

VINGE

# Önd tro enligt EU-rättslig praxis

---

Stojan Arnerstål och Richard Wessman

SFIR

15 oktober 2019

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](http://vinge.se)

# Lindt-målet

EU-domstolens mål C-529/07

Lindt kaninen



Franz Hauswirth kaninen

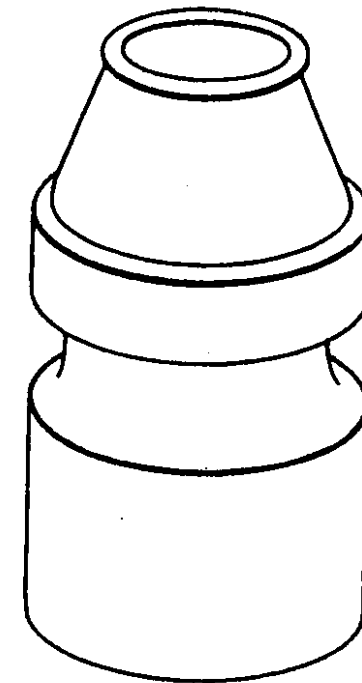
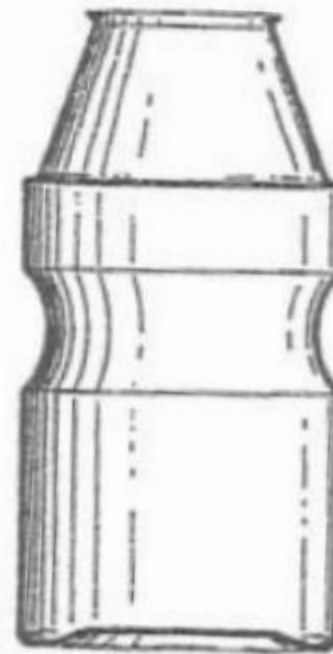


# Malaysia Dairy-målet

## EU-domstolens mål C-320/12

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd mot Ankenævnet for Patenter og Varemærker

Målet rörde Ankenævnets beslut att upphäva varumärkesregistreringen av en plastflaska med anledning av att Malaysia Dairy hade kännedom om det utländska varumärke som tillhör Kabushiki Kaisha Yakult Honsha när registreringsansökan gavs in.



# Vad är ond tro?

## Tribunalens mål nr T-795/17 (NEYMAR)

”Thus, the concept of bad faith relates to a subjective motivation on the part of the trade mark applicant, namely a dishonest intention or other sinister motive. It involves conduct which departs from accepted principles of ethical behaviour or honest commercial and business practices.” (p. 22)

# Förutsättningar för ond tro

## Två viktiga slutsatser i Lindt och Malaysia Dairy

1. Ond tro ska prövas utifrån en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet
2. Vid prövningen ska hänsyn tas till sökandens avsikt när registreringsansökan gavs in
  - En subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet
  - **Det räcker inte med vetenskap**

# Omständigheter av betydelse

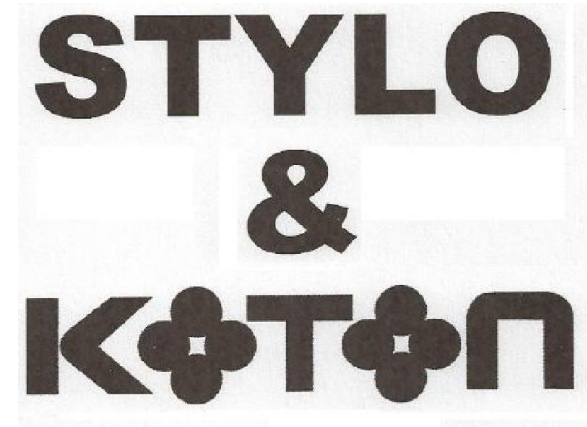
## Ej uttömmande uppräknig (p. 1–3 enligt Lindt)

1. Avsikten att hindra tredje man?
  - T.ex. ej registrerat för att användas, utan endast hindra annan
2. Graden av rättskydd för tredje mans kännetecken och för det kännetecken som avses i registreringsansökan
3. Affärsmässig kontext och logik som ligger till grund för ansökan (mot bakgrund av tidigare verksamhet)
  - Illojal konkurrens eller legitimt ändamål?
4. Det kronologiska händelseförloppet fram till ansökan

# Är förväxlingsrisk ett krav för ond tro?

EU-domstolens mål C-104/18 P (Stylo & Koton), dom 12 sept. -19

- Ond tro enligt varumärkesförordningen (absolut registreringshinder)
- Ansökan för varor och tjänster i klass 25, 35 och 39 [äldre tecknet skyddat i klass 18, 25, 35]
- Inget krav på förväxlingsrisk enligt art. 59.1 (b) i förordningen
- Förväxlingsrisk (enligt vad som följer av Lindt) är endast en relevant omständighet bland andra som ska beaktas



# Made by Sweden

## PMD:s mål PMT 4791-17 (dom 26 feb 2018)

- Registrerat i 20 klasser (3 registreringar)
- Förväxlingsrisk avseende vissa varor/tjänster
- Ansågs registrerat i ond tro, samtliga registreringar ogiltigförklarades
  
- Tribunalens mål T-321/10 (GRUPPO SALINI): Vid ond tro, ogiltigförklaring av varumärket i sin helhet (ond tro enligt varumärkesförordningen). Samma slutsats i Stylo & Koton-målet.



# Upprepningsansökningar och ansökningar utan legitim avsikt

- Inledning
- Pelikan- och Monopol-målen (upprepningsansökningar)
- Skykick-målet (ansökan utan legitim avsikt)

# Pelikan-målet

Tribunalen mål nr T-136/11

Den äldre registreringen

***Pelikan*** 

Den uppdaterade registreringen

***Pelikan*** 

# Pelikan-målet

## Tribunalen mål nr T-136/11

- The evolution over time of a logo intended as the graphic representation of a mark constitutes normal business practice (punkt 36).
- Pelikan's intention was, first and foremost, to file a modernised trade mark covering an updated list of services (punkt 51).
- As a rule, it is legitimate for an undertaking to seek registration of a mark, not only for the categories of goods and services which it markets at the time of filing the application, but also for other categories of goods and services which it intends to market in the future (punkt 54).

# Pelikan-målet

## Tribunalen mål nr T-136/11

- Det är inte ond tro att omregistrera ett varumärke om det har ändrats, t ex till följd av en uppdatering eller modernisering.
- Det är inte i sig ond tro att ha en mycket bred förteckning av varor/tjänster. Ett utgångsläge är att myndigheten inte kan känna till sökandens avsikt om framtida användning.
- Om det visas att sökanden inte har haft någon avsikt att använda märket för vissa av varorna eller tjänsterna kan man dock inte utesluta att ansökan i dessa delar kan anses vara gjord i ond tro.

# Monopoly-målet

## Överklagandenämnden mål nr R 1849/2017-2

- I viss utsträckning överlappade varuförteckningen med innehavarens äldre registreringar av samma märke. Det rörde sig alltså, till viss del, om en så kallad *upprepningsansökan*.
- Varuförteckningen avsåg inte bara spel, utan även ett stort antal varor, bl.a. brandsläckningsutrustning, målarpenslar och julgransdekorationer.

# Monopoly-målet

## Överklagandenämnden mål nr R 1849/2017-2

- Överklagandenämnden kallade, efter särskilt beslut, till muntlig förhandling, där innehavaren fick redogöra för bl.a. syftet med ansökan om registrering.
- Ms Beccia in her testimony stated that ‘being able to rely upon one registration without the need to prove use’ was a benefit to the EUTM proprietor and that it was something that was ‘considered by all brand owners and in many different industries.’ (punkt 75).

# Monopoly-målet

## Överklagandenämnden mål nr R 1849/2017-2

- The Board finds that this filing strategy, when used with the intention to circumvent the obligation to prove genuine use of the mark, is not a legitimate business activity or follows commercial logic but, on the contrary, is incompatible with the objectives pursued by the EUTMR and may be considered as an ‘abuse of law’ (punkt 78).
- Therefore the application of the contested EUTM, in so far as it included goods and services already covered by earlier registrations, namely those mentioned in paragraphs 59 and 60 above, was made in bad faith (punkt 85).

# Monopoly-målet

## Överklagandenämnden mål nr R 1849/2017-2

- Den partiella hävningen avsåg både de varor som var identiska med tidigare varuförteckningar som de som “fall under the more general terms already included in the earlier registrations” (punkt 60).



# Monopoly-målet

## Överklagandenämnden mål nr R 1849/2017-2

- Det kan vara ond tro att omregistrera ett varumärke för identiska varor eller sådana varor som faller under varuansgivelser i den äldre registreringen.
- Det är inte ond tro att omregistrera ett varumärke för nya varor/tjänster.

# Skykick-målet

## EUD mål nr C-371/18

Den engelska domstolen har bl.a. ställt följande frågor till EUD:

- Kan enbart det förhållandet att ansökan om registrering av ett varumärke görs utan avsikt att använda det med avseende på de angivna varorna eller tjänsterna utgöra ond tro?
- Om svaret på fråga 3 är jakande, kan det anses att sökanden gjorde ansökan delvis i god tro och delvis i ond tro om och i den mån som sökanden hade för avsikt att använda varumärket med avseende på vissa av de angivna varorna eller tjänsterna men utan avsikt att använda varumärket med avseende på andra av de angivna varorna och tjänsterna?

# Skykick-målet

## EUD mål nr C-371/18

- Fråga är alltså inte om *upprepningsansökan*, utan om en ansökan som görs utan syfte att (helt eller delvis) använda varumärket för de angivna varorna eller tjänsterna.

# Tack för er uppmärksamhet!

## Stojan Arnerstål



Direct: + 46 (0)10 614 30 56  
Mobile: + 46 (0)70 714 30 56  
E-mail: [Stojan.Arnerstal@vinge.se](mailto:Stojan.Arnerstal@vinge.se)

## Richard Wessman



Direct: + 46 (0)10 614 30 22  
Mobile: + 46 (0)70 886 04 04  
E-mail: [Richard.Wessman@vinge.se](mailto:Richard.Wessman@vinge.se)

VINGE

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG BRYSEL