



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 0224

PROTOKOLL
2024-05-16
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 43
Mål nr PMT 708-23

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Mattias Pleiner samt tf. hovrättsassessorn Maud Grund

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

PARTER

Klagande

Purefun Group AB, 556687-2577
Box 72
312 21 Laholm

Ombud: Advokaterna D.T. och M.Z. samt jur.kand. O.L.
Advokatfirman MarLaw AB
Box 3079
103 61 Stockholm

Motpart

Doggy AB, 556055-5129
Doggyvägen 1
447 91 Vårgårda

Ombud: Advokaterna P.H. och J.S.
Ramberg Advokater KB
Box 3137
103 62 Stockholm

SAKEN

Varumärkesinträng m.m.; nu fråga om inhämtande av förhandsavgörande från EU-domstolen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2022-12-16 i mål nr PMT 16970-21

Patent- och marknadsöverdomstolen beslutade den 20 mars 2024 att bereda parterna tillfälle att yttra sig i frågan om det för att besluta i saken är nödvändigt att inhämta

Dok.Id 2067872

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.svea.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

förhandsavgörande beträffande tolkningen av unionsrätten. Domstolen gav samtidigt parterna tillfälle att yttra sig över de preliminärt formulerade frågorna.

Parterna har yttrat sig.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2024-05-20)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen beslutar att inhämta ett förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol enligt artikel 267 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och att tillstå domstolen en begäran om förhandsavgörande enligt bilaga A till detta protokoll.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen beslutar att målet ska vila i avvaktan på Europeiska unionens domstols ställningstaganden.

Beslutet får inte överklagas.

Maud Grund

Protokollet uppvisat /



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 0224

2024-05-16

Mål nr PMT 708-23

Europeiska unionens domstol
Rue du Fort Niedergrünwald
L- 2925 Luxemburg
Luxemburg
DDP-GreffeCour@curia.europa.eu

BEGÄRAN OM FÖRHANDESAVGÖRANDE

Den hänskjutande domstolen

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen
Box 2290
103 17 Stockholm
+46 8 561 670 00 (växel), +46 8 561 675 00
svea.avd2@dom.se

Parterna i det nationella målet

Kärande: Doggy AB, 556055-5129
Doggyvägen 1
447 91 Vårgårda

Ombud: Advokaterna P.H. och J.S.
Ramberg Advokater KB
Box 3137
103 62 Stockholm

Svarande: Purefun Group AB, 556687-2577
Box 72
312 21 Laholm

Ombud: Advokaterna D.T. och M.Z. samt jur. kand. O.L.
Advokatfirman MarLaw AB
Box 3079
103 61 Stockholm

Dok.Id 2051178

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00 E-post: svea.avd2@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		måndag – fredag 08:00–16:30

Saken i det nationella målet och de relevanta omständigheterna

1. Parter i målet är Doggy AB (Doggy) och Purefun Group AB (Purefun).
2. Doggy är en producent av hund- och kattmat och ska enligt bolagets verksamhetsbeskrivning bl.a. driva tillverkning och handel med foderprodukter och andra produkter för djur ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Foderprodukterna säljs i butiker och på webbplatser som tillhandahålls av återförsäljare.
3. Purefun är en återförsäljare av produkter till hundägare, däribland hundmat och hundgodis. Försäljning sker på bolagets webbplats under domännamnet doggie.se.

Målet i Patent- och marknadsdomstolen

4. Doggy väckte i november 2021 talan i Patent- och marknadsdomstolen mot Purefun. I målet yrkade Doggy, såvitt nu är aktuellt, att domstolen vid vite skulle förbjuda Purefun att i näringsverksamhet vid försäljning av djurfoder samt andra produkter och tillbehör för djur använda kännetecknet DOGGIE samt förplikta Purefun att till Doggy utge ersättning med 150 000 kr jämte viss ränta.
5. Som grund för talan i nu relevanta delar gjorde Doggy gällande i huvudsak följande. Doggy är innehavare av bl.a. det nationellt registrerade ordvarumärket DOGGY i klass 31 för djurfoder och företagsnamnet Doggy AB. Purefun driver verksamhet under domännamnet doggie.se. Purefun marknadsför och säljer olika produkter och tillbehör till hundar, bl.a. djurfoder och tuggföremål. Verksamheten bedrivs under kännetecknet DOGGIE. Doggy har inte gett Purefun tillstånd till denna känneteckensanvändning. Det råder identitet, eller i vart fall en synnerligen hög likhet, mellan de varor och tjänster som Doggys varumärken och företagsnamnet omfattar å ena sidan och de tjänster som Purefun tillhandahåller under kännetecknet DOGGIE å andra sidan. Sistnämnda kännetecknen är därtill

synnerligen likt Doggys varumärken och företagsnamn. Purefun gör intrång i Doggys ensamrätt till varumärkena och företagsnamnet. Det är skäligt att Purefun ska betala ersättning om 150 000 kr för utnyttjande av varumärket och företagsnamnet.

6. Purefun bestred Doggys yrkanden och påstående om att Purefun gör intrång i Doggys varumärken och företagsnamn, eftersom kännetecknen enligt Purefun saknar särskiljningsförmåga. I vart fall är särskiljningsförmågan enligt Purefun mycket svag. Vidare är varuslags- och märkeslikheten begränsad, varför någon förväxlingsrisk därför inte föreligger. Enligt Purefun avser försäljningen på webbplatsen doggie.se till övervägande del andra varor för hundägare, än hundmat och hundgodis.
7. Patent- och marknadsdomstolen biföll Doggys yrkanden. Domstolen bedömde alltså att det förelåg förväxlingsrisk mellan Doggys varumärken och företagsnamn å ena sidan, och Purefuns kännetecken å andra sidan, och att Purefun genom användning gjorde intrång i Doggys rättigheter. Det fanns enligt Patent- och marknadsdomstolen därför förutsättningar att förbjuda Purefun att använda sig av kännetecknet och att förplikta Purefun att betala skälig ersättning.
8. Patent- och marknadsdomstolen prövade först om Purefuns kännetecken var förväxlingsbart med Doggys ordvarumärke, vilket domstolen således bedömde var fallet, och konstaterade därefter att det inte var fråga om att göra någon annan bedömning i förhållande till företagsnamnet.

Målet i Patent- och marknadsöverdomstolen

9. Purefun har överklagat Patent- och marknadsdomstolens dom och yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ogilla Doggys yrkanden. Parterna har i Patent- och marknadsöverdomstolen i allt väsentligt anfört samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen.

10. Under målets handläggning i Patent- och marknadsöverdomstolen har frågor uppkommit om tolkningen av unionsrätten.

Relevanta bestämmelser i nationell rätt och unionsrätten

Svensk rätt

Varumärkeslagen (2010:1877)

11. Lagen genomför bl.a. Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (varumärkesdirektivet).
12. Enligt 1 kap. 8 § varumärkeslagen har den som innehar ett företagsnamn eller ett annat näringskännetecken ensamrätt till kännetecknet som varukännetecken.
13. Vidare anges i 1 kap. 10 § varumärkeslagen att ensamrätten till ett varukännetecken enligt 1 kap. 8 § varumärkeslagen innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är identiskt med eller liknar varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.
14. Enligt 8 kap. 3 § varumärkeslagen får domstolen, på yrkande av den som innehar ett varukännetecken enligt 1 kap. 8 § varumärkeslagen, vid vite förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta med det.
15. Enligt 8 kap. 4 § varumärkeslagen ska den som gör varumärkesintrång betala ersättning för utnyttjandet.

Lagen (2018:1653) om företagsnamn

16. Enligt 1 kap. 1 § lagen om företagsnamn är företagsnamn den benämning under vilken en näringsidkare driver sin verksamhet. Enligt tredje stycket i samma paragraf följer vidare att benämningen näringskännetecken är den gemensamma benämningen för företagsnamn och sekundära kännetecken.
17. Enligt 1 kap. 2 § lagen om företagsnamn förvärvar en näringsidkare ensamrätt till ett företagsnamn genom registrering eller inarbetning.
18. Enligt 2 kap. 1 § lagen om företagsnamn får ett företagsnamn registreras endast om det kan särskilja innehavarens verksamhet från andras. Av andra stycket i aktuell bestämmelse framgår att hänsyn ska tas till den tid och omfattning som företagsnamnet har använts vid bedömningen av om ett företagsnamn har särskiljningsförmåga. Vidare framgår att om företagsnamnet består enbart av en allmän benämning på verksamhetens art eller på en i verksamheten utbjuden vara eller tjänst eller om företagsnamnet utgörs enbart av ett allmänt använt Ortsnamn eller liknande, ska företagsnamnet i och för sig inte anses ha särskiljningsförmåga. Om en sådan beteckning som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening eller förkortning av en sådan beteckning ingår i företagsnamnet, ska det vid bedömningen bortses från denna beteckning.

Unionsrätt

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)

19. Av artikel 34 och 35 FEUF framgår att kvantitativa import- respektive exportrestriktioner samt åtgärder med motsvarande verkan ska vara förbjudna mellan medlemsstaterna.

20. Enligt artikel 36 FEUF ska bestämmelserna i artikel 34 och 35 FEUF inte hindra sådana förbud mot eller restriktioner för import eller export som grundas på hänsyn till intresset att skydda bland annat industriell och kommersiell äganderätt.

Varumärkesdirektivet

21. Enligt artikel 1 tillämpas varumärkesdirektivet på varumärken avseende varor eller tjänster vilka i en medlemsstat är föremål för registrering eller ansökan om registrering som bl.a. individuellt varumärke.
22. Av artikel 5.1 b) följer att ett varumärke inte ska registreras eller ska, om det är registrerat, kunna ogiltigförklaras om det på grund av sin identitet eller likhet med det äldre varumärket och identiteten eller likheten mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.
23. Av artikel 5.4 a) framgår att medlemsstater får föreskriva att ett annat i förvärvs- verksamhet använt tecken utgör hinder mot registrering av ett yngre varumärke, om det har förvärvats före tidpunkten för ansökan om registrering av det yngre märket och tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket. Av artikel 5.4 b) iv) framgår vidare att användningen av ett varumärke får förbjudas med stöd av en annan äldre rättighet än de rättigheter som avses i punkten 2 och led a i punkten 4 och särskilt en industriell rättighet.
24. Enligt artikel 10.1 ger registreringen av ett varumärke innehavaren en ensamrätt. Enligt artikel 10.2 b) ska innehavaren av ett registrerat varumärke ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet, för varor eller tjänster, använda ett tecken om tecknet är identiskt med eller liknar varumärket och används för varor eller tjänster som är identiska med eller liknar de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat, om detta kan leda till

förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket. Av artikel 10.3 d) följer vidare att användningen av tecknet som firma- eller företagsnamn eller som del av firma- eller företagsnamn får särskilt förbjudas med stöd av punkten 2.

25. Enligt artikel 39.1 ska de varor och tjänster för vilka en varumärkesregistrering söks klassificeras i enlighet med det klassificeringssystem som fastställts i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken. Av artikel 39.2 följer vidare att sökanden tillräckligt tydligt och exakt ska ange de varor och tjänster för vilka skyddet söks för att behöriga myndigheter och ekonomiska aktörer enbart utifrån den informationen ska kunna avgöra omfattningen av det skydd som söks.

Skälen till att domstolen frågar om tolkningen av unionsrätten

Det korsvisa skyddet

26. Enligt varumärkeslagen har innehavaren av ett företagsnamn ensamrätt till detta som varukännetecken. Detta innebär t.ex. att användningen av ett varukännetecken, som är förväxlingsbart med någon annans företagsnamn, kan utgöra intrång i den varumärkesrättsliga ensamrätten till företagsnamnet (det s.k. korsvisa skyddet). Den som innehar ett varumärke eller ett annat varukännetecken har, enligt 1 kap. 3 § lagen om företagsnamn, på motsvarande sätt en ensamrätt till kännetecknet som näringskännetecken.
27. När en part gör gällande att användningen av ett varukännetecken gör intrång i det varumärkesskydd som följer av registreringen av ett företagsnamn är det alltså bestämmelserna i varumärkeslagen som ska tillämpas i intrångsfrågan. Den svenska varumärkeslagen genomför varumärkesdirektivet. Även om företagsnamnsrätten inte på samma sätt som varumärkesrätten är harmoniserad på EU-nivå,

hamnar därmed frågor rörande företagsnamn genom det korsvisa skyddet inom det harmoniserade området.

28. Någon bestämmelse om korsvist skydd motsvarande 1 kap. 8 § varumärkeslagen finns inte i varumärkesdirektivet. Däremot framgår av artikel 5.4 a) i varumärkesdirektivet att medlemsstater får föreskriva att näringskännetecken (i direktivet benämnt ”ett annat i förvärvsverksamhet använt tecken”) kan utgöra hinder mot registrering av ett yngre varumärke om tecknet ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av det yngre varumärket. Det anges däremot inte i direktivet under vilka förutsättningar som innehavaren av ett företagsnamn kan ges rätt att hindra användningen av ett kännetecken som varumärke.

Den varumärkesrätt som följer av ett registrerat företagsnamn

29. Registreringen av ett företagsnamn innebär att innehavaren av företagsnamnet per automatik även får ett skydd så som om det vore ett registrerat varumärke. Enligt nuvarande ordning i nationell rätt finns det inte något krav på att en näringsidkare ska ha använt sitt företagsnamn som varukännetecken för att kännetecknet ska vara skyddat som varukännetecken. Även om exempelvis ett företagsnamn över huvudet taget inte har använts som varukännetecken, har innehavaren av företagsnamnet alltså ändå ett skydd mot att någon annan använder ett varukännetecken som är förväxlingsbart med företagsnamnet. Skyddet kan i ett sådant fall sägas gälla för företagsnamnet som potentiellt varukännetecken.
30. Den varumärkesrätt som följer av ett registrerat företagsnamn gäller dock endast inom den bransch eller det verksamhetsområde som anges i den verksamhetsbeskrivning som bolaget har registrerat tillsammans med företagsnamnet. Verksamheten ska vara angiven till sin art och så tydligt beskriven och avgränsad att den lätt kan förstås av den som vill ha information om företaget. Det räcker således inte att i verksamhetsbeskrivningen till exempel ange att bolaget ska bedriva handel, utan det måste i så fall även anges vilka slags varor som bolaget

ska handla med. Bolaget måste alltså ange den eller de rörelsegrenar inom vilka bolaget ska utöva sin verksamhet. Några andra krav på utformningen av verksamhetsbeskrivningen, likt det klassificeringssystem eller krav på tydlighet och exakthet som gäller för registrerade varumärken, finns däremot inte.

31. När ett varukännetecken ställs mot ett företagsnamn bedöms således varu- och tjänsteslagslikhet utifrån om varukännetecknet avser varor eller tjänster med anknytning till den verksamhetsbeskrivning som har registrerats för företagsnamnet. Eftersom det inte uppställts något krav på användning av företagsnamnet som varukännetecken skulle ordalydelsen av den svenska bestämmelsen i 1 kap. 8 § varumärkeslagen kunna anses ge uttryck för ett vidare varumärkesrättsligt skydd genom registrering av ett företagsnamn än en registrering av ett varumärke.
32. Eftersom det inte heller finns något klassificeringssystem eller uttryckliga krav på klarhet och precision för verksamhetsbeskrivningar skulle det i ett förväxlingsfall även kunna uppstå en situation där det är svårbedömt vilka slags varor eller tjänster som ska ställas mot varandra i en varu- eller tjänsteslagslikhetsbedömning. Bedömningen får då i realiteten göras på så sätt att varorna eller tjänsterna bedöms i förhållande till den bransch som företagsnamnet används i. Även denna särreglering i förhållande till varumärkesrätten har betydelse för företagsnamnets varumärkesrättsliga skyddsomfång och skulle kunna anses ge uttryck för ett vidare varumärkesrättsligt skydd genom registrering av ett företagsnamn än en registrering av ett varumärke.
33. Kravet på verkligt bruk är en grundförutsättning för varumärkesskydd enligt direktivet. Frågan uppkommer därför om direktivet utgör ett hinder mot att i nationell rätt ge ett varumärkesrättsligt skydd för ett företagsnamn utan att det används som ursprungsbeteckning för varor och tjänster. På motsvarande sätt uppkommer frågan om det varumärkesrättsliga skyddet får avse varu- och

tjänsteslag som omfattas av en verksamhetsbeskrivning men där det inte skett någon reell användning inom det område som verksamhetsbeskrivningen avser.

34. En sådan nationell reglering skulle kunna medföra att det i princip går att kringgå kravet på att tydligt och exakt ange de slags varor eller tjänster för vilka ett varumärkesskydd söks. Att en medlemsstat tillerkänner en näringsidkare ett varumärkesskydd i vidare omfattning eller på andra villkor än vad som föreskrivs i varumärkesdirektivet skulle således kunna skapa hinder för andra näringsidkare att sälja varor eller tjänster över gränserna på grund av att de i en medlemsstat påstås göra intrång i varumärkesrättigheter som inte är unionsrättsligt grundade. Detta kan därmed påverka den fria rörligheten för varor och tjänster. Det kan ifrågasättas om en nationell reglering som avviker från varumärkesdirektivet, som i aktuellt fall, skapar hinder för näringsidkare att agera gränsöverskridande.
35. För att Patent- och marknadsöverdomstolen ska kunna besluta i målet behöver domstolen svar på nedanstående frågor.

Tolkningsfrågorna

36. Frågorna rör tolkningen av varumärkesdirektivet och är följande.

1. Är det förenligt med bestämmelserna i varumärkesdirektivet, särskilt artikel 1 och 5.4, i förhållande till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och unionsrättens grundläggande princip om fri rörlighet för varor och tjänster, att i nationell rätt ha en ordning som innebär att en äldre rättighet till ett företagsnamn kan utgöra grund för att förbjuda användning av ett yngre varukännetecken inom hela det verksamhetsområde för vilket företagsnamnet är registrerat och utan att det ställs krav på att företagsnamnet måste ha använts för att särskilja varor eller tjänster?

2. Om svaret på fråga 1 är nej, är det då förenligt med varumärkesdirektivet och unionsrätten i övrigt att ett företagsnamn, som i och för sig används som kännetecken för att särskilja vissa slags varor eller tjänster inom det verksamhetsområde för vilket företagsnamnet är registrerat, utgör grund för att förbjuda användning av ett yngre varukännetecken inom andra varu- eller tjänsteslag än de som företagsnamnet används som kännetecken för?

På Patent- och marknadsöverdomstolens vägnar

Ulrika Ihrfelt
Hovrättsråd, ordförande

Mattias Pleiner
Hovrättsråd

Maud Grund
Tf. hovrättsassessor, referent