

IMK 5 oktober 2016

- Ombudsperspektivet; visa användning vid EUIPO
- Frågor om bevissäkring
- Några tankar om PRV: s kommande handläggning

Visa användning



- Alltid aktuell fråga när registreringar varit i kraft en viss tid
- Ex Kina, 3 år innan användningskrav, vanligt med partiell administrativ hävningstalan
- Ex USA, 3 år innan användningskrav och kontinuerliga krav att visa användning inför USPTO för att hålla registrering vid liv
- När kommer frågan upp vid invändningsförfaranden vid EUIPO ?
- Alltid innan invändning grundad på "äldre" varumärkesregistrering
- Tiden: EUTM = 5 år före ansökningsdagen eller prioritetdagen för ansökan mot vilket invändning ska inges, eller IR med EU designering = IR registreringsdag, eller prioritetdagen eller dagen för efterdesignering
- Timing, ge in invändning och utredning av bevis om användning

”Frågebatteriet”



- Har märket använts under tidsperioden ?
- **NEJ**; ge in invändning ändå ? Taktiskt ? Medvetet risktagande ? Beroende på motparten ?
- **JA**; Använts som varumärke i näringsverksamhet ?
- Ex använts endast som firma, enbart internt ? använts enbart som beskrivande term ?
- De fyra kumulativa kriterierna (22.3 EUTMIR)
 - Plats
 - Tid
 - Omfattning
 - Typ av användning
- Plats
 - Grundas på EUTM eller nationell rättighet ?
 - Enbart i ett EU land ?
 - Endast lokalt i ex vis Sverige ?
 - Enbart via engelsk språkig hemsida ?

”Frågebatteriet” forts.



- Tid
 - Nya tidsreglerna kan leda långt tillbaka i tiden !
 - Ex ansökan som mött både absoluta och relativa hinder, avslagsbeslut överklagad PMD och ev också PMÖD
 - Använt hela tidsperioden ?
 - Om ej hela, specificera tiden ? Inom tidsramen ?
 - Finna endast bevis om användning utanför tidsramen ? Marknadsföring inför lansering ?
- Omfattning
 - Försökt skaffa sig en kommersiell position ?
 - Försäljningsvolym ? Hur länge och hur ofta har varumärket använts ?
 - Försäljningsvolym i relation till produktens pris ?
 - Använt för alla varor och tjänster enligt registreringen ? (T-126/03, Aladin)

”Frågebatteriet” forts.



- Typ av användning
 - Enligt registrerade formen ?
 - Annan form ? Hur skiljer sig från registrerade formen ?
 - Tillsammans med annat kännetecken ?
 - Om ja, är det tillagda kännetecknet ett oberoende varumärke eller firma ?

Bevis



- Skriftliga bevis (22.4 EUTMIR) : stödjande dokument ex vis förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och skriftliga yttranden
- Konkreta och objektiva
- Indirekta bevis eller karaktär av indicier
- Räcker inte enbart med intyg av innehavaren
- Går det att få något intyg eller yttrande från oberoende part ?
- ”Sväva inte ut” utan balansera bevisens omfattning med dess relevans
- EUIPO anger helst inte mer än 110 sidor
- Sammanställd förteckning
- Ge in del av bevisningen ? Taktiskt ? Får inte vara huvuddelen av bevisningen, riskabel avgränsning

➤ *Presentera bevisningen tydligt och pedagogiskt*

Bevissäkring



- Nya tidsramarna kan ställa krav på bevis längre eller mycket längre tillbaka i tiden
- Byte av faktureringsystem, se till att spara äldre fakturor för produkt
- Spara fysiska bevis, som förpackningar eller etiketter
- Ange varumärket på fakturor
- Tjänster; om enbart utbjuds på hemsida, se till att varumärket används som ett varumärke och står i samband ett utbudande av tjänsterna

Några tankar om PRV:s kommande hantering

- En kontrollerad tidslinje som EUIPO med cooling-off, tydliga tidsfrister och regler för anstånd
- Möjlighet att inge material via inloggning, möjlighet att ladda upp stora filer
- Kommunikation till båda parterna
- Använda färdiga formulär ? ex UK IPO "Statement of Use" formulär
- EUIPO skickar med informationsblad om hur bevisningen ska ges in och struktureras
- Krav på översättning ? ex om grundad på EUTM med användning endast i annat EU land
- Detaljerade beslut med genomgång av bevisningen och motiveringar



Tack !

Astrid Johnsson
BRANN AB

astrid.johnsson@brann.se