



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 1 april 2010

Klagande

HERMES ITALIE S.P.A.

Via Gabrio Serbelloni, 1, I-20122 Milano, Italien

Ombud: Albihns AB

Box 4289, 203 14 Malmö

SAKEN

Giltighet av internationella varumärkesregistreringar i form av varuutstyrslar (handväskor)

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 3 maj 2007 och 17 april 2008 angående int. reg. 798.096 och 798.099, 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.

HERMES ITALIE S.P.A. (Hermès) har i Patentbesvärsrätten i första hand vidhållit att de internationella varumärkesregistreringarna 798096 och 798099 avseende varuutstyrslar i form av handväskor skall gälla i Sverige med de varuförteckningar som omfattas av de överklagade besluten. I andra hand har bolaget begränsat varuförteckningarna till att endast omfatta ”women’s bags” respektive ”handväskor” (handbags) i klass 18.

Bolaget har till grund för sin talan hållit fast vid att de aktuella utstyrslarna besitter erforderlig inneboende särskiljningsförmåga samt att de i vart fall genom användning förvärvat sådan förmåga.

Hermès har utvecklat sin talan i Patentbesvärsrätten i huvudsak enligt följande.

Varumärkena utgörs av utformningen av varorna, handväskor i säregen design. Väskorna betecknas Kelly-väskan respektive Birkin-väskan. Väskorna har följande karaktärsdrag:

Kelly-väskan: Speciellt karakteristiskt utseende har väskan genom ett överliggande lock och dess genomträdade rem och låsanordning.

Birkin-väskan: Speciellt karakteristiskt utseende har väskan genom dess överhängande flik med tre tillskurna skört samt genomträdade rem.

Varje detalj i väskornas utformning som sömmar, vikningar, tillskärning, remmar, handtag, hänglås och inredning bidrar till karakteristiska helhetsutseenden. Sett till helheten rör det sig för båda väskorna om en anmärkningsvärd design som är lätt att minnas. Det finns ingen anledning för andra tillverkare i modebranschen att använda sig av samma former och det föreligger därför inget frihållningsbehov.

Väskorna är att betrakta som lyxartiklar vars pris ligger mellan 5 000 euro för den enklaste modellen i skinn till upp emot 110 000 euro för en väska utförd i t.ex. krokodilskinn med diamanter. Utstyrslarna avser handväskor för kvinnor och omsättningskretsen utgörs av ytterst väl-

bärgade konsumenter. Logotyp eller initialer används inte på varorna, utan det är utformningen av väskorna som är ägnad att uppfattas som ett kännetecken och i praktiken också fungerar som ett sådant sedan många år tillbaka. Inom den ytterst begränsade omsättningskretsen är varumärkena väl kända och har hög renommé. Men väskan är välkänd även utanför den egentliga omsättningskretsen, inom en större modemedveten krets konsumenter, mestadels kvinnor, i olika åldrar.

Kelly-väskan har marknadsförts sedan 1930 men dess stora framgång dröjde fram till 1956 när Grace Kelly blev fotograferad med väskan. Birkin-väskan skapades 1984 och var inspirerad av en väska från 1921. Väskorna säljs i dag i 36 länder. De säljs här i landet enbart genom ett försäljningsställe, nämligen Hermès-butiken på NK, Hamngatan i Stockholm. Många svenska köpare inhandlar emellertid sin väska i Köpenhamn, London eller Paris. År 2003 omsattes omkring 20 000 exemplar av Kelly-väskan och 26 000 exemplar av Birkin-väskan världen över. Sedan 1996 har omkring 150 000 Kelly-väskor sålts och 115 000 Birkin-väskor. Väskorna syns och skrivs om i modetidningar och modebloggar. Varor med de sökta utformningarna återfinns i de stora modemagasinen med omfattande upplagor (bl. a. Harper's Bazaar, Vogue, Elle, The Vanity Fair). Det är fråga om lyxvaror som säljs i begränsat antal och s.k. beställningsvaror. I sådana fall kan inte marknadsandel vara en bestämmande faktor. I fråga om Birkin-väskans kändedom har en bok publicerats med titeln "Bringing home the Birkin" som handlar just om den ifrågavarande väskan och beskrivs bl.a. som "the it-book about the it-bag".

Hermès har i Patentbesvärsrätten åberopat viss ytterligare utredning angående användningen av utstyrlarna, bl.a. en marknadsundersökning utförd av Brand Eye AB i januari 2009.

DOMSKÄL

En grundläggande förutsättning för skydd av ett varumärke är att märket har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser. EU-domstolen har i olika avgöranden uttalat sig hur detta skall tolkas med avseende på utstyrlar. Domstolen har därvid anfört bl.a. att ett

varumärke som i betydande mån avviker från normen eller vad som är sedvanligt i branschen och således uppfyller sitt huvudsakliga syfte att fungera som ursprungsangivelse, har särskiljningsförmåga. Angående särskiljningsförmågan hos utstyrslar se domstolens dom i mål C-218/01 (Henkel), punkt 49 och Patentbesvärsrättens dom i mål 01-450.

Patentbesvärsrätten konstaterar till att börja med att omsättningskretsen för de ifrågavarande damväskorna till den helt dominerande delen får anses bestå av kvinnor i vuxen ålder. Den omständigheten att även män kan handla väskorna, exempelvis som gåva, föranleder inte någon annan bedömning. Inte heller den omständigheten att väskorna prismässigt ligger i det översta skiktet får anses begränsa omsättningskretsen.

När det så gäller frågan om de aktuella varuutstyrslarna har ursprunglig särskiljningsförmåga finner Patentbesvärsrätten att väskorna, trots att de har vissa säregna drag, inte skiljer sig i betydande mån från andra handväskor på marknaden. De i målet aktuella varuutstyrslarna kan därför, som PRV funnit, inte i sig anses ha tillräcklig särskiljningsförmåga för bl.a. de väskor som avses i de internationella registreringarna enligt de alternativa yrkandena i respektive mål.

Vad därefter gäller frågan om varuutstyrslarna förvärvat särskiljningsförmåga finner Patentbesvärsrätten att det av utredningen framgår att utstyrslarna använts för handväskor under lång tid samt att båda väskorna blivit uppmärksammade i media på olika håll i världen.

Någon närmare utredningen angående omfattningen av användningen på den svenska marknaden har dock inte förebringats. De uppgifter som Hermès redovisat i fråga om marknadsföringsaktiviteter, antal sålda väskor m.m. kan sålunda inte läggas till grund för slutsatsen att omsättningskretsen kommit att uppfatta utstyrslarna som ett angivande av varornas kommersiella ursprung.

Patentbesvärsrätten finner lika med Patentverket att den marknadsundersökning som utförts i Italien år 2001 av Eurisko inte kan läggas till grund för ett ställningstagande till hur svenska konsumenter uppfattar de ifrågavarande utstyrslarna. En helt grundläggande brist är att under-

sökningen inte tar sikte på den svenska marknaden. Till detta kommer, som PRV anført, bl.a. att frågorna inte är utformade så att svaren kan läggas till grund för en bedömning av om utstyrseln uppfattas som ett kännetecken eller ej.

Inte heller den först i Patentbesvärsrätten åberopade marknadsundersökningen utförd av Brand Eye AB i januari 2009 kan, såsom den redovisats här, läggas till grund för en bedömning av om väskutstyrlarna uppfattas som kännetecken av de tillfrågade. Redan den omständigheten att svaret på den inledande och mest relevanta frågan i undersökningen – ”Vad kommer du att tänka på när du ser den här bilden?” (bild av respektive väska) – inte redovisats utgör sålunda en brist. På grund av det anförda kan överklagandena inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och adjungerade ledamoten Charlotte Dahl.
Enhälligt.