

Från verklighet till juridik –

Om bevisning om inarbetning,
särskiljningsförmåga och kännedom

Sandart&Partners

När aktualiseras bevisning om kännedom?

- Intrång – för att visa inarbetning/ utökat skydd
- Registrering – för att visa förvärvad särskiljningsförmåga
- MFJL - för att visa kännedom/ särprägel/ renommé

Inarbetning

3 § VmL

”Även utan registrering förvärvas ensamrätt till ett varumärke, då märket har blivit inarbetat. [] Ett kännetecken anses inarbetat, om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig är känt som beteckning för de varor som tillhandahålls under kännetecknet.”

Hur kan inarbetning bevisas?

SOU 1958:10 s 223 f ”Direkt bevisning om att kännetecknet är allmänt känt lär oftast vara svårt att förebära. I stället torde det liksom tidigare få anses tillräckligt att innehavaren förebär utredning om försäljningens storlek, reklamens omfattning o.s.v jämte uttalanden av handelskammare, bransch-kunniga personer, återförsäljare, detaljhandlare m fl och i förekommande fall av vissa konsumenter eller konsumentgrupper, varigenom på indirekt väg möjlighet beredes att bedöma om kännetecknet är inarbetat. Någon gång kan måhända en marknadsundersökning ge en mera omedelbar bild av omsättningskretsens vetskap om kännetecknet.”

Varumärkesnämndens ”protokoll” för inarbetningsundersökningar

- **Kännedomsdel:**
”Vad kommer du att tänka på när du ser den här bilden/produkten/förpackningen?”
- **Varumärkesdel:**
”Om du ber någon köpa [ordvarumärke] åt dig, väntar du dig då att alltid få en produkt från en viss tillverkare eller kan den komma från flera olika tillverkare?”

Varumärkesnämndens ”protokoll” för inarbetsundersökningar (forts.)

”Jag gör nu två påståenden, vilket av dem instämmer du i?

1. Det är en produkt som kommer från en viss tillverkare.
2. Det är en produkt som kan komma från vilken tillverkare som helst.
3. Vet ej.”

Inarbetning – Valet mellan direkt och indirekt bevisning

”Huruvida inarbetning föreligger är ju ett faktiskt förhållande och bevisas därför bäst genom en direkt undersökning av detta” (Pehrson, Varumärken från konsumentens synpunkt, s 159 f)

Förvärvad särskiljningsförmåga

13 § VmL

”Ett varumärke får registreras endast om det har särskiljningsförmåga. [] Vid bedömning av om ett märke har särskiljningsförmåga skall hänsyn tas till alla omständigheter och särskilt till den omfattning och den tid märket varit i bruk.”

NVmL 1:5

”Ett varukännetecken ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. [] Vid bedömningen av om ett varukännetecken har särskiljningsförmåga ska hänsyn tas till att det kan förvärva särskiljningsförmåga genom användning.”

Hur bedömer man om ett varukännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga?

Prop 2009/10:225 s 152 ”Det är sökanden som har ansvaret för att lägga fram underlag för att PRV och i förkommande fall Patentbesvärsrätten och Regeringsrätten, skall kunna bedöma frågan om varumärkes särskiljningsförmåga. Normalt består underlaget av en marknadsundersökning angående det aktuella varumärket.”

Hur bedömer man om ett varukännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga?

C-108/97 och C 109/97 Chiemsee-avgörandena

Art 3.3 första meningen i Varumärkesdirektivet (om förvärv av särskiljningsförmåga genom bruk) ska tolkas på så sätt att:

Chimsee-avgörandena (forts.)

- ”för att avgöra om ett varumärket har förvärvat särskilningsförmåga till följd av det bruk som har gjorts av det, skall den behöriga myndigheten göra **en samlad bedömning** av de uppgifter som kan visa att varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella varan kommer från ett visst företag och således att denna vara kan särskiljas från varor från andra företag;

Chimsee-avgörandena (forts.)

- ”om den behöriga myndigheten anser att en betydande andel av den berörda omsättningskretsen tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag, skall den under alla omständigheter fastställa att kravet för registrering av varumärket är uppfyllt”;
- ”gemenskapsrätten inte utgör hinder för att den behöriga myndigheten, om den har särskilda svårigheter att bedöma huruvida det varumärke som är föremål för registreringsansökan har förvärvat särskilningsförmåga, kan besluta att i enlighet med nationell rätt låta utföra en konsumentenkät för att underlätta ett avgörande” .

Hur bedömer man om ett varukännetecken
har förvärvat särskiljningsförmåga?

C-299/99 Philips (se även C-353/03 Nestlé)

Punkt 63:

Vidare skall särskiljningsförmågan hos ett tecken som består av en varas form inkludera den särskiljningsförmåga som uppkommit till följd av brukande, bedömas utifrån den uppfattning som en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument kan tänkas ha (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. I-4657, punkt 31).

Förvärvat särskiljningsförmåga – Valet mellan direkt och indirekt bevisning

Bedömningen av om ett varukännetecken har förvärvat särskiljningsförmåga ska utgå från en helhetsbedömning av alla omständigheter och en tänkt genomsnittskonsument.

En marknadsundersökning kan utgöra ett hjälpmedel för domaren i denna bedömning.

Indirekt bevisning kan också ingå i helhetsbedömningen.

Utrymme för andra typer av inarbetningsstudier?

Marknadsdomstolen

”Marknadsdomstolen har i flera tidigare avgöranden prövat frågan om kännedom [och därvid bedömt kändheten utifrån vad som framkommit genom marknadsundersökningar, i de fall sådana har gjorts, och annars genom marknadsföringens omfattning och kostnader, försäljning, övrig produktexponering, bolagets / produktens marknadsandel, tid som kännetecknet funnits på marknaden samt vittnesuppgifter.”

Marknadsdomstolen

”Marknadsdomstolen, som tidigare har konstaterat att marknadsundersökningar ofta är ett osäkert bevismedel (MD 2006:19), anser att denna kritik till stor del är befogad, särskilt med hänsyn till att det inte av undersökningen framgår huruvida konsumenterna förknippar We i figurativt utförande med WeSC och att det inte heller framgår med önskvärd tydlighet hur många av respondenterna som har förknippat We i figurativt utförande med klädet. Därtill saknas information om hur vägning har skett. Frågan blir då om den övriga utredningen ger tillräckligt stöd för att så är fallet.”

Marknadsdomstolen

• År	Total	”Skydd”	Mau
• 2010	31	7	3
• 2009	41	3	2
• 2008	21	3	0
• 2007	34	6	3
• 2006	33	5	4

Marknadsdomstolen –

Valet mellan indirekt och direkt bevisning

- MD har flera gånger uttalat att ”marknadsundersökningar ofta är ett osäkert bevismedel”.
- Konkretisering av kritiken
- Indirekt bevisning i praktiken viktig.

Sandart&Partners Advokatbyrå KB
Norrländsgatan 20
103 87 Stockholm
Tel 08-440 68 25

Sandart&Partners

sandart.se

Sandart&Partners