



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 0222

PROTOKOLL
2017-11-14
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 11
Mål nr PMÖÄ 9778-16

RÄTTEN

Hovrättslagmännen Christine Lager och Per Carlson, hovrättsrådet Göran Söderström
samt tf. hovrättsassessorn Erik Hellsten, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

KLAGANDE

Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

MOTPART

M.H.

SAKEN

Registrering av varumärke; nu fråga om inhämtande av förhandsavgörande från
Europeiska unionens domstol

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2016-10-24 i ärende nr PMÄ 10952-16

Fråga har uppkommit om det finns anledning att inhämta förhandsavgörande från
Europeiska unionens domstol.

Parterna har yttrat sig i frågan.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

Dok.Id 1380088

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-561 675 09	måndag – fredag 09:00–15:00
E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se				

BESLUT (att meddelas 2017-11-20)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen beslutar att hämta in ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och att tillstå domstolen en begäran om förhandsavgörande i enlighet med bilaga A till detta protokoll.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen förklarar att målet ska vila i avvaktan på Europeiska unionens domstols ställningstagande.

Beslutet får inte överklagas särskilt.

Erik Hellsten

Protokollet uppvisat/

Patent- och marknadsöverdomstolen

Europeiska unionens domstol
Kansliet
Rue du Fort Niedergrünewald
LU-9295 Luxembourg
Luxembourg

Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Bakgrund

1. Det registrerade figurvarumärket ROSLAGS PUNSCH (fig. 1) för alkoholhaltiga drycker i klass 33 innehas sedan 2007 av Norrtelje Brenneri Aktiebolag. Varumärket är registrerat med en s.k. disclaimer med följande lydelse: *Genom registrering erhålles ej ensamrätt till ordet Roslagspunsch.*

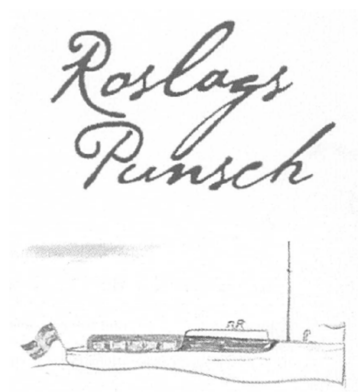


Fig. 1.

2. Roslagen är benämningen på ett geografiskt område på Sveriges ostkust.

Ärendet vid Patent- och registreringsverket

3. M.H. ansökte den 16 december 2015 hos Patent- och registreringsverket (PRV), som är den nationella myndighet som ombesörjer

registrering av varumärken i Sverige, om registrering av ett nationellt ordvarumärke med lydelsen ROSLAGSÖL för bl.a. vissa alkoholfria drycker och öl i klass 32 enligt bilaga B.

4. Under handläggningen vid PRV uppkom fråga om det sökta varumärket var förväxlingsbart med det registrerade varumärket ROSLAGS PUNSCH. M.H. anförde i yttrande sin ståndpunkt att så inte var fallet.
5. PRV avslog ansökan i beslut den 14 juli 2016, med motiveringen att det sökta märket var förväxlingsbart med det registrerade figurvarumärket ROSLAGS PUNSCH, och att hinder för registrering därför förelåg. Som skäl för beslutet angav PRV följande. De båda märkena inleds med det särskiljande ordet ROSLAGS. Att märkena innehåller ytterligare ord och figurativa element förtar inte märkeslikheten då ordet ROSLAGS är minnesvärt, särskilt när varor som saluförs under märkena ska efterfrågas. Märkena avser vidare samma och liknande varor i form av diverse alkoholtunga och alkoholfria drycker i klass 32 och 33. Varorna kan därför ha gemensamma distributionskanaler, tillverkare och samma kundkrets.

Ärendet vid Patent- och marknadsdomstolen

6. M.H. överklagade PRV:s beslut till Patent- och marknadsdomstolen och vidhöll ansökan. Han anförde, såvitt nu är av betydelse, följande. Det föreligger inte någon risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det av PRV motanförda varumärket. Märkena liknar inte varandra. Det motanförda märket är uppdelat i två ord och utgör ett figurvarumärke. Den urgamla benämningen Roslagen är ett stort geografiskt område norr om Stockholm som sträcker sig längs kusten upp förbi Öregrund. I området finns redan ett antal olika benämningar, företagsnamn och varumärken som innehåller ”Roslagens”, exempelvis *Roslagsbil*, *Roslagsmjölk* och *Roslagsbostäder*.
7. Under ärendets handläggning i Patent- och marknadsdomstolen uppmärksammades att det äldre varumärket var registrerat med en anteckning i

varumärkesregistret enligt följande. ”Genom registreringen erhålles ej ensamrätt till ordet Roslagspunsch.” Det innebar att varumärket var registrerat med en så kallad disclaimer för textinnehållet Roslagspunsch. Parterna i Patent- och marknadsdomstolen gavs med anledning av att disclaimern uppmärksammats tillfälle att yttra sig över vilken betydelse denna kunde ha i ärendet.

8. PRV anförde i yttrande sammanfattningsvis följande. Den del som undantagits skydd genom en disclaimer bör som regel anses sakna särskiljningsförmåga. I det aktuella fallet registrerades det äldre varumärket med en disclaimer eftersom det innehåller namnet på ett geografiskt område, nämligen ”Roslags-”. Praxis gällande särskiljningsförmågan hos geografiska namn har över tid förändrats och ordet ”Roslags-” i det sökta varumärket har ansetts besitta särskiljningsförmåga. Det har därför funnits skäl att anförda det äldre varumärket som registreringshinder.
9. Till skillnad från PRV beviljade Patent- och marknadsdomstolen registrering av det sökta varumärket ROSLAGSÖL. Patent- och marknadsdomstolen fann att det sökta varumärket hade särskiljningsförmåga för de varor som ansökan avsåg. Vid bedömningen av märkeslikheten uttalade domstolen följande. Det motanförda varumärket är registrerat och skyddat i figurativt utförande. Varumärket innehåller orden ROSLAGS PUNSCH. Ensamrätten som följer av registreringen omfattar inte orden för sig, vilket markerats genom en så kallad disclaimer. Orden kan dock beaktas vid förväxlingsbedömningen eftersom de kan påverka det motanförda märkets helhetsintryck och därmed skyddsomfång. De figurativa inslagen i det motanförda märket såsom bilden på ett fartyg och utformningen av de två särskrivna orden ROSLAGS och PUNSCH, ger en visuell skillnad mellan märkena ifråga. Att det sökta märket utgör ett ord medan det motanförda består av två ord medför också en visuell skillnad märkena emellan. – Det föreligger en viss fonetisk likhet mellan märkena eftersom orddelarna ROSLAGS är identiska. Att det sökta märket har orddelen ÖL i slutet distanserar dock märkena. De ordkännetecken som märket består av – en geografisk benämning och en allmän benämning på varornas art – får också

anses ha en begränsad särskiljningsförmåga och inte bidra i någon större mån till helhetsintrycket. – Vid denna bedömning och med beaktande av att det endast föreligger en lägre grad av varuslagslikhet, anser Patent- och marknadsdomstolen att de motstående kännetecknen uppvisar sådana skillnader att det vid en helhetsbedömning inte föreligger risk för förväxling.

Ärendet i Patent- och marknadsöverdomstolen

10. PRV har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut till Patent- och marknadsöverdomstolen och yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska upphäva det överklagade beslutet.
11. Parterna har i Patent- och marknadsöverdomstolen i allt väsentligt anfört samma omständigheter som vid Patent- och marknadsdomstolen. I de delar som är av särskilt intresse för begäran om förhandsavgörande har PRV bl.a. anfört följande. Vad gäller en del av ett varumärke som består av ett geografiskt namn är det viktigt att notera att sådana namn mycket väl kan inneha särskiljningsförmåga (se i detta avseende, EU-domstolens dom av den 4 maj 1999, C-108-97 & C-109/97, Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punkterna 31-32.) När det gäller betydelsen av en så kallad disclaimer går det inte alltid att bortse från den eller de delar av det äldre märket som omfattas av en disclaimer. Vid prövningen om huruvida märken är förväxlingsbara ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga eller konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom 11 november 1997, C-251/95, Sabel, EU:C:1997:258, punkterna 22 och 23, samt av den 6 oktober 2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, punkt 28). Slutsatsen är att märkena vid en helhetsbedömning är förväxlingsbara, i vart fall i den meningen att de på grund av det gemensamma elementet ROSLAGS ger omsättningskretsen uppfattningen att märkena härstammar från samma kommersiella ursprung, eller i vart fall från företag med ekonomiska samband.

Den rättsliga regleringen

12. Enligt 1 kap. 10 § första stycket 2 varumärkeslagen (2010:1877), som bygger på artikel 5.1 b i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (varumärkesdirektivet) innebär, såvitt här är av intresse, ensamrätten till ett varumärke att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som liknar varumärket för varor av liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varumärket.
13. Ensamrätt till ett varumärke kan enligt 1 kap. 6 § varumärkeslagen förvärvas genom registrering. (Jfr artikel 5.1 första meningen i varumärkesdirektivet.)
14. Som allmänt villkor för registrering gäller enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen, vilken bestämmelse motsvarar artikel 3.1 b i varumärkesdirektivet, att varumärket måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som det avser.
15. Ett varumärke får, enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen, som bygger på artikel 4.1. b i varumärkesdirektivet, såvitt här är av intresse, inte registreras om det liknar ett äldre varumärke för varor av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av det registrerade varumärket.
16. Om ett varumärke innehåller en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig och det finns en uppenbar risk för att registreringen leder till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel, enligt 2 kap. 12 § första stycket varumärkeslagen uttryckligen undantas från skyddet vid registreringen (en så kallad disclaimer). Om beståndsdelen senare uppfyller

kraven för registrering får, enligt andra stycket i samma paragraf, delen eller varumärket i sin helhet registreras efter ny ansökan utan ett sådant undantag. Någon motsvarande bestämmelse återfinns inte i varumärkesdirektivet.

17. Det finns ett nationellt prejudikat från den enligt då gällande svensk processordning högsta instansen, Högsta förvaltningsdomstolen (HFD, tidigare benämnd Regeringsrätten) som behandlar en disclaimers betydelse vid förväxlingsbedömningen (RÅ 1991 ref. 10, MTV MUSIC TELEVISION). Målet gällde frågan om det förelåg hinder för registrering av ett figurvarumärke på grund av att det var förväxlingsbart med ett registrerat figurvarumärke som innehöll text, vilken var undantagen skydd genom en disclaimer. HFD uttalade att bedömningen av förväxlingsrisken ska göras efter en helhetsbedömning av märkena och att i den bedömningen även ingår sådana delar som inte ensamma för sig kan registreras. HFD uttalade sig emellertid inte om några närmare kriterier för helhetsbedömning och domstolens bedömning omfattade inte frågan om helhetsbedömningen ska påverkas av att delar undantagits från skydd genom en disclaimer trots att delarna vid en bedömning har särskiljningsförmåga och hade kunnat registreras ensamma för sig. I senare nationell praxis från den domstol som enligt då gällande ordning var andra (men inte sista) instans finns exempel på att helhetsbedömningen synes ha utvecklats på så sätt att den del som omfattats av en disclaimer behandlats såsom att delen inte ansetts besitta särskiljningsförmåga och därmed tillmätts underordnad betydelse vid helhetsbedömningen (se t.ex. Patentbesvärsträtts dom den 3 oktober 2011 i mål nr 10-136, BIOGEN).

Behovet av ett förhandsavgörande

18. Vid prövning av om det föreligger en risk för förväxling ska enligt EU-domstolens praxis en helhetsbedömning göras av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Särskilt ska beaktas i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågasvarande varorna eller tjänsterna. (Se t.ex. EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, punkt 22). Även namnet på ett

geografiskt område kan besitta särskiljningsförmåga, såvida inte det geografiska namn som är föremål för ansökan om registrering utpekar en plats som för närvarande enligt den berörda omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin av varor eller om det i framtiden är troligt att ett sådant samband kan uppstå (se EU-domstolens dom den 4 maj 1999 i mål C-108-109/97, Windsurfing Chiemsee punkterna 31–32). Det är det helhetsintryck som märket ger med hänsyn till i synnerhet deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar, som ska läggas till grund för bedömning av risken för förväxling – genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (se SABEL, punkt 23, jfr EU-domstolens dom den 28 april 2004 i mål C-3/03 P, Matratzen Concord, EU:C:2004:233, punkt 32). En särskiljande beståndsdel i ett märke kan inte alltid anses vara dominerande vid bedömning av frågan om förväxling (se EU-domstolens dom i mål C-579/08 P, Messer, EU:C:2010:18, punkt 72). Att det bedöms föreligga en risk för förväxling mellan två märken innebär bl.a. att ett märkes kombination av beståndsdelar skyddas, men inte att en beskrivande beståndsdel skyddas i sig (se C-422/12, Industrias Alen, EU:C:2014:57, punkt 45, se även Messer, punkt 73).

19. Av varumärkesdirektivet och EU-domstolens praxis synes följa att de materiella bestämmelserna för varumärkesskyddet i princip är fullt ut harmoniserade (se särskilt punkterna 8, 10 och 11 i ingressen till varumärkesdirektivet, samt såvitt gäller förväxlingsbedömningen artikel 4.1 b) i varumärkesdirektivet samt den praxis från EU-domstolen som angivits i föregående stycke). Visserligen harmoniseras inte procedurregler genom varumärkesdirektivet, men det är oklart om en nationell bestämmelse som medger en så kallad disclaimer kan anses som en procedurregel om den medför att den helhetsbedömning som ska ske vid förväxlingsbedömningen ska genomföras på ett annat sätt än om bestämmelsen om en möjlighet till disclaimer inte funnits.
20. Samtidigt noterar Patent- och marknadsöverdomstolen att disclaimer-institutet inte är främmande för EU-rätten. Det har funnits en bestämmelse om disclaimer i artikel 37.2 i numera upphävda Rådets förordning (EG) av

den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken, enligt vilken byrån som villkor för registrering kunde begära förklaring från sökanden att han avstår från ensamrätt till beståndsdelen i fråga. Såvitt gäller äldre varumärken som registrerats med disclaimer enligt den artikeln, förefaller en ordning tillämpas som innebär att de delar som omfattas av disclaimererna anses sakna särskiljningsförmåga. (Se 2017 års Guidelines for Examination in the Office, Part C, Opposition, avsnitt 3.2.3.3 Disclaimers, med hänvisningar.)

21. Mot bakgrund av varumärkesdirektivets bestämmelser och EU-domstolens praxis är det enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning oklart om varumärkesdirektivet kan tolkas så att det ger utrymme för att den förväxlingsbedömning som ska göras enligt artikel 4.1 b) i varumärkesdirektivet påverkas av om en viss del av det äldre varumärket undantagits från skydd genom en disclaimer vid registreringen. Det är särskilt oklart om det är förenligt med direktivet att en disclaimer får leda till en annan helhetsbedömning på så sätt att den genom disclaimererna undantagna delen ges en mer begränsad betydelse vid förväxlingsbedömningen än vad som skulle varit fallet om disclaimererna inte funnits, dvs. vid en sedvanlig bedömning i enlighet med EU-domstolens praxis. Om varumärkesdirektivet inte skulle ge utrymme för en sådan tolkning är en ytterligare oklarhet om varumärkesdirektivet i vart fall ger utrymme för tolkningen att en disclaimer kan ges betydelse på så sätt att den undantagna delen – även om den utan disclaimererna kunnat vara föremål för registrering – anses inte alls omfattad av ansökan och alltså inte alls ingå i skyddets omfattning. I det senare fallet skulle domstolen i så fall vid förväxlingsbedömningen helt bortse från den undantagna delen som omfattas av disclaimererna.
22. I det föreliggande målet har ett registrerat figurvarumärke som innehåller ett namn på ett geografiskt område, vilket undantagits från skydd genom en disclaimer, anförts som hinder mot registrering av ett ordvarumärke som innehåller samma geografiska namn. Vidare har registreringsmyndigheten numera bedömt att det geografiska namnet i det sökta varumärket har särskiljningsförmåga för de varor som ansökan avser. Samma bedömning har gjorts av Patent- och marknadsdomstolen.

23. Frågan är om artikel 4.1 b) i varumärkesdirektivet ska tolkas så att den ger utrymme för en annan förväxlingsbedömning om en disclaimer tagits in för vissa delar av det först registrerade märket, än om någon sådan disclaimer inte hade tagits in.
24. För att Patent- och marknadsöverdomstolen ska kunna besluta i målet behöver domstolen därför svar på följande frågor.

Begäran om förhandsavgörande

25. Frågorna rör tillämpningen av artikel 4.1 b i Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och är följande.
- I. Ska artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet tolkas så att den helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer som ska göras vid en förväxlingsbedömning får påverkas av att en beståndsdel av varumärket uttryckligen har undantagits skydd vid registreringen, dvs. av att en så kallad disclaimer antecknats vid registreringen?
 - II. Om svaret på fråga I är ja; får disclaimern i sådant fall påverka helhetsbedömningen på så sätt att den behöriga myndigheten beaktar beståndsdelen i fråga men ger den en mer begränsad betydelse på så sätt att den inte anses ha särskiljningsförmåga, även om beståndsdelen de facto skulle vara särskiljande och framträdande i det äldre varumärket?
 - III. Om svaret på fråga I är ja och svaret på fråga II är nej; får disclaimern ändå påverka helhetsbedömningen på något annat sätt?

Bifogade handlingar: Kopior av överklagandet (aktbilaga 1), svarsskriften (aktbilaga 6), parternas yttranden (aktbilagor 9 och 10) samt Patent- och marknadsdomstolens beslut

Stockholm, dag som ovan

Patent- och marknadsöverdomstolen

Christine Lager
hovrättslagman

Per Carlson
hovrättslagman

Göran Söderström
hovrättsråd

Erik Hellsten
tf. hovrättsassessor, referent