



PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

meddelad i Stockholm den 29 februari 2012

Klagande

MI

SAKEN

Registrering av varumärket PILSNER SÖDERTELJE BRYGGERI
AKTIEBOLAG SÖDERTÄLJE i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 23 april 2010
angående v.ans. nr 08-05828, se bilaga 1

DOMSLUT

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och visar
ansökningen åter till PRV för fortsatt handläggning.

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 FRAMSTÄLLT YRKANDE

MI ansökte den 17 juni 2008 om registrering av ett figurvarumärke, innehållande bl.a. beteckningen SÖDERTELJE BRYGGERI AKTIEBOLAG, avseende bl.a. öl i klass 32. Genom det överklagade beslutet avtog PRV ansökningsen samt anförde att det sökta märket var förväxlingsbart med SÖDERTÄLJE BRYGGERI, en bifirma till Mälarbryggeriet AB, 556677-3239, samt att märket genom beteckningen SÖDERTELJE BRYGGERI AKTIEBOLAG var vilseledande. I det nyssnämnda hänseendet anförde verket, att beteckningen hade en ”klar firmakarakteristik” och att den därmed var ägnad att bibringa omsättningskretsen en felaktig uppfattning angående varornas och tjänsternas kommersiella ursprung, eftersom MI inte var innehavare av denna ”firma”.

MI har i Patentbesvärslagen vidhållit sin ansökan om registrering av figurvarumärket innehållande bl.a. SÖDERTELJE BRYGGERI AKTIEBOLAG.

Till grund för sin talan har han, som det får förstås, hållit fast vid att det sökta märket inte är vilseledande samt som en ny omständighet åberopat att Mälarbryggeriet AB försatts i konkurs.

Domstolen har förordnat att målet skall avgöras i plenum under deltagande av domstolens samtliga lagfarna ledamöter.

DOMSKÄL

Inledningsvis konstaterar Patentbesvärslagen att det av Näringslivsregistret framgår, att Mälarbryggeriet AB, med bifirma Södertälje Bryggeri, försattes i konkurs den 23 september 2009 och att konkursen avslutades utan överskott den 20 maj 2010 i följd varav bolaget är upplöst. Den motanförda bifirman kan därmed inte längre utgöra hinder mot

registrering det sökta varumärket.

Frågan i målet är då om märket är ägnat att vilseleda allmänheten.

Ett varumärke får enligt 2 kap 7 § 2 varumärkeslagen (2010:1877), VmL, som trädde i kraft den 1 juli 2011, inte registreras om det är ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans eller tjänstens art, kvalitet, geografiska ursprung eller någon annan omständighet. Bestämmelsen har ersatt 14 § första stycket 2 i varumärkeslagen (1960:644) i vilken stadgades att ett varumärke inte fick registreras om det var ägnat att vilseleda allmänheten.

Av förarbetena till VmL framgår, att bestämmelsen motsvarar 14 § första stycket 2 i 1960 års lag, men att den anpassats ytterligare till ordalydelsen i artikel 3.1 g i EU:s varumärkesdirektiv (2008/95/EG), som legat till grund för dessa bestämmelser. Angående utformningen av bestämmelsen, se SOU 2001:26 s. 437, Ds 2008:28 s. 148 f och prop. 2009/10:225 s. 180 f.

Bestämmelsen i 14 § första stycket 2 i 1960 års lag tog enligt de ursprungliga förarbetena främst sikte på ett vilseledande av allmänheten med avseende på *vissa egenskaper* hos en vara eller tjänst, exempelvis där ett märke var ägnat att framkalla en oriktig uppfattning om art, beskaffenhet, mängd, användning osv., se SOU 1958:10 s. 279 ff. och prop. 1960 nr 167 s. 112 f.

I det betänkande som låg till grund för 1960 års lag anfördes att bestämmelsen borde tillämpas med varsamhet och att registrering inte skulle vägras med mindre det var uppenbart att märket i fråga måste komma att vilseleda allmänheten – förslaget till bestämmelsen innehöll dock inte något rekvisit med denna innebörd. Under departementsbehandlingen ändrades bestämmelsens lydelse så att det uttryckligen angavs att märket uppenbarligen skulle vara ägnat att vilseleda allmänheten. Se härtill SOU 1958:10 s. 279 f. och prop. 1960 nr 167 s. 112 f.

I samband med att EU:s varumärkesdirektiv (89/104/EEG) genomfördes den 1 januari 1993, togs kravet på att märket uppenbarligen skulle

vilseleda allmänheten bort. I förarbetena till ändringen anfördes att artikel 3.1 g i direktivet hade motsvarande innebörd som 14 § första stycket 2 i 1960 års lag, med det undantaget att direktivet inte innehöll något krav på att det skulle vara uppenbart att märket ifråga skulle komma att vilseleda allmänheten, jfr Ds 1992:13 s. 96 f och se prop. 1992/93:48 s. 74 f.

I praxis har frågor om förbud mot registrering på grund av vilseledande i första hand prövats med avseende på vissa egenskaper hos de varor eller tjänster som märket avsett, särskilt egenskaper kopplade till geografiskt ursprung, se bl.a. 99-005 (KIVIKS REGAL CALVADOS i figur), 00-334 (ALASKA i figur), 04-078 (JIKI Monte Carlo), 06-332 (ØRESUNDS-UNIVERSITETET i figur) och 07-231 (OXFORD).

Angående praxis före den 1 januari 1993 då risken för vilseledande skulle vara uppenbar, se Högsta förvaltningsdomstolens domar i mål RÅ 1968 ref. 23 (DrPepper), RÅ 1980 2:46 (CHINA SEAS) och RÅ 1984 2:71 (ANGELO LITRICO ROMA i visst utförande). Angående särskiljningsförmåga hos geografiska namn, se EU-domstolens dom i de förenade målen C-108/97 och 109/97 (Windsurfing Chiemsee) och Patentbesvärsrättens dom i mål 10-292 (NACKA FORUM).

Härutöver har frågor om vilseledande aktualiserats bl.a. med avseende på *kommersiellt ursprung* i fall där ett varumärke innehållit något som ensamt för sig eller tillsammans med andra märkeselement haft karaktär av att vara en firma, exempelvis genom förekomsten av en associationsbeteckning såsom AB, fastän något subjekt med denna firma inte funnits eller innehavaren av varumärket inte varit företrädare för denna firma, se bl.a. 91-330 (LE MALIZIOSE & COMPANY), 93-128 (INSTITUT ESTHEDERM i figur), 94-233 (BOTANICAL TRUST CO i figur), 02-503 (Forsstrom Svenska HF AB) och 09-149 (Ab initio init).

En avgörande skillnad mellan de nu nämnda fallen är, att vilseledandet angående vissa egenskaper hos varor eller tjänster, uppstår redan genom kopplingen mellan varumärket och de varor eller tjänster som det avser,

medan vilseledandet angående kommersiellt ursprung i praktiken förutsätter att märket används på ett visst sätt med avseende på de varor eller tjänster som det avser. I det senare fallet uppstår således knappast något vilseledande med mindre innehavaren använder märket på ett sätt som gör marknadsföringen otillbörlig.

Till skillnad mot 1960 års lag innehåller VmL inte någon bestämmelse om förbud mot användning av vilseledande varukännetecken. Användningen av vilseledande varukännetecken regleras i stället helt och hållet i den marknadsrättsliga lagstiftningen, se SOU 2001:26 s. 354 f. och prop. 2009/10:225 s. 287 f. En näringsidkare får sålunda enligt 10 § marknadsföringslagen (2008:486) vid marknadsföring bl.a. inte använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet.

I anslutning härtill kan konstateras att det inom ramen för registreringsförfarandet är möjligt att beakta hur ett märke faktiskt har använts på marknaden, under förutsättning att utredningen innehåller tillräckliga hållpunkter för detta. Men i praktiken är det knappast möjligt att bedöma hur ett märke kan komma att användas i de avseenden som är av betydelse vid bedömning av vilseledande angående kommersiellt ursprung. Utrymmet för en saklig prövning av om en framtida användning av ett märke är vilseledande är således ytterst begränsat.

Av det anförda följer, att enbart den omständigheten att ett varumärke innehåller något som har karaktär av att vara en firma normalt inte kan anses utgöra en tillräcklig hållpunkt för slutsatsen att märket ska anses vara vilseledande.

Enbart den omständigheten att MI:s figurvarumärke innehåller märkesorden SÖDERTELJE BRYGGERI AKTIEBOLAG medför i sig inte att märket kan anses vilseledande. Inte heller har i målet framkommit någon annan omständighet som medför att hans märke kan anses vilseledande. Vid denna bedömning ska det överklagade beslutet

undanröjas och MI:s ansökan återförvisas till PRV för erforderlig behandling.

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