



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020116

DOM
2024-05-
Stockholm

Mål nr
PMT 13910-23

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2023-10-04 i mål nr PMT 18097-22, se bilaga A

PARTER

Klagande

A. Rice & Spice AB, 559377-4531
Poststugan Box 654
211 52 Malmö

Ombud: Jur.kand. C.O.
Independia Law Firm AB
Torsgatan 79
113 37 Stockholm

Motpart

Yaran Trading AB, 556849-9510
Lärkträdgatan 4
213 63 Malmö

Ombud: Advokaten M.F.
Advokatbyrån Gulliksson AB
Box 739
220 07 Lund

SAKEN

Hävning av företagsnamn

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer Patent- och marknadsdomstolens domslut.

2. A. Rice & Spice AB ska ersätta Yaran Trading AB för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 47 880 kr avseende ombudsarvode samt ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom tills betalning sker.

Dok.Id 2047913

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

E-post: svea.avd2@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

YRKANDEN M.M.

A. Rice & Spice AB har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ogilla Yaran Trading AB:s käromål. A. Rice & Spice har vidare yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska befria A. Rice & Spice från skyldigheten att ersätta Yaran Tradings rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen och förplikta Yaran Trading att i stället ersätta A. Rice & Spices rättegångskostnad där.

Yaran Trading har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras.

Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Målet har avgjorts utan huvudförhandling, vilket parterna inte anført någon invändning emot.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen. Utredningen är densamma som i Patent- och marknadsdomstolen.

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Inledning och prövningsordning

Huvudfrågan i målet är om det föreligger registreringshinder för företagsnamnet A. Rice & Spice AB (Företagsnamnet). Yaran Trading har som grund för sin talan åberopat att det föreligger förväxlingsrisk mellan Yaran Tradings varumärken och Företagsnamnet samt att ansökan om registrering har skett i ond tro. A. Rice & Spice har invänt att A.A. har rätt att använda sitt eget namn vid registrering av Företagsnamnet, samt att A.A. enligt ett förlikningsavtal som ingicks

den 29 november 2018 har en invändningsfri rätt gentemot Yaran Trading att registrera Företagsnamnet.

Patent- och marknadsöverdomstolen tar först ställning till om det föreligger förväxlingsrisk mellan Företagsnamnet och Yaran Tradings varumärken. Om så är fallet, har domstolen därefter att pröva A. Rice & Spices anförda motfakta om att registreringshinder ändå inte föreligger på grund av A.A.s rätt att använda sitt personnamn i näringsverksamhet eller att det återopade förlikningsavtalet ger en rätt att registrera ett Företagsnamn innehållande ordet "A.". Slutligen prövar domstolen frågan om ansökan om registreringen har skett i ond tro.

Förväxlingsbedömning

Den första frågan som Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta ställning till är alltså om Företagsnamnet är förväxlingsbart med Yaran Tradings varumärken. Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat är Yaran Tradings varumärken äldre rättigheter i förhållande till Företagsnamnet. Patent- och marknadsöverdomstolen gör inte någon annan bedömning än Patent- och marknadsdomstolen i frågorna om branschlighet och omsättningskretsen för de varor som de i målet aktuella kännetecknen avser. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer också i underinstansens bedömning att Yaran Tradings varumärken får anses ha en normal särskiljningsförmåga.

Vad gäller känneteckenslikheten delar Patent- och marknadsöverdomstolen underinstansens bedömning att det föreligger en viss visuell och fonetisk likhet mellan kännetecknen genom att de innehåller ordet "A.". I Yaran Tradings båda varumärken är ordet "A." dominerande beståndsdel. När det gäller Företagsnamnet innehåller det dock, utöver ordet "A.", tillägget "Rice & Spice" som saknas i Yaran Tradings varumärken. Genom att tillägget "Rice & Spice" uttalas på engelska och rimmar med en dubbel innebörd har det enligt Patent- och marknadsöverdomstolen en sloganliknande karaktär, vilket bidrar till att i viss mån särskilja Företagsnamnet i förhållande till Yaran Tradings varumärken. Trots detta kan emellertid Företagsnamnets första led, "A.", ge intrycket att de produkter som försäljs av det bolag som innehar

Företagsnamnet har samma kommersiella ursprung som de produkter som säljs under Yaran Tradings varumärken. Det föreligger därmed en risk för att användningen av Företagsnamnet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan A. Rice & Spice och Yaran Trading.

Vid den helhetsbedömning som ska göras finner Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att Företagsnamnet registrerats trots att det förelegat en risk för förväxling med Yaran Tradings varumärken, det vill säga en sådan omständighet som avses i 2 kap. 4 § 2 jämförd med 3 § 2 lagen (2018:1653) om företagsnamn. Därmed uppkommer frågan om de motfakta som A. Rice & Spice har åberopat innebär att registreringen likväl ska bestå.

Rätten för A. Rice & Spice att använda "A. som kännetecken

Rätten att använda personnamn i näringsverksamhet

Patent- och marknadsöverdomstolen prövar först invändningen om att A. Rice & Spice trots förväxlingsrisken har rätt till registrering av Företagsnamnet på grund av ställföreträdaren A.A.s. rätt att använda sitt personnamn i näringsverksamhet.

I artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken begränsas ensamrätten till ett EU-varumärke på så sätt att innehavaren inte har rätt att förhindra en tredje man att i näringsverksamhet använda sitt namn i enlighet med god affärssed om tredje man är en fysisk person. En mot-svarande reglering finns i 1 kap. 11 § varumärkeslagen (2010:1877).

Användningen av ett personnamn i näringsverksamhet kan alltså under vissa förhållanden vara tillåten trots risk för förväxling med ett registrerat varumärke; det utgör då inte något varu-märkesintrång.

För de registreringshinder som räknas upp i 2 kap. 3 och 4 §§ lagen om företagsnamn finns inte någon motsvarande inskränkning som kan ge en rätt att registrera ett före-

tagsnamn i de situationer som omfattas av inskränkningen av ensamrätten till ett varumärke. Det saknas alltså rättsligt utrymme för att beakta rätten till användning av personnamn enligt varumärkesrätten vid prövningen av registreringshinder enligt lagen om företagsnamn.

Det förhållandet att Företagsnamnet innehåller A.A.s. personnamn medför således inte att registreringen kan bestå trots förväxlingsrisken i förhållande till Yaran Tradings varumärken.

Rätten att använda "A." vid registrering av företagsnamn p.g.a. avtal

Under omständigheter som närmare framgår av den överklagade domen – och som är ostridiga i målet – har A.A. och A. Invest AB, å ena sidan, samt A.L. och Yaran Trading, å andra sidan, den 29 november 2018 träffat ett förlikningsavtal som reglerar bl.a. användning av kännetecknen som innehåller ordet "A.". A. Rice & Spice har gjort gällande att Yaran Trading därvid medgivit A.A. en rätt att använda "A. " vid registrering av företagsnamn. Yaran Trading har invänt att förlikningsavtalet inte ska tolkas så att Yaran Trading medgivit eller godtagit någon sådan användning, utan att förlikningsavtalet endast anger vissa uttryckliga användningsvillkor.

Förväxlingsrisk utgör inte ett hinder mot registrering av ett företagsnamn om den som innehar den äldre rättigheten medger registreringen (2 kap. 7 § lagen om företagsnamn).

Parterna är alltså oense vad förlikningsavtalet innebär i fråga om rätten att använda "A. " vid registrering av företagsnamn. Som Patent- och marknadsdomstolen har konstaterat saknas förutsättningar för att fastställa en gemensam partsavsikt. I stället behöver en avtalstolkning utifrån en samlad helhetsbedömning göras, varvid hänsyn får tas till avtalets ordalydelse och samtliga övriga omständigheter (se t.ex. R. och R. Allmän avtalsrätt, JUNO, version 12, s. 184 och 190). Förliknings-avtalet träffades inom ramen för en tidigare varumärkestvist vid domstol, och det bör således tolkas även i denna kontext.

Inledningsvis kan påpekas att frågan om företagsnamn inte var aktuell i den tvist i vilken förlikningsavtalet slöts. Frågan har således inte uttryckligen berörts i förlikningsavtalet. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i underinstansens bedömning att den i avtalet reglerade rätten till användning av ordet "A. " avser försäljning av ris samt begränsas av de särskilt angivna och mycket detaljerade villkoren. Dessa villkor kompletteras i avtalet med exempel på hur ordet "A. " får användas vid utformningen av rissäckar. Enligt förlikningsavtalet är medgivandet till användning av ordet "A. " i näringsverksamhet således begränsat och rör tillåten användning av ordet på förpackningar. Avtalsvillkorens ordalydelse reglerar alltså inte frågan om registrering av ett företagsnamn som innehåller ordet "A."

A.Rice & Spice har argumenterat för att det faktum att förlikningsavtalet ingicks med ett företag som hade ordet "A. " i namnet (A.A. Invest AB) innebär att Yaran Trading medgett användning av ordet i företagsnamn. Patent- och marknadsöverdomstolen anser att själva undertecknandet av avtalet inte kan tillmätas någon självständig betydelse i sammanhanget. Avtalet innehåller inte någon uttrycklig förpliktelse för A.A. Invest AB att ändra företagsnamn. Med beaktande av den föregående tvisten, avtalets ändamål, dess systematiska uppbyggnad samt vad som framstår som en rimlig och förnuftig reglering av parternas mellanhavanden, tolkar Patent- och marknadsöverdomstolen avtalet så att Yaran Trading i och för sig genom avtalet godtog att A.A. Invest AB behöll sitt företagsnamn och fick använda detta i näringsverksamhet. Ett medgivande enligt 2 kap. 7 § lagen om företagsnamn ska emellertid avse själva registreringen av företagsnamnet, inte endast användning av kännetecknet. Att Yaran Trading godtog A.A. Invest AB:s fortsatta användning av sitt företagsnamn är därför, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening, inte en omständighet som leder till att det kan anses föreligga ett medgivande för ett annat bolag, A. Rice & Spice, att registrera ett företagsnamn som är förväxlingsbart med varumärkena. I likhet med Patent- och marknadsöverdomstolen anser således Patent- och marknadsöverdomstolen att det förhållande att förlikningsavtalet ingåtts med ett företag vars namn innehöll ordet "A. " inte kan tolkas som en medgiven rätt för A. Rice & Spice att registrera sitt företagsnamn.

Vid en helhetsbedömning av de redovisade förhållandena finner Patent- och marknadsöverdomstolen således, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att förlikningsavtalet inte kan tolkas så att det uttryckligen eller underförstått innebär en medgiven rätt för A.Rice & Spice att registrera ett företagsnamn innehållande ordet ”A.”.

Frågan om registrering i ond tro

När det slutligen gäller frågan om ond tro instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att A.A. vid tidpunkten för ansökan om registrering av Företagsnamnet varit medveten om Yaran Tradings varumärkesrättigheter.

För att en registrering av ett varumärke ska anses ha gjorts i ond tro förutsätts dock även, utöver vetskap om att någon annan använder ett förväxlingsbart kännetecken, att sökandens avsikt vid registreringen varit att på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed skada tredje mans intressen eller med avsikten, utan att avse en särskild tredje man, att erhålla en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes funktion. (Se C-529/07 Chocladefabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361, p. 41 och C-104/18 P, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, EU:C2019:724 p. 46.) Samma innebörd i begreppet ond tro gäller vid registrering av företagsnamn.

A.A. har i förhör under sanningsförsäkran uppgett att han hade en önskan att använda sitt eget namn vid försäljning av ris och att han ville vara lojal med och följa förlikningsavtalet. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen har det inte framkommit något stöd för att A.A.s avsikt varit illegitim på sådant sätt som är en förutsättning för att ond tro ska kunna föreligga. Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen anser Patent- och marknadsöverdomstolen att registreringen inte kan sägas ha gjorts för att på ett illojalt sätt delta i konkurrensen.

Slutsatser

Sammanfattningsvis har Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att det vid registreringen av Företagsnamnet förelåg en förväxlingsrisk i förhållande till Yaran Tradings varumärken och att denna förväxlingsrisk alltjämt föreligger. Vidare har Patent- och marknadsöverdomstolen inte ansett att A. Rice & Spice trots att det förelegat förväxlingsrisk haft rätt att registrera Företagsnamnet på grund av en rätt att använda personnamn i näringsverksamhet eller till följd av att förlikningsavtalet ska ses som ett medgivande från Yaran Trading. Det finns därför skäl att häva registreringen av Företagsnamn. Däremot har Patent- och marknadsöverdomstolen bedömt att det inte funnits något registreringshinder på grund av att ansökan om registrering gjorts i ond tro.

Vid denna bedömning har Yaran Trading i Patent- och marknadsdomstolen medgett A.Rice & Spices yrkande om att Företagsnamnet ska få stå kvar i registret under tre månader.

Patent- och marknadsdomstolens domslut ska således fastställas.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång ska A.Rice & Spice ersätta Yaran Trading för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen enligt vad som framgår av Patent- och marknadsdomstolens dom.

A.Rice & Spice ska även förpliktas att ersätta Yaran Trading för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen. Vad Yaran Trading yrkat i ersättning för rättegångskostnad här får med hänsyn till målets art och omfattning bedömas som skäligt.

Överklagande

Det saknas skäl att göra undantag från huvudregeln att Patent- och marknadsöverdomstolens domar inte får överklagas (se 1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Denna dom får därför inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Ulrika Ihrfelt, referent, och Sara Ulfsdotter.