

VÄLKOMNA!

OND ELLER GOD TRO I VARUMÄRKESRÄTTEN – VAD TALAR VI EGENTLIGEN OM?

Har svenska parter ett problem - vid registreringsansökan och försvar?

I Sverige saknas ond tro som absolut hinder trots artikel 5.2 c i EU-direktivet

Att upplysa om vad ond tro står för är i strid med EU-rätten

För övrigt vet ju alla att "ond tro" är "kännedom" i förmögenhetsrätten...

Men stämmer det med EU-domstolens syn?

Hur långt kan den svenska domstolen gå med en EU-konform tolkning?

Ungefärlig talarordning

1. Marianne – en allmän bakgrund
2. Per om hur ond tro i svensk allmän förmögenhetsrätt och hur den ("historiskt") behandlats nationell varumärkesrätt.
3. Magnus om lagstiftningsärendet m.m.
4. Stojan & Richard om tillämpningen enligt EU-domstolens domar
5. Reflektioner över den svenska löningen
6. Diskussion/frågor

Sedan tidigare
mål C-320/12, Malaysia Dairy och mål nr C-529/07, Lindt & Sprüngli -
vet vi att ond hos sökanden tro bl.a. är att:



- inte avse att använda märket ursprungsangivande, eller att använda det vilseledande;
- registrera ett märke enbart i syfte att hindra annans nära förestående varumärkesansökan;
- önska etablera en grund för ett beskrivande domännamn enligt förordning 874/2004, jfr mål *C-569/08 Internetportal und Marketing*.
- OBS! Förväxlingsbarhet mellan motstående märken är inte en absolut nödvändighet, se mål *C-104/18 P STYLO & KOTON*.
- Det är däremot en **helhetsbedömning**.
- Som GA Kokott påpekat är ond tro är inte en ursprunglig brist hos ett varumärke, utan hänger samman med **övriga omständigheter**, typ
 - avvikelser från etablerade etiska principer och
 - otillbörliga affärsmetoder.



Artikel 59.1 absoluta ogiltighetsgrunder (ex artikel 52.1)

1. Efter ansökan till immaterialrättsmyndigheten eller på grundval av ett genkärsmål i mål om varumärkesintrång ska ett EU-varumärke förklaras ogiltigt i följande fall:

a) Om [EU-varumärket] inte har registrerats i enlighet med bestämmelserna i artikel 7.

b) Om sökanden var i ond tro när ansökan om varumärkesregistrering gavs in.


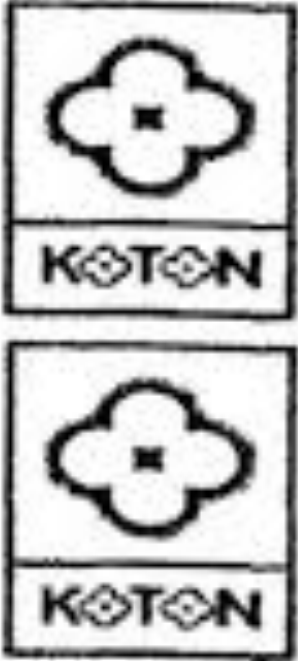
....

3. Om det finns grund för ogiltighet endast när det gäller en del av de varor eller tjänster för vilka EU-varumärket är registrerat, ska varumärket förklaras ogiltigt endast för berörda varor eller tjänster.

Mål C-104/18 P *STYLO & KOTON*

Nadal Esteban

Koton Mağazacılık

Contested Mark	Earlier Marks
	

Mål C-104/18 P STYLO & KOTON

- Nadal Esteban hade ansökt om registrering för varor och tjänster i klasserna 25, 35 och 39 för



- Koton Mağazacılık, som tillverkar och säljer kläder, skor m.m., invände med märket, som var registrerat på Malta



- Och en internationell registrering



- EUIPO biföll invändningen endast i den del den avsåg varor och tjänster i klasserna 25 och 35

- Varefter registrering av märket



kunde ske i klass 39

- Tribunalen fann inte grund för Koton Mağazacılıks yrkande. Nadal Esteban ansågs på sin höjd ha kännedom om de äldre varumärkena, men ingen oärlig avsikt.

I EU-domstolen vann Koton Mağazacılık i huvudsak
Tribunalens upphävdes och det omtvistade beslutet
i EUIPO ogiltigförklarades.

- Tribunalen gjorde en **felaktig tolkning** av domstolens praxis och gav artikel [52.1 b] en alltför snäv räckvidd: dvs. att sökandens onda tro **förutsatt en risk för förväxling** med det kännetecken som avses i registreringsansökan.
- Tribunalen gjorde en **felaktig rättstillämpning** då den fann att registreringen för tjänster (dvs. för en annan klass än de äldre varumärkena) visade avsaknad av ond tro.
- Tribunalen gjorde en **felaktigt kvalificering** av ett identiskt eller liknande kännetecken
- I motsats till vad som föreskrivs i artikel [52.1 b] och domstolens rättspraxis underlät tribunalen att i **sin helhetsbedömning** beakta samtliga relevanta faktiska omständigheter vid ingivandet av ansökan, jfr mål C-529/07, *Lindt & Sprüngli*, p. 35).
- Tribunalen borde ha **beaktat att det stiliserade ordet "KOTON" redan fanns som EU-varumärke för varor och tjänster i klasserna 25 och 35.**

Sky ./. Skykick mål C-371/18

- 1. Kan ett EU eller ett nationellt varumärke förklaras helt eller **delvis ogiltigt** pga. att vissa eller alla begrepp i specifikationen saknar tillräcklig klarhet eller precision?
- 2. Om ja, är termen "datorprogramvara" ett sådant begrepp?
- 3. Kan det utgöra ond tro för de angivna varorna eller tjänsterna?
- 4. Om ja, är det möjligt att ansökanden gjordes i delvis ond tro och i delvis ond tro om sökanden avsett att använda varumärket för vissa av de angivna varorna eller tjänsterna, men inte för andra?
- **Släktskap med mål C 307/10 IP *Translator* i det att medlemsländerna borde ha en gemensam inställning?**