



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 0224

BESLUT
2024-09-04
Stockholm

Mål nr
PMÅ 4662-24

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2024-03-11 i mål nr PMÅ 16461-23, se bilaga A

PARTER

Klagande

R.R.G.

Motpart

Hälsinge Kaffe & Rosteri AB, 559266-9187
Gamla Stugsundsvägen 27
826 50 Söderhamn

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.

Dok.Id 2103489

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

E-post: svea.avd2@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:30

YRKANDEN

R.R.G. har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska upphäva Patent- och registreringsverkets beslut att häva varumärkesregistreringen nr 618261 GULDRUTAN.

Hälsinge Kaffe & Rosteri AB (Hälsinge Kaffe) har motsatt sig ändring.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

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

Utredningen är densamma här som i Patent- och marknadsdomstolen.

SKÄLEN FÖR BESLUTET

Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till de rättsliga utgångspunkter som underinstansen redogjort för. Patent- och marknadsöverdomstolen prövar inledningsvis frågan om ond tro, varvid domstolen gör följande bedömning.

Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat är det i förevarande fall ostridigt att R.R.G. tidigare hade ett affärsmässigt samarbete med Guldrutans Kafferosteri AB (Kafferosteriet) och att Guldrutan International AB (sedermera Guldrutan AB, härefter International) fick tillåtelse av Kafferosteriet att använda sig av kännetecknet Guldrutan inom ramen för samarbetet. Det är även ostridigt att R.R.G. kände till att Kafferosteriet sedan lång tid tillbaka för egen del använde kännetecknet Guldrutan för bolagets kaffeprodukter. Att den som ansöker om registrering av ett varumärke har sådan vetskap är emellertid inte i sig tillräckligt för att styrka att denne varit i ond tro. Som Patent- och marknadsdomstolen redogjort för ska nämligen den avsikt som sökanden har när ansökan om registrering ges in också

beaktas, vilket är en subjektiv omständighet som ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet.

I föreliggande fall har R.R.G. ansökt om varumärkesregistrering endast några dagar efter Kafferosteriets konkurs. Även om det, som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat, inte framgått att R.R.G. vid eller i nära anslutning till Kafferosteriets konkurs hade insyn i bolagets ekonomiska förhållanden måste R.R.G. ha varit medveten om att kännetecknet Guldrutan hade ett ekonomiskt värde och därmed var en tillgång i konkursen som skulle kunna komma att överlåtas till en tredje part. Den omständigheten att R.R.G. så nära inpå konkursen ansökte om varumärkesregistrering talar även med styrka för att R.R.G. var medveten om att Internationals möjligheter att fortsätta använda kännetecknet Guldrutan skulle påverkas av konkursen, särskilt med hänsyn till att samarbetet mellan parterna strax före konkursen hade försämrats.

Av utredningen i målet framgår tydligt att R.R.G. intresse för varumärket Guldrutan härrör från samarbetet mellan bolagen i fråga samt att han var medveten om att en fortsatt användning av kännetecknet utan en egen rätt till märket förutsatte ett samtycke från Kafferosteriets konkursbo eller den som förvärvat dess rätt. I betraktande härav och med beaktande av att en ansökan om registrering syftar till att förvärva en ensamrätt som ger en rätt att hindra andra, bedömer domstolen att R.R.G. varumärkesansökan har skett med en otillbörlig avsikt. R.R.G. har således genom sin varumärkesansökan agerat illojalt mot sin tidigare samarbetspartner när han en kort tid efter konkursen ansökte om registrering av varumärket Guldrutan för egen del.

Vid dessa förhållanden saknar frågan om inarbetning och graden av tredje mans rättsskydd självständig betydelse.

Patent- och marknadsöverdomstolen delar således underinstansens bedömning att R.R.G. var i ond tro när registreringsansökan gavs in. Patent- och marknadsdomstolens beslut ska därför fastställas.

Överklagande

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

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlson, hovrättsråden Annika Malm och Sara Ulfsdotter samt tf. hovrättsassessorn Maud Grund, referent.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2024-03-11
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 29
Mål nr
PMÄ 16461-23

Handläggning i parternas utevaro

RÄTTEN

Rådmännen Josefin Park och Tove Bodegård samt tingsfiskalen Clara Baumann
(referent)

PROTOKOLLFÖRARE

Beredningsjuristen Johanna Mikkola Jäghammar

PARTER

Klagande

R.R.G.

Motpart

Hälsinge Kaffe & Rosteri AB, 559266-9187
Gamla Stugsundsvägen 27
826 50 Söderhamn

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets beslut den 25 augusti 2023 angående
invändningsärende nr 2022-00018-01, se [bilaga 1](#).

BAKGRUND

Guldrutans Kafferosteri AB ("Kafferosteriet") registrerades som aktiebolag 1968 efter att dessförinnan varit en enskild firma sedan 1945. Kafferosteriet inledde 2010 ett samarbete med R.R.G, varpå bolaget Guldrutan International AB registrerades (sedermera Guldrutan AB och herefter "International"). Av Internationals aktier ägdes 10 procent av Kafferosteriet och en majoritet av resterande aktier av R.R.G. Parterna är inte överens beträffande vad syftet med att skapa bolaget International var.

Dok.Id 2799727

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

Telefon
08- 561 654 70
E-post: stockholmstingsratt@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

Den 4 februari 2021 försattes Kafferosteriet i konkurs och konkursbolaget överläts den 18 februari 2021 till Hälsinge Kaffe & Rosteri AB ("Hälsinge Kaffe").

Efter ansökan av R.R.G. den 10 februari 2021 beviljade Patent- och registreringsverket (PRV) registrering av ordvarumärket Guldrutan (registreringsnummer 618261) avseende nedanstående varu- och tjänsteklasser.

Klass 30: Kaffe; blandningar av kaffe; blandningar av kaffe och malt; hela kaffebönor; kaffe i bryggd form; kaffe i mald form; kaffe, te och kakao och ersättningar därtill; kaffe (rostat, i pulver-, korn- eller dryckesform); kaffeblandningar; kaffebönor; malda kaffebönor; malet kaffe; orostat kaffe; rostade kaffebönor.

Klass 43: Kaffeleveranstjänster för kontor [tillhandahållande av drycker]; uthyrning av kaffebryggare.

Hälsinge Kaffe invände mot registreringen och yrkade att den skulle upphävas. Som grund för invändningen anförde Hälsinge Kaffe att R.R.G. varit i ond tro vid tidpunkten för ansökan om registrering och, som det får förstås, att det föreligger förväxlingsrisk mellan det sökta varumärket och invändarens tidigare inarbetade varumärke Guldrutan.

PRV biföll Hälsinge Kaffes invändning och upphävde registreringen. Myndigheten bedömde att R.R.G. agerat i ond tro när han ansökt om varumärkesregistreringen varför det förelåg grund för att häva registreringen.

YRKANDE M.M.

R.R.G. har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska upphäva PRV:s beslut om att häva varumärkesregistreringen Guldrutan med nummer 618261. Till stöd för överklagandet har R.R.G. vidhållit vad som anförts vid PRV och tillagt i huvudsak följande.

International har sedan bolagets start byggt en verksamhet kring varumärket Guldrutan med bl.a. kaffemuggar, förpackningsmaterial, maskiner, möbler, skyltar, hemsidor och en webbshop försedda med ”Guldrutan”-tryck. Detta, tillsammans med investeringen av tolv års arbete, är en god affärsmässig grund till att skydda sitt varukännetecken.

Mot bakgrund av att de båda bolagen drevs av samma VD, som hade stor insyn i samtliga bolagens förehavanden, är det omöjligt att International under denna tid använt varumärket utan tillstånd från Kafferosteriet.

Efter att Hälsinge Kaffe förvärvade konkursbolagets verksamhet fortsatte verksamheten att bedrivas med ett nytt namn på produkterna. Hälsinge Kaffe använde sig därmed inte av varumärket Guldrutan efter överlåtelsen. Vidare invände Hälsinge Kaffe mot registreringen först ett år efter varumärkesansökan, vilket indikerar att det inte var viktigt för bolaget att nyttja eller äga rätten till varumärket.

Under 2020 hamnade bolagen i konflikt över en skuld om 400 000 kr som Kaffe-rosteriet den 11 februari 2021 av Hudiksvalls tingsrätt förpliktades betala till International. Vid denna tidpunkt var Kafferosteriet försatt i konkurs. Till skillnad från vad PRV uppfattat har R.R.G. alltid haft begränsad insyn i Kafferosteriet och efter konflikten hade han ingen insyn alls. Dessutom var det inte möjligt för honom att vid tidpunkten för varumärkesansökan, dvs. den 10 februari 2021, känna till att konkursbolaget den 18 februari 2021 skulle komma att överlåta varumärket till Hälsinge Kaffe.

Till stöd för sitt överklagande har R.R.G. till Patent- och marknadsdomstolen gett in bilder på Guldrutan AB:s produkter och broschyrer, mejl, artiklar, skärmbilder, två domar samt en vittnesattest från redovisningskonsulten J.L.

Hälsinge Kaffe har bestritt att PRV:s beslut ändras och hänvisat till vad bolaget anfört under handläggningen vid PRV.

Efter genomgång av handlingarna meddelar Patent- och marknadsdomstolen följande

SLUTLIGA BESLUT

Patent- och marknadsdomstolen avslår överklagandet.

Skäl för beslutet

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 2 kap. 7 § andra stycket varumärkeslagen (2010:1877) får ett varumärke inte registreras om ansökan om registrering gjordes i ond tro. Såsom PRV konstaterat fick bestämmelsen sin utformning genom en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2021 och ska tillämpas även på ansökningar om registreringar som har gjorts före ikraftträdandet (se ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till SFS 2021:561). Genom lagändringen har regleringen om ond tro fått en mer generell tillämpning och det krävs inte längre att det sökta varumärket kan förväxlas med ett annat varumärke som används av någon annan för att ond tro ska kunna aktualiseras (se prop. 2020/21:125 s. 22).

Begreppet ond tro har en självständig unionsrättslig innebörd och bestäms därför främst mot bakgrund av EU-domstolens avgöranden. Av avgörandena från EU-domstolen följer att begreppet rent allmänt förutsätter att det finns en ohederlig inställning eller avsikt hos den som vill registrera varumärket. Närmare bestämt krävs det att ansökan inte görs i syfte att på ett lojalt sätt delta i konkurrensen på marknaden. Avsikten kan i stället vara att skada någon annans intressen på ett sätt som inte är förenligt med god affärssed eller att – i förhållande till tredje män i allmänhet – få en ensamrätt för andra ändamål än de som omfattas av ett varumärkes grundläggande funktioner (se EU-domstolens domar i mål C-104/18 P, Koton, EU:C:2019:724, punkterna 45 och 46 samt C-371/18, Sky m.fl., EU:C:2020:45, punkterna 74 och 75).

Den relevanta tidpunkten för bedömningen av ond tro är när ansökan om varumärkesregistrering gavs in (se Chocladefabriken Lindt & Sprüngli, EU:C:2009:361, punkten 35). Det ankommer på den som gör gällande ond tro att styrka sådana faktiska omständigheter som gör det möjligt att slå fast att sökanden var i ond tro (se Tribunalens dom i mål T-33/11, Peeters Landbouwmachines mot harmoniseringsbyrån, EU:T:2012:77, punkten 17).

När domstolen prövar om sökanden varit i ond tro ska en helhetsbedömning göras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Det ska bl.a. beaktas om sökanden visste, eller borde ha vetat, att någon annan använde ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara som är identisk eller av liknande slag, med en risk för förväxling med det kännetecken som avses i ansökningen. Detta är dock inte i sig tillräckligt för att sökanden ska anses ha varit i ond tro. Även sökandens avsikt vid tidpunkten för ansökan ska beaktas. Särskild hänsyn ska tas till om sökanden haft för avsikt att hindra den andre från att fortsätta använda kännetecknet. Sökandens subjektiva avsikt ska fastställas mot bakgrund av de objektiva omständigheterna i det enskilda fallet (se EU-domstolens domar i mål C-320/12 Malaysia Dairy Industries, EU:C:2013:435, punkterna 35–37 samt C-529/07, Chocladefabriken Lindt & Sprüngli, punkterna 40–42 och 53).

Ytterligare omständigheter att beakta vid bedömningen av ond tro är bl.a. händelsernas kronologi, graden av rättsligt skydd för tredje mans kännetecken, om ett visst handlande upprepas och de affärsmässiga övervägandena som låg bakom registreringen (se EU-domstolens dom i mål C-569/08, Internetportal und Marketing, EU:C:2010:311, punkterna 42, 45, 46, 51 och 52 samt Tribunalens dom i mål T-327/12, Simca europé mot harmoniseringsbyrån – PSA Peugeot Citroën, EU:T:2014:240, punkten 40). Hänsyn kan alltså tas till ett känneteckens grad av välkändhet vid ansökningstidpunkten (se Chocladefabriken Lindt & Sprüngli, punkten 51).

Ett varukännetecken ska anses inarbetat om det här i landet inom en betydande del av den krets till vilken det riktar sig (omsättningskretsen) är känt som beteckning för de varor eller tjänster som tillhandahålls under kännetecknet (1 kap. 7 § andra stycket varumärkeslagen). Vid bedömningen av om kännetecknet är känt inom den relevanta omsättningskretsen ska särskild hänsyn tas till kännetecknets marknadsandel, i hur stor omfattning, inom vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts samt till hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra kännetecknet (se EU-domstolens dom, C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, punkterna 26 och 27).

Patent- och marknadsdomstolens bedömning

Av utredningen framgår att Kafferosteriet försattes i konkurs den 4 februari 2021, att ansökan om registrering för varumärket inkom den 10 februari 2021 och att varumärket sedan registrerades den 8 november 2021. I enlighet med vad som redovisats ovan är det Hälsinge Kaffe som har att styrka att ansökan gjordes i ond tro.

Båda parter har argumenterat kring och gett in bevisning som avser den rättsprocess som gällde administrativ hävning av företagsnamnet Guldrutan AB. Domstolen konstaterar i detta sammanhang att varumärkesansökan som är aktuell för detta ärende gavs in till PRV innan bolagsnamnet ändrades och således innan ansökan om administrativ hävning gavs in till Bolagsverket. Eftersom den relevanta tidpunkten för bedömningen av ond tro är när ansökan om varumärkesregistrering gavs in ska omständigheter som är hänförliga till målet om administrativ hävning av företagsnamnet Guldrutan AB inte beaktas i den kommande bedömningen.

Frågan om inarbetning av varumärket Guldrutan

Hälsinge Kaffe har gjort gällande att varumärket Guldrutan är inarbetat i Sverige och att det använts av Kafferosteriet sedan 1940-talet, dvs. långt före R.R.Gvarumärkesansökan. Som framgår ovan är graden av rättsligt skydd och

välkändhet för tredje mans kännetecken vid ansökningstidpunkten något som ska beaktas vid bedömningen.

Patent- och marknadsdomstolen anser att utredningen ger stöd för att Kafferosteriet använt kännetecknet Guldrutan i sin verksamhet under en längre tid. Till skillnad från PRV anser domstolen däremot inte att Hälsinge Kaffe har presenterat någon bevisning som styrker att kännetecknet har inarbetats eller till vilken omsättningskrets en sådan inarbetning skulle ha skett. Det saknas exempelvis uppgifter om marknadsföringsinsatser och undersökningar beträffande marknadsandelar. Det är därmed inte visat att Hälsinge Kaffe har förvärvat ensamrätt till varukännetecknet Guldrutan genom inarbetning. Som konstaterats ovan är det dock möjligt att göra en ansökan i ond tro även om det inte finns ett sedan tidigare registrerat eller inarbetat varumärke.

Frågan om ansökan har gjorts i ond tro

Det är i ärendet ostridigt att parterna sedan år 2010 haft ett affärsmässigt samarbete och att företrädare för Kafferosteriet varit delaktiga i bildandet av International. Mot bakgrund av vad som framkommit om samarbetet står det enligt domstolen klart att Kafferosteriet under perioden 2010 fram till dess att samarbetet avslutades, samtyckte till att R.R.G. använde kännetecknet Guldrutan. De omständigheterna att Kafferosteriet under flera årtionden använt sig av Guldrutan, antingen ensamt eller såsom R.R.G. gjort gällande genom "Guldrutans kaffe", att bolaget fortsatt hette Guldrutans Kafferosteri AB samt att bolaget fortsatte bedriva sin verksamhet under tiden Kafferosteriet och International arbetade tillsammans och även därefter, talar dock emot att R.R.G. hade fog för uppfattningen att kännetecknet genom detta samarbete överlåtits till honom. R.R.G. har inte heller presenterat någon utredning som stödjer att en sådan överlåtelse har skett.

Omständigheterna i ärendet talar enligt domstolen i stället för att det varit fråga om ett samarbete mellan Kafferosteriet och International där International fått nyttja kännetecknet inom ramen för samarbetet.

Av utredningen framgår vidare att samarbetet under 2020 försämrades. R.R.G. har också uppgett att han efter detta helt saknade insyn i Kafferosteriets verksamhet. Detta talar enligt domstolen för att R.R.G. från och med denna tidpunkt hade än mindre anledning att tro att han för egen del skulle haft rätt att ansöka om registrering av varumärket.

R.R.G. har uppgett att ansökan om registrering av varumärket Guldrutan avser ett annat kännetecken än ”Guldrutans kaffe” vilket han, såsom det får förstås, menar skulle medföra att ansökan inte kan ha gjorts i ond tro. Eftersom förekomsten av ett tidigare registrerat eller inarbetat varumärke inte är en förutsättning för att en varumärkesansökan ska anses vara gjord i ond tro, saknar det betydelse att kännetecknen i det här fallet inte är identiska. Med beaktande av det kommersiella samarbete som tidigare funnits mellan Kafferosteriet och International måste R.R.G. vid ansökningstidpunkten, även om det skulle vara fråga om två skilda kännetecken, ha varit medveten om att dessa kännetecken var så nära sammankopplade att han inte hade rätt att för egen del ansöka om varumärkesregistrering för Guldrutan.

R.R.G. har vidare gjort gällande att Kafferosteriets konkurs var planerad och att inblandade personer hade insyn i såväl Kafferosteriets som Internationals verksamheter. Bedömningen om ond tro ska dock utgå från sökandens insikter och avsikter vid ansökan. Vad R.R.G. har anfört i denna del saknar därför betydelse.

R.R.G. gav in sin varumärkesansökan en knapp vecka efter att Kaffe-rosteriet försatts i konkurs. Detta tidsmässiga samband talar med viss styrka för att ansökan gjordes med en otillbörlig avsikt. Till skillnad från PRV anser domstolen inte att det framgått att R.R.G. vid eller i nära anslutning till denna tidpunkt hade insikt i konkursbolagets ekonomiska förhållanden eller att han haft anledning att anta att de immateriella rättigheterna skulle komma att överlåtas. Någon utredning till stöd för en sådan slutsats finns inte i ärendet. Hälsinge Kaffe har dessutom vid handläggningen hos PRV angett att R.R.G. inte hade

någon insyn i de affärer som gjordes mellan konkursbolaget och Hälsinge Kaffé.
Patent- och marknadsdomstolen anser därmed att bedömningen om ond tro inte kan göras med utgångspunkt i antagandet att R.R.G. hade vetskap om konkursbolagets obeståndssituation och den överlåtelse som skulle komma att ske från bolaget till invändaren.

Sammantaget finner domstolen att R.R.G. har ansökt om registrering av varumärket Guldrutan med en affärsmässig otillbörlig avsikt. Ansökan har således gjorts i ond tro. Det föreligger därmed ett absolut hinder mot registrering av det sökta varumärket, varför det saknas anledning att pröva frågan om hinder mot registrering även föreligger på grund av förväxlingsrisk.

R.R.G. överklagande ska avslås.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (PMD-13)

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska med anledning av mellanliggande helgdag ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 2 april 2024. Prövningstillstånd krävs.

Johanna Mikkola Jäghammar

Protokoll uppvisat /

2023-08-25

<AdrForService>

Text i märket: Guldrutan
Registreringsnummer: 618261
Ärendenummer: 2022-00018-01

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
PMD:M

INKOM: 2023-10-26
MÅLNR: PMÄ 16461-23
AKTBIL: 2

Hävning av registrering

Patent- och registreringsverket (PRV) häver registreringen av varumärket *Guldrutan*.

Beskrivning av ärendet

Hälsinge Kaffé & Rosteri AB (Invändaren) har invänt mot varumärket Guldrutan med nummer som ovan. Ni kan se fullständig information om registreringen i bilagorna.

Invändaren har begärt att registreringen ska hävas på grund av att innehavaren [REDACTED] vid tidpunkten för sin varumärkesansökan varit i ond tro.

Som det får uppfattas har även invändaren anfört att de i kraft av sitt, sedan tidigare, inarbetade varumärke Guldrutan har äldre prioritet till det aktuella märket och därför företräde framför innehavaren med detta.

Innehavaren har bestridit invändningen.

Sammanfattning av invändarens argument

Onö tro

Guldrutans Kafferosteri AB skulle 2010 anställa en ny säljare. I denna vända kontaktades de av [REDACTED] som ansåg att bolaget kunde expandera till USA och Spanien. Strategin blev bl.a. en hemsidesatsning som skulle kosta minst 500 000 kr samt design och import av en kaffeburk (kostnad 400 000 kr). [REDACTED] menade att som säkerhet för expansionen kunde ett aktiebolag bildas som kunde sättas i konkurs om inte satsningen lyckades. Vi startade Guldrutan International AB 556808-3645 med verksamhet att bedriva exportförsäljning av Guldrutans kaffe och därmed förenlig verksamhet. Eftersom Guldrutans Kafferosteri AB redan fanns inregistrerat, så kunde inte Guldrutan International AB registreras. Vi löste detta med att Guldrutans Kafferosteri AB gick in i International med 10% för att kringgå denna bestämmelse. [REDACTED] hade majoritet, men något avtal angående svenska marknaden fanns inte eftersom det rörde exportförsäljning.

När [REDACTED] sedermera skissade på hemsidan så var han mycket tydlig med att vi naturligtvis måste använda den långa historien och därmed den kunskap som fanns i familjen [REDACTED]. Efter att han lärt känna Guldrutan på ett djupare

plan, så hade [REDACTED] insett att historien om Guldrutan var ett starkt varumärke, med dess långa familjetradition och den unika rostningsmetoden, där varmhållning på drygt 1,5 h är garanterad. Guldrutan Kafferosteri AB har haft flera agenter och kunder, däribland Stig Castenbäck AB, som köpt och importerat råkaffe respektive bl.a. Orbaden Konferens och Spa, Aftak Te och Kryddor, Tewes Konditorier, Memira Ögonkliniker i Sverige AB samt Järvsöbaden, Järvsö. Vår äldsta kund som varit Guldrutan trogen sedan 1949.

Ser vi på [REDACTED] insats för att öka kännedom om varumärke samt därav ökade vinster i företaget, så har hans satsning totalt misslyckats och kanske varit en bidragande del till konkursen som skedde 2021-02-04. Att [REDACTED] eller Guldrutan International AB stått för alla kostnader är också rent nonsens. Alla kafferelaterade kaffemaskiner, såsom kaffebryggare, espressomaskiner m.m. har Guldrutans Kafferosteri AB varit delaktiga i. Guldrutans Kafferosteri AB:s personal har även varit delaktig i uppbyggande av caféerna. Service av dessa maskiner har också skett genom Guldrutans Kafferosteri AB:s försorg. Efter avslutandet av cafésessionen har Guldrutans Kafferosteri AB lagerhållit dessa caféer.

Av Guldrutans Kafferosteri AB:s omsättning mellan 2011-2019 på ca. 70 miljoner kr uppskattas värdet av [REDACTED] insats till 3,5 miljoner. De totala kostnaderna för Guldrutan Kafferosteri AB uppgår till nästan 3,7 miljoner kr, vilket medför ett underskott på drygt 100 000 kr och det är utan Guldrutans Kafferosteri AB:s del av vinsten.

När [REDACTED] skulle registrera varunamnet "Guldrutan" (2021-02-10) så meddelade PRV honom att han inte kunde få registrera namnet "Guldrutan" utan tillstånd från Guldrutans Kafferosteri AB, eller i detta fall, konkursförvaltaren för detta företag. Han fick inget tillstånd, eftersom konkursförvaltaren ansåg att rätten till varunamnet tillhörde konkursboet. Hälsinge Kaffe köpte konkursboet från Guldrutans Kafferosteri AB. För att ytterligare försäkra sig om rätten till varunamnet, så erhöll Hälsinge Kaffe också medgivande av konkursförvaltaren avseende rätten till varunamnet.

Att [REDACTED] helt diskvalificerar såväl rörelseöverlåtelseavtal daterat 2021-02-18 av köp av konkursboet, samt konkursförvaltarens medgivande daterat 2021-08-24 är för mig en gåta. Om nu inte [REDACTED] förstår innebörden av dessa avtal, så torde trots allt dessa vara bevisning nog för att PRV skall kunna ta ställning. Om ont uppsåt inte föreligger, så förstår jag inte meningen med hans skrivelser.

Inarbetat varumärke Guldrutan

Kännetecknet GULDRUTAN utgör ett av Guldrutans Kafferosteri AB, 556118-2451, inarbetat varukännetecken/varumärke för kaffe. Guldrutans Kafferosteri AB har således sedan lång tid tillbaka bedrivit verksamhet i form av rostning och försäljning av kaffe under kännetecknet GULDRUTAN.

Företagsnamnet Guldrutans Kafferosteri AB registrerades redan 1968-07-10, men har existerat som enskild firma sedan 1945. Kännetecknet GULDRUTAN är till följd av denna användning ett varukännetecken för kaffe som är väl känt inom omsättningskretsen.

Genom avtal 2021-02-18 överlät Guldrutans Kafferosteri AB:s konkursbo den av konkursbolaget bedrivna rörelsen, innefattande även alla immateriella tillgångar, även kännetecknet GULDRUTAN, till Hälsinge Kaffe & Rosteri AB. Till följd av överlåtelsen har invändaren den äldsta rätten till och tidigaste grund för anspråk till kännetecknet GULDRUTAN.

Invändaren har bifogat överlåtelseavtalet.

Sammanfattning av innehavarens argument

Ond tro

År 2010 fick [REDACTED] förfrågan om att starta ett samarbete med Guldrutans Kafferosteri AB (hädanefter kallat Rosteriet). Rosteriet hade gått dåligt under en tid och man var tvungen att ändra något. Guldrutan International AB (sedermera Guldrutan AB och hädanefter kallat Guldrutan) startades i syfte att sälja kaffe på konsumentmarknaden där Guldrutans Kaffe aldrig tidigare sålts. Första anhalten var att prova den amerikanska marknaden. Rosteriet tilldelades sina 10% för sin ”know how” och för sin roll som ”möjliggörare” i och med att de hade tillgången till rosteriet, förpackningsmaskiner, lager, inarbetade kännetecken som Guldrutan nu fick associera sig med m.m.

Rosteriet använde sig av kännetecknet ”Guldrutans Kaffe” och hade gjort det åtminstone så långt tillbaka i tiden som 1999, som visar Rosteriets hemsida från just 27 nov 1999. Vi bestämde då att Guldrutans produkter skulle använda kännetecknet ”Guldrutan”. Ett eget varumärke var ett nödvändigt krav då det nuvarande kännetecknet var okänt och undermåligt. Under alla år som Rosteriet och Guldrutan samarbetat har Rosteriet använt sig av just ”Guldrutans Kaffe”. Guldrutan har använt sig av ”Guldrutan”. Överenskommelsen var att, intäkter – kostnader = vinst, delas lika mellan företagen. Rosteriet skötte packning och lagerhållning av Guldrutans produkter och Guldrutan skötte varumärkesbyggnad och sälj. Ett nytt varumärke byggdes och finansierades nu av Guldrutan. Under första året arbetades en ny identitet upp där egna förpackningar, logotyper, textformat, tonaliteter, hemsida, webshop och bildbanker skapades. Under årens lopp har Guldrutan arbetat upp ett starkt varumärke och drivit två egna Cafèer i Stockholm under namnen GULDRUTAN ToGo och GULDRUTAN ToStay. Guldrutan har synts över hela landet som en del av Delicatos outletbutiker samt sålt sitt kaffe i många livsmedelsbutiker runt om i landet, samt på finlandsbåtar, flygplatser, presentbutiker m.m.

Redan under första halvåret 2011 stod det klart att det var nödvändigt att rikta in sig på den svenska marknaden. En plan formulerades i nära samarbete med Guldrutans Kafferosteri.

Inarbetat varumärke Guldrutan

Kännetecknet ”GULDRUTAN” har funnits på Guldrutan (International) AB:s (från 2010-05-12) (”sedermera Guldrutan AB (från 2021-03-24) produkter i 12 år. Hela bolagets grund och värde ligger i det inarbetade kännetecknet ”GULDRUTAN” med tillhörande formspråk, möbler, cafèer, förpackningsmaterial, kartonger, hemsida, web shop m.m. Guldrutan har bedrivit verksamhet under namnet Guldrutan sedan starten 2010. Samtliga produkter som innehas av bolaget kännetecknas av just ”Guldrutan”. Detta i

full enlighet med Rosteriet som levererat kaffe och arbetat aktivt i och haft full insyn Guldrutan sedan dess start.

Guldrutan startades 2010 och ett nytt varumärke togs fram i samband med det. Sedan dess har varumärket varit statiskt och produkter säljs än idag under samma namn och samma grafiska språk. Produkterna innefattar bryggkaffe och espresso i burk och i påse, café-koncept och serveringsstationer med kaffemaskiner och egentillverkade möbler mm. Efter ett långt samarbete på över 10 år med Guldrutans Kafferosteri AB, där företagen gemensamt hjälpts åt att sälja dessa produkter, har nu Kafferosteriet försatts i konkurs. Tidigare sålde båda företagen produkter under liknande namn ("Guldrutan" för Guldrutan och "Guldrutans Kaffe" för Kafferosteriets räkning). "Guldrutan" riktade sig till konsument och "Guldrutans Kaffe" till HORECA (Hotell, restaurang, café). Efter konkursen - när endast Guldrutan existerar - har det ansetts lämpligt med firmaändring och även en varumärkesregistrering av "Guldrutan". Inget varumärke har någonsin registrerats förrän [REDACTED] ansökte om registrering av varumärket "Guldrutan" 2021-02-10.

PRV:s bedömning

Rättsliga utgångspunkter – ond tro

Enligt 2 kap. 7 § 2 stycket varumärkeslagen (SFS 2010:1877) får ett varumärke inte heller registreras om ansökan om registrering gjordes i ond tro.

Den aktuella bestämmelsen fick sin utformning i samband med den senaste ändringen av varumärkeslagen som trädde i kraft den 1 juli 2021.

Lagändringen har dock en retroaktiv verkan, vilket innebär att den tillämpas beträffande samtliga (även oavgjorda) ansökningar samt vid prövning av frågan om hävning av registreringar.

Varumärkeslagen definierar inte ond tro. Begreppet har varken definierats i varumärkesdirektivet eller varumärkesförordningen. EU-domstolen har funnit att begreppet ond tro är ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas enhetligt, vars innebörd och tillämpningsområde ska bestämmas med hänsyn till det sammanhang i vilket den ifrågavarande bestämmelsen förekommer och det mål som eftersträvas därmed (se EU-domstolens dom den 27 juni 2013 i mål C-320/12 Malaysia Dairy Industries, punkterna 25-29).

Medan begreppet "ond tro" i enlighet med dess betydelse i vanligt språkbruk förutsätter att det föreligger en ohederlig inställning eller avsikt, ska begreppet tolkas mot bakgrund av det sammanhang i vilket varumärkesrätten tillämpas, vilket är affärlivet (se EU-domstolens dom den 12 september 2019 i mål C-104/18 P, Koton, punkt 45).

Vid prövningen huruvida sökanden har varit i ond tro ska en helhetsbedömning göras mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet (se EU-domstolens dom den 11 juni 2009 i mål C-529/07, Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, punkterna 37-38 och Malaysia Dairy Industries, punkterna 36-37).

EU-domstolen har identifierat två huvudsakliga kategorier av ansökningar gjorda i ond tro: de vars syfte är att skada tredje mans intressen och de vars syfte är att missbruka det varumärkesrättsliga systemet. I den förstnämnda

kategorin har ansökan inte gjorts för att på ett lojalt sätt delta i konkurrensen, utan för att, på ett sätt som avviker från god affärssed, skada tredje mans intressen. (se Koton, punkt 46 och EU-domstolens dom den 29 januari 2020 i mål C-371/18, SKY, punkt 75).

För att avgöra om avsikten med ansökan är att skada tredje mans intressen ska följande faktorer ska särskilt beaktas:

- den omständigheten att sökanden vet om eller borde veta om att en tredje man använder ett identiskt eller liknande kännetecken för en vara eller tjänst som är identisk eller av liknande slag,
- sökandens avsikt att hindra denna tredje man från att fortsätta att använda ett sådant kännetecken, och
- graden av rättsskydd för tredje mans kännetecken och för det kännetecken som avses i registreringsansökan (se Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, punkterna 39-53).

Ytterligare omständigheter att beakta är bl.a. händelsernas kronologi, om ett visst handlande upprepas och de affärsmässiga övervägandena som låg bakom registreringen. Det är även möjligt att beakta ursprunget för det ord som utgör det omtvistade varumärket, liksom huruvida detta ord tidigare använts, till exempel av konkurrerande företag, som varumärke i näringsverksamhet. (Se EU-domstolens dom den 3 juni 2010 i mål C-569/08, Internetportal 6(8) und Marketing, EU:C:2010:311, punkterna 42-52; Tribunalens dom den 8 maj 2014 i mål T-327/12, Simca Europe mot harmoniseringsbyrån PSA Peugeot Citroën, EU:T:2014:240, punkt 39).

Det ankommer på den som anför ond tro att styrka sådana faktiska omständigheter som gör det möjligt att slå fast att innehavaren eller sökanden var i ond tro (se Tribunalens dom den 11 juli 2013 i mål T-321/10; GRUPPO SALINI punkt 18 med vidare hänvisningar).

PRV:s bedömning angående frågan om innehavaren vad i ond tro vid tidpunkten för varumärkesansökan

Inledningsvis finner PRV, med anledning av vad partsinlagorna utvisar att Guldrutan förekommit som kännetecken sedan 1945, först som enskild firma, sedan 1968 som registrerat aktiebolag i form av Guldrutan Kafferosteri AB, att märket Guldrutan placerats på kaffepaket sedan i varje fall 60-talet, att parterna anser att Guldrutan är ett inarbetat och väl känt märke och, att de ”kaffeböner” och det ”recept” som kaffet framställs i enlighet med, omsorgsfullt och noggrant upparbetats genom generationer i det ursprungliga bolaget.

PRV finner att både före och efter konkursbolaget Guldrutan Kafferosteri AB:s överlåtelse, den 18 februari 2021, av samtliga immateriella rättigheter till Hälsinge Kaffé & Rosteri AB, så tjänade märket Guldrutan som kommersiell ursprungsangivelse för bl.a. kaffe.

Guldrutan är därför ett märke som uppfyller såväl varumärkesfunktioner, som att ha stark känneteckenskraft, till följd av långvarig användning och att i relativt hög omfattning förekommit i reklam, annonsering och med en omsättning i familjeföretagen på omkring 10 miljoner kronor per år. I denna bemärkelse ska Guldrutan tillerkännas ett starkt rättsskydd.

Innehavaren av det sökta varumärket Guldrutan har samarbetat med konkursbolaget sedan i varje fall 2010. Det förefaller ostridigt att detta samarbete bestått i främst marknadsförings-, produktlanserings-, produkt- och tjänsteförpackning, viss design och försäljningsåtgärder. Det andelsbolag vid namnet Guldrutan International AB som fanns genom konkursbolaget och innehavaren hade fokus på (export-) försäljning. Från 2021-03-24 har detta bolag nytt namn och heter Guldrutan AB med innehavaren av varumärkesansökan som enda styrelseledamot. Verksamhetsbeskrivning har ändrats till att också omfatta ” försäljning av kaffe, te samt andra därmed förenliga varor och tjänster”. Innehavaren gjorde varumärkesansökan 2021-02-10, några dagar efter konkursbolaget försattes i konkurs, den 2021-02-04.

Hälsinge Kaffe & Rosteri AB, som ägs av invändaren, är registrerat sedan 2020-08-12 och med verksamheten ”utföra rostning av samt idka handel med kaffe samt bedriva försäljning och service av storköksutrustning”.

Av ingivna partsinlagor framgår att innehavaren använt Guldrutans recept, kaffebrygggarhistoria och kaffebryggerihistoria samt varumärke mellan 2010 till 2020, i marknadsföring och annonsering samt vid framtagande av egna startup och caféer. Det framgår att innehavaren anser att Guldrutan Kafferosteri AB, konkursbolaget, gått ekonomiskt dåligt i början på 2010-talet och att innehavaren hade uppgiften att öka försäljningen och intäkterna.

Som samarbetspartner på angivna nivåer så borde innehavaren känt till, dels den hotande obeståndssituation som förelåg hos Guldrutan Kafferosteri AB, samt tillhörighet, status och värde på aktuella immaterialrätter, inklusive kännetecknet Guldrutan, dels de eventuella intressenter som finns, som skulle kunna vara tilltänkta spekulanter på konkursbolaget.

Det är särskilt kort tid efter konkursen som innehavaren söker varumärkesskydd och det får antas i varje fall att innehavaren borde vetat att det skulle äga rum en överlåtelse av rörelsen med immaterialrätterna i närtid (2021-02-18) och därför agerade snabbt den 10 februari 2021 med sin varumärkesansökan för att hindra invändaren från att kunna använda kännetecknet Guldrutan.

PRV drar därmed slutsatsen att innehavaren åtminstone borde vetat om att konkursbolaget överlätit det inarbetade kännetecknet Guldrutan till Hälsinge Kaffe & Rosteri vid tidpunkten för sin varumärkesansökan.

Sverige är bland de fem första av länder i världen som dricker mest kaffe per person. Det finns ett ansevärt ekonomiskt värde i en befintlig positionering på ”kaffemarkanden”. Att nyttja familjetraditionen, ett genuint och äldre kännetecken genom att komma åt immaterialrätterna även som registrerade rättigheter framstår som gångbart för en god framtida avkastning. Som komplettering till identifikations-, kommunikations- och reklamfunktionerna, som i sig genererar värden till ett kännetecken är det också av vikt att juridiskt skydda kännetecknet, det vill säga äga en registrerad titel till varumärket som slutligt endast kan hävas i domstol.

Emellertid får en samarbetspartner (innehavaren [REDACTED]) anses ha ett lojalitetsansvar gentemot den egentlige ägaren och dennes åtgärder, liksom en plikt att vårda dennes intressen och angelägenheter. [REDACTED] erhöll inget medgivande av konkursförvaltaren i februari 2021, [REDACTED] har rimligen haft

insikt i både obeståndssituationen gällande Guldrutan Kafferosteri AB och föreliggande avveckling genom försäljning samt dragit nytta av detta bolags ackumulerade medel och känneteckensvärden på ett otillbörligt sätt.

Invändarens väl kända kännetecken, som verkat på marknaden under lång tid och i förhållandevis stor omfattning, har en genuin och vedertagen härkomst, samt en upparbetad goodwill och härrör just från tidigare innehavaren (grundaren, ägarfamiljen), som genom avtal överfört sina investeringar, avkastning, renommé och affärsvärden till en ny ägare.

PRV bedömer att innehavaren handlat illojalt, då denne för egen del ansökt om att skydda det aktuella kännetecknet utan att visa tillbörlig affärsmässig hänsyn.

PRV gör sammantaget bedömningen att innehavaren [REDACTED] varit illojal mot invändaren då denne sökte varumärket Guldrutan och därmed handlat i ond tro. Det har inte framkommit någon skälig affärsmässig grund som medför en annan bedömning av innehavarens handlande.

Eftersom hinder föreligger att låta registreringen bestå redan på denna grund har PRV inte anledning att dessutom pröva om invändaren hade tidigare anspråk genom förväxlingsrisk med varukännetecknet Guldrutan.

PRV häver därför registreringen.

Beslutat den 25 augusti 2023 av Sara Dahlberg efter föredragning av Kristian Blockens.

Bestämmelser

Beslutet har tagits med stöd av följande bestämmelser:

Varumärkeslagen (2010:1877)

2 kap. 29 § (*hävning efter invändning*)

1 kap. 7 § 2 st. (*inarbetat varukännetecken*)

2 kap. 7 § (*ansökan är gjord i ond tro*)

2 kap. 8 § 1 st. 1-2 (*förväxling med andra varumärken*)

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skicka överklagandet till:

Patent- och marknadsdomstolen
PRV
Box 530
826 27 Söderhamn

Ange följande i överklagandet:

- Namn och person-/organisationsnummer
- Adress och övriga aktuella kontaktuppgifter
- Vilket beslut ni överklagar och ärendets nummer
- Varför ni anser att beslutet är felaktigt
- Vilken ändring av beslutet ni vill ha

Om ni vill överklaga måste PRV få er överklagan inom två (2) månader från beslutsdagen.

Bilaga

Ansökning: 2021-01063
Ans. dag: 2021.02.10
Reg. nr: 618261
Reg. dat: 2021.11.08
Giltigdat: 2031.08.10
Status: Registered
Typ: Verbal
Slag av märke: Nat.
Benämning: Guldrutan
Nice klasser: 30,43
Varor & Tjänster:

30: Kaffe; blandningar av kaffe; blandningar av kaffe och malt; hela kaffeböner; kaffe i bryggd form; kaffe i mald form; kaffe, te och kakao och ersättningar därtill; kaffe (rostat, i pulver-, korn- eller dryckesform); kaffeblandningar; kaffeböner; malda kaffeböner; malet kaffe; orostat kaffe; rostade kaffeböner.

43: Kaffeleveranstjänster för kontor [tillhandahållande av drycker]; uthyrning av kaffebryggare.

Innehavare:





Hur man överklagar

Beslut i ärenden, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-13

Vill du att beslutet 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 beslutets datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i beslutet.

Så här gör du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet 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).

Om du tar upp nya omständigheter ska du förklara varför du inte fört fram detta tidigare.
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 ett sammanträde.

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 beslutet.

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 beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar Patent- och marknadsdomstolen 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 rättstillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller det överklagade beslutet. 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 beslutet.

Mer information finns på www.domstol.se.