



SVEA HOVRÄTT  
Patent- och  
marknadsöverdomstolen  
Rotel 020110

**DOM**  
2018-12-14  
Stockholm

Mål nr  
PMT 7235-17

## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2017-06-30 i mål PMT 4729-16, se bilaga A

## PARTER

### Klagande

1. Pågen AB, 556078-6708  
Box 8143  
200 41 Malmö

2. Pågen Trademark AB, 556071-3512  
Box 8143  
200 41 Malmö

Ombud för 1 och 2: Advokaterna S.W. och B.E.

### Motparter

1. Bisca A/S  
Ahornvej 1  
DK-4780 Stege  
Danmark

2. Bisca AB, 556573-6823  
Askims Kyrkväg 46  
436 42 Askim

Ombud för 1 och 2: Advokaterna T.K. och P.L.

## SAKEN

Varumärkesinträng m.m.

---

Dok.Id 1444672

---

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-21 93 27	måndag – fredag 09:00–16:30
		E-post: svea.avd2@dom.se www.patentochmarknadsöverdomstolen.se		

### DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom endast på så sätt att Pågen AB och Pågen Trademark AB solidariskt ska ersätta Bisca AB och Bisca A/S för deras gemensamma rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med 2 318 146 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 30 juni 2017 tills betalning sker. I beloppet ingår ombudsarvode med 2 000 000 kr.
  2. Pågen AB och Pågen Trademark AB ska solidariskt ersätta Bisca AB och Bisca A/S för deras gemensamma rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med 1 197 864 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens dom tills betalning sker. I beloppet ingår ombudsarvode med 1 132 864 kr.
  3. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer Patent- och marknadsdomstolens sekretessförordnande.
  4. Patent- och marknadsöverdomstolen beslutar att sekretessbestämmelsen i 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen ska fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna i Patent- och marknadsdomstolens aktbilaga 108, vilka har lagts fram vid förhandling inom stängda dörrar i Patent- och marknadsöverdomstolen.
-

**YRKANDEN M.M.**

Pågen AB och Pågen Trademark AB (Pågen) har i Patent- och marknadsöverdomstolen inskränkt sitt förbudsyrkande och yrkat att domstolen ska, vid vite om 500 000 kr, eller annat verkningfullt belopp som domstolen finner rimligt, förbjuda var och en av Bisca A/S och Bisca AB att i näringsverksamhet i Sverige lagerhålla, utbjuda eller marknadsföra skorpor med CRISP ROLLS eller Crisp Rolls som varukännetecken.

Pågen har vidare yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska fastställa att Bisca A/S och Bisca AB är skyldiga att solidariskt till Pågen betala skälig ersättning för olovligt utnyttjande av varumärket KRISPROLLS samt ersättning för den ytterligare skada som Pågen har lidit med anledning av detta intrång.

Pågen har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen, för det fall bolagens talan bifalls, ska befria bolagen från skyldigheten att ersätta Bisca A/S och Bisca AB för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen och i stället förplikta Bisca A/S och Bisca AB att solidariskt ersätta Pågens rättegångskostnad där och – under alla förhållanden – sätta ned ersättningsskyldigheten till ett belopp om 2 318 146 kr, varav 2 000 000 kr avser ombudsarvode.

Bisca A/S och Bisca AB (Biscabolagen) har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras. Biscabolagen har dock, för det fall Patent- och marknadsdomstolen skulle finna att det föreligger intrång, medgett yrkandet om vitesförbud.

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

## PARTERNAS TALAN

Parterna har i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat samma omständigheter till grund för sin talan som i Patent- och marknadsdomstolen. Pågen har även här åberopat att dess varumärke KRISPROLLS genom användning förvärvat förstärkt särskiljningsförmåga för skorpor, men inte längre gjort gällande att märket förvärvat en exceptiionellt hög grad av särskiljningsförmåga för varor av detta slag.

Parterna har här utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen.

## UTREDNING

Parterna har i huvudsak lagt fram samma utredning här som i Patent- och marknadsdomstolen. Pågen har dock frånfallit viss skriftlig bevisning.

## DOMSKÄL

### Inledning

Ensamrätten till nationellt registrerade varumärken regleras i 1 kap. 10 § första stycket varumärkeslagen. Ensamrätten innebär bl.a. att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, får använda ett tecken som är 1) identiskt med varukännetecknet för varor eller tjänster av samma slag, eller som är 2) identiskt med eller liknar varukännetecknet 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 med den som använder tecknet och innehavaren av varukännetecknet.

Ensamrätten till ett varukännetecken hindrar dock inte, enligt 1 kap. 11 § andra stycket 2 varumärkeslagen, 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.

Motsvarande bestämmelser finns i artiklarna 9.2 a) och b) samt i artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (varumärkesförordningen) som ska tillämpas från och med den 1 oktober 2017. De aktuella bestämmelserna överensstämmer med de bestämmelser som gällde tidigare enligt förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken.

### **Pågens kännetecken m.m.**

Pågens ordvarumärke KRISPROLLS är registrerat som svenskt nationellt varumärke och som EU-varumärke för bl.a. skorpor i klass 30. Biscabolagen har, enligt vad som är ostridigt mellan parterna, försålt skorpor i förpackningar som varit försedda med bl.a. beteckningarna CRISP ROLLS respektive Crisp Rolls. Såväl Pågens varumärke som Biscabolagens försäljning har, som parterna är överens om, riktat sig till konsumenter i allmänhet.

Den engelska beteckningen crisp rolls har, som Patent- och marknadsdomstolen funnit och som parterna är överens om i Patent- och marknadsöverdomstolen, bl.a. betydelsen skorpor. Pågens varumärke KRISPROLLS är ägnat att uppfattas som en försvenskning av den engelska beteckningen crisp rolls. Också i de av Biscabolagen använda beteckningarna CRISP ROLLS och Crisp Rolls framträder betydelsen skorpor, oavsett om de används som kännetecken eller inte. Såväl Pågens varumärke KRISPROLLS som de av Bisca använda beteckningarna CRISP ROLLS och Crisp Rolls har därmed som sådana, i förbindelse med livsmedel, på olika sätt en koppling till varuslaget skorpor.

### **Biscabolagens användning av CRISP ROLLS och Crisp Rolls**

Som användning av ett kännetecken i näringsverksamhet avses all användning som inte sker privat utan i stället sker i samband med affärsverksamhet som syftar till att ge

ekonomisk vinst (se t.ex. EU-domstolens dom den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08 till C-238/08, Google France och Google, ECLI:EU:C:2010:159, punkt 50 med däri gjorda hänvisningar).

Den användning som ensamrätten omfattar är, trots att det inte uttryckligen framgår av den nuvarande svenska lagtexten, en användning som kännetecken för varor eller tjänster, dvs. som varukännetecken för att särskilja varor eller tjänster (Se artikel 9.2 i varumärkesförordningen samt prop. 2009/10:225 s. 404 och prop. 2017/18:267 s. 146).

När det gäller Biscabolagens användning av beteckningen Crisp Rolls (se exempelbild på s. 17 i Patent- och marknadsdomstolens dom) konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att användningen på förpackningarna har skett genom att orden placerats med relativt liten stil under beteckningen för den typ av skorpor som finns i förpackningen. Förpackningens framsida domineras av orden "ORGANIC" och det ord som beskriver skorporerna, t.ex. KARDEMUMMA. Högst upp i förpackningens vänstra hörn finns kännetecknet "Karen Volf" angivet. Förpackningens utseende medför att beteckningen Crisp Rolls inte har någon framträdande roll utan är ägnad att uppfattas som en beskrivning av vilken sorts vara som finns i förpackningen. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer därför i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att användningen på detta sätt inte är att anse som känneteckensanvändning. Denna användning kan därför redan av detta skäl inte anses utgöra intrång i Pågens varumärken.

I fråga om användningen av beteckningen CRISP ROLLS med versaler (se bild på s. 16 i Patent- och marknadsdomstolens dom) fäster Patent- och marknadsöverdomstolen särskild vikt vid att CRISP ROLLS är placerat ovanför uttrycket fiberskorpor, som anges i mindre teckenstorlek. Patent- och marknadsöverdomstolen anser därför och även i övrigt av de skäl som Patent- och marknadsdomstolen redovisat att beteckningen CRISP ROLLS, trots dess artangivande betydelse, av genomsnittskonsumenten är ägnad att uppfattas som ett kännetecken i den mening som avses i varumärkeslagen och varumärkesförordningen och inte som en beskrivning av varorna

i förpackningen. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer alltså i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att det i detta fall är fråga om känneteckensanvändning.

### **Känneteckenskraften hos Pågens varumärke**

Av utredningen i målet framgår att registreringen av Pågens svenska varumärke beviljades av Patentbesvärsrätten år 1994 sedan Patent- och registreringsverket hade avslagit registreringsansökan med hänvisning till att KRISPROLLS var deskriptivt för skorpor. Patentbesvärsrätten fann, i likhet med Patentverket, att ordet KRISPROLLS i sig saknade den särskiljningsförmåga för skorpor som krävdes för att kunna registreras som varumärke, men fann att beteckningen KRISPROLLS använts och gjorts känd i en omfattning som medfört att bristen på ursprunglig särskiljningsförmåga blivit avhjälpt.

Registreringen av EU-varumärket KRISPROLLS beviljades år 2013 av EUIPO utan att frågan om särskiljningsförmåga togs upp särskilt under handläggningen.

Pågens varumärke är, som ovan anförts, ägnat att uppfattas som en försvenskning av den engelska beteckningen crisp rolls. Genom begynnelsebokstaven K och sammanskrivningen till ett ord skiljer sig Pågens varumärke på ett inte obetydligt sätt från den artangivande beteckningen. Även med hänsyn till den koppling varumärket KRISPROLLS har till skorpor bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att varumärket har ursprunglig särskiljningsförmåga för detta varuslag, låt vara tämligen svag.

Pågen har gjort gällande att KRISPROLLS genom användning förvärvat en förstärkt särskiljningsförmåga för skorpor. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar i denna del att utredningen visserligen visar att Pågen lagt ned betydande investeringar på marknadsföring och att KRISPROLLS under flera år stått för en betydande del av försäljningsvolymen när det gäller skorpor. Pågen har dock inte lagt fram någon utredning som visar hur genomsnittskonsumenten uppfattat varumärket

KRISPROLLS. Däremot har Biscabolagen åberopat ett utdrag ur Pågen AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01 - - 2015-04-30 i vilken det uttalas att bolaget genom att fråga sina kunder kunnat konstatera att varumärket KRISPROLLS inte varit tillräckligt välkänt i de nordiska länderna. Vid dessa förhållanden kan Pågen inte anses ha visat att varumärket KRISPROLLS har förvärvat någon förstärkt särskiljningsförmåga. Det innebär att skyddsomfånget för varumärket fortfarande måste anses vara begränsat.

### **Frågan om det föreligger dubbel identitet**

Biscabolagens användning av CRISP ROLLS och Pågens registrerade varumärken avser, som redan konstaterats, identiska varuslag, nämligen skorpor. Pågen har påstått att det även föreligger identitet mellan kännetecknen, vilket Biscabolagen har bestritt.

Ett tecken anses identiskt med ett varumärke när det utan vare sig ändringar eller tillägg efterbildar samtliga beståndsdelar i det varumärke som det ska jämföras med, eller när det innehåller sådana avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå genomsnittskonsumentens blick (jfr EU-domstolens dom den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion, ECLI:EU:C:2003:169, punkten 54). Kravet på identitet ska alltså tolkas restriktivt.

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att de avvikelser som föreligger mellan CRISP ROLLS och KRISPROLLS vid en helhetsbedömning inte kan anses så obetydliga att genomsnittskonsumenten inte kan uppfatta dessa. Det råder därför inte identitet mellan kännetecknet och varumärket. Patent- och marknadsöverdomstolen övergår därmed till att bedöma om det finns risk för förväxling mellan det använda varukännetecknet CRISP ROLLS och varumärket KRISPROLLS.



### **Frågan om det finns risk för förväxling**

Vid prövning av frågan om det finns en risk för förväxling ska en helhetsbedömning göras av samtliga relevanta faktorer. Det ska särskilt beaktas i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan det använda eller registrerade märket och det andra tecknet samt graden av likhet mellan de varor eller tjänster det är fråga om. När det gäller märkeslikheten ska bedömningen grunda sig på helhetsintrycket med hänsyn taget till bland annat deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. (Se t.ex. EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95 Sabel, ECLI:EU:C:1997:528, punkterna 22 och 23.)

Helhetsbedömningen ska utgå i från att ett visst samspel föreligger mellan märkeslikheten och varuslagslikheten. Om varorna eller tjänsterna inte liknar varandra i särskilt hög grad, kan förväxlingsrisk ändå föreligga om kännetecknen är mycket lika och vice versa. Det relevanta är om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. (Se t.ex. EU-domstolens dom den 29 september 1998 i mål C-39/97 Canon, ECLI:EU:C:1998:442, punkt 30).

Varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har en stark särskiljningsförmåga har ett mer omfattande skydd än kännetecknen med en svag särskiljningsförmåga. (Se t.ex. Canon, punkt 18, jfr även Sabel, punkt 24).

Frågan om det finns en risk för att en genomsnittskonsument förväxlar två kännetecknen är en rättsfråga. Det hindrar dock inte att parterna kan lägga fram bevis för omständigheter som har betydelse för bedömningen, t.ex. när det gäller köpsituationen och konsumenternas köpbeteende. Bevisning som tar sikte på faktisk förväxling i en viss situation har dock generellt sett ett lågt bevisvärde.

Som redan konstaterats råder det alltså identitet mellan de varor som Biscabolagen marknadsför under beteckningen CRISP ROLLS och det varuslag som KRISPROLLS är registrerat för, nämligen skorpor.

I fråga om märkeslikheten konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att det av Biscabolagen använda kännetecknet CRISP ROLLS fonetiskt är i det närmaste identiskt med Pågens varumärke KRISPROLLS. Visuellt skiljer sig emellertid kännetecknet CRISP ROLLS från varumärket KRISPROLLS, såväl genom begynnelsebokstaven C som genom särskrivningen av orden CRISP och ROLLS. Visuellt föreligger alltså skillnader som inte är obetydliga.

Med hänsyn till de visuella skillnaderna mellan kännetecknet CRISP ROLLS och varumärket KRISPROLLS, som de framträtt vid Biscabolagens användning av dess kännetecknen, och till det begränsade skyddsomfånget hos Pågens varumärke i förhållande till varuslaget skorpor instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsdomstolens bedömning att det inte finns risk att omsättningskretsen kan få uppfattningen att varorna kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Användningen utgör därmed inte intrång i Pågens varumärken och yrkandena om vitesförbud och skadestånd kan följaktligen inte bifallas. Patent- och marknadsdomstolens dom ska alltså inte ändras i själva saken.

### **Rättegångskostnader**

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning innebär att Pågen är förlorande part i målet och därför ska ersätta Biscabolagen för dess rättegångskostnader i såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen. Domstolen konstaterar att målet rört tämligen begränsade rättsfrågor som inte krävt någon mer omfattande utredning. Med hänsyn härtill kan ett högre belopp än de 2 000 000 kr som Pågen numera vitsordat som skäligt inte anses ha varit påkallat för att tillvarata Biscabolagens rätt i Patent- och marknadsdomstolen. Ersättningen ska därför bestämmas på det sätt som framgår av domslutet och Patent- och marknadsdomstolens dom ändras i enlighet med detta.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att det av Biscabolagen här yrkade beloppet för arvode är skäligt. I övrigt råder ingen tvist om yrkade belopp. Ersättningsskyldigheten ska därför bestämmas på det sätt som framgår av domslutet.

### **Sammanfattning**

Patent- och marknadsöverdomstolen har kommit fram till att varumärkena KRISROLLS har tämligen svag ursprunglig särskiljningsförmåga för skorpor och att Pågen inte visat att varumärkena genom användning förvärvat någon förstärkt särskiljningsförmåga för varor av detta slag. Patent- och marknadsöverdomstolen har vidare funnit att användningen av Crisp Rolls inte kan uppfattas som varukänneteckensanvändning samt att det varken råder identitet mellan kännetecknet CRISP ROLLS och varumärket KRISROLLS eller att det finns någon risk för förväxling mellan kännetecknen. Patent- och marknadsöverdomstolen har därför delat Patent- och marknadsdomstolens bedömning att Biscabolagens användning av CRISP ROLLS och Crisp Rolls inte gör intrång i ensamrätten till varumärket KRISROLLS. Patent- och marknadsöverdomstolen har gjort en annan bedömning än Patent- och marknadsdomstolen i fråga om skäligheten av rättegångskostnaderna där.

### **ÖVERKLAGANDE**

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

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlson samt hovrättsråden Kajsa Bergkvist, Göran Söderström och Annika Malm, referent.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Patent- och marknadsdomstolen

**DOM**  
2017-06-30  
Meddelad i  
Stockholm

Mål nr  
PMT 4729-16

## **PARTER**

### **Kärande**

1. Pågen AB, 556078-6708  
Box 8143  
200 41 Malmö

2. Pågen Trademark AB, 556071-3512  
Box 8143  
200 41 Malmö

Ombud för båda:  
Advokaterna J.N. och E.J. samt jur.kand. C.S

### **Svarande**

1. Bisca A/S  
Ahornvej 1  
DK-4780 Stege  
Danmark

2. Bisca AB, 556573-6823  
Askims Kyrkväg 46  
436 42 Askim

Ombud för båda:  
Advokaterna P.L. och T.K.

---

Dok.Id 1740751

<b>Postadress</b>	<b>Besöksadress</b>	<b>Telefon</b>	<b>Telefax</b>	<b>Expeditionstid</b>
Box 8307 104 20 Stockholm	Rådhuset, Scheelegatan 7	08- 561 654 70 <b>E-post:</b> stockholmstingsratt@dom.se www.stockholmstingsratt.se	08- 561 650 05	måndag – fredag 08:00–16:00

## **DOMSLUT**

1. Patent- och marknadsdomstolen avslår käromålet.
  2. Patent- och marknadsdomstolen förpliktar Pågen Sverige AB och Pågen Trademark AB att solidariskt ersätta Bisca AB och Bisca A/S för dess rättegångskostnad med 2 818 561 kr, varav 2 500 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.
  3. Sekretessbestämmelsen i 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska – i den mån uppgifterna inte har tagits in i denna dom – fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna i Patent- och marknadsdomstolens aktbilaga 108, vilken vid förhandling lagts fram inom stängda dörrar.
-

## BAKGRUND

Pågen Trademark AB är registrerad innehavare av det svenska varumärket KRISPROLLS (registrering nr 308916) och EU-varumärket KRISPROLLS (registrering nr 011854511). Båda dessa varumärken är registrerade i klass 30 och omfattar bl.a. skorpor.

Pågen AB är ett svenskt bageriföretag som har en exklusiv licens från Pågen Trademark AB att använda varumärket KRISPROLLS i Sverige. Pågen AB har sedan 1986 marknadsfört och sålt skorpor i Sverige. Pågen har tidigare marknadsfört och sålt skorpor i Sverige under varumärket KRISPROLLS, men efter första kvartalet 2015 gör bolaget det inte längre. Pågen Trademark AB och Pågen AB benämns herefter gemensamt Pågen.

Bisca A/S är ett danskt bageriföretag som säljer sina produkter i Danmark, Sverige, Finland, Tyskland och Ryssland samt i de baltiska länderna. Verksamheten bedrivs bl.a. genom det svenska dotterbolaget Bisca AB. Produkterna säljs bl.a. under varumärket KAREN VOLF. På bolagens varuförpackningar för skorpor, vid marknadsföring, utbudande till försäljning och tillhandahållande av skorpor samt i reklam avseende skorpor förekom fram till början av 2016 uttrycket CRISP ROLLS och därefter uttrycket Crisp Rolls (med enbart stora begynnelsebokstäver). Bisca A/S och Bisca AB benämns herefter gemensamt Biscabolagen.

## YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

**Pågen** har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska

1. förbjuda envar av Biscabolagen vid vite om 500 000 kr, eller annat belopp som domstolen finner verkningsfullt, att i näringsverksamhet i Sverige förse varuförpackningar för skorpor med kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls, eller ett med varumärket KRISPROLLS förväxlingsbart kännetecken, att marknadsföra, utbudande till försäljning och tillhandahålla skorpor under kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls,

eller ett med varumärket KRISROLLS förväxlingsbart kännetecken, eller att i affärshandlingar och reklam för skorpor använda kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls, eller ett med varumärket KRISROLLS förväxlingsbart kännetecken;

2. fastställa att Biscabolagen är skyldiga att solidariskt till Pågen betala skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket KRISROLLS samt ersättning för den ytterligare skada som Pågen har lidit med anledning av varumärkesintrånget.

**Biscabolagen** har bestritt käromålet.

För det fall domstolen skulle finna att Biscabolagens användning av uttrycket CRISP ROLLS/Crisp Rolls gör intrång i Pågens ensamrätt till varumärket KRISROLLS har Biscabolagen medgett

1. yrkandet om fastställande av ersättningskyldighet, såtillvida
  - (i) att Biscabolagen följaktligen är skyldiga att solidariskt utge skälig ersättning till Pågen för utnyttjandet av varumärket KRISROLLS och
  - (ii) att det sålunda konstaterade intrånget kan bedömas som oaktsamt samt
2. yrkandet om vitesförbud, med förbehållet att vitesförbudet i så fall endast ska omfatta användning av kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls och inte även användning av ett ”med varumärket KRISROLLS förväxlingsbart kännetecken”.

**Pågen och Biscabolagen** har båda yrkat ersättning för sina respektive rättegångskostnader.

**GRUNDER****Pågen**

Pågen Trademark AB innehar svensk varumärkesregistrering nr. 308916 KRISPROLLS och EU-varumärkesregistrering nr 11854511 KRISPROLLS, nedan gemensamt benämnda KRISPROLLS. Registreringarna gäller för varor i klasserna 29 och 30, omfattande bl.a. skorpor. Pågen AB har genom exklusiv licens från Pågen Trademark AB behörighet att använda varumärket KRISPROLLS i Sverige.

KRISPROLLS har en mycket hög grad av ursprunglig särskiljningsförmåga. Genom omfattande användning under lång tid har KRISPROLLS förvärvat en exceptionellt hög grad av särskiljningsförmåga.

Biscabolagen har sedan i vart fall augusti 2015 i Sverige eller riktat mot konsumenter i Sverige utan tillstånd från Pågen, använt kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls på varuförpackningar för skorpor, vid marknadsföring, utbudande till försäljning och tillhandahållande av skorpor samt i affärshandlingar och reklam för skorpor, eller medverkat till sådana åtgärder. Kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls riskerar att i hög grad förväxlas med varumärket KRISPROLLS eftersom märkena är identiska eller i vart fall mycket lika samt varuslagsidentitet föreligger. Biscabolagens användning av kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls utgör intrång i Pågens ensamrätt till varumärket KRISPROLLS.

För att förhindra att Biscabolagen fortsätter att begå intrång i varumärket KRISPROLLS eller medverka till intrånget ska Biscabolagen vid vite förbjudas att begå varumärkesintrång eller medverka till att intrång i varumärket KRISPROLLS begås. Det finns inga omständigheter som talar mot ett vitesförbud avseende det svenska varumärket. Det föreligger inte särskilda skäl mot att meddela vitesförbud avseende EU-varumärket. Yrkat vitesbelopp är skäligt och nödvändigt för att vara verkningsfullt.



Biscabolagen har tillsammans eller var och en för sig agerat uppsåtligen eller i vart fall oaktsamt. Pågen har i varningsbrev av den 22 september 2015 och den 20 januari 2016 uppmärksammat Biscabolagen på varumärkesintrånget i Sverige och i Danmark samt den 22 februari 2016 på intrånget i Sverige. Innan Pågen tillsände Biscabolagen varningsbrev har Biscabolagen agerat i vart fall oaktsamt, och därefter har de agerat uppsåtligen. Pågen har lidit skada av varumärkesintrånget. Biscabolagen är därför skyldiga att betala ersättning för utnyttjandet av varumärket KRISPROLLS och för den ytterligare skada som intrånget medfört. Om Biscabolagen inte har agerat uppsåtligen eller av oaktsamhet ska Biscabolagen förpiktas att betala ersättning för användningen av kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls eftersom sådan skyldighet måste anses vara skälig.

### **Biscabolagen**

Käromålet bestrids på den grunden att Biscabolagen inte har använt uttrycket CRISP ROLLS/Crisp Rolls som varukännetecken. Utrycket CRISP ROLLS/Crisp Rolls är och har bara använts som en generisk och/eller beskrivande benämning för de aktuella produkterna, dvs. skorpor.

I andra hand bestrids käromålet på den grunden att uttrycket CRISP ROLLS/Crisp Rolls varken är identiskt med eller förväxlingsbart med varumärket KRISPROLLS och att Biscabolagens användning av uttrycket CRISP ROLLS/Crisp Rolls inte skadar eller kan skada KRISPROLLS eller Pågen.

I tredje hand bestrids käromålet på den grunden att Biscabolagens användning av uttrycket upplyser om varans art och egenskaper och har varit och är fortfarande förenlig med god affärssed.

**UTVECKLING AV TALAN****Pågen***Varumärkesanvändning*

Den 6 september 2015 uppmärksammade Pågen att Biscabolagen marknadsförde skorpor under kännetecknet CRISP ROLLS i Sverige. Pågen skickade varningsbrev till Biscabolagen den 22 september 2015 som följdes upp den 20 januari 2016. Trots Pågens påtalanden fortsatte Biscabolagen att sälja skorpor under kännetecknet CRISP ROLLS.

Den 22 februari 2016 skickade Pågen ytterligare varningsbrev. Den 3 mars 2016 påträffade Pågen ytterligare ett exemplar av produkten i en svensk butik. Under perioden september 2015 till mars 2016 påträffade Pågen Biscabolagens skorpförpackningar med kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls i butik vid tre olika tillfällen. De två senare tillfällena skedde efter att Pågen hade varnat Biscabolagen och uppmanat bolagen att upphöra med intrånget.

Intrånget pågår alltjämt. Så sent som den 26 mars 2017 påträffade Pågen ytterligare ett exemplar av en skorpförpackning försedd med kännetecknet Crisp Rolls.

Biscabolagen använder uttrycket CRISP ROLLS/Crisp Rolls som varukännetecken. På Biscabolagens webbplats används – för att vägleda personer som besöker webbplatsen till rätt produktslag – generiska och beskrivande beteckningar för varuslaget skorpor, till exempel kardemummaskorpor, fiberskorpor och veteskorpor. Biscabolagen använder däremot inte dessa beteckningar på sina förpackningar. Här används istället kännetecknen CRISP ROLLS/Crisp Rolls.

Tidigare benämnde Biscabolagen produkten fiberskorpor för just fiberskorpor och inte CRISP ROLLS. Detta framgår av Biscas webbplats, [bisca.se](http://bisca.se), såsom den såg ut den 12

augusti 2010. I vart fall från och med september 2015 började Biscabolagen använda kännetecknet CRISP ROLLS istället för Biscabolagen vid marknadsföring av sina skorpor.

Biscabolagen har sedan början av 2016 ändrat utseende på sina förpackningar med undantaget att Biscabolagen fortsätter att använda kännetecknet Crisp Rolls. Av innehållsförteckningen på förpackningarnas baksida benämns produkten emellertid som skorpor, inte som crisp rolls. Under rubriken SKORPOR anges de ingredienser som produkten består av.

### *Särskiljningsförmåga*

KRISPROLLS är ett fantasiord som har en mycket hög grad av ursprunglig särskiljningsförmåga. Patentbesvärslagen beviljade registrering av ordvarumärket år 1996. Efter en noggrann granskning beviljade EUIPO registrering av varumärket år 2013. Registreringen beviljades utan anmärkning.

Genom omfattande användning och marknadsföring under mycket lång tid har varumärket KRISPROLLS förvärvat en exceptionellt hög grad av särskiljningsförmåga. Pågen har använt varumärket KRISPROLLS vid marknadsföring av skorpor konsekvent och helt oberoende av varumärket Pågen sedan i vart fall år 2007. Varumärket har haft en central och dominerande placering på skorpförpackningen. Vidare har varumärket haft stor exponering i butik och även marknadsförts och sålts avskilt från andra brödprodukter. KRISPROLLS har även exponerats i media. Pågen har lagt ned betydande kostnader på marknadsföring av KRISPROLLS i Sverige.

Det är marknaden för skorpor som är den relevanta vid bedömningen av Pågens och KRISPROLLS marknadsandel. Konsumentanalysföretaget Nielsen kategoriserar skorpor som en egen marknad och inte som en underkategori till mjukt eller hårt bröd. Av Nielsens undersökning framgår att i snitt 30 procent och upp till 33 procent av alla skorpor som såldes till konsumenter i Sverige under tidsperioden 2010 till och med första kvartalet år 2015 härrörde från Pågens KRISPROLLS. Biscas marknadsandelar

uppgick under samma period till i snitt 0,2 procent och maximalt 0,3 procent. Det kan antas att Pågens marknadsandel på skorpmarknaden under åren 2007-2009 med hög sannolikhet var ungefär lika hög som under åren 2010 till första kvartalet 2015 eftersom försäljningen av KRISPROLLS år 2007 i proportion till den totala brödmarknaden var lika hög som den var under exempelvis 2014.

Tack vare den ytterligare särskiljningsförmåga som varumärket förvärvat har skyddsomfånget för KRISPROLLS utvidgats sedan registreringen i Sverige år 1996. Särskiljningsförmågan består alltså trots att varumärket inte använts av Pågen sedan första kvartalet år 2015.

#### *Förväxlingsrisk*

Varumärket KRISPROLLS och kännetecknen CRISP ROLLS/Crisp Rolls är identiska eller i vart fall mycket lika både visuellt och fonetiskt. Uttalsmässigt kommer genomsnittskonsumenten att uttala varumärket KRISPROLLS och kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls med svensk betoning, dvs. på samma vis.

KRISPROLLS och Biscas skorpor riktar sig till en identisk omsättningskrets och säljs genom samma försäljnings- och distributionskanaler. Omsättningskretsen är konsumenter i allmänhet som har låg uppmärksamhet, särskilt eftersom skorpor utgör masskonsumtionsvaror. Det finns därmed en risk för att omsättningskretsen tror att varorna kommer från ett och samma företag eller i vart fall företag med ekonomiska band. Det föreligger således risk för förväxling.

Biscas användning av kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls medför skada för Pågen. I vart fall föreligger en uppenbar risk för skada. Skadan består i att varumärket KRISPROLLS ursprungs-, garanti-, kvalitets-, investerings-, reklam- och kommunikationsfunktioner skadas.

Biscabolagen borde i egenskap av näringsidkare ha kännedom om varumärken inom sitt område. Det har vidare ankommit på Biscabolagen att göra erforderliga underökningar om liknande registrerade varumärken på området innan de började marknadsföra skorpor under kännetecknet CRISP ROLLS/Crisp Rolls. Sedan Pågen den 22 september 2015 påtalat intrånget har Biscabolagen begått intrång med uppsåt.

#### *Användning i strid med god affärssed*

Den generiska beteckningen på den produkt som Biscabolagen marknadsför under varumärket är *skorpor* på svenska och *rusks* på engelska. Crisp rolls är inte ett vedertaget begrepp i Sverige och uppfattas inte som en benämning för skorpor av en genomsnittskonsument. Biscas användning av CRISP ROLLS/Crisp Rolls utgör därför varumärkesanvändning och sker inte i enlighet med god affärssed.

#### **Biscabolagen**

#### *Varumärkesanvändning*

Crisp rolls är en generisk eller starkt beskrivande benämning för skorpor och liknande produkter, såsom frallor och småbröd. Crisp rolls är på engelska språket synonymt med rusks, dvs. skorpor. Internationellt, inklusive i Sverige, används och uppfattas begreppet CRISP ROLLS/Crisp Rolls som ett generiskt eller åtminstone starkt beskrivande begrepp för skorpor och liknande produkter. Uttrycken CRISP ROLLS/Crisp Rolls har ingen som helst varumärkeskaraktär i förhållande till sådana produkter. Uttrycket används exempelvis på skorpförpackningar och i böcker av såväl svenska som utländska författare.

Crisp rolls är visserligen ett engelskt uttryck. Genomsnittskonsumenten i målet – allmänheten i Sverige – förstår emellertid vad termen crisp rolls betyder. Detta eftersom engelska är världens mest använda språk och Sveriges befolkning har synnerligen goda kunskaper i engelska.

Biscabolagen har således inte använt uttrycket CRISP ROLLS/Crisp Rolls som varukännetecken. Det är alltså inte fråga om varumärkesanvändning.

#### *Särskiljningsförmåga*

Ordmärket KRISPROLLS är starkt beskrivande och besitter inte någon särskiljningsförmåga. Detta illustreras av de svårigheter Pågen hade vid ansökningsförfarandet av märket hos USPTO respektive Patent- och registreringsverket år 1997. Vid tiden för KRISPROLLS registrering hos EUIPO hade myndigheten hög arbetsbelastning. Det kan därför antas att handläggarna inte hade möjlighet att göra en tillräckligt noggrann språkprövning.

I den mån KRISPROLLS kan anses ha några särskiljande beståndsdelar utgörs dessa endast av den avsiktliga förvanskningen av termen crisp rolls, närmare bestämt att orden är sammanskrivna och med begynnelsebokstaven K istället för C. Uttrycken ”crisp” och ”rolls” är beskrivande. Detta medför att även varumärket KRISPROLLS har en minimal grad av särskiljningsförmåga och ett mycket begränsat skyddsomfång.

Även om KRISPROLLS skulle ha särskiljningsförmåga kan inte skyddsomfånget omfatta icke-varumärket CRISP ROLLS/Crisp Rolls. Frågan om KRISPROLLS har förvärvat särskiljningsförmåga är därför utan betydelse.

Skorpmarknaden utgör en marginell del av brödmarknaden som i sin tur utgör en del av livsmedelsmarknaden. Vid en eventuell bedömning av KRISPROLLS marknadsandel ska marknaden minst bestämmas till brödmarknaden. KRISPROLLS hade mindre än en procent av brödmarknaden under åren 2007-2014.

Kännedomen om KRISPROLLS är låg i omsättningskretsen. Anledningen härtill är att ordet är beskrivande och att Pågens marknadsföring av varumärket KRISPROLLS främst skett tillsammans med varumärket Pågen. Pågen har upphört att marknadsföra skorpor under varumärket KRISPROLLS i Norden just på grund av att det inte var tillräckligt välkänt bland konsumenter.

*Förväxlingsrisk*

Uttrycken CRISP ROLLS/Crisp Rolls använder inte någon av de eventuellt särskiljande beståndsdelarna hos KRISPROLLS. De gemensamma delarna i de motstående uttrycken är helt generiska eller åtminstone mycket starkt beskrivande. CRISP ROLLS/Crisp Rolls är därför inte förväxlingsbart med KRISPROLLS. Det gäller även om KRISPROLLS i sin helhet skulle ha förvärvat någon särskiljningsförmåga.

Av marknadsundersökningar som Brand Eye genomfört framkommer att konsumenter inte heller associerar orden CRISP ROLLS/Crisp rolls, såsom de ser ut på Biscas förpackningar med Pågen eller KRISPROLLS.

Biscas användning, av de generiska begreppen CRISP ROLLS/Crisp Rolls, har inte skadat någon av de funktioner som det svaga varumärket KRISPROLLS eventuellt kan ha.

*Användning i enlighet med god affärssed*

Biscas skorpor marknadsförs under det stiliserade varumärket KAREN VOLF, som har utformats i röd signalfärg och dessutom har getts en mycket framträdande plats på bolagets förpackningar. Biscas förpackningar påminner inte heller i övrigt om Pågens förpackningar. Biscas färger, grafik, typsnitt och symboler m.m. ger förpackningarna ett eget och individuellt uttryck. Biscabolagen har vinnlagt sig om att utforma en egen förpackningsdesign, som skiljer sig markant från utseendet på Pågens förpackningar.

Dessutom skiljer sig formgivningen av uttrycken CRISP ROLLS/Crisp Rolls från den stiliserade utformningen av KRISPROLLS, som tidigare användes på Pågens förpackningar (d.v.s. under den tid Pågen faktiskt använde ordet KRISPROLLS på sina förpackningar). Biscas förpackningar följer en tydlig linje för bolagets egen generella förpackningsdesign, i vilken produktens generiska namn på engelska språket anges på central plats på förpackningen. Detta är alltså inte på något sätt unikt för

CRISP ROLLS/Crisp Rolls. Vid utformningen av Biskas förpackningar för CRISP ROLLS/Crisp Rolls har det inte gjorts några särskilda överväganden som betingats av eller anknyter till hur Pågen marknadsför sina produkter. Biskas marknadsföring i övrigt, t.ex. på internet, anknyter inte heller till Pågen eller KRISPROLLS.

Således har Biscabolagen inte anknutit till eller snyltat på Pågen eller KRISPROLLS och det föreligger inte heller någon form av förväxlingsrisk. Biskas användning, av de generiska begreppen CRISP ROLLS/Crisp Rolls, har inte skadat någon av de funktioner som det svaga varumärket KRISPROLLS eventuellt kan ha. Biskas enda syfte, med användningen av CRISP ROLLS/Crisp Rolls, har varit att beskriva produkternas art och egenskaper. Den internationellt utbredda och vedertagna användningen, av CRISP ROLLS, Crisp Rolls och motsvarande uttryck med samma stavning/bokstäver, som generiskt eller beskrivande begrepp för skorpor och liknande produkter, ger uttryck åt en starkt etablerad norm och allmänt accepterad praxis, d.v.s. god affärssed. Biskas användning är förenlig med denna affärssed.

## **BEVISNING**

På Pågens begäran har hållits vittnesförhör med P.J. som tidigare var vice vd och numera chefsjurist hos Pågen AB. Han har hörts kring bolagets registrerade varumärke. På Biscabolagens begäran har advokaten U.W. hörts som partssakkunnigt vittne. Hon var tidigare ledamot av EUIPO:s överklagandenämnd och har hörts om verksamheten och de bedömningar som gjorts vid EUIPO.

Parterna har därutöver åberopat tämligen omfattande skriftlig bevisning. Denna bevisning har bland annat utgjorts av kvitton, fotografier, dokumenterade internet-sökningar, statistik, marknadsundersökningar och sakkunnigutlåtanden.



**DOMSKÄL****Inledning**

Pågen har gjort gällande att Biscabolagen har gjort intrång i den ensamrätt som följer av dels en nationell varumärkesregistrering dels ett registrerat EU-varumärke. Frågan om intrång avseende det nationella varumärket ska prövas enligt bestämmelserna i varumärkeslagen (2010:1877), som ska tolkas i ljuset av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG (varumärkesdirektivet). Frågan om intrång avseende EU-varumärket ska prövas enligt bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 207/2009 om EU-varumärken (varumärkesförordningen). Varumärkeslagens bestämmelser om vitesförbud och ersättning/skadestånd ska dock tillämpas även såvitt avser intrång i ett EU-varumärke, såvida inte varumärkesförordningen föreskriver något annat (se 10 kap. 5 § varumärkeslagen samt artikel 102 varumärkesförordningen).

Av 1 kap. 10 § varumärkeslagen respektive artikel 9.2. a - b och artikel 9.3 (tidigare artikel 9.1.a-b och artikel 9.2) i varumärkesförordningen följer att annan än varumärkesinnehavaren i näringsverksamhet inte får använda ett identiskt eller förväxlingsbart kännetecken för sina varor, vare sig på varan eller på dess förpackning, i reklam eller affärshandling eller på annat sätt.

**Varumärkesanvändning?**

I målet är ostridigt att Biscabolagen har använt termen CRISP ROLLS/Crisp Rolls på sina varuförpackningar, vid marknadsföring, utbudande till försäljning, tillhandahållande av skorpor och i reklam avseende skorpor.

Biscabolagen har emellertid invänt att termen CRISP ROLLS/Crisp Rolls i båda dessa utformningar är generisk eller i vart fall en beskrivande benämning för skorpor och att Biscas användning av uttrycken följaktligen inte utgör varumärkesanvändning i den mening som avses i varumärkeslagen och varumärkesförordningen. Biscabolagen har

till stöd för att termen är generisk eller beskrivande för skorpor åberopat bl.a. skärmbilder av resultat från sökning av termen crisp rolls på ett antal webbplatser, däribland Google och EUIPO:s databas TMclass.

Pågen har häremot anfört att den engelska översättningen av skorpor är ”rusks” och att termen crisp rolls inte är en generisk eller beskrivande term för skorpor och inte heller uppfattas som en sådan av genomsnittskonsumerten. Pågen har till stöd för sin uppfattning åberopat bl.a. utdrag ur Svenska Akademiens ordlista, nationalencyklopedin, EUIPO:s databas TMclass och den s.k. Niceklassificeringen rörande internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken.

Av utredningen i målet framgår enligt domstolens mening att skorpor kan benämnas såväl rusks som crisp rolls på engelska. Vidare framgår att uttrycket crisp rolls, såväl internationellt som i Sverige, används i stor omfattning som benämning på skorpor. Uttrycket crisp rolls förekommer exempelvis på skorpförpackningar, i skorprecept på engelska, i kokböcker på engelska och i andra bolags marknadskommunikation. Utredningen i denna del är sammantaget av sådan styrka att det enligt domstolens mening inte råder tvivel om att termen crisp rolls är i vart fall en starkt beskrivande beteckning för skorpor och liknande produkter på engelska. Visserligen kan rusks framstå som den vanligaste beteckningen men utredningen tyder inte på annat än att det finns flera synonymer för skorpor på engelska språket.

Det är ostridigt att den relevanta genomsnittskonsumerten utgörs av allmänheten i Sverige. I fråga om termen crisp rolls uppfattas som en benämning av skorpor av genomsnittskonsumerten framgår av den skriftliga bevisningen att allmänheten i Sverige besitter mycket goda kunskaper i engelska. Mot denna bakgrund anser domstolen att termen crisp rolls får anses uppfattas som en starkt beskrivande beteckning för skorpor av denna konsument.

Att en term är starkt beskrivande för en vara behöver enligt domstolen inte innebära att termen saknar funktion som ett varukännetecken. Har termen använts för att skilja

näringsidkarens varor från en annan näringsidkarens varor är det fråga om användning i varumärkeslagens och varumärkesförordningens mening alldeles oavsett om termen i sig är beskrivande för varan ifråga.

Biscabolagen marknadsförde och sålde tidigare fiberskorpor i följande förpackning:



Termen crisp rolls är här skriven i versaler och placerad under begreppen økologiske/ekologisk och ovanför begreppet fiberskorpor som alla också skrivits med versaler. Termen crisp rolls har en betydligt större teckenstorlek än orden økologiske/ekologisk respektive fiberskorpor. Enligt domstolen framstår termen crisp rolls i detta sammanhang som överflödigt för att beskriva varan i förpackningen och fyller således inte någon varubeskrivande funktion. Bokstävernans storlek och termens placering mellan de andra termerna gör dessutom att begreppet CRISP ROLLS får anses vara det mest framträdande elementet på skorpförpackningen.

Enligt domstolens bedömning får Biscabolagen i detta sammanhang anses använda CRISP ROLLS som ett tecken för att skilja Biscas skorpor från andra näringsidkarens skorpor. Mot denna bakgrund anser domstolen att Biscabolagens användning av ordet CRISP ROLLS utgör varukänneteckensanvändning i den mening som avses i varumärkeslagen och varumärkesförordningen.

Biscabolagen övergick i början av 2016 till att marknadsföra och sälja sina skorpor i förpackningar med följande utseende:



I innehållsförteckningen på baksidan av förpackningen anges de aktuella ingredienserna under rubriken SKORPOR.

Termen Crisp Rolls är här skriven med stora begynnelsebokstäver och i övrigt med små bokstäver. Termen är placerad centrerat under versalerna HVEDE/VETE, FIBER respektive KARDEMUMMA. Orden hvede/vete, fiber och kardemumma har dessutom en större teckenstorlek än termen Crisp Rolls och är enligt domstolen de mest framträdande elementen på förpackningarna. När hvede/vete, fiber respektive kardemumma läses tillsammans med Crisp Rolls bildar de orden ”HVEDE/VETE Crisp Rolls”, ”FIBER Crisp Rolls” och ”KARDEMUMMA Crisp Rolls”.

Enligt domstolen kan termen Crisp Rolls i detta sammanhang knappast anses utgöra något annat än en beskrivning av varan. Domstolens bedömning är därför att Biscabolagens användning av ordet Crisp Rolls inte utgör varukänneteckensanvändning i varumärkeslagens eller varumärkesförordningens mening i detta fall.

### **Föreligger identitet mellan KRISROLLS och CRISP ROLLS?**

Domstolen har alltså konstaterat att Biscabolagen har använt termen CRISP ROLLS som ett varukännetecken. Den fråga som domstolen här efter har att ta ställning till är om Biscabolagens kännetecken CRISP ROLLS är identiskt med Pågens varumärke KRISROLLS. I målet är ostridigt att varorna i detta fall är av samma slag.

Av EU-domstolens praxis framgår att kriteriet att det ska råda identitet mellan ett tecken och varumärke ska tolkas restriktivt. Domstolen har uttalat att ett tecken är identiskt med ett varumärke när det utan vare sig ändringar eller tillägg efterbildar samtliga beståndsdelar av varumärket, eller när tecknet innehåller avvikelser som vid en helhetsbedömning är så obetydliga att de kan undgå genomsnittskonsumentens blick. (Se EU-domstolens dom den 20 mars 2003 i mål C-291/00, LTJ Diffusion p. 50-54, jfr NJA 2003 s. 555).

Varumärket KRISROLLS och kännetecknet CRISP ROLLS skiljer sig åt visuellt ifråga om dess begynnelsebokstäver (K respektive C). Vidare består KRISROLLS av ett enda ord medan CRISP ROLLS är särskrivet och bildar två ord. Kännetecknet CRISP ROLLS efterbildar således inte samtliga beståndsdelar av varumärket KRISROLLS. Vid den helhetsbedömning som ska göras anser domstolen att de avvikelser som föreligger mellan KRISROLLS och CRISP ROLLS inte är av så obetydligt slag att de kan undgå genomsnittskonsumentens blick. Enligt domstolens mening råder alltså inte identitet mellan varumärket KRISROLLS och kännetecknet CRISP ROLLS.

### **Förväxlingsrisk**

Nästa fråga som domstolen har att ta ställning till är om det föreligger risk för förväxling mellan varumärket KRISROLLS och kännetecknet CRISP ROLLS.

### *Rättsliga utgångspunkter*

Enligt 1 kap. 10 § första stycket andra punkten varumärkeslagen har innehavaren av ett registrerat varumärke rätt att hindra annan från att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varukännetecknet 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. Motsvarande gäller

enligt artikel 9.2.b i varumärkesförordningen (tidigare artikel 9.1.b varumärkesförordningen).

Vid bedömningen av frågan om förväxling ska en helhetsbedömning göras av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland annat ska varumärkenas- och varornas eller tjänsternas likhet samt det äldre varumärkets särskiljningsförmåga beaktas. När det gäller varumärkenas likhet i bild, ljud eller ord ska bedömningen grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn bl.a. till dess särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Helhetsbedömningen förutsätter att det föreligger ett samspel mellan bl.a. kännetecknens likhet och likheten mellan varorna och eller tjänsterna. Det relevanta är härvid om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna ifråga kommer från samma företag eller företag med ekonomiska band. (Se bl.a. EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95 Sabel, punkterna 22 och 23, EU-domstolens dom den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, punkt 30 och NJA 2003 s. 163)

Ju starkare det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är, desto större är risken för förväxling. Även vid bedömningen av särskiljningsförmågan ska en helhetsbedömning göras. Hänsyn ska härvid tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor med avseende på vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det och den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag. (Se bl.a. EU-domstolens dom den 11 november 1997 i mål C-251/95, Sabel, p. 22-24, EU-domstolens dom den 4 maj i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chimsee, p. 51 och EU-domstolens dom den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd, p. 18-23.)

*Särskiljningsförmåga*

Pågen har genom registrering ensamrätt till varumärket KRISROLLS. Enligt vad domstolen har slagit fast ovan om att crisp rolls utgör en starkt beskrivande beteckning för skorpor anser domstolen att också varumärket KRISROLLS – som enligt Pågens egen uppgift i registreringsförfarandet bildats genom en förändring av ordet ”crisp” till KRISP och hopskrivning av denna term med ordet ROLLS till ett ord – är starkt beskrivande för skorpor. Varumärket har därför en låg ursprunglig särskiljningsförmåga.

Pågen har gjort gällande att varumärket KRISROLLS, genom långvarig användning, Pågens andel på marknaden för skorpor och omfattande investeringar, har kommit att förvärva en hög särskiljningsförmåga, vilket Biscabolagen har bestritt. Biscabolagen har i detta sammanhang också bland annat gjort gällande att den relevanta marknaden inte kan begränsas till skorpor utan ska bestämmas till brödmarknaden där Pågens andel är liten.

Av den skriftliga bevisningen framgår att varumärket KRISROLLS har använts under en lång tid, att Pågen har lagt ned betydande marknadsföringskostnader på varumärket, att varumärket har exponerats i såväl butiker som i media samt att skorpor under varumärket KRISROLLS har haft en stor försäljningsvolym i Sverige från 2007 till 2015.

Ifråga om skorpor utgör en egen marknad eller ingår i marknaden för bröd har Pågen bevisbördan för sitt påstående att skorpor utgör en egen marknad. Pågen har i denna del åberopat en undersökning utförd av konsumentanalysföretaget Nielsen. Nielsen har undersökt försäljningen av skorpor i Sverige under åren 2010 till kvartal 1, 2015 och har därvid avgränsat marknaden till skorpmarknaden. Av Biscas åberopade utdrag från Statistiska centralbyrån (SCB) rörande livsmedelsstatistik 2014 framgår att SCB har angett att skorpor ingår i marknaden för bröd och spannmål. Ytterligare underkategorier i marknaden för bröd och spannmålsprodukter utgörs enligt SCB av ris, bröd, pastaprodukter, bakverk och andra spannmålsprodukter men inte av skorpor.

Enligt domstolen ger Pågens utredning inte större stöd för att marknaden ska bestämmas till skorpmarknaden än Biscas utredning att marknaden ska bestämmas till brödmarknaden. Vid detta förhållande bör marknaden bestämmas till den av Biscabolagen förordade brödmarknaden.

Av utredningen framgår att under 2010 uppgick försäljningen av bröd i Sverige till cirka 16,2 miljarder kr av vilka cirka 54 miljoner kr var hänförliga till Pågens försäljning av skorpor under varumärket KRISROLLS. Under 2014 uppgick brödförsäljningen i Sverige till cirka 16 miljarder kr av vilka cirka 57 miljoner kr var hänförliga till Pågen och varumärket KRISROLLS. Enligt domstolen får Pågens andel om 54 respektive 57 miljoner kr av cirka 16 miljarder kr anses vara liten.

Någon marknadsundersökning som utvisar i vilken omfattning omsättningskretsen faktiskt har kommit att förknippa KRISROLLS med Pågen har inte åberopats.

Vid den helhetsbedömning som ska göras anser domstolen att vad som framkommit om den tid och omfattning som varumärket KRISROLLS har använts ger stöd för att KRISROLLS har förvärvat en något högre grad av särskiljningsförmåga.

Eftersom det saknas utredning om i vilken omfattning omsättningskretsen har kommit att förknippa KRISROLLS med Pågen och med beaktande av Pågens ringa andel på marknaden anser domstolen att varumärket KRISROLLS inte har kommit att förvärva någon förstärkt särskiljningsförmåga.

Även om KRISROLLS har registrerats och besitter en viss ursprunglig särskiljningsförmåga samt genom användning har förvärvat en något högre särskiljningsförmåga har det som redan framhållits ett starkt beskrivande inslag och därmed ett begränsat skyddsomfång.



*Likhetsbedömningen*

När det gäller frågan om varuslagslikhet har domstolen konstaterat att Pågen och Biscabolagen tillhandahåller varor av samma slag. Av utredningen framgår att såväl Pågens som Biscas skorpor säljs i livsmedelsbutiker och att konsumenterna är desamma, dvs. allmänheten i Sverige. Biscabolagen har åberopat två marknadsundersökningar utförda av bolaget Brand Eye. Av dessa framgår att endast 3 av 500 respondenter kom att tänka på Pågen när de förevisades Biscabolagens skorpförpackning på s. 16 ovan (varumärket Karen Volf maskerat).

När det gäller frågan om märkeslikhet anser domstolen att varumärket KRISPROLLS särskiljande och mest framträdande drag är begynnelsebokstaven K samt hopskrivningen till ett ord av det engelska särskrivna ordet crisp rolls. Vid likhetsbedömningen mellan de motstående märkena bör störst vikt läggas vid detta förhållande. Kännetecknet CRISP ROLLS är särskrivet och börjar på bokstaven C. I övrigt innehåller de motstående märkena samma bokstäver skrivna i samma ordningsföljd.

Vad gäller märkenas uttal anser domstolen att det råder i det närmaste identitet mellan märkena eftersom de kan uttalas på samma sätt.

Som konstaterats är varorna i detta fall av samma slag. Dessutom råder alltså i det närmaste identitet mellan märkena uttalsmässigt. Vid den helhetsbedömning som ska göras går det dock inte att bortse från det registrerade varumärkets begränsade skyddsomfång som följer av termens starka beskrivande innebörd. Som framhållits innebär det också att den lite särpräglade visuella presentationen av det sammansatta ordet KRISPROLLS blir betydligt mer väsentlig i sammanhanget än uttalet.

Sammantaget anser domstolen att de särskiljande elementen i varumärket KRISPROLLS och kännetecknet CRISP ROLLS är så stora att det inte finns risk för att omsättningskretsen kan tro att varorna kommer från samma företag eller företag med samma ekonomiska band. Denna slutsats stöds även av den av Biscabolagen

åberopade marknadsundersökningen, vilken utvisar att endast 3 av 500 respondenter kom att tänka på Pågen när de förevisades skorpförpackningen på s. 16 ovan.

### **Sammanfattning och slutsats**

Enligt domstolens mening utgör Biscabolagens användning av termen Crisp Rolls inte någon varumärkesanvändning. Däremot används termen CRISP ROLLS som ett varukännetecken.

Enligt domstolens mening har varumärket KRISPROLLS en låg ursprunglig särskiljningsförmåga och det har inte visats att varumärket har förvärvat någon förstärkt särskiljningsförmåga.

Vid den helhetsbedömning som ska göras i frågan om Biscabolagens kännetecknen CRISP ROLLS är förväxlingsbart med det registrerade varumärket anser domstolen att så inte är fallet.

Det saknas således förutsättningar att till någon del bifalla käromålet.

### **Rättegångskostnader**

Eftersom Biscabolagen är vinnande part ska Pågen Sverige AB och Pågen Trademark AB enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken solidariskt ersätta bolagen för deras rättegångskostnad.

Biscabolagen har begärt ersättning med sammanlagt 3 518 561 kr. Av beloppet utgör 3 200 415 kr ombudsarvode och 318 146 kr utlägg. Pågen har endast kunnat godta ett ombudsarvode motsvarande det man själv begärt ersättning för som skäligt i och för sig, dvs. knappt 780 000 kr. Vad gäller utlägg har Biscabolagen bland annat begärt ersättning med 192 500 kr för två marknadsundersökningar. Här har Pågen endast

kunnat godta halva kostnaden som skälig i och för sig med hänvisning till att det endast varit nödvändigt med en undersökning.

Enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken ska ersättning för rättegångskostnad fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. Vid bedömningen av vad som är *skäligt* ombudsarvode bör man inte bara ta hänsyn till vilken tid som lagts ned på uppdraget, utan även beakta målets beskaffenhet och omfattning samt den omsorg och skicklighet med vilken arbetet har utförts. Det är alltså inte tillräckligt att kostnaden inte framstår som oskälig. Avgörande för om kostnaden ska anses ha varit skäligen påkallad är enligt motiven huruvida parten vid tiden för vidtagande av den åtgärd som föranlett kostnaden haft skäl att anse åtgärden erforderlig (se bl.a. NJA 1997 s. 854). Samtidigt har begränsningen till skäligt ombudsarvode en viktig funktion för att undvika att en part lägger ned oproportionerligt mycket arbete som sedan får bekostas av en motpart som sökt begränsa kostnaderna för rättegången.

Patent- och marknadsdomstolen handlägger många omfattande och komplicerade tvistemål med utomordentligt höga rättegångskostnader. I detta fall kan konstateras att det begärda ombudsarvodet framstår som påfallande högt med hänsyn till målets art och omfattning. De rättsfrågor och bedömningsfrågor som behandlats är visserligen inte enkla. Men utredningen i målet kan inte anses särskilt vidlyftig och sakomständigheterna är tämligen okomplicerade och i stort sett ostridiga. Huvudförhandlingen har hållits på 1,5 dagar och då har parterna fått betydande utrymme att argumentera för sin sak. Domstolen betvivlar inte att frågan varit viktig för Biscabolagen och deras specialiserade ombud har utfört talan skickligt och professionellt. Men även med ett högt arvode måste den begärda ersättningen motsvara en tidsåtgång som framstår som orimlig i sammanhanget. Det framstår inte som skäligt att förplikta förlorande part att stå för hela denna kostnad.

Enligt domstolens mening kan ett ombudsarvode om maximalt 2 500 000 kr anses skäligt i detta sammanhang. Hela den begärda ersättningen för marknadsunder-

sökningar får dock godtas som skälig. Pågen ska därför förpliktas att betala Biscabolagens rättegångskostnader i enlighet med vad som framgår av domslutet.

### **Sekretess**

Bestämmelsen i 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen bör fortsatt vara tillämplig på uppgifter som har lagts fram under förhandling bakom stängda dörrar (se domslutet).

**HUR MAN ÖVEKLAGAR**, se bilaga 1 (DV 401 PMD)

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 21 juli 2017. Prövningstillstånd krävs.

Anders Dereborg

Maria Bruder

Sofia Gustafson



# SVERIGES DOMSTOLAR

## ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga Patent- och marknadsdomstolens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Patent- och marknadsdomstolen.** Överklagandet prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till Patent- och marknadsdomstolen och det måste ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Patent- och marknadsöverdomstolen fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Patent- och marknadsöverdomstolen lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som Patent- och marknadsdomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står Patent- och marknadsdomstolens avgörande fast. Det är

därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Patent- och marknadsöverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

**Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om**

1. den dom som överklagas med angivande av Patent- och marknadsdomstolen samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av Patent- och marknadsdomstolens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende Patent- och marknadsdomstolens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i Patent- och marknadsöverdomstolen inte lagts fram tidigare, ska klaganden förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.