

Känneteckensrätten i PMD, PMÖD, EU-domstolen och Högsta domstolen i Storbritannien år 2024

PMT 1029-23 Thomas Concrete Group AB och Thomas Betong AB ./ . thomas Beteiligungen GmbH och thomas₂ Praefab Neubrandenburg GmbH; Företagsnamns - och varumärkesinträång

THOMAS

THOMAS CONCRETE GROUP

THOMAS BETONG



THOMAS PRAEFAB

THOMAS PRAEFA

THOMAS GRUPPE

HEIDENSTAM^{LEGAL}

➤ Thomas-bolagen hade framgång i Patent- och marknadsdomstolen som meddelade ett förbud enligt följande:

1. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder envar av thomas Beteiligungen GmbH och thomas praefab Neubrandenburg GmbH, vid vite om 1 000 000 kr, att i näringsverksamhet i Sverige använda kännetecknen som anges i domsbilaga 1 som varukännetecken för försäljning och marknadsföring av betong, cement och relaterade tjänster samt som näringskännetecken för verksamhet som omfattar tillverkning och försäljning av betong och cement, på sätt som skett enligt domsbilaga 2-5.

➤ Endast Svarandebolagen överklagade PMD:s dom.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömning

- Kännetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG är inarbetade.
- Användningen av de tyska företagens kännetecken gör intrång i rätten till varu – och näringskännetecknen THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG.
- Ändring av förbudets utformning står inte i strid med principen om reformatio in pejus.
- Fastställd rätt till skälig ersättning, dock inte för ytterligare skada.
- Två ledamöter är skiljaktiga beträffande förbudets omfattning respektive rättegångskostnader.
- Ventil är meddelad och målet är överklagat av båda parter.

TRAV OCH GALOPP

- PMÖD, dom den 25 januari 2024 i mål PMT 8100-22
- Aktiebolaget Trav och Galopp ./.. Svenska Spel Sport & Casino AB
- Intrångstalan i företagsnamn samt talan om hävning av Svenska Spels figurmärke:



(figurmärket registrerat för varor och tjänster i klass 28 och 41, bl.a. för spel och vadslagning)

ATG:s registrerade verksamhetsbeskrivning sedan år 2003 är ”att tillhandahålla spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar för att främja trav- och galoppsporten. ...”



Alla spel

- STR** Stryktipset 
Lördagsklassiker - tippa 13 fajter
- EUR** Europatipset 
Tippa 13 europeiska fotbollsfajter
- TOP** Topptipset
1, X eller 2? Tippa kvällens 8 fajter
- MÅ** Måltipset 
Tippa lördagens 8 målrικaste fajter
- TRAV** Trav & Galopp
Dagliga spel på fransk hästsport
- OD** Oddset
Betting och livespel dygnet runt
- CH** Challenge
Tippa 1X2 i 6-8 matcher

TRAV OCH GALOPP

- Omsättningskrets?
 - svenska allmänheten över 18 år, inbegripet såväl faktiska som potentiella spelare på hästar.
- Ursprunglig särskiljningsförmåga (registrerades år 1973)?
 - ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden
- Förvärvad särskiljningsförmåga?
 - exponerats i mycket stor utsträckning och under en lång tid, därmed bibehållit i vart fall en normal grad av särskiljningsförmåga

TRAV OCH GALOPP

- Förväxlingsrisk föreligger = hävning av figurmärket
- Intrång föreligger = förbud vid vite
 - Förbudsutformning
 1. Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens domslut endast så att förbudet i punkten 2 får följande lydelse:
Patent- och marknadsöverdomstolen förbjuder Svenska Spel Sport & Casino AB, vid vite om 10 000 000 kronor, att vid marknadsföring eller utbudande till försäljning av spel på hästar använda kännetecknen TRAV & GALOPP eller TRAV OCH GALOPP på sätt som illustreras i domsbilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom.

VINGE

Hänvisning till annans varumärke

Praxisdagen 2025

Richard Wessman

Hänvisning till annans varumärke

Tredje man har rätt att hänvisa till annans varumärke om hänvisningen sker:

- i syfte att identifiera eller hänvisa till innehavarens varor eller tjänster, och är
- i enlighet med god affärssed.

Detta gäller särskilt om hänvisningen är nödvändig för att ange ändamålet med en vara eller tjänst, och i synnerhet när det gäller reservdelar och tillbehör.

Audi-målet

Mål C-334/22

- Målet rörde en tvist mellan Audi AG och GQ. GQ sålde kylargrillar avsedda för äldre Audi-modeller från 1980- och 1990-talen.
- Kylargrillarna var utformade med särskilda hål i formen av Audis fyraringade logotyp, vilket gjorde det möjligt att placera och fästa Audis originalembem. GQ marknadsförde kylargrillarna som kompatibla med äldre Audi-bilar och avsedda att bevara bilens originalutseende.
- Målet belyser avvägningen mellan tredje mans rätt att hänvisa till ett varumärke, och innehavarens exklusiva rätt att placera och fästa sitt varumärke (jmf artikel 9.3 a i förordning 2017/1001).



Centrala frågor

1. Innebar GQ:s utformning av kylargrillarna en tillåten hänvisning till Audis varumärke?
2. Var GQ:s utformning av kylargrillarna tillåten utifrån en analog tillämpning av den mönsterrättsliga reparationsklausulen?

EU-domstolens bedömning

Tillåten hänvisning?

- Domstolen ansåg att utformningen av kylargrillarna inte föll inom ramen för vad som utgör en tillåten hänvisning.
- En skillnad ska göras mellan att placera innehavarens varumärke på sina egna produkter, och att använda innehavarens varumärke i marknadsföring för att beskriva att ens produkter är kompatibla med innehavarens produkter.
- Det saknade betydelse att det fanns en teknisk möjlighet att fästa Audis varumärke på kylargrillen.
- Principen om att det är innehavarens exklusiva rätt att placera och fästa varumärket på varor står fortsatt stark.



EU-domstolens bedömning

Analog tillämpning av reparationsklausulen

- Den hänskjutande domstolen hade pekat på att mönsterrätten innehåller en särskild reparationsklausul (artikel 110 i förordning nr 6/2002) som möjliggör tillverkning och försäljning av icke-originaldelar, under förutsättning att dessa är nödvändiga för att återställa en produkts ursprungliga utseende.
- EU-domstolen ansåg att klausulen inte kunde tillämpas mot bakgrund av tidigare praxis och uttalade att den ”...ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av unionsrättens bestämmelser om varumärken.”



Inditex-målet

Mål C-361/22

- Buongiorno Myalert SA lanserade 2010 en reklamkampanj för att marknadsföra en abonnemangstjänst som erbjöd multimediamnehåll via SMS. Som en del av kampanjen marknadsfördes möjligheten att delta i en lottdragning där ett av priserna var ett presentkort på 1 000 euro från ZARA.
- Inditex, som äger varumärket ZARA, hävdade att Buongiorno hade begått intrång eftersom de inte hade fått tillåtelse att använda varumärket.
- Buongiorno försvarade sig med att deras användning endast syftade till att ange priset i lottdragningen, och inte var avsedd att antyda någon association med ZARA.



Inditex-målet

EU-domstolens bedömning

- Eftersom kampanjen skedde 2010 gjorde domstolen sin bedömning utifrån bestämmelserna i det då tillämpliga direktiv 2008/95.
- Den äldre bestämmelsen om tillåtna hänvisningar ansågs ha en mer begränsad räckvidd än den nuvarande bestämmelsen i direktiv 2015/2436.
- Den äldre bestämmelsen omfattade endast situationer där användningen av varumärket var nödvändig för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål. Huruvida kravet på nödvändighet var uppfyllt lämnades dock till den hänskjutande domstolen att bedöma.
- Den spanska Högsta domstolen ansåg att Buongiorno inte hade uppfyllt kravet på nödvändighet, och dömde därmed till Inditex fördel.



Inditex-målet

Hade utfallet blivit annorlunda om kampanjen genomförts idag?

Artikel 6.1 c i direktiv 2008/95:

Tillåtet att hänvisa om:

- Hänvisningen är nödvändig för att ange det avsedda ändamålet för en vara eller tjänst
- Hänvisningen sker i enlighet med god affärssed

Artikel 14. 1 c i direktiv 2015/2436

Tillåtet att hänvisa om:

- Hänvisningen sker i syfte att hänvisa till innehavarens varor eller tjänster
- Hänvisningen sker i enlighet med god affärssed



Reg.nr 011687051

HALLON

Reg.no 011639127



Reg.nr 612829

Lingon Mobil

Reg.nr 610928

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

- Utredning som visar omfattande marknadsföring och exponering ger stöd för att Hallon-varumärkena har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft och därmed har ett utökat skyddsomfång.
- Det föreligger inte någon risk för förväxling mellan varumärkena Lingon Mobil (ord och figur) och varumärkena Hallon (ord och figur) trots utökat skyddsomfång och varu- och tjänsteslagslikhet.
- Det är inte visat att Hallon-varumärkena är kända inom en betydande del av omsättningskretsen - anseendeskyddet kan inte tillämpas.
- Överklagandena avslås och ingen ventil meddelas.

SKYDD FÖR GEOGRAFISKA BETECKNINGAR – HANTVERKS- OCH INDUSTRIPRODUKTER

- Förslag till ny lag om kontroll av skyddade beteckningar på hantverks- och industriprodukter

DET KORSVISA SKYDDET UNDER ATTACK

- Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen av PMÖD i mål nr PMT 708-23 (beslut 20 maj 2024) (mål C-365/24)
- Doggy AB ./ Purefun Group AB
 - Doggy innehavare av ordvarumärke DOGGY för djurfoder (klass 31) samt figurmärke m.m.
 - Doggys verksamhetsbeskrivning, bl.a. driva tillverkning och handel med foderprodukter och andra produkter för djur ävensom idka därmed förenlig verksamhet
 - Purefun är återförsäljare av bl.a. hundmat på webbplatsen www.doggie.se
- Fråga har ställts till EU-domstolen angående det korsvisa skyddets förenlighet med varumärkesdirektivet
 - ska det ställas krav på att företagsnamnet måste ha använts för att särskilja varor eller tjänster?

VINGE

Ond tro vid utformning av varu- och tjänsteförteckningar

Praxisdagen 2025

Richard Wessman

SkyKick-målet

[2024] UKSC 36

- Sky Ltd, ett brittiskt mediaföretag och innehavare till flera varumärken för "SKY", stämde SkyKick för varumärkesintrång.
- SkyKick, som tillhandahåller molnbaserade IT-tjänster, argumenterade för att Sky hade saknat verklig avsikt att använda varumärkena för vissa av de registrerade varorna och tjänsterna, och därför varit i ond tro.
- Kan enbart det förhållandet att en ansökan om registrering av ett varumärke görs utan användningsavsikt utgöra ond tro?



SkyKick-målet

EU-domstolens bedömning

- Ond tro föreligger om det finns ”relevanta och samstämmiga uppgifter” för att sökanden hade för avsikt att:
 1. skada tredje mans intressen på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, eller
 2. erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som ingår i ett varumärkes funktion.
- Ogiltigheten ska begränsas till de varor eller tjänster där ond tro föreligger, och därmed inte drabba hela varumärkesregistreringen.



SkyKick-målet

Den fortsatta prövningen i brittiska Supreme Court

- Efter EU-domstolens dom återupptogs prövningen i Storbritannien, där målet gick hela vägen upp till Supreme Court.
- Sky ansågs ha varit i ond tro eftersom företaget hade gjort en rad registreringar som enbart syftade till att kunna agera mot tredje part.
- Domstolen uttalade även att sökanden inte behöver ha en kommersiell strategi för att använda varumärket för samtliga typer av varor eller tjänster som omfattas av förteckningen, men att förteckningar som är oproportionerligt breda och inte återspeglar företagets faktiska verksamhet kan påverka bedömningen av om sökanden har agerat i ond tro.
- Jmf Pelikan-målet om ond tro vid upprepningsansökningar (Tribunalen mål nr T 136/11).



Sammanfattning och goda råd

- Huvudprincipen är fortfarande att bara varumärkeshavaren får sätta varumärket på sin vara – Att hänvisa till ett varumärke och att fästa varumärket på en vara är normalt två olika saker.
- Även hänvisning eller identifiering kan utgöra intrång om det inte finns något verkligt skäl att skapa en koppling mellan varumärkesinnehavaren och tredje man genom hänvisningen/identifieringen.
- Det är inte i sig ond tro att ha en bred förteckning av varor/tjänster, men om det visas att sökanden inte har haft någon avsikt att använda märket kan detta utgöra ond tro.
- Viktigt att presentera så stark och omfattande bevisning som möjligt redan i ett tidigt skede av en tvist.

VINGE

Läslista med rättsfall

Praxisdagen 2025

VINGE

Rättsfall från PMÖD
Praxisdagen 2025

PMT 8100-22 (2024-01-25) Svenska Spel Sport & Casino AB mot Aktiebolaget Trav och Galopp

Svenska Spel Sport & Casino AB (Svenska Spel) registrerade figurvarumärket ”TRAV & GALOPP” 2019 för att använda i marknadsföring av spel på hästar. Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) ansåg att detta gjorde intrång i deras sedan tidigare registrerade företagsnamn, och begärde därför hävning av registreringen samt förbud mot fortsatt användning.

I sin bedömning konstaterade PMÖD att ATG:s företagsnamn hade en normal grad av särskiljningsförmåga, både ursprunglig och förvärvad, och att det förelåg en förväxlingsrisk mellan ATG:s företagsnamn och Svenska Spels varumärke. PMÖD beslutade därmed att häva registreringen, samt förbjuda Svenska Spel från att använda kännetecknet i sin marknadsföring.

PMÄ 5140-23 och PMÄ 5142-23 (2024-02-15) Palmerston Limited mot Berry Telekom AB

Efter att ord- respektive figurvarumärket ”Lingon MOBIL” registrerades av Patent- och registreringsverket invände Palmerston Limited att varumärkena var förväxlingsbara med bolagets registrerade EU-varumärken ”HALLON” i ord och figur samt att Lingon MOBIL-varumärkena utan skäligen anledning drog otillbörlig fördel av eller var till skada för HALLON-varumärkenas särskiljningsförmåga och anseende. Samtliga varumärken var registrerade för tjänster relaterade till telekommunikation.

PMÖD bedömde, likt även PMD hade gjort, att Lingon MOBIL-varumärkena inte är förväxlingsbara med HALLON-varumärkena, samt att utredningen inte visat att HALLON-varumärkena är kända inom en betydande del av omsättningskretsen, varför anseendeskyddet inte kunde tillämpas.

PMT 1029-23 (2024-03-14) Thomas Concrete Group Aktiebolag och Thomas Betong AB mot thomas Beteiligungen GmbH och thomas praefab Neubrandenburg GmbH

Thomas Concrete Group Aktiebolag och Thomas Betong AB (de svenska bolagen) väckte talan mot thomas Beteiligungen GmbH och thomas praefab Neubrandenburg GmbH (de tyska bolagen) för varumärkesintrång. De svenska bolagen hävdade att de tyska bolagen använde kännetecken som var förväxlingsbara med deras registrerade varumärken THOMAS, THOMAS CONCRETE GROUP och THOMAS BETONG.

I sin bedömning konstaterade PMÖD att de svenska bolagen hade en betydande marknadsandel inom betongbranschen och att deras kännetecken var välkända inom omsättningskretsen. Domstolen fann vidare att det förelåg en tillräckligt hög grad av visuell och fonetisk likhet för att det skulle vara fråga om förväxlingsrisk mellan kännetecknen. PMÖD fastställde därför att de tyska bolagen begått intrång i de svenska bolagens rättigheter och förbjöd de tyska bolagen att fortsätta använda de intrångsgörande kännetecknen. De tyska bolagen ålades även att betala skälig ersättning för intrånget, samt ersättning för rättegångskostnader.

PMT 708-23 (2024-05-16) Purefun Group AB mot Doggy AB (begäran om förhandsavgörande)

Doggy AB (Doggy) väckte talan mot Purefun Group AB (Purefun) för varumärkesintrång. Doggy hävdade att Purefun använde kännetecknet DOGGIE på ett sätt som var förväxlingsbart med Doggys registrerade varumärke DOGGY och företagsnamnet Doggy AB. Purefun bestred yrkandena och hävdade att kännetecknen saknade särskiljningsförmåga.

PMÖD beslutade att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att klargöra tolkningen av EU-rätten i förhållande till det korsvisa skyddet mellan företagsnamn och varumärken. Frågorna som ställdes till EU-domstolen rörde bland annat om det är förenligt med varumärkesdirektivet att ett företagsnamn kan utgöra grund för att förbjuda användning av ett yngre varukännetecken utan att företagsnamnet använts som varukännetecken.

VINGE

PMT 13910-23 (2024-05-16) *Amiri Rice & Spice AB mot Yaran Trading AB*

Amiri Rice & Spice AB registrerade företagsnamnet "Amiri Rice & Spice" den 4 juli 2022. Yaran Trading AB, som innehade EU-registreringar för varumärkena "AMIRI" och ett figurvarumärke med "AMIRI" som enda orddel, ansökte om hävning av företagsnamnet på grund av förväxlingsrisk och påstådd ond tro.

PMÖD konstaterade att Yaran Tradings varumärken hade äldre rättigheter och att det fanns en viss visuell och fonetisk likhet mellan kännetecknen, särskilt genom användningen av ordet "Amiri". Trots att tillägget "Rice & Spice" bidrog till att särskilja företagsnamnet något, ansåg domstolen att det fortfarande fanns en risk för att användningen av företagsnamnet skulle leda till uppfattningen att det fanns ett samband mellan Amiri Rice & Spice och Yaran Trading. PMÖD fastställde därför PMD:s beslut att häva registreringen.

PMÄ 8391-23 och PMÄ 8393-23 (2024-05-28) *The Wine Team Global AB mot Consorzio per la Tutela del Vini Valpolicella*

The Wine Team Global AB registrerade två utstyrselvarumärken, 'CASA MARRONE APPASSIMENTO' och 'CASA MARRONE', för viner i klass 33. Consorzio per la Tutela del Vini Valpolicella (Consorzio) invände mot registreringarna och begärde att de skulle upphävas. Consorzio hävdade att varumärkena anspelade på ursprungsbeteckningen AMARONE DELLA VALPOLICELLA.

PMÖD bedömde, i likhet med tidigare instanser, att varumärkena, med utgångspunkt från uppfattningen hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten europeisk genomsnittskonsument, utgjorde en anspelning på den skyddade ursprungsbeteckningen AMARONE DELLA VALPOLICELLA. Eftersom hinder för registrering av utstyrselvarumärkena förelåg, fanns det därför grund för att upphäva registreringarna.

PMÅ 4662-24 (2024-09-04) R.R.G. mot Hälsinge Kaffe & Rosteri AB

Guldrutans Kafferosteri AB (Kafferosteriet) inledde 2010 ett samarbete med R.R.G., vilket ledde till bildandet av Guldrutan International AB. Den 4 februari 2021 försattes Kafferosteriet i konkurs, och konkursboet överläts den 18 februari 2021 till Hälsinge Kaffe & Rosteri AB. R.R.G. ansökte då om varumärkesregistrering för "Guldrutan", vilket beviljades av PRV. Hälsinge Kaffe & Rosteri invände mot registreringen och hävdade att R.R.G. agerat i ond tro.

PMÖD konstaterade att R.R.G. ansökt om varumärkesregistrering endast några dagar efter konkursen och att han måste ha varit medveten om att kännetecknet "Guldrutan" hade ett ekonomiskt värde. Domstolen bedömde att R.R.G. agerat illojalt mot sin tidigare samarbetspartner genom att ansöka om registreringen med en otillbörlig avsikt. PMÖD fastställde därför PMD:s beslut att upphäva varumärkesregistreringen.

PMT 16754-23 (2024-11-28) Corai Medicinteknik AB mot Acorai AB

Corai Medicinteknik AB (Corai) ansökte om att häva registreringen av företagsnamnet Acorai AB på grund av förväxlingsrisk. PMD avslog emellertid ansökan, varpå Corai överklagade till PMÖD.

PMÖD bedömde att det fanns en hög grad av visuell och fonetisk likhet mellan företagsnamnen "Corai" och "Acorai", trots att Acorai inleds med bokstaven "A". Domstolen konstaterade vidare att båda företagen var verksamma inom medicinteknik och att deras verksamheter var av liknande slag. Omsättningskretsen, som bestod av professionella aktörer inom medicin, ansågs förvisso ha en hög uppmärksamhetsgrad, men domstolen bedömde ändå att det fanns en risk för förväxling. PMÖD beslutade därför att häva registreringen av företagsnamnet Acorai AB.

PMÄ 5891-24 (2024-11-29) Patent- och registreringsverket mot Fat Tony's AB

Fat Tony's AB ansökte om registrering av ordvarumärket Fat Tony's för restaurangtjänster i klass 43. PRV avlog dock ansökan på grund av att det ansågs föreligga en förväxlingsrisk i förhållande till det äldre varumärket TONYS.

PMÖD bedömde att det äldre varumärket TONYS hade en särskiljningsförmåga av normalgraden och att det förelåg en hög grad av likhet mellan de tjänster som omfattades av de motstående varumärkena. Vid en helhetsbedömning fann PMÖD att det förelåg en visuell och fonetisk likhet mellan varumärkena, och att det dominerande elementet i det sökta varumärket Fat Tony's motsvarade det äldre varumärket TONYS. PMÖD bedömde att det förelåg en risk för förväxling mellan varumärkena och avlog därför Fat Tony's ansökan om varumärkesregistrering.

PMÄ 8120-24 (2024-12-18) Dual-Action Svenska AB mot Quattro Vidcom AB

Dual-Action ansökte om informationsföreläggande mot Quattro Vidcom avseende påstått varumärkesintrång. PMD biföll ansökan, men Quattro Vidcom överklagade beslutet eftersom de inte ansåg att det förelåg sannolika skäl för intrång, samt att de inte förfogade över det efterfrågade materialet.

PMÖD upphävde PMD:s beslut om informationsföreläggande då domstolen inte ansåg att det var visat att Quattro Vidcom förfogade över de specifika uppgifter som föreläggandet avsett. Det följde bland annat av att Dual-Action inte hade utnyttjat möjligheten att åberopa förhör med personer hos Quattro Vidcom, och inte heller lämnat annan bevisning som kunde styrka att företaget hade tillgång till de relevanta uppgifterna.

VINGE

**Rättsfall från EU-domstolen och Högsta
domstolen i Storbritannien**

Praxisdagen 2025

C-361/22 (2024-01-11) Industria de Diseño Textil SA (Inditex) mot Buongiorno Myalert SA

Målet rörde en kampanj där Buongiorno använde kännetecknet "ZARA" för att marknadsföra en tjänst med ett presentkort som vinst. Inditex, innehavare av varumärket ZARA, hävdade att detta utgjorde varumärkesintrång. Buongiorno menade att deras användning var "referentiell" och därmed skyddad enligt lag.

I sin bedömning jämförde domstolen artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 med artikel 14.1 c i direktiv 2015/2436 och konstaterade att det senare har en bredare tillämpning. Den äldre artikelns syfte var att tillåta användning av varumärken för att informera om en produkts eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt för komplementära varor eller tjänster. Artikel 14.1 c utvidgar detta till att inkludera generell referentiell användning. Domstolen betonade att artikel 6.1 c i direktiv 2008/95 ska tolkas restriktivt och endast tillåta användning av varumärket när det är nödvändigt och sker i enlighet med god affärssed.

C-367/21 (2024-01-18) Hewlett Packard Development Company LP mot Senetic

Hewlett Packard (HP) väckte talan mot Senetic SA för att förhindra försäljning av HP-märkta produkter som inte hade släppts ut på marknaden inom EES av HP eller med dess samtycke. Senetic hävdade att rättigheterna till varumärket hade konsumerats eftersom produkterna redan hade släppts ut på marknaden inom EES. För att klargöra vem som hade bevisbördan begärde den hänskjutande domstolen ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att klargöra bevisbördan för konsumtion av varumärkesrättigheter.

EU-domstolen fastställde att artikel 13.1 i förordning nr 207/2009 och artikel 15.1 i förordning 2017/1001, jämförda med artiklarna 34 och 36 FEUF, utgör hinder för att bevisbördan för konsumtion av varumärkesrättigheter uteslutande åvilas svaranden i målet om varumärkesintrång när varorna inte är märkta på ett sätt som gör det möjligt att identifiera den marknad de är avsedda för. Varumärkesinnehavaren ska i en sådan situation åläggas bevisbördan för att varorna släpptes ut på marknaden utanför EES, medan svaranden därefter ska visa att varorna därefter importerats till EES med varumärkesinnehavarens samtycke.

C-334/22 (2024-01-25) Audi AG mot GQ

Audi AG väckte talan mot GQ för att förhindra försäljning av icke-original kylargrillar som var utformade för att fästa Audis emblem. Den hänskjutande domstolen i Warszawa begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen för att tolka artikel 9.2 och 9.3 a–c samt artikel 14.1 c i förordning 2017/1001.

EU-domstolen fastställde att artikel 9.2 och 9.3 a–c ska tolkas så att en tredje man som utan medgivande från varumärkesinnehavaren importerar och säljer reservdelar som omfattar en beståndsdel som utformats för att fästa varumärket, använder ett tecken i näringsverksamhet på ett sätt som kan skada varumärkets funktioner. Artikel 14.1 c utgör vidare inte hinder för att varumärkesinnehavaren förhindrar sådan användning, oavsett om det finns en teknisk möjlighet att fästa emblemet utan att anbringa tecknet på reservdelen.

C-801/21 (2024-06-20) EUIPO mot Indo European Foods Ltd

EUIPO överklagade en dom från tribunalen som ogiltigförklarade ett beslut om att avslå en invändning mot registreringen av varumärket "Abresham Super Basmati Selaa Grade One World's Best Rice". Indo European Foods Ltd hade invänt mot registreringen baserat på ett äldre registrerat varumärke "Basmati". Frågan i målet gällde om Storbritanniens utträde ur EU påverkade skyddet av det äldre varumärket.

EU-domstolen fastställde att övergångsperioden enligt utträdesavtalet innebar att unionsrätten fortsatte att vara tillämplig på äldre registrerade varumärken i Storbritannien fram till övergångsperiodens slut. Tribunalen hade rätt att ogiltigförklara EUIPO:s beslut eftersom det äldre varumärket fortfarande åtnjöt skydd vid tidpunkten för överklagandenämndens beslut.

[2024] UKSC 36 (2024-11-13) SkyKick UK Ltd v Sky Ltd

Sky Group, som tillhandahåller en rad tjänster under varumärket "SKY", väckte 2016 talan mot SkyKick för varumärkesintrång. SkyKick, ett företag som erbjuder molnbaserade IT-tjänster, kontrade med att hävda att Sky Groups varumärkesregistreringar var ogiltiga på grund av bristande precision samt att de gjorts i ond tro utan avsikt att använda varumärkena för vissa varor och tjänster.

Domstolen fann att Sky Group delvis hade agerat i ond tro genom att ansöka om varumärkesskydd för varor och tjänster som de inte hade någon avsikt att använda. Vidare behandlade domstolen också frågor om dess jurisdiktion efter Brexit, varvid det fastslogs att brittiska domstolar fortfarande kan agera som domstolar för ärenden rörande EU-varumärken som inletts före övergångsperiodens slut (31 december 2020).