



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 15 april 2010

Klagande

Trijicon, Inc.

40395 Shafer Avenue, Wixom, Michigan 48393-0059, USA

Ombud: Awapatent AB

Junkersgatan 1, 582 35 Linköping

SAKEN

Giltighet av internationella varumärkesregistreringar i form av varuutstyrslar (kikarsikten)

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 januari 2007 angående int. reg. 836.326 och 836.327, se bilaga 1 och 2.

DOMSLUT

Patentbesvärslagen avslår överklagandena.

EE

| | | | | |
|------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Postadress | Besöksadress | Telefon | Fax | Org.nr |
| Box 24160 | Karlavägen 108 | 08-783 38 50 | 08-783 76 37 | 202100-3971 |
| 104 51 Stockholm | | | | |

YRKANDEN M.M.

Trijicon, Inc. har i Patentbesvärsrätten vidhållit sina yrkanden att de internationella registreringarna av varuutstyrslar bestående av kikarsikten ska äga giltighet i Sverige.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att varumärkena i sig besitter för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för kikarsikten. Som ny grund har bolaget här åberopat att utstyrslarna i vart fall har förvärvat sådan förmåga genom användning.

Trijicon har till utveckling av talan anfört bl.a. följande.

Kikarsiktena har en sådan distinkt utformning som gör att de är väl ägnade att användas som varukännetecken för att inom omsättningskretsen, som består av militär personal med inköpsfunktion och civila jägare, särskilja bolagets varor från andra på marknaden förekommande utstyrslar inom aktuellt varuområde. Vid en helhetsbedömning uppvisar kikarsiktena ett annorlunda formspråk som gör att de i betydande mån avviker från vad som är brukligt inom varuområdet.

Redan under framtagningen av utstyrslarnas formelement fanns det en medveten strategi att utseendemässigt fjärma kikarsiktena från konkurrerande märken. Sålunda finns i grunden den kompakta formen på siktena. Vidare har den främre delen av siktet en mycket karakteristisk formgivning med sin snedställda front att jämföra med konkurrenternas cylindriska och tvära front. Siktena har också en avvikande och karakteristisk asymmetrisk form.

Omsättningskretsen utgörs av en synnerligen kunnig och intresserad krets av köpare, i huvudsak jägare av olika kategorier liksom militär personal med inköpsfunktion. Dessa omständigheter, i förening med att det handlar om s.k. sällanköpsvaror, leder till att omsättningskretsen kommer att uppfatta utstyrslarna som kännetecken för varornas kommersiella ursprung.

Utstyrlarna har beviljats registrering i Storbritannien, Danmark och Italien. Registreringen i Storbritannien godkändes efter att bolaget förmått visa förvärvad särskiljningsförmåga.

Trijicon har sålt mer än 450 000 exemplar av de aktuella kikarsiktorna mellan november 2004 och mars 2009. Försäljningsvärdet under motsvarande period översteg 680 miljoner USD. Sedan 2006 har bolaget spenderat mer än 800 000 USD på tidningsreklam och närmare 1,1 miljon USD på allmänna marknadsföringskostnader.

I målet har hållits muntlig förhandling.

DOMSKÅL

En förutsättning för att en internationell registrering ska medges giltighet här i landet är att märket har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser. Utstyrlar, som i betydande mån avviker från normen eller vad som är sedvanligt i branschen och därmed uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, har ansetts besitta särskiljningsförmåga. Angående särskiljningsförmåga hos utstyrlar, se EU-domstolens dom i mål C-218/01 (Henkel-fallet), punkt 49, och Patentbesvärsrättens dom i mål 01-450 (förpackningsutstyrl i form av en flaska).

Kikarsikten av det slag som Trijicons utstyrlar avser används, som bolaget anfört, av militär personal och "civila jägare". Kikarsikten av detta slag efterfrågas dock även av vissa andra användare av handeldvapen. Trots att omsättningskretsen får anses vara specialiserad kan den inte begränsas på det sätt som Trijicon gjort gällande.

Den optiska konstruktionen av kikarsikten i allmänhet har två huvudbeståndsdelar, en tub där fronten är rundad och en infästningsanordning. Formen är till stor del beroende av funktionen. Även de i målen aktuella utstyrlarna i form av kikarsikten, som i allt väsentligt delar samma formpråk, består av denna grundkonstruktion. Kikarsiktens tub har emellertid formgivits med en snedställd front och siktorna ger därutöver ett mer kompakt intryck än många andra på marknaden förekommande sikten.

Även med hänsyn tagen till att omsättningskretsen får anses vara specialiserad ligger det emellertid närmast till hands att uppfatta de avvikelser som de ifrågavarande siktena uppvisar jämfört med andra på marknaden förekommande sikten, som en utveckling som har sin grund i en vilja att utforma sikten som i sin praktiska användning är mer robusta och tåliga än som ett uttryck för att ange siktenas kommersiella ursprung.

Sammantaget kan Trijicons kikarsikten inte anses avvika i tillräcklig grad från andra på marknaden förekommande sikten för att bolagets utstyrlar i sig ska anses besitta för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för varuslaget i fråga.

Enligt de uppgifter Trijicon anfört har bolagets kikarsikten sålts i tämligen stor omfattning på bl.a. den europeiska marknaden. De har också varit föremål för marknadsföring och uppmärksamhet i internationella böcker och tidskrifter, t.ex. i den brittiska publikationen *Jane's Infantry Weapons 2008-2009*.

De uppgifter angående omsättning och marknadsföring som åberopats i målen har inte preciserats på ett sådant sätt att de kan anses ge en klar bild av hur genomslaget för kikarsiktena har varit på den svenska marknaden. Inte heller övrig utredning i målet ger tillräckligt stöd för att utstyrlarna genom användning kommit att uppfattas som ett angivande av varornas kommersiella ursprung.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl, referent (skiljaktig).