



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 17 december 2010

PARTER

Klagande

Valhalla Interiör Aktiebolag, 556332-9910,
Valhallavägen 139, 115 31 Stockholm
Ombud: Oscar Litzén, Grönberg Cederlov Advokatbyrå,
Hitechbuilding 151, 101 52 Stockholm

Motpart

Lundqvist Inredningar Eftr. AB, 556647-9183,
Sveavägen 109, 113 50 Stockholm
Ombud: Richard Wessman, von Lode advokat AB
Årstaängsvägen 21 C, 117 43 Stockholm

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen KLASSIKA i visst utförande

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 14 januari 2008
angående vm.reg. nr 375.479, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärslätten avslår överklagandet.

EE

Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Org.nr
Box 24160	Karlavägen 108	08-450 39 00	08-783 76 37	202100-3971
104 51 Stockholm				

REDOGÖRELSE FÖR SAKEN OCH FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

Valhalla Interiör AB ansökte den 23 mars 2005 om registrering av varumärket KLASSIKA i visst utförande för kontorsmöbler och möbler i klass 20, varefter märket registrerades för dessa varuslag den 14 oktober samma år.

Lundqvist Inredningar Eftr AB (Lundqvist Eftr) framställde den 12 december 2005 invändning mot registreringen och yrkade att den skulle upphävas.

Lundqvist Eftr anförde till stöd för sin invändning att Valhalla Interiörs varumärke KLASSIKA i visst utförande var förväxlingsbart med Lundqvist Eftr:s varumärke KLASSIKA samt att bolaget vid tiden för Valhalla Interiörs ansökan använde detta märke för hyllor, att Valhalla Interiör kände till denna användning och att Valhalla Interiör inte hade använt sitt varumärke innan Lundqvist Eftr tog sitt märke i bruk.

Lundqvist Eftr anförde därvid att bolaget härledde sin rätt till märket från Lundqvist Inredningar Aktiebolag, 556052-2285, (Lundqvist Inredningar) samt att nyssnämnda bolag hade använt varumärket KLASSIKA för hyllor under lång tid och att Lundqvist Eftr hade övertagit rätten till bl.a. detta varumärke efter att Lundqvist Inredningar hade försatts i konkurs den 11 april 2003.

Valhalla Interiör bestred invändningen och yrkade att registreringen av bolagets varumärke KLASSIKA i visst utförande skulle bestå.

Valhalla Interiör vitsordade, att bolagets varumärke var förväxlingsbart med det av Lundqvist Eftr motanförda märket KLASSIKA, men bestred att Lundqvist Eftr vid tiden för ansökan använde detta varumärke och, för det fall märket användes, att Valhalla Interiör kände till denna användning. Vidare anförde Valhalla Interiör att bolaget hade använt sitt varumärke KLASSIKA innan Lundqvist Eftr tog märket KLASSIKA i bruk.

Valhalla Interiör bestred att Lundqvist Inredningar överhuvudtaget hade använt varumärket KLASSIKA liksom att Lundqvist Eftr hade övertagit någon rätt från Lundqvist Inredningar.

Genom det överklagade beslutet upphävde PRV registreringen av Valhalla Interiörs varumärke KLASSIKA i visst utförande. PRV konstaterade att Valhalla Interiörs varumärke KLASSIKA i visst utförande var förväxlingsbart med Lundqvist Eftr:s märke KLASSIKA. Vidare fann verket att det av utredningen framgick att Lundqvist Eftr vid tiden för Valhalla Interiörs ansökan använde varumärket KLASSIKA och att Valhalla Interiör kände till denna användning. Verket anförde också att Valhalla Interiör inte hade visat att bolaget använt sitt varumärke innan Lundqvist Eftr tog sitt märke i bruk.

Yrkanden

Valhalla Interiör har yrkat att Patentbesvärsträtten skall upphäva PRV:s beslut.

Lundqvist Inredningar har bestritt ändring.

Grunder

Parterna har till grund för talan anfört följande.

Valhalla Interiör

Varumärket KLASSIKA användes inte vid tiden för Valhalla Interiörs ansökan om varumärkesregistrering. I den mån Lundqvist Inredningar hade använt varumärket hade bolaget dessförinnan och senast vid sin konkurs 2003 övergivit märket. Lundqvist Eftr har inte förvärvat någon rätt till märket KLASSIKA från Lundqvist Inredningar. Valhalla Interiör hade vid sin ansökan om registrering av varumärket KLASSIKA i visst utförande i vart fall inte kännedom om att märket användes av annan. Valhalla Interiör använde märket KLASSIKA i visst utförande innan Lundqvist Eftr tog märket KLASSIKA i bruk.

Lundqvist Eftr

Lundqvist Inredningar använde varumärket KLASSIKA i vart fall från 1983 och fram till sin konkurs 2003. Lundqvist Eftr förvärvade av Lundqvist Inredningars konkursbo, den 19 september 2003, rätten till varumärket och använde det vid tiden för Valhalla Interiörs varumärkesansökan. Varumärket hade följaktligen inte övergivits av Lundqvist Inredningar AB. Valhalla Interiör hade vid sin ansökan om registrering av varumärket KLASSIKA i visst utförande vetskap om Lundqvist Eftr:s användning av varumärket KLASSIKA. Valhalla Interiör använde inte sitt varumärke innan Lundqvist Inredningar tog sitt märke i bruk. I den mån Valhalla Interiör använde varumärket KLASSIKA skall användningen tillgodoräknas Lundqvist Inredningar.

Utveckling av talan

Till utveckling av talan har parterna anfört i huvudsak följande.

Valhalla Interiör

Lundqvist Inredningar kan inte ha ansett att det fanns någon immateriell tillgång i märket KLASSIKA, eftersom märket inte finns med i det avtal, den 31 mars 2003, där bolaget överlät de immateriella tillgångarna till Lundqvist Inredningar Holding AB. Inte heller nämns märket i vare sig konkursbouppteckningen den 21 maj 2003, köpeavtalet den 19 september 2003 genom vilket konkursboet överlät rörelsen i konkursbolaget till Lundqvist Eftr eller i meddelandet som konkursförvaltaren den 19 november 2003 skickade till bolagets leverantörer och kunder.

Lundqvist Eftr har påstått att bolaget förvärvat Lundqvist Inredningars användningshistorik för varumärket KLASSIKA. Användningshistorik för ett varumärke är emellertid ingen positiv rätt som kan vara föremål för överlåtelse med den följd att förvärvaren erhåller ett skydd mot att någon annan erhåller registrering av varumärket i fråga. Konkursbolagets eventuella användning av varumärket KLASSIKA är därför helt irrelevant i detta mål.

Lundqvist Eftr har inte använt märket KLASSIKA i sin marknadsföring. I meddelandet den 19 november 2003 från konkursförvaltaren till Lundqvist Inredningars leverantörer och kunder anges vilka varumärken Lundqvist Inredningar använt i rörelsen samt vilka produkter Lundqvist Eftr bl.a. skulle fortsätta tillverka och sälja. KLASSIKA nämns inte i aktuellt brev. Eftersom märket KLASSIKA inte har använts är situationen sådan att märket har övergivits. Vid tiden för ansökan om registrering av varumärket KLASSIKA i visst utförande var Valhalla Interiör därför det enda bolag som använde märket.

Den 16 december 1988, med tillägg den 8 mars 1990, slöts ett återförsäljaravtal mellan Valhalla Interiör, med dåvarande firma Enmalm och Mickels AB, och Lundqvist Inredningar. I avtalets första punkt anges följande "Med produkten avses Lundqvist Inredningars produktkatalog exklusive Klassika, Bergasortimentet och Hyllteknik, där separata avtal görs direkt med tillverkarna." Det är därmed utrett att återförsäljaravtalet inte gällde KLASSIKA-hyllan.

De tillverkningsavtal och licensavtal som slöts mellan MicEn Snickeri AB och Lundqvist Inredningar den 13 januari 1992 sades upp i samband med konkursen. Samtliga avtal har i vart fall upphört gälla senast i samband med konkursen. För att ett konkursbo skall bli bundet av konkursbolagets avtal krävs att konkursboet uttryckligen inträder i avtalet inom skälig tid. Lundqvist Eftr har inte ens påstått att konkursboet skulle ha inträtt i något avtal med Valhalla Interiör angående KLASSIKA.

Valhalla Interiör har använt varumärket KLASSIKA sedan 1989. Valhalla Interiör har investerat i omfattande marknadsföring sedan bolaget började använda märket och har i dagspressen annonserat för 2 216 106 kr under perioden 1990 – mars 2005 samt i Gula sidorna för 356 768 kr under perioden 1998 – 2004. Någon invändning mot Valhalla Interiörs användning av varumärket KLASSIKA har aldrig framförts innan Lundqvist Eftr framställde invändning mot registreringen i december år 2005.

Valhalla Interiör fortsatte sin användning av KLASSIKA oberoende av att Lundqvist Inredningar försattes i konkurs. Valhalla Interiör annonserade

t.ex. i Dagens Nyheter den 10 april och den 12 september 2003 samt i Stockholm City den 15 september 2003. Vidare använde bolaget märket i marknadsföring på sin hemsida med Internetadressen www.klassikahyllan.aos.se från den 21 juni 2003. Först den 19 september 2003 överläts Lundqvist Inredningars rörelse till Lundqvist Eftr, vilket bolag hade registrerats hos Bolagsverket först i september 2003.

Lundqvist Eftr har hänvisat till fakturakopior och offerter till styrkande av sin användning av KLASSIKA. Endast 11 fakturakopior och 2 offerter hänför sig till tiden före Valhalla Interiörs ansökan om registrering av varumärket. Den tidigaste användningen enligt det ingivna materialet anges i en fakturakopia daterad den 17 januari 2004 med orderdatum den 22 december 2003. Till detta kommer att Lundqvist Eftr:s användning inte utgör användning i varumärkeslagens mening, då fakturor och offerter inte är att anse som marknadsföringsmaterial. Valhalla Interiör har således varit först av parterna med användningen av varumärket KLASSIKA.

Roger Enmalm var under en tid fram till slutet av 1980-talet anställd hos Lundqvist Inredningar. Enmalm hade dock överhuvudtaget inte någon insyn i Lundqvist Eftr:s verksamhet. Hans tidigare anställning hos Lundqvist Inredningar är för övrigt helt irrelevant, eftersom den eventuellt onda tron endast avser Lundqvist Eftr:s påstådda användning av varumärket. Valhalla Interiör har inte haft kännedom om att Lundqvist Eftr skrivit KLASSIKA i fakturor och offerter till enskilda kunder, varför bolaget inte var i ond tro vid tiden för ansökan.

Lundqvist Eftr

Lundqvist Inredningar och sedermera Lundqvist Eftr har använt varumärket KLASSIKA för en bokhyllserie i vart fall sedan 1983. Under åren har denna produkt marknadsförts i Lundqvist Inredningars och Lundqvist Eftr:s butiker, kataloger och reklamblad samt på Gula Sidorna och genom Internet. Produkten, som riktats mot främst privatpersoner, har varit en stor framgång och torde tillhöra en av de mest sålda hyllorna i Sverige. Varken Lundqvist Inredningar eller Lundqvist Eftr har haft någon som helst avsikt att överge sitt värdefulla varumärke KLASSIKA.

Den 13 januari 1992 tecknades tillverknings- och licensavtal avseende hyllan KLASSIKA mellan Lundqvist Inredningar och MicEn Snickeri AB, i vilket bolag Roger Enmalm var ägare och verkställande direktör. Roger Enmalm var även då också ägare till och ställföreträdare för Valhalla Interiör. Det nämnda avtalet kompletterades av ett återförsäljaravtal mellan Lundqvist Inredningar och Valhalla Interiör med dåvarande firma Enmalm & Mickels AB.

Av de ovan nämnda avtalen framgår att Lundqvist Inredningar var licensgivare och rättighetshavare och att MicEn Snickeri AB samt Enmalm & Mickels AB, sedermera Valhalla Interiör, inte ägde någon som helst självständig rätt till varumärket KLASSIKA, vare sig under avtalsperioden eller efter denna.

Vid Lundqvist Inredningars konkurs 2003 sades dessa avtal upp. Lundqvist Inredningar drevs under en tid vidare av konkursförvaltaren, varefter verksamheten såldes till och fortsatte i Lundqvist Eftr. Rörelsen upphörde aldrig då nya finansiärer trädde in och tog över Lundqvist Inredningars verksamhet.

Efter konkursen 2003 har Lundqvist Eftr fortsatt att använda varumärket KLASSIKA genom att marknadsföra och försälja den aktuella hyllan. I och med överlåtelsen i anslutning till konkursen gick Lundqvist Inredningars verksamhet i dess helhet, inbegripet samtliga tillgångar och rättigheter, över till Lundqvist Eftr. Det innebär att Lundqvist Eftr inträdde i Lundqvist Inredningars rätt att göra gällande ond tro gentemot tredje man.

Den omständigheten att MicEn Snickeri AB och Enmalm & Mickels AB, i egenskap av licenstagare, i förhållande till Lundqvist Inredningar som licensgivare, använt KLASSIKA i sin marknadsföring innebär endast att varumärket har använts för Lundqvist Inredningars räkning. Det är en grundläggande princip i varumärkesrätten att en licenstagares användning får tillgodräknas licensgivaren.

På 1980-talet var Roger Enmalm, som är ägare av Valhalla Interiör och som hade en ledande ställning i bolaget, anställd som offertadministratör hos Lundqvist Inredningar. Detta anställningsförhållande upphörde då

Enmalm istället, genom det egna bolaget Enmalm & Mickels AB, som senare alltså ändrade firma till Valhalla Interiör, blev återförsäljare av Lundqvist Inredningars hyllor, däribland KLASSIKA-hyllan. Återförsäljarförhållandet upphörde under våren 2003 i anslutning till Lundqvist Inredningars konkurs.

Det förhållandet att Enmalm under flera år var verksam som anställd hos Lundqvist Inredningar och sedan som återförsäljare för bolaget innebär att Valhalla Interiör givetvis måste anses ha varit i ond tro på ansökningsdagen. Det är anmärkningsvärt att Enmalm, som för MicEn Snickeri AB skrev under licensavtalet den 13 januari 1992, enligt vilket bolaget förband sig att varken marknadsföra eller på annat sätt använda sig av Lundqvist Inredningars produktnamn KLASSIKA, endast två år efter avtalets upphörande för bolagets räkning ansöker om registrering av varumärket. Härtill kommer att han sökte anställning hos Lundqvist Eftr i november 2003.

Bevisning

På Valhalla Interiörs begäran har dess ställföreträdare Roger Enmalm hörts i bevissyfte. På Lundqvist Eftr:s begäran har Stig Jerlock och Bo Bjerkborn hörts som vittnen. Vidare har båda parter åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÄL

Av utdrag ur en katalog utgiven av Lundqvist Inredningar 1983, vars riktighet inte satts i fråga, framgår att bolaget i vart fall nyssnämnda år hade börjat använda ordet KLASSIKA som varumärke för ett visst hyllsystem. Vidare framgår av det åberopade katalogmaterialet, som avser tiden 1983-2001, sammanställt med bl.a. förhören med Stig Jerlock och Bo Bjerkborn, som båda arbetat såväl hos Lundqvist Inredningar som hos Lundqvist Eftr, att varumärket därefter användes i Lundqvist Inredningars rörelse så länge verksamheten bedrevs.

Den företrädesrätt, som enligt 14 § första stycket 7 varumärkeslagen (VmL) följer av att den som tagit ett varumärke i bruk kan hindra annan som är i ond tro att få registrering av ett förväxlingsbart varumärke, har

ett ekonomiskt värde och är därmed överlåtbar, se SOU 2001:26 s. 160 f. En företrädesrätt av detta slag får, i likhet med vad som gäller för en materiell ensamrätt till varumärke, i händelse av konkurs anses ingå i konkursboet. Angående rätten till bl.a. varukännetecken i konkurs, jfr 34 § femte stycket VmL samt Eugène Palmér och Peter Savin, Konkurslagen. En kommentar, (supplement 12) s. 11:36.

Rätten till varumärket KLASSIKA – som enligt vad parterna är överens om inte omfattades av det avtal, dagtecknat den 31 mars 2003, genom vilket Lundqvist Inredningar till Lundqvist Inredningar Holding AB, 556634-0773, överlät bl.a. vissa registrerade varumärken – får vid dessa förhållanden anses ha tillhört Lundqvist Inredningars konkursbo. Rätten till varumärket får därmed också anses ha omfattats av det köpeavtal, dagtecknat den 19 september 2003, varigenom konkursboet till Lundqvist Eftr överlät den av boet bedrivna rörelsen, inbegripet boets immateriella rättigheter.

Att rätten till varumärket KLASSIKA, lika lite som andra immaterialrättsliga tillgångar som kan ha tillhört boet, inte särskilt togs upp som en tillgång i konkursbouppteckningen eller att rätten inte omnämns i det brev, av den 19 november 2003, i vilket konkursförvaltaren underrättade Lundqvist Inredningars leverantörer och kunder om bl.a. vilka varumärken som överlätits till Lundqvist Eftr, föranleder sålunda inte någon annan bedömning.

Jerlock har berättat att han under åren 2000-2009 i egenskap av säljare marknadsförde de hyllor som tillhandahölls under varumärket KLASSIKA, först hos Lundqvist Inredningar och efter bolagets konkurs hos Lundqvist Eftr samt att märket under hela den tiden användes i bl.a. prislistor och broschyrmaterial och att han för egen del ”sålde mer KLASSIKA” de sista fem åren än de fyra första. Av förhöret med Jerlock framgår således, att Lundqvist Eftr efter sitt förvärv av rätten till varumärket KLASSIKA använde märket och att denna användning fortgick vid tiden för Valhalla Interiörs ansökan om registrering av varumärket KLASSIKA den 23 mars 2005.

Enligt ett licensavtal, dagtecknat den 13 januari 1992, upplät Lundqvist Inredningar en icke-exklusiv rätt för Valhalla Interiörs dåvarande dotter-

bolag MicEn Snickeri AB, att tillverka, marknadsföra och sälja Lundqvist Inredningars hyllserie Klassika”. Och enligt ett tillverkningsavtal, dagtecknat samma dag, förband sig MicEn Snickeri AB att för Lundqvist Inredningars räkning tillverka hyllserien Klassika enligt ”från tid till annan givna specifikationer för standardvaror”.

I båda avtalen förklarade sig MicEn Snickeri AB införstått med att Lundqvist Inredningar hade ”äganderätten och all immateriell rätt till hyllserien Klassika och varukännetecknet Klassika”. Vidare förband sig MicEn Snickeri AB att ”varken under avtalets giltighetstid eller därefter utan Lundqvists skriftliga samtycke tillverka, marknadsföra eller sälja Klassika till annan och inte heller i något sammanhang använda varukännetecknet Klassika eller med detta förväxlingsbart kännetecken”.

Roger Enmalm var vid tiden för dessa avtal, enligt vad han själv uppgivit, delägare i och ställföreträdare för MicEn Snickeri AB. Han var också den som för MicEn Snickeri AB:s räkning skrev under avtalen. Enmalm har också upplyst att MicEn Snickeri AB betalade ersättning i form av royalty till Lundqvist Inredningar i enlighet med avtalen och därmed bl.a. för rätten att använda varumärket KLASSIKA. Enmalm var således väl förtrogen med att Lundqvist Inredningar använde varumärket KLASSIKA för bolagets hyllsystem.

Av en i målet åberopad skriftlig uppsägning framgår, att MicEn Snickeri AB, genom Enmalm, den 25 april 2003 sade upp både licensavtalet och tillverkningsavtalet, med hänvisning till att Lundqvist Inredningar försatts i konkurs.

Av förhöret med Enmalm framgår emellertid, att MicEn Snickeri AB även därefter fortsatte att tillverka hyllserien och att den marknadsfördes av Valhalla Interiör under bolagets dåvarande firma Enmalm & Mickels AB, bl.a. genom en butik benämnd Lundqvist-butiken. Av förhöret framgår vidare, att Enmalm senare överlät sina intressen i MicEn Snickeri AB och att han därefter, den 17 november 2003, sökte arbete hos Lundqvist Eftr. Han har därvid sagt att skälet härtill var att ”det fanns bara plats för en person i butiken”.

Med hänsyn till vad som framkommit om den erfarenhet som Enmalm hade av inrednings- och snickeribranschen i allmänhet och tillverkningen, marknadsföringen och försäljningen av hyllsystemet KLASSIKA i synnerhet, måste han, som halvtannat år tidigare också hade sökt arbete hos Lundqvist Eftr, ha haft klart för sig att Lundqvist Eftr, vid tiden för Valhalla Interiörs varumärkesansökan, använde varumärket KLASSIKA för hyllor. Även Valhalla Interiör, i vilket Enmalm var ställföreträdare och för övrigt den som undertecknade bolagets ansökan om varumärkesansökan, kände därmed till Lundqvist Eftr:s märkesanvändning.

Genom förvärvet av varumärket KLASSIKA från Lundqvist Inredningar AB:s konkursbo den 19 september 2003, kan Lundqvist Eftr tillgodoräkna sig Lundqvist Inredningars och dess konkursbos användning av märket. Den företrädesrätt som Lundqvist Eftr därmed kan har befogat anspråk på tar således sin början 1983. Valhalla Interiör har inte ens påstått att bolaget för egen del hade tagit varumärket KLASSIKA i bruk dessförrinnan.

På grund av det anförda skall överklagandet lämnas utan bifall.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, tillika referent, och Jeanette Bäckvall samt f. patenträttsrådet Ulf Hallin.
Enhälligt.