



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

PROTOKOLL
2018-09-06
2018-11-13
2019-01-24
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 14
Mål nr PMÖÄ 435-18

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Christine Lager, hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Annika Malm, referent, samt tf. hovrättsassessorn Anna Sundström

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Christian Ekmer

PARTER

Klagande

ContextLogic Inc.
One Sansome St.
San Francisco CA 94104
USA

Ombud: Jur.kand. A.G. och jur.kand. E.A.
AWA Sweden AB
Box 45086
104 30 Stockholm

Motpart

Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

SAKEN

Giltighet av internationell varumärkesregistrering

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-12-22 i mål nr PMÄ 3500-17

Patent- och registreringsverket (PRV) beslutade den 11 januari 2017 att en internationell varumärkesregistrering som innehas av ContextLogic Inc. (Context) inte skulle gälla i Sverige. Den internationella registreringen utgörs av ett figurmärke i form av en fyrkant med rundade hörn med bokstaven ”g” centrerad i mitten. I

Dok.Id 1424155

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 09:00–16:30
		E-post: svea.avd2@dom.se www.patentochmarknadsöverdomstolen.se		

registreringen återges märket i svartvitt. Registreringen avser bl.a. mjukvara för informationssökning i klass 9. Registreringen återges i protokollsbilaga 1.

PRV ansåg att Contexts varumärke var förväxlingsbart med två EU-varumärken som båda var figurmärken och utgjordes av fyrkantiga märken innehållande bokstaven ”g” i vitt mot en färgad bakgrund i rött respektive blått, i båda fallen med vita ytterkanter. De motanfödda märkena avsåg bl.a. vissa typer av programvara i klass 9. Som skäl för avslagsbeslutet anförde PRV att lydelsen g som märket i den internationella registreringen består av är identisk med de mothållna märkenas lydelse varför märkeslikhet förelåg. Vidare anförde PRV att det förelåg varuslagslikhet mellan de varor respektive märke var registrerade för och att märkena vid en helhetsbedömning därmed var förväxlingsbara.

Context överklagade PRV:s beslut och åberopade bl.a. ett medgivande från innehavaren av EU-varumärket 012604773 (det ”blåvita” märket). Context yrkade i första hand att den internationella varumärkesregistreringen skulle gälla i Sverige i dess ursprungliga omfattning och i andra hand i kombinationen grönt och vitt.

Genom det nu överklagade beslutet avlog Patent- och marknadsdomstolen Contexts överklagande av PRV:s beslut. Patent- och marknadsdomstolen ansåg att Contexts varumärke var förväxlingsbart med det motanfödda varumärket i vitt och rött, se protokollsbilaga 2. Vidare bedömde Patent- och marknadsdomstolen att det saknades förutsättningar att tillåta Contexts ändring av varumärket till grönt och vitt.

Context har i första hand yrkat att den internationella registreringen ska gälla i Sverige i enlighet med ansökan. I andra hand har Context yrkat att den internationella registreringen ska gälla i Sverige i färgkombinationen grönt och vitt. Context har i fråga om förstahandsyrkandet åberopat samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen. Till stöd för andrahandsyrkandet har Context anförts sammanfattningsvis följande. Märkesändringen från svartvitt till grönt och vitt är endast en begränsning av talan som ligger inom det skyddsomfång som den

internationella registreringer skulle ha i Sverige, eftersom skyddsomfånget för svartvita märken enligt svensk praxis täcker in alla färger.

PRV har motsatt sig att beslutet ändras. Vad gäller frågan om figurmärket som den internationella varumärkesregistreringen avser är förväxlingsbart med det motstående rödvita figurmärket, har PRV åberopat samma omständigheter som anfördes som skäl för PRV:s avslagsbeslut, vilka PRV också åberopade i Patent- och marknadsdomstolen. När det gäller färgens betydelse har verket lagt till sammanfattningsvis följande. Svensk praxis hittills innebär att skyddsomfånget för svartvita varumärken omfattar samtliga färger. Det framgår såväl av förarbeten som nationella domstolsavgöranden. Ett avgörande från EU-domstolen tyder på att EU-rättslig praxis är mer nyanserad (se dom den 18 juli 2013 i mål C-252/12, Specsavers International Healthcare m.fl., EU:C:2013:497). Mot bakgrund av harmoniseringen på området kan det därför finnas anledning att revidera den svenska hållningen.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2019-02-27)

Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver underinstansernas beslut och förklarar att den internationella varumärkesregistreringen nr 1285342 ska gälla i Sverige. Det ankommer på Patent- och registreringsverket att vidta de åtgärder som följer av detta beslut.

Skälen för beslutet

Rättsliga utgångspunkter

Ärendet gäller giltighet av en internationell varumärkesregistrering. Enligt 5 kap. 8 § och 9 § varumärkeslagen (2010:1877) ska en sådan registrering prövas mot de hinder för registrering av ett nationellt varumärke som följer av 2 kap. 4–11 §§ samma lag.

Av 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen följer att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster 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 varukännetecknet. Med äldre varukännetecken avses bl.a. EU-varumärken (samma paragraf andra stycket 4). Bestämmelserna bygger på EU-rättsliga direktivbestämmelser (jfr artiklarna 5.1 b) och 5.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning). De ska därför tolkas direktivkonformt.

EU-domstolen har vid flera tillfällen uttalat sig om hur den aktuella direktivbestämmelserna och motsvarande bestämmelser i EU:s varumärkesförordning ska tolkas. Av EU-domstolens praxis följer att förväxlingsrisk föreligger om det finns 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. Risken för förväxling ska bedömas utifrån en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet, bl.a. märkeslikhet och varuslagslikhet. (Se bl.a. dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, Sabel, EU:C:1997:528 punkterna 18 och 22, dom den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, punkterna 16 och 29 samt dom den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, punkterna 17 och 18.)

Bedömningen av likheten mellan varumärkena ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck som varumärket förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjänst som varumärket avser. Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Det ska även beaktas att

genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer. (Se Sabel, punkten 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 25 och 26.)

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen, bl.a. varumärkenas likhet och likheten mellan de varor och de tjänster som varumärkena omfattar. Om likheten mellan de varor och tjänster som varumärkena omfattar är av låg grad, kan det vägas upp av att varumärkena liknar varandra i hög grad och tvärtom. (Se Canon, punkt 17 och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 19.) Vid bedömningen av om varorna eller tjänsterna liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bl.a. deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar eller kompletterar varandra (se Canon, punkt 23).

Vid helhetsbedömningen ska även ett motanfört varumärkes särskiljningsförmåga beaktas. Varumärken som har en stark särskiljningsförmåga har ett mer omfattande skydd än kännetecknen med en svag särskiljningsförmåga. (Se t.ex. Canon, punkt 18, jfr även Sabel, punkt 24).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Till att börja med kan konstateras att det enda hinder som PRV anfört mot att den internationella registreringen ska gälla här är att märket är förväxlingsbart med det rödvita EU-varumärket (nr 011729068). Patent- och marknadsöverdomstolens prövning är alltså begränsad till denna fråga.

Som framgått ska domstolen vid förväxlingsbedömningen göra en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer. Ett första steg är att bedöma genomsnittskonsumenten för de varor och tjänster som de motstående varumärkena avser. Domstolen konstaterar att båda märkena är registrerade för olika former av programvara. Det äldre varumärkets registrering är visserligen när det gäller programvara till stor del inriktat på olika former av datorprogramvara för spelverksamhet, lotterier och

vadslagningsaktiviteter, men det avser även programvara i en vidare betydelse för möjliggörande av sökning, bläddring och hämtning av information m.m.

Genomsnittskonsumenten för det äldre varumärket får därför anses vara en konsument eller näringsidkare i allmänhet. Context har anfört att deras varumärke används för mjukvara, s.k. applikationer, som ska hjälpa konsumenter att hitta och köpa de varor som de är intresserade av på internet till bästa pris. Enligt Context är användare av applikationer särskilt vana att uppmärksamma även små skillnader mellan de olika symbolerna. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar emellertid att Contexts varumärke avser olika former av programvara i en bred betydelse, dvs inte bara applikationer. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar vidare att även om det funnits skäl att sluta sig till att Context varumärke vände sig till en mer upplyst konsument, riktar sig det äldre varumärket till konsumenter och näringsidkare i allmänhet. Vid den förväxlingsbedömning som ska göras ska domstolen därför utgå från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument.

Patent- och marknadsöverdomstolen övergår härfter till frågan om likheten mellan de varu- och tjänsteslag som de motstående märkena avser. Till att börja med konstaterar domstolen att det i varumärkesrättslig mening föreligger identitet mellan varuslagen i den del som den internationella varumärkesregistreringen avser programvara för informationssökning i klass 9. Vidare föreligger i varumärkesrättslig mening likhet mellan de övriga varor som den internationella registreringen omfattar och de datarelaterade tjänster i klass 38 och 42 som det motanförda varumärket avser.

När det sedan gäller frågan om märkeslikhet kan inledningsvis konstateras att figurmärket enligt den internationella registreringen har det gemensamt med det motstående figurmärket att båda består av fyrkantiga figurer med bokstaven g som gemen i vitt mot en mörkare bakgrund. Å andra sidan finns vissa skillnader i märkenas utförande som påverkar helhetsintrycket av respektive märke. Det motanförda figurmärket har en utformning med vita kanter och skuggningar som ger ett tredimensionellt intryck. Utformningen av figurmärket enligt den internationella registreringen är i stället mer rak och avskalad, vilket inte ger något tredimensionellt

intryck. En särskilt framträdande skillnad mellan märkena är att det motanfödda märket har en tydlig röd bakgrund, medan märket i den internationella registreringen är angivet i svartvitt. Med beaktande av genomsnittskonsumentens bleknande minnesbild ger den röda bakgrundsfärgen tillsammans med den tredimensionella effekten av det motanfödda märket ett helhetsintryck som, trots likheten av bokstaven g, skiljer sig från helhetsintrycket av det internationella märket i sådan grad att märkeslikheten är förhållandevis låg.

Om den internationella registreringen ska anses omfatta färger, däribland rött, blir däremot helhetsintrycket av de båda märkena väsentligen detsamma och märkeslikheten alltså hög. Den avgörande frågan vid bedömningen av märkeslikheten blir därför om en registrering i svartvitt omfattar även färger.

Enligt förarbetena till 1960 års varumärkeslag medför en registrering som inte uttryckligen är inskränkt till en viss eller vissa färger att märkesskyddet omfattar märket i alla färger eller färgkombinationer (se SOU 1958:10 s. 107). Den ståndpunkten har också vunnit genomslag i tidigare svensk rättspraxis (se t.ex. Patentbesvärstättens domar den 30 december 2009 i mål nr 06-330 och den 30 december 2011 i mål nr 09-155).

EU-domstolen har emellertid i ett förhandsavgörande gjort uttalanden om relevansen av att ett varumärke inte har registrerats i färg, utan i svartvitt. En av tolkningsfrågorna i målet rörde det utökade varumärkesrättsliga skydd som kan uppkomma genom användning av ett varumärke. Omständigheterna, såvitt nu är relevant, var att ett äldre varumärke var registrerat i svartvitt men hade använts i viss grön färg och att en väsentlig del av omsättningskretsen associerade märket med denna färg. Frågan var om dessa omständigheter hade betydelse vid förväxlingsbedömningen med ett annat varumärke. Domstolen uttalade att när ett EU-varumärke inte har registrerats i färg, utan i svartvitt, påverkar färgen eller den kombination av färger i vilka varumärket slutligen faktiskt används den uppfattning som genomsnittskonsumenten får av varumärket. Domstolen uttalade vidare att denna uppfattning kan öka risken för förväxling eller association mellan det äldre varumärket och ett kännetecken som

påstås vara till förfång för det förstnämnda. (Se Specsavers International Healthcare m.fl., punkterna 37 och 38.)

En konsekvens av EU-domstolens ställningstagande måste anses vara att själva registreringen av ett EU-varumärke i svartvitt inte innefattar ett omedelbart skydd för samtliga färger. Det följer av att om den svartvita registreringen hade ansetts omfatta alla färger, hade inte det förhållandet att varumärkesinnehavaren använt varumärket i viss färg – samma färg som den påstådde intrångsgöraren använde – haft någon betydelse vid förväxlingsbedömningen. En motsvarande tolkning angående skyddet för registreringar i svartvitt har också gjorts i praxis gällande registrering av EU-varumärken (se Tribunalens dom av den 9 april 2014, T-623/11, EU:T:2014:199, punkterna 37 och 38 och jfr även Annette Kur m.fl., European Trademark Law – A Commentary, 2017, p. 4.324 och 4.325).

En tolkning av den svenska varumärkesrättsliga regleringen i ljuset av EU-rätten leder därför till slutsatsen att en registrering av ett varumärke i svartvitt inte i sig kan medföra ett skydd i förhållande till samtliga färgkombinationer. I konsekvens med detta kan en sökt internationell registrering i svartvitt inte betraktas som färgmässigt överensstämmande med en äldre registrering som avser en viss färg. Den fortsatta prövningen i ärendet ska därför göras med utgångspunkt i det nu anförda.

När det gäller märkeslikheten har Patent- och marknadsöverdomstolen redan konstaterat att den röda bakgrundsfärgen tillsammans med det tredimensionella intrycket av det motanförda märket ger ett helhetsintryck av detta som jämfört med det raka och avskalade intrycket av det svartvita märket medför att märkeslikheten är låg. Detta gäller trots att bokstaven ”g” används i båda märkena.

Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling konstateras till en början att domstolen funnit att det till viss del föreligger identitet mellan varuslagen samt i andra delar likhet mellan varu- och tjänsteslag. Vidare har domstolen funnit att märkeslikheten är förhållandevis låg. Vid förväxlingsbedömningen ska också hänsyn tas till det motanförda varumärkets särskiljningsförmåga. Med hänsyn till att det

motanförla varumärket har enkel utformning med enkla figurativa inslag bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att märket har en låg inneboende särskiljningsförmåga och därmed ett begränsat skyddsomfång. Vid en helhetsbedömning finner Patent- och marknadsöverdomstolen därför att det inte föreligger en risk för att genomsnittskonsumenten förväxlar de motstående varumärkena. Underinstansernas beslut ska därför upphävas och den internationella registreringen ska förklarås gälla i Sverige. Detta föranleder ytterligare åtgärder som det ankommer på PRV att vidta. Vid denna utgång saknas anledning att ta ställning till Contexts yrkande i andra hand.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

Christian Ekmer

Protokollet uppvisat/

Utdrag från WIPO:s databas avseende den internationella registreringen nr 1285342



Varu-/tjänsteförteckning

Klass 9: Computer software for searching, locating and transferring information across global computer communications networks; computer software that enables users to access internet websites and obtain, transmit, store, organize and interact with data, information and digital content online; computer software to enable creating, locating, identifying, uploading, displaying, tagging, blogging, sharing or otherwise providing electronic media, audio, video, images, photos, multimedia content and information over the Internet or other communications networks; search engine software; computer software that feeds content and recommendations regarding content, information and individuals based on proprietary algorithms and the user's preferences and behavior; computer software that analyzes and reports on the behavior, preferences and buying behavior of registered users of an Internet website.

Utdrag ur EUIPO:s databas avseende EU: varumärket 011729068



Varu-/tjänsteförteckning

Klass 9 Datorspel (mjukvara); Datorprogramvara med kortspel, myntstyrda spel, videospel, dobbel, hasardspel, kasino, bingo, snabbvinst, lotterier och vadslagingsaktiviteter; Datormaskinvara avseende spel, kortspel, myntstyrda spel, videospel, dobbel, hasardspel, kasino, bingo, snabbvinst, lotterier och vadslagingsaktiviteter; Programvara för möjliggörande av sökning, bläddring och hämtning av information, webbplatser, och andra resurser tillgängliga på globala datornät för andra; Nerladdningsbar direktansluten spelprogramvara och spelrelaterade applikationer, Nämligen, Nedladdningsbara datorspelprogram och Nedladdningsbara elektroniska spelprogram; Interaktiva videospelprogram; Datorprogramvara för ledning och administration av direktanslutna spel, hasardspel och tävlingar.

Klass 16 Trycksaker, Nämligen, Nyhetsbrev inom områdena för spel, dobbel, hasardspel, kasino, bingo, spel med omedelbar vinst, lotteri och vadslagning.

Klass 28 Spel och leksaker, Nämligen, Spelautomater; Skraplotter för lotterier; Spelkort; Elektroniska eller elektrotekniska dobbelapparater, Nämligen, Spelmaskiner; Spelmaskiner; Spel innefattande hasardspel, Nämligen, Spelautomater och andra spelmaskiner; Spelautomater drivna med mynt, polletter, sedlar, biljetter eller medelst elektroniska, magnetiska eller biometriska lagringsmedia.

Klass 38 Telekommunikationstjänster, nämligen elektronisk överföring av strömmade och nedladdningsbara ljud-, video- och spelfiler via dator- och elektroniska kommunikationsnät; Tillhandahållande av direktanslutna chatrum och anslagstavlor för överföring av meddelanden mellan datoranvändare avseende underhållning, musik, konserter, videor, radio, television, film, nyheter, sport, spel och kulturevenemang; Webcasting; Leverans av meddelanden via elektroniska överföringsystem; Upplåtande av anslutningstjänster och åtkomst till elektroniska

kommunikationsnät, för överföring eller mottagning av ljud, video, spel eller multimedieinnehåll; Upplåtande av online-inrättningar via ett globalt datornät och andra datornät och elektroniska kommunikationsnät för realtids interaktion med andra datoranvändare, för att göra det möjligt för användare att komma åt multimedieinnehåll; Tillhandahållande av åtkomst till databaser inom datorspel, spel, spelande och socialt nätarbete.

Klass 41 Kasinoverksamhet; Tjänster kopplade till vadslagning; Hasardspelstjänster; Upplåtande av vadslagningsinrättningar utanför själva banan; Anordnande av speltävlingar; Lotteritjänster; Bingo, nämligen lotteri och speltjänster; Tjänster avseende enarmade banditer, Nämligen, Upplåtande av spelautomathallar; Elektroniska spel, spelande, frågesporter och speltävlingstjänster som tillhandahålls via internet eller online från ett datornät eller databaser, mobiltelefon och teve; Tillhandahållande av direktanslutna elektroniska publikationer (ej nedladdningsbara), Nämligen, Böcker och nyhetsbrev avseende spel och hasardspel; Underhållningstjänster, nämligen tillhandahållande av direktanslutna datorspel, förbättringar inom direktanslutna datorspel och speltillämpningar inom direktanslutna datorspel; Underhållningstjänster, Nämligen, Tillhandahållande av granskningar av datorspel för underhållningsändamål och information inom området datorspel; Underhållningstjänster, nämligen, upplåtande av virtuella miljöer i vilka användare kan växelverka genom sociala spel för rekreations-, fritids-, eller underhållningsändamål; Konsultation avseende direktanslutna spel, Nämligen, Konsultation av speltjänster i form av kasinospel; Konsulttjänster, information och rådgivning avseende nämnda tjänster.

Klass 42 Utformning och utveckling av datorprogramvara; Datorprogrammering; Datorprogrammeringstjänster, nämligen, innehållsskapande för virtuella globala och tredimensionella plattformar; Datortjänster, Nämligen, Tillhandahållande av kundanpassade webbplatser med användardefinierad information; Installation, implementering, underhåll, reparation av programvarutillämpningar; Implementering av datorprogramvarusystem för databehandling; Konsulttjänster och Tekniska stödtjänster, Nämligen, Problemlösning av programvaruproblem; Tekniska stödtjänster, nämligen, uppdatering och underhåll av programvara; Tjänster avseende integration av datorsystem; Formgivning, utveckling, implementering, och utveckling av programvara för datorspel, videospel, direktanslutna spel och socialt nätarbete; Utformning av videospel, direktanslutna spel och socialt nätarbete; Skapande av en online-gemenskap för registrerade användare att delta i virtuella gemenskaper, för deltagande i spel och aktivitetsspel, och för utformning och utveckling av datorapplikationer åt andra; Datorprogrammering för direktanslutna vadslagningsspel och handelsbaserade spel; Skapande och utformning av webbplatser för andra; Designtjänster inom området spelmaskiner; Implementering av datorprogramvara för socialt nätarbete och spel, och möjliggörande av uppladdning, utläggning, skyltning, visning, etikettering, bloggande, interaktiva diskussioner, delning eller på annat sätt tillhandahålla elektroniska media eller information via Internet; Skapande och underhåll av samt webbhotell för webbplatser för andras räkning; Information, rådgivning och konsultation avseende nämnda tjänster.
