



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020110

PROTOKOLL
2020-04-03 och
2020-06-09
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 5
Mål nr PMÖÄ 595-20

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Per Carlson samt hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Göran Söderström (deltar inte i beslutet under punkten 1) och Sara Ulfsson, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Malin Bergwik

PARTER

Klagande

Sportsbaren Larmtorget 4 AB, 556676-6720
Larmtorget 4
392 32 Kalmar

Ombud: Advokaten M.A.

Motpart

Shotluckan Holding AB, 559099-9131
Kungsgatan 2 C
223 50 Lund

Ombud: K.F.

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2019-12-13 i mål nr PMÄ 7945-19

Shotluckan Holding AB (Shotluckan) ansökte den 20 oktober 2017 om registrering av varumärket SHOTFABRIKEN (ett ordmärke med registreringsnummer 543 756) för ett antal tjänster i klass 43. Patent- och registreringsverket registrerade varumärket den 30 januari 2018, varefter Sportsbaren Larmtorget 4 AB (Sportsbaren) invände mot

Dok.Id 1588274

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		

registreringen. Patent- och registreringsverket avslag invändningen. Sportsbaren överklagade beslutet att avslå invändningen till Patent- och marknadsdomstolen. Genom det överklagade beslutet avslag Patent- och marknadsdomstolen Sportsbarens överklagande.

Sportsbaren har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen, med ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut, ska upphäva Shotluckans varumärkesregistrering. Till stöd för sitt överklagande har Sportsbaren anfört samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen, med i huvudsak följande tillägg och förtydliganden.

Att Sportsbaren har använt kännetecknet SHOTFABRIKEN som varumärke framgår av bilder som publicerades på Sportsbarens Facebook-sida den 17 oktober 2017. Bilderna innehöll bl.a. av ett figurativt varumärke med texten SHOTFABRIKEN. Bokstaven H föreställer ett stiliserat shotglas och figuren ger intryck av att vätskan i glaset är så varm att den avger ett ångmoln alternativt att vätskan brinner. Det är marknadsföring av shots i barmiljö som avses. Sportsbaren har således använt kännetecknet på ett sätt som väl uppfyller kriterierna för varumärkesanvändning.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2020-06-29)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.

Skälen för beslutet

Övergripande rättsliga utgångspunkter för bedömningen

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes av någon annan vid tidpunkten

för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

Patent- och marknadsdomstolen har utförligt redogjort för bakgrunden till utformningen av den svenska lagbestämmelsen samt för den unionsrättsliga regleringen och praxis på området från EU-domstolen. Patent- och marknadsdomstolen har vidare redogjort för vad som gäller i fråga om skyldigheten för nationella domstolar att tolka nationella bestämmelser direktivkonformt. Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till det som Patent- och marknadsdomstolen redovisat i dessa delar.

Som också Patent- och marknadsdomstolen har kommit fram till, är det därmed inte möjligt att bortse från den uttryckliga begränsningen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen att ond tro utgör ett registreringshinder endast om det omtvistade varumärket kan förväxlas med ett kännetecken som användes av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används när prövningen görs.

I bedömningen av om Shotluckans varumärkesregistrering ska upphävas utgår därmed även Patent- och marknadsöverdomstolen från bestämmelsen enligt dess ordalydelse.

Frågan om användning av ett förväxlingsbart kännetecken

För att registreringen av varumärket SHOTFABRIKEN ska kunna upphävas på grund av ond tro krävs alltså att varumärket kan förväxlas med ett kännetecken som användes vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används.

Ett känneteckens grundläggande funktion är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor eller tjänster som det används för, i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa (jfr EU-domstolens dom den 31 januari 2019 i mål C-194/17 P, Georgios Pandalis, EU:C:2019:80, punkten 83). Avgörande för om en användning i den mening som avses i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen har skett, är

således om användningen syftat till att särskilja vissa varor eller tjänster från andra varor eller tjänster.

Av de skärmdumpar från Facebook som Sportsbaren åberopat framgår att ”Shotfabriken” den 17 oktober 2017, lagt upp bilder som innehåller texten ”SHOTFABRIKEN”, där H:et i ordet föreställer ett stiliserat glas som ser ut att brinna eller alternativt avge ånga. Texten är placerad på eller i anslutning till fotografier av vad som förefaller vara riktiga glas innehållande dryck. Sportsbaren har därutöver åberopat artiklar angående den verksamhet som vid denna tidpunkt och därefter bedrevs under kännetecknet SHOTFABRIKEN.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen framgår det av utredningen att Sportsbaren använde kännetecknet för att marknadsföra en verksamhet som innefattade servering och utskänkning av shots. Vidare framgår att denna användning skett i reklamsyfte och därmed i syfte att skapa avsättningsmöjligheter. Till skillnad från vad Patent- och marknadsdomstolen kommit fram till, anser Patent- och marknadsöverdomstolen därför att Sportsbaren använde kännetecknet SHOTFABRIKEN vid tidpunkten för Shotluckans ansökan om registrering av varumärket i den mening som avses i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen. Shotluckan har inte påstått att den användning av kännetecknet som Sportsbaren har åberopat sedermera skulle ha upphört.

Då ordet i det registrerade varumärket SHOTFABRIKEN och Sportsbarens kännetecken är identiska och används för tjänster av samma eller liknande slag föreligger enligt Patent- och marknadsöverdomstolen även en risk för förväxling.

Frågan om ond tro

Frågan är då om Shotluckan var i ond tro vid sin ansökan om registrering av varumärket. Som konstaterats är begreppet ond tro ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt. EU-domstolen har slagit fast att förutom den omständigheten att begreppet ond tro i enlighet med dess normala betydelse i vanligt språkbruk förutsätter att det föreligger en ohederlig inställning eller avsikt, ska vid

tolkningen av detta begrepp hänsyn även tas till det sammanhang i vilket varumärkesrätten tillämpas, vilket är affärslivet.

Ond tro föreligger således om det framgår av relevanta och samstämmiga uppgifter att innehavaren av ett varumärke inte har ingett ansökan om registrering av detta varumärke i syfte att på ett lojalt sätt delta i konkurrensen, utan med avsikten att, på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed, skada tredje mans intressen eller med avsikten, utan att avse en särskild tredje man, att erhålla en ensamrätt för andra ändamål än dem som omfattas av ett varumärkes funktion, till exempel den grundläggande funktionen att ange ursprung. (Se EU-domstolens dom den 12 september 2019 i mål C-104/18 P, Koton, EU:C:2019:724, punkterna 45 och 46 och EU-domstolens dom den 29 januari 2020 i mål C-371/18, Sky m.fl., EU:C:2020:45, punkterna 74 och 75).

Avsikten hos den som ansöker om registrering av ett varumärke är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet (se EU-domstolens dom den 11 juni 2009, i mål C-529/07, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361, punkt 42). Vid prövningen av varje påstående om ond tro ska det följaktligen göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktiska omständigheter i det enskilda fallet (se Koton, punkten 47).

Det finns, som Patent- och marknadsdomstolen anfört, ett tidsmässigt samband mellan Sportsbarens reklam och Shotluckans registreringsansökan. I övrigt finns dock, som Patent- och marknadsdomstolen också anfört, ingenting som talar för att Shotluckan kände till, eller borde ha känt till, Sportsbarens användning av kännetecknet SHOTFABRIKEN eller att bolaget gett in ansökan i syfte att agera illojalt i konkurrensen.

Patent- och marknadsöverdomstolen delar därmed bedömningen att Sportsbaren inte visat att Shotluckan var i ond tro vid tillfället för ansökan om registrering av varumärket. 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, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Detta beslut får därför inte överklagas.

Malin Bergwik
Protokollet uppvisat/