

Allting börjar med Windsurfing Chiemsee

(C-108/97 och 109/97)

SFIR-seminarium 21 mars 2019

Advokaterna Bodil Ehlers och Stefan Widmark

Exempel på relevanta regler i slutet av 1990-talet

Internationellt	EU	Sverige
Pariskonventionen för industriellt rättsskydd 1883, senast reviderad 1967, ändrad 1979.	D EEC nr 70/50 av den 22 december 1969 om avskaffande av vissa kvantitativa importrestriktioner	Inga materiella regler.
Madridöverenskommelsen angående undertryckande av oriktiga eller vilseledande beteckningar på handelsvaror av den 14 april 1891, senast reviderad 1958.	Förordning (823/87/EEG) av den 16 mars 1987 om särskilda bestämmelser om kvalitetsvin framställt inom specificerade områden	
Lissabonöverenskommelsen om skydd för ursprungsbeteckningar och deras internationella registrering 1958, senast reviderad 2015.	F EEG nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel.	
TRIPS-avtalet 1 januari 1995.		

- **Många olika termer används**
 - Ursprungskännetecken
 - Ursprungsbeteckningar
 - Geografiska beteckningar
 - Geografiska indikationer
 - Etc.

- **Inkonsekventa definitioner**

Förordning EEG nr 2081/92, Art. 2, p. 2a) och 2b)

Ursprungsbeteckning

"Namn på region, ort eller i undantagsfall ett land använt för att beskriva en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som härstammar från ifrågavarande region, ort eller land och vars kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen beror på viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som därtill hör och vars framställning, bearbetning och beredning äger rum i det ifrågavarande geografiska området." (vår understrykning)

Geografisk beteckning

"Namn på region, ort eller i undantagsfall ett land använt för att beskriva en jordbruksprodukt eller ett livsmedel som härstammar från ifrågavarande region, ort eller land och som besitter viss kvalitet, har visst anseende eller äger viss annan egenskap som kan hänföras till detta geografiska ursprung och som framställs, bearbetas och bereds i det ifrågavarande geografiska området." (vår understrykning)

Förordning EU nr 1151/2012, Art. 5, p. 1 och 2

Ursprungsbeteckning

"... ett namn som identifierar en produkt

- a) som härstammar från en viss ort eller region eller, i undantagsfall, ett visst land,
- b) vars kvalitet eller egenskaper helt eller väsentligen beror på en viss geografisk omgivning med de naturliga och mänskliga faktorer som förknippas med den, och
- c) vars samtliga produktionsled äger rum i det avgränsade geografiska området."

Geografisk beteckning

"... det namn som identifierar en produkt

- a) som härstammar från en viss ort eller region eller ett visst land,
- b) vars särskilda kvalitet, rykte eller andra egenskaper huvudsakligen kan tillskrivas det geografiska ursprunget, och
- c) för vilken minst ett av produktionsleden äger rum i det avgränsade geografiska området." (vår understrykning)

Förordning EG 110/2008, Art. 15, p.1


Geografisk beteckning

“... en beteckning som anger att en spritdryck har sitt ursprung i ett land, eller i en region eller en plats i ett land, där spritdryckens kvalitet, rykte eller andra egenskaper i allt väsentligt kan tillskrivas dess geografiska ursprung.” (vår understrykning)

Prop. 2017/18:267 sid. 166

”Ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar används för att ange att en produkt kommer från ett visst avgränsat geografiskt område och att produktens kvalitet, anseende eller annan egenskap kan hänföras till detta geografiska ursprung, t.ex. Champagne eller Kalix Løjrom.”

Windsurfing Chiemsee – tvisten i korthet

Windsurfing Chimesee Produktions-und Vertriebs GmbH	Boots-und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97)	Franz Attenberger (C-109/97)
 		

Windsurfing Chiemsee – Relevanta bestämmelser i Direktiv 89/104/EEG

- Artikel 3.1 c - Registreringshinder för varumärken som endast består av märken som visar varans/tjänstens geografiska ursprung.
- Artikel 3.3 – Registreringshinder enligt 3.1 c kan bortfalla genom inarbetning.
- Artikel 6.1 b – Rätt att oaktat annans varumärkesregistrering använda - i enlighet med god affärssed - uppgifter om varas/tjänsts geografiska ursprung.

Windsurfing Chiemsee

Fråga 1

- Under vilka omständigheter utgör artikel 3.1 c hinder för registrering av ett varumärke som enbart består av ett geografiskt namn?
 - Beror tillämningen på ett konkret, aktuellt och tungt vägande behov av att utesluta ensamrätt?
 - Vilket samband måste finnas mellan den geografiska platsen och de varor som är föremål för ansökan?

Windsurfing Chiemsee

Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 37

”Det framgår av det ovanstående att den omtvistade bestämmelsen i allmänhet inte hindrar användning av alla geografiska termer utan endast några av dem. Dessa ord är enligt min mening geografiska ord som vid ansökan om registrering av varumärket ännu inte var befästa, men som kunde utgöra "geografiska ursprungsbeteckningar" eller "ursprungskännetecken" enligt den specifika betydelse som dessa juridiska termer hade i gemenskapsrätten när direktivet antogs.

Om gemenskapslagstiftaren i själva verket hade velat undanta alla beteckningar som anger geografiskt ursprung skulle lagstiftaren ha hänvisat till symboler som *anger* detta ursprung, därför att detta är den huvudsakliga funktionen hos geografiska beteckningar både i dagligt tal och i näringslivet. Det förhållandet att direktivet använder omskrivningen "vilka i handeln visar ..." betyder, enligt min mening, att dessa beteckningar har den specifika betydelse som jag har definierat ovan.”

Windsurfing Chiemsee

Generaladvokatens förslag till avgörande, p. 46

” Om den geografiska beteckningen däremot redan var känd på grund av att den är kopplad till vissa produkter, det vill säga om ett direkt och nödvändigt samband redan har etablerats mellan den geografiska beteckningen och dessa produkter, så kan inte ett enda företag tillägna sig ett monopol på att använda denna beteckning genom att göra den till sitt varumärke. Härvid räcker det att de faktiska villkoren, vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket vars godkännande har begärts (i vissa fall vid tidpunkten för beslutet), är uppfyllda för erhållande av skydd för en geografisk beteckning såsom geografisk ursprungs-beteckning eller ursprungskännetecken (tillverkning på denna plats av produkter som har vissa utmärkande egenskaper), oavsett om den berörda beteckningen redan är registrerad enligt lag eller inte. I själva verket räcker det att beteckningen, enligt den omtvistade bestämmelsens ordalydelse, ”i handeln visar ... geografisk(t) ursprung”

Windsurfing Chiemsee

Fråga 1 – Domstolens svar

- Hindret omfattar inte enbart de fall då det enligt omsättningskretsen för närvarande finns ett samband mellan den plats som det geografiska namnet anger och den berörda kategorin varor. (vår understrykning) (se även p. 26, 29-31)
- Innefattar även geografiska namn som i framtiden kan komma att användas som geografiska ursprungsbeteckningar för den aktuella kategorin varor. (vår understrykning) (se även p. 26, 29-31)
- Ska bedömas om det är rimligt att sådant samband kan uppstå i framtiden. (vår understrykning) (se även p. 31)
- Särskild hänsyn ska tas till omsättningskretsens kännedom om platsen, särdragen hos platsen och för den berörda varan. (se även p. 32)
- Sambandet beror inte nödvändigtvis på om varan tillverkats på platsen. (se även p. 36)

Windsurfing Chiemsee

Fråga 1 – Domstolens svar om artikel 6.1 b

- Artikel 6.1 b motsäger inte vad som uttalats om artikel 3.1 c och inverkar inte på något avgörande sätt tolkningen av denna bestämmelse.
- Artikel 6.1.b avser situationen då ett geografiskt namn har registrerats som ett varumärke.
- Ger inte tredje man rätt att använda namnet som varumärke utan endast i upplysningssyfte, som upplysning om det geografiska ursprunget, förutsatt att det görs i enlighet med god affärssed.

Windsurfing Chiemsee

Fråga 2

Vilka krav ställs enligt artikel 3.3 för att ett varumärke ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga till följd av bruk?

Windsurfing Chiemsee

Fråga 2 – Domstolens svar

- Samlad bedömning ska göras.
- Den grad av särskiljningsförmåga som krävs är densamma som den som ursprungligen krävs vid registrering.
- Artikel 3.3 utgör hinder mot att begreppet särskiljningsförmåga varierar beroende på det intresse som finns att det geografiska namnet även i fortsättningen ska vara tillgängligt att användas av andra företag.
- Om det geografiska namnet är mycket välkänt kan det endast anses ha förvärvat särskiljningsförmåga enligt artikel 3.3 om det företag som vill registrera det har brukat det intensivt och under lång tid.

Windsurfing Chiemsee

Domen anses ha medfört ett upphörande av den tidigare svenska rättstraditionen på detta område

- PBR:s dom den 30 maj 2000 i mål nr 98-454 (PARMIGIANO REGGIANO)
- PBR:s dom den 24 oktober 2001 i mål nr 00-334 (ALASKA).
- PBRs dom den 30 december 2011 i mål nr 10-292 (NACKA FORUM).
- Jfr dock SOU 1958:10

PMD:s beslut den 27 februari 2019 i ärende PMÄ 14060-18
(GAMVIK i figur)

Det sökta märket



Det motanförda märket



PMD:s beslut den 27 februari 2019 i ärende PMÄ 14060-18 (GAMVIK i figur)

- Utifrån det ingivna materialet inget stöd för att omsättningskretsen har någon närmare kännedom om kopplingen mellan orten Gamvik och miljömedvetet fiske och särskilt hälsosam fisk.
- Med finns flera konkreta omständigheter – marknadsföring av fisk från Gamvik mot svenska konsumenter och den kraftiga satsningen på att utöka fiskeverksamheten i Gamvik - som gör det rimligt anta att sådan koppling kan uppstå i framtiden.
- Ordet Gamvik kan därför inte i sig bidra till märkenas särskiljningsförmåga.
- Märkena är i övrigt inte så lika att förväxlingsrisk föreligger.

Frågor?



Stefan Widmark

Advokat
Tel: +46 8-459 12 56
Mobil: +46 76-797 40 40
stefan.widmark@kastelladvokatbyra.se



Bodil Ehlers

Advokat
Tel: +46 8-459 12 55
Mobil: +46 76-838 18 18
bodil.ehlers@kastelladvokatbyra.se