

Åtta år med EG-varumärket

Varumärkesombuden utvärderar EG-varumärket



När du har tagit fram ett varumärke, hur skyddar du det? Idag är det för många en självklarhet att lämna in en EG-varumärkesansökan när varumärken skall skyddas. Är det så även för dig? Varför är EG-varumärket ett alternativ? Det finns en mängd frågor att ställa och BrandNews har ställt en del till de som dagligen kommer i kontakt med EG-varumärket – ombuden, och EG-varumärkets "konkurrent" PRV och deras svenska alternativ.

Den första april 1996 påbörjades det dagliga arbetet med att behandla ansökningar om att registrera varumärken gällande för hela EU. Många företag från hela världen ville vara med från början, och redan den första januari 1996 kunde man börja lämna in ansökningar. Eftersom den tioåriga giltighetstiden för EG-varumärken räknas från ansökningstidpunkten, och inte som i Sverige från registreringstidpunkten, är det alltså bara knappt två år till dess att de första registreringarna skall förnyas.

Från starten fram till den sista juli i år har OHIM (Varumärkesbyrån i Alicante som handhar EG-varumärket) tagit emot 387.925 ansökningar, varav 43.120 det första året 1996. Av dessa har 221.353 lett till registrering sista juli i år. Om man betänker att dessa 221.353 registreringar gäller i 25 länder så kan man åtminstone ana vidden av registreringarna. Det är ett mäktigt system, vars betydelse ökar för varje år som går. Ännu har inga stora problem upptäckts som stör helheten i det internationella registreringsskyddet av varumärken. Som framgår av de frågor och svar som följer på de kommande sidorna så uppfattas EG-varumärket snarast som en mycket stark rättighet, om än med lite dålig balans eftersom en mycket stor andel av registreringarna i praktiken är oprövade.

Ett annat sätt att visa på hur stort EG-varumärket är kan göras genom att konstatera att 65.837 av registreringarna gäller för varor i klass 9, där bland annat musikmaskiner av olika slag, datorer och fotoutrustning ingår. Smaka på det; 65.837 skilda registreringar som formellt anses kunna samexistera inom denna visserligen lite yviga klass av varor. En mer homogen klass är 25, som omfattar kläder, skodon och huvudbonader. För varor i denna klass finns 26.012 EG-varumärken registrerade. Det krävs onekligen ett visst mått av fantasi för att kunna rabbla upp 26.012 skilda varumärken för dessa varor.

Omvärldsbevakning

Det säger sig självt att eftersom OHIM bara stoppar direkt identiska märken, där både märket och varu-/tjänsteslagen i praktiken är identiska, finns det anledning att försöka bevakna vad som händer. Syftet är då att få veta vad som är på gång så att man kan invända för att stoppa märken som är alltför lika ens eget märke. Man kan hindra ett EG-varumärke både med stöd av ett eget EG-varumärke och med stöd i ett nationellt skyddat varumärke.

Omfattningen av EG-varumärken gör, som alla förstår, detta till ett omöjligt hantverk. Det behövs bevakning av organiserat slag, vilket också ombuden tillhandahåller. Läs mer i svaren.

Att informationen om den sällas och förpackas på rätt sätt fyller en funktion som "corporate intelligence" gör den än mer intressant. Allt fler internationella företag använder EG-varumärket som ingångsväg för skyddet inom EU, vilket alltså kan utnyttjas.

Hur stark är registreringen?

Som framgår av svaren på BrandNews enkät till EG-

varumärkesombud så är osäkerheten fortfarande stor när det handlar om att slå fast hur stark en EG-varumärkesregistrering är. Vid en första anblick ter den sig stark, men frågan är hur enkelt det är att ifrågasätta den på basis av nationella registreringar.

Det går att konstatera att EG-varumärken är vanliga i domstolar idag. I exempelvis piratsammanhang så hänvisas det ofta till såväl svenska som EG-varumärkesregistreringar.

Kostnader

En central aspekt i de flesta sammanhang är kostnader. En EG-varumärkesansökan som gäller i 25 länder kostar knappt 9.000 kronor. En svensk ansökan kostar 1.400 kronor. Vill man att märket skall omfatta tre olika varu- eller tjänsteklasser kostar EG-varumärkesansökan fortfarande knappt 9.000 kronor, medan den svenska då kostar 2.800 kronor. Vid fem klasser är priserna drygt 12.500 kronor respektive 4.200 kronor. Därtill kommer även en registreringsavgift för EG-varumärket som PRV inte har. För att registrera märket för en till tre klasser får man betala drygt 10.000 kronor och för fem klasser knappt 14.000 kronor.

Att det kostar ofantligt mycket mer att lämna in nationella varumärkesansökningar för runt tio EU-länder än att använda EG-varumärket, är uppenbart. I ett av svaren på den följande enkäten anges "break even", alltså i hur många länder man kan lämna in nationellt innan det blir billigare att lämna in en EG-varumärkesansökan. Alla kostnader är exklusive ombudsarvodet.

Ombuden och PRV om EG-varumärket

BrandNews har kontakt många ombud med bred erfarenhet av både svenska, EG-varumärkes- och Internationella ansökningar, varav vi har fått svar av sju svenska och ett danskt ombud på en mängd frågor kring EG-varumärket. Dessutom ställde vi i stort samma frågor till chefen på Patentverkets Varumärkesavdelning.

På de följande sidorna kommer för överskådlighe- tens skull frågorna och svaren i tabellform. Många av svaren är av naturliga skäl lika men det kan ändå vara intressant att se olika vinklar i detaljer.

I nästa nummer av BrandNews hoppas vi kunna presentera kommentarer från företagen och OHIM.

Förtydligande

De som har svarat på våra frågor använder lite olika benämningar för samma sak: exempelvis används OHIM, gemenskapsvarumärken, EG-varumärke och CTM för att beteckna EG-varumärket. För överskådligheten har BrandNews valt att beteckna det som **EG-varumärke**.

MP: Internationell registrering genom Madridprotokollet:
OHIM: Varumärkesbyrån som handlägger EG-varumärket:

PRV: Svenska Patentverket

FRÅGOR OM EG-VARUMÄRKET TILL VARUMÄRKESOMBUDEN

Har du en positiv eller negativ grundinställning till EG-varumärket?



Peter Lee, chef för juridik/varumärken, på Albihs säger att han har varit tveksam till EG-varumärket, men blir allt mer positiv, framförallt av kostnadsskäl. "Tveksamheten beror inte minst på det mycket formalistiska förfarandet och på att man får en ogranskad rättighet som det är svårt att lita på." Lee lyfter även fram fördelen med att man ofta kan avgöra en tvist om varumärken som berör flera länder i ett land, istället för att driva exempelvis hävningar i alla enskilda berörda länder.



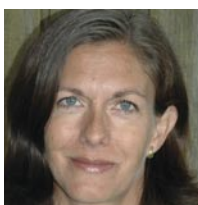
Juristerna **Linda Granstrand** och **Peter Mobach** på Brann säger att det är positivt att EG-varumärket finns som ett registreringsalternativ, särskilt för större företag med gränsöverskridande verksamhet i flertalet av unionsländerna.



Agneta Alm, på Ehrner & Delmar Patentbyrå, har en positiv grundinställning till EG-varumärket och konstaterar att vi lever i en allt mer harmoniserad värld.



Mats Lundberg, chef för varumärkesavdelningen på Groth & Co, säger sig vara övervägande positiv. Han noterar att man där slipper den i vissa delar förlegade praxis som vi har kvar i Sverige.



Advokat **Ulrika Wendt** på Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå har en positiv grundinställning till EG-varumärket.



Fil kand **Else Norén Roeck Hansen** på Noréns Patentbyrå är positivt inställd till EG-varumärket



Juristen **Ulla Wennermark** på Internationalt Patent-Bureau i Danmark, som skriver om EG-varumärken i BrandNews, är positiv. "Visst är det en del saker som har fungerat dåligt och naturligtvis har fel begåtts - annat vore otänkbart när det handlar om ett nytt system med ett mycket stort antal ärenden. Totalt sett anser jag att systemet fungerar bra."



Advokat **Jonas Gulliksson** på Advokatbyrån Gulliksson har huvudsakligen positiva erfarenheter av EG-varumärket. "Genom utvidningen är detta ett av de mer kostnadseffektiva sätten att erhålla varumärkesskydd på, till ett mycket rimligt pris. En klar fördel är att OHIM varit utomordentligt serviceinriktat och snabbat upp behandlingstiden för ansökningarna. Det är möjligt att systemet skapar ett större antal civilprocesser beroende på det snabba förloppet i ansökningsförfarandet, vilket medför att en hel del rättigheter går igenom som kanske inte borde ha beviljats. Vidare kan det vara diskutabelt att bevilja en regional rättighet för 25 länder på grund av inarbetning, om märket endast är inarbetat i exempelvis ett land."

Vilket upplägg för varumärkesskyddet rekommenderar du företag som bara är aktivt i Sverige?

Om det bara är verksamt i Sverige så är en nationell registrering det väsentliga.

... aktivt i vissa delar av Europa?

Man börjar titta på EG-varumärket eftersom det är billigt, och det finns expansionsmöjligheter. Man får även se om det finns behov av en MP-registrering.

... aktivt i "hela" världen?

En MP-registrering och EG-varumärke, och sedan får man se om det även behövs nationella registreringar.

Nationellt skydd med bevakning som täcker EG-varumärken.

Om resultatet av en tillgänglighetsundersökning ger positivt resultat kan en EG-varumärkesansökan rekommenderas. Kostnadseffektivt.

Om det rör sig om en svensk klient rekommenderas en MP-registrering. Särskilt positivt är detta när EU kommer att kunna designeras.

För ett litet företag som endast satsar i Sverige börjar vi med en svensk registrering.

EG-varumärke och, är den skandinaviska marknaden intressant, en MP-ansökan.

EG-varumärke och en nationell ansökan som blir underlag för en MP-ansökan.

Generellt börjar jag alltid med en svensk ansökan för svenska företag.

Då får man fråga om det bara är EU-länder som berörs och vilka expansionsplaner de har. Även typ av varumärke kan ha betydelse. Är märket helt nytt kan en EG-varumärkesansökan leda till många invändningar. Men en EG-varumärkesansökan och en MP-ansökan är aktuellt.

En kombination av de olika registreringssystemen, så man får en lämplig samverkan.

Nationellt skydd

Beror på vilka delar, men det kan vara både en kombination av EG-varumärke, MP och nationellt, eller endast ett av systemen. Valet av skydd är till viss del även beroende av vilken typ av märke (figur eller ord) och vilket märke (kan vara ett vanligt förekommande ord) det gäller.

En kombination av EG-varumärke, MP och nationellt.

Svensk registrering alternativt EG-registrering beroende på företagets framtida planer.

EG-registrering, alternativt svensk registrering och MP-registrering, beroende på sökresultat.

Svensk registrering och EG-registrering kombinerat med MP-registrering.

Det är sällan som någon är aktiv endast i Danmark, men i givet fall en dansk registrering.

Normalt EG-varumärke pga priset och reglerna angående användningstväng. Är tiden knapp rekommenderar jag nationella ansökningar eftersom de idag normalt går snabbare. MP-ansökningar om jag tror att varumärket kommer att få problem att uppfylla kraven på särskiljningsförmågan som EG-varumärke.

EG-varumärke, MP-ansökan och nationella ansökningar där MP-ansökan inte kan användas. Allt förutsatt att man inte bör göra ett annat val pga t ex tidsmässiga aspekter.

Det är sällan som man kan rekommendera ett företag att enbart söka i Sverige. Det gäller enbart mycket små verksamheter. Mot bakgrund av den gemensamma marknaden kan det endast bli fråga om företag som inte är utsatta för konkurrens från utlandet och som har en verksamhet som inte kan bedrivas från något annat land i konkurrens.

Vi rekommenderar i allmänhet inlämning av en ansökan i hemlandet och en ansökan om EG-varumärke. Kostnaden för en nationell ansökan är trots allt ganska marginell. I förevarande fall rekommenderas en kombination av ansökan om EG-varumärke och en MP-ansökan.

Samma svar som i föregående fråga.

Vilken betydelse har kostnadsaspekter?

Väldigt stor betydelse. De flesta svenska företag är kostnadseffektiva, och tar i beaktande att "break even" för en EG-varumärkesregistrering är vid tre nationella registreringar.



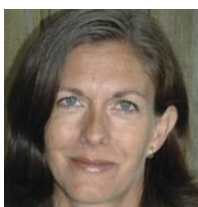
Klienter ser i allmänhet positivt på den låga kostnaden för att via ett EG-varumärke täcka 25 länder.



Alla är noga med pengarna, små som stora.



Stor betydelse. Ibland är kostnadsaspekterna helt avgörande för vilken väg man väljer. Det skall även finnas med i beräkningen hur en eventuell utökning av skyddet skall ske. Men många, inte minst storföretag, följer sin registreringsplan oavsett kostnader.



Storal Företag är idag i regel kostnadsmedvetna till skillnad från under IT-boomen för några år sedan.



Svårt att svara på. Det är så olika för olika kunder. Det finns kunder där kostnader inte spelar någon roll. Andra kan avstå från en enda ansökan av kostnads-skäl. Men de flesta som idag vill ha en EG-varumärkesregistrering, skulle inte ha valt 25 separata nationella registreringar i Europa innan EG-varumärkes-systemet fanns.



EG-varumärket är normalt billigast. Det spelar givetvis en viktig roll.



Av någon anledning har kostnaderna betydligt större betydelse vid val av varumärkesstrategier än exempelvis vid uppdrag till reklambyrå. Då det gäller en ansökan om EG-varumärke som ligger i storleksordningen 15-20.000 kronor har man långtgående diskussioner om priset, medan en annons i Dagens Nyheter som kostar mångdubbelt mer sväljes utan problem. Jag tror att detta har att göra med en bristande kunskap hos företagsledningen om det relativa värdet av varumärken kontra en dagspressannons. Varumärkesspecialisterna har uppenbarligen inte lyckats förklara för sin uppdragsgivare vilka värden man skapar.

Har ni någon kund som har övergivit det svenska systemet?

Ja, många. Vi har många multinationella företag som kunder och de flesta utanför läkemedelsbranschen har börjat gå direkt på en EG-varumärkesregistrering och MP-registrering. För tyska och brittiska företag gäller det genomgående. Ofta går de då inte heller via svenska ombud.

Nej.

Nej. Så länge en nationell ansökan- eller registrering behövs som bas för en MP-ansökan så kommer det inte att hända. När EG-varumärket från och med oktober finns med i MP och skulle kunna användas som bas, tror jag att det blir enklare att basera MP-ansökan på en nationell rättighet.

Flera utländska kunder har övergivit de nationella registreringsmöjligheterna, såsom det svenska. För vår del betyder det att vi från dessa kunder istället får invändningsuppdrag. Arla Foods och Ericsson prioriterar idag EG-varumärket.

Nej, det svenska systemet är fortfarande viktigt, det brukar prioriteras särskilt om man är ett svenskt företag.

Nej.

Nej, det danska systemet klarar sig bra då undersökningsförfarandet är snabbt. Jag rekommenderar därför ofta klienter att börja med en dansk ansökan och använda den som en test. Här efter kan man med prioritet, om inte hinder uppstår, gå vidare baserat på en slutgiltig dansk registrering via EG-varumärket och MP och ev nationella system.

Ja, men endast en marginell andel släpper för närvarande sina nationella rättigheter.

Hur ser det ut om 15 år?

Harmoniseringen ökar, och EG-rätten har tagit över allt mer.

I och med utvidgningen ökar risken för invändningar och registreringshinder. Det kan på sikt innebära att vissa upplever systemet som mer besvärligt och dyrt, och väljer andra registreringssystem. För företag med gränsöverskridande verksamhet i flertalet EU-länder kommer troligtvis EG-varumärket fortsättningsvis att upplevas som fördelaktigt.

Det blir mer internationellt, men det kommer att finnas ett nationellt registreringssystem då också.

Fler länder kommer att finnas i MP-systemet och i EU, och därmed i EG-varumärkesystemet. Samverkan mellan MP- och EG-varumärkesystemen kommer att öka. De nationella registreringarna kommer att bli färre, och därmed kommer PRV:s roll att minska. Invändningarna kommer att öka.

Vem vet, men det ser ut att gå mot en fortsatt integration.

Bra, hoppas jag. Varumärkesombudens arbete kommer att förändras i riktning från rent ansökningsarbete till mer juridisk konfliktlösning och rådgivning; den förändringen har redan börjat, mycket pga EG-varumärket. Små och medelstora svenska företag kommer att behöva ett varumärkesombud i ännu större omfattning än idag.

EG-varumärket kommer fortfarande vara den stora vinnaren och det absolut viktigaste registret i Europa. Det är det ju redan idag. Ärendena kommer att bli ännu mera komplicerade när nu Östeuropa också är med.

Med MP-systemets utbyggnad kan fördelen med hanteringen av stora varumärkesportföljer inom det kombinerade EG- och MP-systemet leda till att man så småningom känner ett sådant förtroende för systemet att man kan släppa sina nationella registreringar. Däremot tror jag att det för små och medelstora företag kommer att vara av stor betydelse att kunna bibehålla nationella rättigheter.

Känner du till något fall där ett företag har satsat på ett upplägg, men sedan ångrat sig?

Det är väl inga som direkt har ångrat sig. Men jag har exempelvis haft en kund vars EG-varumärke hävdades efter en invändning av ett portugisiskt företag. Eftersom min kund bara är verksam i Norden och var ointresserad av den portugisiska marknaden, så kändes det hela lite onödigt.

Nej.

Det händer att de ångrar sig när EG-varumärkesansökan har stött på hinder. Men i regel finns det då andra lösningar. Vi gör oftare en MP-ansökan än konverterar EG-varumärkesansökan.

Det har hänt att kunder har haft en strikt positiv inställning till EG-varumärket, men har fått backa efter invändningar.

Nej, inte så vitt jag vet. Däremot ges ju vissa varumärken upp av olika anledningar.

Ja, av kostnadsskäl.

Det är klart att de som har ansökt om EG-varumärke och fått invändningar och därför varit tvungna att konvertera eller återkalla ansökningar pga ny praxis när det gäller särskiljningsförmåga, kan vara besvikna. Det är därför viktigt att man alltid har informerat klienten om riskerna, innan han har lämnat in ansökan.

Företag som befinner sig i kris har i vissa fall begränsat sig geografiskt och upphört med försäljning i vissa länder. Ibland har man koncentrerat sig på EG-varumärket och avstått från parallella nationella registreringar av besparingsskäl.

Hur fungerar bevakningen av nyregistreringar av EG-varumärken? Resultatet?

Har man själv en EG-varumärkesregistrering skickar ju OHIM granskningsrapporter över liknande märken som söks. Svenska företag är ovana vid att bevaka sina rättigheter, och det finns ingen klar trend idag. Men storföretagen är i alla fall medvetna om behovet av bevakning. I mycket är det ett informationsproblem.

Tillfredsställande.

Vi erbjuder alla kunder bevakning. Nittiofem procent av kunderna har bevakning för de flesta av sina märken. De som säger nej, använder inte märket. Vi har inget att invända mot resultatet.

Bra, bevakningen ökar successivt i takt med att fler företag upptäcker behovet/möjligheten. Det är en pedagogisk fråga. Bevakningen sker genom externa konsulter. Det är också viktigt med ett bra kontaktnät. Ombudets uppdrag är framförallt att slipa verktygen och sälla så att man får relevanta träffar.

Allt fler har bevakning, och många gånger resulterar det i invändningar. Men det är många som inte riktigt inser behovet.

Många kunder vill ha bevakning. Vi beställer bevakning externt och sällar de inkommande rapporterna internt så att kunden bara behöver ta ställning till de mest relevanta träffarna. En del avstår från bevakning av kostnadsskäl.

De som bevakar, bevakar normalt såväl EG-registret som de nationella registren i Europa. Fler än de som gör det borde satsa på bevakning.

Ganska få företag har kontinuerlig bevakning. Det gäller främst de med stora varumärkesportföljer. Många fler borde övervaka nya registreringar. Att så få utnyttjar möjligheten beror sannolikt på att branschen varit dålig på att förklara varför bevakningen är av betydelse. Det torde knappast bero på kostnaden, eftersom en övervakningstjänst är förhållandevis billig.

Erfarenheter av invändningar mot EG-varumärken, både som invändare och som rättighetshavare?



Många företag som har egna varumärkesavdelningar som handlar bl a ansökningar lägger över invändningar och försvar för EG-varumärken på oss. En del ombud, inte minst från Spanien, men även från Italien och Portugal, tjänar stora pengar på att driva ogrundade invändningsärenden. Jag tror inte kunderna informeras riktigt om vad som gäller och vilka kostnader det kan medföra. I ett ärende invände ett koreanskt företag mot ett svenskt företags EG-varumärke, på basis av ett äldre EG-varumärke. När jag tittade närmare på detta visade det sig att koreanernas märke aldrig var använt inom EU, med andra ord hävningsbart. Det är t ex inte heller ovanligt att invändningarna baseras på direkt beskrivande och icke skyddsbara delar av registrerade varumärken. Det lönar sig ofta att sätta hårt mot hårt vid invändningar. Då kommer det ofta ett "erbjudande" från invändaren om att de drar tillbaka invändningen mot att parterna tar sina egna kostnader. Svenska företag får ödsla pengar på onödiga ärenden.



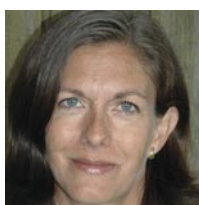
Enligt vår erfarenhet är invändningar mer vanliga vid EG-varumärkesansökningar, beroende på avsaknaden av ex officio-prövning hos OHIM. Förlikningar förekommer dock ofta och klientens skyddsanspråk får ett mer verkligt innehåll till skillnad från vad som kan vara fallet vid nationella patentverks ex officio prövning.



Det har blivit lite enklare efter hand att göra invändningar. Men det är irriterande med den stora mängden ofta ogrundade invändningar från tyska ombud.



På gott och ont är det mycket strikt formalia vid OHIM, även små administrativa fel kan ge stor effekt. "Cooling off"-perioden är bra så att parterna ges tid att komma överens. Praxis börjar också bli tydligare. En sak som PRV borde anamma är de utförliga motiveringar som granskarna vid OHIM skriver till sina beslut. Man kan även ana att OHIM:s granskares ursprung har effekt på deras beslut.



Som invändare har man ofta gjort en bedömning över chansen till framgång och invänder i huvudsak inte i "onödan". Detta leder många gånger till ett positivt resultat, antingen i form av framgång i invändningen eller att man faktiskt kommer överens med motparten. Som rättighetshavare kan resultaten vara mer varierande eftersom många företag chansar på att gå vidare med en EG-ansökan trots att det kan finnas liknande märken i andra EU-länder med risk för invändning. Å andra sidan stöter man på en hel del som verkar invända utan någon större tanke bakom invändningen vilket ofta leder till att rättighetshavaren får framgång. Processerna som sådana är många gånger ganska långdragna och cooling-off perioderna kan ibland vara både av godo och av ondo då en del synes använda dem till att förhåla processen.



Vi gör fler invändningar än tidigare och det fungerar bra. Man måste vara noga med yrkanden och med kostnadsaspekten. Såsom företrädande rättighetshavare blir man irriterad över vissa europeiska ombud, som uppenbarligen råder sina kunder att göra "okynnesinvändningar" för att tjäna pengar. Sådant är oseriöst och drar ned branschens rykte. Annars tycker jag att det fungerar ganska bra. Ofta handlar det om att få motparten att, under hot om invändning, begränsa sin varuförteckning.



I de flesta fall hittar man en förhandlingsmässig lösning. Båda parter är normalt intresserade av detta. Om man måste gå vidare är det som invändare ofta enormt tungt att dokumentera användning av de nationella rättigheterna, om detta blir nödvändigt. Framförallt är fristerna alltför korta. Så länge man är i "cooling off" och förhandlar använder man ju normalt inte resurserna för att finna dokumentation kring användningen. Man borde få ett speciellt - och extra långt - anstånd för att dokumentera användning. Det är också fel att invändaren skall få sista ordet. Ett lika antal - t.ex. två - inlägg från varje part, borde vara praxis. Det kan vara dyrt för en klient - och också för hans motpart - om ett ombud inte är kompetent. En examen, som inom patentområdet, skulle vara önskvärd.



Vi har huvudsakligen positiva erfarenheter av såväl invändningar mot våra klienters märken som invändningar och "actions for invalidation" mot tredje man. Det krävs en större processrättslig kunskap då det gäller EG-varumärken och farorna är ganska många om man inte ser upp, men systemet fungerar väl och är väl genomtänkt systemtekniskt. Det dubbla systemet med både invändning och senare möjlighet till central ogiltigförklaring är naturligtvis kostnadseffektivt. En omständighet som är störande är OHIM:s motvillighet att tillåta muntliga förhandlingar. Efter vad jag fått veta har man hittills endast hållit en enda muntlig förhandling. Mot bakgrund av rättigheternas betydelse för företagen och att det kan vara viktigt att presentera bevisning även muntligt borde bättre resurser skapas härvidlag.

Var får ni lättast gehör för era resonemang. PRV/PBR eller OHIM/Förstainstansrätten?

Vid OHIM gör parterna oftast upp, vilket gör att det är svårt att säga vilket gehör man får hos OHIM. Vid PRV kan man många gånger stånga pannan blodig. I praktiken beror det emellertid på vilken fråga det handlar om.

Det är svårt att besvara denna fråga generellt. Svaret är beroende av ärendets karaktär.

Det är inte samma praxis, som svenskt ombud vet man det och då väljer man som ombud väg beroende på fråga. Det är rätt lika möjligheter att få gehör om man har utgångspunkten i praxis klar för sig.

Det går inte att säga generellt, det varierar. Det är lite lättare att informellt ha kontakt med granskarna vid PRV, man kan inte alls ha den kontakten med granskarna vid OHIM. Besluten i PBR är jämna med bra förutsägbarhet.

Om man tittar på rent juridiska resonemang anser jag att PBR gör den mest korrekta bedömningen.. PRV kan man många gånger övertyga att de har fel. När OHIM väl bestämt sig så kan det vara svårt att övertyga dem om motsatsen. OHIM gör dock ordentliga analyser och ger ett klart svar på för vad och varför ett märke brister i t ex registrerbarhet.

Vid OHIM behandlas sakskalet och argument mycket sakligt och bra, tycker jag.

Normalt är det lättare vid de danska myndigheterna. Den danska besvärinstansen fattar många förnuftiga beslut.

Tyvärr förefaller det som om patentverket har gett upp då det gäller att bibehålla sin position som nationell myndighet för granskning både vad gäller varumärken och patent.

Hur har EG-varumärkena sedan kunnat nyttjas vid intrångstvister?

EG-varumärket är en tung rättighet och många lokala domstolar drar sig för att ifrågasätta rättigheten, så visst är det en bra rättighet vid intrång. Baksidan är att man får ett EG-varumärke lite för lättvindigt.

Ett EG-varumärke kan positivt användas vid intrångstalan mot ett nationellt varumärke även om EG-varumärket inte har använts just i detta medlemsland inom användningsfristen, men kommersiella intressen finns, och användningskravet är uppfyllt genom användning i andra länder inom EU.

Det borde vara samma sak som med nationella registreringar. Jag skulle kontrollera granskningslistorna noggrant innan jag gick till domstol med ett EG-varumärke, för att se hur stark rättigheten egentligen är.

De har använts som en rättighet utan problem. Ibland uppfattas EG-varumärket som en starkare rättighet än nationella rättigheter. Det är också lättare att kontrollera om en nationell rättighet tex har varit i bruk eller kan hävas.

EG-varumärkena har många gånger kunnat utnyttjas för att bevisa en rättighet och få annat företag att sluta med t ex användning av ett liknande varumärke. Många gånger rör det sig dock om stadiet innan en process, och på så sätt har jag inte erfarenhet av så många rättsliga prövningar i domstol. När det gäller andra europeiska länder

Det verkar som att en EG-registrering är litet mer respektingivande än en nationell registrering när man varnar presumtiva intrångsgörare.

Det är det starkaste bevis man kan komma med för sin rätt. Med hjälp av ett registrerat EG-varumärke kan man ofta undgå ett interimistiskt beslut eller en stämning.

Vi ser inga problem med utnyttjandet av EG-varumärket vid intrångstvister. Här tillkommer givetvis även möjligheten att föra hävningstalan genstämningssvis i Sverige.

Slutligen - varför satsa på EG-varumärkesregistrering?

Kostnadsaspekten, samt att det trots allt är en tung rättighet.

Kostnadseffektivt. Generellt kortare handläggningstider än vid PRV. Klientens skyddsanspråk får ett mer verkligt innehåll genom avsaknaden av ex officio prövning.

Det är billigast och effektivast trots allt.

Kostnadseffektivt. Man får skydd även i länder där man inte är verksam. Systemet är enkelt administrativt och det räcker med ett ombud. EU växer och registreringarna med det. Praxisiskäl.

Det är ett enkelt och relativt snabbt och kostnadseffektivt sätt att få skydd för ett märke i många länder.

Kostnadseffektivt - ungefär en tiondel av kostnaden för sökanden per land jämfört med att söka nationellt, om man söker skydd i hela nuvarande EU.

Stark, billig och fördelaktig.

Det finns inget billigare sätt att erhålla varumärkeskydd på för en marknad med nära 420 miljoner innevanare.

Titta inte bara på registreringskostnaden



BrandNews var nyfikna på vad Rolf Swärd, chef för design- och varumärkesavdelningen på PRV, har för uppfattning om EG-varumärket så här långt. Vi ställde därför några liknande frågeställningar till honom som de frågor som varumärkesombuden svarade på.

Rolf berättar inledningsvis att han ser positivt på EG-varumärket och påpekar att PRV är engagerat i OHIM:s utveckling och har därmed insyn i deras arbete.

Vilket upplägg för varumärkesskyddet rekommenderar du ett företag som bara är aktivt i Sverige?

PRV ger inte rekommendationer i enskilda ärenden. Inför varje ansökan måste kunden naturligtvis göra ett marknadsövervägande och en bedömning av risken för konflikter med tidigare rättigheter i de länder man har för avsikt att söka i. Utifrån den analysen fattas så ett beslut om hur man skapar det effektivaste varumärkesskyddet.

Vilken betydelse, och vilka effekter, har kostnadsaspekter?

Svårt att uttala sig om som myndighet. Man kan inte bara titta på registreringskostnaden, utan även på eventuella processkostnader för invändningsärenden och domstolsprocesser.

Känner du till om några företag har övergivit det svenska registreringsystemet?

Det känner jag inte till, men generellt kan jag säga att utländska företag idag oftare går via OHIM eller MP.

Hur tror du att det ser ut om 15 år?

Femton år är nog en för kort tid för att det ska ha skett omvälvande förändringar. Efter öppnandet av länken kommer marknaden att ha en fullständig frihet att välja mellan de system som passar bäst i det enskilda fallet. Nationell registrering kommer även fortsättningsvis att vara betydelsefullt för företag med mindre marknader, liksom för de innehavare som av olika skäl väljer att dela upp sina rättigheter mellan olika europeiska stater.

Det stora antalet avgöranden vid besvärskammarna gör praxis svåröverskådlig. Förstainstansrättens, och inte minst EG-domstolens, avgöranden är enklare att hålla sig uppdaterade om, och är även mer av praxis. Hur uppfattar du utvecklingen?

Det är tydligt uttalat från EG-domstolen och förstainstansrätten att de är prejudikatbildare. OHIM:s besvärskammare är inte en prejudikatinstans. Men, vid sidan av detta har vi ett praxissamarbete med både OHIM och medlemsstaterna som ett slags forum att diskutera dessa frågor i utan att det är bindande.

Slutligen- varför tycker du att man bör satsa på nationell varumärkesregistrering?

Har man inte behovet av en EG-registrering ska man satsa nationellt. PRV har den första juli introducerat en elektronisk ansökningsblankett med tillhörande betalningstjänst på vår hemsida www.prv.se. Denna e-tjänst gör att en korrekt ingiven e-ansökan kan handläggas snabbt och effektivt. Till sist är risken för invändning i genomsnitt betydligt lägre när du ger in en nationell varumärkesansökan.

www.bergenstrahle.se

Trumf på hand?



Våra klienter finns över hela världen, i stora internationella koncerner såväl som i små svenska företag. Detta har gett oss erfarenhet och samlad kompetens, också inom specialområden som biokemi, medicinsk teknik och telefoni. Idag besitter vi unika kunskaper som vi gärna delar, låt oss få ge dig trumf på hand.



BERGENSTRÄHLE & LINDVALL AB
PATENTS · TRADEMARKS · DESIGNS

Bergensträhle & Lindvall AB, Box 17704, 118 93 Stockholm
Tel: 08-505 657 00. Fax: 08-505 657 01. E-mail: bergenpat@bergenstrahle.se