

# ATT RÅDA KLIENTER NATIONELLT OCH EUROPEISKT FÖRDELAR OCH NACKDELAR MED ETT KORS

10 november 2015

Magdalena Jerner, Zacco

**ZACCO**  
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

# PROBLEM?

- Varierande praxis – ett varumärke kan av PRV anses förväxlingsbart med en firma medan bolagsverket inte anser att samma varumärke och firma är förväxlingsbara...
- Skyddet för firman är starkare i Sverige än i EU



# SCENARIO 1

- Vid en förundersökning av ett nytt namn som ska användas för finansiella tjänster hittar vi en identisk firma
- Firmans huvudsakliga verksamhet är byggnadsarbeten men de ska också enligt bolagsordningen också bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet



# SCENARIO 1 FORTS

- Sannolikt skulle firman tas upp som hinder för en svensk varumärkesansökan för finansiella tjänster
- Firman används men inget i årsredovisning eller hemsida tyder på att de ägnar sig åt mer än byggverksamhet



# SCENARIO 1 FORTS

- Kunden vill gärna skydda varumärket och ser inte firman som något egentligt hinder
- Att häva firman går inte, eftersom den är i bruk åtminstone för en del av tjänsterna och delhävning inte är möjlig
- Så vilken väg ska man gå?



# SVENSK VARUMÄRKESANSÖKAN

- Låg initial kostnad men....
- Eftersom firman sannolikt kommer medföra ett föreläggande blir den totala kostnaden större
- För att komma runt föreläggandet krävs ett medgivande vilket kräver förhandlingar och kanske ersättning i synnerhet som firmainnehavaren inte tar någon större risk om de säger nej

# GEMENSKAPSVARUMÄRKESANSÖKAN

Större initial kostnad

Förmodligen liten risk för invändningar



## SVENSK ANSÖKAN

- + Lägre initial kostnad (1800 kr)
- + Konflikten med firman regleras tex genom medgivande eller hävning
- Sannolikt en större totalkostnad
- Risk för att firmainnehavaren säger nej till medgivande

## GEMENSKAPSANSÖKAN

- + Lägre totalkostnad
- + Liten risk för invändningar
- Högre initial kostnad (900 €)
- Innebär att man bygger in en risk för senare konflikter





# SCENARIO 2

- En klient är sen med att söka varumärke. De har en firma sedan många år men vill nu också ha varumärkesskydd
- I förundersökningen upptäcker vi ett gemenskapsvarumärke som dock är yngre än firman



# SVENSK ANSÖKAN

- Blir billigare initialt men medgivandeförhandlingar riskerar att snabbt äta upp mellanskillnaden
- Kräver troligen att man når en överenskommelse med varumärkesinneharen



# GEMENSKAPSANSÖKAN

- Dyrare initialt men det hittade varumärket kommer bara vara ett hinder om inneharen väljer att invända
- Skulle det komma till en invändning kan kundens egna äldre firma vara ess i rockärmen under förhandlingen eftersom den kan användas som grund för invändning/hävning av det mellanliggande märket

## SVENSK ANSÖKAN

- + Lägre initial kostnad (1800 kr)
- + Konflikten med firman regleras tex genom medgivande/samexistensavtal
- Sannolikt en större totalkostnad
- Risk för att varumärkesinnehavaren säger nej till medgivande

## GEMENSKAPSANSÖKAN

- + Lägre totalkostnad
- risk för invändningar
- Högre initial kostnad (900 €)
- Innebär att man bygger in en risk för senare konflikter



# BIFIRMA

En möjlighet att skydda tex gamla namn och sekundära namn/varumärken

## Tänk på:

- Allt som kan skyddas som varumärken kan inte skyddas som firma, tex bokstavskombinationer
- Bifirman får bara avse en del av verksamheten



# FIRMA SOM INVÄNDNINGSGRUND

Fullt möjligt men kräver i praktiken:

Tänk på att den som hävdar skyddet har bevisbördan

- Rättighetens existens enligt svensk lag
- Användning i näringsverksamhet enligt EU-praxis i  
Mer än lokal omfattning – både geografiskt och  
ekonomisk omfattning enligt



# ATT TÄNKA PÅ

- Relevant tidsperiod: före inlämningsdagen samt fortsatt fram till dagen för inlämning av hävningsansökan
- Verksamhetsbeskrivningen, bevisningen ska avse alla tjänster beskrivna där om dessa ska åberopas
- Fakturor ska de vara spridda geografiskt, avse relevant tidsperiod och omfattning och inte avse inte alltför låga belopp. Tänk också på hur de återger kännetecknet

# ATT TÄNKA PÅ

- Om man lämnar in tex kataloger måste man ange i vilken omfattning dessa distribuerats
- Årsredovisningar kan vara till nytta för att visa omfattning
- Nyhetsartiklar är till nytta om de säger något om hur omfattande försäljningen varit





# DET KORSVISA SKYDDET

- Skyddar firmainnehavare som använder sin firma som varumärke men som inte skyddat detta
- Ger ett (allt för) stort skydd för lokala firmor och ett (allt för) brett skydd för firmor med vida verksamhetsbeskrivningar

