

Identitet och likhet mellan varumärken



Identitet och likhet

- hur långt sträcker sig skyddet för välkända märken?



Ill: Marja Flick-Buijs © Stock.Xchng

Få andra delar i varumärkesrätten har sådan tydlig koppling mellan juridik och marknadsföring/märkesbyggande som skyddet för de mer **väletablerade** och **välkända** varumärkena. När sker egentligen en **snyltning** på märket, dess **associationskraft** och **anseende**? När kan man hävda att ett varumärke och dess associationskraft **urholkas** eller **späds ut**? I just de här aktuella fallen frågar vi oss - hur långt sträcker sig **skyddet** för INTEL, PRINCE och TCO?

Av Christer Löfgren

Att man vill ha sitt varumärke skyddat mot alltför närliggande varumärken är självklart. Mindre självklart är hur långt skyddet sträcker sig.

Det första man får titta på för att veta hur långt skyddet sträcker sig är det skydd som alla varumärken som är registrerade eller inarbetade (bevismässigt krångligare). Dessa varumärken skyddas ju mot andra förväxlingsbara varumärken. För att vara förväxlingsbara krävs att varumärkena, förutom att de är relativt lika, används för varor eller tjänster som också är relativt lika - allt enligt den s k produktregeln: ju mer lika märkena är desto mindre produktlikhet krävs, och vice versa. Först då finns det risk för att kunder och andra i omsättningskretsen verkligen förväxlar varumärkena, eller åtminstone uppfattar det som att de två varumärkena har samma kommersiella ursprung.

Gäller det inte ens liknande produkter så räcker inte förväxlingsreglerna till. Det återstår då att se om snyltningsskyddet som erbjuds i marknadsrätten respektive

varumärkesrätten kan hjälpa till. I det följande skall det bara handla om varumärkesskyddet, och då inte bara skyddet mot snyltning utan skyddet mot att andras märken kan skada det kända märkets särskiljningsförmåga eller associationskraft/anseende.

För dig som har ett väletablerat och välkänt varumärke kommer det exempel på hur långt skyddet sträcker sig, var gränsen för varumärkesintrång går och vilka kriterier som skall beaktas.

REGLN

Men först skall det nämnas att det finns tre baskriterier som framgår av lagtexten, se även särskild ruta.

- Skyddet ges till varumärken som är "väl ansedda"
- Skyddet är mot att andra varumärken: är till förfång för eller drar otillbörlig fördel av det väl ansedda varumärket.

Det är hur dessa tre baskriterier skall tolkas som denna artikel handlar om.

LAGTEXTEN

6 § Kännetecken anses förväxlingsbara enligt denna lag endast om de avser varor av samma eller liknande slag. Förväxlingsbarhet kan även åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl ansett här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken skulle dra otillbörlig fördel av eller skulle vara till förfång för det väl ansedda kännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

PÅ ENGELSKA

I den officiella översättningen av EG-direktivet som styr skyddet för de väletablerade varumärkena används begreppet "has a reputation", vilket har blivit "väl ansett" på svenska.

INTEL Datormärke vs telemarketingmärke



Det ganska stora brittiska företaget CPM driver "call centers" och sysslar med telemarketing och diverse kringtjänster. Under 1997 lät CPM registrera varumärket INTEL MARK i Storbritannien, och det för marknadsföring- och telefonmarknadsföringstjänster.

Att ta med Intel, eller något snarlikt, i sitt varumärke innebär dock att man får räkna med att få ett samtal från dem. Processorjätten Intel har tidigare visat prov på relativt aggressivt agerande när det gäller att hålla rent runt sitt varumärke. Ett ur långsiktiga varumärkesvårdsaspekter sunt agerande, så länge man inte framstår som fjantig och på så vis påverkar märkesinnehållet negativt.

NEJ I TVÅ INSTANSER

Nåväl, i det här fallet vände sig Intel till brittiska patentverket för att få INTEL MARK-märket hävt, sex år efter registreringen av märket.

Eftersom INTEL och INTEL MARK gäller för skilda varor har Intel fått lita sig mot det skydd som finns för de mer väletablerade och välkända varumärkena.

Det blev dock nej till hävning i patentverket.

Intel överklagade, men inte heller i High Court (tingsrättsnivå) lyckades man få till en hävning av INTEL MARK.

"FÖR TANKARNA TILL "

Intel gav emellertid inte upp, och när målet

hamnade i nästa instans, Court of Appeal, skickades målet till EG-domstolen för tolkningshjälp.

"genomsnittskonsumentens tankar förs till det äldre varumärket [INTEL] när denne kommer i kontakt med det yngre varumärket [INTEL MARK]"

Inför Court of Appeal betonade Intel att det vidgade skyddet skall ge kända märken skydd mot urvattnning och hävdade att:

"det äldre kända varumärket och det yngre varumärket liknar varandra i sådan grad att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem [...och att...] begreppet samband innefattar varje slags mental association mellan nämnda varumärken, och att det således är tillräckligt att det yngre varumärket "för tankarna till" det äldre varumärket."

Som stöd för detta resonemang pekade Intel på EG-domstolens dom där Adidas kämpade för att stoppa PERFETTO-träningskläder som hade två streck längs ärmarna och benen. Läs mer i BN 9/03.

"FÖR I STORT SETT ALLA VAROR OCH TJÄNSTER"

Intel tog därefter stöd i CHEVY- domen från EG-domstolen och drev tesen att om det äldre varumärket har mycket hög särskiljningsförmåga och är unikt så skall det ges ett mycket omfattande skydd, i stort sett för alla varor och tjänster så länge omsättningskretsen uppfattar samband mellan märkena. Läs mer om CHEVY- domen i BN 10/99 då GM ville stoppa CHEVY som varumärke på tvättmedel med stöd av det egna bilvarumärket.

TANKARNA FÖRS TILL INTEL, RÄCKER DET?

Inför frågorna till EG-domstolen slog Court of Appeal fast att INTEL är ett unikt varumärke, ordet är påhittat och det betyder ingenting, samt har inte använts av någon annan eller för någonting annat än varor och tjänster från Intel.

Till det kommer att märket är mycket väl känt ("has a huge reputation") i Storbritannien för datorer och datorrelaterade produkter.

Den brittiska domstolen la till att den anser att de två märkena är liknande, men att "INTEL MARK inte kan ge intryck av att det finns ett affärsmässigt samband med Intel Corporation."

Den sista utgångspunkten för Court of Appeal var att Intels varor och tjänster inte liknar de som INTEL MARK är registrerade för.

Huvudfrågorna till EG-domstolen var om kraven på:

"ett samband" mellan de två varumärkena (enligt Adidas- domen) och en otillbörlig fördel eller förfång var uppfyllda när som i detta fall det drabbade varumärket, INTEL, var mycket väl känt för vissa varor och tjänster,

och dess varor och tjänster skiljer sig eller väsentligen skiljer sig från de varor och tjänster som INTEL MARK omfattar, unikt i förhållande till alla varor och tjänster

och inte minst viktigt:

"genomsnittskonsumentens tankar förs till det äldre varumärket [INTEL] när denne kommer i kontakt med det yngre varumärket [INTEL MARK] då det används för de tjänster som avses med detsamma"

Det är skillnad på IP-konsult och IP-konsult

I grund och botten handlar IP-konsultens arbete om att säkerställa rättighetsinnehavarens konkurrensfördelar. Men verkligheten innebär ofta att en onödigt stor del av arbetstiden går åt till administration och rent rutinarbete. Ett rutinarbete som dessutom måste skötas med extrem noggrannhet.

Och som kostar pengar.

En IP-konsult som samarbetar med Patrafee kan fokusera till hundra procent på sin egentliga uppgift – resten tar vi hand om. Vi har be-

vakat och betalat avgifter för immaterialrättigheter i tre decennier, så vi kan lova att vi sköter det säkert, effektivt och till en låg kostnad.

Och ärligt talat kan vi nog också lova att IP-konsulterna inte sörjer sitt rutinarbete. Med Patrafee som administratör får de ju tid att vara just IP-konsulter, och ingenting annat.

Där ligger skillnaden.

"DILUTION, WHITTLING AWAY OR BLURRING"

DOM EG-domstolen inledde med att påpeka att det vidgade skyddet som erbjuds de mer kända varumärkena handlar såväl om dessa märkens särskiljningsförmåga som renommé. Domstolen delade in skyddet i tre delar, som var och en för sig innebär varumärkesintrång:

- sådant som innebär förfång för särskiljningsförmågan
- sådant som innebär förfång för renomméet
- sådant som innebär en otillbörlig fördel av särskiljningsförmågan eller renomméet.

"Dilution, whittling away or blurring"

Domstolen fortsatte att beskriva vad som är till förfång för ett välkänt varumärke. Det handlar om att varumärket och dess associationskraft drabbas av "dilution, whittling away or blurring". Talande begrepp, som dock blir mindre talande i den svenska översättningen av domen: "urvattning, utsuddning eller uttunning". En annan översättning skulle kunna lyda "utspädning, vittrar bort eller blir allt diffusare"

Domstolen gick vidare och illustrerade effekterna av "dilution" m.m., nämligen att:

"användningen av det yngre varumärket medför en upplösning av det äldre varumärkets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande [...och...] inte längre väcker en omedelbar association till de varor eller tjänster för vilka det är registrerat".

Domstolen pekade på att för att skyddet skall aktualiseras så måste det finnas så mycket likhet mellan de två jämförda varumärkena att omsättningskretsen "får uppfattningen att det finns ett samband mellan dem", vilket domstolen slog fast i CHEVY-fallet. Men, det räcker inte med att det finns ett samband!

OLIKA MÅLGRUPPER!

Så fort varumärken skall bedömas måste man ha utgångspunkterna klara för sig. Centralt är då att man preciserar målgruppen, eller som det kallas - omsättningskretsen.

"Användningen av det yngre varumärket medför en upplösning av det äldre varumärkets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande"

Det sistnämnda, omsättningskretsen, är ett brett begrepp där alla som kommer i kontakt med märket räknas in, inte bara målgruppen för marknadsföringen.

Det är hur varumärkets omsättningskrets uppfattar varumärket som är avgörande såväl för marknadsföraren som för juristen.

Skall man bedöma två varumärken som används för samma varor eller tjänster blir det normalt enkelt, de riktar sig ju då mot samma omsättningskrets.

Värre är det när varumärken riktar sig mot olika primära omsättningskretsar, som när det gäller det bredare skyddet för de väletablerade varumärkena.

EG-domstolen förklarade att om varumärkesinnehavaren hävdar att det varumärke som innehavaren försöker stoppa medför förfång för det väletablerade varumärket så är det hur det väletablerade märkets omsättningskrets uppfattar det hela.

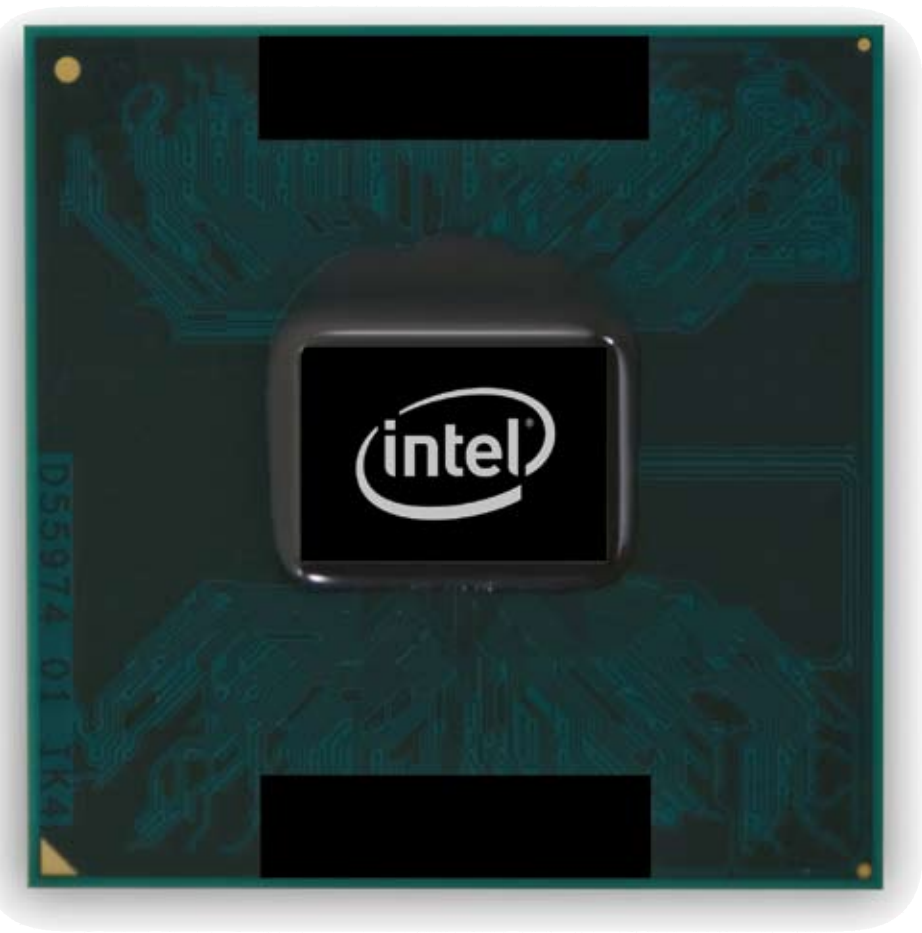
Hävdar innehavaren däremot att det nyare varumärket snyltar, alltså drar otillbörlig fördel av det väletablerade varumärket, då är det avgörande hur det nya varumärkets omsättningskrets uppfattar situationen.

Och oavsett vilken omsättningskrets som är aktuell så är det förstås den som påstår något som skall bevisa det, alltså innehavaren av det väletablerade varumärket.

Slutligen är det ju också så att det är hur den normalt informerade och skäligen uppmärksamme samt medvetne genomsnittskonsumenten i omsättningskretsen uppfattar situationen som är utgångspunkten.

GRADEN AV LIKHET, LIKHET, SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA OCH UNIKHET

Så till svaret på frågan från Court of Appeal om när det skall anses finnas ett "samband" mellan varumärkena.



EG-domstolen konstaterade i vanlig ordning att man måste göra en helhetsbedömning utifrån alla relevanta fakta i det enskilda fallet, samt lyfte fram några kriterier.

- Graden av märkeslikhet, självfallet är det sannolikare att omsättningskretsen ser ett samband ju mer lika varandra märkena är. Men inte ens om märkena är identiska räcker det för att man skall kunna slå fast att det finns ett samband.

- Likheten mellan varorna/tjänsterna. Har varorna/tjänsterna helt olika omsättningskretsar och det är möjligt att deras vägar inte korsas, ja då minskar ju sannolikheten för att någon skall se ett samband mellan varumärkena. Likaså är det mindre risk för att någon ser ett samband om varorna/tjänsterna är väsensskilda, även om omsättningskretsarna går in i varandra.

EG-domstolens tips är att se till i hur hög grad det väletablerade varumärket är känt utanför sin omsättningskrets.

- Graden av särskiljningsförmåga/unikhet hos det väletablerade varumärket. Märkets särskiljningsförmåga, ursprungliga eller genom omfattande användning förvärvade, är väsentligt för bedömningen om det finns ett samband mellan märkena. Ju högre särskiljningsförmåga, desto större "är sannolikheten för att omsättningskretsens tankar förs till" det väletablerade märket när de stöter på det nyare märket.

Är märket unikt, som INTEL, så är dess särskiljningsförmåga förstås än större. EG-domstolen påpekade att det "Med hänsyn till detta är det lämpligt att vid beaktandet av graden av särskiljningsförmåga utreda huruvida det äldre varumärket är unikt eller väsentligen unikt."

Svaret på "sambands"-frågan blev därför att det faktum att märket är mycket välkänt, varor/tjänster skiljer sig åt samt att det väletablerade märket är unikt inte i sig räcker för att det skall anses finnas ett "samband". Däremot noterar EG-domstolen självklart att om tankarna hos den som ser INTELMARK går till INTEL-märket, vilket Court of Appeal hade med som sin fjärde utgångspunkt, så finns det ett samband.

ÄR SAMBAND = FÖRFÅNG ELLER SNYLTNING

Det finns alltså ett samband: INTEL-märket är mycket välkänt och unikt, samtidigt som tankarna hos omsättningskretsarna för märkena går till INTEL när de ser INTELMARK, trots skillnaden i varor och tjänster. Räcker då dessa faktorer för att det skall anses att INTELMARK drar otillbörlig fördel, snyltar, av INTEL-märket eller är till förfång för INTEL-märket?

Svaret var nej, det räcker inte. EG-domstolen påpekade att:

"Ju snabbare och tydligare det yngre varumärket för tankarna till det äldre varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé."

"Med hänsyn till detta är det lämpligt att vid beaktandet av graden av särskiljningsförmåga utreda huruvida det äldre varumärket är unikt eller väsentligen unikt."

VERKLIG RISK I FRAMTIDEN

Domstolen la till att det som behöver visas endera kan gälla nuet, men likaväl framtiden. Kan märkesinnehavaren visa på en "verklig risk" att förfång eller snyltning kan ske i framtiden så räcker det.

En självklar effekt av detta resonemang är att det också räcker med att det nya varumärket används en enda gång för att domstolarna skall kunna fälla för varumärkesintrång, noterade domstolen.

En förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten

Slutligen slog EG-domstolen fast det till synes förvånansvärt höga beviskravet för att INTELMARK-märket, och alla andra märken i samma sits, skall anses vara till förfång eller innebära en snyltning:

"För att det ska anses styrkt att användningen av det yngre varumärket är eller skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga krävs att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat som beror på användningen av det yngre varumärket, eller att det finns en verklig risk för en sådan förändring i framtiden."

[BrandNews fetstil]

Om detta nu verkligen är ett så högt beviskrav återstår att se. Oddsens på att EG-domstolen kommer att få frågor om vad som anses innebära en förändring i det ekonomiska beteendet framöver är inte särskilt höga.

SOM I MARKNADSRÄTTEN

Det går att se en parallell till de marknadsrättsregler som vi implementerade i somras. Där talas det om att vilseledande reklam m.m. måste påverka köpbeteendet hos konsumenterna för att kunna stoppas med marknadsföringslagen.

I praktiken har det nya kravet, det sk transaktionstestet, inte haft någon betydelse alls. Marknadsdomstolen anser att vilseledande reklam m m i sig innebär att köpbeteenden påverkas. Vi får se om det kan bli samma utveckling av bedömningen inom varumärkesrätten och dess vidgade skydd för de mer väletablerade och välkända varumärkena.

När detta skrivs har inte Court of Appeal hunnit avgöra målet, i enlighet med EG-domstolens riktlinjer, så hur det går för Intel och deras INTEL-märke återstår att se.

SUMMERAT

Vad krävs för att de väletablerade och välkända varumärkena skall få skydd mot att nyare varumärken snyltar eller skadar?

I tvisten om INTEL VS INTELMARK var förutsättningarna följande:

INTEL-märket är mycket välkänt och unikt

De två märkena gäller helt olika varor och tjänster

Ändå går tankarna hos omsättningskretsarna för märkena till INTEL när de ser INTELMARK

Resultatet var att det då fanns det "samband" mellan märkena som är nödvändigt, men inte tillräckligt.

För att kunna fälla CPM med sitt INTELMARK-märke krävs dessutom att Intel kan styrka att

"användningen av det yngre varumärket är eller skulle vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga krävs att det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten av de varor eller tjänster för vilka det äldre varumärket är registrerat som beror på användningen av det yngre varumärket, eller att det finns en verklig risk för en sådan förändring i framtiden."

Målnr-252/07

PRINCE
Kopplas PRINCE alltid till
tobaksmärket?

Det andra fallet gäller en internationell varumärkesansökan för prince som fick tobaksbolaget House of Prince att reagera. Det handlade om den internationella ansökans giltighet här i landet.

Det var alltså inte tobaksmärket PRINCE som skulle registreras, utan kexmärket PRINCE. Ansökan lämnades in av belgiska General Biscuits Belgje, som ingår i LU, och omfattade en rad livsmedel förutom kex. Den uppmärksamme vet mycket väl att PRINCE-kex har sålts här i landet i många år och dessutom figurerat i lite mer omfattande reklamkampanjer på bl a utomhustavlor där tavlorna bjöd på kex. Undertecknad har i många år använt just PRINCE-märket som ett utmärkt exempel på hur exakt likadana varumärken kan finnas samtidigt för helt olika varor, i bl a Handboken om varumärken.

VILLE FÅ REGISTRERINGEN HÄVD

Varför House of Prince valde att vänta ända till nu att agera på kexmärket framgår inte i fallet. I vilket fall invände House of Prince mot registrering av den internationella ansökan i Sverige för att få den hävd.



Efter prövningen av invändningen i patentverket levde kexmärket kvar. Men Tobaksbolaget gav inte upp utan överklagade till patentbesvärsrätten. Först en liten titt på argumenten för en hävning från tobaksbolaget, sedan några argument från kexbolaget.

FÖR TOBAKSMÄRKET

Särskiljningsförmåga - House of Prince resonerade kring särskiljningsförmågan hos deras PRINCE-märke och att den var hög från början, det beskriver inte heller varorna utan är fantasifullt. Dessutom har särskiljningsförmågan ökat till extrem nivå genom alla år av marknadsbearbetning och dess värde är mycket stort. **Varuslagslikhet** - Eftersom det handlade om helt olika varor försökte House of Prince skapa en viss koppling genom att hävda att det kexmärket omfattade som choklad, chips, kex osv är njutningsmedel som främst konsumeras vid festligare och sociala sammanhang precis som cigaretter. Det är vid dess speciella tillfällen som cigarettkonsumtionen är särskilt utbred. Därför associeras PRINCE för kex med tobaksmärket. **Snyltning** – House of Prince resonerade

kring att modern marknadsföring går ut på att locka initialt, och det är just vad kexmärket medför, konsumenterna reagerar när de ser PRINCE-märket. Kexbolaget åker snålskjuts på det kända tobaksmärket. **Förfång** – När det gällde att kexmärket skulle vara till förfång för tobaksmärket pekade House of Prince självklart på den urvattningen av märket och dess goodwill som sker när andra använder ett identiskt varumärke. Märket urholkas.

"Konsumenterna är således vana att se denna beteckning i samband med olika varuslag".

SKULLE VI ALDRIG GÖRA

Det andra förfånget var ovanligt, nämligen att tobaksmärket kan uppfattas stå för något oseriöst, olagligt och moraliskt förkastligt om konsumenterna tror att det finns en koppling mellan kex-PRINCE och tobaks-PRINCE. En produkt som i mycket riktas mot barn, kex och choklad, får inte ha samma varumärke som en tobaksprodukt. *"House of Prince skulle aldrig självt marknadsföra chokladkex riktade till barn och skolungdom under sitt varumärke prince. Förhållandet att barn eller skolungdomar härvid skulle associera kexen*



till tobaksvaror och på så vis medvetet eller undermedvetet komma att uppfatta prince cigaretter eller snus, som något välbekant, ofarligt och tryggt, skulle vara i direkt strid inte bara med svensk lagstiftning och internationella konventioner till skydd för barn och ungdom, utan även i strid med den svenska allmänhetens uppfattning om vad som är lämpligt eller överhuvud acceptabelt från moralisk och etisk synpunkt."

FÖR KEXMÄRKET

Särskiljningsförmåga – General Biscuits höll med om att tobaksmärket är mycket väl inarbetat för cigaretter. Med tanke på hur många olika PRINCE-märken det finns så kan tobaksmärket däremot inte ha erhållit anseende av sådant slag som skyddas i det vidgade skyddet. De hade i EG-varumärkesregistret hittat över 90 varumärken med PRINCE självt eller i kombinationer. Det är ett vanligt märke. **Varuslagslikhet** – General Biscuits förklarade framt att bara för att man kan äta och röka samtidigt så gör inte det varorna närliggande. De la till att deras produkter i stor utsträckning marknadsförs mot barn, "en konsumentgrupp där det inte finns särskilt många rökare om några. Det torde därför inte vara någon som helst risk att konsumenterna skall associera till House of Princes varumärke PRINCE och för framtiden skaffa sig en böjelse för produkter med nämnda varumärke och därför leda till att de blir rökare i framtiden överhuvudtaget."

En varumärkesutvidgning av tobaks-PRINCE skulle dessutom strida mot tobakslagen, noterade General Biscuits. General Biscuits lyfte också fram att PRINCE används för flera andra produkter som tennisutrustning. Därför kan PRINCE-märket likaväl associera till tennismärket som till tobaksmärket.

Snyltning & Förfång – När det gällde snyltning och förfång så menade General Biscuits bara kort att det "naturligtvis" inte finns någon risk för att kexmärket skall skapa bilden av ett samband mellan deras varor och tobaksmärkets varor.

INGEN SÄRSTÄLLNING ELLER SÄRSKILT NIMBUS

DOM Eftersom båda parter sköt in sina argument på att kexmärket hade barn som målgrupp, så påpekade Patentbesvärsrätten (PBR) att livsmedlen som kex, choklad, kaffe osv har

såväl barn som vuxna som omsättningskrets. Tobaksvaror har förstås bara vuxna som omsättningskrets: *"Omsättningskretsarna [...] kommer således att till stor del överlappa varandra"*. **Särskiljningsförmåga** – Avsnittet om särskiljningsförmågan rubricerade PBR illustrativt med "Känneteckenskraften". PBR fortsatte med konstaterandet att allt visade att PRINCE var "väl ansett" för cigaretter. Men sedan var det stopp. House of Prince hade inte lyckats visa att märket skulle: "inta någon särställning på marknaden eller vara förknippat med någon särskild nimbus..."

Dessutom pekade PBR på att PRINCE inte är ett ovanligt märke: "Konsumenterna är således vana att se denna beteckning i samband med olika varuslag". **Varuslagslikhet** – Även om tobaksprodukter och livsmedel av det aktuella slaget säljs på samma ställen och ibland i anslutning till varandra så finns det "inte något etablerat samband" mellan varorna.

Efter att ha konstaterat att det rörde sig om identiska varumärken kom PBR ändå fram till att inget i bevisningen och resonemangen gav underlag för slutsatsen att omsättningskretsarna kopplade samman de två märkena och de produkter de används för. **Snyltning** – House of Prince hade inte heller övertygat PBR om att PRINCE-märket skapar ett initialt intresse i omsättningskretsen som kan kopplas till tobaksmärket.

Förfång – När det gäller barn-argumentet från House of Prince sa PBR bara kort:

"Det finns [...] inte underlag för slutsatsen att en användning av General Bicuits märken för varor som riktar sig mot barn eller ungdom skulle vara skadlig för House of Princes kännetecken."

"Det finns [...] inte underlag för slutsatsen att en användning av General Bicuits märken för varor som riktar sig mot barn

eller ungdom skulle vara skadlig för House of Princes kännetecken."



SYNKADE I FÖRVÄG

En jämförelse med PBR:s dom och EG-domstolens INTEL-dom visar en enighet. Steg för steg tog PBR sig igenom bedömningen om omsättningskretsen, tobaksmärkets särskiljningsförmåga, märkenas likhet, varuslagslikheten, om det finns något samband och slutligen snyltningen och förfånget. Dessutom kan man med lite välvilja läsa in en bedömning om huruvida "det visas en förändring i det ekonomiska beteendet hos genomsnittskonsumenten" i PBR:s dom, och det trots att den kom efter EG-domen. Därmed lever kexmärket PRINCE vidare i allra högsta grad.

Målnr 04-249

Vad som inte framkom i målet var att tobaksmärket är registrerat även för bl.a. kläder och väskor, så först efter medgivande från House of Prince kunde tennismärket prince registreras 1997.

TCO

Vidgat skydd vs. skyddslöst

Från ett ovanligt tobaksmärkesmål till ett likaledes ovanligt fackföreningsmärkesmål. Den drygt 70-åriga fackföreningen för tjänstemännen, TCO, har fört en framgångsrik kamp mot det amerikanska IT-konsultbolaget Gartner.

En av IT-konsultbolaget Gartners produkter handlar om att ta fram ”total cost of ownership” för kunderna. Förkortat blir det TCO.

Den svenska fackföreningen TCO stämde Gartner i Stockholms tingsrätt för varumärkesintrång såväl baserat på registreringar som på ett vidgat skydd för TCO.

TCO – SYNNERLIGEN VÄLKÄNT VARUMÄRKE

TCO har 1,3 miljoner medlemmar och en marknadsundersökning 2004 visade att hela 73 procent spontant kopplade TCO till fackföreningen. Under en sexårsperiod 2003-08 la TCO ner hela 95 miljoner kronor ”i varumärket”. Särskiljningsförmågan är hög.

En del i verksamheten handlar om kvalitetsmärkning av bl.a. av dator gällande ergonomi, ekologi m.m. Detta drivs i bolaget TCO Utveckling AB.

TCO pekade på att Gartners verksamhet var inriktad mot IT-chefer och att de använde TCO som varumärke för metoden ”Total Cost of Ownership”. TCO lyfte fram flera exempel på hur Gartner använde TCO i praktiken. De noterade också att Gartner själva uppgav på sin webbplats att TCO är ett registrerat varumärke.

VILL INTE ALLS KOPPLAS SAMMAN MED FACKFÖRENINGEN

Gartners främsta försvar var att TCO inte var något annat än en beskrivande term och

alltså inte har någon särskiljningsförmåga alls på datorområdet. De pekade på en rad källor; tidningar, handböcker och datalexikon m.m. där termen ”total cost of ownership” beskrivs. Gartners metod handlar om att identifiera den totala ägarkostnaden för datorsystem och lanserades för 20 år sedan och används även av andra företag i Sverige som WM-Data (Logica). TCO:s varumärke TCO är väl ansett för facklig verksamhet, men inte så mycket mer.

Gartner förklarade att de inte har något som helst intresse av att kopplas ihop med fackföreningen. Dessutom är allt deras marknadsföringsmaterial på engelska och skickas endast ut till IT-chefer. Omsättningskretsen för Gartners TCO är mycket specialiserad och skiljer sig därför från fackföreningens omsättningskrets. Därmed har inte snyltat på fackföreningens TCO-märke.

Därmed ansåg Gartner att de har agerat i enlighet med god affärssed, vilket också det faktum att TCO har reagerat långt efter att Gartner började använda TCO i Sverige för 20 år sedan.

VARUMÄRKESANVÄNDNING ELLER INTE?

DOM

Tingsrätten inledde med att slå fast att bevisningen visade att Gartner hade använt TCO som ett särskilt kännetecken för sin kostnadsanalystjänst.

Frågan var då om kännetecknet inte hade en varumärkesfunktion utan en beskrivande funktion. Tingsrätten pekade på att man inte kan ge någon ensamrätt till vanliga ord som är beskrivande, eller andra beteckningar som ”uteslutande” är beskrivande. Det är alltså bara Gartners kännetecken TCO ”helt och hållet saknar särskiljningsförmåga” som det kan anses inte fungera som varumärke.

Rätten tittade på Gartners bevisning och sakade något som visade att TCO hade blivit en allmän beskrivande beteckning inom omsättningskretsen som består av 15-20 000 personer i Sverige enligt Data-

föreningen. Att det är ett beskrivande begrepp bland en del räckte inte, enligt tingsrätten.

Gartner hade därmed använt TCO som ett varumärke.

FÖRFÅNG GENOM RISK FÖR VILSELEDANDEN

Särskiljningsförmåga – Rätten pekade på att fackföreningens TCO-märke är väl ansett. Det har använts

”under en avsevärd tid och i stor utsträckning och torde därmed ha uppnått en hög grad av särskiljningsförmåga och renommé”.

Det handlar om två identiska varumärken, även om Gartner även använder sitt TCO i olika kombinationer och rätten bara talar om ”liknande” varumärken.

Varuslagslikhet – Fackföreningens TCO-märke används bl a för kontroll och kvalitetsmärkning av datorskärmar, medan Gartner använder TCO-märket för dator- och IT-verksamhet.

Snyltning & Förfång – När det gällde snyltning och förfång så var det sistnämnda aktuellt. Tingsrätten kom fram till att Gartners användning av TCO var till förfång för fackföreningen ”främst genom att risk uppstår för att allmänheten kan vilseledas om det kommersiella ursprunget”.

Därmed gör Gartners intrång i TCO:s varumärke och förbjöds att använda TCO som varukännetecken. Rätten fastställde dessutom att TCO har rätt till skadestånd för Gartners användning av TCO.

Domen överklagades inte.

OCKSÅ SYNKADE I FÖRVÄG

Även i detta TCO-fall kan man se likheterna med de riktlinjer som EG-domstolen drog upp i INTEL-domen.

En detalj som kan noteras särskilt här är om man inte som part i målen rent av skall försöka följa det steg-för-steg-tips som går att utläsa av INTEL-domen.

Dessutom finns det anledning att konstatera att vad som till synes kan vara unikt, som TCO-märket, inte alls behöver vara det – speciellt när det handlar om förkortningar eller akronymer.

Målnr T-28311-05

Checklista

Anser du att ditt varumärke är så välkänt att det borde ha ett skydd utöver det registrerade?

Vill du dessutom agera mot en snyltare så se till att skaffa bevisning om följande:

Om ditt varumärke

- Hur unikt ditt varumärke är.
- Hur hög särskiljningsförmåga som har byggts upp i märket genom åren, och det inte bara för dina produkter...
- Det är väl inte beskrivande?
- Omsättningskretsen och hur den överlappar...

skada av det nyare varumärke.
- Och att de två sistnämnda effekterna verkligen påverkar omsättningskretsens beteende.

Om båda varumärkena

- Hur lika märkena är.
- Hur lika produkterna är, eller åtminstone att de på något sätt kan kopplas samman – hitta ”sam-bandet”.
- Att omsättningskretsarna verkligen kopplar samman varumärkena – det sker en snyltning.
- eller att ditt välkända varumärke verkligen tar

Intellectual Property Rights – A Business Opportunity

Your Preferred Partner in Sweden and Europe

Patents • Trademarks • Design
Domain Names • Legal Services
Post-grant / Enforcement • Strategic
Counselling • Annuities & Renewals
Since 1894

YLVA SKOGLÖSA
Ph.D. Medical Research
European Patent Attorney

www.valea.se

valea
TECHNOLOGY & LAW