av Isoleringmaterial. I detta intyg anges att den rosa nyansen ifråga genom omfattande användning kommit att bli väl känt på den svenska marknaden för isoleringsmaterial i glasfiber från Owens Cornings licenstagare i Sverige. PBR konstaterade att det inte gick att dra någon slutsats om hur vanligt förekommande Owens Cornings produkter var på den svenska marknaden eller vilken marknadsandel som Owens Corning hade. Vidare konstaterades att det inte gick att dra någon slutsats om användningen medfört att företag och personer verksamma inom byggsektorn uppfattade färgen såsom ett kännetecken för Owens Corning varor.

Novamedia Bingolotto ingav uppgifter om användning, försäljningssiffror, antal timmar som TV-programmet sänts, sändningstid, antal tittare, samt marknadsföringskostnader. Vidare ingavs ett intyg från Lotteriinspektionen varav det framgick att Lotteriinspektionen väl kände till både den mörklila och den ljuslila färgnyansen som kännetecken för lotteriet BingoLotto samt att Lotteriinspektionen ansåg att de två lila nyanserna var för sig och i kombination var välkända och inarbetade varumärken för sökandens varor och tjänster. PBR konstaterade att både försäljningen och TV-produktionen varit av en betydande omfattning. PBR fann dock att det inte visats i vilken mån och i vilken omfattning respektive lila nyans av allmänheten kommit att uppfattas som ett kännetecken för Novamedia Bingolottos varor och tjänster. Således ansågs färgerna inte ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.

Av de tre ovan angivna avgörandena följer att en sökande måste kunna styrka att omsättningskretsen uppfattar den aktuella färgnyansen som ett kännetecken för avsedda varor och tjänster. För att en färg skall ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga måste sökanden kunna styrka att färgen uppfattas som angivare av kommersiellt ursprung. Det är inte tillräckligt att visa på att försäljning uppgått till en viss summa eller att omfattningen av marknadsföring varit avsevärd, om detta inte sätts i relation till i vilken utsträckning färgen, genom användningen, kommit att tjäna som ett individualiseringsmedel. Intyg från branschorganisationer som styrker att branschorganisationen ifråga anser att viss färgnyans utgör ett kännetecken för vissa specifika varor och tjänster utgör inte tillräcklig bevisning för att ett märke skall anses ha förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.

Intrång genom färganvändning - Posten ./ Danzas-målen

Under våren 2002 har Posten inlett en känneteckensrättslig³³ och en marknadsrättslig process³⁴ mot Danzas-koncernen. Posten har inledningsvis yrkat interimistiskt förbud såväl på marknadsrättslig som känneteckensrättslig grund. Processerna rör bland annat känneteckensintrång och vilseledande om kommersiellt ursprung respektive renomményltning på grund av Danzas användning av färgen gult på sina fordon (målen har refererats i Brand News nummer 3 och 4 2002). Det marknadsrättsliga målet är av underordnat intresse eftersom

Marknadsdomstolen helt kort avslagit Postens yrkande om interimistiskt förbud. Däremot är det varumärkesrättsliga målet av intresse när det gäller färg som varumärke.

Posten har påstått att färgen gul (RAL 1032) har inarbetats som kännetecken för brevbefordran och transporttjänster. Posten grundar inarbetsningspåståendet på marknadsundersökningar som visar att färgen gul (RAL 1032) associeras av mer än 80 procent av omsättningskretsen till Posten, och av mer än 60 procent till paket- och transporttjänster.

Färg kan förvärva särskiljningsförmåga

Stockholms tingsrätt konstaterade att en färg genom inarbetning kan förvärva särskiljningsförmåga som kännetecken. Tingsrätten menade dock att Posten inte genom sina marknadsundersökningar lyckats visa att färgen gult inarbetats som kännetecken för brevbefordran och transporttjänster. Posten kompletterade i sitt överklagande till hovrätten med ytterligare en marknadsundersökning som visade att gult var inarbetat till förmån för Posten. Posten poängterade i sitt överklagande att ansökan om interimistiskt förbud avsåg enbart fordon som används för transporter av visst slag och att ansökan inte avsåg samtliga gula nyanser utan endast sådana gula nyanser som är förväxlingsbara med den gula nyansen ifråga. Det kan särskilt noteras att Posten också menar att den aktuella gula nyansen är ett väl ansett kännetecken vilket innebär att skyddet utsträcks utanför varuslagligheten.

Posten ./ Danzas-målet är intressant eftersom det utgör ett parallellmål till den tyska postens EG-varumärkesansökan för färgen gul (RAL 1032), för övrigt samma nyans som den svenska Posten hävdar ensamrätt till. Deutsche Post försökte i första hand registrera varumärket på grundval av ursprunglig särskiljningsförmåga, något som nekades på grund av att färgen inte var unik eller speciell och inte heller ovanlig för posttjänster. Färgen gult omfattades också enligt OHIM av ett frihållningsbehov. Deutsche Post försökte därefter med en marknadsundersökning som visade att mer än 60 procent av omsättningskretsen i Tyskland associerade den gula färgen ifråga till Deutsche Post. OHIM godtog dock inte inarbetsningsbevisningen som underlag för registrering eftersom den endast avsåg en medlemsstat. Därmed har frågan om frihållningsbehov för enskilda inarbetade färger kommit att prövas.

Utgången av det känneteckensrättsliga Posten ./ Danzas-målet i den del målet avser färg är mycket intressant. Dels kommer målet att visa i vilken mån primärfärger kan erhålla förvärvat särskiljningsförmåga, dels huruvida en färg i sig kan erhålla det utsträckta skydd som ett väl ansett kännetecken får – en slutsats som skulle få konsekvenser eftersom den skulle skapa färgmonopol. Om Danzas meddelas slutligt förbud kommer möjligen också frågan om vid vilken nyanslikhet färger blir förväxlingsbara att prövas.

Professor Ulf Bernitz, som avgivit ett rättsutlåtande i Posten ./ Danzas-målet, är av uppfattningen att färgen flaggult (RAL 1032) inte kan erhålla förvärvat särskiljningsförmåga på grund av att färgen inte är ovanlig eller speciell och att ett **sid 48**

Färg

sid 13 frihållningsbehov gör sig tydligt gällande för nämnda färg.

Sammanfattning

Utifrån OHIM:s och PBR:s praxis kan slutsatsen dras att de grundläggande förutsättningarna för att en färg skall registreras som varumärke är följande:

URSPRUNGLIG SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA. Enskilda färger kan endast i extrema undantagsfall registreras som ursprunglig särskiljningsförmåga. Det måste i sådana fall röra sig om en mycket specifik vara avsedd för en mycket specifik kundkrets eller om det rör sig om en extremt ovanlig färgnyans som framstår som märklig i den aktuella branschen.

Färgerna rött, gult, blått, grönt, svart eller vitt för sig omfattas av frihållningsbehov och det torde vara svårt att registrera dessa färger för sig utan att visa på omfattande användning.

Om ansökan avser en vara får färgen normalt inte användas för ifrågavarande varor eller kunna uppfattas som materialets naturliga färg eller en färgläggning av materialet eller förpackningen.

Det torde i allmänhet vara lättare att registrera en enskild färg som varumärke för en tjänst än för en vara.

FÖRVÄRVAD SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA GENOM ANVÄNDNING

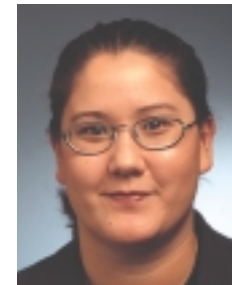
1. Om det rör sig om en färg i sig måste det föreligga sådan omfattande användning att färgen i sig kommit att tjäna som

ett varumärke dvs att färgen anses visa på visst kommersiellt ursprung.

2. Om det är en EG-varumärkesansökan måste färgen, genom användning, kommit att tjäna som särskiljningsmedel för sökandens varor eller tjänster inom fler än en medlemsstat.

3. Sökanden måste, genom t.ex. en marknadsundersökning, styrka att färgen i sig genom omfattande användning kommit att uppfattas som angivare av visst kommersiellt ursprung. Det räcker inte med att visa på omfattande användning om den inte sätts i relation till färgens förmåga att fungera som ett varumärke.

För fotnoter se www.brandeye.se/fotnoter.html.



Henrik Bengtsson och Marianne Hansson arbetar vid Advokatfirman Delphi & Co i Stockholm. Henrik har immaterialrätt och IT-rätt som speciell inriktning och Marianne är specialiserad på allmän affärsjuridik och IT-rätt.