

Företagsnamnet som varukännetecken

- Problemen ur mitt perspektiv

SFIR på vägen hem den 8 mars 2022

- Översikt
- Problemen ur mitt perspektiv
- Illustrationer

Närings- och varukännetecken

- Företagsnamn, särskilt företagsnamn (bifirma) och sekundärt kännetecken
- Varumärke och varukännetecken



Bild: John Patrik och Nils Berlips

Viktiga utgångspunkter

- Användning
- Företagsnamnets huvuduppgift är att vara konstituerande och identifierande för ett näringsidkande rättssubjekt, men företagsnamnet *kan* också användas som kännetecken.

Varumärkesanvändning



Bild: Tidningsreklam från dn.se den 17 maj 2021

Företagsnamnsanvändning



Bild: Google-sökresultat den 17 maj 2021 på lokal kemptvätt

Överlappande användning



Bild: Streamad tv-reklam från TV4.se den 17 maj 2021

Det korsvisa skyddet

- De två kategorierna kännetecken är skyddade både mot och som varandra.
- Det korsvisa skyddet – 1 kap. 8 § första stycket varumärkeslagen och 1 kap. 3 § första stycket lagen om företagsnamn jfr ensamrättens innebörd i 1 kap. 10 § varumärkeslagen och 1 kap. 4 § lagen om företagsnamn.
- Det korsvisa hindret – 2 kap. 9 § varumärkeslagen och 2 kap. 4 § lagen om företagsnamn gm hänvisning till de relativa registreringshindren i 2 kap. 3 § 1–3 lagen om företagsnamn och 2 kap. 8 § 1–3 varumärkeslagen.

Det korsvisa skyddet

1 kap. 8 § första stycket varumärkeslagen

Den som innehar ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken har ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken. Om näringskännetecknet är skyddat endast inom en del av landet, gäller ensamrätten endast inom det området.

Ensamrättens innebörd

1 kap. 10 § första stycket varumärkeslagen

Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6-8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är [...]

2. identiskt med eller liknar varukännetecknet och *används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag*, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller

Det korsvisa hindret

2 kap. 9 § första stycket varumärkeslagen

De hinder för registrering av varumärken som anges i 8 § första stycket 1-3 gäller på motsvarande sätt i fråga om

1. ett registrerat företagsnamn som används i näringsverksamhet, [...]

2 kap. 8 § första stycket varumärkeslagen

Hinder mot registrering på grund av andra rättigheter

Problemen ur mitt perspektiv

- Lagen om företagsnamn är en sammanblandning av regler utifrån associationsrättsliga ändamål och känneteckensrättsliga ändamål.
- Distinktionen företagsnamn – näringskännetecken
- Ett företag måste ha ett företagsnamn, medan det är frivilligt att ha ett varumärke.
- Företagsnamn och varumärken har delvis olika funktioner.

- Det är tydligt att en varumärkessökande vill erhålla känneteckensrättsligt skydd, medan det är oklart om en företagsnamnssökande vill eller behöver känneteckensrättsligt skydd.
- Ett varumärke får inte vara beskrivande, medan ett företagsnamn gärna kan innehålla och domineras av i grunden egenskapsbeskrivande moment.

- Varumärkesanvändning har kommit att omfatta alltmer, från att anbringas på själva varan till att även avse tjänster, till reklam och till och med som företagsnamn eller annat näringskännetecken.
- Utvecklingen på varumärkesområdet har lett till allt större diskrepans i samspelet mellan företagsnamn och varukännetecken i vilken företagsnamnet tycks tillerkännas ett mer omfattande skydd än varukännetecken då den känneteckensrättsliga bedömningen i flera avseenden är striktare för varumärken.

- Det för företagsnamn mer omfattande skyddet kan utgöra ett incitament till att kringgå det mer strikta varumärkesrättsliga systemet genom att registrera ett särskilt företagsnamn.
- Det korsvisa skyddet är inte förenligt med varumärkesrätten.
- Det korsvisa hindret är möjligtvis förenligt med varumärkesrätten men kräver förmodligen justering.

Det korsvisa skyddet

Det korsvisa skyddet:

Intrångstecken Rättighet	Företagsnamn	Varumärke
Företagsnamn	Lagen om företagsnamn	Varumärkeslagen
Varumärke	Lagen om företagsnamn	Varumärkeslagen

Ensamrätten EU

Ensamrätten EU:

Intrångstecken Rättighet	Företagsnamn och näringskännetecken	Varukännetecken
Företagsnamn	N/A	Art. 138 VMF (lokalt näringskännetecken kan hindra anv. av EU-vm inom det området)
Varumärke	Art. 9.3 d) VMF Varumärkesintrång om används för varor och tjänster eller ett samband uppfattas.	Varumärkesintrång art. 9 VMF

Den EU-rättsliga ramen (VMD)

Den EU-rättsliga ramen ensamrätten (VMD):

Intrångstecken Rättighet	Företagsnamn och näringskännetecken	Varukännetecken
Varumärke	Art. 10.3 d) VMD (jfr art. 9.3 d) VMF) Art. 10.6 VMD (jfr art. 5.4 a) VMD om det ger innehavaren rätt att förbjuda)	Varumärkesintrång

Det korsvisa hindret

Det korsvisa hindret:

Hinder	Företagsnamn	Varumärke
Rättighet		
Företagsnamn	Lagen om företagsnamn	Lagen om företagsnamn
Varumärke	Varumärkeslagen	Varumärkeslagen

Hinder EU-rätten

Hinder EU-rätten:

Hinder	Näringskännetecken	Varumärke
Rättighet		
Varumärke	Art. 8.4 VMF (jfr art. 60.1 c) VMF) [ogiltighet också art. 60.2 c) VMF]	Art. 8.1 VMF

Den EU-rättsliga ramen hinder (VMD)

Den EU-rättsliga ramen hinder (VMD):

Hinder Rättighet	Näringskännetecken	Varukännetecken
Varumärke	Art. 5.4 a) och 5.4 b) VMD (jfr den senare med 60.2 c) VMF)	Art. 5.1 (reggade) och 5.4 a) (oreggade)

Utan det korsvisa skyddet

Utan det korsvisa skyddet:

Intrångstecken Rättighet	Tecken för verksamhet	Tecken för varor och tjänster
Företagsnamn	Lagen om företagsnamn	Om rättigheten är känd ev. vilseledande/renommésnyltning enl. marknadsföringslagen
Varumärke	1 kap. 10 § andra stycket 4 varumärkeslagen (om samband med varor och tjänster)	Varumärkeslagen



Stockholms
universitet

Tack!

<https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1627062>

merit@berlipspersson.se