

A photograph of a staircase with a metal railing against a light blue wall. The stairs are on the left side of the frame, and the railing runs diagonally across the image. The background is a plain, light blue wall.

PRAXISDAGEN 2020

Ond tro och användningstvång
Richard Wessman

Ond tro

Koton-målet

Monopol-målet

Skykick-målet

Koton-målet

EUD, 12 September 2019, C-104/18 P

Den 25 april 2011 ansökte Esteban vid EUIPO om registrering av varumärket:



Den 26 augusti 2011 invände Koton med åberopande av det äldre nationella varumärket:



Koton-målet

EUD, 12 September 2019, C-104/18 P

Koton grundade sin invändning på förväxlingsrisk och ond tro

I den del invändningen avsåg liknande varor vägrades registrering på grund av förväxlingsrisk.

I den del den invändningen avsåg olika varor tillbakavisades invändningen som ogrundad.

Koton-målet

EUD, 12 September 2019, C-104/18 P

Fråga var om invändningen om ond tro var beroende av förekomsten av varulighet och förväxlingsrisk.

Koton-målet

EUD, 12 September 2019, C-104/18 P, punkt 56

Ond tro förutsätter inte att det finns en risk för förväxling, men förekomsten av en sådan risk kan påverka bedömningen av ond tro.

Koton-målet

EUD, 12 September 2019, C-104/18 P, punkt 46

Definitionen av ond tro:

En form av illojal konkurrens genom varumärkesansökan

antingen

med avsikt att skada tredje mans intressen, i strid med god affärssed

eller

att erhålla en ensamrätt för annat ändamål än ursprungsangivelse

Monopol

Överklagandenämnden, 22 juli 2019, R 1849/2017-2

Innehavaren av varumärket Monopol hade ansökt på nytt om registrering av samma varumärke, men med en bredare varu- och tjänsteförteckning.

Monopol

Överklagandenämnden, 22 juli 2019, R 1849/2017-2

En upprepningsansökan, som avser samma varumärke och samma varor som en tidigare registrering, kringgår användningstvånget. Den anses därför vara gjord i ond tro.

SkyKick-målet

C-371/18

- Kan en ansökan om registrering, utan avsikt att använda varumärket, anses vara gjord i ond tro?
- Kan den onda tron vara partiell, dvs endast avse vissa av varorna eller tjänsterna?

SkyKick-målet

C-371/18

- Kan ett registrerat varumärke ogiltigförklaras, helt eller delvis, på grund av att angivelsen av varan eller tjänsten, t.ex. ”datorprogram”, inte är tillräckligt klar och precis?
- Vilken är i så fall den närmare rättsliga grunden för en sådan ogiltigförklaring?

Användningstvång

Viridis-målet

Viridis-målet

EUD, 3 juli 2019, C-668/17 P



Viridis-målet

EUD, 3 juli 2019, C-668/17 P

Utgör användningen av ett registrerat varumärke, inom ramen för en klinisk prövning av ett läkemedel, en verklig användning?

Kan förhållandet att en klinisk prövning är nödvändig utgöra ett skäl för icke-användning?

Viridis-målet

EUD, 3 juli 2019, C-668/17 P

Det kan vara bra att inte ansöka om varumärke i ett alltför tidigt skede, eftersom man då riskerar att varumärket blir exponerat för hävning under den kliniska prövningen.

Det kan i och för sig vara svårt att vänta med ansökan alltför länge, eftersom det är viktigt att ha ett skyddat varumärke när den kliniska prövningen är över och läkemedlet ska sättas på marknaden.

Viktigt att hitta rätt balans mellan dessa hänsynstaganden.

Mål med svensk anknytning

Manhattan-målet

Roslags Punsch-målet

Manhattan-målet

EUD, 14 mars 2019, C-21/18

Målet rör registreringshindret *enbart en form (eller annan egenskap) som ger varan ett betydande värde*

I Louboutin-målet ansågs varumärket med den röda sulan inte utgöra en form i den bemärkelse som avses i registreringshindret (en färg är inte en form, även om den är placerad på ett visst ställe på varan)

I Manhattan-målet drar EU-domstolen en liknande slutsats: Ett tvådimensionellt dekorativt mönster, som anbringas exempelvis på ett tyg eller ett papper, består inte enbart av en form

Bestämmelsens nya lydelse ”*en varas form eller en annan egenskap hos varan*” ansågs inte ha retroaktiv verkan

Roslags Punsch-målet

EUD, 12 juni 2019, C-705/17

Roslags
Punsch



Fig. 1.

Roslags Punsch-målet

EUD, 12 juni 2019, C-705/17

Fråga om förväxlingsrisk mellan Roslags Punsch (figur) och ROSLAGSÖL samt särskilt om den eventuella betydelsen av disclaimer (Roslags) vid denna bedömning.

Enligt EU-domstolen ska inte förhållandet att en viss del av det äldre varumärket undantagits genom disclaimer påverka bedömningen av risken för förväxling.

Vid en förväxlingsbedömning skall varumärkena ställas mot varandra i deras helhet, inbegripet samtliga delar. Även en beståndsdel med begränsad eller obefintlig särskiljningsförmåga kan påverka den helhetsbild som varumärket ger.

VINGE

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG BRYSSEL