



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020110

PROTOKOLL
2017-10-25
2018-02-13
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 14
Mål nr PMÖÄ 10702-16

RÄTTEN

Hovrättslagmännen Christine Lager och Peter Strömberg, hovrättsrådet
Kerstin Norman samt tf. hovrättsassessorn Rikard Samuelsson, referent och
protokollförare

FÖREDRAGANDE

Hovrättsfiskalen Sophie Egmar (2017-10-25) och referenten (2018-02-13)

PARTER

Klagande

Patent- och registeringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

Motpart

Barnfondens insamlingsstiftelse
Box 4100
203 12 Malmö

Ombud: Jur.kand. L.B.
Advokatfirman Vinge AB
Box 1703
111 87 Stockholm

SAKEN

Registrering av varumärke

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2016-11-15 i ärende nr PMÄ 11025-16

Barnfondens insamlingsstiftelse (stiftelsen) ansökte hos Patent- och registeringsverket
(PRV) om registrering av ordkännetecknet BARNFONDEN för följande tjänster:

Klass 36: Penninginsamlingar för välgörande ändamål; anordnande av finansiering av
personliga och sociala tjänster utförda av andra för att tillmötesgå individuella behov,
nämligen att ge tillgång till utbildning och rent vatten.

Dok.Id 1376053

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		

PRV avslog ansökan av det skälet att varumärket ansågs sakna såväl ursprunglig som förvärvad särskiljningsförmåga. PRV ansåg dels att varumärket hade en beskrivande innebörd i förhållande till de tjänster som ansökan avsåg, dels att den utredning som presenterats inte gav stöd för att varumärket genom användning förvärvat nödvändig särskiljningsförmåga.

Stiftelsen överklagade PRV:s avslagsbeslut till Patentbesvärsrätten – som vid ikraftträdandet av patent- och marknadsdomstolsreformen den 1 september 2016 överlämnade ärendet till Patent- och marknadsdomstolen – och yrkade bifall till sin ansökan om registrering. Stiftelsen anförde att varumärket hade såväl ursprunglig som förvärvad särskiljningsförmåga. Stiftelsen hänvisade bl.a. till registreringspraxis från PRV rörande varumärken inom samma tjänsteområde med liknande semantisk uppbyggnad.

Genom beslutet den 15 november 2016 biföll Patent- och marknadsdomstolen stiftelsens överklagande. Domstolen konstaterade att tidigare registreringspraxis inneburit att exempelvis Kärlfonden, Hjärnfonden, Barnhjärnfonden, Smärtfonden, Cancerfonden och Barnrättsfonden registrerats som varumärken för liknande tjänster. Enligt domstolen visade detta att varumärken med denna struktur fungerar som individualiseringsmedel för aktuella och liknande tjänster. Ordkännetecknet BARNFONDEN bedömdes därför ha för registrering nödvändig särskiljningsförmåga.

PRV har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att det ska upphävas alternativt att ärendet ska återförvisas till Patent- och marknadsdomstolen för förnyad prövning. Myndigheten har vidhållit de skäl som låg till grund för det ursprungliga avslagsbeslutet och lagt till bl.a. följande. Bestämmelserna 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen svarar mot artikel 4.1.b och c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436/EU av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Såsom direktivet är utformat utgör artikel 4.1.b och c två oberoende registreringshinder som ska prövas separat. Utformningen av 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen skiljer sig visserligen åt från motsvarande bestämmelser i direktivet eftersom någon uppdelning mellan beskrivande varumärken respektive sådana som saknar särskiljningsförmåga inte har gjorts. De svenska

bestämmelserna ska dock tolkas direktivkonformt. Att ordmärket är beskrivande utgör därför ett oberoende registreringshinder som ska prövas separat. Som en följd av att ordmärket är beskrivande saknar det också med nödvändighet särskiljningsförmåga. Vidare bör frågan huruvida ett märke är registreringsbart avgöras utifrån förutsättningarna i lagen och de principer som följer av praxis. Omständigheten att jämförbara märken har registrerats tidigare kan därför inte påverka bedömningen av det aktuella märkets registrerbarhet. Under alla förhållanden ifrågasätter PRV om det överklagade beslutet är tillräckligt utförligt motiverat i ljuset av de frågeställningar som ärendet ger upphov till.

Stiftelsen har bestritt ändring och har till stöd för sin inställning anfört bl.a. följande. Vid bedömningen av om ett varumärke har särskiljningsförmåga ska registreringsmyndigheterna och domstolarna beakta samtliga relevanta omständigheter. En sådan omständighet är vad som i praktiken fungerar som varukännetecken inom en viss bransch. De aktuella tjänsternas karaktär gör att uppmärksamhetsgraden hos den relevanta omsättningskretsen är ovanligt hög. Ordmärket BARNFONDEN kan inte anses som beskrivande utifrån målgruppens uppfattning av märket. Det finns därför inte heller något frihållningsbehov för ordkombinationen. Under alla förhållanden har PRV tidigare beviljat registrering för ett antal ordmärken med liknande semantisk uppbyggnad. Detta visar att ordmärken med den struktur som BARNFONDEN har fungerar för insamlingstjänster.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2018-02-14)

Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver Patent- och marknadsdomstolens beslut och fastställer Patent- och registreringsverkets beslut.

Skälen för beslutet*Utgångspunkter för bedömningen*

Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser. Enligt 1 kap. 5 § första stycket samma lag ska ett varukännetecken anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet från dem som tillhandahålls i en annan. I bestämmelsens andra stycke 1 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, geografiska ursprung eller andra egenskaper.

De ovan angivna bestämmelserna svarar mot artikel 3.1.b och c i varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar). Dessa artiklar har överförts oförändrade till artikel 4.1.b och c i det nya varumärkesdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv, EU, 2015/2436/EU av den 16 december 2015 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning). Det senare direktivet har visserligen trätt i kraft men ska inte, såvitt avser bl.a. artikel 4, vara införlivat förrän senast den 4 januari 2019 (se artiklarna 54.1 och 56 i direktivet) och har ännu inte genomförts i svensk rätt. (Se förslag till svenskt genomförande i SOU 2016:79, som dock inte innehåller några förslag till ändringar i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen.) Hänvisningarna i det följande avser därför 2008 års varumärkesdirektiv.

Varumärkesdirektivet innehåller en tydlig uppdelning mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga (artikel 3.1.b) respektive sådana märken som är beskrivande (artikel 3.1.c). Visserligen framgår det av artikel 2 i direktivet att ett grundläggande krav för att ett tecken ska kunna utgöra ett varumärke är att det kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags. Omständigheten att ett varukännetecken allmänt sett är ägnat att utgöra ett varumärke innebär dock inte nödvändigtvis

att kännetecknet också har den särskiljningsförmåga som avses i artikel 3.1.b i förhållande till en bestämd vara eller tjänst (se särskilt dom den 29 april 2004, *Henkel*, C-456/01 P och C 457/01 P, EU:C:2004:258, punkt 32, som avser de identiska bestämmelserna i varumärkesförordningen). Av fast praxis från EU-domstolen framgår också att de registreringshinder som behandlas i artikel 3.1.b och c i varumärkesdirektivet är oberoende av varandra och ska tillämpas separat, även om de i viss mån överlappar varandra (se dom den 8 maj 2008, *EUROHYPO*, C-304/06 P, EU:C:2008:261, punkt 54 med vidare hänvisningar samt Patent och marknadsöverdomstolens beslut den 3 juli 2017 i ärende PMÖÄ 8938-16).

Av EU-domstolens praxis följer vidare att registreringshindren i artikel 3.1.b och c i varumärkesdirektivet ska tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom respektive hinder (se *EUROHYPO*, punkt 55, med vidare hänvisningar). Det första registreringshindret, dvs. avsaknad av särskiljningsförmåga, svarar mot intresset av att varukännetecknet ska garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung (se särskilt *Henkel*, punkt 34, samt domar den 8 april 2003, *Linde*, C-53/01 och C-55/01, EU:C:2003:206, punkt 40, och den 16 september 2004, *SAT.1*, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punkt 23). Det andra hindret, dvs. beskrivande kännetecken, 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 särskilt dom den 4 maj 1999, *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkt 25, och *Linde*, punkt 25).

I enlighet med artikel 2 i varumärkesdirektivet innehåller även den svenska varumärkeslagen det grundläggande kravet att ett varumärke ska ha särskiljningsförmåga (se 1 kap. 4 § varumärkeslagen). Varumärkeslagen innehåller däremot inte den uppdelning av registreringshindren som återfinns i artikel 3.1.b och c i varumärkesdirektivet mellan varumärken som saknar särskiljningsförmåga och sådana som är beskrivande. Systematiken i varumärkeslagen medför att frågan om ett varukännetecken är beskrivande i stället blir en del i bedömningen av om kännetecknet har särskiljningsförmåga (se 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen).

Begreppet särskiljningsförmåga i varumärkeslagen har alltså en vidare innebörd än vad som följer av direktivet och EU-domstolens praxis. Denna skillnad har tagits upp i betänkandet av 2015 års varumärkesutredning, men har hittills inte resulterat i några förslag till ändringar av de svenska bestämmelserna. Enligt utredningen bedöms bestämmelserna i varumärkeslagen uppfylla direktivets krav. (Se SOU 2016:79 s. 259, se också prop. 2009/10:225 s. 165)

Direktiv är bindande för medlemsstaterna med avseende på det resultat som ska uppnås med direktivet (se artikel 288 tredje stycket EUF-fördraget). När en domstol tolkar nationell rätt är den skyldig att i den utsträckning det är möjligt tolka den nationella rätten mot bakgrund av direktivets ordalydelse och syfte så att dess resultat uppnås. (Se dom den 26 februari 1986, *Marshall*, 152/84, EU:C:1986:84 och även t.ex. dom den 29 april 2004, *Björnekulla*, C-371/02, EU:C:2004:275, samt Hettne, EU-rättslig metod, 2 uppl. 2011, s. 188 ff.) Som Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterat i ett tidigare avgörande innebär det att de aktuella bestämmelserna i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen ska tolkas direktivkonformt (se Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 3 juli 2017 i ärende PMÖÄ 8938-16).

Utgångspunkten är alltså att bestämmelserna i 1 kap. 5 § och 2 kap. 5 § varumärkeslagen ska tolkas direktivkonformt. En förutsättning för en direktivkonform tolkning är dock att de nationella bestämmelserna ger ett sådant utrymme.

Av 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumärkeslagen framgår att sådana beskrivande moment som avses i artikel 3.1.c varumärkesdirektivet – som svarar mot det s.k. frihållningsbehovet – kan få till följd att ett varumärke inte får registreras. Av ordalydelsen framgår vidare att detta registreringshinder är alternativt till det ytterligare registreringshinder som anges i 1 kap. 5 § andra stycket 2 i varumärkeslagen. Bestämmelsen är alltså utformad på så sätt att vart och ett av dessa olika registreringshinder kan tillämpas självständigt. Att bristande särskiljningsförmåga i varumärkeslagens mening även omfattar den snävare innebörd av begreppet som följer av artikel 3.1.b i varumärkesdirektivet och som syftar till att garantera konsumenten

eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung följer av 2 kap. 5 § första stycket varumärkeslagen.

Mot denna bakgrund bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att den svenska varumärkeslagen ger utrymme för en oberoende och separat tolkning av de registreringshinder som återfinns i 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumärkeslagen. Bestämmelserna kan och ska alltså tolkas direktivkonformt i enlighet med artikel 3.1.b och c i varumärkesdirektivet och EU-domstolens praxis (se hänvisningarna ovan).

Samtidigt är det tydligt att varumärkesdirektivet, på sätt som EU-domstolen slagit fast, har en annan systematisk utformning av registreringshindren som ger begreppet särskiljningsförmåga en snävare betydelse än enligt svensk rätt. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen går det inte att bortse från att olika betydelser av ett så pass grundläggande begrepp som särskiljningsförmåga medför en otydlighet och en risk för tillämpningsproblem. Frågan om att förändra den svenska terminologin i varumärkeslagen för att den på ett mer tydligt sätt ska stämma överens med direktivets terminologi är emellertid en fråga för den svenska lagstiftaren.

Frågan om ordmärket är beskrivande

PRV har i sitt beslut att vägra registrering, liksom i sitt överklagande, särskilt framhållit att varumärket BARNFONDEN utgör en beskrivning av de tjänster som ansökan avser. Patent- och marknadsöverdomstolen prövar därför först om ordmärket för den relevanta omsättningskretsen beskriver en egenskap hos de tjänster som ansökan avser på ett sådant sätt att det bör få användas fritt av andra organisationer och företag.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen får omsättningskretsen för de aktuella tjänsterna – i enlighet med vad PRV fört fram – anses omfatta såväl konsumenter i allmänhet som professionella aktörer. Utgångspunkten är att ett kännetecken ska anses som beskrivande om det är rimligt att anta att omsättningskretsen kommer att uppfatta kännetecknet som en beskrivning av varorna eller tjänsterna (se dom den 10 mars 2011, *I000*, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punkt 50). Om sambandet mellan betydelsen

av ordmärket och de varor eller tjänster som ansökan avser är så direkt och konkret att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke uppfattar det som en beskrivning av varorna eller tjänsterna talar det för att märket är beskrivande (se domar den 20 juli 2004, *LIMO*, T-311/02, EU:T:2004:245, punkt 30, den 30 november 2004, *Nurseryroom*, T-173/03, EU:T:2004:347, punkt 20, den 2 april 2008, *STEADY-CONTROL*, T-181/07, EU:T:2008:86, punkt 36 samt Kur m.fl., *European Trade Mark Law*, Oxford, 1 uppl. 2017, s. 108). 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 Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 3 juli 2017 i ärende PMÖÄ 8936-16 med där gjorda hänvisningar till EU-domstolens domar).

Hinder mot registrering föreligger redan om åtminstone en av tecknets potentiella betydelser är beskrivande för de berörda varorna eller tjänsterna (se domar den 23 oktober 2003, *Doublemint*, C-191/01 P, EU:C:2003:579, punkt 32 och den 12 februari 2004, *Biomild*, C-265/00, EU:C:2004:87, punkt 38). Det krävs inte att kännetecknet faktiskt används i beskrivande syfte vid tidpunkten för registreringsansökan. Det är tillräckligt att kännetecknet kan användas för sådana ändamål (se *Doublemint*, punkt 32, *Biomild*, punkt 38 och *1000*, punkt 38, med vidare hänvisningar).

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att ordmärket BARNFONDEN är en grammatiskt korrekt sammansättning av orden ”barn” och ”fond”, som inte kan anses som någon nybildad ordkombination där det finns en tydlig skillnad mellan nybildningen och en enkel summering av dess beståndsdelar. Som PRV har framhållit betyder ordet ”fond” egendom eller kapital som har reserverats för något särskilt ändamål eller undantagits från omedelbar förbrukning. Enligt allmänt språkbruk kan ordet ”barnfond” användas för att beteckna fondering av medel för välgörande ändamål till förmån för barn. Det kan också noteras att ordkombinationen finns upptagen i Svenska Akademiens ordlista (14 uppl. 2015) och Svensk Ordbok (Svenska Akademien, 2009). De tjänster som ansökan avser omfattar penninginsamlingar för välgörande ändamål. Sambandet mellan ordmärkets allmänspråkliga betydelse och de

tjänster som ansökan avser är enligt Patent- och marknadsöverdomstolen så direkt och konkret att domstolen bedömer att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke uppfattar kännetecknet som en beskrivning av tjänsterna. Ordmärket bör därför inte förbehållas någon med ensamrätt, utan kunna användas fritt av andra organisationer och företag.

Stiftelsen har hänvisat till att tidigare registreringspraxis rörande varumärken inom samma tjänsteområde med liknande semantisk uppbyggnad bör medföra att även stiftelsens ansökan om registrering av BARNFONDEN bör godtas. Denna tidigare registreringspraxis härrör från PRV. Det framgår inte vilka skäl PRV haft för att bevilja varumärkesregistreringarna i de aktuella fallen. Visserligen har en registreringsmyndighet, på grund av likabehandlingsprincipen, en skyldighet att beakta beslut om liknande registreringsansökningar. Men tidigare registreringsbeslut är inte bindande ens för registreringsmyndigheten. (Se beslut den 12 februari 2009, *Bild digital och ZVS*, C-39/08 och C-43/08, EU:C:2009:91, punkterna 15–18.) Tidigare praxis från PRV påverkar alltså inte Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning av att det aktuella ordmärket är beskrivande för de tjänster ansökan avser.

Sammanfattningsvis bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att ordmärket BARNFONDEN beskriver tjänsternas art på ett så tydligt sätt att det inte bör förbehållas någon med ensamrätt. Det föreligger alltså hinder mot registrering av ordmärket som varumärke enligt 1 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 § varumärkeslagen. Frågan är då om märket ändå ska få registreras därför att det har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning (se 1 kap. 5 § tredje stycket varumärkeslagen, som svarar mot artikel 3.3 i varumärkesdirektivet).

Frågan om ordmärket har förvärvat särskiljningsförmåga

Varukännetecknen som är beskrivande kan enligt 1 kap. 5 § tredje stycket varumärkeslagen förvärva särskiljningsförmåga genom användning. För att avgöra om kännetecknet har förvärvat sådan särskiljningsförmåga måste rätten göra en samlad bedömning av de uppgifter som kan visa att kännetecknet lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att den aktuella varan eller tjänsten kommer från ett visst

företag. Särskild hänsyn ska tas till bl.a. den marknadsandel som varukännetecknet innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varukännetecknet har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det och den andel av omsättningskretsen som tack vare kännetecknet kan ange att varan eller tjänsten kommer från ett visst företag. (Se *Windsurfing Chiemsee*, punkterna 49 och 51.) Det är innehavaren, dvs. stiftelsen, som måste bevisa att kännetecknet har förvärvat särskiljningsförmåga (se dom den 19 juni 2014, *Oterbank*, C-217/13 och 218/13, EU:C:2014:2012, punkterna 68–70).

Stiftelsen har till stöd för att ordmärket har förvärvat särskiljningsförmåga åberopat omfattande utredning i form av bl.a. annonsering, faddertidningar, verksamhetsberättelser och brev till potentiella bidragsgivare. Av utredningen framgår att märket under åren 1992–2014, har använts vid annonsering och reklamutskick. Det framgår också att företrädare för stiftelsen vid olika tillfällen har uttalat sig i bl.a. dagstidningar. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen har stiftelsen dock inte presenterat någon utredning som på ett mer konkret sätt visar i vilken omfattning kännetecknet har marknadsförts, vilka resurser som har lagts ned på marknadsföring, vilken marknadsandel kännetecknet innehar eller hur stor del av omsättningskretsen som uppfattar kännetecknet som ett särskiljande kännetecken. Vid dessa förhållanden har stiftelsen inte lyckats bevisa att ordmärket BARNFONDEN har förvärvat för registrering nödvändig särskiljningsförmåga i förhållande till de tjänster som ansökan avser.

Eftersom Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit fram till att ordmärket BARNFONDEN är beskrivande för de sökta tjänsterna och eftersom stiftelsen inte har lagt fram utredning som visar att kännetecknet förvärvat särskiljningsförmåga finns det hinder mot att registrera kännetecknet som varumärke för de sökta tjänsterna. PRV:s överklagande ska därför bifallas och Patent- och marknadsdomstolens beslut ska upphävas.

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.

Rikard Samuelsson

Protokollet uppvisat/