



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 27 februari 2013

PARTER

Klagande

Scandsail Marstrand Event AB, org. nr. 556678-3394

Ombud: Affärsjuristgruppen

Box 5243, 402 24 Göteborg

Motpart

Scandsail Ocean Ltd

Ombud: Klas Tisell

Aschebergsgatan 40c, 411 33 Göteborg

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistreringen SCANDSAIL i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 18 mars 2009
angående varumärkesregistreringen nr 391.695, se bilaga 1

DOMSLUT

1. Patentbesvärsrätten avvisar yrkandet om överföring av varumärkesregistreringen SCANDSAIL i figur.
2. Patentbesvärsrätten avslår överklagandet i själva saken.

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
M.M.**

Den 10 juni 2007 ansökte IP om registrering av varumärket SCANDSAIL i figur hos PRV. Som hinder mot registreringen anförde PRV en firma, Scandsail Marstrand Event AB, 556678-3394. IP anförde därefter, den 10 september 2007, att Scandsail Marstrand Event AB hade lämnat samtycke till registreringen av varumärket. Till stöd härför ingav hon ett skriftligt medgivande, daterat den 3 september 2007, och undertecknat av JTS såsom styrelseledamot i Scandsail Marstrand Event AB. PRV beslutade därefter att bevilja ansökan och registrerade märket den 12 oktober 2007.

Scandsail Marstrand Event AB framställde härefter, den 21 november 2007, invändning mot registreringen och yrkade att den skulle upphävas. Till grund för invändningen anförde Scandsail Marstrand Event AB, att varumärket var förväxlingsbart med bolagets firma. Vidare anförde Scandsail Marstrand Event AB att medgivandet var ogiltigt då den som lämnat medgivandet orättmätigt insatt sig själv som styrelseledamot för bolaget genom en s.k. bolagskapning. Scandsail Marstrand Event AB anförde också utöver vad som antecknats i verkets beslut, att IP gjort sin ansökan med vetskap om att firman innehållande ordet Scandsail användes som kännetecken för bolagets verksamhet.

Sedan IP bestritt invändningen överlät hon den 1 december 2007 sin rätt till varumärkesregistreringen av SCANDSAIL i figur till Eklanda Screen AB som vidhöll bestridandet.

Under invändningsförfarandet ändrade Scandsail Marstrand Event AB sin firma till To Sail i Marstrand AB. Ändringen registrerades i Näringslivsregistret den 13 december 2007.

PRV avslog genom det överklagade beslutet invändningen. Verket konstaterade att Scandsail Marstrand Event AB hade ändrat sin firma till To Sail i Marstrand AB samt anförde att firman inte längre hade prioritet framför varumärket SCANDSAIL i figur och att den motanförda firman därför inte längre utgjorde hinder mot registreringen av märket.

Efter att Scandsail Marstrand Event AB (då med firma To Sail i Marstrand AB) överklagat PRV:s beslut till Patentbesvärsrätten, har varumärkesregistreringen överlåtits till AB Scandsail Event Travel Limited och därefter till Scandsail Ocean Ltd.

Yrkanden

Scandsail Marstrand Event AB (härefter "klaganden") har, som det får förstås, i första hand begärt att varumärkesregistreringen nr 391 695, SCANDSAIL i figur ska överföras till klaganden. I andra hand har klaganden vidhållit sitt yrkande att varumärkesregistreringen ska upphävas.

Scandsail Ocean Ltd (härefter "motparten") har bestritt ändring.

Grunder

Klaganden

Klaganden har som grund för yrkandet om överföring av varumärket SCANDSAIL i figur åberopat att bolaget har bättre rätt till varumärket än motparten.

Klaganden har som grund för att registreringen av varumärket SCANDSAIL i figur ska upphävas åberopat följande omständigheter.

AB Scandsail Event Travel Limited, som i Storbritannien varit föremål för något som närmast kan liknas vid en likvidation, har under denna process varken kunnat bedriva verksamhet, förvärva rättigheter eller vara part i föreliggande mål. Varumärket är vidare förväxlingsbart med klagandens tidigare och nuvarande firma Scandsail Marstrand Event AB och det skriftliga medgivandet daterat den 3 september 2007, undertecknat av JTS, är ogiltigt eftersom JTS orättmätigt insatt sig själv som styrelseledamot för bolaget. Slutligen använde klaganden sin tidigare firma Scandsail Marstrand Event AB vid tiden för ansökan om registrering av varumärket SCANDSAIL i figur och ansökan gjordes med vetskap om detta. Varken motparten eller någon från vilken bolaget härleder sin rätt till varumärket SCANDSAIL i figur har använt märket innan firman togs i bruk.

Motparten

Motparten har bestritt att talan om bättre rätt till en varumärkesregistrering kan prövas i förevarande mål. Vidare har motparten bestritt att de påstådda bristerna i AB Scandsail Event Travel Limited kan medföra att varumärkesregistreringen ska upphävas. Motparten har slutligen hållit fast vid att medgivandet till registrering av varumärket är giltigt samt att klaganden med anledning av firmaändringen inte längre har tidigare rättsgrund till kännetecknet SCANDSAIL än motparten.

Utveckling av talan

Klaganden

Överlåtelsen av varumärket från Eklanda Screen AB till AB Scandsail Event Travel Limited har skett på felaktiga grunder. Bolaget har ingen rätt att äga detta varumärke då bolaget är föremål för något som närmast kan liknas vid en likvidation och inte kan förvärva rättigheter under denna process. Detta framgår av en engelsk domstols beslut enligt vilket AB Scandsail Event Travel Limited bl.a. enbart får nyttjas för att återvinna eller överföra aktierna och tillgångarna till en annan part och att det senare ska likvideras. AB Scandsail Event Travel Limited får således inte bedriva verksamhet och det har inte heller rätt att bedriva processer om annat än detta. Varumärket har aldrig ägts av AB Scandsail Event Travel Limited och följderna blir, med beaktande av ovannämnda beslut, att motparten aldrig på laglig väg kunnat förvärva varumärket. Den registrering som skett har således skett på felaktig grund och i strid mot den engelska domstolens beslut. Registreringen ska därför upphävas.

Klagandens samtycke till registrering av varumärket har dessutom tillkommit felaktigt. Tingsrätten har i interimistiskt beslut prövat frågan om bolagsstämman den 11 juli 2007 var ogiltig och funnit sannolika skäl för att den varit det i ett beslut om kvarstad den 26 september 2007 och den har därefter, den 12 maj 2009, meddelat dom varigenom de beslut som fattades vid bolagsstämman upphävdes. Tingsrättens dom torde ha rättskraft även i invändningsärendet. Det kan inte vara rimligt att klaganden, som gjorde invändningen omedelbart efter bolaget fått

vetskap om den sökta registreringen den 27 november 2007, ska vara hänvisad till att väcka talan om ogiltighet av varumärkesregistreringen vid allmän domstol. Tingsrättens dom har den följden att klagandens medgivande till varumärkesregistreringen är ogiltigt.

PRV har i det överklagade beslutet menat att klaganden förlorat sin prioritetsrätt då klaganden ändrade sitt namn från Scandsail Marstrand Event AB till To Sail i Marstrand AB. Firmaändringen var emellertid en direkt följd av den s.k. bolagskapningen. För säkerhets skull överläts dessutom firman och rörelsen i To Sail i Marstrand AB den 28 mars 2007 till ett nytt bolag med namnet Scandsail Marstrand Event AB med org.nr. 556733-5004. Scandsail Marstrand Event AB ägs av Daniel Karlsson som var orolig över att det tidigare bolaget trots kvarstadsbeslutet skulle utsättas för en ny kupp där nytt samtycke skulle lämnas till IP:s ansökan av någon ny firmatecknare.

Prioritetsrätten ska räknas från den tidpunkt då klaganden bildades i mars 2005. PRV har bortsett från det faktum att klaganden kunnat använda varumärket Scandsail utan att detta har behövt framgå av dess firma. Klaganden gör gällande att varumärket inte på något sätt övergivits och då motparten haft kännedom om att klaganden använde varumärket som ett kännetecken föreligger hinder mot registrering enligt varumärkeslagen.

Motparten

I det fall klaganden utan vidare ska vinna framgång i ett mål angående rätten till varumärket mot motparten, har klaganden först att få en dom i en fastställelsetalan angående bättre rätt till varumärket. Någon sådan talan har bolaget aldrig väckt. Istället ingav bolaget en ansökan om upphävande av varumärket till PRV utan att, för den delen, anslutningsvis ansöka om en egen registrering av varumärket.

Det klaganden anfört om det brittiska bolaget och den brittiska domstolens beslut är inte relevant i förevarande mål eftersom det är klaganden, inte motparten, som bedriver processen. Talan förs inte heller mot det brittiska bolaget utan mot PRV:s beslut om avslag på invändningen mot varumärkesregistreringen. Dessutom är det som anförs angående den brittiska domstolens beslut inte korrekt. Om klaganden har något att

erinna mot detta beslut har klaganden att föra talan om detta vid den domstolen.

Utgången i det av klaganden (genom sin tidigare firma To Sail i Marstrand AB) anförda målet i Göteborgs tingsrätt har ingen påverkan på PRV:s beslut. Firman To Sail i Marstrand AB utgjorde som PRV anført inte något hinder mot varumärkesregistreringen. Det nya bolaget Scandsail Marstrand Event AB, med samma namn som bolaget hade innan namn- och verksamhetsrockaden, har senare prioritetsdatum.

Vidare stämmer det inte att tingsrättsdomen har den rättsföljden att beslutet att tillåta varumärkesregistreringen är ogiltigt. För det första omfattades inte medgivandet till IP av det klandrade bolagsstämprotokollet. För det andra är en obehörig styrelses beslut eller åtgärder fram till dess att bolagsstämman undanröjs inte ogiltiga.

Parterna har i Patentbesvärslagen åberopat skriftlig bevisning.

DOMSKÅL

Inledningsvis konstateras att endast ett yrkande om överföring av en varumärkesansökan kan upptas till prövning i det administrativa förfarandet, jfr. 2 kap. 21-22 §§ varumärkeslagen (2010:1877). Yrkandet om överföring av varumärkesregistreringen ska därmed avvisas.

Vid ett invändningsförfarande prövas om en varumärkesregistrering felaktigt har beviljats utifrån de omständigheter som invändaren åberopar som grund för sin talan (2 kap. 24 § andra stycket 4 samt 2 kap. 28 § varumärkeslagen). De omständigheter som efter invändning kan medföra att en varumärkesregistrering ska upphävas hänför sig till hinder som dels är motiverade av allmänna hänsyn (absoluta hinder), dels är motiverade av att märket inte ska stå i konflikt med en tidigare ensamrätt (relativa hinder). Angående absoluta och relativa registreringshinder, se 2 kap. 4-5 och 7 §§ respektive 2 kap. 8-10 §§ varumärkeslagen samt prop. 2009/10:225, s. 173 ff.

Klaganden har åberopat att ett av de bolag som varit antecknat som innehavare till varumärket SCANDSAIL i figur, AB Scandsail Event Travel Limited, saknat rätt att bedriva verksamhet, förvärva rättigheter eller vara part i föreliggande mål enligt ett avgörande från en brittisk domstol, och att registreringen av varumärket därmed ska upphävas.

De omständigheter som klaganden åberopat saknar betydelse för bedömningen om registreringen av varumärket SCANDSAIL i figur ska upphävas på grund av att det föreligger något absolut eller relativt registreringshinder enligt varumärkeslagen.

Klaganden har vidare hållit fast vid att registreringen av varumärket SCANDSAIL i figur ska upphävas på grund av att det föreligger en risk för förväxling mellan detta märke och klagandens tidigare och nuvarande firma Scandsail Marstrand Event AB samt att det medgivande som PRV lagt till grund för sitt beslut att registrera varumärket SCANDSAIL i figur var ogiltigt. Klaganden har dessutom anfört att kännetecknet Scandsail Marstrand Event AB, oavsett den firmaändring som registrerats i Näringslivsregistret, även fortsättningsvis har använts av klaganden och inte på något sätt övergivits samt att motparten känt till detta.

Av Näringslivsregistret framgår att den av klaganden tidigare registrerade firman Scandsail Marstrand Event AB ändrades till To Sail i Marstrand AB den 13 december 2007 samt att klagandens nuvarande firma, som återigen är Scandsail Marstrand Event AB, registrerades den 17 mars 2011. Ansökningsdagen för varumärket SCANDSAIL i figur är den 10 juni 2007.

När klagandens firma ändrades till To Sail i Marstrand AB den 13 december 2007 förlorade firman sin egenskap av äldre rättighet som kunde utgöra hinder mot varumärkesregistreringen. Den firma som klaganden har registrerat den 17 mars 2011 har en senare prioritetsdag än varumärket SCANDSAIL i figur och utgör därför inte någon äldre rättighet. Att den nuvarande firman är likalydande med den tidigare firman samt de omständigheter som klaganden anfört beträffande orsakerna till firmabytet medför inte någon annan bedömning. Klaganden har inte åberopat någon utredning för att visa att kännetecknet

Scandsail användes efter ändringen i Näringslivsregistret den 13 december 2007.

Mot denna bakgrund har klaganden inte visat att bolaget innehar en äldre rättighet som kan utgöra hinder mot varumärkesregistreringen varför frågan om medgivande saknar betydelse.

Med hänsyn till det anförda ska överklagandet inte bifallas.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär B)

I avgörandet har deltagit patenträttsrådet Jeanette Bäckvall, ordförande, och f. patenträttsrådet Ulf Hallin samt adjungerade ledamoten Jon Bergman, referent. Enhälligt.