



VARUMÄRKESPRAXIS 2015 EU-DOMSTOLEN

Richard Wessman

Frågor om skyddsomfång i EUD

- I. Iron & Smith
- II. The English Cut
- III. SÔ:UNIC

Iron & Smith

Iron & Smith kft v. Unilever NV (C-125/14) EUD 3 september 2015

- När är ett varumärke “känt i gemenskapen”?
 - 1.1 Märket skall vara känt i en “väsentlig del av unionen”.
 - 1.2 En medlemsstat, t ex England, kan vara tillräckligt.

- Anseendeskydd i en annan medlemsstat?
 - 2.1 En, ur kommersiell synvinkel, *icke försumbar del av omsättningskretsen*, skall känna till varumärket.
 - 2.2 Denna del av omsättningskretsen skall se ett samband.
 - 2.3 Associationen ska leda till en verklig risk för skada.

The English Cut

El Corte Inglés SA (C-603/14 P) EUD 10 december 2015

Likhet och association – olika saker?

- The English Cut och El Corte Inglés
- Samma betydelse, men olika språk. Hur språkkunnig är omsättningskretsen?
- Fråga om Tribunalens bedömning av förväxlingsbar märkeslikhet och association som kan leda till snyltning eller skada.
- EU-domstolen förklarar att begreppet märkeslikhet inom ramen för en förväxlingsprövning skiljer sig från en associationsbedömning inom ramen för anseendeskyddet.
- Målet återförvisas till Tribunalen.

SÔ:UNIC

Debonair Trading Internacional Lda (C-270/14 P) EUD 15 oktober 2015

SÔ:UNIC

SO...?

SO...?

SO...? ONE

SO...? CHIC

Förväxlingsrisk vid "varumärkesfamilj"?

Frågor om ensamrättens uppkomst i EUD

- Kit Kat
- Voss

Kit Kat

Société des Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd (C-215/14) EUD 16 september 2015

Slutsatser

- Ett av de tre relevanta registreringshindren (följer av varans art, krävs för tekniskt resultat, ger betydande värde) skall vara tillämpligt fullt ut.
- Det är alltså inte tillräckligt med "litet av varje".
- Kriteriet "tekniskt resultat" (väsentliga funktionella särdrag) tar sikte på varans användning, inte dess tillverkning.
- Bevisning om förvärvad särskiljningsförmåga ska visa att det sökta varumärket i sig uppfyller ursprungsfunktionen (även om det används tillsammans med annat kännetecken).

Voss

Voss of Norway ASA (C-445/13 P) EUD 7 maj 2015

Slutsatser

- Frågan om särskiljningsförmåga ska bedömas mot bakgrund av det sökta märket i dess helhet, även om detta helhetsintryck givetvis påverkas av skilda beståndsdelar.
- När ett 3D-märke består av varans form, är det inte tillräckligt att formen är en *variant* av redan befintliga sedvanliga former.
- Formen ska avvika från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen.
- I ett ogiltighetsmål gör myndigheten/domstolen i princip en fristående prövning av varumärkets särskiljningsförmåga, vilket minskar betydelsen av frågor om bevisbördans fördelning.

Övriga frågor i EUD

- Stadsparkasse
- Wheeltrims

Stadtsparkasse

Coty Germany GmbH v Stadtsparkasse Magdeburg (C-580/13) EUD 16 juli 2015

- Skyldighet för bank att lämna ut information om intrångsgörare?
- Motstående intressen: Immaterialrätt / Sekretess
- Proportionalitetsavvägning

Wheeltrims

Ford Motor Company v Wheeltrims srl (C-500/14) EUD 6 oktober 2015

- En rätt att tillverka reservdelar eller tillbehör, t ex navkapslar till bilar, innebär inte en rätt att även anbringa varumärket.

