



1

## Den ”vanliga” förväxlingsbedömningen

1 kap. 10 § första stycket 2 VML (eller 2 kap. 8 § första stycket 2 VML)

Ensamrätten till ett varukännetecken ... innebär att ingen annan än innehavaren ... i näringsverksamhet får använda ett tecken ... om **tecknet** är identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för **varor eller tjänster** av samma eller liknande slag, om det finns en **risk för förväxling**, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet ...

---

VINGE

2

## Den ”vanliga” förväxlingsbedömningen

### Strukturen för bedömning

#### Helhetsbedömning (samspel)

- Likhet mellan märken ← Kumulativa villkor (tröskel)
- Likhet mellan varor/tjänster ← Kumulativa villkor (tröskel)
- Graden av särskiljningsförmåga
- Övriga omständigheter
  - Produktregeln
  - Omsättningskrets
  - Inköpsituation
  - Kategori av varor/tjänster
  - Ej direkt jämförelse (oklar minnesbild)

---

VINGE

3

## Serie av varumärken

- När varumärkeshavaren innehar ett flertal varumärken som innefattar en gemensam beståndsdel
  - Kan leda till ett slags ”utvidgat” skydd

Vanlig förväxling handlar om att omsättningskretsen kan få uppfattning att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

För en varumärkesserie handlar det om att risken för förväxling kan uppkomma till följd av att konsumenten kan ta miste på ursprunget pga. det leder till uppfattningen att det omtvistade varumärket ingår i varumärkesserien.

---

VINGE

4

## Serie av varumärken

### Exempel från äldre nationell praxis, MCPIZZA

MCPIZZA (för pizzor, klass 30) – PBR mål nr 96-484 (beslutsdatum 1997-07-11)

Invändning från McDonald's Corp.

Grund för invändning: EGG McMUFFIN; McCHICKEN; McRIB; McFEAST; McBURGER, McDONALD'S McCOLA; McBACON; McCHEESE (samtliga för varor med anknytning till snabbmat)

---

VINGE

5

## Serie av varumärken

### Exempel från äldre nationell praxis , MCPIZZA

- Bedömning
  - Invändarens restaurangverksamhet ”är uppenbarligen i mycket hög grad känd ... inte minst i Sverige”.
  - Klarlagt att prefixet ”Mc” utnyttjades i en serie varumärken.
  
- Förutsättning enligt PBR: ”att omsättningskretsen känner till användningen av märkesserien och därvid uppfattar den gemensamma beståndsdel i föreningen med märkesuppbyggnaden i övrigt som ett klart uttryck för att ett kommersiellt samband föreligger.”

---

VINGE

6

## Bainbridge

EU-domstolens mål C-234/06 P



- Ansökan om registrering av figurmärket BAINBRIDGE (i klass 18 och 25, bl.a. läder samt varor framställda av dessa material, kläder, fotbeklädnader m.m.)
- Invändning med stöd av 11 varumärken (i klass 18 och/eller 25), i samtliga utgjorde ordet "bridge" en beståndsdel
  - Exempel: THE BRIDGE, BRIDGE, OLD BRIDGE, THE BRIDGE BASKET m.fl.

Bridge



OLD BRIDGE

VINGE

7

## Bainbridge

EU-domstolens mål C-234/06 P

- Punkt 63: För varumärkesfamiljer följer förväxlingsrisken av det faktum att konsumenten kan ta miste på ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket, och att konsumenten felaktigt tror att det varumärket ingår i varumärkesfamiljen
- Sådan uppfattning kan inte uppkomma såvida inte ett tillräckligt antal varumärken vilka kan utgöra en del av familjen har *använts*.
  - Måste visa på användning av de kännetecken som ingår i familjen.
  - Är inte samma användningskrav som gäller generellt i varumärkesrätten (dvs. 5-årsregeln).

VINGE

8

## Bainbridge

### EU-domstolens mål C-234/06 P

- Först gör man förväxlingsbedömning med märkena betraktade var för sig.
- I målet rensades 5 mothåll pga. ej bevisning om användning inom 5 år (dvs. 6 st. kvar som var yngre än 5 år).
- Av dessa 6 – som skulle förväxlingsprövas – rensades 4 pga. ej bevisning om användning.
- Alltså – endast 2 kännetecken kvar att pröva mot serieskyddet.
- Följaktligen lämnades serieskyddargumentet utan avseende i målet.

---

VINGE

9

## Bainbridge

### EU-domstolens mål C-234/06 P

- Slutsatsen i Bainbridge (T-194/03), punkt 127
  1. Måste visa på förekomsten av en varumärkesserie – omsättningskretsen ska uppfatta det på sådant sätt, vilket innebär att det behöver finnas tillräckligt många kännetecken som faktiskt används på marknaden
  2. Det yngre märket ska inte endast likna serien, utan måste också uppvisa sådana egenskaper att det kan antas tillhöra samma serie (Rättslig fråga?)
- Nyckelfrågan är om konsumenten kommer att uppfatta ett samband.

---

VINGE

10

## Sågverk och pålsar

### LUMBERLINE, PMD:s dom den 3 april 2020 i mål PMT 7879-19 och 15176-19

- Användning av EU-varumärket LUMBERLINE (ord och figur), för bl.a. sågar, bandsågar och sågverk.
  
- Intrångstalan med förbudsyrkande, med stöd av följande EU-varumärken
  - LumberLite; LUMBERMATE; LUMBERPRO; LUMBERMAN
  - Registrerade för sågverk och transportabla sågverk

---

VINGE

11

## Sågverk och pålsar

### LUMBERLINE, PMD:s dom den 3 april 2020 i mål PMT 7879-19 och 15176-19

- Bedömning:
  - Varuslagsidentitet.
  - Användning på en specialiserad marknad, med noggranna kunder, sällanköpsvara som är förhållandevis dyr.
  - Varumärkena innehåller den inledande beståndsdelen ”Lumber”, som av omsättningskretsen uppfattas som i viss mån beskrivande.
  - Gick därför inte att bortse från efterleden i parternas varumärken. (-LINE mot -MATE, -PRO och -MAN.
  - Alltså inte någon märkeslikhet [!] (LumberLite hävdades pga. icke-användning)
  - Helhetsbedömning = ej förväxling.
  - Ej serieskydd, även om märkena har särdrag som ger anledning att betrakta dem som en serie. Märkeslikheten var inte tillräcklig för att det skulle medföra en association mellan parterna.

---

VINGE

12

## Sågverk och pälsar

### FURME, PMDs beslut den 3 juli 2020 i mål nr PMÅ 1357-20

- Ansökan om registrering av ordmärket FURME (diverse djurprodukter i klasserna 3 och 21).
- Invändning, med åberopande av förväxling med fem varumärken som är registrerade för olika djurprodukter i klass 21 (plus vissa i klass 3)
  - FURMINATOR; FUR FLEX; FUREJECTOR och FURGOPET samt figurmärket FURminator

---

VINGE

13

## Sågverk och pälsar

### FURME, PMDs beslut den 3 juli 2020 i mål nr PMÅ 1357-20

- Bedömningen:
  - Produkterna var identiska eller liknande.
  - Beståndsdelen FUR är av beskrivande karaktär för pälsvårdsprodukter.
  - FURGOPET hade inte använts och FUREJECTOR hade inte använts tillräckligt. Endast visat bruk av FURMINATOR (i ord och figur) och i viss mån FUR FLEX.
  - Invändaren hade följaktligen inte visat att tillräckligt många av dess varumärken hade använts i den utsträckning som krävs för att konsumenten skulle uppfatta varumärken som tillhörande en varumärkesserie.
  - En ”vanlig” förväxlingsbedömning avseende FURminator (som låg närmst) ledde till slutsatsen att hinder ej förelåg.

---

VINGE

14

## Sågverk och pälsar

**FURME, PMDs beslut den 3 juli 2020 i mål nr PMÄ 1357-20**

”Om den gemensamma beståndsdelen är beskrivande eller saknar särskiljningsförmåga kan det göra att konsumenter inte uppfattar de aktuella varumärkena som en serie”

Jfr GÖTEBORGSVARVET vs. SLUSSVARVET (PBR dom den 19 juli 2016 i mål nr 15-051) (”varvet anses vara i det närmaste beskrivande”)

Med hänsyn till att denna beståndsdel är av beskrivande karaktär för de aktuella tjänsterna räcker inte denna omständighet för att en konsument ska få uppfattning att märkena har ett gemensamt ursprung.

Räcker inte heller att defensivregistrera deskriptiva element.

---

VINGE

15

## Serieskydd för kända varumärken

**McDreams, Tribunalen T-428/18**



*Träumen zum kleinen Preis!*

- Registrering av figurmärket McDreams (klass 43 för hotellverksamhet)
- Invändning från McDonald's, baserad på 17 st ”Mc”-varumärken i en mängd klasser
- Utökade skyddet
  - Märkeslikhet är ett tröskelkriterium
  - Märkeslikhet ska vara sådan att det uppstår en mental länk till det kända varumärket (ej krav på förväxling)

---

VINGE

16



## Serieskydd för kända varumärken

McDreams, Tribunalen T-428/18



*Träumen zum kleinen Preis!*

- Bedömning
  - Låg grad av märkeslikhet
  - Vid bedömningen av om det förekommer en mental länk – ska göras en helhetsbedömning, där förekomsten av en varumärkesserie kan utgöra en relevant omständighet
    - Förutsätter att det finns en serie av märken med gemensam särdrag samt att det yngre märket har sådana särdrag att det kan associeras med familjen (dvs. krav på att de faktiskt används på marknaden)
  - Strukturen av märket ”mcdreams” var sådan att den kunde etablera en länk (“which itself is not decisive for the purpose of determining the existence of a link”?)
  - Hotelltjänster? Relativt närliggande marknadssegment, kan därför ha betydelse för att etablera en mental länk.

---

VINGE

17

## Serieskydd för kända varumärken

McDreams, Tribunalen T-428/18



*Träumen zum kleinen Preis!*

- Bedömning, forts.
  - Snyltning?
    - Vad står varumärket för?
 

*“The mark applied for would therefore ride on the coat-tails of the earlier mark in order to benefit from the power of attraction, the reputation and the prestige of that mark. The economic advantage would therefore consist, for the applicant, of exploiting the effort expended by the intervener in order to establish the reputation and the image of its earlier mark, without paying any compensation in exchange.”* (punkt 90)
  - I målet diskuteras frågan om varumärkesserie endast under ”länk”

---

VINGE

18

## Avslutande reflektioner

- Hur funkar serieskyddet systematiskt?
  - Är en del av helhetsbedömningen
  - Fokus på särskiljningsförmåga
  - Tillräcklig många varumärken för att kunna utgöra en serie måste alltså förekomma på marknaden
  - Plus måste det uppfattas ett samband (association?)
- Märkes- och varuslagslikhet är absoluta krav – kännetecken som inte når båda dessa trösklar bör sorteras bort
- Hur förhåller sig förväxlingsskyddet vid en märkesfamilj till det utökade skyddet för kända varumärken – är det endast en ”länkfråga”?

---

VINGE

19

VINGE

STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ HELSINGBORG BRYSEL

20