



ADMINISTRATIV PRAXIS VARUMÄRKEN 2015 Magdalena Jerner



ANTAL ÄRENDEN

- Högsta förvaltningsdomstolen 0
- Patenbesvärsrätten 96

- Förvaltningsrätten i Härnösand 0
- Kammarrätten i Sundsvall 0

BÄTTRE RÄTT - MÅL NR 14-006

BAKGRUND

Enligt 2 kap 21 § VmL får PRV förelägga den som påstår sig ha bättre rätt till ett varumärke att väcka i domstol.

Om talan inte väcks i tid får PRV lämna påståendet utan avseende. PRV förelagde, ingen talan väcktes men....



ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

BÄTTRE RÄTT - MÅL NR 14-006

PBR prövade ändå yrkandet (enligt prop 2009/10:225 s 426) och slog fast:

- Tidigare användning är en omständighet som ge bättre rätt
- Frågan blir vilket krav på likhet mellan det sökta märket och det märket rätten grundas på som krävs, en fråga som inte har prövats...



BÄTTRE RÄTT - MÅL NR 14-006

- Enligt PBR krävs identitet mellan märkena
- Kriterier som skyddsbarhet och skyddsomfång ska inte beaktas
- En överföring grundad på bättre rätt kan bara gälla märket i sin helhet



zacco
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

BÄTTRE RÄTT - MÅL NR 14-006

- I det här fallet var märkena inte identiska och användaren kan därför inte ha bättre rätt, ärendet återförvisades till PRV för prövning av övriga hinder



RADIO NOSTALGI



SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA/FÖRVÄXLING

Mål 14-127

- HELP A HEART ansågs ha särskiljningsförmåga men däremot inte vara förväxlingsbart med HEARTHELPER

FÖRVÄXLING/ OTILLBÖRLIG FÖRDEL

Mål 14-012 BLACK VELVET

Constellation Canada Ltd invände emot Nestles ansökan om skydd för BLACK VELVET för kaffe baserat på 2 kap. 8 § första stycket 3 VmL





MÅL 14-012 BLACK VELVET FORTS

Invändaren gav in en marknadsundersökning som i sig var godtagbar både när det gällde frågor och urval och också visade på en hög grad av kännedom (46 %).

Patentbesvärsträtten ansåg att marknadsundersökningen tillsammans med övrig bevisning gav stöd för att märket var känt som ett varumärke för whisky men...



MÅL 14-012 BLACK VELVET FORTS

...Fråga om användningen av det yngre märket drog otillbörlig fördel av eller var till skada för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende

Dvs tror omsättningskretsen att det finns ett samband mellan märkena



MÅL 14-012 BLACK VELVET FORTS

PBR fann att konsumenterna kunde tro att det fanns ett samband men ansåg att ändå inte att det yngre märket vid en helhetsbedömning drog fördel av det äldre märket eftersom sambandet inte var särskilt starkt och eftersom det äldre märket inte var notoriskt och BLACK VELVET skulle kunna användas för andra livsmedel och drycker



MÅL 14-012 BLACK VELVET FORTS

Invändaren utvecklade heller inte vilka särskilda egenskaper som var förknippade med det äldre varumärket och på vilket sätt dessa skulle göra att kaffet sålde bättre

MÅL 14-012 BLACK VELVET FORTS

- Att Nestlé använder varumärket BLACK VELVET vid försäljning av kaffe räcker inte ensam för att det äldre varumärkets särskiljningsförmåga ska anses ha skadats eller riskera att skadas.
- PBR ansåg heller inte att varan kaffe hade någon egenskap som skulle kunna skada för det äldre märkets anseende. Det ansågs därför inte sannolikt att användning av BLACK VELVET för kaffe skulle medföra att attraktionskraften i BLACK VELVET för whisky skulle minska.

MARKNADSUNDERSÖKNINGAR



I flera av årets mål har PBR kommenterat marknadsundersökningar för att styrka anseende eller särskiljningsförmåga, några slutsatser:

- Mål 14-069 och 14-075-076 urval är viktigt, text inkluderar omsättningskretsen konsumenter ska undersökningen också göra det

TEETH R US

TOYS "R" US



MARKNADSUNDERSÖKNINGAR FORTS

- Mål 14-101 kontrollfrågan och resultatet av denna är viktiga att bara 15% har uppfattningen att uttrycket bara får användas av företaget som äger rättigheterna till inte tillräckligt
- Även om 40% förknippade från jord till bord med Lantmännen



MARKNADSUNDERSÖKNINGAR FORTS

- Mål 14-012 - en bra marknadsundersökning, 46% förknippade BLACK VELVET med whisky och 62 % som svarade rätt på kontrollfrågan var tillräckligt men varumärket ansågs ligga i det nedre spannet och var inte notoriskt



MARKNADSUNDERSÖKNINGAR FORTS

- Mål 14-118 Undersökningen BYGGMAX åberopade var när det gällde urval och utformning av frågor godtagbar men kunde trots att många svarade att varumärket förknippades med byggvaror och bara fick användas av ett företag inte anses ligga till grund för en bedömning av kännedomen om märket

BYGGLYX ./ BYGGMAX

MÅL 14-118 FORTS



- Anledningen till det var att förledet BYGG ansågs beskrivande och att utformningen visade att det var fråga om ett varumärke.



MÅL 14-118 FORTS



Undersökningen tillsammans med uppgifter om:

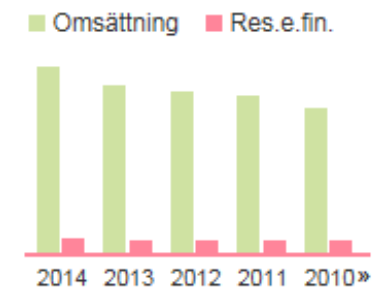
- hur länge verksamheten pågått
- antalet butiker
- spridning i landet m.m.

var inte tillräckligt för att visa anseende.

MÅL 14-118 FORTS

I domen efterfrågades i stället uppgifter om:

- företagets marknadsandel i byggbranschen,
- marknadsföringskostnader
- exempelvis en redovisning av hur bolagets omsättning utvecklats över tid



SLÄKTNAMN- MÅL NR 14-140

Förväxling men också vad som ska anses vara till nackdel för bärare av egenartat släktnamn

- nackdel för bärare av namnet bedöms på samma sätt som i 20 § namnlagen



SLÄKTNAMN- MÅL NR 14-140

- Användningen ska åtminstone medföra en olägenhet av någon praktisk betydelse
- Vid bedömningen ska även rent ideella intressen tillgodoses





SLÄKTNAMN- MÅL NR 14-140

- Bäraren anförde att hon besvärades av att Sailon Event använde beteckningen SAILON som kännetecken
- Enbart den omständigheten att Sailon Event använder sitt kännetecken i näringsverksamhet kan inte anses medföra nackdel för bäraren



SLÄKTNAMN- MÅL NR 14-140

- Det har inte framkommit något om att bolagets användning som objektivt sett kan anses medföra nackdel för bäraren
- Av utredningen har inte heller framkommit att namnhavaren har drabbats av sådan olägenhet eller obehag att hennes efternamn ska anses utgöra hinder mot registreringen av varumärket SAILON

FORMALIA MÅL NR 15-087

- Att ta upp en ny omständighet i PBR det vill säga i att märket saknar särskiljningsförmåga är ok eftersom förvaltningsrätten saknar regler som hindrar att en part åberopar nya omständigheter till stöd för sin talan även så sent som i överprövningsinstansen
- Att PRV inte skickat slutföreläggande är inte skäl att återförvisa



ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

SUPPORTING
YOUR FUTURE
FROM NOW ON?