



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 8 juli 2013

Klagande

Jack Daniel's Properties, Inc
4040 Civic Center Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903, USA
Ombud: BRANN AB
Box 12246, 102 26 Stockholm

SAKEN

Registrering av en utstyrsel i form av en flaska

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 27 oktober 2011
angående varumärkesansökan nr 10-03583, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökningen åter till PRV på grundval av yrkandet i sista hand.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Jack Daniel's Properties, Inc, (Jack Daniel's) har i Patentbesvärsrätten i första hand vidhållit ansökningsen utan någon disclaimer. I andra hand har bolaget vidhållit ansökningsen med en disclaimer enligt fyra alternativa lydelse: "genom registreringen erhålles ej ensamrätt till flaskans form med undantag för flaskans hals, krage och axlar", "... flaskans hals och krage", "... flaskans hals och axlar" och "... flaskans hals". I sista hand har bolaget yrkat att utstyrseln registreras med en disclaimer för flaskans form i dess helhet.

Till grund för sin talan har bolaget hållit fast vid att den sökta utstyrseln, eller i vart fall den övre delen av flaskan, i sig har för registrering erforderlig inneboende särskiljningsförmåga för de alkoholhaltiga drycker som omfattas av ansökan och att utstyrseln eller övre delen av denna i vart fall genom användning förvärvat sådan förmåga.

Jack Daniel's har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Den övre delen av flaskutstyrseln är unik och avviker i betydande mån från normen.

Flaskan är uppbyggd av kropp, axlar, krage och hals. Flaskans rektangulära kropp är i sig ovanlig då flaskor för alkoholhaltiga drycker normalt är runda, men en fyrkantig form är inte unik i sig. Flaskans kantighet accentueras av det kantiga rektangulära axelbandet ovan kroppen. Ovanför axelpartiet följer den nedre delen av flaskans hals uppdelad i fyra fält som förenas i en krage. På varje fält återfinns texten JACK DANIEL'S i relief. Ovan kragen följer den övre delen av flaskans hals där de fyra fälten under kragen övergår till att forma en åttkantig hals.

Den kantighet flaskan utstrålar är unik och avviker på ett påfallande sätt från det normala formspråket för förpackningsutstyrselar för alkoholhaltiga drycker.

Av en sammanställning med bilder av drygt 400 på marknaden förekommande flaskor för alkoholhaltiga drycker, med undantag för vin, starkvin och öl framgår att den sökta flaskans form i betydande mån avviker från normen. Visserligen förekommer andra rektangulära flaskor

men hos samtliga kompletteras denna form med rundade axelpartier och mjuka linjer. Bolagets flaska är den enda som har en rektangulär kropp och ett kantigt axelparti. Vidare har även halsen en kantig form. Sammantaget ger flaskans kantiga form en identitet som distanserar den från andra flaskor.

Whiskey av märket JACK DANIEL'S är en av världens mest sålda whiskey och spritdryck överhuvudtaget och den årliga försäljningen i Sverige uppgår till mer än 100 000 liter. Varumärket JACK DANIEL'S anses vara ett av världens mest kända varumärken och rankas på plats nr 78 i Interbrands Best Global Brands ranking för 2011. Flaskan har ikonstatus inom populärkulturen och dess särpräglade form utgör sinnebilden för en whiskeyflaska. Dock skiljer den sig i betydande mån från andra flaskor.

Jack Daniel's har i Patentbesvärsträtten givit in viss bevisning.

DOMSKÅL

En grundläggande förutsättning för registrering av ett varumärke är att märket har särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser. För det fall ett märke innehåller beståndsdelar som inte är särskiljande och det finns en uppenbar risk för att registreringen av märket kan leda till ovisshet om ensamrättens omfattning får denna beståndsdel enligt 2 kap. 12 § varumärkeslagen uttryckligen undantas från skyddet vid registrering.

För att en utstyrsel ska anses ha inneboende särskiljningsförmåga och därmed fullgöra varumärkets huvudsakliga uppgift att fungera som ursprungsangivelse krävs bl.a. att utstyrseln avviker i betydande mån från vad som är sedvanligt i branschen, se EG-domstolens dom i mål C-218/01 (Henkel) punkt 49 och Patentbesvärsträttens dom 2005-05-17 i mål nr 01-450 (förpackningsutstyrsel med texten SVENSKT BRÄNNVIN 1467).

Jack Daniel's har i första hand gjort gällande att den sökta flaskutstyrseln är registrerbar utan någon disclaimer för flaskans form. Bolaget har

därutöver medgivit disclaimer för flaskans form med undantag av olika delar av flaskformen och i sista hand för flaskans form i sin helhet.

En flaskas form består i regel av flera till en helhet samverkande partier som ofta övergår i varandra utan några klart avgränsade markeringar. Vid bedömningen av särskiljningsförmågan hos en utstyrsel i form av en flaska är det därför naturligt att utgå från flaskan i dess helhet. Hänsyn måste dock tas till att en del av en flaska kan vara ägnad att fungera som individualiseringsmedel.

Den sökta flaskan avser destillerade spritdrycker i klass 33. Såsom Patentbesvärslagen konstaterat i tidigare avgöranden, är det relativt vanligt att flaskor innehållande alkoholhaltiga drycker har speciella utföranden, jfr Patentbesvärslagens dom 2009-09-18 i mål nr 07-195 flaskutstyrsel (XANTÉ). Detta kan avse såväl flaskan form som det sätt på vilket flaskan är utsmyckad med olika etiketter, emblem m.m.

Den sökta flaskans form skiljer sig från en ordinär rund flaska, så som Jack Daniel's påpekat, genom att förutom kroppen även hals och axlar har en kantig form. Utformningen av de olika delarna av flaskan är inte sådan att dessa var för sig avviker i betydande mån från vad som är vanligt vad gäller utformning av flaskor för alkoholhaltiga drycker. Detsamma gäller beträffande helhetsintrycket av flaskans form.

Patentbesvärslagen övergår därefter till att pröva om flaskans form genom användning förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga.

Den bevisning som har åberopats tar i huvudsak sikte på hur stor mängd alkohol som sålts i Sverige förpackad i den ifrågavarande flaskutstyrseln och kännedomen om varumärket JACK DANIEL'S.

Den omständigheten att det sålts en betydande mängd sprit i den utstyrsel som ansökan omfattar ger i sig inte något direkt stöd för att omsättningskretsen uppfattar delar av eller flaskformen i sin helhet som ett kännetecken. Inte heller kännedomen om varumärket JACK DANIEL'S ger något sådant stöd. Inte heller av utredningen i övrigt framgår att någon del av flaskans form eller helheten förvärvat erforderlig särskiljningsförmåga genom användning.

Det sökta varumärket utgörs förutom av flaskans form av text och figurativa element på etiketter som finns på flaskans kropp och över förslutningen. Med hänsyn till vad som anförts ovan om flaskans särskiljningsförmåga finns det en uppenbar risk för att en registrering av märket medför ovisshet om ensamrättens omfattning. För registrering av det sökta varumärket krävs därför en disclaimer för flaskans form. Då Jack Daniel's i sista hand har yrkat att den sökta utstyrseln registreras med en sådan disclaimer ska överklagandet bifallas enligt detta yrkande.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, Jeanette Bäckvall, referent, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin. Enhälligt.