



# PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 15 juni 2010

## **PARTER**

### **Klagande**

Superb Trading i Sverige AB, 556676-4139  
Västra Rydsvägen 140, 196 31 Kungsängen

### **Motpart**

Dr Melumad Laboratories Ltd  
P.O. Box 452, Kiryat Malakhi 83104, Israel  
Ombud: Andreas Hagen, Advokatfirman Inter  
Box 87, 101 21 Stockholm

## **SAKEN**

Upphävande av varumärkesregistreringen uniQue i visst utförande

## **ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE**

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 maj 2008  
angående vm.reg. nr 386.120, se bilaga 1

## **DOMSLUT**

Patentbesvärsrätten avslår överklagandet.

**YRKANDEN M.M.**

Superb Trading i Sverige AB (Superb Trading) har yrkat att registreringen av varumärket uniQue i visst utförande (nr 386120) ska bestå.

Dr Melumad Laboratories Ltd (Dr Melumad) har bestritt ändring.

*Grunder*

Till grund för sin talan har parterna, som det får förstås, åberopat följande omständigheter.

Superb Trading

Superb Trading vitsordar att det registrerade varumärket uniQue i visst utförande är förväxlingsbart med det identiska kännetecknet till vilket Dr Melumad gör gällande en rätt. Varumärket uniQue i visst utförande skapades och togs i bruk av det danska bolaget Volare Denmark A/S innan Dr Melumad använde kännetecknet. Superb Trading kände vid sin ansökan inte till att någon annan använde varumärket. Superb Trading fick vid tiden för sin registreringsansökan samtycke till registrering av märket från de tidigare ägarna av det danska bolaget; Superb Trading ska därför tillgodoräknas det danska bolagets rätt och därmed anses ha tagit märket i bruk innan Dr Melumad använde det.

– Dr Melumad har inte upphovsrätt till uniQue i visst utförande.

Dr Melumad

Varumärket uniQue i visst utförande är förväxlingsbart med bolagets kännetecknet uniQue i visst utförande. Dr Melumad skapade och tog varumärket i bruk i oktober 2004 och använde vid tiden för Superb Tradings ansökan varumärket genom återförsäljare. Dr Melumad bestrider följaktligen vad Superb Trading anfört om märkets tillkomst och användning. Vidare bestrider Dr Melumad att Volare Denmark A/S hade någon rätt till varumärket liksom att någon av de tidigare ägarna av det danska bolaget, vid tiden för Superb Tradings ansökan, hade behörighet att företräda bolaget, eftersom det då var försatt i konkurs. Superb Trading hade vid sin ansökan vetskap om Dr Melumads användning och

Superb Trading hade inte använt sitt märke innan bolagets kännetecken togs i bruk.

– Det registrerade varumärket uniQue i visst utförande kränker Dr Melumads upphovsrätt till bolagets märke i dess egenskap av konstnärligt verk.

#### *Utveckling av talan*

Parterna har, utöver vad som antecknats i PRV:s beslut, i huvudsak anfört följande omständigheter till utveckling av sin talan.

#### Superb Trading

Varumärket uniQue i visst utförande togs fram av en reklambyrå i Italien på uppdrag av det italienska företaget Peer Darlovo. Märket togs i bruk och användes av det danska bolaget Volare Denmark A/S innan Dr Melumad använde kännetecknet. Varken Dr Melumad eller någon företrädare för detta bolag har alltså varit inblandad i beställningen eller produktionen av själva varumärket.

Produkter försedda med varumärket uniQue i viss utförande tillverkades av det italienska företaget Peer Cosmesi. Dr Melumad tillverkade inte någon av dessa produkter, men fungerade som leverantör av dem. Volare Distribution AB (556299-9895), i vilket ställföreträdare för Superb Trading tidigare var verksamma, försålde 2004 produkter under det aktuella varumärket uniQue i visst utförande. Under 2004 hade Volare Distribution AB och Dr Melumad ett mycket gott samarbete.

På emballaget för de produkter som Volare Distribution AB sålde står tydligt att produkterna distribuerades av ”Volare”. Superb Tradings uppfattning är att Dr Melumad inte sålde produkterna i fråga till något annat bolag än Volare Distribution AB. Om det ändå förhöll sig så, innebär det att Dr Melumad gick bakom ryggen på Volare Distribution. Det är mycket olyckligt att Dr Melumads firma också står angiven på emballagen, eftersom Superb Trading idag känner till att produkterna tillverkades av annan och att varumärket tagits fram av annan.

Sedan Volare Distribution AB försattes i konkurs våren 2005 försålde det danska bolaget Volare Denmark A/S produkter under varumärket uniQue i visst utförande. Det danska bolaget avslutade samarbetet med Dr Melumad i augusti 2006 och försattes senare i konkurs. Superb Trading tog därefter upp försäljningen av produkter under varumärket uniQue i visst utförande och har fortsatt att sälja dessa.

Vid tidpunkten för varumärkesansökningen hade Superb Trading ett muntligt samtycke från ägarna av Volare Denmark A/S att registrera varumärket. Superb Trading kände då inte till någon som marknadsförde eller sålde produkter under varumärket. Vid kontroll hos PRV visade det sig att varumärket var oregistrerat. Detta antydde att Dr Melumad inte ansett sig vara ägare av varumärket.

Det var först när Superb Trading inledde samarbete med en annan leverantör av produkterna som Dr Melumad gjorde anspråk på rätten till märket. Superb Tradings nya leverantör har genom sin ägare, GS som är dotter till Dr Melumads ägare, DM, bekräftat att Dr Melumad inte har någon rätt till varumärket uniQue i visst utförande. Hon har också bekräftat att Dr Melumad inte får handla något mer från den italienska tillverkaren Peer Cosmesi där uniQue-produkterna tillverkas.

SS, som är en av ställföreträdarna för Superb Trading, arbetade en tid i det danska bolaget Volare Denmark A/S. Hon var dock inte inköpare utan ”event coordinator” och hade inte något med vare sig inköp av produkter eller med avtal mellan bolag att göra. Varken hon eller någon annan i Superb Trading såg några avtal om ”ensamrätt eller ägandeskap av varumärket uniQue”. SS har i vissa fall svarat på det som Dr Melumad har sagt eller skrivit. Men i bevisningen finns inget som styrker Dr Melumads rätt till det omtvistade varumärket och inte heller något som visar att SS skulle ha accepterat att det skulle vara så.

### Dr Melumad

Varumärket uniQue i visst utförande framtogs på uppdrag av Dr Melumad i juni 2004 av den israeliska designfirman Orimi Design. Designarbetet utfördes under perioden april – juni 2004 för att användas för kosmetikaprodukter i Dr Melumads verksamhet. Samtliga rättigheter

till designen av figurmärket (innefattande upphovsrätt) överläts till Dr Melumad i samband med att designuppdraget slutfördes.

Dr Melumad har tillverkat kosmetikaprodukter, dels i egen fabrik i Israel och dels genom underleverantörer som fabrikstillverkat produkterna enligt bolagets direktiv, bl.a. Peer Cosmetics i Italien. Dr Melumad har sedan försålt produkterna till underleverantörer, bl.a. till Volare Distribution AB, under tiden oktober 2004 – maj 2005, och till Volare Denmark A/S, under tiden maj 2005 – augusti 2006. Vid legotillverkning har underleverantören levererat produkterna till en av Dr Melumad anvisad leveransmottagare och sedan fakturerat Dr Melumad.

Dr Melumad har aldrig upplåtit rätt till annan att sälja produkter under det anförda kännetecknet än till person som genom avtal med Dr Melumad är återförsäljare av Dr Melumads produkter – ”varvid försäljningsrätten därvid har avsett försäljning till konsument”.

De produkter som fanns på marknaden innan Superb Trading den 28 november 2006 ansökte om registrering var märkta med varumärket uniQue i visst utförande och med Dr Melumads namn. Superb Trading har också senare marknadsfört produkter försedda med märket och Dr Melumads namn. Exempelvis har bolaget marknadsfört en ”Foundation” i en förpackning av vilken det framgår ”att produkten är märkt med märket uniQue och producerad av Dr Melumad och märkt med Dr Melumads namn”.

Dr Melumad träffade den 30 mars 2006 ett återförsäljaravtal med Volare Denmark A/S. Enligt avtalet skulle Volare Denmark A/S sälja Dr Melumads produkter, bl.a. produkter under varumärket uniQue i visst utförande. Av återförsäljaravtalet framgår att varumärket tillhörde Dr Melumad och att Volare Denmark A/S vid uppsägning av avtalet inte ägde sälja produkterna som omfattades av avtalet eller utnyttja Dr Melumads kännetecken. I augusti 2006 sade Dr Melumad upp återförsäljaravtalet till omedelbart upphörande. Volare Denmark A/S ägde således inte förfoga över varumärket och företrädarna för bolaget hade ingen rådighet över dess egendom sedan det försatts i konkurs.

SS arbetade i det danska bolaget Volare Denmark A/S fram till juni 2005. Hon var bekant med uniQue-produkterna och att rätten till dessa tillhörde Dr Melumad. Hon kände också till att det danska bolagets produktstock i mitten av oktober 2006 i huvudsak bestod av sådana uniQue-produkter som inhandlats från Dr Melumad och att dessa därefter ”transporterats” till Superb Trading. SS har också i korrespondens med Dr Melumad bekräftat att hon kände till vem som hade rätten till varumärket.

-----

Parterna har i Patentbesvärsrätten åberopat viss ytterligare utredning, bl.a. har Superb Trading åberopat en avbildning av en förpackning till en kosmetikaprodukt tillhandahållen under varumärket uniQue i visst utförande, se bilaga 2.

## DOMSKÅL

Patentbesvärsrätten konstaterar inledningsvis att det är ostridigt att det för Superb Trading registrerade varumärket uniQue i visst utförande är förväxlingsbart med det av Dr Melumad åberopade identiska kännetecknet. Med hänsyn till det sätt på vilket parterna lagt upp sin talan har rätten därmed närmast att pröva om varumärket uniQue i visst utförande, vid ansökningstillfället den 28 november 2006, användes av annan och, i så fall, om Superb Trading kände till denna användning. Och om det förhöll sig på det sättet har rätten därefter att pröva om Superb Trading tog varumärket i bruk innan Dr Melumad använde kännetecknet.

Av den avbildning av en förpackning till en kosmetikaprodukt som Superb Trading åberopat i Patentbesvärsrätten framgår, att förpackningen, förutom kännetecknet uniQue i visst utförande, åsatts bl.a. följande text: ”Dr. Melumad Laboratories” och ”Dist. By Volare Int”. Superb Trading har i målet bekräftat att ordet ”Dist.” är en förkortning av det engelska ordet för distribuerad. Särskilt i ljuset härav kan uppgiften om företaget Dr Melumad Laboratories inte uppfattas på annat sätt än som en upplysning om produktens kommersiella ursprung.

Superb Trading har i Patentbesvärsträtten anfört, att den avbildade förpackningen var ett ”typiskt emballage” för produkter som år 2004 tillhandahölls av Volare Distribution AB, i vilket ställföreträdare för Superb Trading då var verksamma; produkter som Superb Trading därefter försålt. Superb Trading måste härigenom anses ha vitsordat att förpackningar med uppgift om det kommersiella ursprunget användes på marknaden. Härigenom är klarlagt att varumärket uniQue i visst utförande, vid tiden för Superb Tradings registreringsansökan, i känneteckensrättslig mening användes av annan och att Superb Trading måste ha varit medvetet om denna användning.

Vad Superb Trading anfört om att bolaget, vid tiden för sin registreringsansökan, av de tidigare ägarna av Volare Denmark A/S, hade fått ”samttycke” till registrering av varumärket uniQue i visst utförande, medför inte att Superb Trading kan tillgodoräkna sig någon rätt som det danska bolaget må ha haft till märket. Och Superb Trading har inte påstått att bolaget självt tagit varumärket i bruk innan det användes på de förpackningar som finns på den av bolaget i målet åberopade avbildningen.

Överklagandet kan på grund av det anförda inte bifallas.

**ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE**, se bilaga 3 (Formulär B)

---

I avgörandet har deltagit patenträttsråden Per Carlson, ordförande, och Jeanette Bäckvall samt adjungerade ledamoten Charlotte Dahl, referent.  
Enhälligt.