



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 0212

PROTOKOLL
2020-05-07 och
2020-09-01
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 23
Mål nr PMÖ 4141-19

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Per Carlson samt hovrättsråden Annika Malm och Sara Ulfsdotter, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

PARTER

Klagande

Activa Service i Sverige AB, 556615-7672
Reprovägen 12
183 77 Täby

Ombud: Advokat S.B.
Lindskog Malmström Advokatbyrå KB
Box 27707
115 91 Stockholm

Motpart

arjasBeauty&Style AB, 556968-4219
Tryffelvägen 11
187 32 Täby

SAKEN

Rättegångskostnad

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2019-03-22 i mål nr PMT 8753-18

arjasBeauty&Style ABs (arjas) tidigare företagsnamn var Aktiva Städ & Service i Stockholm AB.

I en talan vid Patent- och marknadsdomstolen yrkade Activa Service i Sverige AB (Activa) att domstolen skulle häva firmaregistreringen Aktiva Städ & Service i Stockholm AB. Activa yrkade också att domstolen vid vite skulle förbjuda arjas att vid marknadsföring av och utförande av tjänster inom området lokalvård och städ använda

Dok.Id 1580027

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00		måndag – fredag 09:00–16:30
		E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		

näringskännetecknen *Aktiva städ & service i Stockholm* och *Aktiva städ och service* eller andra med *Aktiva Service i Sverige* förväxlingsbara näringskännetecken.

Under handläggningen i Patent- och marknadsdomstolen beslutade Bolagsverket på ansökan av arjas att ändra bolagets företagsnamn till det nuvarande. Därutöver ändrades bolagsordningen vad gäller arjas verksamhetsområde. Activa återkallade sedermera käromålet vid Patent- och marknadsdomstolen och begärde att domstolen skulle skriva målet från fortsatt handläggning. Activa begärde samtidigt ersättning för sina rättegångskostnader i målet.

arjas begärde att Patent- och marknadsdomstolen skulle avgöra målet genom dom.

Genom det överklagade beslutet skrev Patent- och marknadsdomstolen av målet i dess helhet från vidare handläggning och bestämde att vardera parten skulle stå sin rättegångskostnad.

Activa har överklagat beslutet i den del det gäller fördelningen av rättegångskostnader. Bolaget har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen med ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut

- i första hand ska tillerkänna Activa full ersättning för rättegångskostnader,
- i andra hand tillerkänna Activa ersättning för sina rättegångskostnader med 76 350 kr eller annat belopp som domstolen finner skäligt i den del som avser hävning/avregistrering av företagsnamn och med 12 173 kr eller annat belopp som domstolen finner skäligt avseende den del som rör förbudet,
- i tredje hand tillerkänna Activa ersättning för sina rättegångskostnader med 76 350 kr eller annat belopp som domstolen finner skäligt i den del som avser hävning/avregistrering av företagsnamn, samt
- i fjärde hand tillerkänna Activa ersättning för sina rättegångskostnader med 50 690 kr, eller annat belopp som domstolen finner skäligt.

Activa har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Till stöd för överklagandet har Activa, utöver vad bolaget gjort gällande i Patent- och marknadsdomstolen, i huvudsak anfört följande. Syftet med processen har uppnåtts även vad gäller yrkandet om vitesförbud, eftersom det inte längre föreligger någon förväxlingsrisk med Activas företagsnamn. arjas har angivit att bolaget i sin fortsatta verksamhet och marknadsföring inte kommer att använda sig av några andra med Activa förväxlingsbara näringskännetecken. Mot bakgrund av det nya företagsnamnet, den nya verksamheten samt de uttalanden som arjas har gjort, finns det inte någon risk för att arjas kommer att använda andra med Activa liknande förväxlingsbara företagsnamn eller näringskännetecken i framtiden. Detta motsvarar exakt vad förbudsyrkandet avsåg. Tyngdpunkten i ett mål som detta är själva hävningsdelen men förbudsdelen är direkt förknippad med hävningsdelen och ofta direkt avhängig av utgången i hävningsdelen. arjas har föranlett onödig rättegång. Under hela processen har arjas bestritt Activas yrkanden. arjas uppgav dessutom under den muntliga förberedelsen att bolaget aldrig frivilligt skulle upphöra med användningen av kännetecknet. Det fanns varken processekonomisk, immaterialrättslig eller annan anledning för Activa att fortsätta talan. Konsekvensen av Patent- och marknadsdomstolens beslut är att Activa skulle tvingas fortsätta driva målet enbart för att erhålla ett förbud som saknar reell betydelse för Activa, för att kunna få ersättning för sina rättegångskostnader. Frågan om förbud har varit underordnad i processen och har inte varit föremål för någon skriftväxling eller närmare argumentation. Av Activas rättegångskostnader avser åtminstone 75 procent frågan om hävning och förväxlingsbarhet mellan de två företagsnamnen och verksamheterna.

arjas har motsatt sig ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut.

arjas har, utöver vad som antecknats i Patent- och marknadsdomstolens beslut, i huvudsak anfört följande. Inledningsvis bestod bolagets verksamhet av en städdel och en byggdel. Företagsnamnet var då 1:a Aktiva valet städ och bygg i Stockholm AB. År 2017 avvecklades byggdelen och då bytte arjas företagsnamn till Aktiva Städ och Service i Stockholm AB. Städdelen i verksamheten avsåg ett fåtal privata hemstädningar och två skolor. En anställd tog med alla privatkunder när hon slutade. I

slutet av sommaren 2018 hade därför arjas bara två skolor kvar som kunder. Städverksamheten gick inte så bra och innehavaren bestämde sig därför för att byta bransch och utbilda sig till hudterapeut. arjas plan var att lägga ner städverksamheten vid årsskiftet 2019/2020. Att arjas valt att byta företagsnamn har alltså sina skäl. Innehavaren av arjas har gjort allt enligt regelverket när hon startade sitt företag. Företagsnamnet godkändes av Bolagsverket.

I Patent- och marknadsöverdomstolen har arjas åberopat registreringsbevis och bokslut för bolaget.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2020-09-21)

Patent- och marknadsdomstolen avslår Activa Service i Sverige AB:s överklagande.

Skälen för beslutet

I likhet med Patent- och marknadsdomstolen använder Patent- och marknadsöverdomstolen benämningen företagsnamn istället för firma.

Som Patent- och marknadsdomstolen redogjort för i sitt beslut, ska part som återkallar sin talan ersätta motpartens rättegångskostnad om det inte finns särskilda omständigheter som föranleder att ersättningsskyldigheten bestäms på annat sätt (se 18 kap. 5 § rättegångsbalken). Sådana särskilda omständigheter kan bl.a. föreligga om parten har återkallat talan på grund av att motparten har fullgjort anspråket i målet. I sådana fall tillerkänns käranden regelmässigt full ersättning för sina rättegångskostnader.

Patent- och marknadsdomstolen ansåg att arjas byte av företagsnamn medförde att Activa hade uppnått syftet med talan i den del som avsåg hävning av det omtvistade företagsnamnet. Frågan Patent- och marknadsöverdomstolen ska pröva är om Activa

ska få ersättning för sina rättegångskostnader i målet på grund av att arjas genom sitt namnbyte fullgjort anspråket även i förhållande till yrkandet om vitesförbud.

Såvitt framkommit i målet använder arjas för närvarande inte det påtalade företagsnamnet. arjas har vidare anfört att bolagets ändrade verksamhetsinriktning tillsammans med nytt företagsnamn ger att arjas inte kommer att använda de påtalade näringskännetecknen. Utan ett vitesförbud finns det emellertid inget som hindrar arjas från att använda sådana kännetecken som omfattades av yrkandet om vitesförbud. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att Activa som kärke i målet vid Patent- och marknadsdomstolen har disponerat över hur talan utformats. Bolaget har därmed också haft möjlighet att inför ingivande av stämningsansökan överväga de processuella fördelar och nackdelar med en talan som avser såväl ett hävningsyrkande som ett yrkande om vitesförbud samt har därmed kunnat överväga även risken att bli ersättningsskyldig för motpartens rättegångskostnader.

Activa hade således kunnat framställa enbart ett yrkande om hävning av det påtalade företagsnamnet, men valde att framställa ett sådant yrkande i förening med ett yrkande om vitesförbud. Även om frågan om risken för förväxling mellan de båda kännetecknen kan ingå både vid en talan om intrång och vid en talan om vitesförbud, finns det enligt Patent- och marknadsdomstolen inte någon sådan koppling mellan de båda yrkandena som Activa gjort gällande.

Activa har vidare varit oförhindrat att vidhålla talan om ett vitesförbud, eftersom det inte krävs att det är ett pågående intrång i Activas företagsnamn för att domstolen ska kunna meddela ett vitesförbud, givet att övriga förutsättningar är uppfyllda (jfr Högsta domstolens bedömning med avseende på vitesförbud vid varumärkesintrång NJA 2007 s. 431).

Patent- och marknadsöverdomstolen delar på grund av det anförda Patent- och marknadsdomstolens bedömning att arjas alltså inte kan anses ha tillmötesgått anspråket på vitesförbud eller att syftet med den delen av processen har uppnåtts. Det saknas följaktligen skäl att frångå huvudregeln att den som återkallar en talan också

ska ersätta motparten för dennes rättegångskostnader. Vad Activa har anfört om att arjas föranlett onödig rättegång genom att under hela processen bestrida Activas yrkande och först i ett sent skede ändra företagsnamn och verksamhet förändrar inte Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning (jfr NJA 1976 s. 360). Activa är därför att anse som förlorande part i den del som avser yrkandet om vitesförbud.

När det gäller bedömningen av hur stor del av rättegångskostnaderna som belöper på respektive del av målet i Patent- och marknadsdomstolen, anser Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte utifrån underlaget i målet går att särskilja kostnaderna för de två yrkandena. Inte heller kan den del som avser yrkandet om vitesförbud och som Activa har förlorat anses ringa. I stället gör Patent- och marknadsöverdomstolen, liksom Patent- och marknadsdomstolen, bedömningen att parterna ömsom har vunnit och ömsom har förlorat målet (jfr 18 kap. 4 § rättegångsbalken). Activas överklagande ska därför avslås.

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

Sara Ulfsdotter
Protokollet uppvisat/