



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 20 augusti 2015

PARTER

Klagande

UBS

Motpart

Sailon Event AB, 556892-1174

Sankt Mickelsgatan 66, 129 38 Hägersten

Ombud: Pontus Ewerlöf och Sara Winther

MAQS Law Firm Advoktbyrå AB, Box 7009, 103 86 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen SAILON

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 15 oktober 2014
angående varumärkesregistrering nr 513.383, se bilaga 1

DOMSLUT

1. Patentbesvärsrätten avvisar UBSs yrkande om att Sailon Event AB interimistiskt ska förbjudas att använda kännetecknet SAILON.
2. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

EV

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

UBS har vidhållit att registreringen av varumärket SAILON ska upphävas. Hon har även yrkat att Patentbesvärsrätten ska meddela ett interimistiskt beslut, som Patentbesvärsrätten har uppfattat henne, med innebörd att Sailon Event förbjuds att använda kännetecknet SAILON till dess att dom eller slutligt beslut har meddelats i målet.

Sailon Event AB har bestritt ändring.

UBS har till grund för sin talan hållit fast vid att varumärket SAILON avseende båtuthyrning, båtkryssningar m.m. i klass 39 är förväxlingsbart med det nationella varumärket SAILON i visst utförande (nr 364045) och gemenskapsvarumärket SAILON (nr 11496271) båda avseende bl.a. kläder i klass 25 samt med den enskilda firman Sailon Clothes (19 860821-4840 1) som enligt sin verksamhetsbeskrivning ska bedriva försäljning av kläder.

UBS har vidare till grund för sin talan hållit fast vid att det yngre varumärket SAILON är ägnat att uppfattas som det egenartade efternamnet Sailon, att efternamnet är känt och att användningen av det yngre märket är till nackdel för henne i egenskap av bärare av efternamnet.

Sailon Event har till grund för sin talan hållit fast vid att de motstående kännetecknen inte är förväxlingsbara.

Bolaget har vidare bestritt att en användning av SAILON med avseende på de tjänster som omfattas av registreringen skulle vara till nackdel för bäraren av efternamnet Sailon.

Sailon Event har slutligen anfört att namnet Sailon inte är känt.

UBS har till utveckling av talan här anfört bl.a. följande. De motstående kännetecknen används i samma marina bransch. Sailon Events användning av Sailon medför störande förväxlingar med de motanförda kännetecknen. Bolaget har dessutom använt Sailon förutom med avseende på båtuthyrning avseende festliga arrangemang vilket har skapat besvärande kopplingar till de motanförda kännetecknen och till

familjenamnet. Bolaget har vidare i sin marknadsföring, i planscher och på sina yrkeskläder, använt Sailon i samma utförande som det äldre märket SAILON i visst utförande. Sailon Event har registrerat sitt varumärke för att få fördelar av det kända och egenartade efternamnet Sailon.

Sailon Event har till utveckling av talan anfört bl.a. följande. Överklagandet avser varumärket SAILON som är registrerat för båtuthyrning m.m. i klass 39. UBSs påstående att bolagets verksamhet sker i samma bransch som försäljning av kläder är svårbegripligt. Det får anses som närmast otroligt att en kund som söker en arrangör av seglingsupplevelser eller att en besökare på båtmässan i Älvsjö som ser Sailon Events monter skulle förväxla företagets verksamhet med familjen Sailons efternamn eller klädförsäljning. Det måste vara uteslutet att någon som söker efter familjen Sailon eller Sailons kläder skulle förväxla detta med ett eventföretag. De nackdelar för bäraren av efternamnet som anförts är inte av det slag att de utgör hinder mot registreringen.

UBS har i Patentbesvärsrätten gett in viss skriftlig bevisning.

DOMSKÅL

Interimistiskt förbudsyrkande

Patentbesvärsrätten saknar laglig möjlighet att meddela förbud mot användning av ett varumärke. UBS yrkande om att domstolen interimistiskt ska förbjuda Sailon Events användning av kännetecknet Sailon ska därför avvisas.

Risk för förväxling i varumärkesrättslig mening

Förväxlingsrisk definieras som en risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Bedömningen av om sådan risk finns ska, som angetts i PRV:s beslut, göras genom en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, med särskild hänsyn tagen till kännetecknenas likhet och

likheten mellan de varor och tjänster som de motstående kännetecknen omfattar.

Förväxlingsbedömningen då det har gjorts en invändning i registreringsförfarandet sker med utgångspunkt i varumärkena som de är registrerade, dvs. i den form och avseende de varor och tjänster som framgår av respektive varu- och tjänsteförteckning. I fråga om firmor sker bedömningen med utgångspunkt i det som framgår av verksamhetsbeskrivningen. Detta innebär att varken det sätt på vilket tjänster tillhandahålls under det yngre varumärket SAILON eller det sätt på vilket märket används i övrigt påverkar bedömningen av huruvida det finns en risk för förväxling mellan det yngre varumärket och de äldre kännetecknen.

De äldre varumärkena SAILON och SAILON i visst utförande avser kläder, fotbeklädnader och huvudbonader i klass 25 och firman Sailon Clothes ska bedriva försäljning av kläder. Det yngre varumärket SAILON omfattar båtuthyrning, båt kryssningar och därtill relaterade tjänster i klass 39.

Omsättningskretsen för de kläder m.m. och den klädförsäljning som omfattas av de äldre kännetecknen utgörs av konsumenter. En stor del av omsättningskretsen för den båtuthyrning m.m. som det yngre varumärket avser utgörs också av konsumenter.

Vid bedömningen av om de motstående varorna och tjänsterna liknar varandra i varumärkesrättslig mening ska alla relevanta faktorer som hänför sig till dessa varor och tjänster beaktas. Det gäller särskilt deras art, avsedda ändamål, användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Andra faktorer som kan beaktas är distributionskanalerna för de aktuella varorna och tjänsterna.

Båtuthyrning och de andra därtill relaterade tjänsterna som det yngre märket omfattar samt kläder och klädförsäljning som omfattas av de äldre kännetecknen är varor och tjänster av olika karaktär. De har vidare helt skilda ändamål, de tillhandahålls generellt genom olika distributionskanaler och de varken konkurrerar med eller kompletterar varandra. Enbart den omständigheten att kläder och båttjänster kan

tillhandahållas på t.ex. samma marina mässa räcker inte för att varuslags- eller tjänsteslagslikhet ska anses vara för handen.

Eftersom de motstående kännetecknen inte avser samma eller liknande varor eller tjänster finns det ingen risk för att konsumenterna förväxlar det yngre varumärket SAILON med de äldre varumärkena bestående av märkesordet SAILON eller med firman Sailon Clothes. Invändningen kan därför inte bifallas på denna grund.

Fråga om nackdel för bärare av efternamnet Sailon

Enligt 2 kap. 10 § 2 varumärkeslagen (2010:1877) finns det, såvitt är aktuellt i det här fallet, hinder mot registrering av ett varumärke som 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 en nackdel för bäraren av namnet. Undantag kan dock göras i fråga om bl.a. namn med s.k. dubbelbetydelse, dvs. sådana efternamn som ingår i språket med en bestämd annan betydelse t. ex. Berg, Örn eller Frisk (prop. 2009/10:225 s. 196 f., SOU 2001:26 s. 322 samt SOU 1958:10 s. 277).

Begreppet egenartat efternamn i denna bestämmelse har samma betydelse som i namnlagen (1982:670). Ett efternamn ska, enligt 20 § tredje stycket, anses som egenartat om det är ägnat att utmärka tillhörigheten till en viss släkt.

Även kravet på att användningen av kännetecknet ska medföra nackdel för bärare av namnet ska tillämpas på motsvarande sätt som i 20 § namnlagen (se prop. 2009/10:225 s. 195 ff. och 418). Innebörden av rekvisitet nackdel får antas innebära åtminstone att användningen medför en olägenhet av någon praktisk betydelse för den som gör gällande att användningen medför nackdel för honom eller henne. Vid bedömningen ska även rent ideella intressen tillgodoses (jfr NJA 1985 s. 563).

Efternamnet Sailon har endast ett fåtal bärare i Sverige. Som PRV anført anses efternamnet Sailon därför vara ett egenartat efternamn i den

mening som nu avses. Efternamnet kan inte anses ha en sådan dubbelbetydelse att undantag från bestämmelsen kan göras.

För att efternamnet Sailon ska utgöra hinder mot det registrerade varumärket SAILON krävs alltså att användningen av varumärket medför nackdel för efternamnsbäraren.

UBS har anfört att hon besväras av att Sailon Event använder beteckningen SAILON som kännetecken i sin näringsverksamhet och särskilt betonat användningen av beteckningen för olika festliga kringarrangemang i samband med båtuthyrning och båtkryssningar.

Enbart den omständigheten att Sailon Event använder sitt kännetecken i näringsverksamhet kan inte anses medföra nackdel för bäraren av efternamnet i lagens mening (jfr NJA 1985 s. 563). De av Sailon Event tillhandahållna arrangemangen får anses ha ett naturligt samband med de tjänster som omfattas av varumärkesregistreringen. Det har inte framkommit något om dessa arrangemang eller om bolagets användning i övrigt som objektivt sett kan anses medföra nackdel för UBS. Av utredningen har inte heller framkommit att UBS, i egenskap av namnhavare, har drabbats av sådan olägenhet eller obehag att hennes efternamn ska anses utgöra hinder mot registreringen av varumärket SAILON och därmed kunna läggas till grund för hävning av denna.

Den av UBS åberopade omständigheten att efternamnet Sailon skulle vara känt har betydelse endast när det gäller allmänt kända konstnärnamn eller liknande namn. Någon utredning som styrker att efternamnet Sailon är ett allmänt känt konstnärnamn har inte lagts fram.

Överklagandet ska på grund av vad som anförts ovan avslås.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

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