

VINGE

# EU-domstolens varumärkespraxis 2018

---

**SFIR Praxisdagen**

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](http://vinge.se)

# Viktiga avgöranden under året

- Mål C-129/17 Mitsubishi v. Duma mfl. (*Mitsubishi*)
- Mål C-642/16 Junek Europ-Vertrieb v. Lohmann & Rauscher International (*Lohmann & Rauscher*)
- Mål C-84/17, C-85/17 P och C-95/17 Nestlé v. Mondelez (*KitKat*)
- Mål C-163/16 Christian Louboutin v. Van Haren Schoenen BV (*Louboutin*)
- Mål C-85 16 P och C-86 16 P Kenzo Tsujimoto v. EUIPO, Kenzo (*Kenzo*)

# Mål C-129/17 *Mitsubishi* (1 av 3)



## Mål C-129/17 *Mitsubishi* (2 av 3)

- Avmärkning och ommärkning av Mitsubishi-gaffeltruckar inför import till EES
- Varumärkesanvändning?
- Förhållande till konsumtionsprincipen (jfr C-642/16 *Lohmann & Rauscher*)

## Mål C-129/17 *Mitsubishi* (3 av 3)

- *Varumärkesinnehavare kan motsätta sig att tredje man avlägsnar kännetecken på varor och påför andra kännetecken på varor i tullager, när syftet är att importera varorna till EES (där varorna aldrig har saluförts).*
- *Inte avgörande om genomsnittskonsumenten fortfarande upplever att varorna härstammar från varumärkesinnehavaren*

# Mål C-642/16 *Lohmann & Rauscher* (1 av 4)



# Mål C-642/16 *Lohmann & Rauscher* (2 av 4)

**Debrisoft<sup>®</sup>** **LR** **Debrisoft<sup>®</sup>**  
zum Debridement  
pour débridement  
for debridement  
para desbridamento

10 x 10 cm  
5 Stk  
REF 31 222

**STRENGTH**

10 x 10 cm  
5 Stk  
REF 31 222

**LR**  
PZN -9678442

**LÖHMANN & RAUSCHER**

Import BRD  
**Europ-Vertrieb GmbH**  
Hofluch 20, A-8753 Fohnsdorf  
Tel 0664-312 82 98

**PZN -9678442**

**LÖHMANN & RAUSCHER**

## Mål C-642/16 *Lohmann & Rauscher* (3 av 4)

- Parallellimport av medicinteknisk produkt i ursprunglig förpackning med extra etikett (med kontaktuppgifter m.m. till parallellimportören) utan underrättelse till varumärkesinnehavaren



## Mål C-642/16 *Lohmann & Rauscher* (4 av 3)

*Varumärkesinnehavare kan inte motsätta sig parallellimportörs marknadsföring av medicinteknisk produkt i ursprunglig inner- och ytterförpackning när importören anbringat ytterligare en etikett som med hänsyn till dess **innehåll, funktion, storlek, utformning och placering** inte utgör risk för ursprungsgarantin för produkten som försetts med varumärket*

# Mål C-84/17, C-85/17 P och C-95/17 *KitKat* (1 av 3)



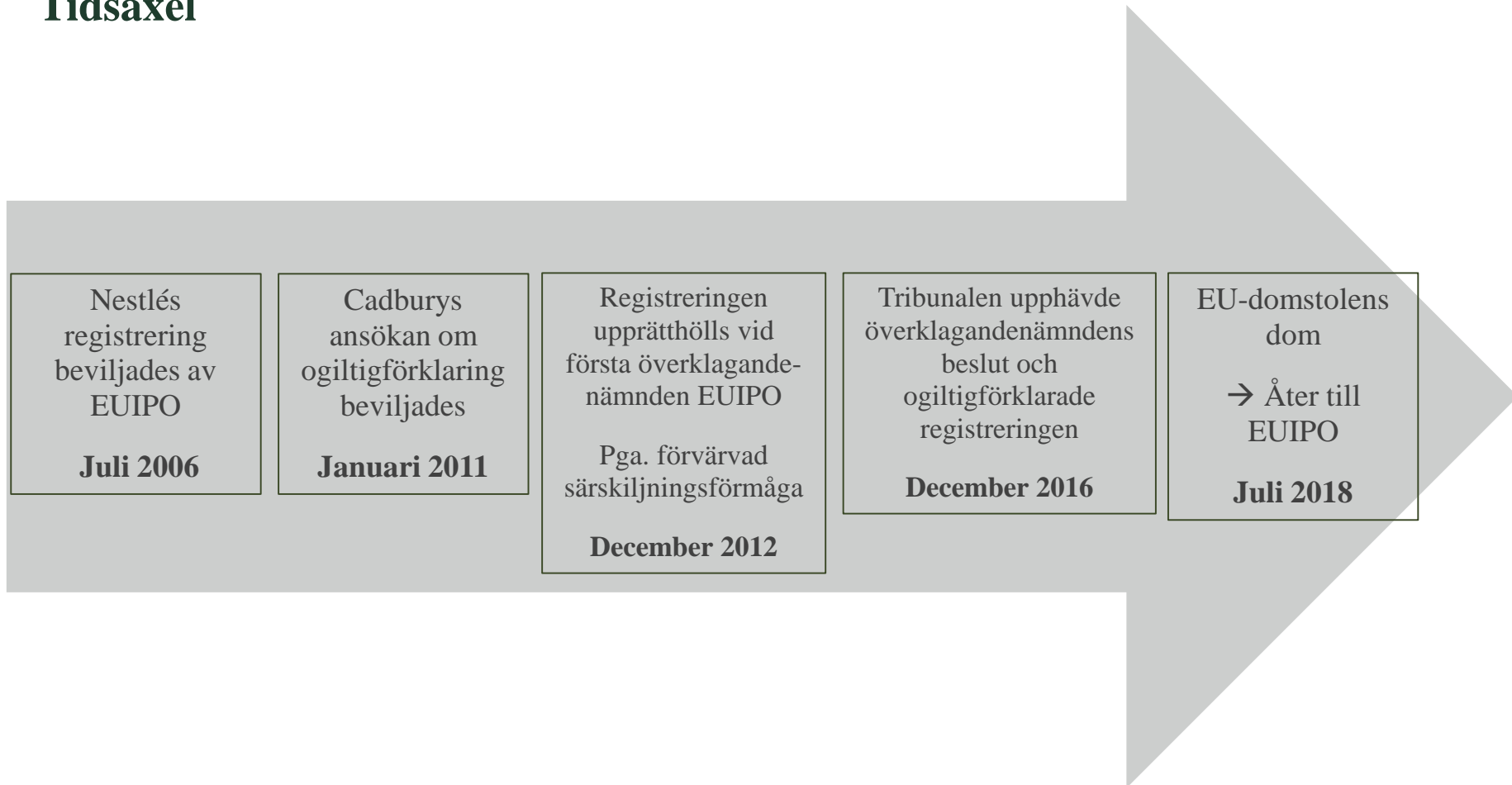
*KitKat-choklad*



*Sökt EU-varumärke*

# Mål C-84/17, C-85/17 P och C-95/17 *KitKat* (2 av 3)

## Tidsaxel



# Mål C-84/17, C-85/17 P och C-95/17 *KitKat* (3 av 3)

## EU-domstolen:

För registrering krävs bevis som styrker att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga i *samtliga EU-medlemsstater*

Det krävs dock inte att sökanden lägger fram bevis för varje enskild medlemsstat för att få registrera varumärke som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga

- Jfr Tribunalens avgörande där förvärvad särskiljningsförmåga inte ansågs ha visats pga. bristande bevisning i förhållande till bl.a. Belgien, Irland och Portugal
- Målet åter till EUIPO för ny bedömning av bevisningen

# Mål C-163/16 *Louboutin* (1 av 3)



*Louboutin-sko*



*Varumärke*

# Mål C-163/16 *Louboutin* (2 av 3)

## Tidsaxel

Registrering av  
Benelux-  
varumärke

**Januari 2010**

Louboutin  
stämning mot  
Van Haren för  
varumärkesintrång  
vid domstolen i  
Haag,  
Nederländerna

**Maj 2013**

Domstolens tolkningsfråga:

Är begreppet form i den mening som  
avses i artikel 3.1 e iii i direktiv  
2008/95 begränsat till varans  
tredimensionella kännetecken, såsom  
varans konturer, dimensioner och volym  
eller avser bestämmelsen även andra  
(icke tredimensionella) kännetecken hos  
varan såsom färgen?

EU-domstolens  
dom

*Färg på sula till  
höglackad sko  
består inte  
endast av "en  
form"*

**Juni 2018**

Målet tillbaka till  
domstolen i Haag  
för avgörande

# Mål C-163/16 *Louboutin* (3 av 3)

EU-domstolen:

*Ett kännetecken som består av en färg som anbringats på sulan till en högklackad sko består inte endast av "en form" i bestämmelsens mening*

- Dåvarande lydelse (direktiv 2008/95/EG): Tecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde får inte registreras/kan ogiltigförklaras
- Nuvarande lydelse (direktiv (EU) 2015/2436): Tecken som endast består av en varas form *eller annan egenskap* som ger varan ett betydande värde får inte registreras/kan ogiltigförklaras

# Mål C-85/16 P och C-86/16 P *Kenzo* (1 av 3)

- Kenzo Tsujimoto – vingård i Napa Valley, USA
- Sökt registrering av KENZO ESTATE i klasserna 29 (olivolja), 30 (sötsaker), 31 (frukt), 35 (information om vinförsäljning), 41 (vinprovningar) och 43 (utskänkning mat och dryck, kortvarigt boende)





## Mål C-85/16 P och C-86/16 P *Kenzo* (2 av 3)

- Äldre EU-varumärket KENZO, registrerat i klass 3 (kosmetika), klass 18 (väskor), klass 25 (kläder)
- Innehavare är Kenzo, ett fransk-japanskt modehus inom lyxsegmentet



# Mål C-85/16 P och C-86/16 P *Kenzo* (3 av 3)

- Ej varu- eller tjänsteslagslikhet, liknande ordmärken
- Äldre varumärket KENZO känt
- Otillbörlig fördel och renommésnyltning?
  - Uppfyllt i förhållande till 35, 41, 43 (vinrelaterade tjänsteklasser; kan sannolikt dra fördel av det äldre varumärkets attraktionskraft, anseende och prestige)
  - Inte uppfyllt i förhållande till klasserna 29–31 (masskonsumerade livsmedel; kan inte associeras till glamour och mode)

# Avslutande kommentarer



VINGE

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG BRYSEL