

KÄNNETECKENS RÄTT 2021 – PRAXISDAGEN-DEL 1

Stojan Arnerstål – Helena Östblom - Richard Wessman



VINGE

Känneteckensrätt – administrativ praxis

PRAXISDAGEN 2021

Stojan Arnerstål

*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.*

Legalroom ./ Legalzoom

PMÖD den 30 september 2021, mål nr PMÖÄ 11204-20

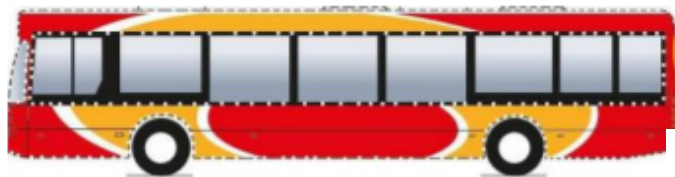
- Prövning av om varumärket LegalZoom för bl.a. *juridiska tjänster* (klass 45) utgjorde hinder mot registrering av LEGALROOM för *juridiska tjänster* (klass 45)

LegalZoom	Legalroom
------------------	------------------

- Identiska tjänster
- Båda märkena hade något ”uttunnad särskiljningsförmåga” för bl.a. juridiska tjänster
- ”ROOM” respektive ”Zoom” ansågs utgöra dominerande beståndsdelar
- Konceptuellt har ”ROOM” respektive ”Zoom” en klar och bestämd innebörd för omsättningskretsen
- Ej förväxlingsrisk

Skydd för positionsmärken

PMÖD den 1 mars 2021, mål nr PMÖÄ 3878-18



Sidovy



Sidovy



Vy framifrån



Vy bakifrån



Sidovy



Vy framifrån/bakifrån



Vy framifrån



Vy bakifrån

Efternamnshindret

Högsta domstolen den 30 november 2021, mål nr T 6128-20

- Familjen Bragnum yrkade att domstolen skulle häva de registrerade företagsnamnen Bragnum Invest Holding AB, Bragnum Invest (D) AB och Bragnum Invest (E) AB
- Grunden för hävning var familjens **särskilt skyddade efternamn** och att bolagens användning av namnet **medförde nackdel** för familjen (och att namnet var vilseledande pga. bolaget saknade koppling till orten Bragnum)
- Bragnum har dubbel betydelse (inte bara ett efternamn, utan också ett Ortsnamn)
- Registreringshinder enligt företagsnamnslagen. Vilka efternamn som har särskilt skydd kan utläsas av lagen om personnamn (kvantitativ bedömning)
- Det obehag och de nackdelar av praktiskt slag som familjen Bragnum har upplevt var inte av den omfattningen att det ansågs visat att bolagens användning av företagsnamnen medförde nackdel i företagsnamnslagens mening

Lästips avseende ytterligare administrativ praxis

Swedish Beauty Awards (PMÖD, mål nr PMÖÄ 4165-20)

- Fråga om varumärket Swedish Beauty Awards innehaft för registrering erforderlig särskiljningsförmåga (bl.a. för tjänster inom klass 35; anordnande av tävlingar, evenemang, mässor m.m. och klass 42; underhållning, nöjes- och underhållningsinformation m.m.)

IF VID DIN SIDA ./ Vid din sida (PMÖD, mål nr PMÖÄ 4775-21)

- Prövning av om företagsnamnet Vid din sida och ordvarumärket VID DIN SIDA för bl.a. *medicinska tjänster* (klass 44) och *säkerhetstjänster för fysiskt skydd av materiell egendom och människor* (klass 45) utgjorde hinder för det sökta ordvarumärket IF VID DIN SIDA för bl.a. *medicinska tjänster* (klass 44) och *säkerhetstjänster* (klass 45)

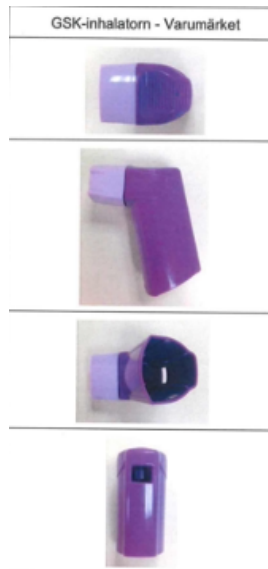
ACTIVA ./ massa andra Activa-varumärken (PMÖD, mål nr PMÖÄ 8387-20)

- Prövning om varumärket Activa för tjänster inom klasserna 35, 37, 39, 44 och 45 kunde registreras, eller om de av PRV motanförda märkena innehållande delen ”Activa” utgjorde hinder pga. förväxlingsrisk

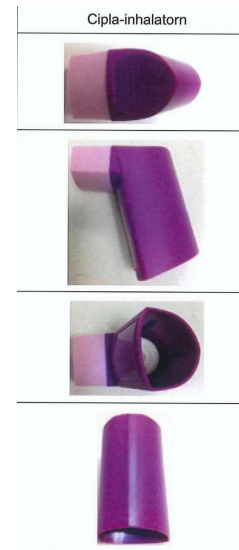
Känneteckensrätten i PMD och PMÖD år 2021

17 januari 2022, Stockholm

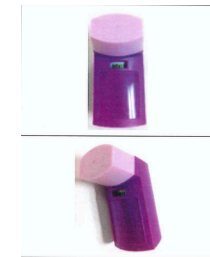
PMT 694-20 Glaxo Group m.fl.(GSK) ./ . Cipla Europe NV



GSKs inhalator



Cipla Europes inhalator



PMT 669-21 Care of Sweden AB ./ . Cura of Sweden AB

Care of Sweden AB



Cura of Sweden AB

PMT 669-21 Care of Sweden AB ./. Cura of Sweden AB

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

- Sammanställningen "*Care of Sweden*" har en mycket svag särskiljningsförmåga och därmed ett begränsat skyddsomfång.
- Helhetsintrycket av företagsnamnet Cura of Sweden skiljer sig från företagsnamnet och varumärket Care of Sweden tillräckligt för att det i känneteckensrättslig mening inte föreligger någon risk för förväxling.
- PMÖD avslår överklagandet. Ingen ventil meddelas.

PMT 4855-19 Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co ./ . Lassat Foods AB



Babakers EU-registrering
Reg.nr. 011114592



Lazzats registrering
Reg.nr. 507359
ABU KASS
Reg.nr 506895

PMT 4855-19 Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co ./ . Lassat Foods AB

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

- Det föreligger en risk för förväxling mellan Babakers figurvarumärke och Lazzats figur och ordvarumärke.
- Babaker har använt sina EU-varumärken i figur innehållande bl.a. märkesorden ABU KASS i mer än 50 år för varuslaget ris.
- Babaker har inte visat att Lazzat var i ond tro vid ansökningstillfället av Lazzats figur och ordvarumärke.
- Babakers överklagande lämnas utan bifall. Ingen ventil meddelas.



ABU KASS

PMT 5917-20 Capri-Sun AG ./ F-S.L Food AB



PMT 5917-20 Capri-Sun AG ./. F-S.L Food AB

Patent- och marknadsdomstolens bedömning

- Capri-Suns EU-varumärken har genom långvarig och omfattande användning förvärvat förstärkt känneteckenskraft och har därmed ett förhållandevis stort skyddsomfång.
- Identiska varor.
- Den visuella likheten och den begreppsmässiga likheten är hög och det föreligger vid en helhetsbedömning förväxlingsrisk.
- Det föreligger varumärkesintrång i Capri-Suns EU-varumärken.
- Domen är överklagad till PMÖD.

Avgörande från Patent – och marknadsöverdomstolen

- PMÖ 1571-21 Bryggmästarn i Boden AB ./.. Aktiebolaget Åbro Bryggeri AB – interimistiskt vitesförbud enligt varumärkeslagen. Ingen ventil har meddelats. Domen har vunnit laga kraft

Avgöranden från Patent – och marknadsdomstolen

- PMT 2526-19 och PMT 15322-19 Scania CV ./.. SVETSAB i Höganäs AB et.v.v. varumärkesintrång samt hävning av varumärke. Målet har överklagats – PMT 8422-21.
- PMT 12856-20 VINNGroup ./.. VINNERGI – hävning av registrering av firma samt varumärkesintrång. Domen har vunnit laga kraft.
- PMT 7215-20 Personalexpertern i Norr AB ./.. 24-7-52 Worldwide AB – varumärkesintrång. Målet har överklagats - PMÖ 10259-21.

VINGE

Europeisk varumärkespraxis 2021

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.*

Monopol-målet (T-663/19)

- Hasbro erhöll år 2011 varumärkesskydd för ordmärket ”MONOPOLY” i klasserna 9, 16, 28 och 41.
- En kroatisk speltillverkare ansökte om ogiltigförklaring av varumärket eftersom ansökan utgjorde en upprepning av en tidigare ansökan och syftade till att kringgå skyldigheten att styrka verkligt bruk.
- Fråga var om sökanden var i ond tro eftersom ansökan utgjorde en upprepning av tidigare ansökan om registrering, så kallad återregistrering.
- Det fanns inte något giltigt skäl till återregistreringen, som ansågs vara i strid med syftet bakom användningstvånget.

Sky v. SkyKick (Court of Appeal, 2021 EWCA Civ 1121)

- Nationellt avgörande efter EUD:s avgörande i SkyKick-målet (C-371/18).
- Fråga i målet var om ond tro vid en varumärkesansökan med bred angivelse av varor och tjänster.
- Court of Appeal hade en jämförelsevis liberal inställning, i förhållande till High Court (första instans), när det gäller möjligheten att ange bredare varu- eller tjänsteangivelser.
- Omständigheten att det inte finns en avsikt att använda varumärket för samtliga varor eller tjänster, som kan rymmas inom förteckningen, är endast en omständighet vid bedömningen av ond tro.

Grilloumi burger-målet (T-593/19)

- Fontana Food AB ansökte om registrering för ordmärket GRILLOUMI BURGER i klasserna 29, 30 och 43.
- Cypern invände mot registreringen på grunden att de hade äldre registreringar (certification marks) avseende bland annat ordet "ΧΑΛΛΟΥΜΙ HALLOUMI".
- Grunden var alltså inte en geografisk ursprungsbeteckning, utan det rörde sig om en känneteckensrättslig grund.
- Tribunalen fann vid en helhetsbedömning att det, bland annat med hänsyn till den äldre rättighetens särskiljningsförmåga från ett känneteckensrättsligt hänseende, fanns tillräcklig distans mellan märkena och varorna.

Champanillo-målet (C-783/19)

- GB äger tapasbarer i Spanien och använder kännetecknet CHAMPANILLO för att beteckna och marknadsföra dessa.
- Fråga var bland annat om skyddet för en geografisk ursprungsbeteckning kan sträckas ut till tjänster, trots att sådana beteckningar registreras för varor.
- Domstolen fastslog att detta skydd, med hänsyn till de bakomliggande syftena, kan sträckas ut även till tjänster.

Bubbel-målet (T-668/19)

- Ardagh Metal Beverage Holdings ansökte om varumärkesskydd för ljudet när en dryckesburk öppnas, följt av en sekunds tystnad, och därefter ett bubblande ljud på nio sekunder.
- Tribunalen fastslog att det är inte möjligt för omsättningskretsen att identifiera att varorna kommer från ett visst företag, när en sådan ljudkombination utgörs av vanliga beståndsdelar på dryckesmarknaden.

Oatly v. EUIPO (T-253/20)

- Oatly ansökte om varumärkesskydd för sloganen "IT'S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS".
- Märket ansågs trigga en kognitiv tankeprocess i medvetandet hos genomsnittskonsumenten och blev därför en minnesvärd ursprungsindikator, vilket räckte för att nå upp till kravet på särskiljningsförmåga.
- Om en slogan väcker tillräcklig debatt eller framkallar motreaktioner, kan detta användas som bevis för att märket når upp till kravet på särskiljningsförmåga.

Milan-målet (T-353/20)

- AC Milan, en av världens största fotbollsklubbar, ansökte om registrering av sitt klubbmärke för bl.a. pappersvaror och kontorsmaterial i klass 16. Ett tyskt bolag hade redan ordmärket MILAN registrerat för varor i samma klass.
- Det tyska bolaget ansågs ha gjort verkligt bruk av sitt märke genom bevis i form av bl.a. marknadsföringsmaterial och fakturor där märket ingick. Kännetecknen ansågs också vara förväxlingsbara.
- Rättsfallet visar att det kan finnas behov av att göra förhållandevis breda varu- och tjänsteförteckningar i ett tidigt skede (jfr. ovan SkyKick).

