



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 30 september 2010

## **Klagande**

Henkel AG & Co. KGaA (tidigare Henkel KGaA)

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Tyskland

Ombud: Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB

Box 7701, 103 95 Stockholm

## **SAKEN**

Giltighet av en internationell varumärkesregistrering i form av ett fotografi (man avbildad upp och ned)

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 24 juni 2008

angående int.reg. nr 898.140, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

EE

---

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

**YRKANDE M.M.**

Henkel AG & Co. KGaA (Henkel) har i Patentbesvärslätten vidhållit att den internationella registreringen av ett figurmärke bestående av ett fotografi ska medges giltighet i Sverige.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att det registrerade varumärket i sig besitter erforderlig särskiljningsförmåga för de häftprodukter i klass 16 som omfattas av registreringen.

Henkel har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Bolagets varumärke utgörs av ett fotografi i färg av en leende man hängandes upp och ner. Mannen har armarna i kors och fotografiet är taget mot en helvit bakgrund. Bakgrunden i kombination med att mannen hänger upp och ner och ser till synes obekymrad ut torde med all önskvärd tydlighet klargöra att bilden är arrangerad. Någon risk för att fotografiet ska uppfattas som enbart en ren återgivning av motivet torde vara helt utesluten. Märket är således utformat på ett sådant sätt att omsättningskretsen torde uppfatta det som ett kännetecken för de varor som omfattas av märket. Märkets säregna karaktär kompenserar mer än väl för det faktum att omsättningskretsen i allmänhet är ovan vid att fotografier används som kännetecken för varor. Det ifrågavarande märket har godkänts genom förevarande internationella registrering i samtliga designerade länder utom Korea och USA. Många av de designerade länderna tillhör Europa.

**DOMSKÄL**

Henkels figurmärke består av ett fotografi av en man som är avbildad upp och ner. Märket omfattar häftprodukter av olika slag ("adhesives for stationary, household and do-it-yourself purposes") i klass 16. Frågan är om märket i sig besitter sådan särskiljningsförmåga för de varor som omfattas av registreringen att denna kan medges giltighet i Sverige.

Patentbesvärslätten har tidigare uttalat att ett fotografi inte som sådant är uteslutet från möjligheten att bli registrerat som varumärke.

Domstolen har emellertid understrukt att det fordras att märket är utformat på ett sådant sätt att omsättningskretsen uppfattar fotografiet

som ett kännetecken för de varor och tjänster som det avser. Vidare har domstolen anfört att man vid bedömningen inte kan bortse ifrån att omsättningskretsen inte är van att uppfatta fotografier i allmänhet som kännetecken.

Angående fotografier som varumärke, Patentbesvärsrättens dom den 7 mars 2007 i mål 06-006. Angående konstnärliga verk i form av målningar som varumärke, se domstolens dom den 30 september 2010 i mål 08-005 m.fl.

Det är vanligt förekommande att fotografier av människor används vid marknadsföring av olika varor och tjänster. Det är emellertid tämligen ovanligt att ett fotografi av en människa i sig används som kännetecken, i vart fall med avseende på sådana varor som Henkels märke avser. Även med hänsyn tagen till att mannen på bolagets varumärke avbildats upp och ner, med viss mimik och i viss pose, kan märket i sig inte anses ägnat att uppfattas som ett kännetecken.

Överklagandet kan på grund av det anförda inte bifallas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin.  
Enhälligt.