

**Verkligt bruk av varumärken –
prövningen hos EUIPO**
IMK 5 oktober 2016

syncA



Varumärkesdirektivet

- Artikel 16 TMD
 - Om innehavaren inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort **verkligt bruk** ska varumärket bli föremål för de begränsningar och sanktioner som föreskrivs i artiklarna 17, 19.1, 44.1, 44.2, 46.3 och 46.4.
- Artikel 19 TMD
 - Ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i **verkligt bruk**.
- Artikel 44.1 TMD
 - I invändningsförfaranden ska invändaren på sökandens begäran lägga fram bevis för att det äldre varumärket har tagits i **verkligt bruk**. I avsaknad av sådan bevisning ska invändningen avslås.

EU-varumärkesförordningen

- Artikel 15 EUTMR
 - krav på verkligt bruk av EU-varumärken
- Artikel 42 EUTMR
 - konsekvenser av bristande användning vid invändning
- Artikel 51 EUTMR
 - konsekvenser av bristande användning vid ansökan om hävning eller genkärsmål

Genomförandeförordningen

- Regel 22 EUTMIR
 3. De uppgifter och bevis som skall läggas fram för att påvisa användning skall innehålla uppgift om **plats, tid, omfattning** och **typ av användning** av märket för de varor och tjänster för vilket det är registrerat och på vilka invändningen grundas, samt bevis som stöder uppgifterna.
 4. Bevismaterialet skall i princip begränsas till stödjande dokument och sådana föremål som förpackningar, etiketter, prislistor, kataloger, fakturor, fotografier, tidningsannonser och sådana skriftliga yttranden som avses i artikel 76.1 f i förordningen.

EU-domstolen

- C-40/01 "Minimax"
 - Verkligt bruk innebär en användning som **inte är fiktiv** och som inte enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket (p.36).
 - Användningen ska vara förenlig med varumärkets grundläggande funktion (p.36)
 - Verkligt bruk av varumärket förutsätter att detta används på marknaden (p. 37)
 - I synnerhet sådan användning för att bibehålla eller skapa marknadsandelar (p. 38)
 - Beroende på den aktuella marknaden för aktuella varor/tjänster (p. 39)
 - Det är således inte alltid nödvändigt att användningen är kvantitativt betydande (p. 39)

EU-domstolen

- C-259/02 "La Mer"
 - Faktorer avgörande för bedömningen om användningen är tillräcklig för att bibehålla eller skapa marknadsandelar kan vara (p. 22):
 - Varorna och tjänsternas egenskaper
 - Hur ofta eller med vilken regelbundenhet
 - En kund kan vara tillräcklig om det är kommersiellt berättigat (p. 24)
 - Det finns ingen *de minimis*-regel (p. 25)

EU-domstolen

- C-149/11 "Leno Merken"
 - För EU-varumärken ska medlemsstaters territoriella gränser bortses ifrån (p. 44)
 - Det går inte att på förhand fastställa vilken geografisk utbredning som ska krävas (p. 55)
 - Samtliga relevanta omständigheter ska beaktas, såsom den relevanta marknadens egenskaper, varornas eller tjänsternas art, brukets geografiska och kvantitativa utbredning samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (p. 58)

Verkligt bruk hos EUIPO?

Uppfyllande av (regel 22.3):

- Tid
- Plats
- Typ av användning
- Omfattning

Tid

- Fem år räknat från ansökningsdagen för EUTMA (eller prioritetdagen om prioritet)
- I princip räknas endast användning inom den relevanta tidsperioden
- Inget krav på kontinuerlig användning
- Endast "goodwill" eller välkändhet räcker inte om ingen användning kan visas

Plats

- Användning måste bevisas inom varumärkets skyddsområde
- Räcker inte med att visa "fast driftställe"
- Användning vid import och export
- Enbart transit räknas ej som användning

Typ av användning

- Måste användas som varumärke
 - Inte enbart som "merchandise"
 - Varumärkets grundläggande funktion
- Användning som firma eller näringskännetecken är inte användning som varumärke (C-17/06 "Céline")
- PGI / PDO är inte varumärkesanvändning
- Behöver inte vara vinstsyfte

Typ av användning

- Användning såsom registrerat
- Artikel 15 EUTMR - även ok om inte särskiljningsförmågan påverkas
- Helhetsbedömning med beaktande av dominanta och särskiljande delar
- Flera varumärken kan användas tillsammans
- Tillägg eller utelämnande som inte påverkar sf

Typ av användning

- Användning för registrerade varor och tjänster
- Bedömning: Använda varor/tjänster vs. registrerade varor/tjänster
 - Aladin-målet (T-126/03)
 - Breda specifikationer kan ha självständiga underkategorier
 - Frånkopplat likhetsbedömningen mellan varor/tjänster

Omfattning

- Bedömning om innehavaren verkligen har försökt skaffa sig en kommersiell position på den relevanta marknaden
- Särskild hänsyn till försäljningsvolym, hur länge och hur ofta samt geografisk spridning
- Hänsyn alltid tas till egenskaperna hos marknaden
- Helhetsbedömning

Hävning och ogiltigförklaring

- Den materiella prövningen av verkligt bruk är densamma som vid invändningar
- Vid hävningstalan särskilt viktigt med bedömning av underkategorier (Aladin)
- Vid ogiltighetstalan finns två tidsperioder
 - Första perioden är fem år räknat från ansökan om ogiltigförklaring
 - Andra perioden är fem år räknat från ansökningsdagen av angripna EU-varumärket

syncl

David Leffler

Birger Jarlgatan 6
P.O. Box 3631
SE-103 59 Stockholm

+46 (0)8 761 35 35
(switchboard)
+46 (0)761 761 908
(mobile)

david.leffler@synclaw.se
www.synclaw.se

