

Känneteckensrätten i PMD, PMÖD och EU-domstolen år 2023

17 januari 2024, Stockholm



PMÄ 13069-22 och PMÄ 13083-22 The Wine Team Global ./.. Consorzio per la Tutela del, Vini Valpolicella; upphävande av varumärkesregistreringar



Reg.nr. 608333



Reg.nr. 614959

Consorzio per la Tutela del Vini Valpolicellas rättigheter

- AMARONE DELLA VALPOLICELLA (PDO IT-A0435)
- Det traditionella uttrycket för vin AMARONE
- AMARONE DELLA VALPOLICELLA (EU-kollektivregistrering 003774718)

EU-förordningen 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och Varumärkeslagen

Artikel 102

Förhållande till varumärken

1. Registreringen av ett varumärke som innehåller eller består av en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning som inte är förenlig med produktspecifikationen i fråga eller vars användning omfattas av artikel 103.2, och som avser en produkt ur någon av de kategorier som förtecknas i del II i bilaga VII ska
 - a) avslås om ansökan om varumärkesregistrering lämnas in efter den dag då ansökan om skydd av ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning lämnades in till kommissionen och ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen därefter skyddas, eller
 - b) förklaras ogiltig.

Artikel 103

Skydd

1. Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar får användas av alla aktörer som saluför vin som har producerats i enlighet med motsvarande produktspecifikation.
2. Skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar samt viner som använder det skyddade namnet i enlighet med produktspecifikationen ska skyddas mot följande:
 - a) Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av det skyddade namnet
 - i) för produkter som är jämförbara, men som inte uppfyller kraven i produktspecifikationen för det skyddade namnet, eller
 - ii) i den mån detta bruk innebär att en ursprungsbetecknings eller en geografisk betecknings anseende utnyttjas.
 - b) Varje obehörigt bruk, imitation eller **anspelning**, även när produktens eller tjänstens verkliga ursprung anges eller om det skyddade namnet har översatts, transkriberats eller translittererats eller åtföljs av uttryck som "stil", "typ", "metod", "sådan som tillverkas i", "imitation", "smak", "liknande" eller dylikt.

2 kap. 7 §

138 Ett varumärke får inte registreras om varumärket 139

5. **innehåller en ursprungsbeteckning** 145 , en geografisk beteckning 146 , en beteckning för ett traditionellt uttryck för vin 147 eller en beteckning för en garanterad traditionell specialitet 148 , i den utsträckning beteckningen är skyddad enligt unionsrätten 149 ,

Patent- och marknadsdomstolens bedömning

- De sökta märkena utgör en otillåten användning enligt artikel 103.2 b) i förordningen 1308/2013 då dessa **anspelar** på den skyddade ursprungsbeteckningen AMARONE DELLA VALPOLICELLA.
- Det föreligger hinder för registrering av utstyrselvarumärket CASA MARRONE APPASSIMENTO respektive CASA MARRONE enligt 2 kap 7 § p 5 VML.
- De båda målen är överklagade och prövningstillstånd har meddelats.

Två frågor som Patent – och marknadsöverdomstolen har att avhandla

- Hur ska begreppet **anspela** i artikel 103.2 b) EU-förordningen 1308/2013 tolkas i ljuset av rättspraxis från EU-domstolen?
- Kan en **enskild beståndsdel**, i det här fallet **AMARONE**, i en sammansatt ursprungsbeteckning, **ensam** ligga till grund för en visuell, fonetisk och/eller begreppsmässig likhetsbedömning med ett varumärke eller ska en ursprungsbeteckning ses i dess helhet?

Mål nr 1243-22 Sveriges bagare och konditorer AB ./ Livsmedelsverket ⁶

- Går det att registrera Kanelbulle som skyddad beteckning enligt förordning (EU) nr 1115/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel?
- Livsmedelsverket avslag ansökan då Kanelbulle är en generisk beteckning, genom att det är det namn som allmänt används för produkten i unionen och en generisk term inte får registreras.
- Förvaltningsrätten i Uppsala avslag överklagandet **dels** då ansökan inte visat att Kanelbulle är en beteckning för en sådan produkt som p.g.a. särskilda egenskaper och kvalitéer kopplade till Sverige är skyddsvärd enligt förordningen och **dels** då Kanelbulle är ett generiskt begrepp.
- Kammarrätten i Stockholm meddelade inte prövningstillstånd.




Ny förordning om geografiska beteckningar för hantverks- och Industriprodukter 2023/2411

7

- Den nya förordningen trädde i kraft den 16 november 2023.
- Börjar tillämpas 1 december 2025.
- Enligt Justitiedepartementet ska en Ds remitteras våren 2023.
- Lagrådsremiss och proposition kommer våren 2025.



Tack för er uppmärksamhet
helena@heidenstamlegal.se



VINGE

Känneteckensrätt

Praxisdagen 2024

Stojan Arnerstål

*Informationen i presentationen är allmänt hållen och varken kan eller ska ersätta juridisk rådgivning i det enskilda fallet.
De allmänna villkor som gäller för våra tjänster är tillgängliga på vinge.se.*

Plattanmönstret

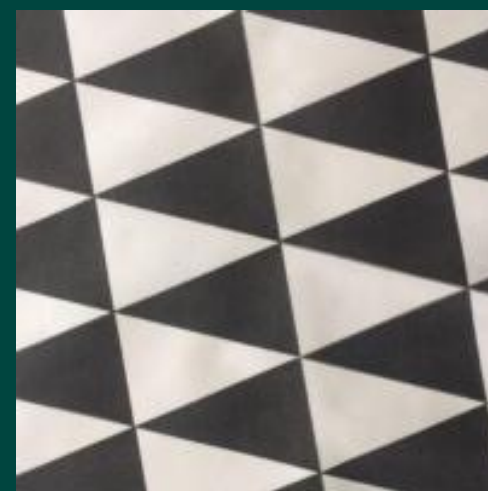
*PMÖD mål nr PMÄ 14666-22 den 14 december 2023
(vägledande avgörande)*



- Varumärkesregistrering av geometrisk figur – särskilt om innehav av särskiljningsförmåga
- Mönstret upprepar sig utan begränsning (ornamentmärke)
- Ansökan avsåg en mängd varuklasser (omsättningskrets = konsumenter i allmänhet)
- Ytmönster kan registreras som varumärke om övriga förutsättningar för skydd är uppfyllda
 - Bedömningen görs vanligtvis enligt samma principer som för 3D-varumärken
 - Alltså krävs att märket (dekorationen av varan) i betydande mån avviken från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen.
 - Endast när det med beaktande av de aktuella varornas art är föga sannolikt att kännetecknet kommer att användas som ett ytmönster, kan ett sådant kännetecken inte betraktas som ett ytmönster med avseende på de aktuella varorna

Plattanmönstret

*PMÖD mål nr PMÄ 14666-22 den 14 december 2023
(vägledande avgörande)*



- Enligt PMÖD kommer omsättningskretsen inte att uppfatta märket på annat sätt än som en dekoration, dvs. ej ursprunglig särskiljningsförmåga
- Ej heller förvärvat särskiljningsförmåga (ej bevisat av sökanden)

Förberedelse till varumärkesintrång

PMÖD mål nr B 283-22 den 21 juni 2023

- Brottmål i enlighet med 8 kap. 1 § (lydelse före september 2020)
- Container med ca 33 000 kartonger levererades till adress i Skärholmen. Rörde sig om tomma kartonger, förfalskningar märkta med bl.a. varumärket ARIEL
- Varumärket registrerat för bl.a. tvättmedelspreparat, men inte för kartonger eller förpackningar (ej bevisat utökat skydd)



Förberedelse till varumärkesintrång

PMÖD mål nr B 283-22 den 21 juni 2023

- Ej varor av liknande slag och därför inte fullbordat intrång
- Däremot förberedelse till intrång
 - Gärningsmännen hade tagit befattning med hjälpmedel som är särskilt ägnat att användas som hjälpmedel vid brott, dvs. syftet har varit att fylla kartongerna med tvättmedel och sälja dessa
 - Dömdes även för förberedelse till grovt bedrägeri
- Ej skadestånd till varumärkesinnehavaren
 - 8 kap. 4 § anses inte omfatta försök och förberedelse till varumärkesintrång (fullbordat intrång måste föreligga)

Bättre rätt till varumärke

PMÖD mål PMT 9151-22 den 21 december 2023

(vägledande avgörande)

- Jazzföreningen Nefertiti är en ideell förening, bildad år 1969, som drev jazzklubb genom helägt dotterbolag (Jazzklubben Nefertiti AB). Dotterbolaget bildades år 1982
- Jazzföreningen registrerade år 2001 följande figurmärke (bl.a. för klubbverksamhet och restaurangrörelse):



- Fram till år 2007 hette föreningen ”Föreningen Jazz i Göteborg”
- Varumärket avfördes ur registret år 2011

Bättre rätt till varumärke

PMÖD mål PMT 9151-22 den 21 december 2023

(vägledande avgörande)

- Dotterbolaget försattes i konkurs i april 2020, varefter konkursförvaltaren ansökte om registrering av ett ordmärket (NEFERTITI) och ett figurmärke:

The logo for 'Nefertiti' is rendered in a white, stylized, rounded font against a dark green background. The letters are thick and interconnected, with a modern, geometric feel. The 'N' is particularly large and prominent.

- Konkursförvaltaren överlät därefter rörelsen (inkrämet), varvid tillgångarna till slut hamnade i ”NEF”
- Jazzföreningen väckte talan om bättre rätt till de sökta märkena
- Jazzföreningen påstod att föreningen skapat varumärket samt att föreningen innehade ensamrätt genom inarbetning (inarbetning innan december 1982 när dotterbolaget bildades)
- NEF påstod företrädesrätt till varumärkesansökningarna grundat på registreringstidpunkten för dotterbolaget år 1982 (dvs. företagsnamnet)



Nefertiti

Bättre rätt till varumärke

PMÖD mål PMT 9151-22 den 21 december 2023

(vägledande avgörande)

- Föreningen lyckades inte visa tidigare inarbetning
- Tidigare användning?

Som ovan framhållits ska den företrädesrätt som bättre rätt utgör skiljas från en faktisk ensamrätt. Tidigare användning bör därför inte förstås som att det krävs att en ensamrätt i form av inarbetning har visats. I vissa fall kan redan ett enkelt ibruktagande av ett kännetecken medföra företrädesrätt till en ansökan om registrering av ett varumärke när en sådan gjorts i ett klart illojalt syfte. I andra fall bör det krävas att den påstådda tidigare användningen utgör en tydlig varumärkesanvändning av viss omfattning. Så kan t.ex. vara fallet om ett kännetecken använts av flera aktörer i en verksamhet på ett sådant sätt att det varit svårt för genomsnittskonsumenten att skilja aktörerna och deras varumärkesanvändning från varandra.



Nefertiti

Bättre rätt till varumärke

PMÖD mål PMT 9151-22 den 21 december 2023

(vägledande avgörande)

- Mycket snack om företrädestidpunkt ...
 - Föreningens talan; bättre rätt pga inarbetning samt tidigare användning (både ord och figur)
 - Varumärkesansökningarna gavs in av konkursförvaltaren som företrädare av konkursboet, inte av NEF (efter förvärvet av inkråmet)
- Enligt förarbetena kan ”tidigare användning” grunda bättre rätt
 - en förmögenhetsrättslig fråga (inte varumärkesrättslig prioritetsregel)
 - Ett anspråk på företrädesrätt till kännetecknet (dvs. rätten att söka skydd) i relationen mellan föreningen och dotterbolaget
 - PMÖD pekar på två exempel, ansökan i illojalt syfte eller tydlig användning av viss omfattning
- Ond tro då?
- Ventil meddelad



Ombyggnation av lastbilar

PMÖD mål PMT 8422-21 den 12 december 2023



- Scania lastbilar – ensamrätt till bl.a. ordmärket SCANIA och figurmärke med gripen med cykelnav
 - Också ensamrätt till figurmärket ”V8 Scania”
 - Påstods även inarbetad ensamrätt till gripen utan cykelnav och V8 i figur utan ordet SCANIA
- Svaranden, Svetsab, är en s.k. påbyggare som monterar och installerar påbyggnationer på lastbilschassin av olika märken, bl.a. Scania
 - Anpassning av chassit till det behov som lastbilen ska fylla och utgörs av komponenter och detaljer som monteras på lastbilen samt eventuella utsmyckningar av lastbilen enligt kundens önskemål
- Marknaden för påbyggnationer är omfattande, Scania har bl.a. anvisningar för detta som påbyggare kan ta del av



VINGE

Ombyggnation av lastbilar

PMÖD mål PMT 8422-21 den 12 december 2023

- Scania väckte talan om varumärkesintrång (intrångsundersökning)
- Frågan i målet handlade främst om Svetsabs anpassningar av Scania-lastbilar gick för långt med avseende på användning av Scania's varukännetecken
- Svetsab genstämde om hävning av EU-varumärket V8 Scania
- PMD hävde V8 Scania-varumärket i varuklass 7 och 9, men inte i klass 12
 - Överklagades av Scania som sedermera återkallade hävningsdelen
- Relativt komplicerade turer i PMÖD kring intrångs- respektive hävningsmålet (delvisa återkallanden av överklagande, fördelning av rättegångskostnader m.m.)



Ombyggnation av lastbilar

PMÖD mål PMT 8422-21 den 12 december 2023

- Intrångsmålet
 - Omsättningskrets = yrkesutövare inom den svenska lastbilsbranschen i vidare mening
 - Inarbetningsskydd för Gripen utan cykelnav inte styrkt (hade endast använts som dekor, enligt PMÖD krävs användning som ett varumärke)
 - V8-loggan hade använts i begränsad omfattning, inte styrkt att logotypen var inarbetad (beskrivande kännetecken)
 - Ej intrång i V8-registreringen pga. fasadskylten (trots att domstolen vid bedömning av helhetsintrycket bortsåg från SVETSAB-namnet – särskiljande delen i det registrerade märket ansågs vara ordet SCANIA)
 - Intrång i Scania-gripen, bl.a. genom följande användning i digital broschyr:
 - Snyltningskydd för kända varumärken



Ombyggnation av lastbilar

PMÖD mål PMT 8422-21 den 12 december 2023

- Intrång i Scania-gripen genom följande användning (snyltning i utökat skydd):
 - Lastbilar parkerade utanför lokalen vid tidpunkten för intrångsundersökningen
- Intrång och förbud mot att erbjuda lastbilskomponenter med bl.a. gripen i cykelnav och Svempagripen samt förbud mot att använda gripar i marknadsföring
- I övrigt ogillades ett flertal intrångsyrkanden pga. brist på bevisning om aktuell tidpunkt för påförandet av märken (inte visat att påbyggnationen gjorts av svaranden)
- Yrkande om skälig ersättning, fiktiv licensavgift om 1,2 % av svarandens omsättning under en femårsperiod (totalt 7M kr). Ersättningsyrkandet avslogs helt
- Rättegångskostnader – Scania ska ersätta hälften av Svetsabs kostnader i intrångsmålet i PMD och en tredjedel av kostnaderna i PMÖD





VINGE

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG BRYSEL

VINGE

Känneteckensrätt

Praxisdagen 2024

Richard Wessman

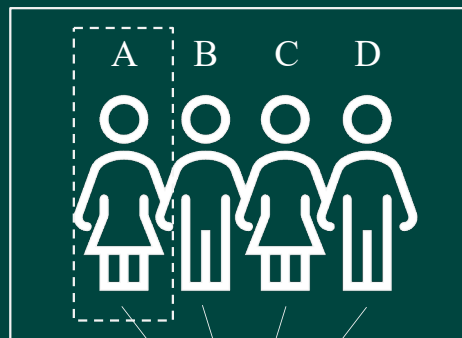
*Informationen i presentationen är allmänt hållen och varken kan eller ska ersätta juridisk rådgivning i det enskilda fallet.
De allmänna villkor som gäller för våra tjänster är tillgängliga på vinge.se.*

An aerial photograph of a dense forest, likely a coniferous forest, with a narrow path or road winding through the trees. The image is overlaid with a semi-transparent teal color. The text 'VINGE' is centered in the upper half, and 'Samägande av varumärken' is centered in the lower half.

VINGE

Samägande av varumärken

Samägande av varumärken



Beslut som rör varumärket

Enklare åtgärd?

- Förnyelse
- Uppdatering av uppgifter (adress, ombud etc.)

Viktigare åtgärd?

- Licens

Legea-målet

Mål C-686/21

- Beviljande och uppsägning av varumärkeslicens vid gemensamt innehav av ett varumärke.
- Enhälligt samtycke eller majoritetsbeslut?



Legea-målet

Mål C-686/21

Licensgivare

A B C (D)



Varumärket **LEGEA**



Licenstagare

Licens

- Exklusiv
- Kostnadsfri
- Obegränsad i tid

Legea-målet

Mål C-686/21

Tribunale di Napoli (Första instans, Neapel):

Enhälligt samtycke

Corte d'appello di Napoli (Appellationsdomstol, Neapel):

Majoritet tillräcklig

Corte suprema di cassazione (Högsta domstolen, Italien):

Hänskjutande till EUD

Legea-målet

Mål C-686/21

- **EUD:** Frågan om enhällighet eller majoritetsbeslut ska avgöras enligt nationell rätt.
- **Svensk rätt**
 - Analog tillämpning av lagen om samäganderätt?
 - Avtalsrättsliga principer?



Lagval

Tillämplig lag är lagen i den medlemsstat:

- där den gemensamma innehavare som **listas först** i varumärkesregistreringen har sitt säte, hemvist eller driftställe;
- [om detta inte är tillämpligt] där den därefter listade innehavaren har sitt säte, hemvist eller driftställe;
- [om inte heller detta är tillämpligt] där EUIPO har sitt säte (Spanien)

Samganderettsavtal

- Avtal mellan ägarna om beslutsfattande
- Avtal mellan ägarna om lagval
- Frågor om dispositiv karaktär



VINGE

Genkärsmål

Genkärsmål



Kärande

Talan om varumärkesintrång



Genkärsmål - ogiltighetstalan



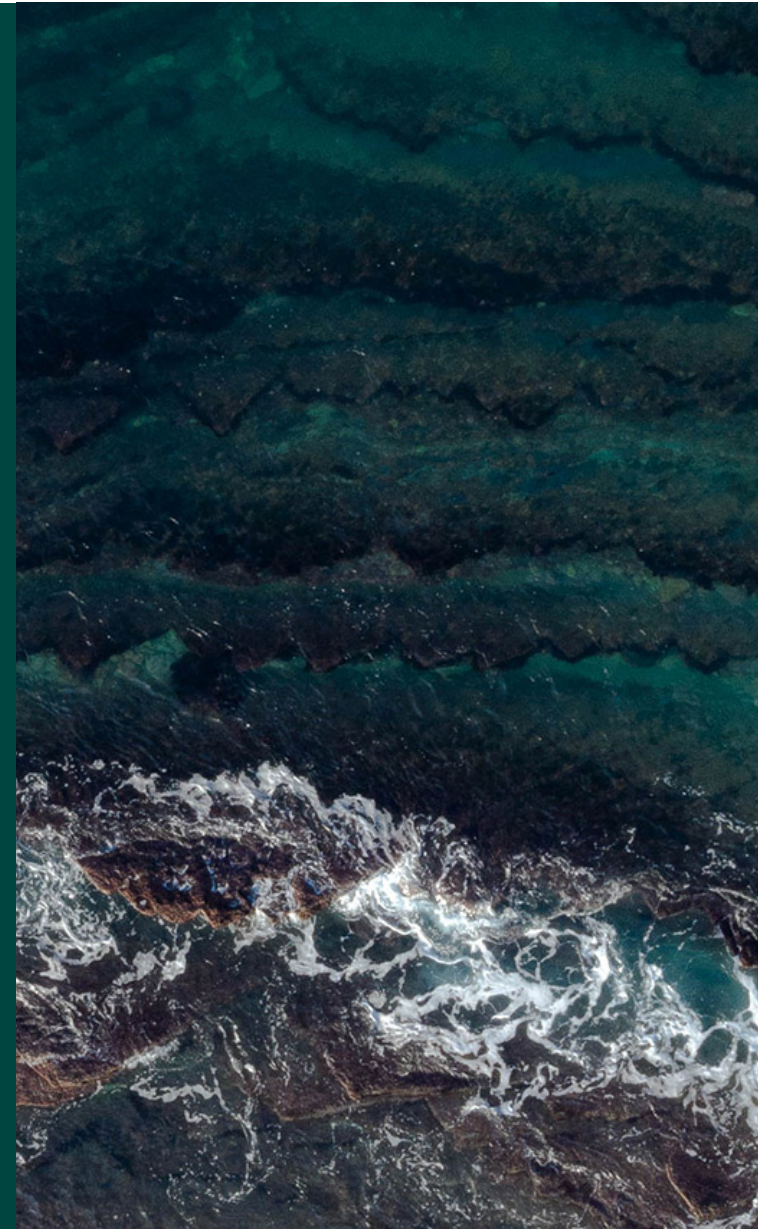
Svarande

Mål C-256/21 (2022)

Vad händer när käranden återkallar talan om intrång?

- Ett genkärsmål är separat och oberoende av huvudyrkandet.
- Regleringens underliggande syfte, dvs. att rensa registret från ogiltiga varumärken, ska beaktas.
- Hänsyn ska tas till principen om processekonomi.

EUD: en domstol fortsätter att vara behörig att pröva ett varumärkes giltighet, även när huvudkärromålet har återkallats.



Genkärsmål



LM-målet

Mål C-654/21



Kärande
LM

Innehavare av
EU-varumärket *Apfelzülge*

→
LM väcker talan om varumärkesintrång
Regionala domstolen i Warszawa, Polen



Svarande
KP

←
KP genkärsmål - yrkande om ogiltighetsförklaring

- Varumärket saknar särskiljningsförmåga och utgör en sedvanlig term.
- **Yrkandet om ogiltighet sträcker sig utanför de varor och tjänster som avses i huvudtalan.**

Frågan till EUD

Vilken omfattning ska domstolens prövning ha när föremålet för ett genkärsmål, såsom i det nationella målet, **går utöver ramarna för ett försvar** som åberopats i målet om varumärkesintrång?



LM-målet

Mål C-654/21

EUD: Ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke begränsas inte av den rättsliga ram som definieras i huvudtalan om varumärkesintrång. Ett genkärsmål kan avse samtliga rättigheter som käranden har på grund av det aktuella varumärket till följd av dess registrering.

- Riskavvägning vid väckande av intrångstalan!?
- Mer omfattande mål!?

VINGE

Varumärkesrätt och yttrandefrihet

Varumärkesrätt och yttrandefrihet

Gränsdragningen mellan immaterialrätt och yttrandefrihet

Frågans behandling i svensk rätt

VINGE



IKEA-målet

Mål C-298/23

- Det belgiska partiet Vlaams Belang startade, i samband med ett nytt migrationsprogram, en kampanj med namnet ”Immigratie Kan Echt Anders” (”Invandring kan verkligen se annorlunda ut”)
- Inter IKEA Systems väckte talan om varumärkesintrång vid domstol i Bryssel



Frågan till EUD

Kan den politiska åsiktsfriheten och politisk parodi utgöra en ”*skälig anledning*” för att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke?

Övrig praxis 2023

- **Mål C-655/21 G. ST. T**
 - Frihetsstraff för vissa fall av varumärkesintrång.
 - Straffåtgärderna måste vara proportionerliga.
 - Ett frihetsstraff på minst fem år för alla fall av obehörigt bruk av ett varumärke i näringsverksamhet är **inte** proportionerligt, då en sådan reglering inte tar hänsyn till de omständigheter under vilka brotten begåtts.
- **Mål C-104/22 Lännen**
 - Betallänk på en sökmotors webbplats under en annan medlemsstats toppdomän = tillräcklig anknytning till den medlemsstaten.
 - Naturliga bildlänkar ≠ aktiv handling riktad mot en medlemsstaten.





VINGE

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG BRYSEL

VINGE

Läslista med rättsfall

Praxisdagen 2024

VINGE

Rättsfall från PMD och PMÖD
Praxisdagen 2024

Mål nr PMÄ 13069-22 och PMÄ 13083-22 (2023-05-31) *Consorzio per la Tutela del Vini Valpolicella ./ The Wine Team Global AB*

Consorzio invände vid PRV mot två varumärkesregistreringar som The Wine Team låtit registrera (reg.nr. 608333 och reg.nr. 614959) och anförde bl.a. att varumärkena registrerats i strid med den skyddade ursprungsbeteckningen AMARONE DELLA VALPOLICELLA. PRV upphävde de båda registreringarna då dessa stod i strid med 2 kap 7 § första stycket p 5 varumärkeslagen. PRVs beslut överklagades men PMD avslog överklagandet.

De båda målen är överklagade men något avgörande från PMÖD har inte kommit under år 2023.

Mål nr PMÄ 14666-22 (2023-12-14) *Kjaergaard Int. mot Patent- och registreringsverket*

I ett mål om varumärkesregistrering av ett ytmönster (ett geometriskt mönster bestående av svarta och vita trianglar som upprepar sig obegränsat) har PMÖD bedömt att det för ursprunglig särskiljningsförmåga vid varumärkesregistrering av ytmönster krävs att varumärket i betydande mån avviker från normen eller vad som är sedvanligt i branschen. PMÖD har i målet även konstaterat att ny bevisning inte är tillåten om det inte av omständigheterna framgår att det varit omöjligt att ta fram motsvarande bevisunderlag tidigare. Käromålet avslogs. Beslutet får inte överklagas.

Mål nr PMÄ 15466-22 (2023-07-27) *SQ Innovation AG mot Patent- och registreringsverket*

SQ Innovation (SQ) ansökte hos PRV om registrering av ordmärket Lasix för varor i klass 10 (infusionspumpar för medicintillförsel). PRV avslog ansökan på grund av att det sökta märket bedömdes kunna förväxlas med ordmärket LASIX registrerat för läkemedel i klass 5. SQ överklagade beslutet till PMÖD efter att PMD avslagit deras talan.

PMÖD anförde att en hög likhet mellan de varor som varumärkena omfattar kan vägas upp av en låg likhetsgrad mellan varumärkena och vice versa. I likhetsbedömningen ska hänsyn tas till varornas art, omsättningskretsen, användningsområdet, huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra, samt vilka distributionskanaler som används. I det förevarande fallet konstaterade PMÖD att det förelåg märkesidentitet mellan det sökta och motanförda varumärket, men att varuslagslikheten var låg med hänsyn till deras ändamål och användningsområde. Utifrån en helhetsbedömning bedömde PMÖD att det trots varornas olikheter förelåg en förväxlingsrisk och att överklagandet därför skulle avslås. Beslutet får inte överklagas.

Mål nr PMT 95151-22 (2023-12-21) *Jazzföreningen Nefertiti mot Jazzklubben Nefertiti AB*

Jazzföreningen Nefertiti påstod vid PRV och PMD sig ha bättre rätt till ord- och formvarumärkena ”NEFERTITI” efter att ett dotterbolag till föreningen, Jazzklubben Nefertiti AB (”NEF”), överlåtits till nya ägare i samband med att bolaget försatts i konkurs. NEF hävdade att samtliga immaterialrättsliga rättigheter till varukännetecknen genom avtal ingått i bolagsförvärvet, samt att föreningen inte visat att en inarbetning av NEFERTITI skett innan NEF:s registrering 1982. Frågan i målet rör dels om Jazzföreningen Nefertiti har bättre rätt än NEF till kännetecknet på grund av inarbetning innan NEF:s registrering, dels om jazzföreningen har bättre rätt på grund av tidigare användning.

PMÖD fastställde PMD:s domslut, och betonade att frågan om huruvida någon har bättre rätt till ett kännetecken än sökanden ska skiljas från frågan om huruvida någon har ensamrätt till ett kännetecken.

Jazzföreningen Nefertiti hade enligt PMÖD inte visat inarbetning eller sådan tidigare användning av kännetecknet att Jazzföreningen Nefertiti skulle anses ha bättre rätt än NEF till kännetecknen. PMD:s bedömning tog avstamp i att parternas verksamheter under de senaste 30 åren varit sammanblandade, att kännetecknet använts av båda parter i deras verksamheter samt att en betydande del av omsättningskretsen har identifierat kännetecknen med NEF. Vidare ansåg PMD att Jazzföreningen Nefertitis nyttjande av kännetecknet innan NEF:s bildande inte i sig konstituerade en tillräcklig grund för bättre rätt. Således bedömdes Jazzföreningen Nefertiti inte ha bättre rätt till kännetecknet och käromålet avslogs. Domen får överklagas.

Mål nr B 283-22 (2023-06-21) Åklagaren och The Protector & Gamble Company m.fl. mot M.B.A.A och A.A.E

Två personer åtalades för att ha importerat en stor mängd förfalskade kartonger med varumärken för tvättmedel. Huvudfrågan i målet har varit om denna import har utgjort fullbordat varumärkesintrång, eller om det varit fråga om försök eller förberedelse till varumärkesintrång. PMD dömde de tilltalade till förberedelse till varumärkesintrång respektive medhjälp till förberedelse till varumärkesintrång.

Målet överklagades till PMÖD, som konstaterade att ordalydelsen av de EU-rättsliga bestämmelserna om förberedande åtgärder ger uttryck för att ett varumärke inte används i rättslig mening för en vara innan dess att varan försetts och sammankopplats med varumärket. I det aktuella målet bedömde domstolen att det ännu inte skapats något direkt samband mellan de anbringade varumärkena och någon vara. De tilltalade dömdes därmed för förberedelse till varumärkesintrång. Domen får överklagas.

Mål nr PMT 8422-21 (2023-12-12) Scania CV Aktiebolag mot Svetsab

Lastbilstillverkaren Scania väckte talan om varumärkesintrång gentemot Svetsab, ett företag verksamt med påbyggnationer av lastbilar. Svetsab yrkade i sin tur att delar av Scantias varumärke skulle upphävas. PMD ansåg inte att Svetsab gjort intrång i Scantias varumärken och ogillade Scantias talan om varumärkesintrång i sin helhet.

PMÖD dömde, till skillnad från PMD, till Scantias fördel och förbjöd Svetsab från att använda Scantias kännetecken, däribland vissa med gripbar, samt förordnade om att komponenter och reklammaterial hos Svetsab skulle förstöras. Domstolen betonade vikten av den lojalitetsplikt som god affärssed enligt 1 kap. 11 § varumärkeslagen medför, och anförde vidare att intrångsbedömningen ska göras utifrån dels hur den saluförda varan framställs med beaktande av sättet Svetsab skildrar varumärket, dels hur Svetsab gör åtskillnad mellan sitt eget och Scantias varumärke, samt dels de ansträngningar som Svetsab gjort för att försäkra sig om att konsumenterna är införstådda med skillnaderna mellan varorna från Svetsab och det Scania. Vidare betonade PMÖD att omständigheten att det är fråga om ett varumärke som åtnjuter ett visst renommé som tredje man kan dra fördel av vid saluföring av sina varor ska beaktas vid bedömningen av huruvida god affärssed upprätthållits eller inte. Domen får inte överklagas

VINGE

VINGE

Rättsfall från EU-domstolen
Praxisdagen 2024

Mål C-104/22 (2023-04-27) *Lännen MCE Oy mot Berky GmbH, Senwatec GmbH & Co. KG.*

Det finska företaget Lännen gjorde gällande att motparten Senwatec hade gjort sig skyldigt till varumärkesintrång i Finland genom att använda sig av en betallänk på en sökmotors webbplats under en annan medlemsstats toppdomän som gjorde det möjligt att, efter en sökning på ordet ”Watermaster” visa en annons för dess produkter. Lännen hävdade även att Berky gjort intrång i Lännens varumärke genom användning av naturliga bildlänkar med hjälp av en metatagg. Den finska marknadsdomstolen begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående hur domstolsbehörighetsbestämmelsen i artikel 125.5 i förordningen ska tolkas.

EU-domstolen har angett att en betallänk som möjliggör för en specifik målgrupp i en annan medlemsstat än den där företaget är etablerat att få tillgång till utbudet av dess varor utgör en tillräcklig anknytning till den medlemsstat till vars allmänhet denna åtgärd är riktad för att domstolen i det landet ska kunna döma i målet. Vidare konstaterade domstolen att det måste föreligga en aktiv handling riktad mot den medlemsstat där varumärkesintrång har förekommit eller i vilken det finns risk för intrång. Vid naturlig länkning kan inte detta villkor anses vara uppfyllt, dels eftersom en webbplats under en generisk toppdomän inte riktar sig till allmänheten i någon specifik medlemsstat, dels eftersom en metatagg endast är avsedd att möjliggöra för sökmotorer att bättre identifiera de bilder som finns på webbplatsen och därigenom öka deras tillgänglighet.

Mål C-654/21 (2023-06-08) *LM mot KP*

LM, innehavare av EU-ordmärket Apfelzülge, väckte talan mot KP vid Regionala domstolen i Warszawa efter att KP inom ramen för sin verksamhet salufört guider till psykologiska test som omfattades av det omtvistade varumärket. KP framställde ett genkärsmål om ogiltighet av ordvarumärket grundat på att varumärket saknade särskiljningsförmåga och var en sedvanlig term. Domstolen begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen, som konstaterade att ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke inte begränsas av den rättsliga ram som definieras i talan om varumärkesintrång. Därav kan ett genkärsmål avse samtliga rättigheter som innehavaren av detta varumärke innehar till följd av dess registrering.

Mål C-686/21 (2023-04-27) *VW mot SW, CQ, ET och Legea S.r.L*

De gemensamma innehavarna av det nationella varumärket och EU-varumärket "LEGEA" upplät år 1993 en exklusiv licens till företaget Legea som tillät detta att använda varumärket för sportprodukter. Under 2006 motsatte sig en av varumärkesinnehavarna fortsatt licensering till Legea, vilket ledde till att en tvist inleddes i Neapels distriktsdomstol. Den hänskjutande domstolen har velat få klarhet i hur en av de gemensamma innehavarna till ett varumärke enskilt kan utöva den ensamrätt som dessa innehavare har gemensamt, med hänsyn till unionsrättens bestämmelser.

EU-domstolens slutsats är att bestämmelser i nationell rätt avgör om det för en nyttjandelicens av ett nationellt eller ett EU-varumärke krävs enhälligt beslut eller endast majoritetsbeslut vid gemensamt innehav av en varumärkesrätt.

Mål C-655/21 (2023-10-19) *G. ST. T*

I målet har ägaren av ett enmansbolag, G. ST. T, otillåtet sålt varor märkta med varumärkesskyddade kännetecken för upp till 41 000 EUR. Ingen av de juridiska personer som lidit skada gjorde några ersättningsanspråk eller trädde in som målsägande i det straffrättsliga förfarandet.

EU-domstolen har konstaterat att även om direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter inte är tillämpligt i brottmål, kan medlemsstater utdöma frihetsstraff för vissa fall av varumärkesintrång. I avsaknad av unionslagstiftning har medlemsstaterna visserligen befogenhet att bestämma arten av och nivån på de tillämpliga påföljderna, men straffåtgärderna måste vara proportionerliga. Att föreskriva ett frihetsstraff på minst fem år för alla fall av obehörigt bruk av ett varumärke i näringsverksamhet uppfyller inte detta krav då en sådan reglering inte tar hänsyn till de omständigheter under vilka brotten begåtts.

Mål C-298/23 *Inter IKEA Systems mot Algemeen Vlaams Belang*

Det belgiska partiet Vlaams Belang startade i samband med ett nytt migrationsprogram innehållande 15 ”Ikea-byggsatser” om migration en posterkampanj med namnet ”Immigratie Kan Echt Anders” (”invandring kan verkligen se annorlunda ut”) i den kännetecknande stilen och kulörerna för IKEA:s varumärke.

Inter IKEA Systems väckte talan vid Nederländstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, som i sin tur lämnat in en begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen. Huvudfrågan i målet rör huruvida yttrandefriheten, däribland den politiska åsiktsfriheten och politisk parodi, kan utgöra en ”skälig anledning” för att använda ett tecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke enligt artikel 9.2 c i förordning 2017/1001.

EU-domstolen har ännu inte meddelat förhandsavgörande i frågan.



VINGE

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG BRYSEL