

# KÄNNETECKENSRÄTT

## ÄRENDEN PMÖD/PMD

zacco

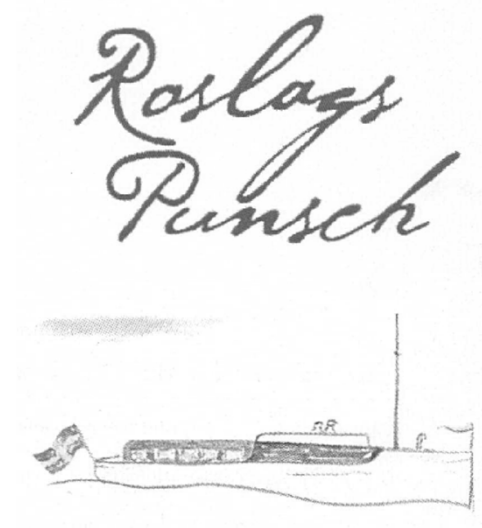
# ÅRETS TEMAN

- Förväxling – beskrivande märken
- Ond tro
- Särskiljningsförmåga utstyrselar



# FÖRVÄXLING – BESKRIVANDE MÄRKEN PMÖÄ 9778-16 ROSLAGSÖL

ROSLAGSÖL



# FÖRVÄXLING – BESKRIVANDE MÄRKEN

## PMÖÄ 9778-16 ROSLAGSÖL FRÅGOR

- I. Ska den helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer som ska göras vid en förväxlingsbedömning påverkas av en disclaimer?
- II. Om ja; får disclaimern påverka helhetsbedömningen på så sätt att beståndsdelen anses ha begränsad betydelse på grund av bristande särskiljningsförmåga, även om beståndsdelen de facto skulle vara särskiljande och framträdande i det äldre varumärket?
- III. Om svaret på fråga I är ja och svaret på fråga II är nej; får disclaimern ändå påverka helhetsbedömningen på något annat sätt?

# FÖRVÄXLING – BESKRIVANDE MÄRKEN PMÄ 4743-17



TIMBERSMART

# FÖRVÄXLING – BESKRIVANDE MÄRKEN PMÄ 4743-17 FORTS

Båda märkena avsåg byggvaror i klass 19 men...

- Ordföljden skiljde sig åt,
- Olika antal ord
- Det sökta märket hade ett viktigt figurativt inslag
- Båda märkena ansågs i viss mån beskrivande

= EJ FÖRVÄXLINGSBARA



# FÖRVÄXLING – BESKRIVANDE MÄRKEN PMÄ 2534-17

top  
shoes



TOP SHOP  
TOPSHOP

# FÖRVÄXLING – BESKRIVANDE MÄRKEN PMÄ 2534-17 FORTS

- Top Shop hävdade att TOP SHOP var känt i Storbritannien och övriga EU, inklusive i Sverige
- PMD fann inte anledning att ifrågasätta att TOP SHOP var känt i Storbritannien och därmed i en väsentlig del av EU
- Men varken den utredning som Top Shop åberopade eller det faktum att Top Shop varit verksamt på den svenska marknaden gav stöd för att en inte försumbar del av omsättningskretsen i Sverige kände till TOP SHOP



# FÖRVÄXLING – BESKRIVANDE MÄRKEN PMÄ 2534-17 FORTS

- PMD fann därför att Top Shop inte har visat att TOP SHOP hade ett s.k. anseendeskydd i Sverige eller att användningen av TOPSHOES skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för TOP SHOP:s särskiljningsförmåga eller anseende.
- Trots varuslagsidentitet ansågs inte varumärkena förväxlingsbara

# FÖRVÄXLING – BESKRIVANDE MÄRKEN PMÄ 2128-17, PMÄ 2138-17

HJÄRTSÄKER MILJÖ  
HEARTHELPER HJÄRTSÄKER  
MILJÖ

HJÄRTSÄKER ZON  
HJÄRTSÄKER PLATS

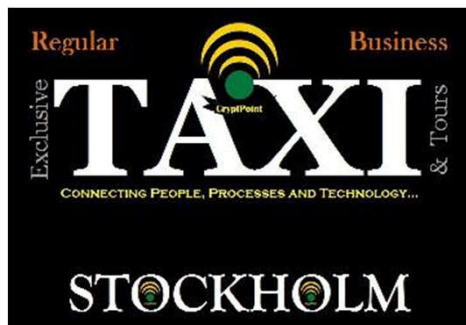


Märkena avsåg tjänster och varor förknippande med defibrillatorer

# FÖRVÄXLING – BESKRIVANDE MÄRKEN PMÄ 2128-17, PMÄ 2138-17 FORTS

- PMD ansåg att ordet HJÄRTSÄKER hade särskiljningsförmåga
- Därmed var det risk för förväxling mellan HJÄRTSÄKER MILJÖ och HJÄRTSÄKER ZON
- Vid en helhetsbedömning finns det också förväxlingsrisk mellan HEARTHELPER HJÄRTSÄKER MILJÖ och samtliga motanförläda varumärken

# FÖRVÄXLING – BESKRIVANDE MÄRKEN PMÄ 10802-16



TAXI STOCKHOLM



Identiska tjänster – person- och godstransporter i klass 39

# FÖRVÄXLING – BESKRIVANDE MÄRKEN PMÄ 10802-16 FORTS

- Samtliga ord i TAXI STOCKHOLM återfinns det senare märket även om det flera ord
- Men PMD menar att de orden är underordnade inslag i det senare märket
- Båda märkena domineras av orden "TAXI" och "STOCKHOLM" samt en cirkelformad figur mellan A:et och X:et i ordet "TAXI"

= FÖRVÄXLINGSBARA

# SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA PMÖÄ 8938-16

Horda Stans AB ansökte hos Patent- och registeringsverket (PRV) om registrering av ordvarumärket SOUNDFELT för följande varor:

*Klass 17: Väv gjord av polyester för användning som isoleringsmaterial; polyesterfleece för värmeisolering; polyesterfleece för ljudisolering; polyester; ark av polyester [ej för inslagning eller förpackning].*

*Klass 22: Polyestervadd; polyesterfibrer; stoppningsmaterial av polyesterfibrer.*

*Klass 24: Polyestertextilier; tyger gjorda från polyester, ej för isolering.*

# SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA PMÖÄ 8938-16 FORTS

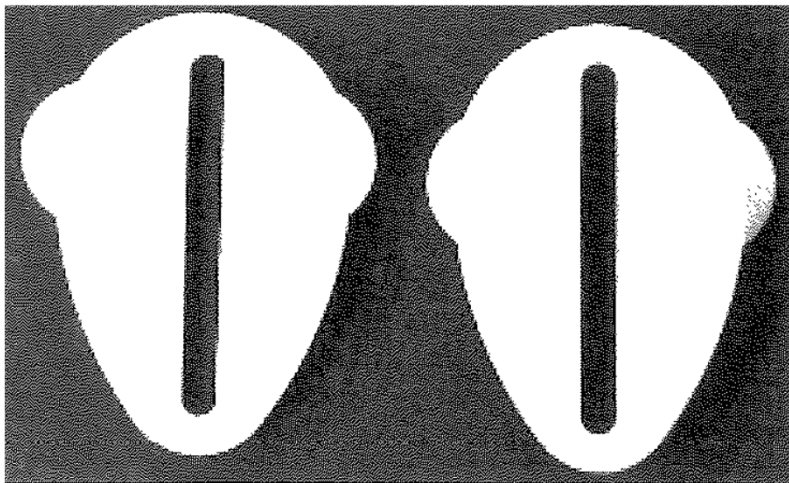
- PRV ansåg att det var beskrivande och PMD höll inte med (utom när det gällde ”polyesterfleece för ljudisolering” i klass 17 så PRV överklagade till PMÖD
- I PMÖD yrkade sökanden på att varumärket också skulle registreras för ”polyesterfleece för ljudisolering” samt hävdade inarbetning. PMÖD avvisade både yrkande och den nya omständigheten.

# SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA PMÖÄ 8938-16 FORTS

- PMÖD delade PMD:s uppfattning om att ordet SOUNDFELT i sammansatt form inte i sig är ett ord som utgör ett vedertaget uttryck i det engelska språket. Inte heller kan den direkta översättningen "LJUDFILT" anses ingå i det svenska språket.
- Att märket anspelade på egenskaper som kan finnas hos polyestermaterial var inte tillräckligt för att den skulle anses beskrivande
- SOUNDFELT ansågs som en språklig nyskapelse och var därmed inte beskrivande



# SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA UTSTYRSLAR PMÄ 14230-16 OCH PMÖÄ 2389-17



Justerbara tavelkrokar i plast

PMD: Ej särskiljande

PMÖD: Prövade istället om formen var nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat även om det inte åberopats av PRV eller sökanden

# SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA UTSTYRSLAR PMÖÄ 2389-17 FORTS

- Enligt PMÖD:s bedömning svarade samtliga av varumärkets väsentliga särdrag mot en teknisk funktion hos varan.
- Förhållandet att de tekniskt betingade beståndsdelarna sedda tillsammans, som en helhet, skapar en dekorativ effekt saknade betydelse
- Varumärket bestod därför endast av en form som krävdes för att uppnå ett tekniskt resultat.

# SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA UTSTYRSLAR PMÄ 10966-16



Ej visat att märket förvärvat  
särskiljningsförmåga

# SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA UTSTYRSLAR PMÄ 10966-16 FORTS

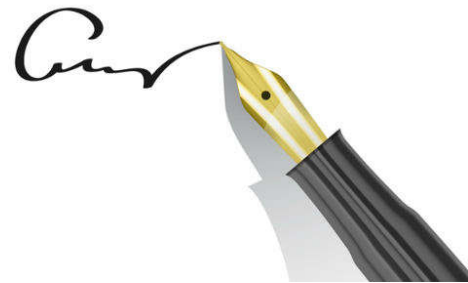
Marknadsundersökningen underkändes:

- Innehöll inte en bild på det sökta märket utan en bild av en skylt fotograferad i stadsmiljö respondenterna fick därmed en hint om att det rörde sig om känneteckensanvändning

# SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA UTSTYRSLAR PMÄ 10966-16 FORTS

Intygen underkändes:

- När det gäller de ingivna intygen framgår det inte att intygsgivarna utgör ett representativt urval. Vidare tyder omständigheterna att intygen adresserats till Bankomat AB på att intygsgivarna fått ledning vid bedömning av sökta varumärket



# OND TRO PMÄ 10796-16 OCH PMÄ 11098-16

## *Bakgrund*

Death metalband med fem medlemmar varav två hängt med sedan starten. En konflikt inom bandet ledde till en varumärkeskonflikt....

# OND TRO PMÄ 10796-16

- Lars Göran Petrov sökte skydd för märket bredvid i klasserna 25 och 41
- Alexander Hellid invände baserat på inarbetning, ond tro och upphovsrätt



# OND TRO PMÄ 11098-16

- Threeman Recordings (med företrädare Alexander Hellid) sökte skydd för ordet ENTOMBED för varor i klass 32 och 33, Lars-Göran Petrov invände och hävdade att märket registrerats i ond tro och att märket var vilseledande.



# OND TRO PMÄ 10796-16 – UPPHOVSRÄTT

- PMD fann att figurmärket var skyddat av upphovsrätt
- PMD fäste sig särskilt vid det valda typsnittet, den första och sista bokstavens individuella utformning och att den första och sista bokstaven var versaler

# OND TRO

## PMÄ 10796-16 – OND TRO

- Identiskt med ett kännetecken som användes för varor och tjänster i samma eller liknande varuslag
- Lars-Göran Petrov visste att han och Alexander Hellid inte var överens om hur bandet skulle drivas vidare och att han inte hade Alexander Hellids samtycke
- Lars-Göran Petrov försökte efter registreringen hindra Alexander Hellid från att använda varumärket genom att stänga ned en Facebook-sida med hänvisning till varumärket

# OND TRO PMÄ 11098-16

- Varken vilseledande eller ond tro på grund av att det inte fanns förväxlingsrisk då varorna inte var liknande

# OND TRO PMÄ 15622-16 LYCKLIGA GATAN

- Två olika klädbutiker under namnet LYCKLIGA GATAN i Strömstad respektive Trollhättan
- Den ena sökte varumärke den andra invände
- Det var visat att sökandebolaget kände till den andra butiken men det räcker inte för att visa ond tro då sökanden hade ett befogat intresse av att registrera Lyckliga Gatan som varumärke

# OND TRO PMÄ 11046-16 COCOZ

- Invändaren ska visa ond tro
- Invändaren kunde visa att logotypen togs fram och lades upp på hemsidan vid samma tidpunkt som sökanden lämnade in en ansökan om varumärksskydd för en identiskt logotyp



# OND TRO PMÄ 11046-16 COCOZ FORTS

- Enligt PMD framstår det som osannolikt att två identiska logotyper av det aktuella slaget skulle ha tagits fram oberoende av varandra
- Då Innehavaren har inte kunnat styrka några affärsmässiga skäl bakom ansökan måste syftet med varumärkesansökan anses ha varit att i något avseende påverka användningen av kännetecknet

**THANK YOU** FOR YOUR ATTENTION

magdalena.jerner@zacco.com

08 59 88 73 43

zacco