



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 17 december 2013

Klagande

Les Grands Chais de France

1 rue de la Division Leclerc, F-67290 Petersbach, Frankrike

Ombud: Johan Lundblad

Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå AB, Box 7701, 103 95 Stockholm

SAKEN

Giltighet av de internationella varumärkesregistreringarna JELZIN och B. JELZIN VODKA i figur

ÖVERKLAGADE AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 21 juni 2012
angående de internationella registreringarna nr 1066070 och 915.264,
se bilaga1-2

DOMSLUT

Patentbesvärslagen undanröjer de överklagade besluten och visar
frågorna om giltighet i Sverige åter till PRV för fortsatt handläggning.

YRKANDEN M.M.

Les Grands Chais de France (Les Grands) har vidhållit sina yrkanden att de internationella registreringarna JELZIN (nr 1066070, mål nr 12-130) och B. JELZIN VODKA i figur (915264, mål nr 12-133) ska medges giltighet i Sverige.

Les Grands har till grund för sin talan hållit fast vid att JELZIN i märkena JELZIN och B. JELZIN VODKA i figur inte är ägnat att uppfattas som någon annans allmänt kända namn.

Les Grands har till utveckling av sin talan särskilt framhållit följande.

Varumärkena JELZIN och B. JELZIN VODKA i figur används som kännetecken i stor omfattning för vodka i stora delar av världen. Giltighet för den internationella registreringen av JELZIN har beviljats i Portugal, Benelux, Storbritannien, Italien, Spanien, Bulgarien, Kina, Cypern, Kroatien, Irland, Litauen, Lettland, Marocko, Mongoliet, Portugal, Rumänien samt Slovenien. Giltighet för den internationella registreringen B. JELZIN VODKA har beviljats i Polen och Benelux.

Försäljningen i Sverige av vodka under märkena är omfattande och har pågått i flera år. Konsumenter förknippar idag beteckningen JELZIN med vodkan som Les Grands tillhandahåller. Varumärkena uppfattas som kännetecken för vodka och inte som namnet på den tidigare ryske presidenten Boris Jeltsin. Då märkena genom att användas för vodka i stor omfattning har skapat egna associationer hos omsättningskretsen medför användningen av kännetecknet JELZIN inte någon nackdel för Boris Jeltsin och hans dödsbo.

Varumärket i mål nr 12-133 är figurativt och består av en flaska i särskilt utförande inkluderande viss text. Märket används idag som kännetecken för vodka i stora delar av världen.

DOMSKÄL

Hinder mot giltighet i Sverige av en internationell registrering av ett varumärke föreligger enligt 5 kap. 8 § andra stycket jämfört med 2 kap. 10 § 2 varumärkeslagen (VmL), bl. a. om märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som någon annans egenartade efternamn, allmänt kända konstnärsnamn eller likartat namn, om användningen av märket skulle medföra nackdel för bäraren av namnet, såvida namnet uppenbarligen inte syftar på någon sedan länge avliden.

Bestämmelsen i 2 kap. 10 § 2 VmL bygger på artikel 4.4 c i EU:s varumärkesdirektiv, enligt vilken det är en förutsättning för nationella bestämmelser om bl.a. att ett varumärke inte får registreras, att användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än ett annat varumärke eller annat i förvärvsverksamhet använt tecken, t.ex. rätten till ett namn (se prop. 2009/10:225 s. 193 ff.).

Av 20 § namnlagen (1982:670) framgår att ingen får obehörigen, till nackdel för den som har förvärvat ett egenartat efternamn, i näringsverksamhet använda bl.a. ett varumärke som lätt kan förväxlas med namnet. Bestämmelsen innebär – i förening med de allmänna bestämmelserna i 15 kap. rättegångsbalken – att innehavaren av ett egenartat efternamn har ett privaträttsligt, eller materiellt, skydd för sitt namn, som ger denne möjlighet att vid domstol utverka ett förbud mot den som obehörigen använder namnet (se anförda prop. s. 196).

Något motsvarande materiellt skydd för andra namn än egenartade efternamn finns inte i namnlagen. Bestämmelserna i 13 § namnlagen, enligt vilka namn som lätt kan förväxlas med bl.a. allmänt kända utländska namn, konstnärsnamn eller liknande namn inte får godkännas vid namnbyte, utgör sålunda i huvudsak endast ett s.k. administrativt skydd som inte kan läggas till grund för ett förbud mot obehörig användning av ett visst namn.

En annan sak är att det administrativa skyddet, i enlighet med 18 § namnlagen, kan läggas till grund för ett beslut om att den som förvärvat ett namn, som lätt kan förväxlas ett namn enligt 13 § första stycket samma lag, förlorar detta.

Regleringen i namnlagen bygger på den s.k. nationalitetsprincipen, men den ger stort utrymme för den s.k. domicilprincipen (se Olle Höglund, Namnlagen En kommentar, andra upplagan s. 48 och 226 f.). En utgångspunkt är därmed att skyddet för efternamn enligt 13 § och 20 § namnlagen är begränsat till namn som bärs av svenska medborgare. Ett uttryckligt undantag från nationalitetsprincipen utgör dock skyddet för allmänt kända utländska namn enligt 13 § första stycket 3 namnlagen. Vidare har skyddet för konstnärsnamn och liknande namn ansetts omfatta även utländska namn av detta slag (se Patentbesvärsrättens dom i mål 93-243, Elvis).

I detta sammanhang finns anledning att uppmärksamma att det administrativa skyddet för efternamn enligt 13 § namnlagen i praxis ansetts tillkomma den som haft hemvist i Sverige, såväl vid prövning av frågor om byte av efternamn som vid prövning av registrering av varumärken (se Patentbesvärsrättens domar i mål 98-377, Trevor, 05-175, Attby, 96-850, Batt och 03-323, Bruno Pieters).

Enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam får en näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nytthet inte använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke. Enligt förarbetena till lagen ska skyddet för namn omfatta konstnärsnamn eller likartade namn som är allmänt kända (se prop. 1978/79:2 s. 55).

Enligt 2 § lagen om namn och bild i reklam kan den som använder annans namn eller bild i strid mot lagen dömas till straff. Rätten till allmänt kända konstnärsnamn och likartade namn har därigenom ansetts kunna läggas till grund för en rättsföljd som hindrar obehörig användning av namnet i ett varumärke och därmed utgöra hinder mot registrering av ett sådant märke (se prop. 2009/10:225 s.197).

Skyddet enligt lagen om namn och bild i reklam är ett integritetsskydd som såvitt avser namn – inbegripet allmänt kända konstnärsnamn och likartade namn – innefattar ett skydd mot att en viss person utpekats. Det är dennes identitet som lagen skyddar mot obehörigt utnyttjande. Skyddet mot användning av bild och namn i reklam gäller därmed

personer av alla kategorier, vilket får anses omfatta även utländska s.k. offentliga och andra kända personer (se prop. 1978/79:2 s. 11 och 20). Lagen ger däremot inte skydd för avlidna personers bild eller namn (se anförda prop. s. 57 f.).

Av det anförda följer, att de namn som anges i 2 kap 10 § 2 VmL, under de förutsättningar som anges i bestämmelsen, utgör hinder mot giltighet av en internationell registrering enligt 5 kap. 8 § andra stycket samma lag, eftersom det i annan lagstiftning finns stöd för att hindra en obehörig användning av sådana namn i näringsverksamhet. Det innebär bl.a. att svenska egenartade efternamn samt svenska och utländska konstnärsnamn och liknande namn kan utgöra hinder mot registrering av ett varumärke.

PRV har i föreliggande fall gjort den bedömningen att JELZIN i de internationella varumärkena uppenbarligen syftar på den allmänt kände ryske politikern och presidenten Boris Jeltsin som avled 2007 samt att märkena därmed består av eller innehåller något som är ägnat att uppfattas som någon annans allmänt kända namn.

Utredningen i målet ger inte stöd för att det finns några bärare i Sverige med efternamnet Jelzin. Det föreligger därmed inte något hinder mot registreringarna på den grunden att märkena innehåller något som kan uppfattas som annans egenartade efternamn.

Av det ovan anförda framgår vidare, att bestämmelserna i 2 kap. 10 § VmL om namn som hinder mot giltighet av en internationell registrering inte omfattar sådana allmänt kända utländska efternamn som avses i 13 § första stycket 3 namnlagen. Inte heller kan ett efternamn såsom Jeltsin anses vara att betrakta som ett konstnärsnamn eller likartat namn i den mening som avses i 2 kap. 10 § VmL och 2 § lagen om namn och bild i reklam. Hinder föreligger därför inte mot att de internationella registreringarna ska gälla i Sverige på de skäl PRV anført.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 3 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Jeanette Bäckvall, referent, samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin.
Enhälligt.