



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

PROTOKOLL
2022-11-08
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 26
Mål nr PMÖ 7917-22

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Amina Lundqvist samt hovrättsråden Ingeborg Simonsson, referent, och Mattias Pleiner

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Charlotta Nilsson

PARTER

Klagande

Thomas Concrete Group AB, 556062-2812
Box 5162
402 26 Göteborg

Ombud: Advokaten T.K. och jur.kand. M.M.
Advokatfirman Vinge KB Box 1703
111 87 Stockholm

Motparter

1. thomas Beteiligungen GmbH
Im Industriepark 13
55469 Simmern
Tyskland

2. thomas praefab Neubrandenburg GmbH
Ihlenfelder Straße 111
17034 Neubrandenburg
Tyskland

Ombud för 1-2: Advokaterna A.K. och K.W.
Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Box 7131
103 87 Stockholm

SAKEN

Avvisning av talan

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2022-05-31 i mål nr PMT 1960-22

Dok.Id 1860219

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00		måndag – fredag 09:00–16:30
		E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		

Genom det överklagade beslutet avslog Patent- och marknadsdomstolen, såvitt nu är aktuellt, Thomas Concrete Group AB:s (TCG) yrkande att thomas Beteiligungen GmbH (TB) och thomas praefab Neubrandenburg GmbH (TPN) ogiltighetstalan i PMT 1960-22 (ogiltighetmålet) skulle avvisas.

TCG har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver beslutet och avvisar TB och TPN:s talan i mål PMT 1960-22. Till stöd för detta har TCG vidhållit samma grunder och omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen såvitt gäller domstols behörighet att pröva TB:s och TPN:s talan i PMT 1960-22.

TB och TPN har bestritt ändring samt förklarat att bolagen vidhåller vad som framlagts inför Patent- och marknadsdomstolen.

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

Under målets handläggning i Patent- och marknadsöverdomstolen har parterna beretts tillfälle att yttra sig över innebörden av EU-rättslig praxis som tillkommit efter att det överklagade beslutet meddelades.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2022-12-05)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.
2. Thomas Concrete Group AB ska ersätta thomas Beteiligungen GmbH och thomas praefab Neubrandenburg GmbH för deras rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med 69 000 kr vardera, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

Skälen för beslutet

Rättsliga utgångspunkter

Patent- och marknadsdomstolen har i sitt beslut redogjort för de aktuella bestämmelserna i EU:s varumärkesförordning (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken).

Av EU-domstolens dom av den 13 oktober 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, C-256/21, EU:C:2022:786, framgår följande. Begreppet genkärsmål i den mening som avses i artikel 124 och 128 i EU:s varumärkesförordning ska anses vara ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt inom unionen (punkten 33). Begreppet avser vanligtvis en mot-talan som svaranden väcker i ett mål som anhängiggjorts av käranden vid samma domstol (punkten 36). Det är ett rättsmedel som visserligen är villkorat av att det har väckts en talan om varumärkesintrång och som följaktligen är knutet till denna talan, men som emellertid syftar till att utvidga föremålet för tvisten och att få ett anspråk på huvudkärområdet erkänt som är separat och oberoende av huvudyrkandet, i synnerhet för att få det berörda varumärket ogiltigförklarat (punkten 39). Genkärålet utgör alltså en utvidgning av föremålet för tvisten och blir därför, trots denna koppling mellan huvudsaken och genkärålet, självständigt i förhållande till huvudkärålet och kvarstår även om huvudkärålet skulle återkallas (punkten 40). Den behörighet som tillkommer domstolarna för EU-varumärken utgör en direkt tillämpning av en regel om tilldelning av behörighet, som föreskrivs i varumärkesförordningen, och kan inte anses utgöra ett ”undantag” från EUIPO:s behörighet på området (punkten 43). En domstol för EU-varumärken, vid vilken det väckts en talan om varumärkesintrång avseende ett EU-varumärke vars giltighet har bestritts genom ett genkärsmål om ogiltighetsförklaring, fortsätter att vara behörig att pröva giltigheten av detta varumärke, även när huvudkärålet återkallas (punkten 58).

Tillämpning i det här fallet

Som redovisats i Patent- och marknadsdomstolens beslut avsåg TCG:s talan enligt stämningsansökan intrång i bl.a. ett stort antal EU-varumärken. Numera grundas

TCG:s yrkanden endast på påståenden om intrång i nationella rättigheter enligt varumärkeslagen (2010:1877) och lagen (2018:1653) om företagsnamn och TCG gör inte längre gällande att det föreligger intrång i något EU-varumärke.

TB:s och TPN:s ogiltighetstalan i PMT 1960-22 väcktes vid Patent- och marknadsdomstolen sedan TCG vid samma domstol hade väckt talan om varumärkesintrång i EU-varumärkena mot dessa bolag. Genkäröålet är följaktligen knutet till intrångstalan. Att TCG – innan bolaget delgavs stämningensansökan i ogiltighetsmålet – anförde att bolaget inte längre åberopar intrång i bolagets EU-varumärken som grund för talan i intrångsmålet, och samtidigt justerade sitt yrkande om fastställande av ersättningsskyldighet, föranleder ingen annan bedömning.

TCG har även i överklagandet gjort gällande att TB:s och TPN:s ogiltighets- och hävningsyrkanden avser EU-varumärkena i deras helhet och alltså inte är begränsade till sådana produkter eller tjänster som, vid tidpunkten för stämningen, kunde ha haft relevans för prövningen av intrångsmålet.

Det finns enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte något stöd i EU-domstolens avgörande i Gemeinde Bodman-Ludwigshafen för att anse att en ogiltighetskärande måste begränsa sin talan till produkter eller tjänster som motsvarar de påståenden om intrång som görs gällande i intrångsmålet, genom att t.ex. inskränka sin talan till vissa varumärkesklasser. Tvärtom ger avgörandet uttryck för ett starkt intresse av att kunna få EU-varumärkens giltighet bedömda (se punkterna 47–51).

Ett genkärösmål enligt EU:s varumärkesförordning är självständigt i förhållande till huvudkäröålet och kvarstår även om huvudkäröålet skulle återkallas. Patent- och marknadsdomstolen fortsätter därför att vara behörig att pröva giltigheten av EU-varumärkena, oavsett de processuella dispositioner som TCG har gjort.

Vid denna bedömning ska TCG:s överklagande avslås.

Rättegångskostnad

Vid denna utgång ska TCG ersätta TB:s och TPN:s rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen. TB och TPN har yrkat ersättning i enlighet med vad som framgår av beslutet punkt 2 ovan och anför att rättegångskostnaderna avser ombudsarvode innefattande översättningsarbete. TB och TPN har även gett in en kortare arbetsredogörelse. TCG har överlämnat till domstolen att bedöma skäligheten av den av TB och TPN yrkade ersättningen.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att kostnaderna har varit skäligen påkallade för tillvaratagande av TB:s och TPN:s rätt i målet. Yrkandet om ersättning för rättegångskostnader ska därför bifallas fullt ut.

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

Charlotta Nilsson
Protokollet uppvisat/