



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020112

PROTOKOLL
2022-01-12
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 19
Mål nr PMÖ 15429-21

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Ingeborg Simonsson, referent, och Kerstin Norman

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsfiskalen Niklas Jansson

PARTER

Klagande

1. Glada Bonden Mejeri AB, 559312-5791
Badhusgatan 3
598 37 Vimmerby

2. Tobo Solution AB, 556365-6650
Adress som ovan

Ombud för 1 och 2: Advokaten F.G. och biträdande juristen A.M.
Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB
Box 1234
600 42 Norrköping

Motpart

Arla Foods AB, 556579-4400
Box 4083
169 04 Solna

Ombud: Advokaterna E.J. och G.K.-J.
Advokatfirman Cederquist KB
Box 1670
111 96 Stockholm

SAKEN

Interimistiskt vitesförbud enligt varumärkeslagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2021-12-20 i mål nr PMT 16960-21

Genom det överklagade beslutet förbjöd Patent- och marknadsdomstolen Glada
Bonden Mejeri AB och Tobo Solution AB (klagandena), interimistiskt, att vid vite om

Dok.Id 1780509

| 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 | | |

500 000 kr i näringsverksamhet marknadsföra ost med användningen av kännetecknet ÄKTA BOXHOLMS.

Klagandena har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska upphäva beslutet och har därvid anfört samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen. De har i huvudsak åberopat att märket BOXHOLMS inte uppfyller kravet på särskiljningsförmåga samt att Arla Foods AB:s (Arla) varumärke har blivit ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans geografiska ursprung. Klagandena har även anfört att utformningen av vitesförbudet inte är tillräckligt konkretiserat och entydigt på grund av att begreppet ”marknadsföring” är alltför brett.

Arla har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut ändras och har därvid anfört samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen. Arla har som grund för sin inställning hållit fast vid att märket i sig har för registrering tillräcklig särskiljningsförmåga för de varor som märket avser och att märket inte är att anse som vilseledande.

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

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2022-01-18)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.
2. Glada Bonden Mejeri AB och Tobo Solution AB ska solidariskt ersätta Arla Foods AB för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 60 000 kr avseende ombudsarvode, och ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

Skälen för beslutet

Rättsliga utgångspunkter

När det gäller de allmänna utgångspunkterna för prövningen ansluter sig Patent- och marknadsöverdomstolen till vad Patent- och marknadsdomstolen har anfört, med följande tillägg.

Det är, som Patent- och marknadsdomstolen har anfört, sökanden som har bevisbördan för att göra sannolikt att ensamrätten existerar. En varumärkesregistrering föregås av en myndighetsprövning och har därför ett starkt bevisvärde såvitt gäller ensamrättens existens. Som underinstansen också har anfört kan dock svaranden föra fram omständigheter och bevisning som förringar värdet av registreringen.

Det finns ett allmänintresse inom varumärkesrätten att undvika ensamrätt till geografiska namn eftersom dessa är lämpliga dels för att lyfta fram kvaliteten och andra egenskaper hos varorna, dels för att påverka konsumenternas preferenser, till exempel genom att förknippa varorna med en plats som kan väcka positiva känslor. Vad som ska bedömas är om det är troligt att den berörda omsättningskretsen uppfattar det som om den berörda *kategorin varor* kommer från denna plats. (EU-domstolens dom i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, EU:C:1999:230, punkterna 26 och 33).

När en ansökan om registrering prövas ska myndigheten ta ställning till dels om ett sådant samband mellan den geografiska platsen och den berörda kategorin varor enligt omsättningskretsen uppfattning kan konstateras vid tidpunkten för prövningen, dels om det är troligt att det kan uppstå i framtiden (a. avgörande, punkten 31). När bedömningen görs i efterhand av en domstol är det fråga om att ta ställning till förhållandena före ansökningstidpunkten, eller, vid påståenden om efterföljande inarbetning, vad som hänt därefter (se EU-domstolens dom i mål C-217/13, Oberbank m.fl., EU:C:2014:2012, punkterna 57 och 58).

I senare tids praxis från EU-domstolen har framhållits att det krävs att kännetecknet innehållande ett geografiskt namn vid en normal användning visar en egenskap hos varan eller tjänsten som lätt kan kännas igen av omsättningskretsen (se mål C-629/17, J. Portugal Ramos Vinhos, EU:C:2018:988, punkterna 16, 17 och 19 med hänvisningar till tidigare praxis, se även Patentbesvärslättens avgöranden i mål 10-292, NACKA FORUM, och mål 00-334, ALASKA).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Med tillämpning av dessa rättsliga utgångspunkter bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen, vid den preliminära bedömning som nu ska göras, i likhet med underinstansen att det föreligger sannolika skäl för att BOXHOLMS före ansöknings- tidpunkten hade ursprunglig särskiljningsförmåga för ost. Likaså föreligger sannolika skäl för att BOXHOLMS fortfarande har särskiljningsförmåga för ost.

Nästa led i den summariska prövning som nu sker är att ta ställning till om Arlas varumärke har blivit ägnat att vilseleda allmänheten i fråga om varans geografiska ursprung.

Vid bedömningen av om märket har blivit ägnat att vilseleda allmänheten krävs ett faktiskt vilseledande eller en tillräckligt allvarlig risk för att genomsnittskonsumenten blir vilseledd (se EU-domstolens dom i mål C-259/04, Emanuel, EU:C:2006:215, punkt 47).

Lika med Patent- och marknadsdomstolen bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att det som anförts och lagts fram av klagandena inte innebär att det är sannolikt att BOXHOLMS efter registreringen skulle ha blivit ägnat att vilseleda allmänheten.

Arla har därmed visat sannolika skäl för ensamrättens existens.

Av de skäl som Patent- och marknadsdomstolen har anfört föreligger också sannolika skäl för att klagandena har begått varumärkesintrång på det sätt som Arla gjort gällande.

Sammanfattningsvis gör således Patent- och marknadsöverdomstolen ingen annan bedömning än den Patent- och marknadsdomstolen har gjort i frågan om att det föreligger sannolika skäl för att Arlas varumärkesregistrering är giltig. Inte heller föreligger något stöd för att klagandena använt sitt kännetecken endast som en uppgift om varornas geografiska ursprung och i enlighet med god affärssed.

Även i fråga om övriga förutsättningar för att meddela intermistiskt förbud föreligger instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i underinstansens bedömningar.

Vad gäller förbudets närmare utformning kan konstateras att förbudet överensstämmer med Arlas yrkande. I praxis har anvisats att innebörden av ett vitesförbud i viss mån kan tolkas med hjälp av beslutsskäl eller mot bakgrund av vad som förekommit (se RÅ 1994 ref. 29 och HFD 2017 ref. 21). Som Patent- och marknadsdomstolen har redovisat har Arla gjort gällande att Glada Bonden Mejeri AB använder kännetecknet i näringsverksamhet för marknadsföring, vilket inbegriper försäljning, av ost. Vidare att Tobo Solution AB är domännamnsinnehavare för hemsidan www.gladabondenmejeri.se och där marknadsför produkter märkta med kännetecknet. Innebörden av vitesförbudet måste mot den bakgrunden stå klar för klagandena. Det saknas alltså skäl att ändra i hur beslutet om vitesförbud har formulerats.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar innebär att det överklagade beslutet inte ska upphävas eller ändras. Överklagandet ska därmed avslås.

Vid denna utgång ska klagandena ersätta Arla för dess rättegångskostnad här. Med hänsyn till målets art och omfattning får Arla anses skäligen tillgodosett med en rättegångskostnadsersättning om 60 000 kr.

Överklagande

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

Niklas Jansson

Protokollet uppvisat/