



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020110

PROTOKOLL
2018-11-14 och
2019-02-15
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 6
Mål nr PMÖÄ 7478-18

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Annika Malm, referent, samt tf. hovrättsassessorn
Anna Sundström

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Malin Bergwik

PARTER

Klagande

proVISTA, 802443-8585
Vaksalagatan 45
753 31 Uppsala

Motpart

Patent- och registreringsverket, Varumärkesenheten
Box 530
826 27 Söderhamn

Företrädd av avdelningsjuristen M.B.

SAKEN

Registrering av varumärke

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-07-06 i mål nr PMÄ 6420-18

Genom det överklagade beslutet avlog Patent- och marknadsdomstolen proVISTA:s överklagande av Patent- och registreringsverkets beslut att delvis avslå proVISTA:s ansökan om registrering av varumärket PROGNOSIS. Såväl Patent- och registreringsverket som Patent- och marknadsdomstolen fann att varumärket kunde förväxlas med den registrerade firman HANDELSBOLAGET PROGNOSIS som har skydd som näringskännetecken för bl.a. konsultativ verksamhet.

proVISTA har överklagat beslutet och yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla ansökan om registrering av varumärket PROGNOSIS på så sätt att

Dok.Id 1456532

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.avd2@dom.se www.patentochmarknadsöverdomstolen.se		

varumärket registreras i klass 41 även för ”utbildningar, kurser och föredrag” och i andra hand för ”utbildningar, kurser och föredrag, ej konsulttjänster inom utbildning”. Till stöd för sitt överklagande har proVISTA vidhållit vad som anförts vid Patent- och registreringsverket och i Patent- och marknadsdomstolen. proVISTA har därvid framhållit att proVISTA inte bedriver eller avser att bedriva någon verksamhet i Stockholms län, där handelsbolaget PROGNOISIS är registrerat. Enligt proVISTA följer av begränsningsregeln i 3 § firmalagen (1974:156) att det ska göras en bedömning av den faktiska förväxlingsrisken inom det område där handelsbolagets firma är skyddad. proVISTA har därutöver anført att Patent- och registreringsverket har haft en skyldighet att utreda huruvida begränsningsregeln i 3 § andra stycket firmalagen är tillämplig. Enligt proVISTA bör bristande utredning i detta avseende inte drabba proVISTA utan ärendet bör enligt instansordningens princip återförvisas till Patent- och registreringsverket.

Patent- och registreringsverket har yttrat sig och därvid hänvisat till sitt avslagsbeslut samt anført i huvudsak följande. Regeln i 3 § andra stycket firmalagen gäller förväxlingsbara näringskännetecken och har ingen motsvarighet i varumärkeslagen (2010:1877). Denna bestämmelse är därmed inte tillämplig när det gäller registrering av varumärken. Ett registrerat varumärke gäller i hela landet. Därmed faller det heller inte inom Patent- och registreringsverkets administrativa prövning att göra någon skadebedömning.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2019-02-18)

Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.

Skälen för beslutet

Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i varumärkeslagen i kraft. Samtidigt ersattes 1974 års firmalag med en ny lag om företagsnamn (2018:1653). De ändrade

bestämmelserna i varumärkeslagen ska, med vissa angivna undantag, tillämpas även på ansökningar om registreringar som har gjorts före ikraftträdandet. (Se punkten 2 i övergångsbestämmelserna). 1974 års firmalag har upphävts men gäller fortfarande i vissa angivna fall. Den bestämmelse som tidigare fanns i 3 § andra stycket firmalagen (den s.k. begränsningsregeln) återfinns nu i 1 kap. 4 § andra stycket lagen om företagsnamn. Endast redaktionella ändringar har gjorts i den bestämmelsen. Den har alltså samma sakliga innehåll som tidigare (Se prop. 2017/18:267 s. 274).

Av 2 kap. 8 § första stycket 1–2 och 9 § 1 varumärkeslagen följer numera, sedan den 1 januari 2019, att ett varumärke inte får registreras, om det är identiskt eller förväxlingsbart med ett registrerat företagsnamn som används i näringsverksamhet. I den tidigare lydelsen angavs motsvarande för en registrerad firma. De ändringar som gjorts i förhållande till den tidigare lydelsen innebär alltså endast, såvitt nu är av intresse, att ordet firma ersatts med ordet företagsnamn. (Se a. prop. s. 243).

Även en företagsnamnsregistrering, eller firmaregistrering före den 1 januari 2019, som inte gäller i hela landet utgör hinder mot registrering av ett yngre varumärke. Det finns inget krav på att företagsnamnet/firman används som varukännetecken för att utgöra hinder mot registrering. (Jfr uttalanden om firma i t.ex. prop. 2009/10:225 s. 183 f.).

Patent- och marknadsöverdomstolen delar den bedömning som Patent- och registreringsverket och Patent- och marknadsdomstolen gjort att det sökta varumärket (PROGNOSIS) är förväxlingsbart med den äldre firman (HANDELSBOLAGET PROGNOSIS), dvs. numera företagsnamnet, som används i näringsverksamhet.

Ett registrerat varumärke gäller i hela landet och kan inte begränsas till att gälla enbart i vissa län. Mot den bakgrunden kan påståendet att varumärket PROGNOSIS inte avses användas i Stockholm inte utgöra skäl för att bifalla överklagandet.

När det gäller frågan om tillämpligheten av begränsningsregeln i 3 § andra stycket firmalagen, som numera återfinns i 1 kap. 4 § andra stycket lagen om företagsnamn, konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att den rör ensamrätten till ett

näringskännetecken. Såsom anförts av Patent- och registreringsverket finns inte någon motsvarande regel i varumärkeslagen och regeln i 1 kap. 4 § andra stycket lagen om företagsnamn, tidigare 3 § andra stycket firmalagen, kan under inga förhållanden tillämpas i ett ärende om registrering av ett varumärke. Följaktligen har Patent- och registreringsverket inte heller haft någon skyldighet att i nu aktuellt ärende utreda i vilken mån Handelsbolaget PROGNOSIS skulle kunna lida skada, om det sökta varumärket registrerades. Överklagandet ska därför avslås.

Beslutet får enligt 1 kap. 3 § tredje stycket lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar inte överklagas.

Malin Bergwik
Protokollet uppvisat/