



PATENTBESVÄRSRÄTTENS BESLUT

meddelat i Stockholm den 30 december 2011

PARTER

Klagande

MARKANT Handels- und Service GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2, D-77656 Offenburg, Tyskland
Ombud: Awapatent AB
Box 45086, 104 30 Stockholm

Motpart

Denomega Nutritional Oils AS
Postboks 162, N-1701 Sarpsborg, Norge
Ombud: Groth & Co Kommanditbolag
Box 6107, 102 32 Stockholm

SAKEN

Giltighet i Sverige av den internationella varumärkesregistreringen
OMEGA-360

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut den 30 augusti 2011
angående int.reg nr 1034016, se bilaga 1

RÄTTENS AVGÖRANDE

Patentbesvärsrätten undanröjer det överklagade beslutet och återförvisar frågan, om det till följd av MARKANT:s 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 FRAMSTÄLLDA YRKANDEN

PRV mottog den 15 april 2010 en underrättelse från Internationella byrån hos WIPO med begäran att den internationella registreringen OMEGA-360 (int.reg nr 1034016) skulle gälla i Sverige. Underrättelsen kungjordes den 3 juni 2011 för invändning enligt 55 § andra stycket i 1960 års varumärkeslag.

MARKANT Handels- und Service GmbH (MARKANT) framställde den 27 juli 2011 invändning mot att registreringen skulle gälla i Sverige. Den 5 augusti 2011 skickade PRV en underrättelse till Internationella byrån angående invändningen, en s.k. ”Provisional Refusal 17(3)”.

Invändningen till trots antecknade PRV den 4 augusti 2011 i sitt diarium att registreringen var ”Godkänd för Sverige” och att den hade vunnit laga kraft. Vidare utfärdade PRV den 12 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 MARKANT om att verket ”den 12 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, Denomega Nutritional Oils AS, 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 12, 2011”.

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

Yrkanden m.m.

MARKANT har i Patentbesvärsrätten yrkat att PRV:s beslut, att bevilja den internationella registreringen OMEGA-360 giltighet i Sverige, skall undanröjas och att ärendet skall återförvisas till PRV för behandling av bolagets invändning.

Denomega Nutritional Oils AS (Denomega) har bestritt MARKANT:s yrkanden.

MARKANT har till grund för sin talan åberopat att PRV:s underlåtenhet att pröva bolagets invändning utgör ett grovt handläggningsfel.

Denomega har till grund för sin talan åberopat att en ändring av PRV:s beslut att godkänna designeringen i Sverige skulle vara till nackdel för Denomega samt anfört att detta inte är förenligt med förvaltningslagen.

Parterna har till utveckling av sin talan anfört i huvudsak följande.

MARKANT

Vid kontakter med PRV har meddelats att verket missat att beakta den i tid ingivna invändningen. Det skall ha skett genom ett administrativt misstag med anledning av att PRV ändrat system för hantering av internationella registreringar. Olika avdelningar inom PRV har agerat oberoende av varandra.

PRV har uppgett att verket enligt förvaltningslagen inte kan korrigera det felaktiga beslutet och att MARKANT, som inkommit med en invändning inom invändningsperioden, utgör part i ärendet. PRV har även uppgett att verket anser att kungörelsen av den internationella registreringen i Varumärkestidningen den 12 augusti 2011 utgör ett beslut om giltighet i Sverige och att detta beslut kan överklagas av MARKANT.

Enligt den information som PRV har lämnat till MARKANT förefaller PRV av förbiseende eller misstag inte ha beaktat bolagets invändning. Denna brist utgör enligt bolagets uppfattning ett grovt handläggningsfel.

Denomega

PRV:s beslut att godkänna designeringen publicerades för invändning den 3 juni 2011. Dessförinnan hade PRV granskat designeringen mot tidigare rättigheter och då inte funnit några förväxlingsbara hinder. Publiceringen den 12 augusti 2011 avsåg endast information om slutligt godkännande som är en direkt följd av att någon invändning inte har kommit in. Den dagen publicerades endast ett redan fattat beslut.

Publiceringen av att designeringen slutligen godkänts skall inte vara möjlig att överklaga. Det skulle i praktiken innebära att invändningsperioden utsträcks till fyra månader. Beslutet den 3 juni 2011 att godkänna designeringen har vunnit laga kraft, vilket styrks av att PRV i sitt diarium den 4 augusti 2011 noterat ”Godkänd för Sverige, laga kraft”, och kan då inte överklagas.

Det kan inte vara korrekt att MARKANT är part i ärendet. När väl invändningsperioden har löpt ut kan en invändare inte längre vara part i ärendet. PRV:s underrättelse till MARKANT var felaktig. Det fanns inga förutsättningar för MARKANT att överklaga ett lagakraftvunnet beslut.

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 § VmL (2010:1877) 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 OMEGA-360 fick giltighet i Sverige den 12 januari 2010 då den registrerades i det internationella varumärkesregistret. PRV:s åtgärd, att föra in varumärket i det nationella registret och att kungöra att regi-

streringen ”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 MARKANT:s 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.