



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

PROTOKOLL
2017-04-27
2017-06-29
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 8
Mål nr PMÖÄ 8938-16

RÄTTEN

Hovrättslagmanen Christine Lager samt hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Ulrika Ihrfelt, referent, och Kajsa Bergkvist

FÖREDRAGANDE (2017-04-27)

Föredraganden Christian Ekmer

FÖREDRAGANDE (2017-06-29) OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

KLAGANDE

Patent- och registeringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

MOTPART

Horda Stans AB, 556527-7976
Grankärrsvägen 1
330 18 Horda

SAKEN

Registrering av varumärke

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2016-09-29 i mål nr PMÄ 10771-16

Horda Stans AB ansökte hos Patent- och registeringsverket (PRV) om registrering av ordvarumärket SOUNDFELT för följande varor:

Klass 17: Väv gjord av polyester för användning som isoleringsmaterial; polyesterfleece för värmeisolering; polyesterfleece för ljudisolering; polyester; ark av polyester [ej för inslagning eller förpackning].

Klass 22: Polyestervadd; polyesterfibrer; stoppningsmaterial av polyesterfibrer.

Klass 24: Polyestertextilier; tyger gjorda från polyester, ej för isolering.

PRV avslög ansökan av det skälet att märket – sammansatt av de engelska orden

SOUND (ljud) och FELT (filt) – ansågs ha en beskrivande innebörd i förhållande till

Dok.Id 1344812

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.patentochmarknadsöverdomstolen.se		

de varor som ansökan avsåg. Enligt PRV:s bedömning saknade märket därför erforderlig särskiljningsförmåga.

Horda Stans AB överklagade beslutet till dåvarande Patentbesvärsrätten och yrkade bl.a. bifall till sin ansökan om registrering. Bolaget anförde att varumärket inte är beskrivande för de varor som ansökan avser. Ärendet överlämnades härefter till Patent- och marknadsdomstolen.

Genom beslutet den 29 september 2016 biföll Patent- och marknadsdomstolen Horda Stans AB:s överklagande av PRV:s beslut såvitt avsåg samtliga varuslag förutom beträffande ”polyesterfleece för ljudisolering” i klass 17. Domstolen ansåg att varumärket var beskrivande för ”polyesterfleece för ljudisolering” men inte i förhållande till övriga varuslag.

PRV har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att det ska upphävas såvitt avser varuslagen ”väv gjord av polyester för användning som isoleringsmaterial”, ”polyesterfleece för värmeisolering”, ”polyester” samt ”ark av polyester [ej för inslagning eller förpackning]”, i klass 17.

Horda Stans AB har bestritt ändring. Bolaget har, efter överklagandetidens utgång, för egen del yrkat att registrering ska medges även för varuslaget ”polyesterfleece för ljudisolering” i klass 17.

Parterna har vidhållit vad de tidigare anförde när det gäller frågan om varumärket är beskrivande och har särskiljningsförmåga. PRV har i Patent- och marknadsöverdomstolen också framhållit att varorna i klass 17, utöver ”polyesterfleece för ljudisolering”, inbegriper även andra varor som omfattar akustiska isoleringsmaterial. Horda Stans AB har här, som bolagets talan får förstås, även åberopat att varumärket är inarbetat och att det därför i vart fall förvärvat särskiljningsförmåga genom användning.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2017-07-03)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avvisar Horda Stans AB:s här framställda yrkande om registrering för varuslaget ”polyesterfleece för ljudisolering”.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen avvisar den av Horda Stans AB åberopade omständigheten att varumärket inarbetats.
3. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.

Skälen för beslutet

Ramen för prövningen i Patent- och marknadsöverdomstolen

Enligt 3 kap. 2 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar gäller som huvudregel att lagen (1996:242) om domstolsärenden (ärendelagen) ska tillämpas vid handläggning av ärenden som inleds genom överklagande av en förvaltningsmyndighets beslut.

Det är enbart PRV som har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut. Horda Stans AB har därför i egenskap av motpart inte rätt att – efter överklagandetidens utgång – framställa ett eget yrkande i själva saken, utan har endast att ange sin inställning till klagandens ändringsyrkande (se 7 och 16 §§ ärendelagen). Det innebär att Horda Stans yrkande i Patent- och marknadsöverdomstolen om att registrering ska medges också för ”polyesterfleece för ljudisolering” ska avvisas.

Ny omständighet

Enligt 3 kap. 9 § lagen om patent- och marknadsdomstolar ska bestämmelsen i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken tillämpas i ärenden som handläggs i Patent- och marknadsöverdomstolen. Det innebär att part i Patent- och marknadsöverdomstolen får åberopa en omständighet, som inte lagts fram tidigare, endast om parten gör sannolikt att parten inte kunnat åberopa omständigheten i underinstansen eller att parten annars haft giltig ursäkt att inte göra det.

Horda Stans AB har först i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat att varumärket inarbetats under åtta till tio års tid. Detta är att anse som ett påstående om att varumärket genom användning förvärvat särskiljningsförmåga. Inarbetning är en omständighet som bolaget hade kunnat åberopa tidigare och bolaget har inte gjort sannolikt att det haft giltig ursäkt för att så inte har skett. Bolaget ska därför inte tillåtas att åberopa inarbetning i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Utgångspunkter för bedömningen

Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor som märket avser. Enligt 1 kap. 5 § samma lag ska ett varumärke anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. I bestämmelsen anges att bristande särskiljningsförmåga kan bero på bl.a. att ett varukännetecken endast består av tecken eller benämningar som i handeln visar varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, ursprung eller andra egenskaper.

De ovan angivna bestämmelserna svarar mot artikel 4(1)(b) och (c) i varumärkesdirektivet (Europaparlamentet och Rådets direktiv, EU, 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning). I direktivet görs en tydlig uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga (b) respektive sådana märken som är beskrivande (c). Som PRV har framhållit i målet är det alltså två separata registreringshinder. Det första hindret svarar mot intresset av att garantera konsumenten varans eller tjänstens ursprung (se t.ex. EU-domstolens dom den 16 december 2004, C-329/02 P, SAT.1, punkterna 23 och 27 och där anmärkta avgöranden). Det andra hindret svarar mot intresset av att tecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster ska kunna användas fritt av alla, det s.k. frihållningsbehovet (se t.ex. EU-domstolens dom den 4 maj 1999, C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, punkten 25).

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar mot bakgrund av det anförda att bestämmelserna i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen ska tolkas direktivkonformt.

Huvudregeln är att varumärken som anger en egenskap hos varorna inte kan registreras. Hinder mot registrering föreligger redan om varumärket är potentiellt beskrivande (se EU-domstolens dom den 23 oktober 2003, C-191/01 P, Doublemint, punkten 32). Även nybildade ordkombinationer anses beskrivande i direktivets mening, om det inte finns en tydlig skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av dess beståndsdelar (se t.ex. EU-domstolens domar den 20 september 2001, i mål C-383/99 P, Baby-Dry samt den 12 februari 2004, i mål C-265/00, Biomild, och C-363/99, Postkantoor).

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att varumärket SOUNDFELT är beskrivande endast i förhållande till ”polyesterfleece för ljudisolering”, men inte för övriga varuslag i klass 17 som Horda Stans AB:s ansökan avser. Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta ställning till om varumärket SOUNDFELT är beskrivande i förhållande till de varuslag som omfattas av PRV:s överklagande.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

I likhet med Patent- och marknadsdomstolen finner Patent- och marknadsöverdomstolen att omsättningskretsen för de aktuella varorna får anses utgöras av allmänheten i stort samt näringsidkare.

Som Patent- och marknadsdomstolen angett är ordet SOUNDFELT en sammansättning av de engelska orden SOUND och FELT, vilka kan översättas till orden LJUD respektive FILT. Patent- och marknadsöverdomstolen delar vidare Patent- och marknadsdomstolens bedömning att ordet SOUNDFELT i sammansatt form inte i sig är ett ord som utgör ett vedertaget uttryck i det engelska språket. Inte heller kan den direkta översättningen ”LJUDFILT” anses ingå i det svenska språket.

Att den aktuella ordkombinationen anspelar på egenskaper som kan finnas hos polyestermaterial är inte tillräckligt för att den ska anses beskrivande. Även om vart och ett av de två orden i ordkombinationen SOUNDFELT kan ingå i uttryck som enligt allmänt språkbruk används för att beskriva polyesters egenskaper, funktion eller avsedda användning utgör de, sammansatta till ett ord, inte ett känt uttryck för att beskriva material av aktuellt slag eller ange deras väsentliga egenskaper. Det gäller särskilt eftersom ordet SOUNDFELT är en sammansatt språklig form som, om den alls förekommer, är mycket ovanlig i engelska språket. Det sammanskrivna ordet kan därför inte anses ha en deskriptiv karaktär. (Se särskilt EU-domstolens dom, Baby-dry, p. 44–45.)

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning ter sig ordkombinationen SOUNDFELT, i likhet med EU-domstolens bedömning av ordkombinationen Baby-dry, som en språklig nyskapelse. Det sammanslagna ordet SOUNDFELT ger ett helhetsintryck som på ett avgörande sätt distanserar sig från betydelsen av delarna var för sig.

Slutsatsen av det anförda är därför att det sökta varumärket inte är beskrivande i förhållande till de varuslag i klass 17 som omfattas av PRV:s överklagande. Det finns alltså inte skäl att vägra registrering för dessa varuslag, trots att de även omfattar akustiska isoleringsmaterial. Överklagandet 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 lagen om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

Ulrika Ihrfelt
Protokollet uppvisat/