



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 0221

PROTOKOLL
2019-01-15,
2019-01-16 och
2019-05-15
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 58
Mål nr PMÖÄ 5441-17

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Ulrika Ihrfelt och Göran Söderström, samt tf. hovrättsassessorn Carl Johan Sundqvist, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

PARTER

Klagande

1. V.B.

2. O.D.

3. N.E.

4. L.G.P.

Ombud för 1–4: Advokaten H.H.M.

Motpart

A.H.

Ombud: Advokaten P.E.

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

Dok.Id 1470756

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-21 93 27	måndag – fredag 09:00–16:30
		E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-05-17 i mål nr PMÄ 10796-16

L.G.P. ansökte den 25 april 2013 hos Patent- och registreringsverket (PRV) om registrering av figurvarumärket EntombeD för ett antal varor och tjänster i klasserna 25 och 41, bl.a. t-shirts och anordnande av musikföreställningar. PRV biföll i beslut den 2 augusti 2013 L.G.P. ansökan. Genom beslut av PRV den 24 oktober 2016 antecknades även N.E., O.D. och V.B. som innehavare av varumärket.

A.H., U.C. och N.A. invände mot registreringen av varumärket och yrkade att den skulle upphävas. PRV avslog invändningen i beslut den 11 december 2014. A.H. överklagade PRV:s beslut och vidhöll yrkandet. Patent- och marknadsdomstolen upphävde genom beslutet den 17 maj 2017 registreringen i dess helhet.

L.G.P., N.E., O.D. och V.B. (L.G.P.etrov m.fl.) har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att registreringen av varumärket ska bestå. L.G.P. m.fl. har till stöd för sitt yrkande åberopat i allt väsentligt samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen.

A.H. har bestritt ändring och till stöd för bestridandet anfört i huvudsak samma grunder och omständigheter som vid Patent- och marknadsdomstolen.

A.H. har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen. Han har till stöd för sitt yrkande anfört i huvudsak att det mot bakgrund av bl.a. L.G.P. med fleras begäran om vilandeförklaring, åberopande av nya omständigheter och bevis, samt begäran om sammanträde finns särskilda skäl att frångå huvudregeln i 3 kap. 4 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar om att vardera parten ska stå sin egen rättegångskostnad.

L.G.P. m.fl. har bestritt A.H. yrkande om ersättning för rättegångskostnader.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2019-05-22)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår A.H. yrkande om ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Skälen för beslutet

Processuella bedömningar

L.G.P. m.fl. har här framhållit bl.a. att tvisten mellan parterna egentligen avser frågan om vem eller vilka av medlemmarna i bandet Entombed som har bäst rätt till bandets namn och ifrågasatt om detta kan prövas i ett invändningsärende.

Enligt 2 kap. 21 och 22 § varumärkeslagen kan en ansökan om registrering av ett varumärke under vissa förhållanden överföras till den som påstår sig ha bättre rätt till varumärket. Bestämmelserna förutsätter att den som anser sig ha bättre rätt till varumärket framställer ett yrkande om att ansökan ska överföras eller, efter föreläggande från PRV, för talan om detta. Ett sådant yrkande kan emellertid prövas endast under ansökningsförfarandet, dvs. fram till dess att PRV beslutat att registrera varumärket, och således inte under invändningsförfarandet. (Se prop. 2009/10:225, s. 425 f.) Vidare förutsätter en domstolsprövning av ett påstående om bättre rätt till ett registrerat varumärke att en talan väcks om detta.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att målet här avser frågan om den registrering av varumärket Entombed i figur som skett efter ansökan av L.G.P.,

ska upphävas efter invändning av bl.a. A.H. Dennes invändning är grundad på att det funnits hinder mot en registrering av varumärket och att registrer-ingen därför ska hävas. Han har alltså inte framställt något yrkande om överföring av ansökan. Inte heller förs någon talan om bättre rätt till det registrerade varumärket. Patent- och marknadsöverdomstolen saknar därför anledning att uttala sig i frågan om någon kan anses ha bättre rätt till varumärket än någon annan.

Något hinder för underinstanserna att ta upp invändningen mot registreringen av varumärket till prövning har inte förelegat och den ska nu prövas även av Patent- och marknadsöverdomstolen. Patent- och marknadsdomstolen bedömde att det förelåg hinder mot att registrera varumärket *dels* eftersom det kränkte upphovsrätten till såväl en av A.H åberopad illustration som en bearbetning av illustrationen, *dels* då L.G.P. var i ond tro vid ansökan om registreringen av varumärket i strid mot 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen. Patent- och marknadsöverdomstolen väljer att först pröva om registreringen har skett i ond tro.

Onnd tro vid tidpunkten för ansökan

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes här i landet eller i utlandet av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Bestämmelsen, som fick sin nuvarande utformning i samband med 2010 års varumärkeslag, bygger på bestämmelser i det numera upphävda varumärkesdirektivet från 2008. I samband med att 2015 års varumärkesdirektiv antogs ändrades bestämmelserna om ond tro (se artiklarna 4.2 och 5.1.c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436/EU av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning). Någon ändring av bestämmelsen om ond tro i varumärkeslagen

ansågs inte vara nödvändig, utan den kvarstår oförändrad (se prop. 2017/18:267, s. 170 f., jfr SOU 2016:79 s. 261 f.).

Begreppet ond tro har i detta sammanhang en något annan innebörd än det vanligen har i den allmänna förmögenhetsrätten och tar närmast sikte på en handling av någon form av illvilja eller affärsmissig otillbörlighet (se SOU 2016:79, s. 473). Begreppet har i EU-domstolens praxis getts en självständig unionsrättslig innebörd (se EU-domstolens dom av den 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, punkt 29).

Enligt EU-domstolens praxis ska vid bedömningen av om en registrering av ett varumärke har gjorts i ond tro beaktas samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet som förelåg vid tidpunkten då ansökan gavs in. Det ska bl.a. beaktas om sökanden visste, eller borde ha vetat, att någon annan använde ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, med en risk för förväxling med det kännetecken som avses i ansökningsen. Den omständigheten är dock inte tillräcklig i sig för att slå fast ond tro. Även sökandens avsikt vid ansöknings-tidpunkten ska beaktas och särskild hänsyn ska tas till om sökanden har haft för avsikt att hindra den andre från att fortsätta att använda kännetecknet. Denna subjektiva avsikt ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet. (Se Malaysia Dairy Industries, C-320/12, punkterna 35–37 och EU-domstolens dom den 11 juni 2009, Chocofabrikerna Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punkterna 40–42 och 53.)

Bedömningen i detta fall

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer inledningsvis i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att bandet Entombed och dess olika medlemmar sedan år 1989 verkat under ett kännetecken som är identiskt med varumärket samt att det föreligger en förväxlingsrisk. Eftersom L.G.P. har varit medlem i bandet är det även klarlagt att han har haft vetskap om användningen av kännetecknet.

Av utredningen framgår att kännetecknet har använts av medlemmarna i bandet gemensamt. Det framgår inte, och görs inte ens gällande, att någon av medlemmarna skulle haft rätt att disponera över kännetecknet eller vidta andra åtgärder utan de andra medlemmarnas samtycke. Vid tidpunkten för ansökan tillhörde också, såvitt framkommit, både A.H och L.G.P. de bandmedlemmar som använde kännetecknet, även om de senare kom i konflikt med varandra. Vidare framgår det att L.G.P. gjorde ansökan i eget namn och utan A.H. samtycke. Mot denna bakgrund får kännetecknet anses ha använts av någon annan än sökanden på ett sådant sätt som avses i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen. Att L.G.P. vid ansökningstidpunkten ingick i bandet Entombed förändrar alltså inte denna bedömning.

Även när det gäller L.G.P. avsikt vid tidpunkten för ansökan, dvs. den 25 april 2013, har det betydelse att bandet vid denna tidpunkt hade använt kännetecknet under lång tid, att A.H först i efterhand fick kännedom om registreringen och att han då motsatte sig den, vilket framgår av ingiven e-post-korrespondens. Ett av e-postmeddelandena, som skickades av bandets manager P.K. i maj 2013, ger uttryck för att L.G.P. visserligen gjorde registreringen i bandets intresse och att han hade för avsikt att informera övriga bandmedlemmar om registreringen men att han agerade självsvåldigt. Sistnämnda meddelande ger därmed stöd för slutsatsen att övriga bandmedlemmar, vid tidpunkten för ansökan, saknade kännedom om den.

Beträffande L.G.P. avsikt kan det även konstateras att det av parternas redogörelse för omständigheterna i ärendet framgår att bandet under en längre tid haft olika uppfattningar och fört diskussioner om hur bandet skulle skötas samt att ett möte om detta hölls i mars 2013. Det framgår också att A.H i maj 2013 även lämnade ett eget förslag om hur bandet skulle skötas, vilket inte godtogs av övriga medlemmar. Utredningen visar att oenighet därefter rådde inom bandet och att diskussioner fördes om en uppgörelse under hösten 2013. Inom ramen för dessa förhandlingar diskuterades vilka som skulle inneha den aktuella varumärkes-registreringen.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan alltså konstatera att L.G.P. agerat utan de andra bandmedlemmarnas vetskap i ett skede när en konflikt var under uppsegling.

Som Patent- och marknadsdomstolen redovisat använde sig L.G.P. under år 2015 av registreringen för att stänga ned bl.a. en Facebook-sida, vilken bl.a. A.H använt sig av under kännetecknet Entombed. Detta skulle visserligen kunna tyda på att L.G.P. avsikt med registreringen varit just att i för-hållande till övriga bandmedlemmar uppnå en möjlighet att ensam bestämma över användningen av kännetecknet. Med hänsyn till den långa tid som förflutit från ansökningstidpunkten går det, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, dock inte att av detta förhållande dra några säkra slutsatser beträffande dennes avsikt vid denna tidpunkt.

En helhetsbedömning av det ovan redovisade leder till att det är visat att L.G.P. vid tidpunkten för ansökan om registrering var i ond tro i den mening som avses i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen. Redan vid den bedömningen har det förelegat hinder för registreringen av varumärket. Som också Patent- och marknadsdomstolen kommit fram till ska registreringen upphävas. L.G.P. överklagande ska således avslås.

Rättegångskostnader

De omständigheter som A.H har anfört utgör inte särskilda skäl för att göra undantag från huvudregeln att vardera parten ska svara för sina rättegångs-kostnader (se 3 kap. 4 § lagen om patent- och marknadsdomstolar). Hans yrkande om ersättning för rättegångskostnader här ska därför avslås.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lag om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

Carl Johan Sundqvist

Protokollet uppvisat/