

Förändring från 1 juli

MODERN VARUMÄRKESSLAG SOM FÖRENKLAR



© Stock.X.chng

Så här skrev regeringen när man låg fram förslaget till ny varumärkeslag: *”Förhållandena på marknaden och företagens förutsättningar för att agera på marknaden är annorlunda i dag än vad som var fallet för nästan 50 år sedan, då den nuvarande varumärkeslagen kom. Varumärken är mycket viktiga tillgångar för många företag. Utvecklingen har gått mot att allt större resurser läggs ner på marknadsföring och investeringar i varumärken, speciellt vid etablering av nya varor och tjänster. Regeringen föreslår därför en modern lagstiftning som innebär regelförenklningar för företagen.”*

- Nu får vi en modern och förenklad varumärkeslag och förbättrade firmaregler, vilket gynnar både nyföretagande och mer etablerade rörelser, tillade justitieminister **Beatrice Ask**.

Det andas optimism om regeringens förslag och justitieministerns kommentar. Förslaget från regeringen kom 2001, dvs för tio år sedan, men den som väntar på något gott får förhoppningsvis uppleva en hel del förenklningar i den från 1 juli gällande nya varumärkeslagen.

Samverkan i Norden

Utredningen har under det långa arbetet med lagförslaget haft en hel del samverkan med övriga nordiska länder. Även firmarätten inkluderas i vissa delar.

En del detaljer har under tiden hunnit lösas i va-

rumärkeslagen utifrån EU-anpassningar, däribland begränsningen av parallellimporten från global till EU-begränsad. Den ändringen kom redan under utredningens arbete.

Det som är tänkt att förenkla gäller inte bara reglernas innehåll, utan även lagens upplägg - mer lättillgänglig och överskådlig. Ett exempel: de relativa hindren mot registreringar är inte längre uppgradade i en enda lång paragraf, utan fördelas på tre skilda paragrafer där en handlar om andra varumärken som hindrar, en handlar om firmor och andra näringskännetecken samt en tredje tar upp andra rättigheter som upphovsrättsligt skyddat material och namn, samt vilseledande varumärken som när varumärket framstår som någon annans firma. Därtill förenklas även reglerna för registrering av firma.

Här följer en kort presentation av del mest väsentliga nyheterna.

• Granskning

En central tvistefråga i arbetet med den nya varumärkeslagen är om PRV ska fortsätta att som idag granska även relativa hinder mot registrering? Ansöker man om registrering av EU-varumärke görs ingen sådan granskning.

I enlighet med vårt befintliga system, som nu kommer att leva vidare, anser vi att den som ansöker om registrering skall ha hjälp med att göra rättigheten så stark som möjligt. Sättet att göra detta är ►

IPQuick



PRISAD. Efter ett helt liv av forskning och innovationsarbete har nu en av Sveriges stora innovatörer, **Per-Ingvar Brånemark**, belönats med ett av Europas förnämsta innovationspriser – The European Inventor Award. Priset får han i kategorin Lifetime achievement och det delades ut vid en stor ceremoni i Budapest den 19 maj.

Tävlingen uppmärksammar och belönar uppfinnare som verkar i Europa. Per-Ingvar Brånemark får sitt erkännande efter innovationsarbete inom osseointegration – den strukturella och funktionella förbindning som uppstår mellan levande material (ben) och ytan av ett lastbärande artificiellt implantat, ofta tillverkat av titan.



PUB. Enskilda firmor kan vara ett gissel vid varumärkesansökningar. En firma man aldrig har hört talas om hindrar en registrering av ett varumärke. Ett exempel från i

vår var när juicejätten Tropicana nekades en registrering pga av puben Tropicana.

Den välbekanta amerikanska juicejätten Tropicana har varumärket TROPICANA registrerat här i landet för fruktdrycker och juicer sedan 2002. Några år senare lämnade man in en ansökan för TROPICANA för fruktbaserade snacks (klass 29) samt andra snacks och färsk frukt i andra klasser.

PRV sa nej bland annat pga en registrering.

Tropicana överklagade men även Patentbesvärssenaten (PBR) pekade på att fruktbaserat snacks har en likhet med pubverksamhet, där det kan tillhandahållas snacksprodukter”.

IPQuick



MOBILIT. Både Apple och Samsung har i sina roller som tillverkare av mobila enheter fått nedslående besked från amerikanska domstolar under juni månad.

Samsung hade pga misstankar om patentintrång begärt att få förhandsvisningar av Apples kommande produkter iPad 3 och iPhone 5, en begäran som Apple kallade för trakasserier.

Apple har i sin tur fått dystra förhandsbesked att få till ett försäljningsstopp för Samsungs produkter i USA.

I Samsungs fall ansåg domaren i målet att Samsung enbart sökte förhandsvisningar av produkterna, då Apple i ett tidigare mål fått den möjligheten bli a med Samsungs Galaxy S II och Galaxy Tab 10.1.

Men Apples förhoppningar om att få förhandstitt på Samsungs produkter som står på tur för lansering i USA, grusades då domaren ansåg att Apple knappast ska räkna med att Samsungs produkter är jämförbara med de produkter Apple redan har på marknaden, utan snarare med de som kommer att lanseras.

-Samsung skulle kunna argumentera för att produkterna [som Apple vill stoppa] kommer att ligga sida vid sida med Apples nya generation produkter, snarare än vid de gamla, menar domaren.

Problemet för Apple är, menar samme domare, att man valt att stämna med sina äldre produkter som jämförelseobjekt, vilket öppnar upp för dessa argument.



IPQuarterly ges ut av
IPQ IP Specialists AB.

Nyhetsbrevet kommer ut
4 ggr/år.

Ansvarig utgivare:
Thomas Randes

www.ipq.se

▶ att PRV pekar ut de relativa hindren (som man hittar) och förklarar att de hindrar en registrering. Sedan får sökanden kontakta äldre rättighetshavare för att få medgivanden. Därmed undviker man att äldre rättighetshavare agerar mot registreringen i efterhand, registreringen blir relativt säker.

• Särskilningsförmåga preciseras

En detalj som har saknats i varumärkeslagen är definitionen av vad det innebär att ett varumärke har den så centrala särskilningsförmågan.

En särskild del i detta är steg två i de fall där varumärket anses sakna särskilningsförmåga och man måste bevisa att det har förvärvat denna förmåga. Bevisningen kring detta har diskuterats: ska bevisningen endast beaktas när den gäller användningen fram till ansökningsdagen, vilket gäller för EU-varumärket, eller skall vi behålla vårt flexiblere synsätt? Resultatet blev att vi behåller vår flexibilitet.

HINDER MOT REGISTRERING

• Ursprungsbeteckning för vin eller sprit

Ett nytt absolut registreringshinder är att:

”Ett varumärke får inte heller registreras om märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och det avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.”

• Lokal inarbetning

För att ett inarbetat varumärke skall kunna hindra en registrering kommer det att krävas att märket är inarbetat inom åtminstone en ”väsentlig del av landet”. Formuleringen är lånad från EU-domstolen som besvarade frågan vad som krävs för att ett lokalt varumärke skall kunna hindra registreringen av ett EU-varumärke. ”En väsentlig del av landet” kan vara såväl en geografisk angivelse som en befolkningsmässig angivelse.

• Släktnamnshindret modifieras

Förändringen i släktnamnshindret sker genom att det istället för dagens formulering ”annans släktnamn” blir, precis som i namnlagen, ”ägnat att uppfattas som egenartat efternamn” som hindrar varumärkesregistreringar.

• Bevislättnad om ond tro

Enligt ond tros-regeln kan man neka att registrera ett varumärke som är förväxlingsbart med ett tidigare varumärke som används, om den som ansökte kände till det tidigare märket.

Regeln förtydligas så att det uttryckligen gäller oavsett var det tidigare varumärket används.

ANSÖKNINGAR

• Disclaimer

PRV ska tvinga fram en disclaimer för en oregistrerad del av ett varumärke endast när det finns ”en uppenbar risk” att effekten av registreringen blir oviss.

• Partiellt avslag

PRV kommer inte längre avslå hela ansökningar bara för att det finns hinder gällande några av de varor eller tjänster som anges i ansökan, utan kommer att kunna häva en registrering delvis.

• Längre tid för invändningar

Framöver blir tiden för invändningar tre månader, istället för två som tidigare, motiverat med att tre månader är det som gäller för EU-varumärken.

• Bättre rätt och överföring

PRV skall få befogenhet att besluta om överföring av ansökningar, inte registreringar. Departementet följer därmed förslaget från 2001.

Vid tveksamma fall kan PRV förelägga den som kräver bättre rätt att driva målet i domstol istället.

Noterbart är att PRV inte kan besluta om överföring av delar av en ansökan, utan det är allt eller inget som gäller.

HÄVNING AV REGISTRERING

• Hävning – nu inte bara i domstol

En praktiskt väsentlig nyhet i den nya varumärkeslagen blir att man kommer att kunna vända sig till PRV i en summariskt administrativ process.

Den som ansöker om hävning av en registrering skall ange vad som skall hävas och skälen/grunderna för detta, samt betala en ansökningsavgift.

Om ärendet avgjorts en gång eller behandlas i ett pågående domstolsmål ska PRV avvisa ansökan. Anser PRV ansökan ogrundad kan den avslås direkt.

Om märkesinnehavaren inte accepterar hävningen så går inte PRV vidare i sakfrågan, det blir alltså ingen förhandling i PRV. Istället ges sökanden chansen att inom en månad vända sig till domstol för att lösa tvisten. Alternativet är ju att sökanden bara släpper ärendet.

• Degeneration – när innehavaren fumlar

Den nya regeln för degeneration lyder:

Kap 3 § 1

[...]

En registrering får vidare hävas om

1. varumärket, till följd av innehavarens handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor eller tjänster som registreringen avser.

Sedan länge kan man som innehavare av registrerade varumärken agera mot utgivare av lexikon, uppslagsböcker och handböcker och kräva att om utgivarna har med varumärken så skall det anges att det är ett registrerat varumärke.

Regeln utökas med att uttryckligen ange att det även gäller elektroniska lexikon m m, men eftersom Internet även har användarbaserade uppslagsverk, anser departementet att dessa måste undantas. Därför kopplas det till att endast de yttrandefrihetsrättsligt skyddade verken omfattas. Det går alltså inte att ställa krav på Wikipedia eller liknande.

ENSAMRÄTTENS OMFATTNING

• **Inte längre "väl ansett"**

När det gäller det utökade skyddet som de lite mer väl etablerade varumärkena erbjuds, blir det en klar förändring i lagtexten, en förändring som dock EU-domstolen redan har banat väg för i praxis. Idag är nämligen kraven för att erhålla det utökade skyddet förhållandevis lågt. Redan när ett varumärke når nivån för inarbetningsskydd kan varumärket även göra anspråk på ett utökat skydd.

Det utökade skyddet ges som bekant mot snylting och skydd mot att någon knyter an till ett känt varumärke för att skada det. Av detta kan man också dra slutsatsen att ju mer väl etablerat, desto starkare skydd. Det är ju enklare och effektivare att snylta på ett synnerligen känt märke, än på ett som nätt och jämt når nivån för inarbetning.

Genom en tidigare EU-anpassning sänktes nivån markant och man hämtade kravnivån från eu-direktivet där det i den engelska versionen löd: märken som har "a reputation". I den svenska versionen blev det "väl ansett". Tanken har ju varit att på detta sätt visa att det utökade skyddet bara gäller de varumärken som har blivit lite mer etablerade på marknaden.

EU-domstolen har i flera domar slagit fast att bedömningen görs utifrån en kvantitativ måttstock, precis som vårt inarbetningsskydd, och inte som tidigare, med en blandning av kvantitet och kvalitet.

Därmed börjar det utökade skyddet då ett varumärke uppnår kravet på att vara inarbetat.

I DOMSTOL

• **Processdetaljer**

Möjligheten att driva fastställesetalan försvinner, dvs mål där man har skydd för ett visst varumärke eller att ett visst agerande innebär intrång, eller att man vill ha fastslaget att man inte begår intrång.

En annan processdetalj som emellertid ändras är att det inte längre är obligatoriskt för domstolen att vilandeförklara en intrångsprocess om det inleds en talan om hävning av varumärkesregistreringen.

INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR

• **Anpassning till svensk handläggning**

När det gäller internationella varumärkesregistreringar enligt Madridprotokollet kommer reglerna att se annorlunda ut, det blir alltså en del redaktionella förändringar, och en del administrativa regler för PRV lyfts ur lagen.

Förr kungjordes godkända registreringar, varefter invändningsperioden kom. Först när denna period var tillända skedde själva registreringen. Därmed publicerades alla märken två gånger. Sedan ett antal år gör PRV klart alltihop och registrerar märket innan invändningsperioden börjar, och därmed slipper undan med bara en publicering. Ett system som är enklare ur alla aspekter och för alla inblandade.

Madridsystemet använder sig emellertid av kungörelselösningen med två publiceringar. Det är emellertid fullt möjligt att anamma systemet med registrering direkt, vilket vi nu också kommer att göra.

IPQuick



PRV. Ett nytt samarbetsavtal mellan patentmyndigheterna i Sverige, USA och Japan ger svenska och andra nordiska företag möjlighet till en väsentligt snabbare handläggning av sina internationellt fullföljda patentansökningar i respektive länder. Det bilaterala avtalet heter "Patent Prosecution Highway – Patent Cooperation Treaty" (PPH-PCT).

- Genom att PRV nu går in i de här bilaterala överenskommelserna kan vi se till att onödigt dubbelarbete minskar så att processer och handläggning blir mer effektiva. Det leder också till högre kvalitet i arbetet och i bedömningen av kundernas patentansökningar. Detta är mycket positivt för de svenska och nordiska sökandena som vill gå vidare med sin PCT-ansökan från PRV till Japan och USA. säger **Susanne Ås Sivborg**, PRV:s generaldirektör.

Avtalen med Japan och USA är tidsbegränsade och ska utvärderas efter en tid. Syftet med tidsbegränsningen är att se om det finns grund för att göra avtalen permanenta, också för att se om det finns anledning att teckna liknande avtal med andra länder.



KOPIOR. Den skrämmande utvecklingen med allt fler läkemedelskopior har fått ännu ett exempel. Kopior på det högst potenta cancerläkemedlet AVASTIN såldes i Kina.

I informationen kring AVASTIN från Genentech betonas att det har markanta bieffekter.

I Shanghai blev bieffekterna än fler när 116 patienter behandlades med kopior på AVASTIN. Fler än hälften rapporteras ha fått söka sjukhushjälp för ögoninfektioner och synnedstättning.

Nu har kinesiska myndigheter åtalat 13 personer för tillverkningen och försäljningen av kopiorna.

Konsultpresentation:

Felora Mofidi, IPQ
Legal Counsel, LL.M.



Utbildning:

Jurkand Uppsala
Universitet 2007

Medlemskap:

INTA (International Trademark Association)

Felora arbetar som konsult och rådgivare på IPQs Legal-team där hon huvudsakligen fokuserar på allt ifrån enkla till komplexa licensierings- och avtalskonstruktioner till att representera och försvara klienter i allmän domstol i fråga om tvister som rör immaterialrätten. Felora har även erfarenhet av handläggning samt strategisk rådgivning avseende mönsterrätt, nationellt och internationellt.

Tips

En part som ansöker om hävning av en registrering bör försöka skapa sig en uppfattning om innehavarens inställning i frågan. Om det är uppenbart att denne motsätter sig en hävning, bör man vända sig direkt till allmän domstol. Vidare bör skälen/grunderna för en sådan begäran vara välgrundade och genomarbetade för att öka möjligheterna att få ansökan beviljad, något som i sin tur även underlättar förberedelserna vid en eventuell talan i domstol.

Att tänka på

Användandet av sökmotorer kan ha stor slagkraft

vid marknadsföring och exponering av näringsidkarens kännetecken. Google erbjuder en söktjänst "Adwords" som är en annonseringsplattform. Adwords är sökordsmarknadsföring som hjälper företag att synas lite extra. Google har med anledning av söktjänsten Adwords sedan tidigare varit i uppmärksammas tvister i EU-domstolen mot ett antal franska känneteckensinnehavare, däribland Louis Vuitton. Den huvudsakliga frågan i dessa fall har varit huruvida Google begår varumärkesintrång genom att sälja sökord till annonsörer avseende varumärken som tillhörande annan än annonsören. Google Adwords i Tyskland har numera som policy att det för användning av tredje mans rättigheter i annonsering och sökordsmarknadsföring erfordras rättighetsinnehavarens skriftliga medgivande. Näringsidkare som har distributörer eller dylikt som agerar på näringsidkarens uppdrag i Tyskland bör ha detta i åtanke. Frågan i Sverige har däremot inte påverkats av den nya varumärkeslagen.

Hur lång tid tar en tvist i Tingsrätten som första instans?

- Det är många olika faktorer som påverkar tidsåtgången i en immaterialrättslig tvist i allmän domstol, såsom parternas benägenhet till förlikning och komplexiteten av de tvistiga frågorna. Mellan tummen och pekfingret tar det ca 1- 1,5 år fram till huvudförhandling. Målsättningen hos de flesta brukar dock vara att söka förlikning parterna emellan.

- Det är däremot vanligt att parterna ingår förlikning innan huvudförhandling.

ENHETSPATENT, SNART I 25 LÄNDER?

Det som skulle bli ett EU-patent ser nu ut att bli ett patent som kan registreras i 25 av de 27 EU-länder, som finns för närvarande. Spanien och Italien har inte anslutit sig till samarbetet och de länder inom EPC, som inte är EU-medlemmar kan inte komma i fråga. Spanien och Italien har dessutom ansökt till EU-domstolen om en rättslig prövning av samarbetsförslaget. Ett beslut i den rättsliga prövningen kan troligen inte komma förrän till hösten.

Samtidigt finns det en pågående process. Nästa möte om de föreslagna förordningarna är ett extra rådsmöte i Luxemburg den 27 juni. Man hade hoppats att kunna enas om ramarna för förslagen till förordningarna då. Förordningarna, som rör hur enhetspatent skall erhållas, översättningsarrangemang och ett enhetligt domstols-system, kan vara godkända tidigast i december 2011. Sedan krävs riktlinjer innan förordningarna kan träda i kraft.

Domstolslösning

Från svenska användare har man krävt att det skall finnas en för användarna acceptabel domstolslösning för att förordningen skall träda i kraft. Man vill också att substantiell patenträtt inte skall vara en del av unionsrätten, dvs EU-domstolen skall inte vara högsta instans. Detta för att EU-domstolen är känd för att arbeta mycket långsamt. I det förslag, som kom den 14 juni till en domstolslösning är dock EU-domstolen föreslagen som högsta instans.

Planerad process

Förordningarna kommer att träda i kraft 20 dagar efter publicering i Official Journal of the European Union. Ägarna till inläggande EP-ansökningar, som godkänns från och med ikraftträdande datum kan ansöka om enhetspatent. Anmälan skall troligen göras både till

EPO och nationellt patentverk. Detta skall ske inom en månad från publicering av *decision to grant* av EP-patentet. Det enhetliga patentet blir nationellt patent i den medlemsstat, där ägaren till patentet bodde vid ansökans inlämningsdag. Om sökanden ej bor i en medlemsstat blir enhetspatentet nationellt patent i Tyskland. För de länder som ej är med i samarbetet om enhetspatentet kan EP-patentet valideras som tidigare och detta alternativ kommer också att finnas kvar för de länder som ingår i samarbetet. Kanske blir detta mera fördelaktigt om man inte vill ha så många länder?

De patent, som är på tyska och franska översätts till engelska. De som är på engelska till valfritt språk i ett av enhetspatentets medlemsstater. Översättningen blir inte bindande för tolkningen av omfånget. Översättning kommer att krävas i minst 6 och högst 12 år från ikraftträdande.

Årsavgifter kommer att administreras av EPO som skall få 50% av avgifterna. Övriga 50% minus administrativa kostnader skall gå till de 25 medlemsländerna.



Margareta Linderoth
European Patent Attorney,
M.Sc. Pharm

”Världspatenterat” förbjudet

I ett mål om marknadsföring av golvlim mot golvläggare förbjöds en lång rad påståenden, däribland ”världspatenterat”. Nu har vi alltså äntligen svart på vitt att ”världspatent” är vilseledande och kan förbjudas. Och Svan-märkning innebär inte att det är ok att använda ”miljövänligt”.

Branschföreningen Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet vände sig till Marknadsdomstolen (MD) för att få stopp på marknadsföring mot golvläggare gällande ett nytt golvlim.

Det var NPT Sweden som marknadsförde sitt nya lim ECOSIMP med en rad kraftfulla påståenden, de flesta av jämförande karaktär, bl a att limmet skulle var miljövänligt och inte avger några skadliga ämnen. En väsentlig detalj är att limmet inte avger metanol vid härdningen och detta lyftes fram särskilt, bl a genom citat från golvläggare som att:

”Kände sig tidigare ’lurig’ när han åkte hem”. Rubriken på marknadsföringen var ”SNIFFA LIM”.

Av de 19 påståenden som förbundet ville ha förbud mot var det 17 som blev förbjudna.



De påståenden som klarade sig var dels att limmet inte avspaltar metanolgas, vilket NPT hade visat med en test vid Sveriges Tekniska Forskningsinstitut; dels ett påstående om att limmet hade ”reducerad miljöpåverkan”, vilket visades med att limmet uppfyllde kraven för Svanen-märkning.

Svanen-märkningen räckte emellertid inte alls för att underbygga påståendet ”miljövänligt”, för det krävs bevisning om att limmet är miljövänligt ur ”alla nära tillhands liggande tolkningar och intryck som marknadsföringen ger upphov till”, sa MD och pekade på ICC:S regler om miljöpåstående i reklam, där det sägs att det krävs ”mycket betryggande bevisning”.

Slutligen då vad gäller ”världspatenterat”. NPT menade att det inte uppfattas som annat än att man har patent i flera länder. MD höll inte med utan påpekade att det är ett påstående ”om legalt erkännande i hela världen”.

Därtill hade NPT inte lämnat in någon som helst bevisning kring limmets patentskydd, så inte ens om MD hade gått på deras linje så hade de klarat sig från ett förbud, vilket MD noterade.