



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 0222

BESLUT
2020-03-16
Stockholm

Mål nr
PMÖÄ 9778-16

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2016-10-24 i mål nr PMÄ 10952-16,
se bilaga A

PARTER

Klagande

Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

Motpart

M.H.

SAKEN

Registrering av varumärke

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Med upphävande av Patent- och marknadsdomstolens beslut avslår Patent- och
marknadsöverdomstolen M.H.s ansökan om registrering av varumärket
ROSLAGSÖL.

Dok.Id 1547974

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

E-post: svea.avd2@dom.se
www.svea.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

YRKANDEN M.M.

Patent- och registreringsverket (PRV) har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att det ska upphävas.

M.H. har bestritt ändring.

Patent- och marknadsöverdomstolen har med stöd av artikel 267 EUF-fördraget begärt ett förhandsavgörande från EU-domstolen. EU-domstolen meddelade dom med anledning av begäran den 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481.

GRUNDER

PRV

PRV har vidhållit att M.H.s ansökan om varumärkesregistrering ska avslås eftersom det sökta varumärket ROSLAGSÖL är förväxlingsbart med det äldre varumärket ROSLAGS PUNSCH i figur. PRV har till stöd för detta särskilt framhållit följande. ROSLAGS har särskiljningsförmåga för de varor som ansökan avser. Eftersom ÖL respektive PUNSCH är beskrivande för vissa av varorna bör slutsatsen vara att ROSLAGS utgör den särskiljande orddelen i respektive märke och den komponent som konsumenterna kommer fästa särskild vikt vid. Varorna har i många fall samma distributionskanaler, omsättningskrets och användningsområde och konkurrerar i vissa fall med varandra.

M.H. har vidhållit att ROSLAGSÖL inte är förväxlingsbart med ROSLAGS PUNSCH. Han har särskilt framhållit att märkena avser olika typer av drycker och att det är ÖL som är den särskiljande orddelen i ROSLAGSÖL.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Frågorna i målet

Målet rör frågan om det är risk för förväxling mellan det sökta ordvarumärket ROSLAGSÖL och det äldre, registrerade varumärket ROSLAGS PUNSCH i figur och om det därför föreligger hinder mot registreringen av det förstnämnda märket.

Varumärket ROSLAGSÖL har sökts registrerat för öl och andra drycker i klass 32. Varumärket ROSLAGS PUNSCH i figur är efter en tidigare ansökan registrerat för alkoholhaltiga drycker i klass 33, varvid ”ordet Roslagspunsch” undantagits från skyddet enligt 2 kap. 12 § varumärkeslagen (2010:1877), dvs. genom en s.k. disclaimer.

En särskilt viktig fråga i målet är alltså vilken betydelse det har att viss del av det äldre märket omfattas av en disclaimer. Det är i denna del som Patent- och marknadsöverdomstolen har inhämtat förhandsavgörande från EU-domstolen, se EU-domstolens dom den 12 juni 2019, Hansson, C-705/17, EU:C:2019:481.

Allmänna utgångspunkter för bedömningen av frågan om förväxling

Ett varumärke får enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett varukännetecken som registrerats för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av det yngre varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder märket och innehavaren av det äldre varumärket.

Regleringen av hinder mot registrering är ett utflöde av bestämmelserna om ensamrätten till ett varukännetecken, bl.a. bestämmelsen i 1 kap. 10 § första stycket 2 varumärkeslagen enligt vilken ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster som är identiskt med eller liknar varumärket för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det

finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användning av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varumärket.

Ensamrätten till ett varukännetecken ger enligt 1 kap. 11 § första stycket varumärkeslagen inte något självständigt skydd för en del av kännetecknet som saknar särskiljningsförmåga.

Om ett varumärke innehåller en beståndsdel som inte kan registreras ensam för sig, och det finns en uppenbar risk för att registreringen av märket leder till ovisshet om ensamrättens omfattning, får denna beståndsdel enligt 2 kap 12 § första stycket varumärkeslagen uttryckligen undantas från skyddet vid registreringen (disclaimer). Uppfyller en sådan beståndsdel senare kraven för registrering, får delen eller varumärket i sin helhet – enligt paragrafens andra stycke – registreras utan disclaimer efter ny ansökan.

Bestämmelserna i 2 kap. 8 § första stycket 2, 1 kap. 10 § första stycket 2 och 1 kap. 11 § andra stycket varumärkeslagen bygger på artikel 4.1 (b), artikel 5.1, respektive artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och ska följaktligen, så långt möjligt, tolkas direktivkonformt i enlighet med EU-domstolens praxis. Bestämmelserna i artikel 4.1 (b), artikel 5.1 och artikel 6.1 har förts över till Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, men med hänsyn till datumet för registreringsansökan ska bestämmelserna i varumärkeslagen tolkas i enlighet med direktiv 2008/95/EG (se Hansson, punkt 8). Bestämmelsen om disclaimer i 2 kap. 12 § första stycket varumärkeslagen saknar motsvarighet i varumärkesdirektivet såväl i direktivets här aktuella version som i direktivets senare version. (Den här aktuella versionen av direktivet benämns i det följande varumärkesdirektivet.)

Betydelsen av att del av det äldre märket omfattas av en disclaimer

Rättsläget om hur en beståndsdel som undantagits från skydd enligt 2 kap. 12 § varumärkeslagen ska behandlas vid en förväxlingsbedömning och hur den svenska regleringen förhåller sig till varumärkesdirektivet har hittills varit oklart, vilket är skälet till att Patent- och marknadsöverdomstolen begärt in förhandsavgörande från EU-domstolen i detta mål.

Vad gäller tidigare nationell praxis berördes frågan om en disclaimers betydelse i ett avgörande från Regeringsrätten från 1991 (RÅ 1991 ref. 10, MTV MUSIC TELEVISION). Målet gällde frågan om det förelåg hinder för registrering av ett figurvarumärke på grund av att det var förväxlingsbart med ett registrerat figurvarumärke som innehöll text, vilken var undtagen skydd genom en disclaimer. Regeringsrätten uttalade att bedömningen av förväxlingsrisken skulle göras efter en helhetsbedömning av märkena och att i den bedömningen även ingick sådana delar som inte ensamma för sig kunde registreras. Regeringsrätten uttalade sig emellertid inte om några närmare kriterier för helhetsbedömningen.

I senare svensk praxis finns exempel på att helhetsbedömningen synes ha utvecklats på så sätt att den del som omfattas av en disclaimer behandlats såsom att den delen inte ansetts besitta särskiljningsförmåga och därmed tillmätts underordnad betydelse vid helhetsbedömningen (se t.ex. Patentbesväringsrättens dom den 3 oktober 2011 i mål nr 10-136, BIOGEN).

På fråga från Patent- och marknadsöverdomstolen i detta mål har EU-domstolen slagit fast att artikel 4.1 (b) i varumärkesdirektivet, som alltså har sin motsvarighet i 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen, ska tolkas så att den utgör hinder mot en nationell bestämmelse om disclaimers som innebär att en beståndsdel som omfattas av disclaimer inte ska beaktas vid bedömning av fråga om förväxling eller att den automatiskt och alltid ska ges en begränsad betydelse vid denna bedömning (se Hansson, punkt 62).

Enligt domen har medlemsstaterna i princip rätt att i sin nationella rättsordning införa bestämmelser om att ett kännetecken kan registreras som varumärke med en disclaimer. Detta förutsatt att disclaimern inte äventyrar den ändamålsenliga verkan av bestämmelserna i varumärkesdirektivet och särskilt det skydd som innehavare av äldre varumärken har mot registrering av varumärken som, på grund av risken för förväxling, kan vilseleda konsumenter eller slutanvändare. Verkningarna av en sådan disclaimer får inte heller påverka målsättningarna med varumärkesdirektivet, enligt skälen 8 och 10 däri, som är att säkerställa att villkoren för erhållande av rätten till ett registrerat varumärke i princip är identiska i alla medlemsstater och garantera att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i dessa medlemsstater. (Se Hansson, punkterna 36–38.)

EU-domstolen har därvid påpekat att enligt domstolens fasta praxis är risken för förväxling, i den mening som avses i artikel 4.1 b i varumärkesdirektivet, beroende av flera faktorer och att det avgörande är att det ska göras en helhetsbedömning utifrån samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. EU-domstolen har vidare angivit att det vid helhetsbedömningen föreligger ett samspel mellan olika faktorer, att denna bedömning inte utesluter att det föreligger risk för förväxling när det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga, att den uppfattning som genomsnittskonsumenten kan antas ha är avgörande och att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet. (Se Hansson, punkterna 41–45 och däri gjorda hänvisningar.)

EU-domstolen har mot denna bakgrund för det första konstaterat att det inte är förenligt med varumärkesdirektivet att ha en bestämmelse i nationell rätt som innebär att en beståndsdel som omfattas av en disclaimer inte ska ingå i förväxlingsbedömningen, eftersom det skulle kunna leda till en annorlunda helhetsbedömning (se Hansson, punkt 47).

EU-domstolen har i det sammanhanget understrukit att det inte går att endast beakta en beståndsdel av ett sammansatt varumärke vid bedömningen av likheten mellan två varumärken. Jämförelsen ska tvärtom göras genom att varumärkena bedöms i sin helhet med hänsyn till deras särskiljande och dominerande delar och därmed med

beaktande av varumärkenas samtliga beståndsdelar. En disclaimer som innebär att en beståndsdel som omfattas av disclaimern inte ska ingå i förväxlingsbedömningen kan alltså påverka bedömningen av varumärkets skyddsomfång och är därför inte möjlig. (Se Hansson, punkterna 48–51 och däri gjorda hänvisningar.)

Vidare har EU-domstolen konstaterat att av samma skäl är en nationell bestämmelse som innebär att en beståndsdel av ett sammansatt varumärke som omfattas av en disclaimer automatiskt och alltid ska anses sakna särskiljningsförmåga, och därmed ges en begränsad betydelse vid förväxlingsbedömningen, inte heller är förenlig med varumärkesdirektivet (se Hansson, punkt 52).

EU-domstolen har påpekat att det redan följer av EU-rätten att beståndsdelar av ett sammansatt varumärke som är beskrivande eller som saknar eller har låg särskiljningsförmåga generellt sett tillmäts mindre betydelse i bedömningen av likheten mellan kännetecknen än sådana beståndsdelar som är mer särskiljande, och som även har större möjlighet att dominera det helhetsintryck som kännetecknet åstadkommer. EU-domstolen har klargjort att detta gäller oberoende av om dessa beståndsdelar omfattas av en disclaimer, liknande den aktuella disclaimern i det nationella målet. (Se Hansson, punkt 53.)

Vidare har EU-domstolen påpekat att i fall där de motstående märkena sammanfaller beträffande en beståndsdel som har låg särskiljningsförmåga eller som är beskrivande med avseende på de aktuella produkterna och tjänsterna, är det riktigt att helhetsbedömningen av risken för förväxling ofta leder till konstaterandet att det inte föreligger någon sådan risk, men att det inte på förhand och under alla omständigheter kan uteslutas att det föreligger en sådan risk (se Hansson, punkt 55).

EU-domstolen har i anslutning härtill uttalat att i fall där en beståndsdel som omfattas av en disclaimer saknar särskiljningsförmåga, och därmed är av begränsad betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling mellan motstående kännetecknen, i vissa situationer kan överensstämma med hur omsättningskretsen uppfattar de berörda tecknen, men att det inte nödvändigtvis förhåller sig så i varje enskilt fall. EU-domstolen har betonat att en helhetsbedömning ska göras utifrån omständigheterna i

det enskilda fallet och att bedömningen inte kan omfatta allmänna presumtioner. (Se Hansson, punkterna 54–56.)

EU-domstolen har understrukit att varumärkesdirektivet syftar till att säkerställa att det skydd som ett nationellt varumärke har mot risken för förväxling ges enligt samma kriterier och därmed på ett enhetligt sätt i alla medlemsstater, särskilt med tanke på att det i många medlemsstater inte går att registrera varumärken med disclaimers eller – om det är möjligt – verkningarna av disclaimers kan variera (se Hansson, punkt 61).

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att EU-domstolens avgörande innebär att det i och för sig är tillåtet att ha bestämmelser i den nationella rättsordningen om att ett kännetecken kan registreras som varumärke med en disclaimer, men att sådana bestämmelser inte får ges några självständiga rättsverkningar jämfört med vad som redan följer av varumärkesdirektivet tolkat i enlighet med EU-domstolens praxis.

Patent- och marknadsöverdomstolen har att, så långt det är möjligt, tolka 2 kap. 12 § varumärkeslagen i ljuset av EU-domstolens avgörande. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer härvid att det är möjligt att tolka 2 kap. 12 § – läst tillsammans med övriga bestämmelser i varumärkeslagen och särskilt 1 kap. 11 § första stycket – som en ren upplysning om att en varumärkesregistrering inte ger något självständigt skydd för en viss beståndsdel, vilken ensam inte är möjlig att skydda eftersom den saknar särskiljningsförmåga. Det innebär att 2 kap. 12 § varumärkeslagen kan tolkas i enlighet med EU-domstolens förhandsavgörande i detta mål och att en disclaimer som har meddelats med stöd av denna bestämmelse alltså inte har någon självständig rättsverkan. Skyddets omfattning för det registrerade varumärket bestäms istället – oavsett disclaimererna – av övriga bestämmelser i varumärkeslagen tolkade direktivkonformt i enlighet med EU-domstolens praxis.

Eftersom det alltså står klart att 2 kap. 12 § varumärkeslagen fortsättningsvis inte har någon självständig betydelse kan värdet och lämpligheten, särskilt från rättssäkerhetssynpunkt, av att bestämmelsen finns kvar i varumärkeslagen ifrågasättas. Bestämmelsen är visserligen fakultativ, dvs. PRV får meddela en disclaimer. Men begäran om införandet av en disclaimer i en varumärkesregistrering är en del av

varumärkesansökan (se t.ex. Patentbesvärslagens dom den 21 december 2009 i mål 06-303, GROV SNUS White PORTION). Även om PRV kan uppmärksamma sökanden på betydelsen och lämpligheten av att begära en disclaimer i en enskild ansökan är det alltså sökanden som slutligen disponerar över sin ansökan.

Med det numera klarlagda rättsläget kan ifrågasättas om några disclaimers alls bör meddelas fortsättningsvis. Om en sökande ändå skulle begära att en beståndsdel av ett varumärke undantas från skydd har PRV att ta ställning till ansökan som den är angiven av sökanden. Det innebär att PRV i så fall – om PRV anser att disclaimererna såsom den är formulerad av sökanden inte bör godtas och sökanden vidhåller sin ansökan formulerad på detta sätt – endast kan avslå hela ansökan. Alternativet är att PRV beviljar registreringen med en disclaimer som i så fall alltså inte har någon rättsverkan.

Sammanfattningsvis framgår det att även med det numera klarlagda rättsläget kan den svenska bestämmelsen i 2 kap. 12 § varumärkeslagen medföra oklarhet och tillämpningsproblem vid varumärkesansökningar. Frågan om bestämmelsen ska utgå ur varumärkeslagen är emellertid en fråga för lagstiftaren.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar, att det nu anförda innebär att frågan om förväxling ska bedömas med utgångspunkt i de motstående märkena i deras helhet samt att således även ROSLAGS PUNSCH, som i det äldre märket undantagits från skyddet genom en disclaimer, ska beaktas vid bedömningen av det äldre märkets särskiljningsförmåga och därmed av dess skyddsomfång.

Närmare om utgångspunkterna för bedömningen av förväxlingsrisk

Förväxlingsrisk föreligger dels om det finns en risk att det yngre märket förväxlas med det äldre (direkt förväxling), dels om det finns en risk att omsättningskretsen kan tro att varorna kommer från samma företag eller i förekommande fall företag med ekonomiska band (indirekt förväxling). (Se härtill EU-domstolens dom den 11 november 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punkterna 16–18, och EU-domstolens dom den 29 september 1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, punkt 29).

Vid prövning av om det föreligger en risk för förväxling ska alltså en helhetsbedömning göras av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Särskilt ska beaktas i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. (Se härtill SABEL, punkt 22.)

Bland dessa faktorer ingår även det äldre varumärkets särskiljningsförmåga, vilken avgör omfattningen av dess skydd. EU-domstolen har också i sin praxis slagit fast att risken för förväxling är större ju högre ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga det äldre varumärket har. (Se SABEL, punkt 24.) Emellertid har EU-domstolen också uttalat att risken för förväxling inte är helt utesluten när det äldre märket endast har låg särskiljningsförmåga (se domstolens dom den 15 januari 2010, Messer, C-579/08 P, EU:C:2010:18, punkt 70).

Helhetsbedömningen förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som ska beaktas, däribland likheten mellan kännetecknen och likheten mellan de varor eller tjänster som de avser. Således kan en låg grad av likhet mellan de varor eller tjänster som avses kompenseras av att kännetecknen i hög grad liknar varandra och omvänt (den s.k. produktregeln). (Se Canon, punkt 17.)

Vid bedömningen av *likheten mellan varor och tjänster* ska samtliga relevanta faktorer som avser relationen mellan varorna och tjänsterna beaktas. Bland dessa faktorer ingår varornas eller tjänsternas art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. (Se Canon, punkt 23.) Av betydelse är också bl.a. de distributionskanaler som används (se EU-domstolens dom den 21 januari 2016, Hesse, C-50/15 P, EU:C:2016:34, punkt 23).

Vid bedömning av *märkeslikheten* ”i bild, ljud eller ord” ska helhetsbedömningen grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena ger med hänsyn till i synnerhet (”insbesondere” på rättegångsspråket tyska) deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar (se SABEL, punkt 23).

Även bedömningen av märkenas begreppsmässiga likhet ska grunda sig på det helhetsintryck som märkena ger med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se EU-domstolens dom den 8 maj 2014, Bimbo, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punkt 21).

I bedömningen av vad som utgör *särskiljande beståndsdelar i ett märke* ligger att hänsyn ska tas till bl.a. den kategori av varor eller tjänster det är fråga om och de villkor under vilka de saluförs (jfr EU-domstolens dom den 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punkt 27).

Det nu anförda innebär att det i varje enskilt fall ska göras en analys av beståndsdelarna i ett kännetecken, och av deras relativa betydelse för omsättningskretsens uppfattning, i syfte att, utifrån omständigheterna i det enskilda fallet, fastställa omsättningskretsens minnesbild av det helhetsintryck som det sökta kännetecknet åstadkommer (se Bimbo, punkterna 34 och 36).

Vid prövning av om ett geografiskt namn kan sättas samman med kvalitet eller andra egenskaper, ska en bedömning göras av huruvida namnet enligt omsättningskretsens uppfattning har ett samband med den berörda kategorin av varor eller om det i framtiden är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd (se EU-domstolens dom den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 och C-109/97, EU:C:1999:230, punkterna 31 och 37). EU-domstolens avgörande i Windsurfing Chiemsee ledde till att geografiska namn kan registreras i större utsträckning än vad som gällde tidigare (se t.ex. Patentbesvärsträttens dom den 30 december 2011 i mål 10-292, NACKA FORUM).

En särskiljande beståndsdel i ett märke kan inte alltid anses vara dominerande vid bedömning av frågan om förväxling (se Messer, punkt 72). Och ett varumärke som är sammansatt av både figurativa beståndsdelar och ordelement domineras inte alltid av ordelementen (se EU-domstolens dom den 17 juli 2008, L & D, C-488/06, EU:C:2008:420, punkt 55).

Det kan dock inte uteslutas att det helhetsintryck som genomsnittskonsumenten behåller i minnet av ett sammansatt varumärke under vissa förhållanden kan domineras av en eller flera av dess delar (se EU-domstolens beslut den 28 april 2004, *Matratzen Concord*, C-3/03 P, EU:C:2004:233, punkt 32). Endast om alla andra beståndsdelar är försumbara kan bedömningen av likheten mellan två märken grunda sig på enbart de dominerande beståndsdelarna (se EU-domstolens dom den 12 juni 2007, *Shaker*, C-334/05 P, EU:C:2007:333, punkt 42).

Vid bedömningen av *genomsnittskonsumentens uppfattning* ska hänsyn tas till att denne vanligtvis uppfattar ett varumärke som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess olika detaljer (se *SABEL*, punkt 23). Hänsyn ska också tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan olika varumärken, utan måste förlita sig på en oklar minnesbild (principen om den bleknande minnesbilden). (Se *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, punkt 26.)

Vidare måste beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om (se *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, punkt 26).

Det sätt på vilket genomsnittskonsumenten kommer i kontakt med varumärket vid köptillfället får anses vara av särskild betydelse vid bedömningen av frågan om förväxling (jfr EU-domstolens dom den 22 juni 2006, *Storck*, C-24/05 P, EU:C:2006:421, punkt 72). Men även sådana kontakter med varumärket som sker efter köptillfället kan tillmätas betydelse (se EU-domstolens dom den 12 november 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, punkt 57).

Frågan om förväxlingsrisk i föreliggande fall

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar till att börja med att det yngre varumärket ROSLAGSÖL i figur avser öl och olika alkoholfria drycker i klass 32, samt att det äldre märket ROSLAGS PUNSCH jämte figur avser alkoholhaltiga drycker i klass 33, utan någon specificerad förteckning av olika slags drycker.

”Öl” som det yngre varumärket avser i klass 32 innefattar såväl alkoholfria som alkoholhaltiga ölsorter. Det yngre varumärket avser således bl.a. ”alkoholhaltiga drycker” (det vill säga såväl alkoholhaltiga ölsorter som andra alkoholhaltiga drycker) som det äldre varumärket är registrerat för i klass 33. Öl och alkoholhaltiga drycker tillhandahålls i viss utsträckning genom samma distributionskanaler och på samma försäljningsställen, t.ex. på Systembolaget och restauranger. Dryckerna kan också sägas komplettera varandra, bl.a. genom det sätt på vilket de kan användas vid en måltid. Vid dessa förhållanden måste det anses föreligga i vart fall likhet mellan de varor som märkena avser.

Öl respektive alkoholhaltiga drycker som de motstående märkena avser efterfrågas av konsumenter i allmänhet. Omsättningskretsen får därmed anses bestå av konsumenter i allmänhet. Huruvida det föreligger risk för förväxling ska därför bedömas med utgångspunkt i den uppfattning som är representativ för en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument.

Båda de motstående märkena innehåller ordet ROSLAGS, som innefattar stammen i det geografiska namnet Roslagen. I målet har inte framkommit att Roslagen sätts i samband med kvalitet eller andra egenskaper hos de varor märkena avser. Inte heller har framkommit att det på grund av någon särskild omständighet är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd. Då Roslagen inte sätts i samband med de varor märkena avser finns inget hinder mot registrering av det geografiska namnet.

I det sökta ordvarumärket är ordet ROSLAGS sammansatt med det artangivande ordet ÖL. I betraktande av att märket avser bl.a. öl måste förledet ROSLAGS anses utgöra det sökta märkets distinktiva del. Förledet ROSLAGS måste härigenom också anses vara märkets framträdande del.

I det motanförda äldre figurvarumärket är ROSLAGS särskrivet i förhållande till det för spritdrycker smaksatta med arrak artangivande ordet PUNSCH. Märkesorden är utformade i skrivstil och placerade ovanför en teckning av en motorbåt. Teckningen är relativt liten i förhållande till texten. Även i det motanförda märket måste därför ROSLAGS anses vara märkets distinktiva och framträdande del.

Vid en helhetsbedömning av de motstående märkena, med hänsyn till i synnerhet deras särskiljande, framträdande och i märkena överensstämmande delar ROSLAGS, finns det enligt Patent- och marknadsöverdomstolen sådan likhet mellan det sökta och det motanförda varumärket att det finns en risk för att genomsnittskonsumenten uppfattar att varorna som tillhandahålls under märkena kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band.

På grund av det anförda föreligger hinder för registrering av det sökta varumärket ROSLAGSÖL. Det innebär att Patent- och marknadsdomstolens beslut ska upphävas och att M.H.s ansökan om varumärkesregistrering ska avslås.

Överklagande

Det saknas anledning att frångå huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens beslut i ärenden inte får överklagas (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Beslutet får därför inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmännen Christine Lager och Per Carlson, hovrättsrådet Göran Söderström samt tf. hovrättsassessorn Johanna Price, referent.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2016-10-24
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 10
Mål nr
PMÄ 10952-16

Handläggning i parternas utevaror

RÄTTEN

Chefsrådmannen Anders Dereborg, rådmannen Peter Adamsson, referent och protokollförare, samt tingsfiskalen Carl Johan Sundqvist

PARTER

Klagande

M.H.

Motpart

Patent- och registreringsverket
Box 530
826 27 Söderhamn

SAKEN

Registrering av varumärke

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets beslut den 14 juli 2016 angående varumärkesansökan nr 2015/08728, se [bilaga 1](#)

YRKANDEN M.M.

Patent- och registreringsverket (PRV) har i det överklagade beslutet avslagit M.H. ansökan om registrering av varumärket ROSLAGSÖL. PRV ansåg att det sökta märket kunde förväxlas med varumärket ROSLAGS PUNSCH i figur. M.H. har överklagat beslutet och vidhållit ansökan.

Patent- och marknadsdomstolen har vid handläggningen av ärendet uppmärksammat att ROSLAGS PUNSCH är registrerat med en s.k. disclaimer. Parterna har fått tillfälle att yttra sig över denna omständighet.

Dok.Id 1640870

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 8307 104 20 Stockholm	Rådhuset, Scheelegatan 7	08- 561 650 00 E-post: stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se www.stockholmstingsratt.se	08- 653 34 44	måndag – fredag 08:00-16:00

M.H. har till stöd för överklagandet anfört i huvudsak följande. Det föreligger inte någon risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det av PRV motanförda varumärket. De varor som det motanförda varumärket är registrerat för är inte av samma slag som de varor som det sökta varumärket avser. Öl och punsch är olika typer av drycker även enligt alkohollagstiftningen. Distributionskanalerna är olika. Märkena liknar inte varandra. Det motanförda märket är uppdelat i två ord och utgör ett figurvarumärke. Den urgamla benämningen Roslagen är ett stort geografiskt område norr om Stockholm som sträcker sig längs kusten upp förbi Öregrund. I området finns redan ett antal olika benämningar, företagsnamn och varumärken som innehåller ”Roslagens”, exempelvis Roslagsbil, Roslagsmjölk, Roslagsbostäder.

M.H. har inte haft något ytterligare att anföra med anledning av domstolens föreläggande rörande disclaimererna.

PRV har yttrat sig med anledning av domstolens föreläggande rörande disclaimererna och anfört i huvudsak följande. Ett varumärke i sin helhet är skyddat även där helhetsintrycket till väsentlig grad beror på den oregistrerbara beståndsdel (SOU 1958:10, s. 291–292). I praxis har en disclaimer tillmätts olika betydelse vid förväxlingsbedömningen. De delar som omfattas av en disclaimer bör i regel sakna särskiljningsförmåga. I vissa fall kan dock en disclaimer ha antecknats för en del av ett varumärke som senare bedömts vara registreringsbar. I det aktuella fallet innehåller det äldre märket namnet på ett registrerbart område nämligen *Roslags-*. Det är på denna grund en disclaimer tagits in i det äldre märket. Praxis rörande geografiska namn har över tid förändrats. Ordet *Roslags-* i det yngre märket har bedömts besitta inneboende särskiljningsförmåga. Därmed har det också funnits skäl för PRV att anföra det äldre märket som ett registreringshinder.

DOMSTOLENS BEDÖMNING

Benämningen ROSLAGS får av omsättningskretsen, som utgörs av konsumenter i allmänhet, anses uppfattas som en benämning på den geografiska platsen Roslagen.

Patent- och marknadsdomstolen delar PRV:s bedömning att det sökta varumärket har särskiljningsförmåga för de varor som ansökan avser. Det har inte kommit fram något som tyder på att ROSLAGS sätts samman med kvalitet eller andra egenskaper hos de varor som ansökan avser eller att det är antagligt att ett sådant samband kan komma till stånd.

När det gäller frågan om förväxling mellan, å ena sidan sökandens varumärke ROSLAGSÖL och å andra sidan det av PRV motanfödda varumärket ROSLAGS PUNSCH i figur, gör Patent- och marknadsdomstolen följande överväganden.

Sökandens märke avser olika typer av icke alkoholhaltiga drycker såsom läsk, vatten, fruktdrycker och även olika slags öl i klass 32. Det motanfödda märket är registrerat för alkoholhaltiga drycker i klass 33. Det får i varumärkesrättslig mening anses föreligga en lägre grad av varuslagslikhet mellan dessa varor.

Det motanfödda varumärket är registrerat och skyddat i ett figurativt utförande. Varumärket innehåller orden ROSLAGS PUNSCH. Ensamrätten som följer av registreringen omfattar inte orden för sig, vilket markerats genom en s.k. disclaimer. Orden kan dock beaktas vid förväxlingsbedömningen eftersom de kan påverka det motanfödda märkets helhetsintryck och därmed skyddsomfång (jfr Wessman, Varumärkeslagen, Zeteo, kommentaren till 2 kap. 12 §).

De figurativa inslagen i det motanfödda märket såsom bilden på ett fartyg och utformningen av de två särskrivna orden ROSLAGS och PUNSCH, ger en visuell skillnad mellan märkena ifråga. Att det sökta märket utgör ett ord medan det motanfödda består av två ord medför också en visuell skillnad märkena emellan.

Det föreligger en viss fonetisk likhet mellan märkena eftersom orddelarna ROSLAGS är identiska. Att det sökta märket har orddelen ÖL i slutet distanserar dock märkena. De ordkännetecken som märket består av – en geografisk benämning och en allmän benämning på varornas art – får också anses ha en begränsad särskiljningsförmåga och inte bidra i någon större mån till helhetsintrycket.

Vid denna bedömning och med beaktande av att det endast föreligger en lägre grad av varuslagslikhet, anser Patent- och marknadsdomstolen att de motstående kännetecknen uppvisar sådana skillnader att det vid en helhetsbedömning inte föreligger risk för förväxling.

Det äldre varumärket ROSLAGS PUNSCH i figur utgör därmed inte hinder mot registrering av ROSLAGSÖL för sökta varor.

BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen bifaller M.H.s ansökan om registrering av varumärket ROSLAGSÖL. Ansökan visas åter till PRV för fortsatt handläggning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga 2](#) (DV 406 B)

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 14 november 2016. Prövningstillstånd krävs.

Peter Adamsson

Därtill avser båda märkena samma och liknande varor i form av diverse alkoholfria och alkoholhaltiga drycker i klasserna 32 och 33. Varorna kan därmed ha samma distributionskanaler, tillverkare och kundkrets.

PRV bedömer att ert märke inte kan registreras eftersom det kan förväxlas med det andra varumärket.

PRV avslår därför er ansökan.

Beslutet har fattats av Katy Lundqvist. Föredragande har varit Lena Thörnros

BESTÄMMELSER

Bestämmelser som detta beslut grundats på

Varumärkeslag (2010:1877)

2 kap. 18 § (*avslag*)

2 kap. 8 § (*förväxlingsbarhet med andra varumärken*)

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patent- och marknadsdomstolen" på överklagandet, men skicka det till PRV, Box 530, 826 27 Söderhamn.

Ange följande i överklagandet:

- Namn och adress
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring ni vill ha

Överklagandet ska ha kommit in till PRV **två (2) månader** från beslutsdagen. Om överklagandet har kommit in i rätt tid och PRV inte ändrar beslutet på det sätt ni begärt skickas överklagandet vidare till Patent- och marknadsdomstolen.

BILAGA

Ansökningsnummer: 2015/08728

Ingivningsdatum: 2015-12-16

Märkestyp: Ordmärke

Lydelse: Roslagsöl

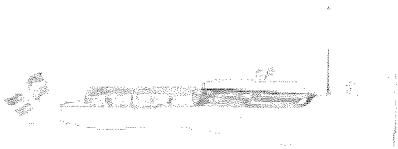
Klassificering:

32: Ale; ale med kaffesmak; alkoholfria drycker med smak av öl; alkoholsvag öl; behandlad humle för användning i öltillverkning; icke-alkoholhaltigt öl; kvass [icke alkoholhaltiga drycker]; lager; lageröl; ljus öl; maltöl; öl; öl av vete; öl berikade med mineraler; öl med kaffesmak; öl med låg alkoholhalt; ölbaserade cocktails; ölbaserade drycker; ölimitation; porter; shandy; smaksatt öl; stout; svart öl [öl av rostad malt]; alkoholfria fruktsafter; druvsaft (ojäst); essenser, ej eteriska oljor, för tillverkning av alkoholfria drycker; essenser för framställning av smaksatt mineralvatten [ej i form av eteriska oljor]; essenser för tillverkning av drycker; extrakt av ojäst druvsaft; extrakt för framställning av drycker; fruktsafter; humleextrakt för beredning av drycker; humleextrakt för framställning av öl; humleextrakt för öltillverkning; icke alkoholhaltiga fruktextrakter för framställning av drycker; koncentrat för framställning av drycker; koncentrat för framställning av läskedrycker; koncentrat för framställning av fruktdrycker; maltsaft för drycker; maltvört; mandelmjök; ojäst konserverad druvsaft; ojäst öl; preparat för framställning av likörer; pulver för användning i beredning av läskedrycker; pulver för beredning av drycker; pulver för tillverkning av borrarande drycker; pulver som används vid beredning av fruktbaserade drycker; saft av limejuice; safter [alkoholfria drycker]; safter för framställning av drycker; safter för framställning av läskedrycker; safter för framställning av vasslebaserade drycker; safter för framställning av lemonad; saftkoncentrat för framställning av drycker; sirap för framställning av smaksatt mineralvatten; sockerlag för framställning av drycker med fruktsmak; sockerlag för framställning av alkoholfria drycker; tableter för tillverkning av borrarande drycker; jordnötsmjök (icke-alkoholhaltig dryck); kokosnötsvatten [drycker]; mjök av mandel [dryck]; sojabaserade drycker, ej mjölksubstitut; alkoholfria drycker; cola; cola [läskedrycker]; coladrycker; ginger ale; icke alkoholhaltiga drycker; icke-alkoholhaltiga kolsyrade drycker; kolsyrade citrondrycker; läskedryck smaksatt med växtextrakt; läskedrycker; läskedrycker med lågt kaloriinnehåll; torr ginger ale; alkoholfria druvsaftdrycker; alkoholfria grönsaksdrycker; aloe-juicedrycker; aloe-juicedrycker; annanasjuicedrycker; apelsindrunk; apelsinjuice; apelsinjuicedrycker; äppeljuicedrycker; citrondryck; delvis frysta isdrycker; druvjuice; druvjuicedrycker; drycker bestående i huvudsak av fruktjuicer; drycker med fruktsmak; fruktbaserade drycker; fruktdrycker; fruktdrycker och -juicer; fruktjuicedrycker; fruktjuicekoncentrat; fruktjuicer för användning som drycker; grönsaksdrycker; grönsaksjuicer; grönsaksjuicer [drycker]; grönsakssaft [drycker]; grönsakssmoothie; icke-alkoholhaltiga fruktextrakt; icke-alkoholhaltiga fruktdrycker; icke alkoholhaltiga fruktjuicedrycker; juice tillverkad av flera frukter; kolsyrade fruktjuicer; kolsyrade juicer; koncentrerad fruktjuice; kylda fruktdrycker; läskedrycker med fruktsmak; must; nektar (frukt- -) [icke-alkoholhaltig]; röd ginsengjuice [drycker]; saft (koncentrerad fruktsaft); smoothies; smoothies (icke-alkoholhaltiga fruktdrycker); smoothies som innehåller korn och havre; tomatjuice [dryck]; tomatjuice [drycker]; tranbärsjuice; bordsvatten; dricksvatten; glaciärvatten; icke-kolsyrat vatten; källvatten; kokosvatten som dryck; kolsyrat mineralvatten; kolsyrat mineralvatten nämligen tonic (icke-medicinska drycker); kolsyrat vatten; kolsyrat vatten [sodavatten]; litiumvatten; mineralvatten; mineralvatten [dryck]; mineralvatten (icke-medicinskt); mousserande vatten; preparat för framställning av mineralvatten; preparat för tillverkning av kolsyrat vatten; seltersvatten; smaksatt mineralvatten; smaksatt vatten; sodavatten; vatten [dryck]; vatten på flaska; alkoholfri cider; alkoholfri fruktbal; alkoholfri fruktcocktail; alkoholfri kaneldryck med torkad persimonfrukt [sujeonggwa]; alkoholfri punch; alkoholfri risdryck [sikhye]; alkoholfria cocktailbaser; alkoholfria drycker innehållande fruktjuicer; alkoholfria drycker med smak av te; alkoholfria maltdrycker; alkoholfria viner; alkoholfritt vin; aloe

BILAGA

Registreringsnummer: 389035
Registreringsdatum: 2007-05-18
Ansökningsnummer: 2005/04741
Ingivningsdatum: 2005-06-27

*Roslags
Punsch*



Märkestyp: Figurmärke
Lydelse: Roslags Punsch

Klassificering:

33: Alkoholhaltiga drycker.

Innehavare: Norrtälje Brenneri Aktiebolag, Söderby 10477
761 72 Norrtälje, Sverige.
Org.nr: 556489-6255.



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - BESLUT I ÄRENDE (prövningstillstånd krävs)

Den som vill överklaga Patent- och marknadsdomstolens beslut ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Patent- och marknadsdomstolen. Överklagandet prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen **inom tre veckor** från beslutets datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i beslutet.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Patent- och marknadsöverdomstolen fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Patent- och marknadsöverdomstolen lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står Patent- och marknadsdomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Patent- och marknadsöverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. det beslut som överklagas med angivande av Patent- och marknadsdomstolen samt dag och nummer för beslutet,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av Patent- och marknadsdomstolens beslut som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende skälen för beslutet enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i Patent- och marknadsöverdomstolen inte lagts fram tidigare ska klaganden förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i Patent- och marknadsdomstolen. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid sammanträde i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av beslutet.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.