

Ursprungsbeteckningar som registreringshinder

Magnus Ahlgren och Martin Berger, PRV

Varför har hinderkatalogen utökats

- Och vad innebär det?

Före revisionen

Direktiv 2008/95/EG	Varumärkeslagen
Art 3.2.a Om användningen av varumärket kan förbjudas med stöd av andra lagbestämmelser än medlemsstatens eller gemenskapens varumärkeslagstiftning.	2 kap 7 § Ett varumärke får inte registreras om det 1. strider mot lag eller annan författning... 4. om märket innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en geografisk ursprungsbeteckning för vin eller spritdrycker och det avser vin eller spritdrycker av annat ursprung.
EG-VmF 207/2009	
Art 7.1.j; för viner och spritdrycker som innehåller en GI när dessa drycker inte har det ursprunget	
Art 7.1.k; varumärken som står i strid med Art 13 i förordning 510/2006	

Bud, C-96/09P

- Budwar invände mot Anheuser Buschs ansökningar.
- Invändningarna grundades på äldre nationella registrerade varumärken. Dessa avslogs till del pga bristande användning.
- I besvärsnämnderna åberopades ursprungsbeteckningen Bud (reg. i CZ och FR, verkan i AT genom bilateralt avtal med CZ). Besvärsnämnderna godtog ej grunden.
- Förstainstansrätten upprätthöll invändningen
- EU-domstolen gick på Budwars linje.

Bud, C-96/09P, forts

- Bud befanns vara en nationell GI
- Uttalanden om användning i näringsverksamhet och som varumärke
- Avsteg från krav på användningens omfattning som annars gäller för åberopade rättigheter

Efter revisionen

Direktiv och EU-förordning

Absoluta hinder

Varumärken som är undantagna från registrering i enlighet med **unionslagstiftningen** eller **nationell rätt** eller **internationella överenskommelser** som unionen eller den berörda medlemsstaten är part i, som ger skydd för

- ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar.
- traditionella uttryck för vin
- garanterade traditionella specialiteter

Varumärkeslagen

2 kap 7 § innehåller en 5.p... ursprungsbeteckning, en geografisk beteckning, ett traditionellt uttryck för vin eller en garanterad traditionell specialitet, i den utsträckning som det föreligger skydd för beteckningen enligt unionsrätten, 6 p...geografisk beteckning för vin eller spritdrycker och varumärket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung

Efter revisionen forts...

Direktiv och EU-förordning	Varumärkeslagen
<u>Relativa hinder</u> Ny Art 8(6): Ansökan/registrerad geografisk beteckning som har företräde framför varumärket och som -ger rätt att förbjuda användning av varumärket	2 kap 10 § 5 p en äldre ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning som skyddas enligt 1 § lagen (2019:000) om skydd för beteckningar på jordbruksprodukter m.m.



Svensk registreringspraxis



PRV
PATENT~ OCH REGISTRERINGSVERKET



Champagnesmaksmålet

1999, i samband med millennieskiftet, lanserade ett mejeriföretag yoghurt med champagnesmak.

Champagnesmaks målet forts.

Marknadsdomstolen konstaterade att marknadsföringen var otillbörlig och drog fördel av den goodwill som champagnetillverkarna byggt upp och det starkt inarbetade varumärke som Champagne är.

MD 2002:20

Institut National des Appellations d'Origine (INAO) vs. OPEX

OPEX registrerade märket CHAMPAGNE i klass 9, för glasögon.
INAO invände mot registreringen.

Institut National des Appellations d'Origine (INAO) vs. OPEX forts.

Patentbesvärsträtten konstaterade att Champagne är en skyddad geografisk beteckning och dessutom ett välkänt garanti- eller kontrollmärke för viner från distriktet Champagne.

Institut National des Appellations d'Origine (INAO) vs. OPEX forts.

Märket var väl ansett och hade skydd även för andra produktkategorier

Användandet av Champagne för glasögon ”skulle innebära ett otillbörligt utnyttjande av anseendet och särskiljningsförmågan hos kännetecknet Champagne. [...] förfång i form av urvattning av anseendet och särskiljningsförmågan hos Champagne”.

PBR målnr: 99-004

Nationella regler

Inga nationella regler om ursprungsbeteckningar, M E N

Ur varumärkeslagen

Hinder mot registrering på grund av hänsyn till allmänna intressen

*2 kap. 7 § **Ett varumärke får inte registreras om det***

[...]

5. innehåller en **ursprungsbeteckning**, en **geografisk beteckning**, en **beteckning för ett traditionellt uttryck för vin** eller en **beteckning för en garanterad traditionell specialitet**, i den utsträckning beteckningen är skyddad enligt unionsrätten,

6. innehåller eller består av något som är ägnat att uppfattas som en **geografisk beteckning för vin eller spritdrycker** och märket avser vin eller spritdrycker av annat ursprung

EU-förordning 1151/2012

Artikel 13

Registrerade namn ska skyddas mot följande:

- a) **Varje direkt eller indirekt kommersiellt bruk av ett registrerat namn**
- b) **Varje missbruk, imitation eller anspelning**
- c) **Alla andra osanna eller vilseledande uppgifter om ursprung etc.**
- d) **Alla andra förfaranden som kan vilseleda konsumenten om produktens verkliga ursprung.**

EU-förordning forts.

Motsvarande regler för spritdrycker finns i förordning 110/2008,
samt för vin i förordning 1308/2013

Prövningen hos PRV

- Komplex granskning ex officio
- Inte bara en ren förväxlingsbedömning
- Omfattande bakomliggande regelverk

Granskning

Databaser: e-bacchus, e-spirits, DOOR

PRV har nyligen inkorporerat dessa i granskningsverktyget *Accepto*

DÄLVADOS inv. nr. 2015/00005/01

- PRV ex officio: distanserar sig i hög grad från Calvados
- Invändning från calvadosproducenterna
- Upphävd efter invändning

DÄLVADOS forts.

- PRV hänvisar till C-87/97 CAMBOZOLA där EUD konstaterar:
- Anspelning avser att det ord som används för att ange en produkt får konsumenten att som *referensbild* tänka på den vara som har den skyddade beteckningen.
- Anspelning föreligger när namnet slutar med samma två stavelser och innehåller samma antal stavelser som det skyddade namnet, det uppstår en uppenbart fonetisk och visuell likhet mellan orden
- Anspelning föreligger inte bara i de fall då varumärket innehåller något av de geografiskt betydelsefulla orden utan även fall då varumärket återger t.ex. en **karaktäristisk ordstam** eller ordändelse.

CA'MARRONE inv. nr. 2016/00093/01

- CA'MARRONE vs. AMARONE DELLA VALPOLICELLA
 - Upphävd efter invändning
 - Lydelsen = Det bruna huset. Konsumenterna inte tillräckligt kunniga i italienska.
 - **Associationer** till den skyddade ursprungsbeteckningen
-
- PMD delar PRV:s bedömning

Crémant Kulla

- PRV fann vid en första granskning att Crémant är en skyddad tillverkningsmetod
- Invändaren: det räcker inte med att uppfylla kraven för metoden, krävs tillstånd för att använda benämningen
- Upphävd efter invändning

Ansökan 2015/05118

- Det sökta märket **HÄLSINGE HALLÅMI** innehåller en omskrivning av HALLOUMI, som är en skyddad ursprungsbeteckning.
- Det sökta märket **skapar en association till** kännetecknet **HALLOUMI** som är skyddat för en speciell typ av ost från Cypern. Det är sannolikt att användning av det sökta varumärket skulle innebära ett **otillbörligt utnyttjande** av anseendet och särskiljningsförmågan hos kännetecknet HALLOUMI.
- Det sökta märket kan därmed inte registreras.

Filloumi

- Registrerades, men avfördes på egen begäran.
- Skiljer sig fonetiskt.
- Möjligen inte någon "träff" vid en ex officio-granskning.

PRV:s granskning av nya GI's

PRV utför granskningar mot varumärkesregistret när nya ansökningar om ursprungsbeteckningar enligt gemenskapslagstiftningen inkommer till Kommissionen. Resultatet rapporteras till Livsmedelsverket, som är behöriga att invända.

Även ansökningar från tredje länder granskas, vilket rapporteras till UD.

Ursprungsbeteckningar i varuförteckningen

Användande i varuförteckningen anses tillåten, till exempel champagnehinkar eller champagneglas i klass 21.

Ingen risk för urvattning då varuförteckningen bara är ett administrativt verktyg som ej används kommersiellt.