



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 29 december 2011

PARTER

Klagande

Choice Hotels International, Inc.

Ombud: Awapatent AB

Box 5117, 200 71 Malmö

Motpart

IZZET SAVUN

Camlaralti Mah. Fakülte Cd. 6014 Sokak. No: 18 K:1 D: 1,

Denizli, Turkiet

SAKEN

Giltighet i Sverige av den internationella registreringen Qspa i figur

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 augusti 2011
angående int.reg nr 1036450, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärslätten undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar frågan, om det till följd av Choice Hotels invändning, finns något hinder mot att den internationella registreringen gäller i Sverige, till PRV för prövning.

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

PRV mottog den 17 maj 2010 en underrättelse från Internationella byrån hos WIPO med begäran att den internationella registreringen Qspa i figur (int.reg. nr 1036450) skulle gälla i Sverige. Underrättelsen kungjordes den 10 juni 2011 för invändning enligt 55 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag.

Choice Hotels International Inc. (Choice Hotels) framställde den 4 augusti 2011 invändning av mot att registreringen skulle gälla i Sverige. Den 12 augusti 2011 skickade PRV en underrättelse till Internationella byrån angående invändningen, en s.k. ”Provisional Refusal 17(3)”.

Invändningen till trots antecknade PRV den 11 augusti 2011 i sitt diarium att registreringen var ”Godkänd för Sverige” och att den hade vunnit laga kraft. Vidare utfärdade PRV den 19 augusti 2011 en kungörelse, att registreringen ”som kungjorts för invändning före den 1 juli 2011 gäller i Sverige”.

I en skrivelse dagtecknad den 30 augusti 2011 underrättade PRV Choise Hotels om att verket ”den 19 augusti 2011, trots den ingivna invändningen, beviljat giltighet för den internationella registreringen” samt anförde att bolaget hade ”möjlighet att överklaga PRV:s beslut om giltighet”.

Vidare underrättade PRV, i en skrivelse dagtecknad samma dag, innehavaren av den internationella registreringen, om att verket hade ”granted protection to the Swedish designation of the international registration” samt att ”the opponent now has the possibility to appeal the decision regarding the granted protection until October 19, 2011”.

I WIPO:s databas Madrid Express database anges under rubriken ”Current status” vad gäller Sverige ”Total provisional refusal of protection”.

Yrkande m.m.

Choice Hotels har i Patentbesvärsträtten yrkat att PRV:s beslut, att den internationella registreringen Qspa i figur ska gälla i Sverige, ska undanröjas och att ärendet återförvisas till PRV för behandling av bolagets invändning.

Bolaget har till stöd för sin talan anfört följande. Fristen för att invända mot den svenska designeringen av den internationella registreringen Qspa i figur löpte ut den 10 augusti 2011. Choice Hotels framställde en invändning, daterad den 3 augusti 2011, som inkom till PRV den 4 augusti 2011. Invändningen gjordes således inom invändningsperioden. Den 12 augusti 2011 skickade PRV:s invändningsenhet invändningen till WIPO. Trots detta har en annan avdelning inom PRV beviljat giltighet i Sverige för registreringen genom att kungöra den. Enligt uppgift från PRV har det skett ett administrativt misstag med anledning av att PRV ändrat system för hantering av internationella registreringar. PRV har uppgett att kungörelsen den 19 augusti 2011 utgör ett beslut om giltighet i Sverige som kan överklagas av Choice Hotels då bolaget är part i ärendet.

SKÄL

Madridprotokollet bygger på principen att en internationell registrering, från dagen för registreringen, har verkan i det land eller de länder som är föremål för s.k. designering. En annan sak är att PRV, enligt 5 kap 8 § varumärkeslagen (2010:1877), VmL, skall pröva om det finns något hinder mot registreringens giltighet och, om så är fallet, ge Internationella byrån ett besked om detta inom viss tid. Angående en internationell registrerings verkan (se artikel 4.1a i Madridprotokollet samt SOU 2001:26 s. 307 f och prop. 2009/10:225 s. 260 f).

Av det anförda följer att den i målet aktuella internationella registreringen Qspa i figur fick giltighet i Sverige den 22 februari 2010 då den registrerades i det internationella varumärkesregistret. PRV:s åtgärd, att föra in varumärket i det nationella registret och att kungöra att registreringen ”gäller” i Sverige svarade till sitt innehåll mot de åtgärder som

verket skall företa enligt 5 kap. 10 § första stycket VmL, låt vara att kundgörelsen inte innefattade någon upplysning om möjligheten att framställa invändning. Ensamma för sig kan dessa åtgärder därmed inte anses ha medfört någon förändring med avseende på registreringens giltighet.

Annorlunda förhåller det sig med PRV:s åtgärd att underrätta innehavaren av den internationella registreringen om att verket ”beviljat skydd” (”granted protection”) för registreringen trots att en invändning framställts, vilket i förevarande fall måste anses ha innefattat ett ställningstagande till frågan om registreringens giltighet och därmed som ett för innehavaren av registreringen gynnande beslut. Att ställningstagandet inte utmynnade i den enligt 5 kap. 15 § första stycket VmL angivna rättsföljden med avslag på invändningen föranleder inte någon annan bedömning.

På grund av det anförda skall PRV:s beslut den 30 augusti 2010 undanröjas och frågan, om det finns något hinder till följd av Choice Hotels invändning mot att den internationella registreringen gäller i Sverige, återförvisas till verket för prövning i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 11-15 §§ VmL.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga nr 2 (Formulär B)

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