



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020103

PROTOKOLL
2018-03-19
2018-04-17
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 4
Mål nr PMÖ 1068-18

RÄTTEN

Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättslagmannen Christine Lager och hovrättsrådet Annika Malm, referent och protokollförare

FÖREDRAGANDE

Hovrättsfiskalen Petter Söderbäck 2018-03-19
Hovrättsrådet Annika Malm 2018-04-17

PARTER

Klagande och motpart

Learnby AB, 556876-5142
Östermalmsgatan 55
114 50 Stockholm

Ombud: advokaten F.S.
Advokatfirman Fylgia KB
Box 55555
102 04 Stockholm

Klagande och motpart

P.T.

SAKEN

Avvisad talan; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2018-01-23 i mål nr PMT 12458-16

Genom det överklagade beslutet avvisade Patent- och marknadsdomstolen Learnby AB:s (Learnby) talan om bättre rätt till varumärke med hänvisning till att Patent- och marknadsdomstolen saknade behörighet att handlägga målet.

Learnby har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska undanröja beslutet och i första hand återförvisa målet för fortsatt handläggning vid Patent- och marknads-

Dok.Id 1406080

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		

domstolen, i andra hand återförvisa målet för fortsatt handläggning vid allmän avdelning på Stockholms tingsrätt och i tredje hand hänvisa målet till behörig tingsrätt. Learnby har sammanfattningsvis anfört följande. Frågan om rättegångshinder väcktes av Patent- och marknadsdomstolen efter en längre tids handläggning. Patent- och marknadsdomstolen kan inte anses sakna behörighet att handlägga målet. Det förarbetsuttalande som Patent- och marknadsdomstolen hänvisat till strider mot den information som lämnas på Patent- och registreringsverkets hemsida. Patent- och marknadsdomstolen är en del av Stockholms tingsrätt och P.T. har inte invänt mot tingsrättens behörighet när han första gången förde talan i målet. Om målet inte kan handläggas inom ramen för Patent- och marknadsdomstolen, är det förenligt med tidigare praxis avseende fastighetsdomstolar att flytta över målet för handläggning på en av tingsrättens allmänna avdelningar. I sista hand ska målet, enligt 10 kap. 20 § rättegångsbalken, i vart fall hänvisas till behörig domstol.

P.T. har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut i fråga om avvisning ändras och yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska tillerkänna honom ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med 175 500 kr inklusive mervärdesskatt.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2018-04-20)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen undanröjer Patent- och marknadsdomstolens beslut och återförvisar målet till Patent- och marknadsdomstolen för fortsatt handläggning.

Skälen för Patent- och marknadsöverdomstolens beslut

Patent- och marknadsdomstolarna är inrättade enligt en specifik lagstiftning, lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar.

I 1 kap. 4 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar anges att Patent- och marknadsdomstolen handlägger mål och ärenden enligt det som föreskrivs i vissa särskilt angivna lagar. Som framgår av ordalydelsen är bestämmelsen en upplysningsbestämmelse. Behörigheten för Patent- och marknadsdomstolen följer i stället av bestämmelser i specifik lagstiftning. (Se prop. 2015/16:57 s. 170.) Viss ytterligare behörighet för domstolen att pröva andra mål tillsammans med ett mål där domstolen har särskilt utpekad behörighet ges dock i 1 kap. 5 § lagen om patent- och marknadsdomstolar. Att Patent- och marknadsöverdomstolen är behörig överinstans, om inte annat föreskrivs, följer av 1 kap. 3 § samma lag.

Systematiskt innebär den lagtekniska konstruktionen med specifikt inrättade patent- och marknadsdomstolar med viss angiven behörighet att dessa domstolar är att anse som särskilda domstolar i den mening som anges i bl.a. 10 kap. 17 § första stycket 1 rättegångsbalken. Det innebär att för det fall en tvistemålstalan som borde ha väckts vid Patent- och marknadsdomstolen väcks vid en tingsrätt ska tingsrätten självmant avvisa talan. Av denna reglering framgår alltså att Patent- och marknadsdomstolens behörighet i enlighet med vad som utpekats i respektive lagstiftning är exklusiv. (Se a. prop. s 170-171.)

Eftersom Patent- och marknadsdomstolen endast har den behörighet som framgår av respektive materiell lagstiftning (domstolens exklusiva behörighet) eller av sådan lagstiftning tillsammans med bestämmelsen i 1 kap. 5 § lagen om patent- och marknadsdomstolar, blir följderna också att Patent- och marknadsdomstolen, för det fall en talan väcks där som domstolen inte är behörig att pröva, självmant ska pröva sin behörighet och avvisa talan. Behörigheten ska också beaktas självmant av högre rätt. (Jfr NJA 1992 s. 424.)

En av bestämmelserna om Patent- och marknadsdomstolens exklusiva behörighet återfinns i varumärkeslagen (2010:1877). Av 10 kap. 6 § denna lag framgår att Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt den lagen, om det inte är fråga om en arbetstvist.

Som framgår av Patent- och marknadsdomstolens beslut rör den aktuella tvisten bättre rätt till varumärket FRAMGÅNGSPODDEN. Talan väcktes hos Patent- och marknadsdomstolen sedan Patent- och registreringsverket, i samband med en prövning av en ansökan om registrering av varumärket, förelagt Learnby enligt bestämmelserna i 2 kap. 21 § varumärkeslagen att väcka en sådan talan vid äventyr att Patent- och registreringsverket annars skulle bortse från Learnbys påstående om bättre rätt.

Frågan är om den talan om bättre rätt till varumärket som Learnby för är ett mål som Patent- och marknadsdomstolen har exklusiv behörighet att pröva enligt 10 kap. 6 § varumärkeslagen.

Möjligheten för Patent- och registreringsverket att förelägga en part att väcka talan om bättre rätt till ett varumärke regleras alltså i 2 kap. 21 § varumärkeslagen. Motsvarande bestämmelser finns i andra immaterialrättsliga lagar på det industriella rättsskyddets område, se t.ex. 17 § patentlagen (1967:837). Bestämmelsen i 2 kap. 21 § varumärkeslagen möjliggör, tillsammans med 2 kap. 22 § samma lag, för annan än sökanden att under ansökningsförfarandet vid Patent- och registreringsverket göra påståenden om bättre rätt till varumärket och yrka att ansökan om varumärkesregistrering överförs till honom eller henne. Alla omständigheter som kan konstituera bättre rätt och som därmed kan läggas till grund för en överföring kan åberopas, t.ex. överlåtelse, bolagsbildning, arv och tidigare användning av varukännetecken (se prop. 2009/10:225 s. 425 f.).

En talan om bättre rätt till ett varumärke kan även väckas direkt i domstol utan ett föreläggande från registreringsmyndigheten. Detsamma gäller för en talan om bättre rätt till patentsökt uppfinning.

Redan den omständigheten att det är fråga om en talan som väckts efter ett föreläggande från registreringsmyndigheten enligt de särskilda bestämmelserna 2 kap. 21 § varumärkeslagen talar, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, för att det är fråga om ett mål enligt varumärkeslagen som omfattas av Patent- och marknadsdomstolens exklusiva behörighet (jfr resonemanget om behovet av särskild reglering beträffande mål om bättre rätt till patentsökt uppfinning som väcks utan föreläggande i prop. 2015/16:57 s. 172).

I lagstiftningsärendet om patent- och marknadsdomstolarna har visserligen uttalats att tvister om bättre rätt till patent på grund av omständigheter som inträffat efter det att patentet meddelats och tvister om bättre rätt till andra immateriella rättigheter än patent inte ställer samma krav på teknisk sakkunskap som de immaterialrättsliga mål som föreslås omfattas av reformen. Uttalandet kan ge intryck av att det, på sätt som Patent- och marknadsdomstolen funnit, varit lagstiftarens avsikt *alla* tvister om bättre rätt till andra immateriella rättigheter än patent ska falla utanför den särskilda domstolens behörighet. Även den omständigheten att en särskild bestämmelse om bättre rätt till patentsökt uppfinning infördes i patentlagen (se 65 § patentlagen) medan motsvarande bestämmelser inte infördes i övriga lagar skulle kunna tala i denna riktning. Av propositionen framgår emellertid att denna bestämmelse i patentlagen infördes i klagörande syfte för att det inte skulle råda någon tvekan om att samtliga mål avseende bättre rätt till patentsökt uppfinning omfattas av Patent- och marknadsdomstolens behörighet. (Se a. prop. s. 172 f.). Av det fortsatta resonemanget i propositionen framgår att avsikten var att sådana tvister som i grunden rör andra civilrättsliga förhållanden än immaterialrätt, även om målen har immaterialrättslig anknytning, inte ska omfattas av den exklusiva behörigheten, såvida det inte är fråga om ett mål om bättre rätt till patentsökt uppfinning. Eftersom vissa remissinstanser hade lämnat synpunkter om att även tvister som i grunden rörde andra civilrättsliga förhållanden men som hade immaterialrättslig anknytning borde ingå i behörigheten, uttalades att det var angeläget att inte mer än nödvändigt begränsa övriga domstolars behörighet, särskilt eftersom reformen innebar att det blev en särskild instansordning för målen i patent- och marknadsdomstolarna som var ett principiellt avsteg från allmänna regler. (Se a. prop. s. 173.) Som Patent- och marknadsöverdomstolen förstår

uttalandena var alltså avsikten att mål som i grunden aktualiserar andra civilrättsliga frågeställningar än immaterialrättsliga inte skulle vara koncentrerade till den särskilda domstolen men däremot inte att undanta alla mål om bättre rätt till andra immateriella rättigheter än patent från den särskilda domstolens behörighet.

Vidare anges i propositionens författningskommentar till 10 kap. 6 § varumärkeslagen anges att det är grunden för talan eller ansökan som är styrande för bedömningen av om Patent- och marknadsdomstolen är behörig eller inte. Om grunden aktualiserar en tillämpning av lagen ska målet eller ärendet, enligt författningskommentaren, prövas av Patent- och marknadsdomstolen (a. prop. s. 369). Samtidigt anges senare på samma sida i författningskommentaren att för bättre rätt till ett varumärke, med hänvisning till bl.a. 2 kap. 21 § varumärkeslagen, gäller allmänna forumregler. Läst för sig kan detta uttalande ge intryck av att mål om bättre rätt till varumärke alltid skulle vara undantagna från Patent- och marknadsdomstolens exklusiva behörighet. Men en sådan slutsats har varken stöd i de nyssnämnda uttalandena om att grunden för talan är styrande eller från de bärande motiven i den allmänna motiveringen.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar vidare att ändamålet med patent- och marknadsdomstolsreformen är att vissa typer av mål och ärenden ska koncentreras till de särskilda patent- och marknadsdomstolarna i första och andra instans för att få till stånd en enhetlig och koncentrerad prövning. (Se a. prop. s. 127-131.)

Bland de måltyper som koncentrerats till patent- och marknadsdomstolarna ingår alltså mål enligt varumärkeslagen. Det är uppenbart att exempelvis ett yrkande om skadestånd på den grunden att käranden menar att svaranden gjort sig skyldig till intrång i ett varumärke som käranden påstår sig ha en inarbetad rätt till enligt 1 kap. 7 § varumärkeslagen, är ett mål som omfattas av Patent- och marknadsdomstolens exklusiva behörighet enligt 10 kap. 6 § varumärkeslagen.

I det nu aktuella målet har Learnby i första hand gjort gällande att Learnby har bättre rätt till varumärkesansökan på den grunden att bolaget, vid tidpunkten för ansökan om varumärkesregistrering, genom inarbetning erhållit en ensamrätt till kännetecknet

FRAMGÅNGSPODDEN. Denna prövning ska göras enligt samma varumärkesrättsliga bestämmelse om inarbetning, och de anknytande bestämmelser i varumärkeslagen som kan bli aktuella, som blivit fallet om yrkandet i stället avsett skadestånd. Ändamålet med patent- och marknadsdomstolsreformen talar därför för att en sådan prövning, oavsett om den hänför sig till ett yrkande om bättre rätt eller skadestånd, är att bedöma som ett mål enligt varumärkeslagen. Annars blir prövningen av omständigheter som ska bedömas enligt varumärkeslagens bestämmelser inte enhetlig och koncentrerad utan splittrad på olika domstolar. Också den andrahandsgrund som Learnby gjort gällande, dvs. att P.T. vid tiden för ansökan var medveten om att Learnby använde kännetecknet FRAMGÅNGSPODDEN och därför befann sig i ond tro, är en prövning som aktualiserar varumärkeslagens bestämmelser (2 kap. 8 § varumärkeslagen). Även den bör alltså omfattas av behörighetsbestämmelsen i 10 kap. 6 § varumärkeslagen. Hade yrkandet om bättre rätt grundat sig på omständigheter som medför en prövning enligt allmänna civilrättsliga bestämmelser hade däremot slutsatsen blivit en annan.

Såväl ordalydelsen som ändamålet bakom behörighetsregeln i 10 kap. 6 § varumärkeslagen leder alltså, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning, till att den talan som Learnby för är en talan enligt varumärkeslagen. Slutsatsen är därför att Patent- och marknadsdomstolen är exklusivt behörigt att pröva käromålet. Patent- och marknadsdomstolens beslut ska till följd av detta undanröjas och målet återförvisas dit för fortsatt handläggning.

Det ankommer på Patent- och marknadsdomstolen att ta ställning till Peter Tillbergs yrkande om rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen när målet avgörs. Parterna har inte begärt någon ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Överklagande

Beslutet under punkten 1 får inte överklagas.

Beslutet under punkten 2 innehåller enligt Patent- och marknadsöverdomstolen frågor där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen. Beslutet får därför överklagas. (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar)

HUR MAN ÖVERKLAGAR (punkten 2), se bilaga A

Överklagande senast 2018-05-20

Annika Malm

Protokollet uppvisat/



Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se