

Varumärken

Richard Wessman

Praxisdagen 2011-01-18

Nya varumärkeslagen, 2010:1877

- Ensamrättens innebörd

10 § Ensamrätten till ett varukännetecken enligt 6–8 §§ innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är

1. identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag,
2. identiskt med eller liknar varukännetecknet för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det därför finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet, eller
3. identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende

Nya varumärkeslagen, 2010:1877

- I den nya varumärkeslagen har ensamrättens omfattning samlats i en paragraf. Skyddet gäller dels mot förväxling och dels mot snyltning.
- ”inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet” 10 § p. 2
- ”identiskt med eller liknar ett varukännetecken som här i landet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, om användningen avser varor eller tjänster och drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende” 10 § p. 3

Nya varumärkeslagen, 2010:1877

- Ytterligare en förändring i nya varumärkeslagen är skyddet för väl ansedda varumärken
- Nuvarande lydelse ”väl ansett” ändras till ”känt inom en betydande del av omsättningskretsen”
- Dvs. samma krav som för inarbetning

Nya varumärkeslagen, 2010:1877

- Ytterligare en förändring är kravet för hur likt ett snyltande märke måste vara det kända märket.
- Högt krav i Galliano-målet; det snyltande märket skulle vara ”i hög grad överensstämmande” med det väl ansedda varumärket.
- I den nya lagen ställs kravet vid ”identiskt med eller liknar ett varukännetecken som [...]”

Svensk domstol

- Multitotal-målet

T 3341-09, Svea hovrätt den 26 februari 2010,
Mivitotal ./.. Multitotal (vitaminpreparat)

Förväxlingsrisk?



Svensk domstol

- Gripsholms-målet

T 9378-09, Svea hovrätt den 21 juni 2010,

Gripsholms Vårdshus ./ Gripsholmsviken – Hotell och Konferensanläggningar

Förväxlingsrisk?



Svensk domstol

- Teamworkmålet,

T 2959-09, Svea Hovrätt den 24 juni 2010

Användningstvång? Användning av ordet Teamwork i Teamwork Technology. Användning av firma i förhållande till varumärkesanvändning.

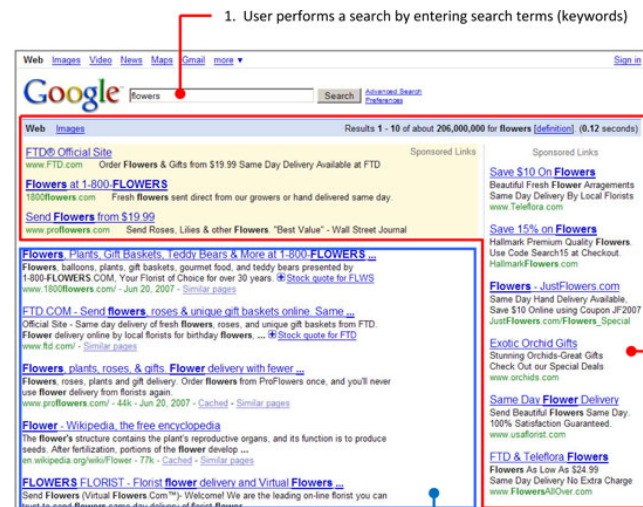


EU-domstolen

- Google-målet

C-236-238, EUD den 23 mars 2010

Sökord. Google använder inte varumärket i varumärkesrättslig bemärkelse och begår därför inte varumärkesintrång genom att sälja sökord.



On the left are the organic search results. AdWords does not affect search results. People cannot pay to get on the search results or better placement.

1. User performs a search by entering search terms (keywords)

The screenshot shows a Google search interface with the search term 'flowers' entered. The search results are divided into two main sections: organic search results on the left and sponsored AdWords links on the right. The organic results include links to FTD's official site, 1-800-Flowers.com, ProFlowers.com, and a Wikipedia entry. The AdWords section features several promotional links for flower delivery services, such as 'Save \$10 On Flowers' and 'Save 15% on Flowers'. A red line points from the text '1. User performs a search by entering search terms (keywords)' to the search bar. Another red line points from the text '2. Contextually relevant Google AdWords ads appear in the Sponsored Links sections alongside or above the search results' to the AdWords section. A blue line points from the text 'On the left are the organic search results. AdWords does not affect search results. People cannot pay to get on the search results or better placement.' to the organic search results.

2. Contextually relevant Google AdWords ads appear in the **Sponsored Links** sections *alongside or above* the search results

On the left are the organic search results. AdWords does not affect search results. People cannot pay to get on the search results or better placement.

EU-domstolen

- Portakabin-målet

C-558/08, EUD den 8 juli 2010

Sökord. Annonsören använder varumärket i varumärkesrättslig bemärkelse och kan begå varumärkesintrång om varumärkets ursprungsfunktion riskerar att skadas.



EU-domstolen

- L'Oréal v eBay

C-324/09, Generaladvokaten den 9 december 2010

Auktionsverksamhet på internet. Skillnad mellan Google och eBay? Varumärkesanvändning, men inte skadad funktion?

L'ORÉAL



UK passing off-doktrinen

- Numatic International Ltd v Qualtex Ltd

High Court of Justice (Chancery Division) 28 May 2010



- “The overall impression given by the evidence was that the replica prototype did convey quite a strong message that it was a genuine Henry, and that there was a real likelihood that at least some members of the public would buy it thinking it was a Henry.” p 81
- “In the result the quia timet passing off action succeeds. “ p 90



USA

The logo for Victoria's Secret, featuring the words "VICTORIA'S" and "SECRET" stacked vertically in a serif font, centered within a light red square background.

VICTORIA'S
SECRET

- Victoria's Secrets-målet
08-5793, Sixth Circuit den 19 maj 2010
- Victoria's Secret
- [Trademark Dilution Revision Act of 2006](#) (TDRA). Lagen eliminerar de rekvisit som tidigare uppställts på att en varumärkesinnehavare måste bevisa att intrång orsakar förlust av försäljning eller vinst för varumärket.
- Det aktuella målet handlade om "dilution," urvattning, nedsvärtning vilket är definierat i § 1127 TDRA "the lessening of the capacity of a famous mark to identify and distinguish goods and services."

USA

- Ett yngre varumärke som används för att sälja sexrelaterade produkter presumeras skada ett välkänt märke, "famous mark", så länge det finns en tydlig semantisk koppling mellan varumärkena. Trademark Dilution Revision Act of 2006, § 43(c)
- Skiftande bevisbörda. Presumtionen bryts om det yngre kännetecknets innehavare bevisar att det inte föreligger någon risk för nedsvärtning.
- Fokus på det anseende det större varumärket besitter snarare än på förväxlingsbedömningen.

Svensk domstol

1.) Multitotal-målet (mål T 3341-09) Svea hovrätt den 26 februari 2010

Förväxlingsrisk? Multitotal / Mivitotal – vitaminpreparat

2.) Gripsholms-målet (mål T 9378-09) Svea hovrätt den 21 juni 2010

Förväxlingsrisk? Gripsholms Vårdshus / Gripsholmsviken - Hotell och konferensanläggningar

3.) Teamwork-målet (mål

T 2959-09) Svea hovrätt den 24 juni 2010

Användningstvång? Användning av Teamwork i Teamwork Technology.
Användning av firma i förhållande till varumärkesanvändning.

EU-domstolen

1.) Google-målet (mål C-236/08–C-238/08) EUD den 23 mars 2010

Sökord. Google använder inte varumärket i varumärkesrättslig bemärkelse och begår därför inte varumärkesintrång genom att sälja sökord.

2.) Portakabin-målet (mål C-558/08) EUD den 8 juli 2010

Sökord. Annonsören använder varumärket i varumärkesrättslig bemärkelse och kan begå varumärkesintrång om varumärkets ursprungsfunktion riskerar att skadas.

3.) L'Oréal v eBay (mål C-324/09) Generaladvokaten den 9 december 2010

Auktionsverksamhet på internet. Skillnad mellan Google och ebay?
Varumärkesanvändning, men ej skadad funktion?

USA/Storbritannien

1.) Numatic International Ltd v Qualtex Ltd, High Court of Justice (Chancery Division) 28 May 2010

Passing off-doktrinen

2.) Victoria's Secrets-målet (mål 08-5793) Sixth Circuit den 19 maj 2010

Urvattning/Nedsvärtning? Tolkning av 2006 års FTDA?

Faktisk urvattning ej nödvändig (risk för urvattning tillräcklig).

Stark presumtion för att ett berömt märke kan skadas av en användning av ett yngre märke, som skapar associationer till det äldre märket, för sexrelaterade produkter.