



Okonventionella
varumärken – vart är vi
på väg?

Marcus Ateva

AIPPI
22 oktober 2019

Agenda

- Hur litar begreppet särskiljningsförmåga med de nya varumärkestyperna?
- Vad har registrerats respektive ratats?

Fler varumärkestyper – ökade skyddsmöjligheter?

- för EU-märken fr.o.m. hösten 2017
- för svenska märken fr.o.m. 1 jan 2019

Krav på återgivning

Märket får återges i valfri lämplig form

med användning av "allmänt tillgänglig teknik"

på ett sätt som gör det möjligt för andra att
avgränsa föremålet för skyddet

Krav på återgivning

WUSIWYG

“... tecknet ska presenteras på ett sätt som är klart, precist, fullständigt, lättillgängligt, tydligt, beständigt och objektivt”

Ansökningar EUIPO 2017-2019

Konventionella 99,53 %

Okonventionella 0,47 %

	Σ	%
Word Mark	223,723	53.55%
Figurative	192,120	45.98%
3D	1,387	0.33%
Position	133	0.03%
Colour	123	0.03%
Sound	96	0.02%
Other	69	0.02%
Motion	64	0.02%
Pattern	43	0.01%
Multimedia	33	0.01%
Hologram	4	0.00%
Unknown	1	0.00%
Σ	417,796	100.00%

Registreringar EUIPO 2017-2019

Konventionella 99,66 %

Okonventionella 0,44 %

	Σ	%
Word Mark	193,551	52.64%
Figurative	172,897	47.02%
3D	986	0.27%
Other	65	0.02%
Sound	58	0.02%
Color	35	0.01%
Colour	35	0.01%
Motion	31	0.01%
Position	27	0.01%
Multimedia	18	0.00%
Pattern	17	0.00%
Hologram	2	0.00%
Unknown	0	0.00%
Σ	367,722	100.00%

Netflix

- Ansöknings.nr: 017916805
Datum: 13/06/2018
- Avslag överklagat till BOA
avskriven 19/09/2019 pga
återkallelse av ansökan

NETFLIX



- Samma öde för notskrift (nr. 015875024)

Avslagsmotivering:

- “Contrary to the applicant, the sign is not memorable at all. It is just too short and at the same time too simple to be memorised.”
- “it cannot be equated to any sort of melody or naturally-occurring sound with which it could be associated.”
- “...is so simple that even a heightened attentiveness would not lead the consumer to recognize it as a reference to a particular undertaking in the sense ‘distinctiveness’ is understood...”

NETFLIX : BLOSSOM NOTATION - cc

The image shows a musical score for four instruments: Timpani, Cello Section Legato, Viola Section Legato, and Violin Section 2 Legato. The score is written in 4/4 time. The Timpani part starts with a single note on the first line of the staff, followed by a rest. The Cello, Viola, and Violin parts each start with a single note on the first line of their respective staves, followed by a rest. The score is presented on a white background with black musical notation.

Barcelona FC

- Reg.nr: 017700361
Datum: 17/01/2018
- Registrerad
- Ordmarke konverterat till ljud?



Lidl

- Reg.nr: 017592031
Datum: 20/04/2018
- Registrerad
- Mer jingelbetonad än ljudet från Netflix?



Zippo

- Ansöknings.nr: 017894271
Datum: 30/4/2018
- Fortfarande under
handläggning



Piaggio

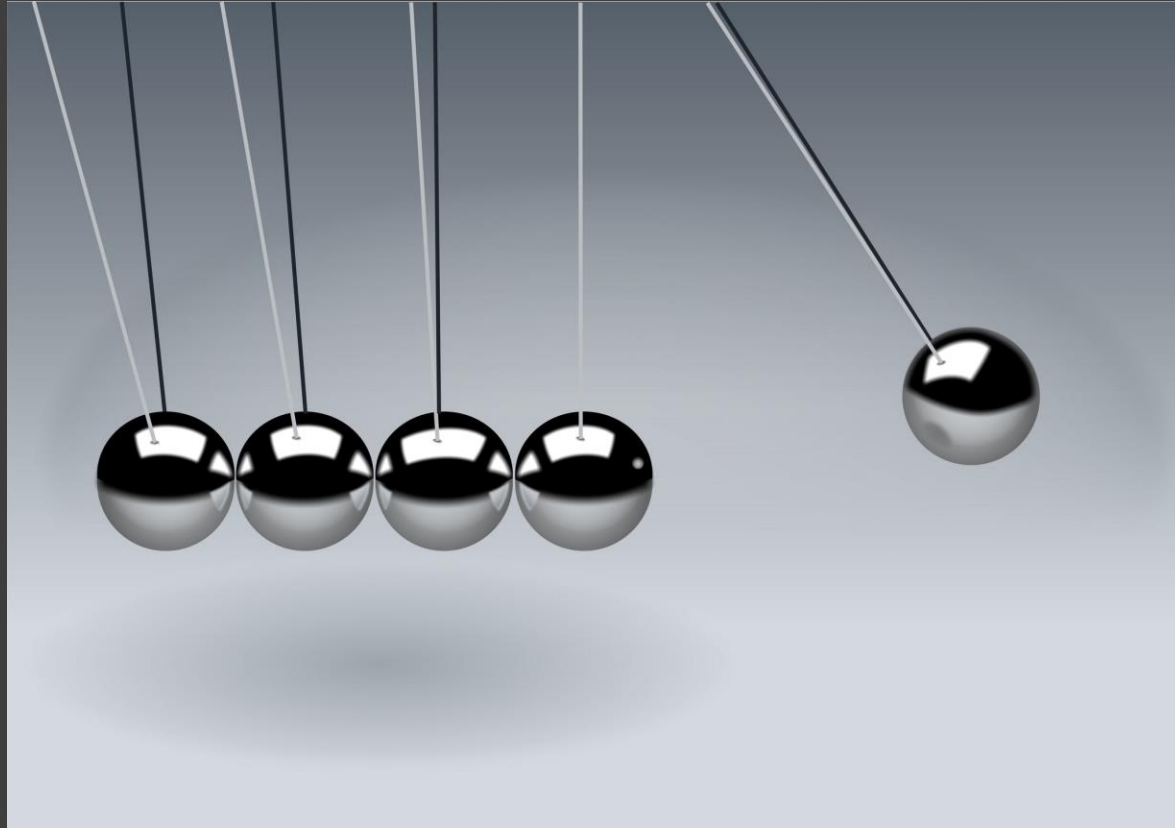
- Ansöknings.nr: 017889555
Datum: 18/04/2018
- Avslag



Piaggio

- Ljudet är inte något godtyckligt i sig
- Ljudet är inget som kan uppfattas prima facie av den relevanta allmänheten, som ett särskiljande kännetecken
- Ljudet är i själva verket inget annat än ett motorbuller

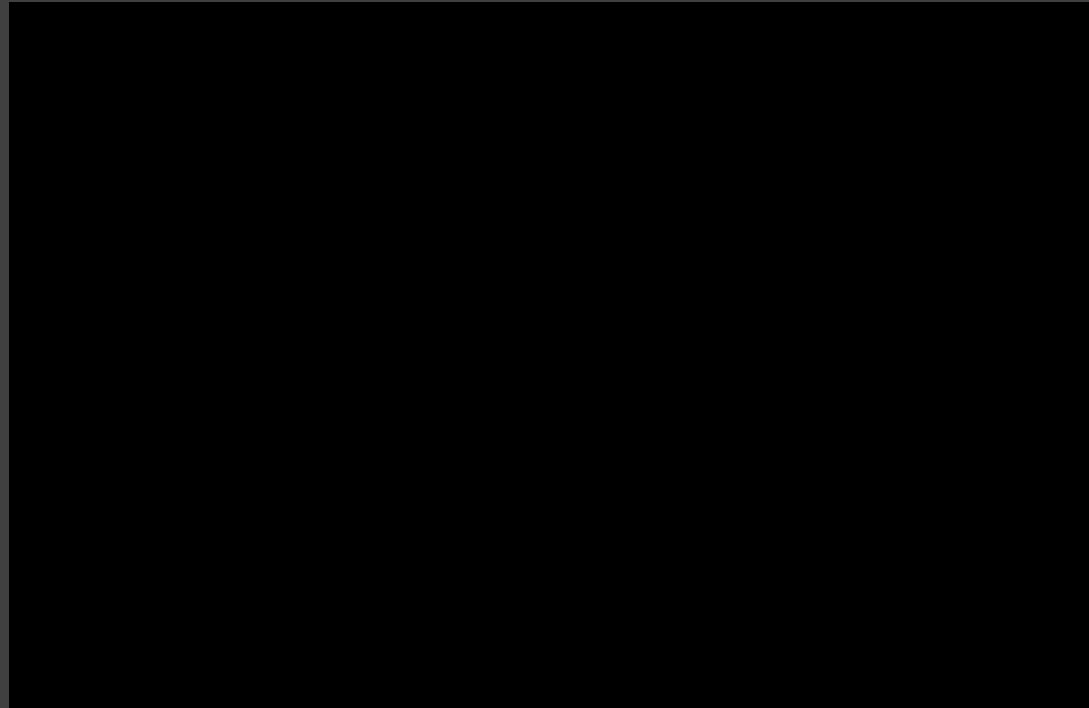
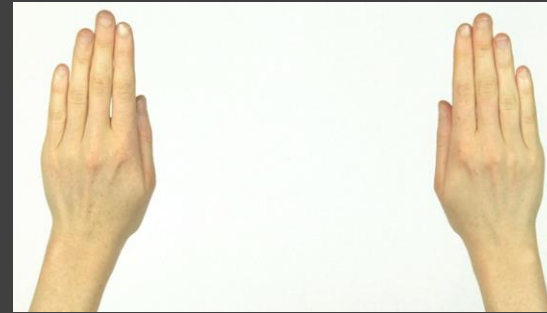
Rörelse



Bang & Olufsen

- 017280215

- Avslag



Bang & Olufsen



Open. Signing: To do the **open sign** take both hands together with palms facing you. Move the two hands apart while rotating so that you end with the palms facing outwards. The **sign** looks like you are **opening** some windows.



Red Bull

- 017364481
- Återkallad



Red Bull

“...the sign will or may be perceived as (part of) an ordinary scene of an air show.”

“Therefore, there is nothing fanciful, imaginative or striking in the movement or sequence (of an aircraft flying and passing between pairs of pylons) that could serve to identify the services in the consumer’s mind.”





M

D ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA PAZARLAMA TICARET ANONİM SIRKETI (a.k.a. "Salt Bae")

Reg.nr. 016433369

Reg.datum 19/03/2019

"The scene describes the movements made by a chef while adding salt to a piece of meat..."

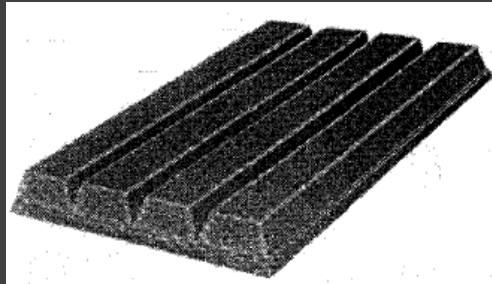
Jfr. Red Bull flygshow, som ansågs "stökig"




- Salt Bae:s saltrörelse ansågs ha ursprunglig särskiljningsförmåga dvs. frågan om inarbetning aktualiserades inte

Not: för inarbetning av EU-märke som saknar ursprunglig särskiljningsförmåga i hela EU, krävs att märket förvärvat särskiljningsförmåga genom användning i **hela EU**.

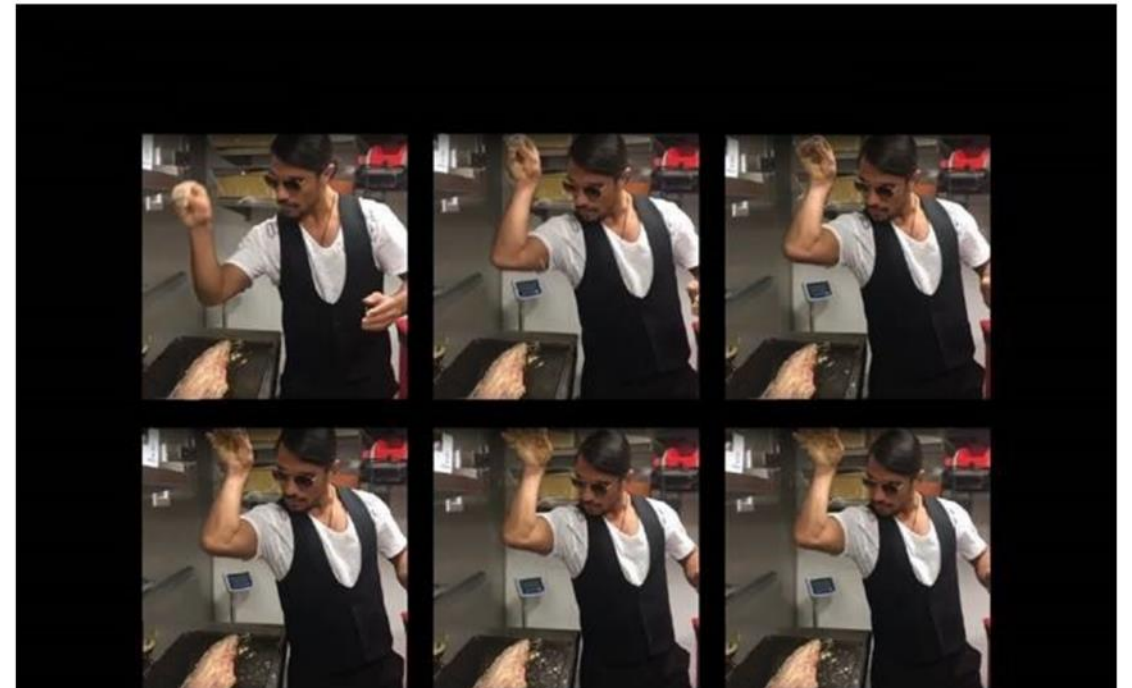
Detta fick Nestlé erfaras i KitKat-avgörandet (*förenade målen C-84/17 P, C-85/17 P, C-95/17 P*)



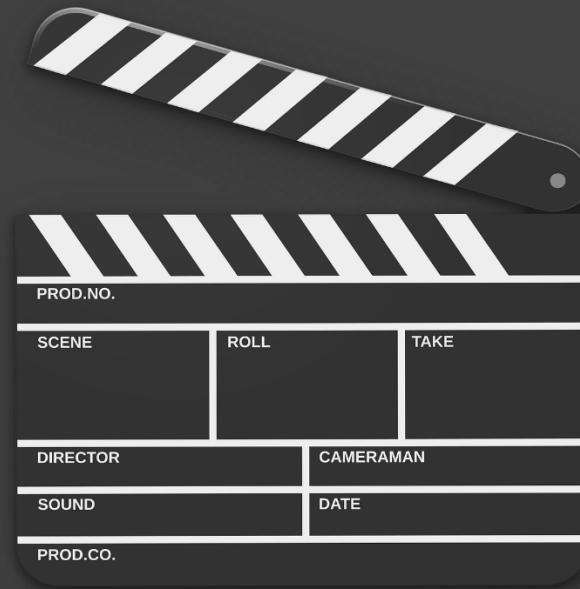
EUD:s strikta bedömning syftar till att upprätthålla EU-märkets enhetliga karaktär

Name	(Trade mark without text)	Filing date	04/03/2017
Filing number	016433369	Registration date	19/03/2019
Basis	EUTM	Expiry date	04/03/2027
Date of receipt	04/03/2017	Designation date	
Type	Other	Filing language	English
Nature	Individual	Second language	Spanish
Nice classes	25, 30, 43 (Nice Classification)	Application reference	2017/9912
Vienna Classification	02.01.01, 02.01.11, 98.03 (Vienna Classification)	Trade mark status	Registered 
		Acquired distinctiveness	No

Graphic representation



Multimedia



Sniper Elite

- Ansöknings.nr: 017282203
Datum: 01/10/2017
- Fortfarande under handläggning (ev. *etiska aspekter*)
- "kill cam" mechanic



Sniper Elite

- Om vi bortser från etiska aspekten av just detta spel
- Om "gameplay mechanics" accepteras blir det ett effektivt sätt att få bort klonade spel

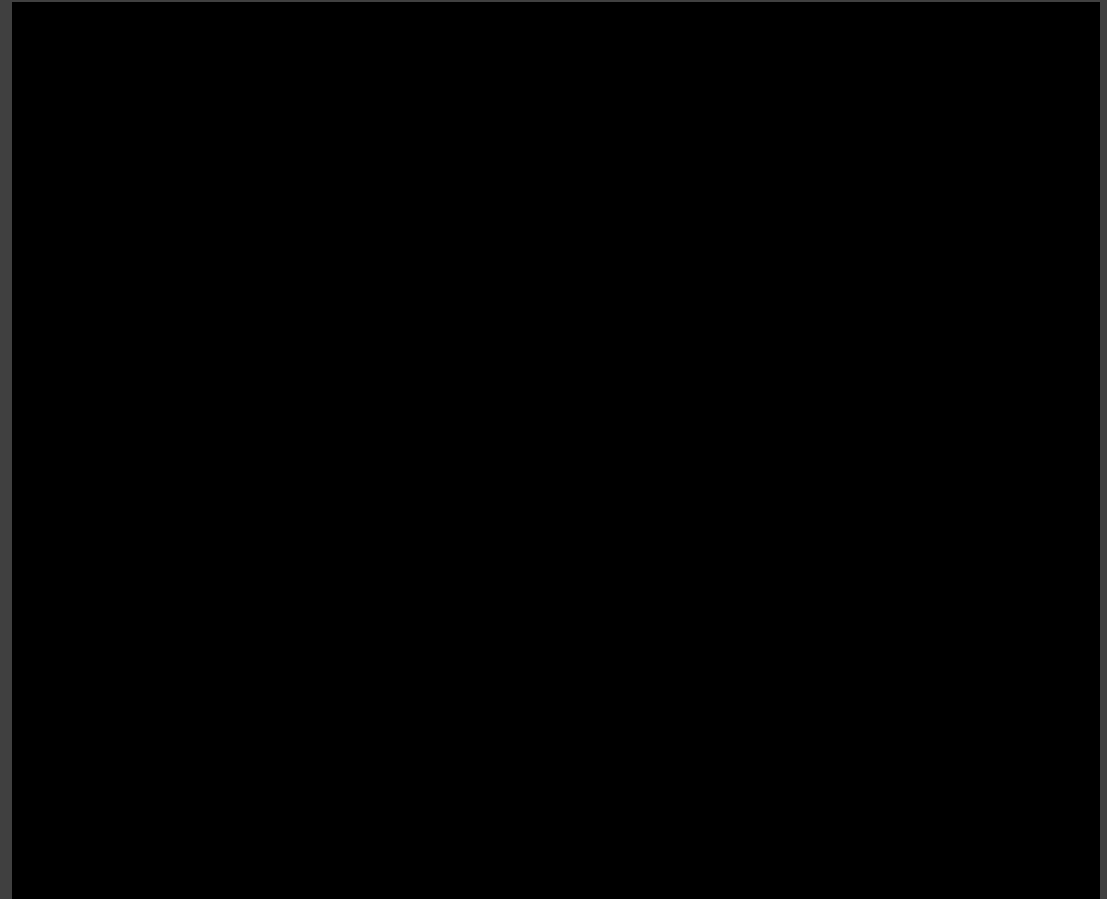


Zitro

- Reg.nr: 017931241
Datum: 16/07/2018



- Lättare registrera avskalade animationer
- Lättare förstå vad märket består av



Positioner



Nr. 363521



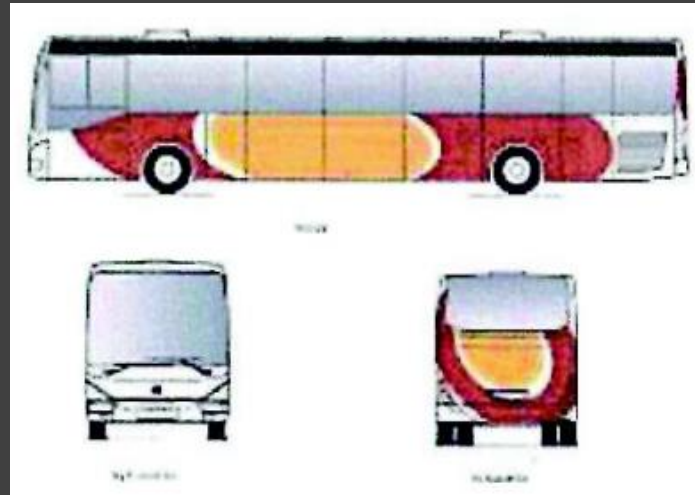
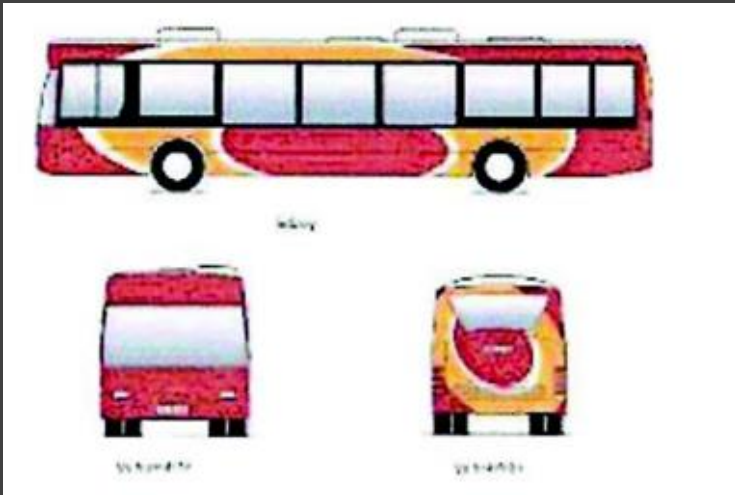
Nr. 363522



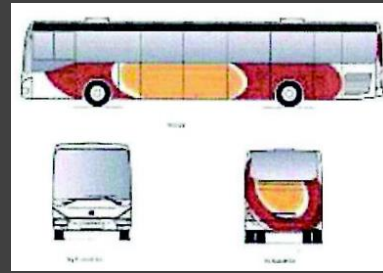
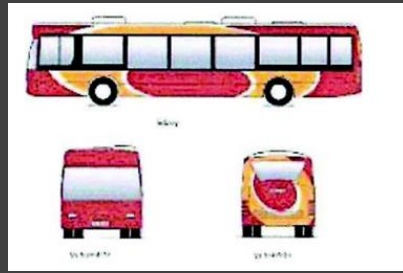
Nr. 363523



Östgötatrafiken



Fordons- och transporttjänster i klass 39

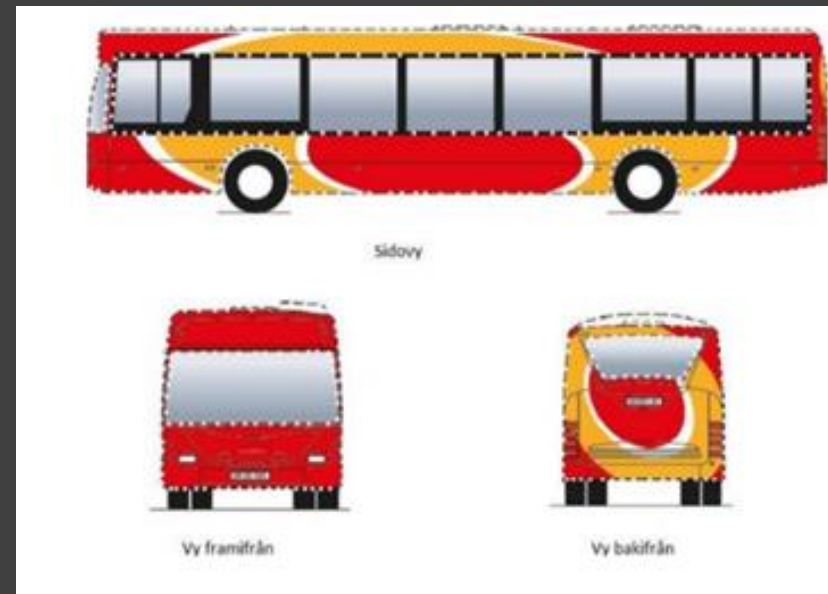
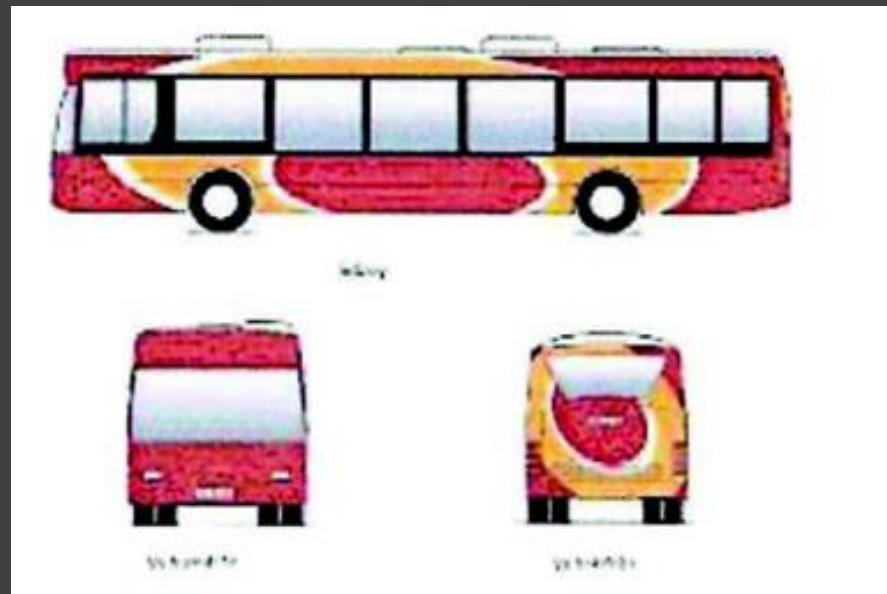


PRV

- endast dekorativ karaktär
- uppfattas ej som kännetecken
- Ej tillräckligt avvikande från norm/sedvanligt (Henkel)

PMD (PMÄ 14305-17, 14436-17, 14453-17)

- Positionsmärken – ellipsformade, viss placering, visst inbördes storleksförhållande
- Friskrivning av ensamrätt genom streckade konturer på fordonen

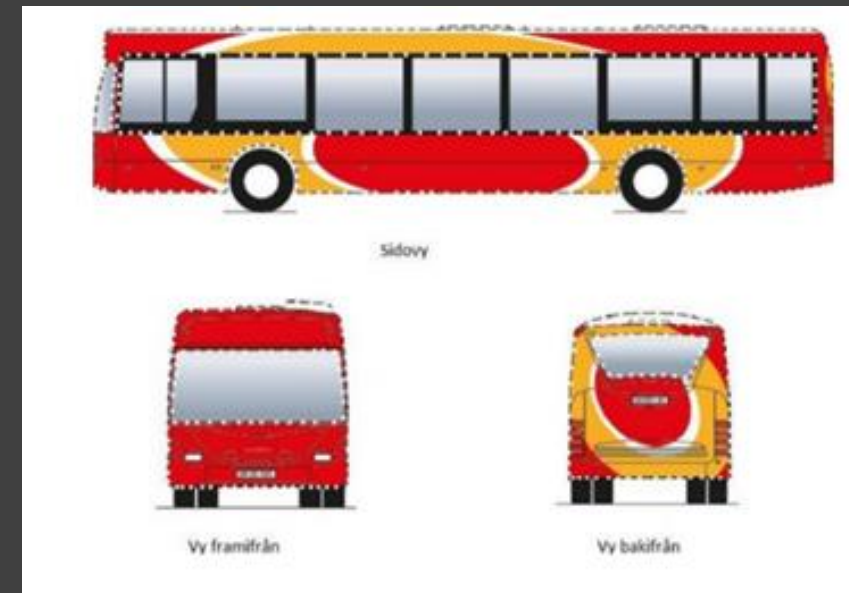


PMD

Märkenas placering → stark koppling till tjänsterna i klass 39

Märkena:

- sammanfaller med fordonens utseende
 - förkroppsligar tjänsterna
 - avviker inte i betydande mån...
-
- uppfattar inte kommersiell ursprungsangivelse (dekoration)



PMÖD (PMÖÄ 3878/18)

Svårt för omsättningskrets uppfatta varumärken som utgörs av själva varans utseende, t.ex. butiksinredning Apple (C-421/13)

Måste i betydande mån avvika från normen/sedvanligt...



PMÖD (PMÖÄ 3878/18)

EUD prövade inte:

- om märket sammanföll med utseendet på fysiska föremål av relevans för tjänsterna
- hur kriteriet "avvikande i betydande mån" ska tillämpas för tjänster



PMÖD (PMÖÄ 3878/18)

Frågor till EUD

Förutsättningarna

- Positionsmärken
- Tjänster
- Märket täcker stora delar av "föremålen"
som används för att utföra tjänsterna

PMÖD (*PMÖÄ 3878/18*)

Fråga 1: Märkets oberoende av föremålet

Ska bedömning göras om märket inte är oberoende av föremålens utseende?

→ är märket beroende av fordonets utseende?

jfr. ordmärke som anses vara helt oberoende av varans utseende

PMÖD (*PMÖÄ 3878/18*)

Fråga 2: Om man ska bedöma "oberoende" – ska man då också göra avvikelsebedömning?

- avvikelse i betydande mån från norm/sedvanligt?

Följdfrågor...

Svårare hävda ursprunglig särskiljningsförmåga för positionsmärke?

- Ja onekligen, men beror på hur positionsmärket är applicerat (*mindre yta på bussen – bättre förutsättningar?*)

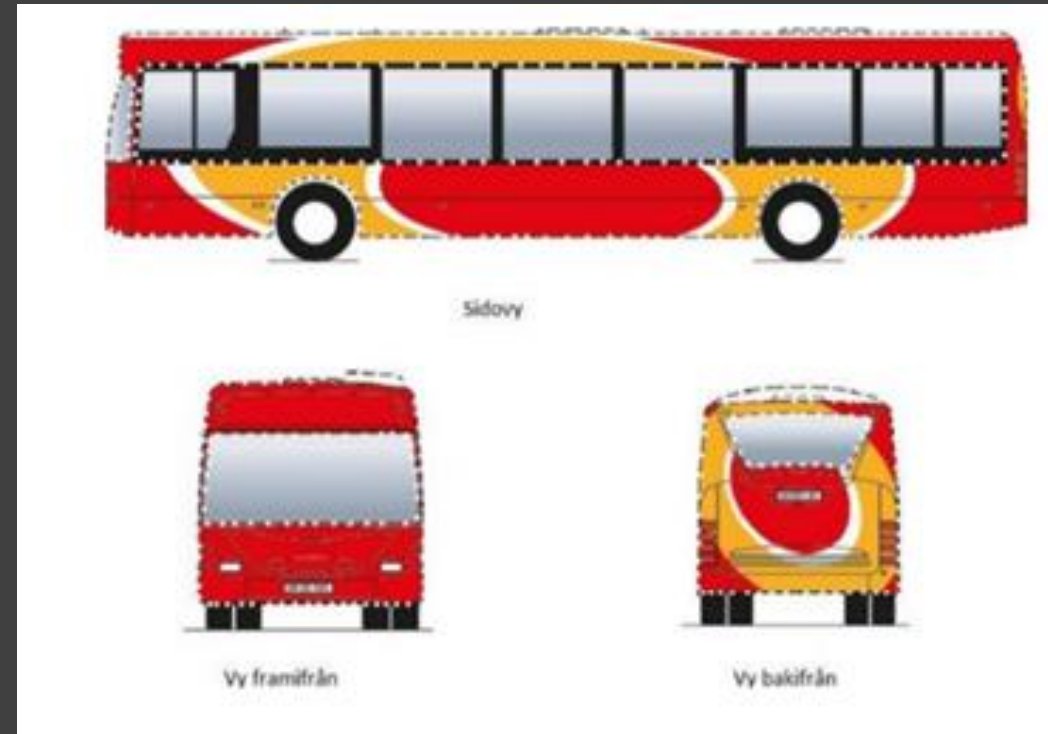
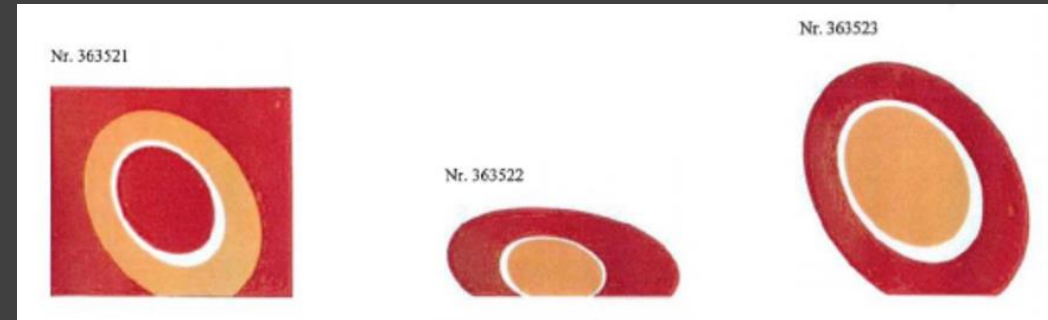
Finns det en koppling mellan 2D-märke och positionsmärke?

Följdfrågor...

Om omsättningskretsen uppfattar ett 2D-märke i andra sammanhang, varför uppfattar den inte "samma" märke på ett föremål?

Ursprunglig vs. förvärvad

Användning av 2D-märke för att skapa förvärvad särskiljningsförmåga av "motsvarande" positionsmärke?





Advokat Marcus Ateva
marcus.ateva@marlaw.se
Tel.nr. 073-388 98 25

Advokatfirman MarLaw AB
Nybrogatan 11
P.O. Box 3079
103 61 Stockholm
Tel: +46 8 23 07 35

ML
MarLaw