

Korsvis skydd, registreringspraxis

- Särskiljningsförmåga
- Skyddsomfång

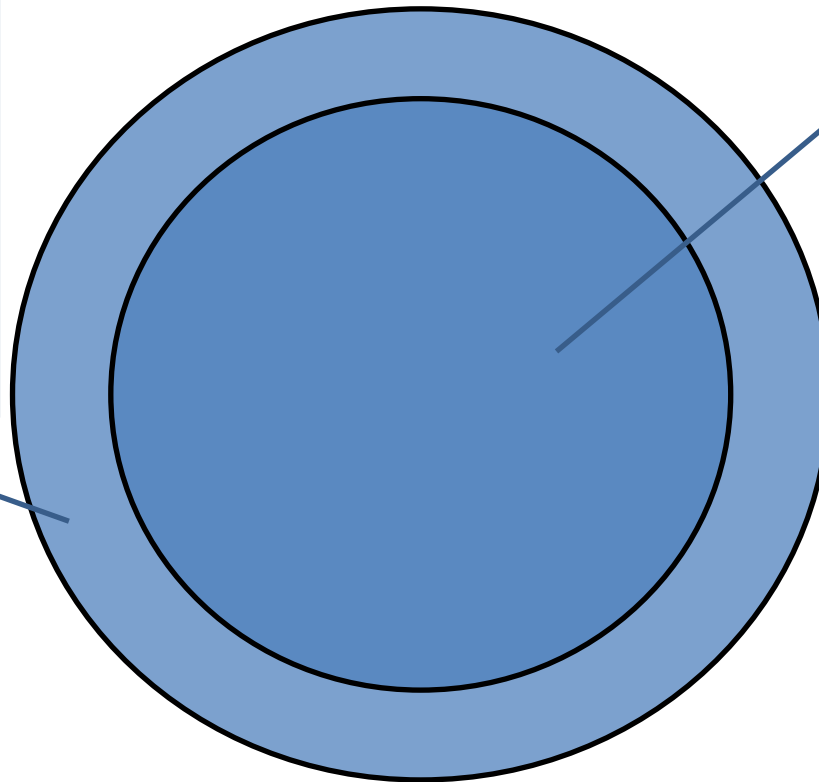
Magnus Ahlgren, juristchef
design- och varumärkesavdelningen

Pariskonventionen

- Firmor; skydd inom det industriella rättsskyddet (Art 2)
- Får inte villkoras av registrering (Art 8)
- Åliggandet kan uppfyllas genom konkurrensrättsliga bestämmelser (Art 10-10^{ter})
- Varumärken; tydligare skydd (Art 6^{bis})

Särskiljningsförmåga enl VmL

1 kap 5 § 1 st; SSF om
märket kan skilja
varor/tjänster som
tillhandahålls i en
näringsverksamhet
från dem som
tillhandahålls i en
annan



1 kap 5 § 2 st 1 p
”bristande SSF **kan**
bero på att
kännetecknet endast
består av benämning
som visar varans/
tjänstens art, kvalitet,
kvantitet, avsedda
användning, värde,
geografiska ursprung
eller andra
egenskaper...”

Några exempel från praxis

- GREEN POWER, *reservverk*, klass 7
- PRV avslag. I relation till sökta varor anger märket varornas användning som en miljövänlig strömkälla.
- Sökanden (Green Power AB):
Kännetecken som leder tanken till verksamheten kan fungera bra!
- PBR: delar PRV:s bedömning!
17 års användning avhjälpte ej bristen!

Exempel, forts

- Svensk Byggtjänst

PRV: Uppfattas som den plats varifrån varorna härrör och där tjänsterna tillhandahålls. Ej SSF

- PBR: Hög grad av kännedom inom snäv omsättningskrets.

- Taxi Stockholm

- PRV: Registrerades efter visad användning. 90 invändningar avslogs!

- PBR: Upphävde; ej tillräcklig kännedom!


Exempel, forts.

- Yh samt Yrkeshögskolan
- **PRV**: vedertagen förkortning för yrkeshögskola, uppfattas som beskrivande
- **PBR**: saknar särskiljningsförmåga
- Lång rad märken upphävda för varor/tjänster relaterade till utbildning
- Dock registrerade för andra varor/tjänster!

Äldre firma utgör registreringshinder, 2 kap 9 § VmL

- Registrerad firma som *används* i näringsverksamhet (1 stycket)
- Oregistrerat näringskännetecken om *känt i en väsentlig del av landet* (2 stycket)

Exempel från praxis

- Kiriki – RENT A TENT ≠ Rent a tent AB
(PRV, avslag av invändning, PBR ej ändring)
- PETTERSSON = Pelle Pettersson AB,
Pelle Pettersson Design AB
(Upphävd e. invändning. PBR upprätthöll beslutet)
-  Vs GG Sömnadsindustri

Liten tuva stälper...eller?

PRV:  = GG Sömnadsindustri

PBR: Ej ändring!

HFD: Bokstavskombinationens SSF är sådan att firman får anses ha ett begränsat skyddsomfång. Risk saknas för att allmänheten skulle kunna tro att varor från bolaget respektive GG Sömnadsindustri kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Återförvisning!

Yrkeshögskolan Göteborg

- Sveriges Yrkeshögskola AB med bifirma Göteborgs Yrkeshögskola
- Göteborgs Kommun; Yrkeshögskolan Göteborg (fd KY-akademien)
- TR: Bifirman Göteborgs yrkeshögskola har SSF
-Att kravet på SSF är högre för varumärken leder inte till någon annan bedömning
Kännetecknen skiljer sig så lite att de inte går att särskilja; de är förväxlingsbara.
- Användningsförbud, vite, ersättning.

Direktivet

- I förvärvsverksamhet använt tecken
- Äldre rättighet
- Tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket.

Art 8(4) EG-VmF

- Används i näringsverksamhet
- Av mer än lokal omfattning
- Äldre kännetecken rätt förvärvad i enlighet med MS' nationella lagstiftning
- Rätt att hindra användningen i den MS av det yngre gemenskapsmärket

Krav på bevisning!

- Dokumentation som styrker att rätten förvärvats samt att användningen är av mer än lokal omfattning
- Förklaring av nationell rätt!

Exempel från praxis

- Hot Wok Café, CTM 633 073, cl 29, 30, 32, 42
- Äldre firma Hot Wok Café AB
- Bevisning: reg. bevis, omsättning, antal anställda, dokumentation på aktivitet i flera större städer över ett antal år, annonser, ekonomisk redovisning.
- Varumärket upphävdes

Slutsatser

- Olika behov av särskiljningsförmåga inom firmarätten och varumärkesrätten
- Svårt anpassa skyddsomfång
- Lösningar?
 - Patent- och marknadsdomstolen?
 - SOU 2001:26
 - Modell enligt Art 8(4) EG-VmF?