



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 15 juni 2016

## **PARTER**

### **Klagande**

Danjaq, LLC

2400 Broadway Street 310, Santa Monica, CA, USA

Ombud: Johan Starell

Ehrner & Delmar Patentbyrå AB, Box 10316, 100 55 Stockholm

### **Motpart**

EDNOLITCHNO DRUJESTVO S OGRANITCHENA OTGOVORNOST  
”FINANSKONSULT”

Altzeko str. 16, BG-4000 PLOVDIV, Bulgarien

## **SAKEN**

Giltighet av den internationella varumärkesregistreringen 007

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 september 2014  
angående internationella registreringen nr 1066094, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten upphäver det överklagade beslutet och förordnar  
att den internationella registreringen 007 (nr 1066094) inte ska gälla i  
Sverige.

EE

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

**YRKANDEN M.M.**

Danjaq, LLC (Danjaq) har vidhållit sitt yrkande om att den svenska designeringen av EDNOLITCHNO DRUJESTVOS OGRANITCHENA OTGOVORNOST ”FINANSKONSULT”s (Finanskonsult) internationella varumärkesregistrering 007 för följande varor i klass 34: tobacco; smokers' articles; matches inte ska medges giltighet i Sverige.

Finanskonsult har beretts tillfälle att yttra sig över överklagandet men har inte avhörtts.

Danjaq har till grund för sin talan hållit fast vid att nämnda varumärke är identiskt med bolagets äldre varukännetecken 007 som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och att användningen av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av och utan skälig anledning är till skada för det äldre varukännetecknets särskiljningsförmåga och anseende.

Till utveckling av sin talan i Patentbesvärsträtten har Danjaq anfört i huvudsak följande.

007 utgör kodbeteckningen för film- och litteraturvärldens sannolikt mest ryktbara agent/spion. Varumärket 007 är inte i första hand inarbetat för en fysisk produkt utan för en fiktiv filmkaraktär. Genom att felaktigt ha jämfört endast spelfilmer och tobaksprodukter har PRV funnit att omsättningskretsen inte uppfattar ett samband mellan märkena. PRV borde ha gjort en helhetsbedömning, varvid 007 kopplas samman med den fiktiva agenten James Bond. PRV borde därför ha beaktat att varumärket 007, utöver intäkter från själva filmerna om James Bond, även är föremål för en omfattande licensverksamhet som pågått under lång tid och utgör en omfattande inkomstkälla för Danjaq. Majoriteten av de varumärken för vilka licensavtal har ingåtts är oerhört välkända världen över och i flera fall representerar varumärket marknadsledaren inom sin produktkategori.

Varumärkena 007 har bl.a. licensierats ut till bolag inom tobaksindustrin (t.ex. St. Dupont, RT Marketing, Zippo och Dunhill). James Bond har en tydlig koppling till tobaksprodukter då han i stor utsträckning röker i

filmerna. Det måste anses sannolikt att en person som kommer i kontakt med tobaksprodukter märkta 007 får uppfattningen att det föreligger en kommersiell koppling till Danjaqs varumärke och att denna kommersiella koppling sannolikt utgör en licens.

Om Finanskonsults varumärke upprätthålls skulle Danjaq berövas möjligheten att kontrollera på vilket sätt och i vilka sammanhang Finanskonsult använder varumärket 007. Det skulle inte heller finnas några sätt för Danjaq att ställa kvalitetskrav på de produkter för vilka Finanskonsult använder varumärket. Det goda renommé som är förknippat med Danjaqs varumärke skulle därför riskera att lida irreparabel skada och särskiljningsförmågan urvattnas. Licensintäkterna är en viktig inkomstkälla för Danjaq. I fall Finanskonsult får registrera och använda det identiska märket 007 kommer detta att uppmärksammas av befintliga och potentiella licensstagare som med fog kan ifrågasätta varför de ska betala licensavgift till Danjaq när Finanskonsult kan använda 007 utan att betala.

Användningen av Finanskonsults varumärke 007 utgör ett otillåtet utnyttjande av den goodwill som har skapats av Danjaq genom en synnerligen långvarig och omfattande inarbetning av sina varumärken. Vidare är den tidigare redovisade licensverksamheten bland världsberömda varumärken ett kvitto på förekomsten av högt goodwillvärde hos 007.

## **DOMSKÄL**

### **Omsättningskretsens kännedom om Danjaqs kännetecken**

För att ett äldre varumärke ska tillerkännas ett utökat skydd enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen ska detta varumärke vid tidpunkten för ansökan av det yngre varumärket vara känt inom en betydande del av omsättningskretsen. Bedömningen ska göras i förhållande till omsättningskretsen för de varor för vilka varumärket är registrerat (Se EU-domstolens dom i mål General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punkt 24).

Danjaq har anfört att kännetecknet 007 används frekvent i samtliga 23 filmer om James Bond samt är intimt kopplat till såväl karaktären

James Bond som till filmerna och all försäljning och marknadsföring av olika produkter som sker i anslutning till dessa. Danjaq har särskilt framhållit att kännetecknet även har varit föremål för en omfattande marknadsföring i samband med olika produktslag sedan 1962 med anledning av den omfattande licensiering av varumärket som har skett till bolag inom olika branscher.

Danjaqs gemenskapsvarumärke 007 i visst utförande nr 9141037 är bl.a. registrerat för spelfilmer innefattande underhållning, nämligen, aktionäventyr, drama, komedi och romantik i klass 9 och underhållningstjänster, nämligen produktion och distribution av spelfilmer; upplåtande av nedladdningsbara videor filmer med underhållning, nämligen, aktionäventyr, drama, komedi och romantik via ett trådlöst nätverk för användning med mobila anordningar i klass 41. Omsättningskretsen för dessa varor och tjänster utgörs av såväl professionella aktörer som konsumenter i allmänhet. Det är emellertid konsumenternas uppfattning som blir avgörande vid bedömningen om varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen (jfr EU-domstolens dom i mål Björnekulla Fruktindustrier, C-371/02, EU:C:2004:275, punkterna 23–26 och i dom Backaldrin Österreich The Kornspitz Company, C-409/12, EU:C:2014:130, punkt 30).

Av utredningen i målet framgår bl.a. att filmer som marknadsförts under kännetecknet 007 har getts ut regelbundet sedan 1962 av Danjaq och tidigare rättighetsinnehavare. Omsättningen avseende 22 av de filmer som getts ut har uppgått till ca 40 miljarder kronor totalt, varav ca 600 miljoner kronor avser Sverige. Den sammanlagda marknadsföringskostnaden för dessa filmer har uppgått till drygt tre miljarder kronor, varav ca 60 miljoner kronor avser marknadsföringen i Sverige. Utredningen visar vidare att varumärkena har licensierats till ett stort antal företag inom skilda produktkategorier, varav ett flertal bolag är väl-etablerade inom respektive produktkategori, samt att dessa bolag har använt varumärket 007 vid marknadsföring av sina egna varor. Danjaqs kännetecken 007 har alltså använts under en mycket lång tid och i stor omfattning, inte enbart för spelfilmer och andra varor och tjänster förknippade med underhållning utan även vid marknadsföring av andra varukategorier, exempelvis drycker, klockor och tobak. Patentbesvär-rätten anser att den framlagda utredningen visar att kännetecknet 007 var mycket känt för spelfilmer om den fiktiva agenten James Bond med

kodnamnet 007 vid tidpunkten för registrering av Finanskonsults varumärke. Det äldre kännetecknets omedelbara anknytning till James Bond med kodnamnet 007 medför att konsumenternas höga grad av kännedom om Danjaqs varumärken även kan utsträckas till andra varor som kan associeras med filmkaraktären.

**Fråga om användningen av det yngre märket drar otillbörlig fördel av eller är till skada för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller anseende**

För att Danjaqs varumärken ska utgöra hinder mot Finanskonsults yngre varumärke med avseende på tobaksprodukter i klass 34 krävs vidare, enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen, att användningen av Finanskonsults varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för Danjaqs varumärkens särskiljningsförmåga eller anseende eller att det finns en verklig risk för det i framtiden (se EU-domstolens dom Intel Corporation Inc. mot CPM United Kingdom Ltd., C-252/07, EU:C:2008:655, punkt 38).

För att en sådan otillbörlig fördel eller skada ska uppstå krävs bl.a. att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan de äldre kända varumärkena och det yngre varumärket. För att fastställa om det finns ett sådant samband ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av alla relevanta faktorer i det enskilda fallet. Det finns emellertid med nödvändighet ett samband mellan de motstående varumärkena när det föreligger risk för förväxling, det vill säga när omsättningskretsen tror eller kan tro att de varor eller tjänster som marknadsförs under det äldre respektive det yngre varumärket kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band (se EU-domstolens dom i mål Adidas, C-408/01, EU:C:2003:582, punkterna 27–31 och ovan angiven dom Intel, punkterna 40–42 och 57).

De motstående varumärkena är identiska i fonetiskt och konceptuellt hänseende. Visuellt skiljer sig märkena åt genom det figurativa inslaget i form av en pistol som följer beteckningen 007 i det äldre märket nr 9141037. Detta figurelement fjärrar emellertid inte helhetsintrycket vid en märkesjämförelse varför de motstående märkena får anses vara i princip identiska.

Omsättningskretsen för de tobaksvaror i klass 34 som Finanskonsults varumärke avser utgörs av konsumenter över 18 år. De motstående varumärkenas omsättningskrets överlappar således varandra.

Som PRV har anfört utgör licensförhållanden en typ av ekonomiskt band som är vanligt förekommande vid användningen av kända varumärken, särskilt vid marknadsföring av produkter av andra slag än de varor och tjänster för vilka varumärkesinnehavaren själv använder sitt märke. Varumärken som avser filmtitlar eller filmkaraktärer, licensieras ofta för marknadsföring av olika produktslag och får därigenom en mycket omfattande exponering.

Det har framgått ovan att rättigheter avseende användningen av det äldre varumärket har licensierats till bl.a. tobaksföretag som har använt varumärket för tobak och andra närliggande produkter.

Konsumenternas kännedom om varumärket 007 i förening med den omfattande exponering av märket på olika produktkategorier som har ägt rum medför en risk för att allmänheten får uppfattningen att de varor som marknadsförs under Finanskonsults varumärke har samma kommersiella ursprung som de varor och tjänster som marknadsförs under Danjaqs äldre märken eller att de kommer från ett företag med ekonomiska band genom utfärdande av licens för varumärkesanvändning. Omsättningskretsen kommer därigenom att uppfatta att det finns ett samband mellan märkena.

Vid denna bedömning har Patentbesvärslätten att pröva om användningen av det yngre varumärket drar otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning är till skada för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller anseende, eller om det finns en verklig risk för det i framtiden.

Även vid denna prövning ska det göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet.

Ju större särskiljningsförmåga eller anseende de äldre varumärkena har, desto lättare är det att anse att användningen av det yngre märket är till skada för eller drar otillbörlig fördel av de äldre varumärkena. När de äldre varumärkena är exceptionellt kända kan sannolikheten för en verk-

lig risk för att användningen av det yngre märket skulle vara till skada för eller dra otillbörlig fördel av de kända märkena vara så uppenbar att invändaren inte behöver påvisa någon annan faktisk omständighet i detta avseende. I annat fall ankommer det på innehavaren av det äldre varumärket att påvisa sådana omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att en användning av det yngre märket drar otillbörlig fördel av eller är till skada för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller anseende eller att det finns en verklig risk för det i framtiden (jfr Förstainstansrättens dom i mål SIGLA SA mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden [varumärken, mönster och modeller] [harmoniseringsbyrån], T-215/03, EU:T:2007:93, punkterna 47–48 med hänvisning till EU-domstolens dom i mål General Motors mot Yplon, C-375/97, EU:C:1999:408 och ovan angiven dom Intel, punkterna 37–38, 68 och 71).

*Otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller anseende*

Den fördel som blir resultatet av att tredje man använder ett kännetecken som liknar ett känt varumärke ska anses som en otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, när tredje man genom denna användning försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon ekonomisk ersättning, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket (se EU-domstolens dom i mål L'Oréal m.fl., C-487/07, EU:C:2009:378, punkt 50).

Risken för att användningen av det yngre varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller anseende innefattar en risk för att bilden av det kända varumärket eller de egenskaper som det förmedlar överförs till de varor som omfattas av det yngre varumärket så att saluföringen av sistnämnda varor underlättas genom association till det äldre kända märket (jfr ovan nämnd dom SIGLA, punkt 40).

Med beaktande av den särskilda nimbus som är förknippad med det äldre varumärket genom dess tydliga koppling till spelfilmerna om James Bond och kodnamnet 007 skulle omsättningskretsen tilltalas särskilt av de

tobaksprodukter som säljs under under Finanskonsult identiska varumärke. Finanskonsult skulle därigenom, utan att betala någon ekonomisk ersättning dra fördel av den kommersiella ansträngning som Danjaq och dess företrädare har gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket 007.

Vid dessa förhållanden finner Patentbesvärsrätten att Danjaq har visat att det finns en verklig risk för att användningen av Finanskonsults varumärke skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga och anseende.

Vid denna bedömning saknas det skäl att pröva frågan om användningen av Finanskonsults varumärke är till skada för de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller anseende.

Överklagandet ska mot denna bakgrund bifallas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 2 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Peter Strömberg, ordförande, och Patrik Rydman samt adjungerade ledamoten Felisa Krzyzanski, referent. Enhälligt.