



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 31 augusti 2010

Klagande

Firma Cukiernicza SOLIDARNOŚĆ - rok zalozenia 1952 Sp. z o.o.

ul. Gospodarcza 25, PL-20-211 Lublin, Polen

Ombud: Albihns.Zacco AB

Box 5581, 114 85 Stockholm

SAKEN

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen ZLOTY
ORZECH

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 maj 2008
angående int.reg. nr 881.148, se bilaga 1

DOMSLUT

1. Patentbesvärsrätten beslutar att inte inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.
2. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet i själva saken.

ak

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-783 38 50	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

YRKANDEN M.M.

Firma Cukiernicza Solidarnosc - rok zalozenia 1952 Sp. z o.o (klagandebolaget) har i Patentbesvärsträtten vidhållit sitt yrkande att den internationella registreringen nr 881.148 ZLOTY ORZECH skall gälla i Sverige. Bolaget har vidare yrkat att ett förhandsavgörande inhämtas från EU-domstolen i frågan om det s.k. släktnamnshindret i 14 § första stycket 4 varumärkeslagen är förenlig med EU-rätten.

Klagandebolaget har till grund för sin talan i själva saken åberopat att varumärket ZLOTY ORZECH inte innehåller något som är att uppfatta som annans släktnamn.

Till stöd för yrkandet om inhämtande av ett förhandsavgörande har bolaget, som det får förstås, anfört att det är tveksamt om släktnamnshindret är förenligt med bestämmelserna i artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet (2008/95/EG).

Till utveckling av talan har klagandebolaget anfört bl.a. följande.

PRV har ansett att ordet ORZECH i märket är ägnat att uppfattas som ett i Sverige förekommande släktnamn. Denna bedömning är orealistisk med tanke på att märket som helhet har betydelsen guldnöt eller gyllene nöt. Denna betydelse är suggestiv i förhållande till de varor som täcks av den internationella registreringen.

Visserligen är det troligt att bara en mindre del av den svenska omsättningskretsen fullt ut förstår innebörden av de polska orden ZLOTY ORZECH, men då ordet ZLOTY är väl känt bland den svenska allmänheten som namnet på en utländsk valuta kommer märket att ge upphov till andra associationer än till ett släktnamn. Detta understryks dessutom av att det bara finns en enda bärare av efternamnet i Sverige.

En ren identitet mellan ett märkesord och ett släktnamn räcker inte för att släktnamnet skall utgöra ett hinder. Utöver en bokstavsmässig samstämmighet bör det finnas någon sorts inneboende släktnamnskaraktär hos det gemensamma ordet. Förekomsten av en sådan släktnamnskaraktär måste då rimligen bedömas med utgångspunkt från svenskt

språkbruk och svenska traditioner. ORZECH har inte någon inneboende karaktär av svenskt släktnamn och då det bara finns en bärare av namnet i Sverige kan ordet knappast heller ha blivit särskilt känt som släktnamn genom användning.

Ordet ORZECH kan knappast ha förmågan att ”utmärka tillhörigheten till en viss släkt”. Det finns inga tecken på att den enda person i Sverige som bär namnet ORZECH driver näringsverksamhet, än mindre inom konfektyrområdet, varför en användning av varumärket ZLOTY ORZECH i Sverige knappast kan leda till någon nackdel för namnbäraren i fråga.

Sett som helhet är det uteslutet att varumärket ZLOTY ORZECH lätt skulle kunna förväxlas med släktnamnet ORZECH. Följaktligen kan användningen av klagandebolagets varumärke inte förbjudas med stöd av 20 § namnlagen. Detta innebär i sin tur att ett vidhållande av släktnamnshindret i förevarande fall inte är förenligt med artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet.

Klagandebolaget har numera registreringsskydd i Sverige för märket ZLOTY ORZECH genom den beviljade gemenskapsregistreringen nr 6771364. Det skulle vara mycket olyckligt om bolagets märke blev föremål för två helt motstridiga registreringsbeslut.

DOMSKÄL

Hinder mot giltighet i Sverige av en internationell registrering av ett varumärke föreligger, som PRV anfört, enligt 54 § andra stycket jämfört med 14 § första stycket 4 varumärkeslagen (VmL), bl.a. om märket innehåller något som är ägnat att uppfattas som annans släktnamn. Bestämmelsen innebär enligt sin lydelse att alla efternamn som har ett skydd enligt namnlagen kan utgöra hinder mot registrering av ett varumärke, om namnet inte åsytftar någon sedan länge avliden.

Skyddet för efternamn i namnlagen är av två olika slag; ett administrativt skydd som regleras i 13 § namnlagen och ett judiciellt skydd som regleras i 20 § namnlagen. Det administrativa skyddet innebär ett skydd

mot att den som i namnrättslig mening saknar behörighet till namnet får namnet – eller ett med namnet lätt förväxlingsbart namn – godkänt som nytt efternamn för sig. Det judiciella skyddet innebär att ensamrätten till ett efternamn kan läggas till grund för ett förbud för annan att använda namnet – eller ett med namnet lätt förväxlingsbart namn – som efternamn eller som kännetecknen i näringsverksamhet. Det administrativa skyddet omfattar bl.a. efternamn som någon bär eller har rätt att bära, medan det judiciella skyddet endast gäller egenartade efternamn, dvs. namn som är ägnade att utmärka tillhörigheten till viss släkt.

I praxis har bestämmelsen i 14 § första stycket 4 VmL tillämpats så att alla personer folkbokförda i Sverige har ett skydd mot registrering av varumärken som innehåller något som är ägnat att uppfattas som deras efternamn, se Patentbesvärsträttens dom i mål 96-850 (Batt). Det s.k. släktnamnshindret har med andra ord, i enlighet med sin lydelse, tillämpats med avseende på både sådana efternamn som åtnjuter ett administrativt skydd och sådana som också åtnjuter ett judiciellt skydd.

Av artikel 4.4 c i varumärkesdirektivet följer att EU:s medlemsstater får ha bestämmelser om att ett varumärke inte får registreras om användningen av varumärket får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än ett varumärke eller ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken. Det krävs inte att det finns uttryckliga regler om att användningen av ett varumärke som innehåller eller består av något som kan uppfattas som ett varumärke kan förbjudas, utan det har ansetts tillräckligt att rättigheten i fråga kan läggas till grund för ett sådant förbud. Angående innehållet i direktivet, se prop. 2009/10:225 s. 194 f.

Patentbesvärsträtten har i flera avgöranden prövat frågan om tillämpningen av det s.k. släktnamnshindret, bl.a. i plenumålet 98-512 (figurärke innehållande efternamnet Hummel). Av detta avgörande följer att det inom ramen för den gällande lagstiftningen inte finns utrymme för en begränsning av släktnamnshindret till att endast avse egenartade efternamn. Angående tillämpningen av släktnamnshindret, se också domstolens domar i bl.a. mål 04-326 och 04-333 (HUMMELEXTREME respektive HUMMELPREMIUM för vilka Regeringsrätten beslutat att inte meddela prövningstillstånd). I anslutning härtill kan nämnas, att regeringens förslag till ny varu-

märkeslag innebär att släktnamnshindret skall begränsas till att avse endast egenartade efternamn, se prop. 2009/10:225 s. 193 f.

Släktnamnshindret i varumärkeslagen står alltså inte i överensstämmelse med regleringen i varumärkesdirektivet. En nationell domstol får, såvitt nu är i fråga, enligt artikel 267 andra stycket i EUF-fördraget, inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen angående tolkningen av varumärkesdirektivet, om den nationella domstolen anser att ett sådant avgörande är nödvändigt för att döma i saken. Med hänsyn till att det inte råder någon tvekan om hur varumärkesdirektivet skall tolkas i detta avseende finns inte skäl att begära något förhandsavgörande.

Orzech är, som PRV konstaterat, ett i Sverige förekommande släktnamn. Namnet bärs för närvarande, enligt vad utredningen i målet visar, av en person. Klagandebolaget har inte påstått att det har någon behörighet i namnrättslig mening till namnet. Frågan är alltså om märkesordet ORZECH, så som det förekommer i märket, är ägnat att uppfattas som släktnamnet Orzech.

I praxis har följande grupper av ord ansetts inte vara ägnade att uppfattas som släktnamn fastän de bärs som sådana: 1. vanliga ord i svenskan, i de övriga nordiska språken och i de stora världsspråken, 2. ord som i första hand är förnamn, 3. namn på mytologiska gudar och gudinnor och liknande namn, 4. ord som främst uppfattas som geografiska namn, 5. namn som blivit inarbetade som kännetecken, och 6. namn som till sin bildning avviker i så hög grad från släktnamn att de inte uppfattas som sådana. Se härtill Claës Uggla i NIR 1994 s. 97 f och SOU 2001:26 s. 317 f.

Märkesordet ORZECH har, enligt vad klagandebolaget upplyst, betydelsen "nöt" på polska. Kännedomen om ordets betydelse torde dock, som bolaget anfört och som PRV funnit, vara begränsad i den svenska omsättningskretsen. Att märkesordet ORZECH, enligt vad som nyss sagts, har en primär, annan betydelse på polska, medför därmed inte att dess karaktär av släktnamn träder i bakgrunden, jfr Patentbesvärslättens avgörande i mål 91-471 POLSKI FIAT.

Det kan hållas för visst att det här i landet finns en kännedom om att ZLOTY är beteckningen på Polens valuta. Däremot finns inte något underlag för slutsatsen att någon annan betydelse hos ordet skulle vara känd här. Att ZLOTY är beteckningen på Polens valuta medför dock inte att släktnamnskaraktären hos märkesordet ORZECH träder i bakgrunden, särskilt som de varor i form av konditorivaror och konfektyr ("pastry and confectionery") som märket avser som sådana saknar anknytning till beteckningen på valutan.

På grund av det anförda skall överklagandet avslås i själva saken.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Per Carlson, ordförande och referent, f. patenträttsrådet Ulf Hallin och adjungerade ledamoten Erika Lunell. Enhälligt.