

OHIMs praxis angående kända varumärken

David Leffler
IMK-seminarium
25 april 2015

syncA



Agenda

- Äldre känt varumärke
- Likhet mellan tecknen
- Samband mellan tecknen
- Intrångstyper
 - Otillbörlig fördel
 - Förfång för särskiljningsförmåga
 - Förfång för renommé

Ärendets gång



Artikel 8.5 – villkor för tillämpning

1. **Registrerat äldre märke** som är känt i det berörda territoriet
2. Identiska eller likande tecken
3. Otillbörlig fördel eller förfång
4. Utan skälig anledning

Känt varumärke

”[reputation] implies a certain degree of knowledge of the earlier mark among the public”

C-375/97 ‘General Motors’, para. 23

Känt varumärke - omsättningskrets

- Känd i en betydande del av den relevanta omsättningskretsen
- Antingen den breda allmänheten eller exempelvis en viss yrkeskrets
- Inkluderar även potentiella köpare och de som kommer i indirekt kontakt med märket

Känt varumärke – varor och tjänster

- Endast i relation till de varor som omfattas av registreringen
- Kan vara **delvis känt**
- Om delvis känt kan endast dessa varor och tjänster beaktas i prövningen

Känt varumärke – territorium

- För nationella märken är en betydande del av det landet tillräckligt
- För CTM kan en medlemsstat vara en betydande del av EU

Likhet mellan tecknen

”A certain degree of similarity
between the signs must be found”

C-552/09 P, ‘TiMi KINDERJOGHURT’, para.53

Likhet mellan tecknen

- Samma prövning som under Artikel 8.1 b
- Visuell, fonetisk och konceptuell likhet

Sambandet (link)

”...that is to say, establishes a link between them even though it does not confuse them”

C-252/07 ‘Intel Corporation’, para. 30

Sambandet mellan tecknen (link)

- Helhetsbedömning med beaktande av ex.
 - Graden av likhet mellan märkena
 - Typ av varor och tjänster samt hur lika/olika dessa är
 - I hur hög grad det äldre varumärket är känt
 - Graden av särskiljningsförmåga, inneboende eller förvärvad
 - Om risk för förväxling

Intrång (encroachment)

- 8.5 skyddar inte renommé som sådant
- Skyddar mervärde såsom reklamfunktion
- Mer känt – högre risk för intrång

syncA



Otillbörlig fördel

”clear exploitation and free-riding on the coattails of a famous mark or an attempt to trade upon its reputation”

C-252/07 ‘Intel Corporation’, para. 33 of Advocate General Opinion

Otillbörlig fördel

- Utnyttjande av attraktionskraft, marknadsföringsvärde, renommé, image eller prestige
- Omsättningskrets det yngre märkets varor och tjänster
- Ett samband mellan de två varumärkena som möjliggör en överföring av attraktionskraft och prestige

Förfång för särskiljningsförmåga

”when that mark’s ability to identify the goods or services [...] is weakened”

C-252/07 ‘Intel Corporation’, para. 29

Förfång för särskiljningsförmåga

- ”Urvattning”, ”utsuddning” eller ”uttunning”
- Omsättningskrets det äldre märkets varor och tjänster
- Visa på en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumerten
- Behöver inte visa faktiskt skada
- Sannolikt förfång på grundval av logiska slutledningar av en sannolikhetsbedömning

Förfång för renommé

”detriment is caused when [...] the trade mark’s power of attraction is reduced”

C-487/07, ‘L’Oréal’, para. 40

Förfång för renommé

- "Nedsvärtning"
- Omsättningskrets det äldre märkets varor och tjänster
- Visa på **olämplig** eller **negativ** association med det äldre varumärket, eller en association som **står i konflikt** med den image som skapats för varumärket på marknaden

Kontaktuppgifter



David Leffler

syncΛ

Birger Jarlsgatan 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

syncΛ