



## DANOWSKY & PARTNERS

# Det utvidgade skyddet

Efter Outils Wolf – ombudets perspektiv

Advokat Karin Nordborg

# Ombudets perspektiv

- Ombudet = innehavaren
- Anseendeskyddet – varför så viktigt?
- Outils Wolf /Intel – några reflektioner
- Avslutande kommentarer



# Anseendeskyddet – varför så viktigt?

Skyddsomfånget för kända märken påverkar i många situationer

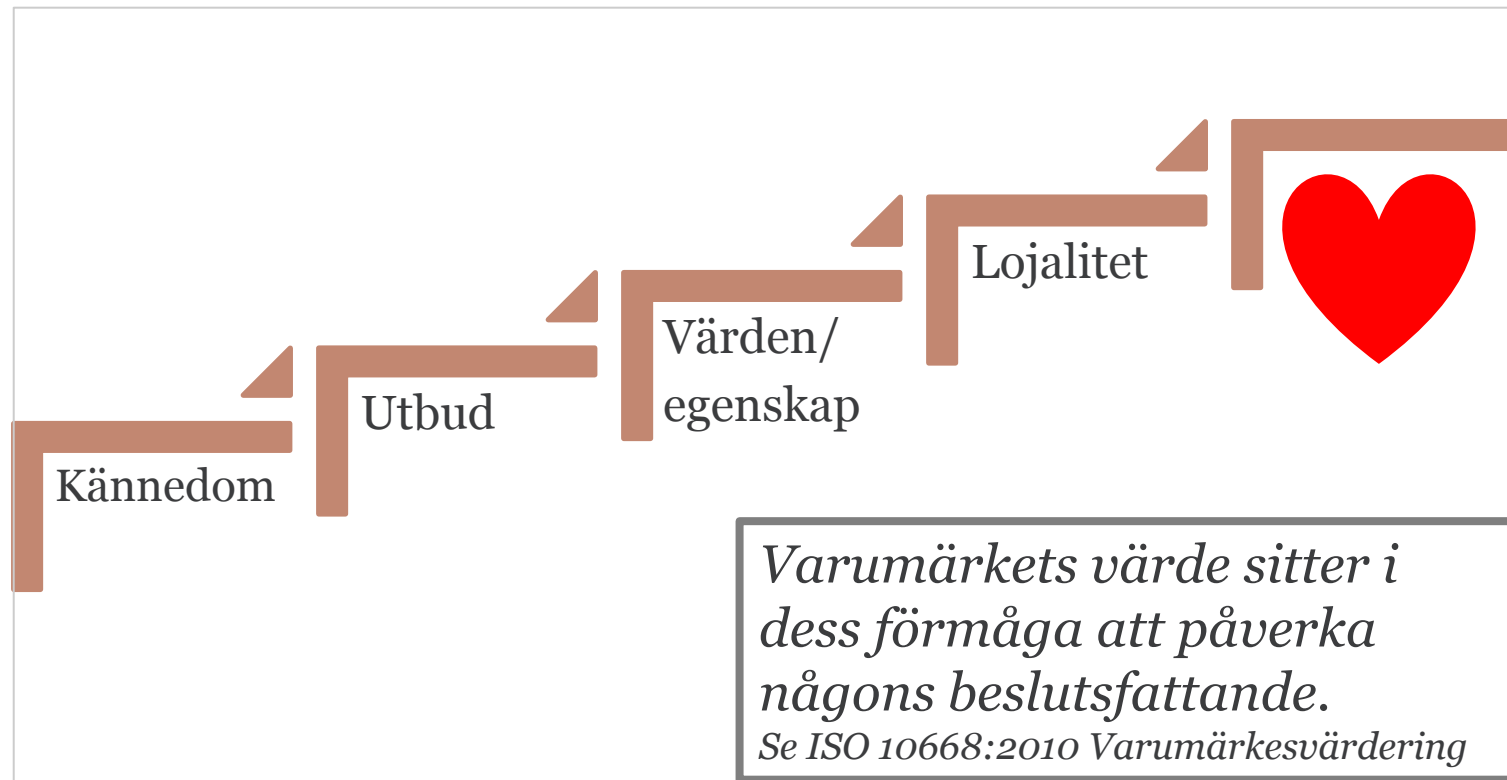
För tredje man

- Förutsebarhet viktig
- Förhandsgranskningar – riskerar användningen att göra intrång i annans ensamrätt?
- Nyansökningar – lönt att ens ansöka?

För innehavaren av ett känt märke

- Varumärket – viktig tillgång, representerar stora ekonomiska värden
- Klassindelningen ”otidsenlig”. Kan vara värre att någon använder samma/liknande märke för andra produkter men mot samma målgrupp än för samma produkter mot annan målgrupp
- Nödvändigt att kunna bibehålla en tydlig koppling mellan märket och de värden det ska förknippas med

# Branding – skapa värde i märket







# Utvidgade skyddet - vad måste visas?

- 1) Tillräckligt känt inom omsättningskretsen?
- 2) Är det ett identiskt eller liknande märke? Uppfattar man ett samband?
- 3a) Otillbörlig fördel av särskiljningsförmåga eller renommé? (Snyltning), eller
- 3b) Skada på särskiljningsförmågan? (Urvattning), eller
- 3c) Skada på renommé? (Nedsvärtning)
- 4) Utan skälig anledning?

# 1) Kännedomsrekvisitet

- Märket ska vara ”*känt för en betydande andel av den allmänhet som berörs*”
  - Kvantitativt mått (men inga givna procentsatser)
- Vad ska beaktas? ”*Samtliga relevanta omständigheter*”, särskilt marknadsandel, användningens omfattning, längd och geografiska omfattning, investeringar i att marknadsföra märket
  - Bevisning: kännedomsundersökningar, branschanalyser, kostnader för annonsering, förekomst i sociala medier, branschmedia, etc
  - Svårare för innehavare som inte marknadsför i ”köpt” media
- Avgränsa ”*den allmänhet som berörs*”
  - Kan vara svårt att styrka målgrupp=omsättningskrets
  - Massmarknads-märken gynnas, snål bedömning för starkt nischade märken

## 2) Likhetsrekvisitet

- Märket ska vara ”identiskt med eller likna” det kända
  - samma lydelse som för det grundläggande skyddet
- Men - inget krav på förväxlingsrisk . ”Uppfattning att det finns ett samband” räcker – lägre krav
- Vad ska beaktas? Helhetsbedömning baserat på hur lika märkena är, vad det är för varor/tjänster, graden av kännedom, särskiljningsförmåga och risken för förväxling (jfr Intel C 252/07 p 42)
  - Bevisning: Marknadsundersökning (svårt!), branscutlåtanden, + samma underlag som i 1)
  - Faktorer att lyfta fram: märkets särart - sticker det kända märket ut från övriga konkurrenter, få aktörer i branschen, markandsföring mot samma målgrupp i samma kanaler, etc



# Utvidgade skyddet - vad måste visas?

- ✓ 1) Tillräckligt känt inom omsättningskretsen?
- ✓ 2) Är det ett identiskt eller liknande märke? Uppfattar man ett samband?
- 3a) Otillbörlig fördel av särskiljningsförmåga eller renommé? (Snyltning), eller
- 3b) Skada på särskiljningsförmågan? (Urvattning), eller
- 3c) Skada på renommé? (Nedsvärtning)
- 4) Utan skälig anledning?

# Felkoppling?

Skadas eller missbrukas  
kopplingen mellan märket och det  
som dyker upp i huvudet hos den  
som ser det?



## 3a) Snyltning

Snyltar det yngre märket på särskiljningsförmåga eller renommé?

Bedömningen ska göras utifrån hur det yngre varumärkets genomsnittskonsument uppfattar märkena

Svårt att föra bevisning om hur annat företags kunder tänker.

Subjektivt rekvisit (syfte att snylta)?



## 3a) Snyltning (forts)

Tribunalens Wolf dom nr 2  
T-570/10 RENEV (p 56 ff)

Innehavaren hade inte visat  
*”existence of any particular  
quality associated with the earlier  
marks that is capable of being  
transferred to the goods covered  
by the mark applied for, or to the  
likelihood of such a transfer  
happening in the commercial  
sector concerned”*

Krävs god branschinsikt för att  
möta den typen av beviskrav



## 3b) Urvattning

Skadas särskiljningsförmågan?

Upplösning av varumärkets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande (Intel p 29 och L'Oréal p 39)

Märket kopplar inte längre till ”rätt” produkt och/eller egenskaper

Förödande för varumärkets förmåga att påverka = skadar värdet



## 3b) Urvattning (forts)

Intel/Wolf-målet:

Innehavaren av det kända varumärket måste kunna visa en förändring i det ekonomiska beteendet hos konsumenten som beror på användningen av det yngre märket, eller på en verklig risk för sådan förändring

Bevisning?

- Lyft fram vad som är specifikt för just dessa märken, bransch och målgrupp(er)
- Förklara problemet! Samma målgrupp, kanaler, distributionsvägar etc. Använd bransch-analyser, experter på branding



- Faktisk försäljningsnedgång omöjlig att visa (om inte oligopol). Kausalitet?



## 3c) Nedsvärtning

### Skadas anseendet?

- Kopplingen till de varor och tjänster som det yngre varumärket används för gör att det kända varumärkets förmåga att påverka i positiv riktning minskar.
- ”negativt inflytande på bilden av varumärket” (L’Oréal)

### Bevisning?

- Lyft fram vad som är specifikt för just dessa märken, bransch och målgrupp(er)
- Förklara problemet! Vilka värden står varumärket för? Varför dåligt att kopplas till det yngre? Samma målgrupp, kanaler, distributionsvägar etc



- Inget krav på att visa förändrat ekonomiskt beteende?

# Avslutande egna reflektioner

- Extremt trångt i registren redan. Ett för brett skydd för kända märken gör det omöjligt att hitta ”lediga” märken
- För snävt skydd kan leda till ännu fler och bredare defensivregistreringar. Svårt att veta vilka som går att häva
- Är det krock på riktigt eller bara i registret?
  - Registerkrockar - medgivande/samexistensavtal i stället för invändning
  - Skadar användningen egna märket – ta strid (ange noga varför problem)
- Större krav på ombud, myndigheter och domstolar att förstå hur varumärken fungerar och förhållandena i de aktuella fallen
  - Ombud - Utnyttja den kunskap som finns inom marknads- och kommunikationsavd.

Tack!

## DANOWSKY & PARTNERS

Regeringsgatan 20  
Box 16097  
103 22 Stockholm  
Sverige



Karin Nordborg

*Advokat*

[karin.nordborg@danowsky.se](mailto:karin.nordborg@danowsky.se)

072-209 03 00