

Nya regler om varumärken samt ny lag om företagsnamn

Den 1 januari infördes nya regler i varumärkeslagen och dess författningar, avsedda att förnya och förenkla varumärkesrätten och samtidigt infördes en ny lag om företagsnamn.

Ny varumärkeslag

- Förändringarna i varumärkeslagen genomför det nya varumärkesdirektivet och avser modernisera, förenkla och vidare harmonisera varumärkesrätten. Varumärkeslagen kommer att bli mer teknikneutral i förhållande till vad som kan utgöra ett varumärke då kravet på grafisk återgivning tas bort. Det innebär exempelvis att ett ljudvarumärke kommer kunna återges genom en ljudfil.

Ingivningsdag - giltighetstid

- Ett nytt begrepp, "ingivningsdag", introduceras. Nya registreringar kommer att gälla fr.o.m. ingivningsdagen (inte registreringsdagen) och tio år framåt. För att erhålla en ingivningsdag måste en ansökan uppfylla en del formkrav; de är dock inte så långtgående som de krav som ställs på den slutliga ansökan, bl.a. behöver inte varu- och tjänsteförteckningen vara utformad utifrån Nice-klassificeringen. Patentverket (PRV) har att fastställa ingivningsdag och detta beslut kommer inte att gå att överklaga.

Invändning - samförståndslösning

- För att varumärkeslagen fullt ut ska uppfylla det nya varumärkesdirektivet så införs en möjlighet för parterna att i samband med invändningsförfarandet begära en tidsfrist fram till vilken de har möjlighet att nå en samförståndslösning, motsvarande en i EUIPO s.k. cooling off-period. Tidsfristen ska vara minst två månader och kan förlängas om parterna begär det.

Användning – verkligt bruk

- Den nya lagen ställer nya krav på användning mot bakgrund av att en rättighetsinnehavare inte ska kunna åberopa sitt varumärke till grund för en invändning, ett hävningsförfarande eller en intrångstalan om detsamma inte används. Om varumärket som läggs till grund för invändning, hävning eller intrång är äldre än fem år har motparten möjlighet att, i samma process, göra gällande att sådant varumärke inte tagits i verkligt bruk eller inte använts under de fem år som föregått ansökan om hävning eller ansökans ingivande. Den äldre rättighetsinnehavaren har att visa verkligt bruk i relevanta varu- och/eller tjänsteklasser. Beroende på typen av process är olika tidsaspekter relevanta. PRV och Patent- och marknadsdomstolen (PMD) kommer dock inte att pröva verkligt bruk ex officio utan det krävs som sagt att detta görs gällande av den som söker den yngre rättigheten.

Varumärkesförfalskningar - transitering

- Varumärkesskyddet utvidgas till att omfatta varumärkesförfalskningar som enbart passerar Sverige, utan att släppas ut på den inre marknaden, s.k. transitering. Detta är ett ställningstagande som går emot EU-domstolens praxis då det innebär att piratkopierade varor (identiska eller dåliga kopior) som exporteras från annat land, transiteras i Sverige och därefter levereras vidare till ett tredje land kommer utgöra varumärkesintrång. Då intrång presumeras ska tullen dessutom automatiskt ingripa och det ankommer på deklaranten att invända mot tullåtgärden varpå varumärkesinnehavaren kan stämma. Bevisbördan kommer att vara omvänd vilket innebär att deklaranten har att visa varornas destinationsland samt avsaknaden av skydd i destinationslandet för att intrång inte ska anses föreligga. Slutligen kan noteras att enbart civilrättsliga sanktioner kommer att vara tillämpliga vid denna typ av intrång.

Yngre rättigheter vs äldre rättigheter

- Varumärkeslagen kommer att omfatta tre situationer då en yngre rättighet som har kommit att strida mot ett äldre varumärke består. Den yngre rättigheten kommer att ha en s.k. mellanliggande rättighet som gäller vid sidan av den äldre. De tre situationerna omfattar omständigheten (1) att den äldre rättigheten inte hade särskiljningsförmåga då den yngre rättigheten uppkom, men därefter har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning; (2) att det föreligger identitet eller likhet men förväxlingsrisk anses inte ha förelegat vid uppkomsten till den yngre rättigheten pga. bristande särskiljningsförmåga hos den äldre rättigheten; (3) att den äldre rättigheten är ett känt varumärke som erhållit ett utökat skydd, men detta skydd hade inte uppkommit då den yngre rättigheten uppkom.

Verkan av hävning

- Den nya lagen kommer även att skilja på verkan av hävning för det fall hävningen grundas på (1) hinder som förelåg redan vid registreringen av varumärket och (2) förhållande som uppkommit efter registrering. I det förstnämnda fallet (avsaknad av särskiljningsförmåga, i strid med god sed, etc.) kommer en hävning att få den effekten att en registrering aldrig anses ha haft någon verkan. I det sistnämnda fallet (avsaknad av verkligt bruk, generiskt, etc.) kommer hävning att få verkan från dag för ansökan om hävning alternativt, om så yrkas, från dag då hävningsförhållandet uppkom. Licensavtal påverkas inte nödvändigtvis av denna förändring då licenstagaren fortfarande kommer att anses ha haft nytta av licensen och därmed ska licensavgift inte återgå. Däremot kommer licenstagaren normalt att ha tillräcklig grund för att häva licensavtalet med hänvisning till avsaknad av en varumärkesregistrering. Vid uppkommen skada kan det även bli aktuellt för licenstagaren att begära skadestånd.

Licensavtal och väckan av talan

- I förhållande till licensavtal ska det också noteras att en ny bestämmelse kommer att medföra som innebär att en licenstagare har att inhämta licensgivarens samtycke innan en talan om varumärkesintrång väcks. En exklusiv licenstagare kommer dock att ha rätt att väcka en sådan talan om licensgivaren inte, inom skälig tid från det att licenstagaren underrättar därom, själv väcker intrångstalan. Bestämmelsen är dispositiv, vilket innebär att det står parterna fritt att avtala om en vidare eller snävare rätt för licenstagaren. Licenstagaren kommer dock att skyddas av en ny tvingande bestämmelse som innebär att licenstagaren alltid kommer att ha rätt att väcka en talan om ersättning om licensgivaren väcker en intrångstalan.

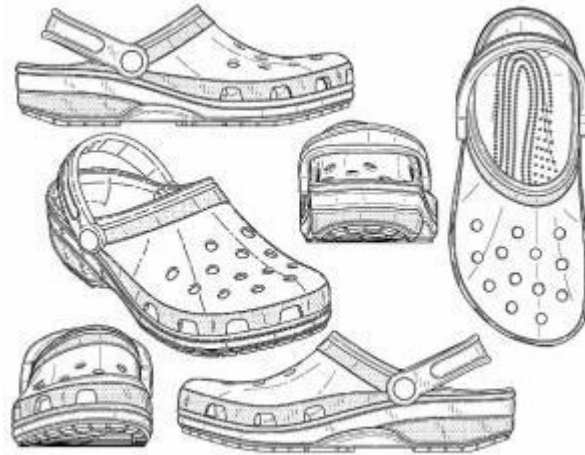
Rättsfall: MANHATTAN-mönstret kan registreras som varumärke



Svenskt Tenn:s EU-varumärkesregistrering av MANHATTAN-mönstret kommer att leva vidare.

- En av fällorna i varumärkesrätten är att formgivning som är för bra inte kan få varumärkesrättsligt skydd. Om varumärket "endast består av en form som ger varan ett betydande värde", så går inte varumärket att registrera.
- Om formgivningen återges som ett tvådimensionellt eller tredimensionellt varumärke har ingen betydelse.
- EUD-domstolen var sparsam i sin motivering men tydlig i sitt svar:
- "ett sådant kännetecken som det som är aktuellt i det nationella målet, som består av tvådimensionella dekorativa mönster och som anbringats på varor som till exempel ett tyg eller ett papper, inte "endast består av en form" i den mening som avses i denna bestämmelse."
- Därmed faller alltså tvådimensionella dekorativa mönster utanför undantaget från skydd oavsett hur det används i praktiken (i detta fall som t.ex. möbeltyg).

Rättsfall: Fritt fram för CROCS-kopior och – plagiat?



- Domen i ett utdraget mål och resultat, om domen står sig om målet tas vidare, är att det är fritt fram för kopior och plagiat på CROCS-toffeln. Patent- och marknadsdomstolen (PMD) hävde nämligen Crocs 3D-varumärkesregistrering för toffelns utformning. Skälet var att Crocs registrering fastnade i de två oöverstigliga hindren att utformningen bara beror på varnas art respektive att den är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat. Bevisen var inte minst Crocs egen marknadsföring och egna patent.

- År 2008 ansökte Crocs om 3D-varumärkesregistrering för utformningen av tofflan, se bild. Det krävdes omfattande bevisning om inarbetning för att övertala Patent- och registreringsverket (PRV) att säga ja, vilket de till slut gjorde.
- I PRV var inte de nu aktuella oöverstigligena hindren mot registreringen uppe i bedömningen.
- Efter att Crocs hade stämt ÖoB för intrång med sina plagiat av toffeln och bl.a. yrkat på drygt 24 miljoner kronor i skadestånd genstämde ÖoB för att få registreringen hävd.
- ÖoB siktade in sig på hindren som Crocs aldrig kan komma förbi oavsett hur känd och hårt kopplad toffelns utformning är i konsumenternas ögon, utifall Crocs skulle fastna på hindren.
- Vilket var precis vad de gjorde.

- PMD pekade på både sin egen bedömning och bevisen i form av Crocs amerikanska patent "Breathable footwear pieces" för toffelns utformning samt påståenden i Crocs marknadsföring som exempelvis:
- "Med ventilerande lufthål som gör att foten andas hela tiden är det lätt att hålla sig sval om fötterna och för den som har extra lätt att bli varm om fötterna finns ingen anledning till oro. Crocs har ett generöst utrymme för tårna som gör att de hålls luftiga och svala hela arbetsdagen", och
- "Port holes allow water and sand to pass through".

- Slutsatsen blev att utformningen bara består av en form som följer av varans art, och därför måste kunna användas av alla.
- Egentligen räckte det för att häva registreringen men PMD tog även upp den tekniska aspekten, som bl.a. handlar om att varumärken inte får vara ett sätt att få evigt skydd för en teknisk lösning som bara kan skyddas i 20 år. Utifrån samma bevisning kunde PMD dra slutsatsen att "varumärket endast består av en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat".
- Därför hävdades Crocs 3D-varumärkesregistrering.
- ÖoB friades i samma dom från intrångspåståendena.
- Domen kan överklagas.

NY PRAXIS – svartvit registrering omfattar inte längre alla färger



- NY PRAXIS genom g-beslutet från Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD). Vi har här i landet stått stenhårt fast vid vår gamla praxis, att ett varumärke registrerat i svart/vitt omfattar alla färger, och registreringar i färg anses begränsade till den aktuella färgen. Nu har emellertid PMÖD slagit fast att EU-praxis måste gälla även i färgfrågan här i landet. PMÖD slog fast att vår gamla praxis är historia.
- PMÖD höll sedan inte med PRV och PMD om förväxlingsrisken. Skillnaderna på Context grå g-logga och den tidigare röda g-loggan är tillräckligt stora för att det inte skall finnas någon förväxlingsrisk trots att de gäller samma/liknande varor och tjänster.

Ny lag om företagsnamn

- Firmalagen ersätts av lag om företagsnamn. Namnet indikerar om de begreppsmässiga förändringarna i den nya lagen; firma ersätts av företagsnamn och bifirma ersätts av särskilt företagsnamn. Begreppet firmateckning kommer däremot fortsatt att användas mot bakgrund av dess associationsrättsliga karaktär.

- Lagen kommer inte att medföra ändringar i det s.k. korsvisa skyddet i förhållande till varumärken. Däremot införs ett användningskrav som kommer att innebära att ett företagsnamn, som är äldre än fem år, inte kommer att kunna läggas till grund för exempelvis hävning om inte företagsnamnet tagits i verkligt bruk. I detta sammanhang är det värt att notera att ett företagsnamn, i motsats till ett varumärke, inte kan hävas partiellt.

Avslutning

- Glöm inte bort domännamn och sociala mediakonton
- Ansök och registrera – inarbetning kräver dokumentation

- Tack!

- 2019-06-05
- Johan Wibom