



SVEA HOVRÄTT  
Patent- och  
marknadsöverdomstolen  
Rotel 020112

**DOM**  
2020-10-21  
Stockholm

Mål nr  
PMT 5617-19

## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2019-04-18 i mål PMT 7894-18 och PMT 2331-18, se bilaga A

## PARTER

### Klagande

Unilamp Norden A/S, 992846070  
Industriveien 11  
1481 Hagan  
Norge

Ombud: Advokaten R.W. och jur.kand. J.K.  
Advokatfirman Vinge KB  
Box 1703  
111 87 Stockholm

### Motpart

SG Armaturen AB, 556655-3631  
August Barks gata 30 B  
431 32 Västra Frölunda

Ombud: Jur.kand. J.S.  
Zacco Sweden AB  
Box 5581  
114 85 Stockholm

## SAKEN

Varumärkesintrång

---

## DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom avseende punkterna 2 och 3 i domslutet på följande sätt.

a) Patent- och marknadsöverdomstolen förbjuder SG Armaturen AB, vid vite om

1 000 000 kr, att i näringsverksamhet i Sverige använda kännetecknet GYRO ensamt

Dok.Id 1614107

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
		<b>E-post:</b> svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		

och kännetecknet GYRO i kombination med någon eller flera av beteckningarna SG Armaturen, SG, Junistar, JUNISTAR, IsoSafe, DimToWarm, DTW, Square, Outdoor och Cube i reklam för, eller vid marknadsföring eller utbudande till försäljning av, apparater och anläggningar för belysning, lampor och armaturer för belysning.

b) SG Armaturen AB ska betala 1 082 251 kr till Unilamp Norden A/S samt ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 7 mars 2018 till dess betalning sker.

2. Vardera parten ska stå för sin rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen.

---

### YRKANDEN M.M.

I den överklagade domen prövade Patent- och marknadsdomstolen *dels* en av SG Armaturen AB (SG Armaturen) förd talan om hävning av registreringen av varumärket GYRO, *dels* en förbuds- och skadeståndstalan som Unilamp Norden A/S (Unilamp) förde mot SG Armaturen AB (SG Armaturen) på grund av påstått varumärkesintrång. Patent- och marknadsdomstolen ogillade hävningstalan och SG Armaturen har inte överklagat domen. I Patent- och marknadsöverdomstolen är det alltså endast Unilamps intrångstalan om förbud och skadestånd i de delar den inte bifallits som ska prövas.

Unilamp har i Patent- och marknadsöverdomstolen inskränkt sitt förstahandsyrkande på så sätt att varorna glödlampor och lysrör inte omfattas av förbudsyrkandet. Unilamp har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen *i första hand* ska ändra Patent- och marknadsdomstolens dom (punkten 2 i domslutet) på så sätt att SG Armaturen ska förbjudas, vid vite om 1 000 000 kr eller annat belopp som rätten finner verkningsfullt, att i näringsverksamhet i Sverige använda kännetecknet GYRO och kännetecknet Gyro – ensamt eller i kombination med andra beteckningar – i reklam för, eller vid marknadsföring eller utbudande till försäljning av, apparater och anläggningar för belysning, lampor och armaturer för belysning.

Unilamp har *i andra hand* yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ändra den överklagade domen på så sätt att förbudet i punkten 2 i domslutet ska omfatta användning av kännetecknet GYRO även i kombination med beteckningarna Junistar eller JUNISTAR.

Unilamp har vidare yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ändra Patent- och marknadsdomstolens dom (punkten 3 i domslutet) på så sätt att Unilamps yrkanden om ersättning bifalls till beloppen 2 525 252 kr i skälig ersättning för nyttjande och 300 000 kr för övrig skada.

Unilamp har slutligen yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska tillerkänna bolaget begärd ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen. För det fall domen inte ändras i sak har Unilamp yrkat ersättning med 465 500 kr för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen (en fjärdedel av yrkat belopp).

SG Armaturen har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras.

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

#### **PARTERNAS TALAN**

Parterna har åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen.

Unilamp har begränsat sitt yrkande avseende skälig ersättning för nyttjande på så sätt att det inte längre omfattar tidsperioden före den 21 december 2017.

SG Armaturen har även här bestritt att bolaget gjort sig skyldigt till varumärkesintrång och anfört att beteckningarna GYRO och Gyro inte har använts som kännetecken utan endast för att beskriva en egenskap hos bolagets varor.

#### **UTREDNINGEN**

Parterna har lagt fram samma bevisning här i intrångsdelen som i Patent- och marknadsdomstolen.

## DOMSKÄL

### Frågorna i målet

Patent- och marknadsdomstolen biföll genom den överklagade domen delvis Unilamps talan. När det gäller yrkandet om förbud bifölls talan på så sätt att SG Armaturen förbjöds att använda kännetecknet GYRO dels ensamt, dels i kombination med vissa andra beteckningar. Unilamps förstahandsyrkande här i den del som avser förbud för SG Armaturen att använda GYRO – med versala bokstäver – ensamt omfattas alltså redan av det meddelade förbudet.

De frågor som Patent- och marknadsöverdomstolen har att pröva i detta mål är om förbudet mot SG Armaturen ska utvidgas på det sätt som Unilamp har yrkat samt om SG Armaturen ska förpliktas att betala en högre ersättning för nyttjandet av varumärket och någon ersättning för övrig skada.

I och med att SG Armaturens hävningstalan avslogs och SG Armaturen inte överklagat domen har Patent- och marknadsöverdomstolen vid prövningen att utgå från att registreringen av varumärket GYRO är giltig.

### Den rättsliga regleringen om ensamrättens innebörd

Ensamrätten till ett registrerat varumärke innebär bl.a. att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är identiskt med varumärket för varor eller tjänster av samma slag, eller är identiskt med eller liknar varumärket och används för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling. I uttrycket risk för förväxling innefattas även risken för att användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband med den som använder tecknet och innehavaren av det registrerade varumärket. (1 kap. 10 § första stycket 1 och 2 varumärkeslagen)

Som framgår av lagtexten är den användning som ensamrätten omfattar alltså en användning som kännetecken för varor eller tjänster, dvs. som varukännetecken för att särskilja varor eller tjänster (se även prop. 2009/10:225 s. 404 och prop. 2017/18:267 s. 146).

Ensamrätten till ett varumärke hindrar inte att någon annan, när det sker i enlighet med god affärssed, i näringsverksamhet använder uppgifter om varans eller tjänstens art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung eller andra egenskaper eller tidpunkten för när varan eller tjänsten är framställd. (1 kap. 11 § andra stycket varumärkeslagen)

Lagbestämmelserna i 1 kap. 10 § första stycket 1 och 2 och 1 kap. 11 § andra stycket varumärkeslagen svarar mot artikel 10.2 (a) och (b) respektive artikel 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning, och ska följaktligen, så långt möjligt, tolkas direktivkonformt i enlighet med EU-domstolens praxis.

### **Unilamps förstahandsyrkande**

Domstolen får vid vite förbjuda den som gör intrång i rätten till ett varukännetecken (varumärkesintrång) att fortsätta med det. Detsamma gäller för den som medverkar till varumärkesintrång. Ett sådant förbud får meddelas på talan av bl.a. den som innehar ett varumärke. (8 kap. 3 § första stycket varumärkeslagen).

Förbudet ska ta sikte på det intrång som har begåtts och enbart träffa intrångsgörarens faktiska användning av varumärket (se NJA 2007 s. 431 och RH 2016:25).

Som anförts tidigare har SG Armaturen i den överklagade domen förbjudits att bl.a. använda kännetecknet GYRO ensamt. Eftersom SG Armaturen inte har överklagat domen kan Patent- och marknadsöverdomstolen inte ändra domen till nackdel för Unilamp. Det kan emellertid noteras att Patent- och marknadsdomstolen ansåg att SG

Armaturen inte hade använt GYRO ensamt. Det kan därför ifrågasättas om ett förbud mot sådan användning borde ha meddelats mot SG Armaturen.

När det gäller användning av Gyro, dvs. med inledande versal och därefter gemena bokstäver, ger utredningen inte belägg för att detta använts ensamt annat än för att ange vilka tillbehör i form av s.k. rehabringar som passar till belysningsprodukterna. Detta innebär inte sådan känneteckensanvändning som utgör intrång.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan konstatera att Unilamps yrkande om förbud mot användning av GYRO och Gyro i kombination med varje annan beteckning är alltför vittgående och tar sikte på annat än det intrång som SG Armaturen påstås ha begått. Unilamps yrkande om ett sådant förbud kan redan av detta skäl inte bifallas.

#### **Unilamps andrahandsyrkande**

Som redan nämnts skiljer sig Unilamps förbudsyrkande i andra hand från det förbud som Patent- och marknadsdomstolen meddelat på så sätt att GYRO inte heller ska få användas i kombination med beteckningarna JUNISTAR eller Junistar.

De frågor som Patent- och marknadsöverdomstolen har att pröva är alltså om SG Armaturens användning av kombinationen JUNISTAR GYRO (eller Junistar GYRO) innebär en användning av varumärket GYRO i varumärkeslagens mening och, i sådant fall, om det finns någon förväxlingsrisk. Unilamp har gjort gällande att så är fallet. SG Armaturens uppfattning är däremot att det inte är fråga om känneteckensanvändning och att GYRO endast har använts för att beskriva den egna varans egenskaper. SG Armaturen har vidare hävdats att det inte finns någon förväxlingsrisk.

*Används GYRO endast som en beskrivning?*

När det gäller den första frågan om GYRO endast använts som en beskrivning av SG Armaturens varor kan det konstateras att de påstådda intrångsvarorna utgörs av spotlights avsedda för fast installation, i huvudsak för infälld montering. Av utredningen framgår att de är vridbara i alla riktningar för att ljuset enkelt ska kunna riktas dit man önskar.

Bedömningen av om GYRO ska anses utgöra en beskrivande benämning bör ta sin utgångspunkt i ordets språkliga betydelse (jfr Patent- och marknadsöverdomstolens beslut 2020-09-25 i mål nr PMÖÄ 3006-20 angående frågan om ett sökt ordvarumärke, "LEGALWORKS", var beskrivande). Ordet gyro betyder enligt Svenska Akademiens ordlista roterande snurra eller hjul och ingår i bl.a. gyroskop och gyrokompass. Ordet för, som Patent- och marknadsdomstolen varit inne på, tankarna till något som roterar eller i vart fall rör sig runt en axel. Denna betydelse kan enligt Patent- och marknadsöverdomstolens uppfattning emellertid inte anses utgöra en rättvisande beskrivning för de aktuella varorna, vilket snarare skulle vara att de är vridbara eller riktningsbara. Gyro kan alltså inte anses vara en beskrivning av varorna och kan inte heller anses vara ägnat att uppfattas på det sättet.

Patent- och marknadsöverdomstolen anser alltså i likhet med Patent- och marknadsdomstolen att SG Armaturen har använt ordet GYRO som ett kännetecken i den mening som avses i varumärkeslagen och inte som en beskrivning för sina varor.

*Förväxlingsrisk?*

När det därefter gäller frågan om förväxlingsrisk ska den prövningen göras utifrån en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i den uppfattning som en normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av varorna kan tänkas ha.



Parterna har olika uppfattning om hur omsättningskretsen ska bestämmas i detta fall. Enligt Unilamp utgörs den av såväl professionella aktörer som konsumenter, medan SG Armaturen ansett att den huvudsakligen utgörs av professionella användare och att det avgörande är hur varumärket uppfattas i denna krets.

Enligt vad parterna samstämmt uppgett säljs de i målet aktuella varorna från Unilamp och SG Armaturen inte till konsumenter i Sverige utan endast till professionella aktörer, exempelvis elinstallatörer. Att varorna – till skillnad från vad som är fallet med de flesta andra varor avsedda att installeras i ett hem – inte säljs direkt till konsumenter talar enligt Patent- och marknadsöverdomstolen för att konsumenter inte ska anses ingå i omsättningskretsen. I samma riktning talar också det förhållandet att det marknadsföringsmaterial i form av produktkataloger och annonsering som åberopats riktar sig i stort sett uteslutande till den kretsen. Att Unilamp har infört ett par annonser i affärsresemagasinet Scandinavian Traveler, som riktar sig till SAS affärsresenärer, kan i detta fall inte tillmätas någon avgörande betydelse.

Unilamp har vidare argumenterat för att även konsumenter kan komma i kontakt med varumärket på olika sätt och även påverka valet av produkt. Som exempel har nämnts en villaägare som står i begrepp att anlita en elinstallatör för att installera belysning och som därför orienterar sig om utbudet på marknaden och väljer vilken produkt som ska installeras. Den utredning som lagts fram är emellertid inte tillräcklig för att domstolen ska kunna dra någon slutsats om hur det förhåller sig med detta när det gäller den typen av varor som är aktuella i detta mål. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen skulle det lika väl kunna förhålla sig på det sättet att konsumenten typiskt sett eftersöker viss funktion i belysningen snarare än ett visst varumärke.

Omsättningskretsen bör alltså enligt Patent- och marknadsöverdomstolen anses utgöras av professionella aktörer i el- och belysningsbranschen och bedömningen av om det

finns en förväxlingsrisk ska följaktligen göras med utgångspunkt i uppfattningen hos en normalt informerad och skäligen uppmärksam person i denna krets.

Utredningen i målet visar att SG Armaturen har använt Unilamps varumärke GYRO i kombination med det egna kännetecknet JUNISTAR (eller Junistar) i bl.a. marknadsföringsmaterial och på produktförpackningar. Även om GYRO får anses ha förhållandevis låg särskiljningsförmåga har det ändå en självständig kännetecknande ställning i den användning som har ägt rum. Det förhållandet att JUNISTAR utgör en mer framträdande del i jämförelse med GYRO när märkena används tillsammans saknar i detta sammanhang betydelse (se angående sammansatta kännetecken EU-domstolens dom den 6 oktober 2005, Medion, mål nr C-120/04, ECLI:EU:C:2005:594)

SG Armaturens användning av GYRO har avsett identiska varor och har skett på ett sådant sätt att det enligt Patent- och marknadsöverdomstolen finns risk för att även en normalt informerad och skäligen uppmärksam och upplyst professionell aktör kan få uppfattningen att det i vart fall finns ett kommersiellt samband mellan SG Armaturen och Unilamp, exempelvis ett licensförhållande eller samarbete i annan form mellan dem. Det föreligger därför förväxlingsrisk i varumärkeslagens mening.

Det anförda innebär att SG Armaturens användning av GYRO i kombination med JUNISTAR eller Junistar gör intrång i Unilamps ensamrätt till det registrerade varumärket GYRO. SG Armaturen ska därför förbjudas att fortsätta med detta. Det av Patent- och marknadsdomstolen meddelade förbudet ska därför ändras i enlighet med vad som framgår av domslutet.

### **Skälig ersättning för nyttjande av varumärket**

Patent- och marknadsöverdomstolen har att pröva om SG Armaturen ska betala högre ersättning till Unilamp för nyttjandet av varumärket än vad Patent- och marknadsdomstolen bestämt.

Som framgått i det föregående har Patent- och marknadsöverdomstolen, till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen, kommit fram till att även Junistarprodukterna gör intrång i Unilamps varumärke. Följaktligen ska även försäljningsintäkterna hänförliga till dessa varor ingå vid beräkningen av storleken på ersättningen.

De frågor som ska prövas i övrigt är dels nivån på ersättningen, dels om ersättning ska betalas även för tidsperioden närmast före huvudförhandlingen i Patent- och marknadsdomstolen.

Unilamp har angående ersättningsnivån hänvisat till en studie, Licensing Royalty Rates, från 2018. Studien kan enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ge en ungefärlig bild av nivån på licensavgifter vid licensiering av olika slags varor. Det framstår emellertid inte som självklart att produkter av nu aktuellt slag kan hänföras till någon av kategorierna "Lamps" eller "Light Sets". I avsaknad av annan utredning kan bevisningen inte anses vara tillräcklig för att ersättningsnivån ska bestämmas till den nivå som Unilamp gjort gällande. Även Patent- och marknadsöverdomstolen anser alltså att Unilamp inte har visat att den skäligen ersättningen för nyttjandet överstiger den nivå som SG Armaturen har godtagit, dvs. tre procent.

Av de uppgifter som SG Armaturen själv lämnat har bolaget under tiden 22 december 2017 – 17 januari 2019 sålt armaturer under varumärket GYRO (dvs. tillsammans med något eget annat kännetecken) till en försäljningsintäkt om 33 075 029 kr. På denna intäkt ska en skälig ersättning om tre procent utgå, dvs. 992 251 kr.

När det gäller yrkandet om ersättning för tidsperioden 18 januari 2019 – 4 mars 2019 (dagen för huvudförhandling i Patent- och marknadsdomstolen) har Unilamp anfört att detta grundas på att försäljningen av intrångsgörande varor fortsatte även under denna period, till ett med viss försiktighetsmarginal uppskattat belopp om 3 000 000 kr.

Unilamps uppgifter om den fortsatta försäljningen framstår som rimliga och har inte heller bestritts av SG Armaturen. Uppgifterna bör därför godtas och ersättning för

nyttjandet av varumärket beviljas för denna tid med 90 000 kr (3 procent av 3 000 000 kr).

Den ersättning som SG Armaturen ska betala för nyttjandet av varumärket GYRO uppgår sammantaget alltså till 1 082 251 kr samt ränta.

### **Övrig skada**

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att Unilamp inte har visat att varumärkesintrånget har orsakat någon övrig skada för bolaget. Patent- och marknadsdomstolens dom ska därför inte ändras i denna del.

### **Rättegångskostnader**

#### *Kostnaderna i Patent- och marknadsöverdomstolen*

Utgången i målet innebär att Unilamps talan i fråga om förbud bifalls i större utsträckning än vid Patent- och marknadsdomstolen genom att även användning av kännetecknet i kombination med beteckningen Junistar förbjuds. Unilamp får i förbudsdelen anses som i huvudsak vinnande part.

I skadeståndsdelen tillerkänns Unilamp nu högre ersättning för nyttjandet av varumärket än vid Patent- och marknadsdomstolen. Däremot avslås yrkandet om ersättning för övrig skada helt även här. I skadeståndsdelen är Unilamp därför att anse som i huvudsak tappande part.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är utgången sådan att vardera parten ska stå för sina rättegångskostnader här.

### *Kostnaderna i Patent- och marknadsdomstolen*

Patent- och marknadsöverdomstolen kan konstatera att käromålet endast delvis vunnit bifall. Det saknas därför förutsättningar att tillerkänna Unilamp en högre andel av kostnaderna än vad Patent- och marknadsdomstolen gjort. Inte heller vid bedömningen av beloppets skälighet kommer Patent- och marknadsöverdomstolen till någon annan slutsats än Patent- och marknadsdomstolen.

### **Sammanfattning**

Patent- och marknadsöverdomstolens ställningstaganden innebär att det av Patent- och marknadsdomstolen meddelade förbudet ska ändras endast på sätt att det omfattar även användning av kännetecknet GYRO i kombination med JUNISTAR eller Junistar. Vidare ska SG Armaturen betala ersättning för nyttjande av Unilamps varumärke även för intäkterna hänförliga till försäljningen av Junistar-produkter samt under en något längre tidsperiod än vad Patent- och marknadsdomstolen funnit. Vardera parten ska stå för sin rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen.

### **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 Ihrfelt, Magnus Ulriksson, Göran Söderström, referent, och Mattias Pleiner.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Patent- och marknadsdomstolen

**DOM**  
2019-04-18  
Meddelad i  
Stockholm

Mål nr  
PMT 2331-18  
PMT 7894-18

## PARTER

### **Kärande i mål PMT 2331-18 och svarande i mål PMT 7894-18**

Unilamp Norden AS, 992 846 070  
Industriveien 11  
1481 Hagan  
Norge

Ombud: Advokat R.W., jur.kand. J.K. och S.L.  
Advokatfirman Vinge KB  
Box 1703  
111 87 Stockholm

### **Svarande i mål PMT 2331-18 och kärande i mål PMT 7894-18**

SG Armaturen AB, 556655-3631  
August Barks gata 30 B  
431 32 Västra Frölunda

Ombud: Jur.kand. J.S. och T.R., medlem av norska Advokatforeningen  
Zacco Sweden  
Box 5581  
114 85 Stockholm

---

## DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen avslår SG Armaturens yrkande om hävning av varumärket GYRO med registreringsnummer 532695.
2. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder SG Armaturen, vid vite om 1 000 000 kr, att i näringsverksamhet i Sverige använda kännetecknet GYRO ensamt och GYRO i kombination med någon eller flera av beteckningarna SG Armaturen, SG, IsoSafe, DimToWarm, DTW, Square, Outdoor och Cube i reklam för, eller vid marknadsföring eller utbudande till försäljning av, apparater och anläggningar för belysning, lampor och armaturer för belysning.

Dok.Id 2001626

---

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**Besöksadress**  
Rådhuset,  
Scheelegatan 7

**Telefon**  
08- 561 654 70  
**E-post:** stockholm.s.tingsratt@dom.se  
www.stockholmstingsratt.se

**Telefax**

**Expeditionstid**  
måndag – fredag  
08:00–16:00

3. Patent- och marknadsdomstolen förpliktar SG Armaturen att till Unilamp Norden AS betala 328 620 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 7 mars 2018 till dess betalning sker.
  
  4. Patent- och marknadsdomstolen förpliktar SG Armaturen AB att ersätta Unilamp Norden AS för rättegångskostnad med 1 046 500 kr, varav 1 025 000 kr avser arvode och 21 500 kr utlägg, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:625) från dagen för denna dom till dess betalning sker.
-

## **BAKGRUND**

Unilamp Norden AS (Unilamp) utvecklar och producerar armaturdesign. SG Armaturen AB utvecklar och bedriver handel med bl.a. armaturer.

Unilamp är innehavare av ordvarumärket GYRO som registrerades i Sverige den 9 juni 2016 med registreringsnummer 532695. Varumärket är registrerat för följande varor i klass 11: apparater och anläggningar för belysning, uppvärmning, ångproduktion, kokning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål; lampor, glödlampor, lysrör och armaturer för belysning.

Efter det att Unilamp stämt SG Armaturen för varumärkesintrång (mål PMT 2331-18) väckte SG Armaturen en talan om att ovan nämnda varumärkesregistrering ska hävas (mål 7894-18).

## **YRKANDEN M.M.**

### **Hävningensmålet**

SG Armaturen har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska häva registreringen av varumärket GYRO med registreringsnummer 532695.

Unilamp har bestritt yrkandet.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

### **Intrångsmålet**

Unilamp har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska

- förbjuda SG Armaturen, vid vite om 1 000 000 kr eller annat belopp som rätten finner verkningsfullt, att i näringsverksamhet i Sverige använda kännetecknet



GYRO och kännetecknet Gyro i reklam för, eller vid marknadsföring eller utbudande till försäljning av, apparater och anläggningar för belysning, lampor, glödlampor, lysrör och armaturer för belysning och

- förplikta SG Armaturen att till Unilamp betala skälig ersättning för nyttjande av varumärket GYRO om i första hand 6 127 391 kr och i andra hand 2 525 252 kr samt för övrig skada om i första hand 600 000 kr och i andra hand 300 000 kr jämte ränta på beloppen enligt 6 § första stycket första meningen räntelagen (1975:635) från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker.

SG Armaturen har bestritt yrkandena och inte kunnat vitsorda något belopp som skäligt i och för sig. Om domstolen skulle finna att SG Armaturen har gjort intrång i Unilamps varumärke genom att använda kännetecknet GYRO tillsammans med annat kännetecken än JUNISTAR har en hypotetisk licensavgift om tre procent av bolagets försäljningsintäkter av produkter med sådana kännetecken vitsordats. Sättet att beräkna ränta har vitsordats.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

## **GRUNDER M.M.**

### **Hävningsmålet**

#### *SG Armaturen*

Unilamp ansökte om registrering av varumärket GYRO i Sverige den 28 januari 2016. Vid den tidpunkten kände Unilamp till att SG Armaturen använt kännetecknet GYRO under två års tid i Sverige och att SG Amaturens moderbolag använt det längre än så i Norge. Unilamp kände också till att SG Armaturen, genom sitt norska moderbolag, använde kännetecknet GYRO i Tyskland, Frankrike och Belgien. SG Armaturens användning av kännetecknet har i vart fall varit känd för Unilamp sedan hösten 2015, då SG Armaturens moderbolag framställde en invändning i ett registreringsärende i

Norge. Unilamp var därmed i ond tro när ansökan om varumärkesregistreringen lämnades in. Parterna är verksamma på samma marknad och utnyttjar samma distributionskanaler gentemot identiska kundgrupper. Varumärkena är identiska och förväxlingsbara. Unilamps registrering av varumärket GYRO har således skett i strid med bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen (2010:1877).

SG Armaturen och dess norska moderbolag är ledande på marknaden i Sverige respektive Norge. Produkterna, som säljs via grossister, tillverkas i fabriker inom koncernen. Kännetecknet GYRO används av bolagen för armatur som kan vinklas runt sin egen axel och som därmed kan rikta ljuset i olika riktningar. Bolagen har inte ansökt om varumärkesregistrering eftersom de har ansett att kännetecknet är beskrivande för den typ av produkt som det används för.

Under 2012 togs en ny typ av armatur, som kunde vinklas i alla riktningar, fram inom bolaget. I augusti 2012 fanns det skisser på produkten och den diskuterades vid ett säljmöte i augusti eller september 2012. En prototyp av produkten fanns i november 2012. SG Armaturen och dess moderbolag har använt kännetecknet GYRO internt sedan 2012 och externt sedan 2013. Under hösten 2013 användes GYRO i Norge för en armatur som kan vinklas i alla riktningar. Den 6 augusti 2013 hade bolaget tagit fram en monteringsanvisning för armaturen JUNISTAR GYRO. Sedan 2008 har SG Armaturen använt varumärket JUNISTAR för en särskild produktfamilj i bolagets sortiment av armaturer. Bolaget har länge använt ord inom astrologi för olika produktfamiljer och fantasiordet JUNISTAR kom till vid ett möte i juni månad då man valde att sätta ihop namnet på månaden med det engelska ordet för stjärna. Den 9 december 2013 registrerade SG Armaturen JUNISTAR GYRO i den s.k. e-nummerbanken som administreras av Sveriges Elgrossister. Ytterligare en monteringsanvisning för JUNISTAR GYRO togs fram den 10 januari 2014. Under våren 2014 lanserade SG Armaturens moderbolag en armatur under varumärket GYRO, vilket framgår av en katalog som trycktes i mars 2014. I april 2014 ställde SG Armaturens norska moderbolag ut på en mässa i Frankfurt och lanserade då produkter under kännetecknet GYRO för den europeiska marknaden. Bolagets norska moderbolag ställde också ut produkter med

detta kännetecken på en mäsas i Lilleström, Norge, i juni 2014. Det norska moderbolaget har levererat produkter till det svenska dotterbolaget som har använt kännetecknet GYRO på den svenska marknaden sedan sommaren 2014. I juli 2014 sålde SG Armaturen för första gången en armatur under kännetecknet GYRO till en kund i Sverige. En produkt med kännetecknet fanns med i en katalog som SG Armaturen gav ut i augusti 2014. Den armatur som tidigare registrerats i e-nummerbanken marknadsfördes vid denna tidpunkt som en nyhet i en helsidannons i facktidskriften Elinstallatören. Under hösten 2014 genomförde SG Armaturen en kampanj för GYRO tillsammans med bolaget Rexel i Sverige AB (Rixel). Rixel utsågs senare till ensamåterförsäljare av Unilamps produkter i Sverige. SG Armaturen ställde under hösten 2014 ut en armatur under kännetecknet GYRO vid mässan Easyfair i Stockholm. Under våren 2015 hade bolaget en stor modell av armaturen GYRO i sin monter på Elfackmässan i Göteborg. Den 1 september 2015 framställde SG Armaturens norska moderbolag en invändning mot Unilamps registrering av varumärket GYRO i Norge. I invändningen redogjordes för i vilken omfattning det norska moderbolaget använt GYRO i Norge och i Europa, inklusive Sverige. Genom invändningen har Unilamp fått kännedom om att SG Armaturen och dess moderbolag har använt GYRO i Sverige sedan i juni 2014. Unilamp har inte självständigt tagit fram varumärket GYRO, utan medvetet valt att använda ett kännetecken som ligger nära det kännetecken som SG Armaturen använder.

SG Armaturen hade sålt över drygt 50 000 armaturer under kännetecknet GYRO på den svenska marknaden när Unilamp ansökte om registrering av varumärket GYRO i Sverige den 28 januari 2016. Det var först i mars 2016 som Unilamp började använda varumärket GYRO i marknadsföring riktad till svenska konsumenter. Före dess har Unilamp i norsk marknadsföring endast använt GYRO i kombination med andra kännetecken som JUNO COB GYRO, JUNO GYRO COB eller JUNO GYRO COB+. Unilamps användning av JUNO ligger för övrigt nära SG Armaturens kännetecken JUNISTAR. SG Armaturen hade 40 olika produkter med kännetecknet GYRO i e-nummerbanken den 20 maj 2016 när Unilamp registrerade sin första modell med varumärket GYRO i e-nummerbanken. Unilamps svenska dotterbolag registrerades den 1

juli 2016 och fick sin första säljare den 1 januari 2017. Unilamps svenska dotterbolag har inte sålt produkter i Sverige före december 2016.

### *Unilamp*

Unilamp har inte ansökt om registrering av varumärket GYRO i ond tro. Det har inte funnits någon otillbörlig avsikt eller något ont uppsåt med ansökan. Unilamp har tagit fram, börjat använda samt även fortsättningsvis använt varumärket GYRO självständigt och oberoende av SG Armaturen. Framtagandet och den inledande användningen har skett före, eller i vart fall samtidigt med, SG Armaturens användning av liknande eller identiska kännetecken.

Unilamp använder GYRO som varumärke för bl.a. belysningsarmaturer mot de norska och svenska marknaderna sedan 2013. Varumärket används både muntligt och skriftligt vid försäljning och i marknadsföringsåtgärder mot norska och svenska grossister, återförsäljare samt slutförbrukare. Redan före 2013 fanns en ambition från Unilamps sida att börja använda de produkter som från 2013 kom att marknadsföras under varumärket GYRO, mot de norska och svenska marknaderna. Unilamps produktutveckling avseende dessa produkter inleddes 2012 eller tidigare.

Unilamp är innehavare till det registrerade varumärket GYRO i Norge, sökt vid det norska Patentstyret den 12 maj 2015. En invändning från SG Armaturens moderbolag under påstående av egna tidigare inarbetsrättigheter samt ond tro hos Unilamp avslogs av det norska Patentstyret som beviljade Unilamps ansökan den 23 december 2015. Klagenemnda for industrielle rettigheter avslog senare ett överklagande från SG Armaturens moderbolag. Unilamp avvaktade med att lämna in en svensk ansökan om registrering av varumärket GYRO till dess att det hade registrerats i Norge. Det var en skälig åtgärd att avvakta med den svenska ansökan. Unilamps ansökan om registrering av varumärket GYRO i Sverige var ett fullt normalt och legitimt led i Unilamps affärsverksamhet. Syftet med ansökan, som lämnades in den 28 januari 2016, var att söka svenskt registreringskydd för ett kännetecken som Unilamp redan använde i Norge och Sverige och var innehavare av i Norge. Vid tidpunkten för den svenska ansökan

använde inte SG Armaturen GYRO, utan JUNISTAR GYRO. I vart fall kände inte Unilamp, vid tidpunkten för den svenska ansökan, till någon sådan användning av GYRO.

Unilamp, som bildades 2008 av P.N.N., samarbetar med det thailändska bolaget Unilamp Co Ltd, som grundades 1993. Unilamp Co Ltd har ett forsknings- och utvecklingscenter i Bangkok där belysningsprodukter utvecklas och tillverkas.

Unilamp använder varumärket GYRO för armaturer som kan placeras i t.ex. tak eller vägg och som huvudsakligen ger ett ljus som går nedåt, s.k. downlights, och där ljuset kan ändras i olika riktningar genom att man tiltar på ljuskällan. P.N.N. tog fram skisser av en sådan produkt under 2010. Skisserna vidareutvecklades under 2011–2012. Under denna tid började man internt att benämna produktidén GYRO. Det var P.N.N. som hittade på namnet. P.N.N. tog med sig skisser till en fabrik i Kina under 2012 där man skulle skapa en prototyp. I mars 2013 hade Unilamp och Rexel ett möte då bl.a. H.P. från Rexel deltog. Ett av syftena med det mötet var att Unilamp skulle presentera sitt produktsortiment för Rexel och diskutera ett fördjupat samarbete. Under mötet visade Unilamp skisser på en tiltbar downlight som bolaget kallade för GYRO. Rexel visade ett stort intresse för produkten. Under sensommaren 2013 tog P.N.N. kontakt med en fabrik i Kina för fortsatt utveckling av produkten. Syftet var att skapa en första fysisk prototyp. I september eller oktober 2013 hölls ett nytt möte mellan Unilamp och Rexel där J.F. från Rexel deltog. Vid mötet presenterade Unilamp en fysisk prototyp av produkten GYRO. Unilamp och Rexel diskuterade från 2013 och framåt formerna för en lansering av bl.a. GYRO på den svenska marknaden. På en mäs sa i Hong Kong under oktober 2013 visade Unilamp upp prototypen GYRO för Rexel. Under Frankfurtmässan den 30 mars till den 4 april 2014 presenterade Unilamp GYRO som en nyhet i bolagets produktsortiment. Produkten benämndes muntligt som GYRO och skriftligt som JUNO COB GYRO. Produkten fanns med i ett produktblad och i huvudkata-logen för 2014 som fanns i Unilamps monter på mässan. Under 2014 började Unilamp att sälja tiltbara downlights under varumärket GYRO på den norska marknaden. I april

2014 hade Unilamp en annons i Elmagasinet avseende JUNO COB GYRO. Produkten fanns även med i Unilamps huvudkatalog för 2015 och i bolagets katalog Det Nye Lyset från mars 2015. Båda katalogerna skickades bl.a. till Rexel i Sverige. Från januari 2016 säljer Rexel genom bl.a. Storel och Selga GYRO i Sverige. I mars 2016 annonserade Unilamp i Scandinavian Airlines tidning Scandinavian Traveler. I annonsen används GYRO ensamt som varumärke. I maj 2016 annonserade Unilamp sina produkter i tidningen Velferdsteknologi. Under 2017 och 2018 har Unilamp annonserat i bl.a. Scandinavian Traveler och Elinstallatören.

### **Intrångsmålet**

#### *Unilamp*

Unilamp har ensamrätt till det registrerade varumärket GYRO i Sverige. Varumärket GYRO har en i vart fall normal särskiljningsförmåga för de varor som varumärket är registrerat för. För de flesta personerna i omsättningskretsen uppfattas GYRO som ett fantasiord utan någon klar betydelse. Även om en person i omsättningskretsen skulle tänka på gyroskop innebär inte det att varumärket beskriver produkterna.

SG Armaturen använder kännetecknen GYRO i näringsverksamhet i Sverige för varor inom belysningsområdet, inbegripet belysningsarmaturer, dvs. varor av samma eller liknande slag som Unilamps varumärke GYRO är registrerat för. Användningen av GYRO sker på olika sätt, ibland ensamt för sig och ibland tillsammans med andra element. SG Armaturen har på sin hemsida använt kännetecknet GYRO bl.a. den 6 december 2018. Kännetecknet GYRO har även använts för SG Armaturens produkter på Storels hemsida och på Ahsells hemsida den 19 december 2018. SG Armaturen har vidare använt kännetecknet GYRO i sin katalog Hemma – Passion for Lighting, som publicerades i januari 2019. Härutöver har SG Armaturen använt GYRO på sina produkter, i medföljande produktbeskrivningar och på produkternas förpackningar genom att där benämna dem GYRO Cube 2x, GYRO DimToWarm, JUNISTAR GYRO, GYRO IsoSafe och GYRO IsoSafe DimToWarm.

SG Armaturen har använt identiska märken för identiska varor. Det föreligger således s.k. dubbel identitet. I den utsträckning som det finns en skillnad mellan märkena eller varorna är den så marginell att en genomsnittlig person i omsättningskretsen inte skulle uppmärksamma denna. Från varumärkesrättslig synpunkt innebär det att identitet ska anses föreligga oaktat de marginella skillnaderna. Det föreligger i vart fall med hänsyn till märkenas identitet eller likhet och varornas identitet eller likhet samt varumärkets särskiljningsförmåga och övriga relevanta omständigheter en risk för förväxling, t.ex. så att omsättningskretsen får den felaktiga uppfattningen att SG Armaturens och Unilamps varor härrör från samma företag eller från skilda företag med ett ekonomiskt band, såsom en licens. Risken för förväxling förstärks av att varorna riktas mot samma omsättningskrets, inbegripet elgrossister, elinstallatörer och slutförbrukare som t.ex. villaägare. Varorna återfinns i samma distributions- och försäljningskanaler, har samma användningsändamål och liknande funktioner. SG Armaturens känneteckensanvändning leder till en risk för skada på varumärkets funktioner, inbegripet dess särskiljnings-, ursprungs- och garantifunktioner.

SG Armaturens varumärkesintrång har skett med uppsåt eller i vart fall med oaktsamhet. SG Armaturen är således skyldigt att erlagga skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket GYRO samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. För det fall domstolen skulle finna att SG Armaturen har begått varumärkesintrång utan uppsåt eller oaktsamhet, är det ändå skäligt att SG Armaturen ska betala ersättning för användningen av varumärket med hänsyn till att SG Armaturen har använt varumärket under lång tid och i stor omfattning. Ersättning ska utgå från den dag då varumärket registrerades den 9 juni 2016 eller i vart fall från den 22 december 2017 då Unilamp skickade varningsbrev per post och e-post till SG Armaturen.

SG Armaturen har, enligt egen uppgift, sålt 295 579 armaturer under kännetecknet GYRO under perioden 9 juni 2016–17 januari 2019 till en försäljningsintäkt om 84 534 157 kr. Av dessa har, enligt SG Armaturen, 116 779 sålts under perioden 22 december 2017–17 januari 2019 till en försäljningsintäkt om 33 075 029 kr. Unilamp har med hänsyn till omfattningen av tidigare försäljning uppskattat att användningen

från den 18 januari 2019 till den 4 mars 2019 gett SG Armaturen en försäljningsintäkt som i vart fall uppgått till 3 000 000 kr.

Med hänsyn till att en gängse licensavgift på varumärkesområdet när det gäller lampor och ljussättningar ligger på en nivå om 5–9 procent, att vinstmarginalerna för de i målet relevanta varorna är goda, att SG Armaturens användning av varumärket har varit omfattande och bred, att SG Armaturen verkar på samma marknad och är en konkurrent till Unilamp samt att en beräkning av en hypotetisk licensavgift inte ska baseras på en nivå som skulle utgöra resultatet av en fördelaktig förhandling för licenstagaren ska den skäligen ersättningen beräknas på en licensavgift om sju procent.

Unilamp har härutöver lidit ytterligare skada uppgående till 500 000 kr från den 9 juni 2016 till den 17 januari 2019, varav 200 000 kr uppkommit från den 22 december 2017 till den 17 januari 2019, samt att denna ökat med 100 000 kr från den 18 januari 2019 till den 4 mars 2019. När det gäller ersättning för ytterligare skada ska hänsyn tas till att SG Armaturen uppsåtligen, eller i vart fall oaktsamt, har använt varumärket i en stor omfattning och under lång tid och att SG Armaturen verkar på samma marknad och är en konkurrent till Unilamp. På grund av den olovliga användningen har Unilamp förlorat kontrollen över varumärket på så sätt att varumärkets funktion att särskilja Unilamps varor och att garantera ett visst kommersiellt ursprung samt vissa egenskaper i produkterna, såsom en viss teknisk nivå, har påverkats negativt. I detta sammanhang ska Unilamps intresse av att intrång inte begås beaktas.

#### *SG Armaturen*

Varumärket GYRO har en synnerligen svag särskiljningsförmåga eftersom det endast beskriver produktens egenskaper, dvs. en belysningsarmatur som kan roteras fritt kring sin egen axel. Ordet gyro kommer från grekiskans gyros som enligt Svenska Akademiens ordlista betyder "roterande snurra eller hjul, gyroskop". Det är även på detta sätt som Unilamp använder GYRO, vilket framgår av bolagets marknadsföring där det anges att den främsta egenskapen hos den produkt som marknadsförs under varumärket är att den kan lutas i alla riktningar, dvs. roteras runt sin egen axel.



Inom belysningsbranschen finns ett generellt behov av att på ett enkelt sätt kunna beskriva armaturer som kan riktas åt olika håll. Ordet gyro har en vedertagen betydelse och är därför synnerligen lämpligt att använda som en beskrivning av denna egenskap. Det finns inget annat ord som så klart och entydigt beskriver egenskapen. Därmed finns det ett frihållningsbehov som gör att en ensamrätt till ordet gyro som kännetecknet för de aktuella produkterna inte är lämpligt. Unilamp kan därmed, i enlighet med 1 kap. 11§ varumärkeslagen, inte hindra att SG Armaturen använder ordet.

SG Armaturen har inte använt kännetecknet GYRO ensamt, utan endast tillsammans med för bolaget starkt inarbetade och särskiljande varumärken som t.ex. SG och JUNISTAR. Någon risk för otydlighet om det kommersiella ursprunget har inte förelagat. SG Armaturens användning har skett i enlighet med god affärssed.

Det föreligger inte någon förväxlingsrisk mellan å ena sidan GYRO och å andra sidan JUNISTAR GYRO eller SG GYRO. Tillägget av benämningen GYRO syftar till att signalera till marknaden att det är fråga om en produkt inom en produktfamilj, t.ex. JUNISTAR, som har den specifika tekniska egenskapen att den kan rotera fritt kring sin egen axel. SG Armaturens användning av GYRO syftar endast till att beskriva varans egenskaper och utgör inte intrång i Unilamp rättigheter.

SG Armaturen har sålt produkter med kännetecknet GYRO tillsammans med annat kännetecken på den svenska marknaden sedan 2014. Unilamp har inte gjort gällande intrång före varningsbrevet skickades i december 2017 och förhållit sig passivt i närmare två år. Någon ersättning för tiden före varningsbrevet ska inte utgå. Det bestrids att Unilamp har lidit någon goodwillskada eller att bolaget har tappat kontrollen över varumärket.

SG Armaturen har sålt armaturer under kännetecknat GYRO tillsammans med annat kännetecken än det inarbetade varumärket JUNISTAR till en försäljningsintäkt om 16 349 000 kr från den 9 juni 2016 till den 17 januari 2019, varav 10 954 000 kr avser perioden från den 22 december 2017 till den 17 januari 2019.

**UTREDNINGEN**

Parterna har åberopat skriftlig bevisning. SG Armaturen har åberopat förhör under sanningsförsäkran med E.G. och vittnesförhör med E.N., S.W., S.B. och D.H.

Unilamp har åberopat förhör under sanningsförsäkran med P.N.N. och vittnesförhör med J.F., H.P. och S.B.. Härutöver har Unilamp åberopat syn på fysiska armaturer.

**DOMSKÄL****Hävningsmålet***Rättsliga utgångspunkter*

Ett varumärkes huvudsakliga funktion är att för konsumenten eller slutanvändaren garantera ursprunget av den vara eller tjänst som marknadsförs under varumärket så att denne utan risk för förväxling kan särskilja denna vara eller tjänst från varor eller tjänster som har ett annat ursprung (se t.ex. mål C-120/04, Medion, ECLI:EU:C:2005:594, punkt 23).

Ett varumärke får enligt 3 kap. 1 § första stycket varumärkeslagen hävas om märket har registrerats i strid med varumärkeslagen och registreringen fortfarande strider mot lagen. Av 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen följer att ett varumärke inte får registreras om det kan förväxlas med ett kännetecken som användes av någon annan vid tidpunkten för ansökan och som fortfarande används, om sökanden var i ond tro vid tidpunkten för ansökan.

En liknande bestämmelse har funnits i svensk rätt i vart fall sedan den gamla varumärkeslagen (1960:644) trädde i kraft. Enligt 14 § första stycket 7 och 25 §§ i den lagen fick ett varumärke hävas om det var förväxlingsbart med ett kännetecken som vid tidpunkten för ansökan användes av annan och ansökan hade gjorts med vetskap om detta förhållande och sökanden inte använt sitt märke innan det andra kännetecknet

togs i bruk. Enligt lagstiftaren fanns det i samband med Sveriges anslutning till EES inte behov av någon ändring i 14 § första stycket 7 med anledning av bestämmelsen om ond tro i artikel 4.4 g i direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (se prop. 1992/93:48 sid. 79). När den nuvarande varumärkeslagen togs fram valde lagstiftaren att byta ut begreppet vetskap mot ond tro för att lagtexten skulle stämma bättre överens med innebörden av direktivbestämmelsen som då fanns i artikel 4.4 g i direktiv 2008/95/EG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (se prop. 2009/10:225 sid. 187). Samtidigt togs det sista ledet i bestämmelsen om att det sökta märket inte skulle hävas om sökanden använt sitt märke innan det andra kännetecknet togs i bruk bort, utan att det kommenterades i förarbetena (se a. prop. sid. 185–187 och 415–416). Direktiv 2008/95/EG har senare ersatts av direktiv (EU) 2015/2436 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Bestämmelsen om ond tro i artikel 5.4 c i sistnämnda direktiv har inte föranlett några ändringar i 2 kap. 8 § första stycket 4 varumärkeslagen (se prop. 2017/18:267 sid. 171).

*Parternas känneteckensanvändning fram till tidpunkten för varumärkesregistreringen*

Det är ostridigt att SG Armaturen endast använde det sammansatta kännetecknet JUNISTAR GYRO vid tidpunkten för Unilamps varumärkesregistrering och inte kännetecknet GYRO enskilt. Härutöver framgår av utredningen att SG Armaturen i skrift har kallat vissa av sina armaturer för JUNISTAR GYRO sedan hösten 2013, då detta kännetecken använts på en monteringsanvisning som är daterad i augusti 2013 och i samband med en registrering i e-nummerbanken i december 2013.

Av utredningen framgår vidare att Unilamp i skrift har kallat vissa av sina armaturer för JUNO COB GYRO sedan våren 2014, då bolaget bl.a. använt detta kännetecken i bolagets huvudkatalog och i en annons i Elmagasinet. Av den bevisning som har åberopats framgår även att första gången som Unilamp i skrift använt GYRO ensamt, utan att orden JUNO och COB har funnits med, är i en annons i Scandinavian Traveler i mars 2016, vilket var efter det att ansökan om varumärkesskydd i Sverige lämnades in. Unilamp har därefter använt såväl GYRO ensamt och JUNO GYRO COB i skrift.

Unilamp har gjort gällande att bolaget, från det att namnet på produkten togs fram, muntligen ska ha använt namnet GYRO ensamt utan JUNO och COB. Även om flera av de personer som har hörts på Unilamps begäran har berättat om muntlig användning av namnet GYRO anser domstolen att dessa uppgifter inte ger något direkt stöd för att det har varit fråga om en känneteckensanvändning i varumärkeslagens mening.

Utifrån vad som har anförts ovan finner domstolen att det inte är visat att Unilamp har använt kännetecknet GYRO ensamt före det att bolaget ansökte om varumärkesregistrering.

Vid den fortsatta prövningen kommer domstolen, i enlighet med vad som har framkommit enligt ovan, att utgå från att vid tidpunkten för varumärkesregistreringen använde SG Armaturen det sammansatta kännetecknet JUNISTAR GYRO och Unilamp det sammansatta kännetecknet JUNO COB GYRO.

#### *Förväxlingsrisk*

Endast sådana varumärken som kan förväxlas med kännetecknen som användes av någon annan vid tidpunkten för ansökan får, om övriga förutsättningar som anges i 2 kap. 8 § första stycket 4 är uppfyllda, hävas enligt 3 kap. 1 § första stycket varumärkeslagen.

Av EU-domstolens praxis framgår att det kan finnas en risk för förväxling om det finns risk att den genomsnittlige köparen kan tro att varorna eller tjänsterna kommer från samma företag, eller i vart fall från företag med ekonomiska band. EU-domstolen har vidare slagit fast att det ska göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta fakta i målet samt att detta förutsätter ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland märkes- och varuslagslikhet samt varumärkets särskiljningsförmåga. En hög grad av likhet mellan kännetecknen kan alltså väga upp skillnader mellan varuslagen och vice versa. (Se bl.a. EU-domstolens dom den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, ECLI:EU:C:1999:323, punkterna 17–21, och Patent- och

marknadsöverdomstolens dom den 18 oktober 2016 i mål PMT 9856-15, Yogiboost, sid. 6.)

I allmänhet bör märken som inte innehåller annat än en karakteristisk del av ett äldre märke anses vara förväxlingsbara med det äldre märket (se SOU 1958:10, sid. 253).

Den förväxlingsbedömning som ska göras i detta mål är om det sökta märket GYRO kan anses förväxlingsbart med det kännetecknet som SG Armaturen använde vid tidpunkten för Unilamps varumärkesansökan, dvs. med det sammansatta kännetecknet JUNISTAR GYRO.

Av utredningen i målet har det framkommit att elprodukter säljs till grossister som i sin tur säljer dessa vidare till elinstallatörer som har fått beställningar från konsument eller slutkund. Parterna säljer således inte några produkter direkt till konsument eller slutkund. Med beaktande av varornas art och hur de marknadsförs och saluförs finner domstolen att den relevanta omsättningskretsen huvudsakligen består av professionella aktörer som grossister och elinstallatörer.

Enligt domstolens mening föreligger det en förhållandevis stor skillnad, såväl visuellt som fonetiskt, mellan märkena JUNISTAR GYRO som består av två ord och GYRO som endast består av ett ord. I det sammansatta kännetecknet JUNISTAR GYRO framstår JUNISTAR som det ord som den genomsnittlige köparen skulle fästa störst vikt vid, dels för att det kommer först och innehåller dubbelt så många bokstäver dels för att det är mer originellt än GYRO. Till skillnad från GYRO, som enligt domstolen leder tanken till något som snurrar eller rör sig, kan JUNISTAR inte anses föra tankarna till något särskilt. Av det sammansatta kännetecknet JUNISTAR GYRO kan enligt domstolens bedömning ordet GYRO inte anses utgöra en karaktäristisk del.

Med beaktande av dessa förhållandevis stora skillnader mellan märkena föreligger det enligt domstolen inte någon förväxlingsrisk mellan JUNISTAR GYRO och GYRO även om kännetecknen används för identiska varor. Således har det inte förelegat något

hinder för registrering av varumärket GYRO för de aktuella varorna på grund av förväxlingsrisk.

Även om det inte har någon avgörande betydelse för bedömningen kan det nämnas att det i målet inte finns några påståenden om att det ska ha förekommit faktisk förväxling mellan parternas produkter eller att kunder misstagit sig om produkternas ursprung (jfr C-482/09 Budějovický Budvar, ECLI:EU:C:2011:605, punkt 10 och 81). Att det inte har framkommit uppgifter om faktisk förväxling kan givetvis bero på att produkterna, enligt vad som har framkommit i förhören, i princip inte går att sälja utan att dessa har fått ett unikt e-nummer i E-nummerbanken som administreras av Sveriges Elgrossister och att de därmed går att söka och spåra.

Då det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan det sökta märket GYRO och det sammansatta kännetecknet JUNISTAR GYRO som SG Armaturen använde vid tidpunkten för Unilamps varumärkesregistrering saknas förutsättningar att häva registreringen av GYRO. Eftersom SG Armaturens yrkande om hävning ska avslås redan av detta skäl saknas anledning för domstolen att pröva om övriga förutsättningar för att häva varumärkesregistreringen skulle vara uppfyllda.

### **Intrångsmålet**

#### *Rättsliga utgångspunkter*

Enligt 1 kap. 10 § första stycket 1 varumärkeslagen innebär ensamrätten till ett varukännetecken att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är identiskt med varukännetecknet och används för varor eller tjänster av samma slag.

Detsamma gäller enligt första stycket 2 för ett tecken som 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.

I 1 kap. 10 § andra stycket varumärkeslagen förklaras att med användning avses bl.a. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet, bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden och använda tecknet i affärshandlingar och reklam.

Enligt 8 kap. 3 § första stycket varumärkeslagen får domstolen, på yrkande av den som innehar ett varukännetecken, vid vite förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta med det.

*SG Armaturens känneteckensanvändning efter Unilamps varumärkesregistrering*

SG Armaturen har gjort gällande att bolaget inte har använt kännetecknet GYRO ensamt, utan endast tillsammans med andra element som t.ex. SG och JUNISTAR.

Enligt domstolen är det visat, när man tittar på dokumenten i dess helhet och inte enbart på vissa rader i dessa, att SG Armaturen genomgående har använt GYRO tillsammans med åtminstone ett annat element. Det har även gällt för de fysiska produkterna på vilka syn hållits.

Av den skriftliga bevisningen framgår att SG Armaturen på sin hemsida den 9 februari 2018 har använt beteckningarna Gyro Isosafe DimToWarm, Junistar Gyro Square, Junistar Gyro, Junistar Gyro Outdoor, Gyro Cube och Gyro Square Isosafe Dimto-warm. Dessa beteckningar samt GYRO IsoSafe, Gyro Square IsoSafe DimToWarm och Gyro DimToWarm har funnits på SG Armaturens hemsida den 6 december 2018.

Samma beteckningar och även några ytterligare, som t.ex. Junistar Gyro Dali, har den 9 februari 2018 funnits på diverse återförsäljares hemsidor. På flera av dessa, bl.a. på Ahlsells, Storels och Elkatalogens hemsidor har SG Armaturens företagsnamn funnits med vid produktnamnen. Det finns även skärmdumpar från Storel och Ahlsell den 19

december 2019 med liknande innehåll samt att det på Storels hemsida även förekommit beteckningar som GYRO DTW och Downl Gyro DTW. På andra hemsidor, som t.ex. Elgrossistens och Butikels hemsidor, har SG Armaturens företagsnamn inte angetts. Vidare framgår det av skärmdumpar från SG Armaturens hemsida den 6 december 2018 att bolaget har använt texter av följande slag Rehab ring, 133mm Gyro, Junistar, Uniled, Soft & Jupiter Matt vit. Utdrag från Storels hemsida den 19 december 2018 visar att det högst upp på dessa har stått t.ex. SG Armaturen GYRO DTW och SG Armaturen Downl Gyro Cube för att ta två exempel samt att det längre ned på dessa sidor i en tabell har stått serie – Gyro. Härutöver har det framgått av synföremålen som har åberopats att det har stått Gyro IsoSafe DimToWarm, Gyro IsoSafe, JUNISTAR GYRO och Gyro Cube 2 x på kartonger där även kännetecknat SG funnits angivet. Samma information har funnits på monteringsanvisningar som följt med i kartongerna. Härutöver har samma information funnits på de fysiska produkterna, men då på lite olika ställen. Kännetecknet SG har på flera av dem varit instansat.

#### *Domstolens bedömning i fråga om intrång*

För omsättningskretsen kan det inte framstå som särskilt förvånande att armatur som säljs under varumärket GYRO går att rikta på olika sätt. Att många av de som kommer i kontakt med dessa produkter inte blir särskild förvånade över dess egenskaper är emellertid inte detsamma som att ordet skulle ha en så klar betydelse att det anses var beskrivande för funktionen av de i målet aktuella produkterna. Med beaktande av att tanken när man ser och hör ordet GYRO leder till något som snurrar eller rör sig, får varumärkets särskiljningsförmåga emellertid anses vara förhållandevis låg.

Enligt domstolen kan ordet gyro inte heller kan anses nödvändigt för att förklara produkternas egenskaper. Det finns andra ord som kan användas för detta. Någon begräsning av ensamrätten enligt 1 kap. 11 § andra stycket 2 varumärkeslagen föreligger således inte.



Med hänsyn till att det inte är visat att SG Armaturen enligt vad som har angetts ovan har använt kännetecknet GYRO helt ensamt utan andra beteckningar föreligger inte märkesidentitet.

När det gäller förväxlingsrisk ska inledningsvis framhållas att omsättningskretsen, som enligt vad som angetts ovan huvudsakligen består av professionella aktörer, får anses ha en något högre grad av uppmärksamhet än en krets som hade bestått av fler konsumenter och slutanvändare.

I enlighet med domstolens bedömning ovan skiljer sig SG Armaturens användning av kännetecknet JUNISTAR GYRO åt från användningen av varumärket GYRO, som har en låg särskiljningsförmåga, i tillräckligt hög grad för att omsättningskretsen inte ska förväxla produkternas kommersiella ursprung med produkter från Unilamp eller att tro att det finns ekonomiska band mellan bolagen och detta även om det föreligger varuslagsidentitet.

När det gäller den känneteckensanvändning som inneburit att SG Armaturen har använt antingen hela företagsnamnet eller endast en del av detta i samband med kännetecknet GYRO kan det, med beaktande av att det föreligger varuslagsidentitet inte utslutas att omsättningskretsen får uppfattningen att produkterna i vart fall härrör från någon som har ekonomiska band med varumärkeshavaren Unilamp (jfr. C-120/04, Medion, som hänvisats till ovan). Bedömningen blir densamma när det gäller den känneteckensanvändning som innebär att SG Armaturen till GYRO har lagt till beteckningar som uppenbarligen syftar på egenskaper som isolering, dimfunktion, utseende, placering etc. Det gäller beteckningarna Isosafe, DimToWarm, Square, outdoor, cube och alla former av kombinationer av dessa.

Av vad som anförts ovan framgår att domstolen funnit att SG Armaturen har gjort intrång i Unilamps varumärkesrätt när det gäller i målet aktuell känneteckensanvändning utom i de fall där den avsett användning av kännetecknet JUNISTAR GYRO.

Det föreligger skäl att förbjuda SG Armaturen att fortsätta med det varumärkesintrång som har konstaterats. Förbudet ska utformas enligt domslutet och förenas med vite.

*Domstolens bedömning i fråga om skadestånd*

Av 8 kap. 4 § första varumärkeslagen följer att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När storleken på ersättningen för ytterligare skada bestäms ska hänsyn särskilt tas till utebliven vinst, vinst som den som har begått intrånget har gjort, skada på varukännetecknets anseende, ideell skada och rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås. Enligt andra stycket i nämnda bestämmelse ska den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet i den utsträckning det är skäligt.

I målet har det framkommit att SG Armaturen, i vart fall genom sitt moderbolag, kände till Unilamps varumärkesregistrering i Norge under 2015. Det finns emellertid inget stöd för att bolaget redan i juni 2016 visste att Unilamp ansökan om varumärke i Sverige hade beviljats. SG Armaturen kan således inte ha ansetts ha agerat med uppsåt eller oaktsamhet redan vid det tillfället. SG Armaturen får dock anses ha agerat av oaktsamhet efter det att bolaget mottagit Unilamps varningsbrev den 22 december 2017. SG Armaturen ska således betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet från nämnda datum. Enligt domstolen kan det med hänsyn till parternas tidigare användning av sammansatta kännetecken inte anses skäligt att SG Armaturen, i enlighet med bestämmelsen i 8 kap. 4 § andra stycket varumärkeslagen, ska betala ersättning för en period då bolaget inte kan anses ha agerat oaktsamt, dvs. för tiden före den 22 december 2017.

SG Armaturen har, enligt egen uppgift, sålt armaturer under GYRO tillsammans med annat kännetecken än JUNISTAR till en försäljningsintäkt om 10 954 000 kr avseende perioden från den 22 december 2017 till den 17 januari 2019. Unilamp har avseende

denna situation inte uppskattat någon skada för perioden från den 18 januari 2019 till den 4 mars 2019, varför någon ersättning inte kan utgå för sistnämnda period.

När det gäller ersättningens storlek har Unilamp gjort gällande att en skälig licensavgift på varumärkesområdet när det gäller lampor och ljussättningar skulle ligga på sju procent. Till stöd för detta påstående har bolaget åberopat ett utdrag ur Licensing Royalty Rates, Gregory J. Battersby och Charles W. Grimes, 2018. Enligt domstolen ger nämnda utdrag från doktrinen inte underlag för att konstatera att en licensavgift skulle ligga på den nivån. Genom förhöret med E.G. har det dessutom framkommit att SG Armaturen tidigare har ingått licensavtal, bl.a. avseende patenträttigheter, och att nivån på de licensavgifter som bolaget har betalat har legat på 2–4 procent. Vid detta förhållande får den nivå som SG Armaturen har vitsordat anses skälig, dvs. en nivå om tre procent. Utifrån detta ska Unilamp tillerkännas 328 620 kr (10 954 000 kr x 0,03) i skälig ersättning. Ränta ska utgå från dagen för delgivning, vilket var den 7 mars 2018.

När det gäller ersättning för ytterligare skada har Unilamp bl.a. gjort gällande att bolaget, på grund av den olovliga användningen, har förlorat kontrollen över varumärket på så sätt att varumärkets funktion att särskilja Unilamps varor och att garantera ett visst kommersiellt ursprung samt vissa egenskaper i produkterna, såsom en viss teknisk nivå, har påverkats negativt. Vidare har Unilamp gjort gällande att bolagets intresse av att intrång inte begås ska beaktas.

Enligt domstolen har Unilamp inte visat att bolaget har förlorat kontrollen över varumärket och att egenskaper i produkterna, såsom en viss teknisk nivå, har påverkats negativt. Inte heller har Unilamp visat att bolaget i övrigt har lidit någon ersättningsgill skada.

### **Rättegångskostnader**

SG Armaturen ska som förlorande part i hävningsmålet ersätta Unilamp för dess rättegångskostnad i nämnda mål i den utsträckning den kan anses skäligen påkallad för till-

varatagande av partens rätt (18 kap. 1 och 8 §§ rättegångsbalken).

Unilamp har yrkat ersättning med 1 984 500 kr, varav 1 975 000 kr i arvode och 9 500 kr för utlägg. SG Armaturen har överlämnat åt rätten att bedöma skäligheten.

Med beaktande av att skriftväxlingen inte har varit särskilt omfattande och antal förhandlingsdagar räknat per mål endast uppgår till drygt en och en halv dag om den muntliga förberedelsen räknas med, anser domstolen att en skälig ersättning för tillvaratagande av partens rätt i detta mål uppgår till 800 000 kr. Yrkat belopp för utlägg får anses skäligt.

I intrångsmålet har parterna både vunnit och förlorat. SG Armaturen har i väsentlig del förlorat när det gäller yrkandet om förbud medan Unilamp, med beaktande av yrkat belopp, i väsentlig del har förlorat när det gäller yrkandena om skälig ersättning och skadestånd. Enligt domstolen får frågorna om förbud anses ha krävt något mer arbete än frågorna om skälig ersättning och skadestånd. Vid en samlad bedömning finner domstolen att SG Armaturen ska ersätta Unilamp med en fjärdedel av bolagets rättegångskostnad i den utsträckning den kan anses skäligen påkallad för tillvaratagande av partens rätt (18 kap. 1 och 8 §§ rättegångsbalken).

Unilamp har yrkat ersättning med 1 862 000 kr, varav 1 850 000 kr i arvode och 12 000 kr för utlägg. SG Armaturen har överlämnat åt rätten att bedöma skäligheten.

Av samma skäl som har angetts ovan när det gäller hävningsmålet anser domstolen att en skälig ersättning för tillvaratagande av partens rätt i detta mål är betydligt lägre än yrkat belopp. Enligt domstolen uppgår en skälig ersättning till sammanlagt 900 000 kr, varav SG Armaturen ska utge en fjärdedel, dvs. 225 000 kr. Även här får yrkat belopp för utlägg anses skäligt.

Sammanlagt ska SG Armaturen ersätta Unilamp för dess rättegångskostnad med 1 046 500 kr, varav 809 500 kr avser hävningsmålet och 237 000 kr intrångsmålet.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga 1 (PMD-02)

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 9 maj 2019.

Alexander Ramsay

Ulrika Persson

Peter Olivecrona



## Hur man överklagar

Dom i tvistemål, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

### Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandet har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

### Så här gör du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-tillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.  
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.  
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar adressen i domen.

### Vad händer sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent aviseras domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Patent- och marknadsöverdomstolen skicka brev på detta sätt.

## Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

När överklagandet kommer in till Patent- och marknadsöverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att Patent- och marknadsdomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om Patent- och marknadsdomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

### Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).