



SVEA HOVRÄTT  
Patent- och  
marknadsöverdomstolen  
Rotel 020112

**DOM**  
2020-10-28  
Stockholm

Mål nr  
PMT 4529-19

## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2019-03-22 i mål nr PMT 661-18, se bilaga A

## PARTER

### Klagande

TellusTalk AB, 556429-8213  
Kungsgatan 37  
111 56 Stockholm

Ombud: Jur.kand. S.L.  
Klarspråk  
Jungmansgatan 1  
619 34 Trosa

Ombud: Advokat J.M.  
Advokatfirman Evander HB  
Kungsgatan 29  
111 56 Stockholm

### Motpart

e-Boks A/S, CVR nr. 25674154  
Hans Bekkevolds Allé 7  
2900 Hellerup  
Danmark

Ombud: Advokaterna C.B. och D.H.  
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB  
Box 7315  
103 90 Stockholm

## SAKEN

Varumärkesintrång

---

Dok.Id 1625737

---

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

**DOMSLUT**

1. Med ändring av punkterna 1, 2 och 4 i Patent- och marknadsdomstolens dom lämnar Patent- och marknadsöverdomstolen e-Boks A/S talan utan bifall och befriar TellusTalk AB från skyldigheten att ersätta e-Boks A/S för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen samt förpliktar e-Boks A/S att ersätta TellusTalk AB för dess rättegångskostnad där med 745 000 kr, varav 665 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 mars 2019 till dess betalning sker.

2. e-Boks A/S ska ersätta TellusTalk AB för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 280 000 kr, varav 270 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.

---

### YRKANDEN M.M.

TellusTalk AB (TellusTalk) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ogilla e-Boks A/S (e-Boks) talan i dess helhet, befria TellusTalk från skyldigheten att ersätta e-Boks för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen samt förplikta e-Boks att ersätta TellusTalk för dess rättegångskostnad där.

e-Boks har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras.

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

### PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

TellusTalk har i Patent- och marknadsöverdomstolen frånfallit sin invändning att TellusTalks innehav av det äldre EU-varumärket EBOX EBOX PLATFORM innebär att e-Boks inte kan motsätta sig TellusTalks användning av kännetecknet ebox.

e-Boks har i Patent- och marknadsöverdomstolen uppgett att bolaget har godtagit underinstansens bedömning att e-Boks registrerade varumärken har en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden för aktuella tjänster. Patent- och marknadsöverdomstolen uppfattar att e-Boks genom detta ställningstagande inte längre gör gällande att bolagets varumärken har en förstärkt särskiljningsförmåga genom omfattande användning.

Parterna har i övrigt åberopat samma omständigheter till grund för sin talan i Patent- och marknadsöverdomstolen som i Patent- och marknadsdomstolen och här utvecklat talan på i huvudsak samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen.

Den bevisning som parterna har åberopat här är också densamma som i Patent- och marknadsdomstolen.

## DOMSKÄL

### Utgångspunkterna för förväxlingsbedömningen

Förväxlingsbedömningen tar som utgångspunkt sikte på risken för att genomsnittskonsumenten förväxlar varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Vid prövningen av frågan om det finns en risk för förväxling ska en helhetsbedömning göras av samtliga relevanta faktorer och bedömningen ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten för den aktuella typen av vara eller tjänst. Centralt för förväxlingsbedömningen är märkenas likhet och om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Frågan om det finns en risk för att en genomsnittskonsument förväxlar två kännetecken är en rättsfråga.

### e-Boks varumärken och TellusTalks användning av kännetecknet ebox

e-Boks är innehavare av två identiska registrerade figurvarumärken som innehåller beteckningen ”eBoks”, varav ett internationellt varumärke med giltighet i Sverige och ett EU-varumärke, samt ett registrerat svenskt figurvarumärke som innehåller beteckningen ”eBoks.se”. Varumärkena är registrerade för olika former av digitala varor och tjänster. Här kan särskilt nämnas registreringen av det internationella varumärket i klass 38 för bl.a. ”digital signatures and documents”.

e-Boks registrerade varumärken har följande utformning.

The logo consists of a red square containing a white lowercase letter 'e', followed by the word 'Boks' in a bold, black, sans-serif font.The logo consists of a red square containing a white lowercase letter 'e', followed by the text 'Boks.se' in a bold, black, sans-serif font.

I målet är ostridigt att TellusTalk på sin webbplats har tillhandahållit en kostnadsfri digital tjänst för privatpersoner och företag, innefattande tjänster för elektronisk

signering av bl.a. avtal och överenskommelser, under kännetecknet ebox dels i ett figurativt utförande, dels som ordmärken i två olika utföranden.

De kännetecken som TellusTalk har använt sig av har följande utformning.



min.ebox.nu

min.ebox

### **Omsättningskretsen**

Patent- och marknadsöverdomstolen delar underinstansens bedömning att omsättningskretsen för de i målet aktuella tjänsterna utgörs av såväl privatpersoner som företag, organisationer och myndigheter. Omsättningskretsen består alltså av olika delar där den genomsnittliga användaren i de olika delarna kan ha varierande uppmärksamhetsgrad. Som Patent- och marknadsdomstolen funnit kan förväxlingsbedömningen i detta fall utgå från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumert i Sverige.

### **Känneteckenskraften hos e-Boks varumärken**

Den inledande beståndsdel i form av bokstaven e i e-Boks varumärken, är en vedertagen förkortning för elektronisk. Den får därför, som Patent- och marknadsdomstolen anfört, anses vara beskrivande för en tjänst som är elektronisk eller digital. Det därpå följande danska ordet boks, som i märket är skrivet med inledande versal har, som Patent- och marknadsdomstolen anfört, på svenska betydelsen låda eller box.

Textelementet i e-Boks varumärken är således på danska beskrivande för tjänster för elektroniska brevlådor och boxar. Det danska ordet e-Boks kan däremot inte anses

deskriptivt för de tjänster som är aktuella i målet, nämligen elektroniska signaturer. Märket får därigenom viss särskiljningsförmåga genom textelementet i sig, men framför allt genom märkets figurativa utformning. e-Boks varumärken betraktade i dess helhet har därför för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för i målet aktuella tjänster.

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

När det gäller frågan om *tjänsteslagslikheten* instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i de överväganden och bedömningar som Patent- och marknadsdomstolen har gjort och ansluter sig till underinstansens slutsats att TellusTalk använt kännetecken innehållande sammansättningen ebox för tjänster som i vart fall i hög grad liknar de tjänster avseende elektronisk signering som e-Boks varumärken är registrerade för.

I fråga om *märkeslikheten* konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att det finns en likhet mellan sammansättningen ebox i TellusTalks kännetecken och textelementet eBoks i e-Boks varumärken. Patent- och marknadsöverdomstolen kan i detta sammanhang konstatera att det finns en viss fonetisk likhet mellan märkena. Däremot är den visuella och konceptuella likheten mer begränsad; dels eftersom det är fråga om ord med få bokstäver där bokstäverna ”ks” och ”x” ger olikartat synintryck, dels eftersom genomsnittskonsumenten torde uppfatta en betydelseskillnad mellan ”boks” och ”box”. Vidare ska också beaktas att den figurativa utformningen och färgsättningen hos e-Boks kombinerade ord- och figurmärke framträder tydligt.

Vid den helhetsbedömning som ska göras finner Patent- och marknadsöverdomstolen att TellusTalks märken – även med beaktande av att bolagen erbjuder i vart fall i hög grad liknande tjänster – skiljer sig på ett sådant sätt från e-Boks märken att det inte föreligger någon risk för att en genomsnittskonsument förväxlar TellusTalks märken med e-Boks registrerade varumärken. e-Boks talan ska därför, redan på denna grund, lämnas utan bifall. Patent- och marknadsdomstolens dom ska ändras i enlighet med detta.

### Rättegångskostnader

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning innebär att e-Boks är förlorande part i målet och därför ska ersätta TellusTalk för rättegångskostnader i såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen.

I Patent- och marknadsdomstolen yrkade TellusTalk ersättning för rättegångskostnad med 745 000 kr, varav 665 000 kr avsåg ombudsarvode och 80 000 kr avsåg bolagets eget arbete. e-Bok vitsordade som skäliga belopp 450 000 kr för ombudsarvode och 30 000 kr för eget arbete.

I Patent- och marknadsöverdomstolen har TellusTalk yrkat ersättning för rättegångskostnad med 380 000 kr, varav 370 000 kr för ombudsarvode och 10 000 kr för bolagets eget arbete. e-Boks har vitsordat ett ombudsarvode om 215 355 kr som skäligt och överlåtit åt rätten att bedöma skäligheten av yrkad ersättning för TellusTalks eget arbete.

När det först gäller frågan om ersättning för rättegångskostnad i underinstansen kan Patent- och marknadsöverdomstolen konstatera att även om frågorna i målet har varit relativt begränsade har målet krävt utredningsarbete av båda parter. Skriftväxlingen i Patent- och marknadsdomstolen var också av viss omfattning och förberedelsen innefattade även sammanträde för muntlig förberedelse. Målet avgjordes efter huvudförhandling. Det kan också konstateras att TellusTalk inledningsvis inte företräddes av ombud. Sammantaget bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att den ersättning för rättegångskostnad som TellusTalk begärt ersättning för i Patent- och marknadsdomstolen för ombudsarvode och för eget arbete är skälig. e-Boks ska därför ersätta TellusTalk för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen med yrkat belopp.

Målet i Patent- och marknadsöverdomstolen har i allt väsentligt varit detsamma som i Patent- och marknadsdomstolen. Med hänsyn härtill och till att frågorna i målet har

varit av begränsad karaktär finner Patent- och marknadsöverdomstolen att den ersättning för ombudsarvode som TellusTalk har begärt är för hög. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att skälig ersättningen för ombudsarvode här uppgår till 270 000 kr. Yrkad ersättning för bolagets eget arbete är dock skälig. Det innebär att e-Boks ska ersätta TellusTalk för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 280 000 kr, varav 270 000 kr för ombudsarvode och 10 000 kr för bolagets eget arbete.

### **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 (skiljaktig), hovrättsråden Kerstin Norman, referent, och Sara Ulfsson samt tf. hovrättsassessorn Sofia Kilander Berggren.



Hovrättslagmannen Per Carlson är skiljaktig i själva saken och, överröstad i denna del, skiljaktig i frågan om rättegångskostnad samt anför följande.

I själva saken är känneteckenskraften hos e-Boks varumärken av avgörande betydelse för bedömningen av frågan om förväxling. Den inledande beståndsdelen e i e-Boks internationella figurvarumärke eBoks är en vedertagen förkortning för elektronisk. Den får därför, som Patent- och marknadsdomstolen anført, anses vara beskrivande för en tjänst som är elektronisk eller digital. Det därpå följande danska ordet boks och som i märket är skrivet med inledande versal har, som Patent- och marknadsdomstolen anført, betydelsen låda eller box. I förbindelse med bl.a. tjänster avseende elektronisk eller digital signering är märkesordet Boks också ägnat att uppfattas i denna betydelse.

Vid denna bedömning måste märkesordet eBoks, när det används för tjänster avseende elektronisk eller digital signering, anses vara ägnat att uppfattas i betydelsen elektronisk eller digital låda eller box. E-Boks varumärke är därmed inte direkt beskrivande för tjänster av detta slag, men måste anses vara ägnat att leda tanken till t.ex. en elektronisk eller digital anordning för att skapa, behandla eller lagra elektroniska signaturer. Vid denna bedömning har textelementet i e-Boks varumärken i sig för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för tjänsterna avseende elektronisk signering, låt vara att denna inte är särskilt stark.

När det gäller tjänsteslagslikheten mellan de tjänster som de motstående märkena avser kan först konstateras att det enligt allmänt språkbruk, som Patent- och marknadsdomstolen funnit, inte kan göras någon skillnad mellan en digital signatur och en elektronisk signatur. Inte heller framgår av utredningen att det skulle finnas en i sammanhanget relevant teknisk skillnad mellan digitala och elektroniska signaturer. TellusTalk har således, som Patent- och marknadsdomstolen funnit, använt sina varumärken för tjänster som i vart fall i hög grad liknar dem som E-boks internationella varumärke är registrerat för.

Vad gäller märkeslikheten finns en visuell skillnad mellan sammansättningen ebox i TellusTalks kännetecken och textelementet eBoks i e-Boks varumärken. Det finns

också andra märkeselement som skiljer märkena från varandra, såsom den figurativa inramningen av bokstaven e i e-Boks varumärken. Emellertid kan det hållas för visst att de motstående aktuella tjänsterna benämns och efterfrågas under den särskiljande sammansättningen ebox respektive eBoks. Märkeselementet ebox i TellusTalks kännetecken är fonetiskt identiskt med eBoks i e-Boks varumärke och i förbindelse med de aktuella tjänsterna även ägnat att ge upphov till samma föreställningsinnehåll som eBoks.

På grund av det anförda föreligger en risk för att TellusTalks kännetecken förväxlas med e-Boks internationella varumärke, varför TellusTalks överklagande skall lämnas utan bifall i själva saken.

I frågan om rättegångskostnad kan konstateras att målet har rört rättsfrågor som på känneteckensområdet är vanligt förekommande och tämligen ordinära samt att målet varit av begränsad omfattning. Med hänsyn till målets art och omfattning framstår därför den av TellusTalk fordrade ersättningen för ombudsarvode som alltför hög. Vid en samlad bedömning kan en högre ersättning för ombudsarvode än den som e-Boks vitsordat inte anses ha varit skäligen påkallad för att tillvarata bolagets rätt, vare sig i Patent- och marknadsdomstolen eller i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Även den av TellusTalk i Patent- och marknadsdomstolen fordrade ersättningen för bolagets eget arbete framstår som alltför hög, bl.a. i betraktande av att bolaget företräts av två ombud. Med hänsyn härtill och till att TellusTalk inte närmare redogjort för sitt arbete i Patent- och marknadsdomstolen får bolaget anses vara skäligen tillgodosett med den ersättning som e-Boks vitsordat. Den av TellusTalk fordrade ersättningen för eget arbete i Patent- och marknadsöverdomstolen får dock, som majoriteten också funnit, anses vara skäligen.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Patent- och marknadsdomstolen

**DOM**  
2019-03-22  
Meddelad i  
Stockholm

Mål nr  
PMT 661-18

## PARTER

### Kärande

e-Boks A/S, CVR nr. 25674154  
Dampfaergevej 28, 2100 Köpenhamn  
Danmark

Ombud: Advokaten C.B. och jur.kand. D.H.  
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Box 7315, 103 90 Stockholm

### Svarande

TellusTalk AB, 556429-8213  
Kungsgatan 37, 8 trappor, 111 56 Stockholm

Ombud: Advokat J.M.  
Advokatfirman Evander HB, Birger Jarlsgatan 55, 111 45 Stockholm

Ombud: Jur.kand. S.L.  
Klarspråk, Jungmansgatan 1, 619 34 Trosa

---

## DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder TellusTalk AB, vid vite om 200 000 kr, att i näringsverksamhet för elektronisk signering av dokument använda kännetecknet ebox.
2. Patent- och marknadsdomstolen förordnar att förbudet under punkten 1 ska träda i kraft 30 dagar efter att denna dom har vunnit laga kraft.
3. Patent- och marknadsdomstolen lämnar e-Boks A/S talan i övrigt utan bifall.
4. TellusTalk AB ska ersätta e-Boks A/S för dess rättegångskostnader med 478 322 kr, varav 450 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.

Dok.Id 1982319

---

<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> stockholm.tingsratt@dom.se www.stockholmstingsratt.se		måndag – fredag 08:00–16:00

## BAKGRUND

Bolaget e-Boks A/S (e-Boks) är ett danskt företag med verksamhet i Sverige. Bolaget tillhandahåller olika typer av digitala tjänster, bl.a. en digital brevlåda och tjänster för elektronisk signering av dokument. Bolaget är innehavare av två identiska registrerade figurvarumärken omfattande termen ”eBoks”; ett internationellt varumärke med giltighet i Sverige och ett EU-varumärke (registreringsnummer 1074662 respektive 009943044). Dessa figurmärken ser ut enligt följande.



e-Boks internationella varumärke registrerades den 9 februari 2011 och blev godkänt i Sverige i november 2015. I Sverige är det internationella varumärket registrerat i följande klasser och för följande varor/tjänster.

"9 Computer software, recorded; computer programmes (downloadable); computer software for use in Internet-based services; computer software for use in electronic storage, safe-keeping and for logistics purposes; computer application software for mobile phones; computer encryption software, computer software for records management; recorded electronic data, sound and image carriers.

38 Telecommunications, namely provision of digital distribution channels and digital communication channels; provision of digital portals for the exchange of data, documents, sound, images and signatures; Internet-based services in form of provision of user access and rental of access time to global computer networks to databases with contents of electronically stored data, documents, images, sounds, and signatures; provision of digital communication channels to facilitate two-way communication, including exchange of confidential information, communication, digital signatures and documents; electronic mail aided and mobile telephone network aided transmission of messages.

39 Storage; safe-keeping; physical storage of documents, data, sound and images, including such stored on electronic media; storage information."

EU-varumärket registrerades den 27 mars 2015 och är registrerat i följande klasser och för följande varor/tjänster.

”9 Registrerade datormjukvaror; Datorprogram (nedladdningsbara); Datorprogramvara för internetbaserade tjänster; Programvara för elektronisk lagring, säker förvaring och för logistikändamål; Datortillämpningsprogramvara för mobiltelefoner; Programvara för kryptering; Programvara för inspelningshantering; Inspelade elektroniska data, ljud- och bildbärare. Inga av de nämnda för användning inom sektorn för personalverksamhet och -produkter, eller av avlönings- eller lönetjänster och produkter och ej datamaskinvara och -programvara till nämnda varor och tjänster för samling, inspelning, visualisering, övervakning, kontroll och analys av energieffektivitet och energikonsumtionsdata och för optimering av energisaldo.

35 Elektronisk lagring av data, dokument, ljud och bilder i databaser eller lagrade på andra elektroniska medier. Ej tjänster tillhandahållna av samtalscentraler; Inga av de nämnda för användning inom sektorn för personalverksamhet och -produkter, eller av avlönings- eller lönetjänster och produkter och ej datamaskinvara och -programvara till nämnda varor och tjänster för samling, inspelning, visualisering, övervakning, kontroll och analys av energieffektivitet och energikonsumtionsdata och för optimering av energisaldo.

38 Telekommunikationer, Överföring av data och programvaruprogram; Internetbaserade tjänster i form av användaråtkomst och uthyrning av åtkomsttid till globala datornät till databaser med innehåll av elektroniskt lagrade data, dokument, bilder, foton och personliga data; Elektronisk post; Datorstödd överföring av meddelanden och bilder; Fiberoptisk nätkommunikation; Kommunikation via datorterminaler; Talsvarstjänster; Kommunikationer via telefon; Mobil telekommunikation; E-poststödd och mobiltelefonnätstödd överföring av meddelanden. Ej tjänster tillhandahållna av samtalscentraler och ej datamaskinvara och -programvara till nämnda varor och tjänster för samling, inspelning, visualisering, övervakning, kontroll och analys av energieffektivitet och energikonsumtionsdata och för optimering av energisaldo.

39 Lagring; Skyddsförvaring; Fysisk lagring av dokument, data, bilder och ljud, inklusive sådant lagrat på elektroniska media. Förvaring, information avseende och ej datamaskinvara och -programvara till nämnda varor och tjänster för samling, inspelning,

visualisering, övervakning, kontroll och analys av energieffektivitet och energikonsumtionsdata och för optimering av energisaldo.

42 Datorprogrammering; Utformning, utveckling, genomförande och uppdatering av programvara; Datormjukvarurådgivning; Uthyrning av datorprogramvara; Fysisk och icke-fysisk konvertering av data eller dokument till elektroniska medier; Fysisk eller icke-fysisk konvertering av datorprogram och data; Hämtning av datorinformation; Återställande av datainformation; Elektronisk säkerhetsförvaring av data, dokument, ljud och bilder i databaser eller lagrade på andra elektroniska media; Ej tjänster tillhandahållna av samtalscentraler; Inga av de nämnda för användning inom sektorn för personalverksamhet och -produkter, eller av avlönings- eller lönetjänster och produkter och ej datamaskinvara och -programvara till nämnda varor och tjänster för samling, inspelning, visualisering, övervakning, kontroll och analys av energieffektivitet och energikonsumtionsdata och för optimering av energisaldo.”

e-Boks är vidare innehavare av det registrerade svenska figurvarumärket (registreringsnummer 527909).



Det svenska varumärket registrerades den 12 november 2015 och är registrerat i följande klasser och för följande varor/tjänster.

”9 Datormjukvaror; registrerade; datorprogram; nedladdningsbara; datormjukvaror till internetbaserade tjänster; datormjukvaror för användning vid elektronisk lagring och förvaring för logistikändamål; dataapplikationsmjukvara för mobiltelefoner; datormjukvaror för kryptering; datormjukvaror för register- och databashantering; registrerade elektroniska data-, ljud- och bildbärare.

38 Telekommunikationsverksamhet; överföring av dator- och mjukvaruprogram; internetbaserade tjänster i form av upplåtande av användaråtkomst och uthyrning av åtkomsttid till globala datornätverk avseende databaser innehållande elektroniskt lagrade data, dokument, bilder, fotografier och personliga uppgifter; elektronisk post; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; kommunikation via fiberoptiska

nätverk, kommunikation via dataskärmar; tjänster avseende röstbrevlådor; telefoni; mobiltelefoni; sändning av meddelanden via elektronisk post och mobiltelefonnät.

39 Förvaring; lagring, fysisk lagring av dokument, data, ljud och bilder; fysisk lagring av dokument, data, ljud och bilder lagrade på elektroniska medier; information avseende förvaring.

e-Boks tre varumärken benämns gemensamt Varumärkena.

TellusTalk AB (TellusTalk) är ett företag som tillhandahåller meddelandetjänster för företag inom bl.a. SMS, MMS och e-post. Bolaget är innehavare av EU-varumärket EBOX EBOX PLATFORM i figur (registreringsnummer 008664997) som registrerades den 13 maj 2010 och är registrerat i följande klasser och för följande varor/tjänster.

”9 Minnesskivor och disketter för datorer, registrerade datorprogram och datorer, dess delar och tillbehör och kringutrustning för dessa, ingående i denna klass.

38 Telekommunikation, kommunikation via datorterminaler; tjänster avseende anslutning till ett globalt datornät och elektroniska meddelanden, ingen av de nämnda avseende sändning av radioprogram.

42 Utformning av programvara och datorprogrammering, konsulttjänster inom dataområdet, uthyrning av datorer.”

Den 7 juli 2014 registrerade TellusTalk domännamnet ebox.nu.

Den 15 november 2017 lanserade TellusTalk en kostnadsfri digital tjänst för privatpersoner och företag under kännetecknet ebox, vilken innefattade tjänster för elektronisk signering av bl.a. avtal och överenskommelser. Kännetecknet användes dels i ett figurativt utförande, dels som ordmärken i två olika utföranden enligt följande.



min.ebox.nu

min.ebox

TellusTalks användning av kännetecknet ebox på sätt som nu beskrivits framgår av skärmdumpar från TellusTalks webbplats. Enligt TellusTalk upphörde bolagets användning av kännetecknet i figurativt utförande i tiden före e-Boks väckte talan i målet. Den i tid senaste skärmdumpen som innehåller kännetecknet i figurativt utförande är från den 11 januari 2018. Enligt TellusTalk har uttrycket ebox aldrig använts enskilt utan alltid genom uttrycken ”min.ebox.nu” eller ”min.ebox”. Denna användning pågår alltjämt.

I slutet av november 2017 skickade e-Boks ett varningsbrev till TellusTalk med anledning av bolagets användning av kännetecknet ebox. e-Boks ansåg att TellusTalks användning av kännetecknet innebär ett intrång i e-Boks ensamrätt till sina Varumärken. e-Boks väckte i januari 2018 talan om varumärkesintrång mot TellusTalk.

## YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

**E-Boks** har, såsom bolaget slutligen har bestämt sin talan, yrkat att Patent- och marknadsdomstolen:

1. Vid vite om tvåhundrausen (200 000) kronor – eller annat belopp som rätten finner verkningsfullt – förbjuder TellusTalk att i näringsverksamhet avseende elektroniska signaturer använda kännetecknet ebox.



2. Förpliktar TellusTalk att ersätta e-Boks för kostnaden för att sprida information om domen i målet genom införande av en åttondelsannons i envar av tidningarna Dagens Nyheter, nyhets eller ekonomidel, och Svenska Dagbladet, samma delar, upp till en kostnad av 50 000 kr.

**TellusTalk** har bestritt e-Boks yrkanden. TellusTalk har begärt en tid om minst 90 dagar att rätta sig efter ett eventuellt vitesförbud.

**Parterna** har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

## **GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN**

### **e-Boks**

#### *Allmänt*

Bolaget tillhandhåller sedan 2001 ett brett utbud av digitala tjänster, däribland elektroniska signaturer/elektronisk signering av dokument. Tjänster som avser elektroniska signaturer och elektronisk signering av dokument är synonyma. Det råder stor konkurrens på marknaden eftersom aktörerna vill undvika att skicka dokument fysiskt. e-Boks har sedan många år erbjudit sina tjänster till Sverige under Varumärkena, till en början via en säljorganisation och sedan 2015 via ett svenskt bolag. Bolaget har anställda i Sverige och en svensk webbplats.

TellusTalks användning har skett utan godkännande från e-Boks. Användningen utgör ett intrång i e-Boks ensamrätt till Varumärkena eftersom det förväxlingsbara kännetecknet ebox används för tjänster av identiskt eller liknande slag som de tjänster som Varumärkena omfattar, d.v.s. de synonyma tjänsterna elektroniska signaturer och elektronisk signering av dokument.

Så snart e-Boks fick kännedom om TellusTalks användning skickade e-Boks ett

varningsbrev till TellusTalk (den 28 november 2017). TellusTalk har dock inte efterkommit e-Boks begäran, utan fortsätter sitt intrång på webbplatsen <http://www.tellustalk.com/ebox/>.

Mot bakgrund av det pågående varumärkesintrånget föreligger skäl att utfärda ett vitesförbud. Beträffande vitets storlek skall beaktas att TellusTalk har fortsatt att göra intrång även efter erhållande av e-Boks varningsbrev. Ett vite om tvåhundrausen (200 000) kronor får antas vara tillräckligt för att avhålla TellusTalk från att begå nya intrång.

#### *Angående bedömningen av förväxlingsrisken*

Varumärket eBoks besitter en hög grad av inneboende särskiljningsförmåga, vilken har förstärkts genom en omfattande användning. Varken Varumärkena i dess helhet eller de däri ingående beståndsdelarna kan anses beskrivande i förhållande till tjänster för elektroniska signaturer/elektronisk signering av dokument, eftersom tjänsterna inte avser böcker i elektronisk form eller relaterade tjänster.

TellusTalk har hänvisat till vissa registreringsärenden för att visa att ordet eBoks saknar särskiljningsförmåga. Dessa ärenden är inte relevanta eftersom de antingen avser andra tjänster än de som är aktuella i målet, eller utelämnar det avgörande argumentet att lydelsen eBoks inte kan anses vara beskrivande för elektroniska signaturer och elektronisk signering av dokument.

Lydelserna eBoks och ebox är fonetiskt identiska och visuellt nästintill identiska. Märkena uppvisar inte några begreppsmässiga skillnader. Enligt etablerad praxis fäster genomsnittskonsumenten vidare större vikt vid skillnader i känneteckens förled än i deras efterled. Det råder alltså en hög grad av märkeslikhet mellan de motstående kännetecknen. Det föreligger även märkeslikhet mellan Varumärkena och kännetecknen ”min.ebox.nu” och ”min.ebox”. Det kan antas att genomsnittskonsumenten uppfattar tillägget ”.nu” som en uppgift om var adressen finns på nätet

samt tillägget ”min.” som en kundportal eller liknande varför man ska bortse från tilläggen.

Det föreligger även tjänsteslagslikhet. De tjänster som Varumärkena är registrerade för måste anses innefatta tjänster för elektroniska signaturer och elektronisk signering av dokument, samt relaterad mjukvara. Det är ostridigt att TellusTalk använder det intrångsgörande märket för sådana tjänster. Det råder därför identitet eller åtminstone en hög grad av likhet mellan de digitala tjänster som tillhandahålls av TellusTalk och de tjänster som omfattas av Varumärkena.

Omsättningskretsen för såväl e-Boks som TellusTalks signeringstjänster utgörs av privatpersoner, näringsidkare och organisationer i Sverige, dvs. av den svenska allmänheten i stort. Det finns inga avgörande skillnader mellan bolagens signeringstjänster. Även om det skulle finnas skillnader skulle det sakna betydelse ur ett varumärkesrättsligt perspektiv.

Vid en helhetsbedömning kan således konstateras att förväxlingsrisk råder mellan de motstående varukännetecknen.

*Angående TellusTalks påstådda inarbetade och äldre rättighet(er)*

TellusTalks registrering av domännamnet ebox.nu medför inte någon känneteckensrättslig ensamrätt.

TellusTalks innehav av EU-varumärket EBOX EBOX PLATFORM i figur ger inte TellusTalk en företrädesrätt till att använda kännetecknet ebox. Dessutom har EU-varumärket inte använts den senaste femårsperioden, åtminstone inte i förhållande till de i målet aktuella tjänsterna.

*Angående skälig tid för inrättande efter vitesförbud*

Syftet med immaterialrättsliga vitesförbud är att snabbt få slut på ett pågående intrång och e-Boks kan inte se några skäl som motiverar att TellusTalk ska beredas ytterligare tid efter att domen har vunnit laga kraft. Det noteras att TellusTalk har uppgett att tjänsten som används under kännetecknet ebox har fått ett begränsat genomslag. Tjänsten bör genom små medel kunna flyttas till en annan webbplats med andra kännetecken.

**TellusTalk**

*Allmänt*

Den 15 november 2017 lanserade TellusTalk en kostnadsfri tjänst som privatpersoner och företag kan använda för att signera avtal med användning av BankID och för att dela information skyddat av BankID under domänen min.ebox.nu. Tjänsten erbjuder inga möjligheter att skicka meddelanden och har fått ett mycket begränsat genomslag.

Den användning av kännetecknet ebox som beskrivits under avsnittet ”Bakgrund” är riktig.

TellusTalks användning innebär inte något intrång i e-Boks Varumärken, eftersom det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan de aktuella kännetecknen. Något intrång beträffande kännetecknet i figurativt utförande har inte skett eftersom kännetecknet avlägsnades från webbplatsen före e-Boks väckte talan i målet.

*Angående bedömningen av förväxlingsrisken*

TellusTalk har inte använt uttrycket ebox enskilt, utan enbart uttrycken ”min.ebox.nu” och ”min.ebox”. Dessa tecken liknar inte Varumärkena. Skillnaderna är påtagliga, både fonetiskt, visuellt och innehållsmässigt. Orden ebox och eBoks är inte heller förväxlingsbara i sig, eftersom de har olika mening, utseende och uttal. Vid

förväxlingsbedömningen måste det beaktas att e-Boks Varumärken är figurmärken. Det är genom figurelementen, såsom den framträdande röda fyrkanten med den vita bokstaven ”e”, som Varumärkena får viss särprägel.

Ordet eBoks har varken en inneboende eller förvärvad särskiljningsförmåga för de tjänster som är aktuella i målet, vilket framgår av tidigare bedömningar som berörda myndigheter gjort i olika registreringsärenden, t.ex. avseende e-Boks internationella figurmärke och det svenska figurmärket. eBoks är inte ett nybildat kännetecken. Det finns ett stort frihållningsbehov avseende orden ebox och eBoks, vilka är vanligt förekommande i allmänt språkbruk. Ordet ebox används bl.a. som ett uttryck för ”digital brevlåda” och ordet eBok eller e-bok betyder ”bok i elektronisk form”.

e-Boks har inte använt Varumärkena i den omfattning som påstås. Vidare är Varumärkena inte kända som beteckning för e-Boks tjänster inom omsättningskretsen. I Sverige är e-Boks marknadsandel mycket liten.

Att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan märkena stöds också av att TellusTalk fick registrera ordmärket ebox för molntjänster i klass 42 (registreringsnummer 546665), trots att e-Boks hade protesterat mot detta. TellusTalk har även registrerat ett figurmärke som innefattar ett ”e” i en kub (registreringsnummer 545414).

Det föreligger inte heller tjänsteslagslikhet. TellusTalk kan inte vitsorda att ”tjänster avseende elektroniska signaturer” omfattas av de varor och tjänster som Varumärkena har registrerats för. Vidare är e-Boks och TellusTalks tjänster inte identiska eller liknande, vilket medför att tjänsterna har olika omsättningskrets.

TellusTalk tillhandahåller huvudsakligen meddelandetjänster för företag (t.ex. via SMS och mejl) medan e-Boks huvudsakligen tillhandahåller en e-brevlådetjänst som är avsedd för större företag, kommuner, landsting och liknande aktörer. Tjänsten ”elektronisk signering” är ett komplement till båda bolagens huvudtjänster. e-Boks

tillhandahåller den enbart som en del av bolagets huvudtjänst. e-Boks tillhandahåller således inte en öppen tjänst för elektronisk signering, utan kunden måste köpa en omfattande brevlådetjänst av e-Boks, där tilläggstjänsten elektronisk signering ingår. Detta till skillnad från TellusTalks signeringstjänst som är kostnadsfri och kan användas separat av såväl privatpersoner som företag.

*TellusTalks har inarbetade och äldre rättigheter*

TellusTalk registrerade domännamnet ebox.nu den 7 juli 2014, medan e-Boks registrerade sitt svenska bolag e-Boks Sverige AB år 2015. TellusTalks kännetecken ebox har alltså varit i kommersiellt bruk i Sverige under en längre tid än e-Boks kännetecken eBoks. Ebox är inarbetat av TellusTalk och bolaget har därför en äldre rätt till begreppet än e-Boks.

Vidare är TellusTalks EU-varumärke EBOX EBOX PLATFORM i figur (registreringsnummer 008664997) äldre än Varumärkena och ger därför TellusTalk rätt att använda kännetecknet ebox, även om ebox skulle anses vara förväxlingsbart med Varumärkena. Detta i enlighet med prioritetsprincipen enligt vilken ett tidigare registrerat varumärke har företräde framför ett senare registrerat varumärke.

*Angående skälig tid för inrättande efter vitesförbud*

För det fall e-Boks yrkande om vitesförbud skulle bifallas begär TellusTalk skälig tid – inte understigande 90 dagar – att inrätta sig efter beslutet. Detta eftersom det tar tid och resurser att flytta TellusTalks plattform till en annan webbplats med ett nytt domännamn, samt att registrera ett nytt varumärke.

**BEVISNING**

På e-Boks begäran har vittnesförhör hållits med e-Boks tidigare country manager i Sverige M.S.J. På TellusTalks begäran har förhör under sanningsförsäkran hållits med P.K. Skriftlig bevisning har lagts fram.

## **DOMSKÄL**

### **Inledning**

Målet rör frågan om TellusTalks användning av kännetecknet ebox innebär ett intrång i e-Boks ensamrätt till Varumärkena. Registreringarna av Varumärkena och TellusTalks ostridiga användning av kännetecknet ebox har närmare beskrivits under avsnittet "Bakgrund". Vidare aktualiseras frågan om TellusTalk har rätt att använda kännetecknet ebox, trots eventuell förväxlingsrisk.

Patent- och marknadsdomstolen prövar först frågan om det föreligger risk för förväxling mellan kännetecknen. Om förväxlingsrisk bedöms föreligga, prövar domstolen TellusTalks invändningar om inarbetade och äldre rättigheter.

Domstolen konstaterar inledningsvis att även om TellusTalk har upphört med användningen av kännetecknet i sitt figurativa utförande hindrar det inte domstolen från att pröva intrångsfrågan beträffande det kännetecknet.

### **Rättsliga utgångspunkter**

Av 1 kap. 10 § första stycket 2 varumärkeslagen (2010:1877), i lagens lydelse från den 1 januari 2019, följer att ensamrätten till ett varukännetecken innebär att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken för varor eller tjänster, om tecknet är identiskt 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. De ändringar som gjorts i förhållande till den tidigare lydelsen, såvitt nu är i fråga, är förtydliganden av lagtexten. Nu anges det uttryckligen att ensamrätten till ett varukännetecken innebär att ingen annan får använda tecknet för

varor eller tjänster. Att ett tecken används för varor eller tjänster innebär att det används som ett varukännetecken, dvs. för att särskilja varorna eller tjänsterna. Detta får anses ha gällt även tidigare i svensk rätt, men det har inte i alla delar uttryckligen framgått av lagtexten. (Se prop. 2017/18: 267 s. 146 f. och s. 226 f.).

Det föreligger en förväxlingsrisk om det finns en risk att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Risken för förväxling ska bedömas utifrån en helhetsbedömning med hänsyn till samtliga relevanta omständigheter i det enskilda fallet. (Se t.ex. EU-domstolens domar i mål C-251/95 SABEL mot Puma, Rudolf Dassler Sport, EU:C:1887:528, punkterna 18 och 22, C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha mot Metro-Goldwyn-Mayer, EU:C:1998:442, punkterna 16 och 29 och C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, EU:C:1999:323, punkterna 17 och 18).

Bedömningen av likheten mellan varumärkena ska grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck som varumärkena förväntas göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjänst som är i fråga. Hänsyn ska tas till att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i minnet samt att konsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess detaljer. (Se Sabel, punkten 23, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkterna 25 och 26).

Det finns ett samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen. Om exempelvis likheten mellan de varor och tjänster som varumärkena omfattar är av låg grad, kan det vägas upp av att varumärkena liknar varandra i hög grad och tvärtom. (Se Canon, punkten 17, och Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkten 19). Vid bedömningen av



om varorna eller tjänsterna liknar varandra ska samtliga relevanta faktorer som avser förhållandet mellan varorna eller tjänsterna beaktas, bl.a. deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar eller kompletterar varandra (se Canon, punkten 23). Vidare gäller att ju starkare det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga är, desto större anses risken för förväxling vara. Detta gäller oavsett om särskiljningsförmågan är ursprunglig eller har förvärvats genom användning av kännetecknet. Varumärken med en stark särskiljningsförmåga har därför ett mera omfattande skydd än kännetecknen med en svag särskiljningsförmåga (se Canon, punkten 18.).

### **Patent- och marknadsdomstolens bedömning**

#### *Omsättningskretsen*

e-Boks har gjort gällande att omsättningskretsen för de tjänster som omfattas av de motstående kännetecknen är privatpersoner, näringsidkare och organisationer i Sverige. Mot detta har TellusTalk anfört att parternas tjänster skiljer sig åt och att omsättningskretsen därför inte är densamma.

I målet är ostridigt att e-Boks tillhandahåller en digital brevlådetjänst, där elektronisk signering av dokument ingår, till bl.a. myndigheter och företag. Av förhören med P.K., ställföreträdare för TellusTalk, och M.S.J, tidigare country manager för e-Boks i Sverige, har framkommit att genom e-Boks brevlådetjänst får privatpersoner digital post på ett säkert sätt från de företag och myndigheter som anlitar e-Boks tjänster. Säkerheten garanteras av att inloggning sker med e-legitimation, exempelvis mobilt BankID. Det råder inte heller tvist om att TellusTalk erbjuder en elektronisk signeringstjänst till privatpersoner och företag där inloggning sker med BankID.

Mot denna bakgrund och vid den normativa prövning som domstolen har att göra vid definitionen av omsättningskretsen finner domstolen att omsättningskretsen för de i

målet aktuella tjänsterna utgörs av privatpersoner, företag, myndigheter och organisationer, dvs. av allmänheten i stort. Det är följaktligen fråga om en brett sammansatt grupp. Förväxlingsbedömningen ska därför utgå från en normalt samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument.

### *Särskiljningsförmåga*

e-Boks har gjort gällande att Varumärkena besitter en hög grad av inneboende särskiljningsförmåga, vilken har förstärkts genom en omfattande användning.

TellusTalk, som bestritt detta, har invänt att det finns ett frihållningsbehov avseende orden ebox och eBoks. Ordet ebox används bl.a. som uttryck för digital brevlåda och eBok eller e-bok betyder bok i elektronisk form. Vidare att det är genom Varumärkenas figurelement som de får viss särprägel.

Det varumärke som ligger närmast den märkesanvändning av TellusTalk som e-Boks lägger till grund för sin talan om varumärkesintrång är enligt domstolen det internationella varumärket i figur med registreringsnummer 1074662. I avsnittet ”Bakgrund” har domstolen redogjort för vilka varor och tjänster som det internationella varumärket är registrerat för. Eftersom det internationella varumärket ligger närmast den påtalade märkesanvändningen av TellusTalk kommer domstolen att göra intrångsbedömningen med utgångspunkt i detta märke.

Enligt domstolen får den inledande beståndsdelen ”e” i varumärket anses vara beskrivande för en tjänst som är elektronisk eller digital. Ordet boks är ett danskt ord som på svenska betyder ungefär låda eller box. e-Boks tillhandahåller ostridigt bl.a. en digital brevlådetjänst under varumärket. Även om beståndsdelen ”e Boks” eventuellt anses beskrivande för digitala brevlådetjänster eller meddelandetjänster anser domstolen inte att omsättningskretsen uppfattar ”e Boks” som beskrivande för tjänster avseende elektronisk signering av dokument. Den bevisning om Patent- och registreringsverkets och det norska Patentstyrets bedömningar i olika registreringsärenden som TellusTalk har åberopat ändrar inte den bedömningen.

Tillsammans med varumärkets figurelement, där den röda fyrkanten med bokstaven ”e” är mest framträdande, anser domstolen att varumärket har en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden för i målet aktuella tjänster.

### *Märkeslikhet*

Den fråga som domstolen här efter prövar är om det föreligger märkeslikhet mellan varumärket och TellusTalks kännetecken ebox i figurativt utförande och som ordmärken i min.ebox.nu och ebox.nu.

När det först gäller frågan om märkeslikhet mellan det internationella varumärket och TellusTalks kännetecken min.ebox.nu och min.ebox har TellusTalk betonat att bolaget aldrig har använt kännetecknet ebox enskilt utan alltid i nämnda ordkombinationer, vilket enligt TellusTalk minskar märkeslikheten.

Domstolen bedömer att omsättningskretsen förstår att ”.nu” i det ena kännetecknet är en s.k. toppdomän och inte uppfattar detta som en särskiljande beståndsdel i ett varukännetecken.

När det gäller ordet ”min” i båda kännetecknen har det av utredningen framkommit att ”min” ofta används för att visa att det rör sig om en individualiserad tjänst. e-Boks har framhållit exempelvis ”mitt.telenor” och ”min.matkasse”. Domstolen bedömer därför att omsättningskretsen uppfattar att det som utgör TellusTalks kännetecken är det ord som kommer efter ”min”, dvs. ”ebox”.

Efter dessa ställningstaganden är frågan om det föreligger märkeslikhet mellan det internationella varumärket och TellusTalks kännetecken. Som beskrivits anser domstolen att den röda fyrkanten med ”e” i är en i sig framträdande och särskiljande beståndsdel i varumärket. TellusTalks ordmärken saknar en sådan fyrkant. Enligt domstolens bedömning är dock ordet e Boks den dominerande beståndsdel i varumärket. Enligt domstolen finns därmed viss visuell likhet genom att båda orden

inleds med ”ebo”. Eftersom avsluten på orden skiljer sig åt och varumärket har framträdande figurativa inslag anser domstolen dock att den visuella likheten är begränsad. Den konceptuella likheten är försumbar eftersom omsättningskretsen får antas uppfatta ordet ”ebox” som en e-låda, eller digital brevlåda, medan ”e Boks” för en svensk omsättningskrets är mer odefinierbart och, om något, för tankarna i riktning mot e-böcker. Den största likheten mellan märkena är den fonetiska. Vissa personer i omsättningskretsen torde uttala ”e Boks” på identiskt sätt som de uttalar ”ebox”. Även om andra personer i omsättningskretsen istället torde uttala ”boks” med ett långt ”o”, är den fonetiska likheten hög. Sammantaget föreligger viss märkeslikhet mellan varumärket och TellusTalks ordmärken.

När det sedan gäller märkeslikhet mellan varumärket och TellusTalks kännetecken ebox i figurativt utförande (se under avsnittet ”Bakgrund”) föreligger en något högre grad av visuell likhet. Detta beror främst på att båda märkena innehåller en fyrkant med bokstaven ”e”, även om denna i TellusTalks märke utgörs av en kub i viss vinkel. Denna likhet förtas inte av att fyrkanten har en annan färg än e-Boks märke. I övrigt gör domstolen samma bedömning av märkeslikheten som den som gjorts mellan varumärket och TellusTalks kännetecken min.ebox.nu och ebox.nu.

#### *Tjänsteslags- och branschlikhet*

Den fråga som domstolen här efter prövar är graden av tjänsteslags- och branschlikhet.

I målet är ostridigt att både e-Boks och TellusTalk tillhandahåller tjänster avseende elektronisk signering av dokument. e-Boks har anfört att varumärket är registrerat för dessa tjänster samt att parterna erbjuder sina tjänster till samma målgrupp. TellusTalk har häremot anfört att e-Boks varumärke är registrerat för digitala signaturer, vilket inte är samma sak som elektroniska signaturer. Vidare har TellusTalk anfört att parterna verkar inom olika marknadssegment varför någon branschlikhet inte kan förekomma.

Domstolen konstaterar att bland de tjänster som varumärket är registrerat för återfinns tillhandahållande av digitala kommunikationskanaler för att underlätta tvåvägskommunikation, inklusive utbyte av konfidentiell information, kommunikation, digitala signaturer och dokument (klass 38). P.K. har i förhör uppgett att elektroniska signaturer, till skillnad mot digitala signaturer, är ett brett begrepp. En elektronisk signatur är att jämföras med en underskrift, såsom en mottagningsbekräftelse, medan en digital signatur är krypterad överföring av data och dokument. M.S.J har däremot i förhör uppgett att begreppen digital signering och elektronisk signering är synonyma. Enligt allmänt språkbruk kan det enligt domstolens mening inte göras någon skillnad mellan en digital och en elektronisk signatur utan begreppen får anses vara synonyma. Redan av denna anledning anser domstolen att varumärket omfattar tjänsten elektronisk signering av dokument.

Domstolen anser att även flera av de andra tjänster som varumärket är registrerat för omfattar tjänsten elektronisk signering av dokument, och inte enbart kryptering. Detta gäller särskilt tjänsterna tillhandahållande av digitala portaler för utbyte av data, dokument, ljud, bilder och signaturer och elektroniskt lagrad data, dokument, bilder, ljud och signaturer (klass 38). Under alla förhållanden omfattar alltså varumärket tjänsten elektronisk signering av dokument. Därmed bedömer domstolen att TellusTalk använt kännetecknet ebox för tjänster av samma slag, eller som i vart fall i hög grad liknar, de tjänster som varumärket är registrerat för. Denna bedömning förändras inte av att e-Boks tillhandahåller sin tjänst till myndigheter och företag, eller att TellusTalks aktuella signeringstjänst inte är TellusTalks huvudsakliga tjänst. Bedömningen förändras inte heller av att e-Boks huvudsakliga tjänst nu utgörs av en digital brevlåda där elektronisk signering av dokument ingår som en del.

*Det föreligger risk för förväxling*

Vid en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer, och då särskilt samspelet mellan kännetecknens likhet respektive tjänsternas likhet, finner domstolen att det

finns en förväxlingsrisk mellan å ena sidan varumärket och å andra sidan ordvarumärkena min.ebox.nu och min.ebox samt kännetecknet ebox i sitt figurativa utförande. Vid denna bedömning har domstolen särskilt beaktat att, trots att märkeslikheten mellan framförallt TellusTalks ordmärken och varumärket i vissa avseenden är begränsad vägs detta upp av tjänsteslagsidentitet eller i vart fall mycket hög tjänsteslagslikhet. Hänsyn har därvid tagits till att genomsnittskonsumenten i de flesta fall inte gör en direkt jämförelse mellan kännetecknen utan förlitar sig på en oklar bild som denne har i minnet. Vid sådana förhållanden anser domstolen att det finns risk att TellusTalks användning av kännetecknet ebox avseende elektronisk signering av dokument leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan TellusTalk och e-Boks varför förväxlingsrisk föreligger.

#### **Det föreligger intrång i e-Boks ensamrätt**

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att förväxlingsrisk föreligger mellan kännetecknen. TellusTalks användning av kännetecknet ebox har närmare beskrivits under avsnittet "Bakgrund". TellusTalk gör därför intrång i e-Boks varumärkesrätt.

TellusTalk har invänt att intrång inte föreligger eftersom TellusTalk genom sitt registrerade domännamn ebox.nu har en äldre rätt till kännetecknet ebox än e-Boks har till "e-Boks". TellusTalks domännamn registrerades 2014, dvs. före e-Boks Varumärken. Kännetecknet ebox är inarbetat av TellusTalk. Vidare har TellusTalk anfört att bolagets innehav av EU-varumärket EBOX EBOX PLATFORM innebär att TellusTalk har en äldre rätt till kännetecknet ebox och därför en företrädesrätt till det.

När det gäller TellusTalks domännamn ebox.nu konstaterar domstolen att det är ostridigt att registreringen från 2014 finns. Domstolen konstaterar samtidigt att en registrering av ett domännamn i sig inte ger en varumärkesrättslig företrädesrätt. TellusTalk har bevisbördan för att kännetecknet ebox har inarbetats och att TellusTalk därigenom har erhållit en ensamrätt till kännetecknet vid tiden för e-Boks

registreringar av Varumärkena. Någon sådan bevisning har inte förts fram i målet av TellusTalk.

Domstolen uppfattar i övrigt TellusTalks påståenden om inarbetade och äldre rättigheter som invändningar om ogiltighet. Sådana frågor får dock i ett mål som det aktuella endast prövas sedan en talan om hävning har väckts (10 kap. 5 § varumärkeslagen). TellusTalk har inte väckt en sådan talan varför TellusTalks aktuella invändningar ska lämnas utan avseende.

TellusTalk har därmed gjort intrång i e-Boks ensamrätt till Varumärkena.

### **Vitesförbud m.m.**

På yrkande av den som innehar ett varukännetecken får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till intrång att fortsätta med det (8 kap. 3 § varumärkeslagen).

Domstolen har ovan konstaterat att TellusTalk har begått intrång i den ensamrätt som följer av e-Boks registreringar av Varumärkena. Det finns därför förutsättningar att förbjuda TellusTalk att fortsätta intrånget. Frågan blir hur vitesförbudet ska utformas.

Ett vitesförbud bör inte gå längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet och ska ta sikte på sådan användning som intrånget avsett (se bl.a. NJA 2008 s. 1082 och prop. 1993/94:122 s. 67). e-Boks förbudsyrkande avser användning av kännetecknet ebox i näringsverksamhet avseende elektroniska signaturer.

Förbudet ska alltså svara mot den faktiska användning av kännetecknen som är visad i målet. Av utredningen framgår att TellusTalk har använt kännetecknet ebox i de i målet aktuella utförandena för sina tjänster avseende elektronisk signering av dokument, såsom avtal och överenskommelser. e-Boks har under huvudförhandlingen förtydligat att e-Boks menar att tjänster avseende elektroniska signaturer och tjänster elektronisk signering av dokument är synonyma. Enligt domstolen framstår dock

tjänster avseende elektroniska signaturer som ett bredare begrepp än tjänster avseende elektronisk signering av dokument. Med hänsyn till TellusTalks faktiska användning av kännetecknet och för att uppfylla kravet på avgränsning och konkretisering bör förbudet därför begränsas på sätt som framgår av domslutet.

Vitet ska, enligt 3 § lagen (1985:206) om viten, fastställas till ett belopp som, med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt, kan antas förmå denne att följa föreläggandet (se Patent- och marknadsöverdomstolens dom av den 21 juni 2017 i mål nr PMT 10485-16 med vidare hänvisningar till immaterialrättslig praxis). Ett vite bör bestämmas så högt att det inte blir ekonomiskt fördelaktigt för personen i fråga att underlåta att iaktta förbudet. Utifrån vad som framkommit om TellusTalks ekonomi framstår det yrkade vitet som väl avvägt för att säkerställa efterlevnaden av förbudet.

TellusTalk har begärt en tid om minst 90 dagar att rätta sig efter ett eventuellt vitesförbud. e-Boks har motsatt sig detta. Domstolen anser TellusTalk ska beviljas en övergångstid om en månad att rätta sig efter förbudet. Den bör bestämmas till 30 dagar räknat från slutligt avgörande i målet.

### **TellusTalk ska inte bekosta åtgärder för att sprida information om domen**

På yrkande av kärande får domstolen, i mål om varumärkesintrång, besluta att den som har gjort intrånget ska bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet (8 kap. 8 § varumärkeslagen). I bedömningen av vad som i det enskilda fallet kan anses vara lämpligt ligger att åtgärden måste vara rimlig i förhållande till vad målet rör. (Jfr prop. 2008/09:67 s. 241).

Av utredningen i målet framgår inte annat än att de tjänster för elektronisk signering av dokument som TellusTalk tillhandahållit under kännetecknet ebox har fått endast begränsat genomslag. Enligt Patent- och marknadsdomstolen saknas skäl att i det här fallet besluta om spridningsåtgärd.



### **Rättegångskostnader m.m.**

När e-Boks väckte talan i målet den 15 januari 2018 yrkade bolaget, såvitt nu är av intresse, att domstolen skulle förbjuda TellusTalk att i näringsverksamhet avseende elektroniska signaturer, äkthetskontroll av elektroniska dokument, elektroniska kommunikationstjänster, molntjänster samt därmed relaterade varor och tjänster använda kännetecknet ebox. I yttrande i september samma år framställde e-Boks det yrkande som nu prövas. Enligt e-Boks var det fråga om ett justerat yrkande som korrelerade med att TellusTalks medgivit användning av kännetecknet ebox avseende tjänster avseende elektroniska signaturer. Justeringen gjordes av processekonomiska skäl.

Mot detta har TellusTalk anfört att e-Boks ändrade yrkande innebär att e-Boks återkallat fem av sex ursprungliga förbudsyrkanden och att målet därför ska skrivas av de återkallade delarna samt att TellusTalk är berättigad till rättegångskostnader hänförliga till återkallelserna.

Patent- och marknadsdomstolens bedömning.

e-Boks justering har inneburit att bolaget inskränkt sitt yrkande om förbud mot användning av kännetecknet ebox till att avse en av ursprungligen sex tjänster. Den påstådda intrångsgörande användningen av kännetecknet ebox i sina olika utföranden, och som framgår av avsnittet ”Bakgrund”, är dock alltjämt detsamma. Enligt domstolen är det alltså endast fråga om en inskränkning av ett förbudsyrkande, och inte en återkallelse av talan. Därför ska ingen avskrivning ske.

e-Boks justering av yrkandet kan dock få betydelse för fördelningen av rättegångskostnaderna vilka domstolen nu övergår till att pröva.

e-Boks har i huvudsak vunnit bifall till sina yrkanden och är därmed berättigad till ersättning för sina rättegångskostnader. Fråga är om den inskränkning som e-Boks

gjort av sitt yrkande har inneburit kostnader för TellusTalk som leder till att e-Boks kostnadsanspråk till viss del bör jämkas. TellusTalk har angett att dessa kostnader uppgått till 165 000 kr, men har inte specificerat kostnaderna ytterligare. Domstolen konstaterar att skriftväxlingen och den muntliga förberedelsen som föregick e-Boks justering av förbudsyrkandet i allt väsentligt handlade om frågor av betydelse för det nu bifallna yrkandet, såsom frågan om förväxlingsrisk mellan Varumärkena och TellusTalks användning av kännetecknet ebox. Även om fråga uppkom från TellusTalk om vilka tjänster TellusTalk gjorde intrång i var det tidigt under förberedelsen ostridigt att TellusTalk använde kännetecknet för just elektronisk signering av dokument. Enligt domstolen får de kostnader som hänfört sig särskilt till e-Boks ursprungliga mer omfattande förbudsyrkande därmed antas vara försumbara. Detsamma gäller kostnader avseende e-Boks yrkande om spridningsåtgärder. Sammanfattningsvis anser domstolen därför att det e-Boks har tappat endast är av ringa betydelse vilket ger e-Boks rätt till full ersättning för sina rättegångskostnader.

e-Boks har yrkat ersättning för rättegångskostnad med totalt 478 322 kr, varav 450 000 kr för ombudsarvode. TellusTalk har vitsordat e-Boks kostnadsyrkanden såsom skäliga. Vid sådana förhållanden ska e-Boks tillerkännas ersättning för rättegångskostnader med 478 322 kr.

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

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 12 april 2019. Det krävs prövningstillstånd.

Tomas Norström (skiljaktig)

Ylva Aversten

Peter Olivecrona

Rådsmannen Norström är av skiljaktig mening och anför.

Som framgår av domen ska det vid förväxlingsbedömningen göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer som rör kännetecknen som särskiljningsförmåga, inarbetning, faktisk användning, likhet i skrift och tal varornas eller tjänsternas beskaffenhet och köparkretsens sammansättning. Särskilt avgörande för bedömningen är kännetecknens likhet och om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag.

Jag delar majoritetens uppfattning att genomsnittskonsumenten för de tjänster som de motstående varukännetecknen avser är en uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument. Likaså delar jag uppfattningen att de tjänster som varukännetecknen används för i vart fall är av liknande slag.

När det däremot gäller frågan om märkeslikheten gör jag en annan bedömning av följande skäl. e-Boks varumärken måste som helhet betecknas som ett kombinerat figur-och ordmärke med en figurdel som inte är underordnad. I e-Boks varumärken finns en framträdande skillnad mot TellusTalks kännetecken genom att varumärkena har en tydlig röd ruta som omger bokstaven e, som är utförd i vitt. Därtill kommer att orden ”boks” respektive ”box” även om de inte har någon fonetisk skillnad ger ett olikartat synintryck. För genomsnittskonsumenten torde orden också kunna ge ett olikartat meningsinnehåll. Tellus Talks figurativa box-kännetecken har förvisso ordet e inom en ruta men beläget på en kubs ena sida och utfört i blått. TellusTalks kännetecken där ordet ebox ingår är neutralt utformat och saknar det tydliga röda element som finns i e-Boks varumärken. Det röda elementet i varumärkena tillsammans med den visuella och den konceptuella skillnaden som finns mellan orden boks och box ger, enligt min mening, ett helhetsintryck som skiljer sig åt mellan varukännetecknen i sådan grad att märkeslikhet i varumärkesrättens mening inte är för handen.

Det finns inget i utredningen som visar att e-Boks användning av sina varumärken skett i en sådan omfattning att bolagets varumärken fått ett mer omfattande skydd som kan innebära märkeslikhet.

e-Boks talan skulle således, enligt min mening, ha ogillats på den grund att det inte föreligger märkeslikhet mellan parternas kännetecken. Överröstad i denna fråga är jag i övrigt ense med majoriteten.



## 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 avvisar 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).