

Det europeiska användningstvånget för  
varumärken och firmor

Anders Kylhammar  
Sandart&Partners Advokatbyrå KB

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

Verkligt bruk - huvudprinciper inom EU

- Varumärkesdirektivet 2008/95/EG, art. 10
- Förordningen (EG) 207/2009 om gemenskapsvarumärken, art. 15 och art. 42
- Förordning (EG) 2868/95 om genomförande av förordningen om gemenskapsvarumärken, regel 22

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

Verkligt bruk - huvudprinciper inom EU

- Varumärkeslagen (2010:1877), 3 kap. 2 §  
  
”En registrering av ett varumärke får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av märket i Sverige för de varor eller tjänster som det registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller inom en period av fem år i följd.”

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

### Verkligt bruk - huvudprinciper inom EU

#### *För att undvika hämning*

- Användning inom fem år från registreringsförfarandet avslutats eller under fem år i följd
- Göra verkligt bruk av kännetecknet för de varor/tjänster för vilket det registrerats
- Giltigt skäl för att varumärket inte använts
- Användning av varumärket i en form som skiljer sig i detaljer vilka inte förändrar märkets särskiljande egenskaper
- Användning av annan med tillstånd

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

### Vad är ”verkligt bruk”?

- Faktisk användning som inte är fiktiv och som inte enbart syftar till att bibehålla rätten till märket
- Uppfylla varumärkets grundläggande funktion – ursprungsangivelse m.m.
- Användningen får inte bara vara intern
- Samtliga omständigheter ska beaktas
  - Kommersiellt utnyttjande för att bibehålla/skapa marknadsandelar
  - Användningens omfattning – vilken tjänst/vara är det fråga om?

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

### EU-domstolens praxis

- **Ansul** (Minimax) – Mål C-40/01 Ansul BV mot Ajax Brandbeveiliging BV (REG 2003 s. I-02439)
- **La Mer** – Mål C-259/02 La Mer Technology mot Laboratoires Goemar SA (REG 2004 s. I-01159)
- **Vitafruit II** – Mål C-416/04 P Sunrider Corp. mot Harmoniseringsbyrån (REG 2006 s. I-04237)

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

### EU-domstolens praxis forts.

- **Verein Radetzky-Orden** – Mål C-442/07 Verein Radetzky-Orden mot Kameradschaft "Feldmarchshall (REG 2008 s. I-09223)
- **Wellness** – C-495/07, Silberquelle mot Maselli-Strickmode GmbH (REG 2009 s. I-00137)
- **Le Chef de Cuisine** – C-246/05 Armin Häupl mot Lidl Stiftung & Co. KG (REG 2007 I-04673)

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

### OHIM:s manual – del 6 "Proof of use"

- OHIM har upprättat en vägledning i syfte att ge en indikation för OHIM:s behandling av ärenden
- Vägledningen är inte bindande.
- Särskilda riktlinjer ifråga om bedömningen av vilka krav som ställs på "verkligt bruk" i praktiken.
- Håller manualen vid bedömning ifråga om en ogiltighetstalan?
- Skillnader i beviskrav och bevisvärdering?

<http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/CTM/legalReferences/guidelines/guidelines.en.do>

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

### Några särskilda omständigheter

- Omfattningen av användningen och användningens art?
  - **Hipoviton** – Mål T-334/01 MFE Marienfelde GmbH mot Harmoniseringsbyrån (REG 2004 s. II-02787)
  - **Vitafruit**
- Plats för användning?
  - **Hiwatt** T-39/01, Kabushiki Kaisa Fernandes mot Harmoniserings-byrån (REG 2002 s. II-05233)
- Tidsperiod?
  - C-334/11 P **Focus**, Lancôme mot OHIM, överklagande av Tribunalens dom meddelad den 14 april 2011 i mål T-466/08, ingett den 29 juni 2011.

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

### Några särskilda omständigheter

- Användning på Internet?
  - **Advance** – OD 2621/2001
- Säljfrämjande åtgärder för annan vara?
  - **Wellness**
  - **Omnicare** – C-588/11 P, Omnicare mot OHIM m.fl., överklagande av Tribunalens dom meddelad den 9 september 2011 i mål T-290/09

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

### Nyheter inom området?

- Plats för användning – räcker del av medlemsstat för gemenskapsvarumärke?
  - **Omel/Onel** – Mål C-149/11, Leno Merken mot Hagelkruis Beheer BV - begäran om förhandsavgörande
- Hur ska en vittnesattest värderas?
  - **Centrotherm** – C-609/11 P, Centrotherm Systemtechnik mot OHIM
  - **Völkl** – Mål T-504/09 Völkl Gbmh & Co. KG mot OHIM från den 14 december 2011
  - **Buffalo** – Mål T-308/06 Buffalo Milke Automotive Polishing Products Inc.

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

### Användningstvånget i firmalagen

- Firmalagen (1974:156), 16 a §

”En registrering av en firma får hävas om innehavaren inte har gjort verkligt bruk av firman i Sverige för den verksamhet som den registrerats för inom fem år från den dag då frågan om registrering slutligt har avgjorts eller inom en period av fem år i följd.”

Partiell hävning avseende viss del av verksamheten är inte möjlig. Ensamrätten kan alltså upprätthållas genom begränsad användning.

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

HD:s dom 29 dec. 2011, mål T 1408-09  
TV 7 Stockholm Aktiebolag

- (10) ”Den huvudsakliga funktionen för en firma är ... främst en annan än varumärkets, genom att firman utgör den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet och genom att firman tjänar till att identifiera innehavaren i många olika sammanhang, både privat- och offentligtliga, exempelvis när näringsidkaren ingår avtal eller uppträder som part i rättegång.”

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

HD:s dom 29 dec. 2011, mål T 1408-09  
TV 7 Stockholm Aktiebolag

- (10 forts.) ”Detta leder till att begreppet verkligt bruk inte kan förstås på riktigt samma sätt när det gäller firmor som när det gäller varumärken. De kriterier som utvecklats på varumärkesområdet är därför inte fullt ut tillämpliga på firmaområdet.”

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

HD:s dom 29 dec. 2011, mål T 1408-09  
TV 7 Stockholm Aktiebolag

- (17) ”Kravet på verkligt bruk av firman TV 7 Stockholm Aktiebolag är uppfyllt genom att firman användes i avtalet med Lotsatorgruppen. Till detta kommer att firman användes i årsredovisningarna under de aktuella åren och i de redovisade kontakterna med myndigheter.”

Sandart&Partners

---

---

---

---

---

---

---

---

Anders Kylhammar	Sandart & Partners Advokatbyrå KB
<i>Advokat, partner</i>	Norrländsgatan 20, Box 7131
Direkt 08-440 68 17	111 43 Stockholm
Mobil 070-938 31 54	Tel 08-440 68 00
anders.kylhammar@sandart.se	Fax 08-440 68 10
<b>Anders Kylhammar</b>	<b>Sandart&amp;Partners</b>
	<i>sandart.se</i>

**Sandart&Partners**

---

---

---

---

---

---

---