



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

PROTOKOLL
2022-12-19
Handläggning i
Stockholm

Aktbilaga 8
Mål nr
PMÄ 12535-22

Handläggning i parternas utevaro

RÄTTEN

Rådmännen Peter Adamsson och Linda Kullberg samt tingsfiskalen Niklas Jansson, referent

PROTOKOLLFÖRARE

Tingsnotarien Hannes Pettersson

PARTER

Klagande

Spendrup Brands AB, 556031-1333
Arenavägen 41
121 77 Johanneshov

Ombud: Jur.kand. Anne Gustavsson och jur.kand. Ann-Charlotte Järvinen
AWA Sweden AB
Box 45086
104 30 Stockholm

Motpart

The Snus Brothers Distribution AB, 559263-0908
Box 107
599 23 Ödeshög

SAKEN

Upphävande av varumärkesregistrering

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och registreringsverkets beslut den 29 juni 2022 angående invändningsärende nr 2021/00091/01, se [bilaga 1](#)

BAKGRUND

På ansökan av The Snus Brothers Distribution AB (Snus Brothers) registrerade Patent- och registreringsverket (PRV) ordvarumärket Loca (reg. nr 614609) för varorna tobak och tobaksprodukter (inkluderande ersättningar) i klass 34.

Dok.Id 2599788

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

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

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

Spendrup Brands AB (Spendrups) invände mot registreringen och yrkade att PRV skulle upphäva den. Till stöd för invändningen anförde Spendrups sammanfattningsvis att märket dels var förväxlingsbart med vissa av bolagets registrerade varumärken, dels skulle dra otillbörlig fördel av och vara till skada för vissa av bolagets registrerade varumärken. Genom det överklagade beslutet avslog PRV invändningen.

De av Spendrups motanförda märkena (LOKA-varumärkena) är registrerade för olika drycker i klass 32 och består av:

- (i) ordmärket LOKA med reg. nr 003987302,
- (ii) ordmärket LOKA CRUSH med reg. nr 533230,
- (iii) ordmärket LOKA med reg. nr 614791,
- (iv) figurmärket återgivet nedan med reg. nr 516532,



- (v) figurmärket återgivet nedan med reg. nr 012750791,



- (vi) figurmärket återgivet nedan med reg. nr 012751897, och



- (vii) figurmärket återgivet nedan med reg. nr 018373312.



YRKANDEN M.M.

Spendrups har överklagat PRV:s beslut och yrkat att registreringen av varumärket Loca ska hävas. Till grund för överklagandet har Spendrups åberopat samma omständigheter och utvecklat talan på samma sätt som vid PRV, med i huvudsak följande tillägg. Samtliga LOKA-varumärken har erhållit förstärkt särskiljningsförmåga och är kända inom en betydande del av omsättningskretsen. Tobaksvaror (inkluderande ersättningar) och drycker tillhandahålls på samma försäljningsställen samt är ofta placerade i nära anslutning till kassor och utgång. Det finns en risk för att omsättningskretsen gör en mental koppling till LOKA-varumärkena när de ser eller hör varumärket Loca. Omsättningskretsen kan även komma i kontakt med varumärket Loca på andra ställen och i andra sammanhang och då göra en mental koppling till LOKA-varumärkena. Dryckerna som säljs under LOKA-varumärkena är kända för att vara naturliga, uppfriskande och av hög kvalitet och uppfattas av konsumenten som ett hälsosamt alternativ. Det är allmänt känt att tobaksprodukter samt ersättningsprodukter för dessa har negativa hälsoeffekter. Det är därför tydligt att användningen av varumärket Loca för tobaksprodukter skulle riskera att framkalla negativa associationer till LOKA-varumärkena och därmed skada LOKA-varumärkenas anseende.

Spendrups har åberopat samma bevisning som vid PRV.

Snus Brothers har motsatt sig ändring av PRV:s beslut. Till grund för inställningen har Snus Brothers åberopat samma omständigheter som vid PRV, med i huvudsak följande tillägg. Det är inte samma namn, uttal, marknader eller stavning för LOKA och Loca. Det finns ingen risk för att en kund skulle råka ta snus med namnet Loca när den tänkt köpa vatten eller tro att LOKA skulle vara avsändaren. Snus Brothers produkter säljs på en reglerad marknad och bolaget kan inte marknadsföra sina produkter på alla ställen som LOKA kan marknadsföras.

DOMSTOLENS BEDÖMNING

Inledning

Ärendet gäller frågan om Snus Brothers registrering av varumärket Loca ska hävas. Ett varumärke får enligt 3 kap. 1 § första stycket varumärkeslagen (2010:1877) hävas om märket har registrerats i strid med varumärkeslagen och registreringen fortfarande strider mot lagen.

Spendrups har, som det får förstås, *i första hand* gjort gällande att registreringen ska hävas med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen (det grundläggande skyddet) och *i andra hand* gjort gällande att registreringen ska hävas med stöd av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen (anseendeskyddet).

Frågan om hävning med stöd av det grundläggande skyddet

Patent- och marknadsdomstolen ansluter sig till de rättsliga utgångspunkter som PRV har redogjort för. För att hävning ska ske med stöd av det grundläggande skyddet krävs det finns en förväxlingsrisk mellan de motstående märkena.

Som PRV konstaterat är en förutsättning för att två varumärken ska förväxlas att de avser varor eller tjänster av samma eller liknade slag. Patent- och marknadsdomstolen instämmer i PRV:s bedömning att de motstående märkena inte avser varor eller tjänster av samma eller liknade slag, varför märkena inte är förväxlingsbara. Det finns alltså inte anledning att häva varumärkesregistreringen på denna grund.

Frågan om hävning med stöd av anseendeskyddet

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varumärke som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende, oavsett om användningen avser varor eller tjänster av samma, liknande eller

annat slag. Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 5.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/2436/EU av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning. Bestämmelsen ska tolkas direktivkonformt i enlighet med EU-domstolens praxis.

För att ett varumärke ska omfattas av anseendeskyddet krävs att det är känt för en betydande del av omsättningskretsen. Vid bedömningen ska samtliga relevanta omständigheter beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning, och hur länge varumärket har använts samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU-domstolens dom den 14 september 1999 i mål C-375/97, *General Motors*, EU:C:1999:408, punkterna 26 och 27).

En grundläggande förutsättning för tillämpning av anseendeskyddet är att genomsnittskonsumenten får uppfattningen att det finns ett samband mellan det yngre och äldre märket (se bl.a. Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 18 oktober 2016 i mål nr PMT 9856-15). En annan förutsättning är att de motstående märkena liknar varandra (se hovrättens överväganden i NJA 2017 s. 905, *Länsförsäkringars EU-varumärke*).

Vid prövningen av om det finns ett samband ska det göras en helhetsbedömning. Bedömningen ska utgå från alla relevanta faktorer i det enskilda fallet, bl.a. graden av likhet mellan de motstående varumärkena, arten av de varor för vilka vart och ett av de är registrerat, i hur hög grad det äldre varumärket är känt, graden av ursprunglig eller genom användning förvärvad särskiljningsförmåga hos det äldre varumärket samt förekomsten av risk för förväxling (se EU-domstolens dom den 27 november 2008 i mål C-252/07, *Intel Corporation*, EU:C:2008:655, punkterna 41 och 42). För att samband ska föreligga räcker det att det yngre varumärket för tankarna hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument till det äldre märket (se *Intel Corporation*, punkterna 60 och 63). Det krävs inte en förväxlingsrisk mellan de motstående varumärkena (se EU-domstolens dom den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, *Adidas-Salomon och Adidas Benelux*,

EU:C:2003:582, punkterna 29–31). Ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har desto högre är sannolikheten för att omsättningskretsens tankar förs till det äldre kännetecknet när den kommer i kontakt med ett yngre liknande kännetecken (se *Intel Corporation*, punkten 54).

Om omsättningskretsen inte får uppfattningen att det finns ett samband mellan varumärkena kan inte användningen av det yngre varumärket dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende (se *Intel Corporation*, punkten 31)

Det ankommer på innehavaren av det äldre varumärket att styrka att det föreligger sådana omständigheter som gör det möjligt att dra slutsatsen att det finns en verklig risk för att användningen av ett yngre varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för ett äldre varumärkes särskiljningsförmåga eller anseende (se *Intel Corporation*, punkterna 37 och 38).

De effekter som anseendeskyddet är avsett att hindra brukar ibland kallas snyltning (otillbörlig fördel), urvattning (skada för särskiljningsförmågan) och nedsvärtning (skada för anseendet). Det räcker att konstatera att någon av dessa effekter föreligger (se EU-domstolens dom den 18 juni 2009 i mål C-487/07, *L'Oréal m.fl.*, EU:C:2009:378, punkterna 42 och 43). Med nedsvärtning avses bland annat att det kända varumärkets attraktionsförmåga minskar. Risken för det kan bland annat uppstå när de varor eller tjänster som erbjuds någon annan har en egenskap eller kvalitet som kan medföra ett negativt inflytande på bilden av det kända varumärket (se *L'Oréal m.fl.*, punkten 40).

Bedömningen i detta fall

Domstolen konstaterar att det av Spendrups åberopade bevisning framgår att ordmärket LOKA (reg. nr 003987302) har använts och marknadsförts under längst tid samt registrerats först. Vidare är ordmärket LOKA det motstående märke som är mest

likt varumärket Loca. Mot denna bakgrund finns inte anledning bedöma frågan om anseendeskydd för andra varumärken än ordmärket LOKA (reg. nr 003987302).

Domstolen delar PRV:s bedömning om att omsättningskretsen för varumärket Loca delvis överlappar LOKA-varumärkets omsättningskrets, dvs. den grupp av genomsnittskonsumenter som är 18 år eller äldre.

Den utredning som Spendrups har lagt fram visar en hög grad av kännedom av LOKA-varumärket, att försäljningssiffrorna varit mycket höga och att bolaget har gjort omfattande investeringar i marknadsföring. Domstolen bedömer att Spendrups har visat att LOKA-varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och således har en mycket stark särskiljningsförmåga. Domstolen finner vidare, av de skäl som PRV anfört, att det finns en likhet mellan de motstående märkena.

När det gäller sambandskravet och frågan om verklig risk för skada gör domstolen följande bedömning.

De motstående märkena är registrerade för varor av olika slag, men avser konsumtionsvaror inom bl.a. dagligvaruhandeln. Som PRV konstaterat saluförs varorna i stor utsträckning på samma försäljningsställen. Domstolen konstaterar vidare att Spendrups har visat att LOKA-varumärket är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och således har en mycket stark särskiljningsförmåga. Domstolen bedömer sammantaget att varumärket Loca i tillräcklig grad leder omsättningskretsens tankar till LOKA-varumärket. Enligt domstolen kan inte den faktiska inköps-situationen anses förta risken för association hos omsättningskretsen. Kravet på samband är därmed uppfyllt.

Spendrups har gjort gällande att de produkter som varumärket Loca är registrerat för – tobak och tobaksprodukter (inkluderande ersättningar) – har negativa hälsoeffekter, men har inte åberopat någon bevisning i den delen. Domstolen bedömer att tobaksprodukters negativa hälsoeffekter får anses så allmänt kända att dessa inte

behöver bevisas. Sådana hälsoeffekter kan medföra ett negativt inflytande på bilden av LOKA-varumärket. Enligt domstolen innebär därmed användningen av varumärket Loca en verklig risk för att skada LOKA-varumärkets anseende. Av denna anledning föreligger skäl att häva den aktuella varumärkesregistreringen. Det har inte framkommit att Snus Brothers trots detta skulle ha skälig anledning för att använda varumärket Loca.

Sammanfattning

Patent- och marknadsdomstolen, som inte finner att de motstående varumärkena är förväxlingsbara, bedömer att Snus Brothers varumärke har registrerats i strid med 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen och att registreringen fortfarande står i strid med den bestämmelsen. Men hänsyn till detta ska varumärkesregistreringen av Loca upphävas.

BESLUT

Med ändring av det överklagade beslutet häver Patent- och marknadsdomstolen varumärkesregistreringen Loca (reg. nr 614609).

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga 2](#) (PMD-13)

Överklagande ställs till Patent- och marknadsöverdomstolen och ska ha inkommit till Patent- och marknadsdomstolen senast den 9 januari 2023. Prövningstillstånd krävs.

Hannes Pettersson

Protokoll uppvisat/

AVSLAG AV INVÄNDNING

Invändningsärende nr 2021/00091/01

Er referens: 71012293

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
PMD:MINKOM: 2022-08-30
MÅLNR: PMÄ 12535-22
AKTBIL: 2

Registrering nr 614609

INVÄNDARESpendrup Brands AB
Arenavägen 41
121 77 Johanneshov**OMBUD**AWA Sweden AB
Box 45086
104 30 Stockholm**INNEHAVARE**The Snus Brothers Distribution AB
Box 107
599 23 Ödeshög**BESLUT**

Patent- och registreringsverket (PRV) avslår invändningen med ovanstående nummer med stöd av 2 kap. 29 § varumärkeslagen (2010:1877).

ÄRENDET

Invändningen avser varumärket Loca med registreringsnummer 614609, registrerat för följande varor:

Klass 34: Tobak och tobaksprodukter (inkluderande ersättningar).

Invändaren Spendrup Brands AB (hädanefter Spendrups) yrkar att innehavaren The Snus Brothers Distribution AB: s (hädanefter Snus Brothers) registrering ska upphävas och anför som grund att märket kan förväxlas med följande av Spendrups varumärken:

LOKA med registreringsnummer 003987302 registrerat för följande varor:

Klass 32: Mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat för framställning av drycker.

LOKA CRUSH med registreringsnummer 516532, återgivet nedan, registrerat för följande varor:

LOKA
Crush

Klass 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker.

LOKA med registreringsnummer 012750791, återgivet nedan, registrerat för följande varor:



Klass 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker.

LOKA med registreringsnummer 012751897, återgivet nedan, registrerat för följande varor:



Klass 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker.

LOKA CRUSH med registreringsnummer 533230, registrerat för följande varor:

Klass 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten samt andra icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra koncentrat/preparat för framställning av drycker.

LOKA med registreringsnummer 614791, registrerat för följande varor:

Klass 32: Öl; mineral- och kolsyrat vatten; icke alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer; safter och andra alkoholfria koncentrat för framställning av drycker.

LOKA med registreringsnummer 018373312, återgivet nedan, registrerat för följande varor:



Klass 32: Öl; alkoholfria drycker; mineralvatten och kolsyrat vatten; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra alkoholfria koncentrat eller preparat för framställning av drycker.

Vidare anför Spendrups att varumärket LOKA är känt inom en betydande del av omsättningskretsen och att användningen av varumärket LOCA skulle dra otillbörlig fördel och/eller vara till skada för särskiljningsförmågan eller anseendet hos de äldre varumärkena.

Snus Brothers bestrider invändningen.

Sammanfattning av Spendrups argument

Märkeslikhet

Märket LOCA uppvisar en mycket hög grad av visuell likhet med LOKA då de endast skiljer sig åt genom en bokstav. LOCA är även fonetiskt identiskt, alternativt mycket likt de äldre varumärkena. Eftersom LOKA är den enda orddelen i de åberopade figurvarumärken är varumärket LOCA fonetiskt identiskt eller mycket likt såväl ordmärket LOKA som figurvarumärkena.

Förstärkt särskiljningsförmåga och anseendeskydd

Spendrups varumärken har genom lång och intensiv användning erhållit förstärkt särskiljningsförmåga och det ska beaktas vid bedömningen. Spendrups varumärken är kända inom en betydande del av omsättningskretsen och användningen av LOCA drar otillbörlig fördel av eller är till skada för de åberopade varumärkena. Det krävs därför inte att det finns någon likhet mellan varorna som de motstående märkena gäller för.

Samtliga av Spendrups varumärken är mycket kända i en betydande del av omsättningskretsen och de har erhållit s.k. anseendeskydd för mineral- och kolsyrat vatten samt andra inte alkoholhaltiga drycker; fruktdrycker och -juicer. Det finns därför en risk att omsättningskretsen gör en koppling till dessa när de ser varumärket LOCA även när de marknadsförs för, eller är applicerat på tobaksprodukter eller ersättningar för sådana produkter. Omsättningskretsen är till stora delar densamma.

LOKA saluförs i så gott som alla stormarknader och livsmedelsbutiker. Utöver placeringen i dryckessektionen finns dryckerna ofta även i de varumärkesförsedda kylskåpen i nära anslutning till kassorna. Samma saker gäller de produkter som märket LOCA avser, dvs produkterna är placerad i eller i närheten av butikernas kassa.

Risken för association, mental koppling kan också komma att förstärkas genom att de åberopade varumärkena i viss dagligvaruhandel ofta är placerade i kylar nära kassan och utgången.

LOKA är känt för en produkt som helt uppfyller konsumenternas längtan efter det sunda. Det är därför tydligt att användningen av varumärket LOCA för tobaksprodukter skulle ha ett negativt inflytande på bilden av varumärket LOKA och därmed skada det anseende och den image som de återopade varumärkena LOKA erhållit.

Varumärket Loka lanserades i Sverige redan 1987 av Cederroth International AB och märket har sedan dess använts oavbrutet för olika sorters kolsyrat vatten. 1991 förvärvade Spendrups Bryggeriaktiebolag varumärket LOKA. Sedan 2015 har varumärket ägts av invändaren och fortsatt använts av Spendrups Bryggeriaktiebolag under licens. Varumärket har således använts för olika kolsyrat vatten under 35 år. Den långa användningen talat starkt för att varumärket har använts i hög utsträckning samt att varumärket är känt i omsättningskretsen och är väl ansett. Sedan 2014 har märket även använts för kolsyrad fruktjuice med adderat vatten under produktmärket LOKA Crush. Vad gäller användningen av LOKA för att marknadsföra produktserien LOKA Crush används ordmärket LOKA också självständigt i marknadsföringen exempelvis genom präglingen av LOKA på flaskorna. Därutöver har LOKA en dominerande och särskiljande roll i det sammansatta varumärket LOKA Crush. Därmed ska användningen av varumärket LOKA Crush även anses som användning av ordmärket LOKA.

Drycker under varumärket LOKA saluförs till konsumenter i Sverige via allt större befintliga försäljningskanaler, bl.a. dagligvaruhandel (online och fysiskt), i närbutiker samt restauranger och caféer. Mellan 4500 och 5000 butiker säljer drycker under varumärket LOKA och LOKA Crush.

Spendrups har gjort enorma investeringar i marknadsföring av de återopade varumärkena. Sedan 1991 har Spendrups marknadsfört LOKA genom reklam i TV. Sedan lanseringen av LOKA Crush 2014 har även LOKA Crush marknadsförts genom TV-reklam. Utöver TV-reklam fick LOKA Crush omfattande marknadsföring genom sponsring av det populära TV-programmet IDOL år 2018. Så många som 3,9 miljon tittare mellan åldrarna 15-64 såg reklamen för LOKA Crush under perioden 20 augusti 2018 till den 7 december 2018.

Bruttovärdet av TV-reklamen för LOKA och Loka Crush uppgick under 2015–2019 till ett värde av 164 miljoner kronor.

LOKA och LOKA Crush används och marknadsförs i stor utsträckning på Facebook och Instragram i stor utsträckning och Facebook-kontot ”LOKA” skapades åt 2010.

Två gånger om året uppdaterar Spendrups sina affärskunder inom restaurang- och barbranschen om deras utbud av drycker genom att översända produktkataloger. Varje katalog är tryckt i 8000 exemplar. Cirka 4000 exemplar översänds till Spendrups affärskunder inom restaurang- och barbranschen och resten distribueras till affärskunder på mässor, andra events och vid affärsmöten.

Marknadsföringen av LOKA och LOKA Crush har resulterat i mycket väl kända varumärken med anseende. Rapporter avseende tidigare marknadsundersökningar visar att LOKA under många år har varit ett av de kändaste varumärkena för kalla drycker (utan alkohol) i omsättningskretsen.

Som stöd för som sagts ovan har Spendrups skickat in bland annat följande bevisning:

- Utdrag som visar tidigare rättigheter.
- Intyg utfärdat av licenstagaren Spendrups bryggeri ABs marknadschef Anna-Stina Hallberg avseende användningen av användarens varumärken.
- Artikel i tidningen Webfinansier daterad 8 januari 2013.
- Utdrag från årsredovisningen 1996–2000
- Utdrag från produktkataloger för restaurangsortimentet från år 2008–2019.
- Flertalet pressmeddelanden.
- Skärmbilder från användarens affärssystem avseende försäljningssiffror
- Intyg utfärdat av produktchefen för LOKA avseende marknadsföringen av LOKA i TV.
- Diverse artiklar från tidningar avseende lansering av nya smaker samt för att påvisa att LOKA Crush har varit en stor marknadsföringsframgång.
- Utdrag från hemsidan till ägarna av MMS.
- Intyg från mediebyrån Scream avseende räckvidden av Tv-reklamen under åren 2015–2019.
- Rapport över LOKA Crush TV-reklam och sponsorskap över TV-programmet IDOL på svenska TV4 och TV 4 Play.
- Rapport från TNT Kantar Sifo om bruttoinvesteringar i marknadsföring mellan åren 2015–2019.
- Utdrag från Kantar Sifos hemsida som visar att de är ett marknadsledande företag vad gäller bland annat analyser och data.
- Intyg från reklambyrån Spinn Action Marketing AB som visar försäljningskampanjer som genomförts mellan 2012–2019.
- Intyg avseende marknadsföringen på sociala medieplattformarna Facebook och Instagram.
- Fakturor från åren 2015–2019 avseende distributionen av Spendrups produktkatalog för restaurangsortimentet.
- Resultat av varumärkesundersökning för 2015–2018.
- Indikat Konsument, elektroniskt nyhetsbrev om konsumentreklamens effektivitet 2013–2014 samt 2016.
- Utdrag från loka.nu avseende projektet Loka Heroes.
- Utdrag från användarens affärssystem avseende försäljning av LOKA och LOKA Crush
- Intyg utfärdat av användarens chef för vatten och funktionella drycker utvisande försäljningsvolym av LOKA år 2020–2021.

Sammanfattning av Snus Brothers argument

Det är skilda uttal mellan märkena, helt skilda varugrupper och helt skilda betydelser. LOKA är en brunn och LOCA är en galen kvinna.

SKÄL

Enligt 2 kap. 8 § första stycket 2 varumärkeslagen får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att användningen av varumärket leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder varumärket och innehavaren av varukännetecknet.

Frågan om förväxlingsbarhet ska avgöras vid en helhetsbedömning där samtliga omständigheter av betydelse i sammanhanget ska beaktas, framför allt märkenas likhet samt likheten avseende de varor/tjänster som märkena avser. Om varu- eller tjänsteslagslikhet är för handen ska en bedömning av märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga eller konceptuella likheter göras med utgångspunkt i det helhetsintryck som varumärkena förmedlar med hänsyn till bland annat deras särskiljande och dominerande delar (EU-domstolens dom i mål C-251/95, ”Sabel”, punkterna 22 och 23). Hänsyn ska även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan varumärkena utan måste förlita sig på en oklar minnesbild av märkenas utföranden (EU-domstolens dom i mål C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkt 26).

En hög grad av särskiljningsförmåga hos det äldre märket, ursprunglig eller förvärvad, ökar risken för förväxling. Hänsyn ska bland annat tas till den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se EU-domstolens domar i mål C-251/95, ”Sabel”, punkt 24 samt C-342/97, ”Lloyd Schuhfabrik Meyer”, punkterna 22 och 23).

Vid bedömningen av om varu- eller tjänsteslagslikhet föreligger ska samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna och tjänsterna beaktas, bland annat deras art, de tilltänkta köparna, användningsområdet samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra (se EU-domstolens dom i mål C-39/97, ”Canon”, punkt 23).

Av 2 kap. 8 § första stycket 3 varumärkeslagen framgår att ett varumärke inte får registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken som är känt inom en betydande del av omsättningskretsen, och användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

Vid bedömningen av om ett varukännetecken är känt inom en betydande del av omsättningskretsen ska samtliga relevanta omständigheter i ärendet beaktas, särskilt varumärkets marknadsandel, i hur stor omfattning det använts, i vilket geografiskt område och hur länge varumärket har använts, samt hur stora investeringar företaget har gjort för att marknadsföra varumärket (se EU-domstolens dom i mål C-375/97, ”Chevy”, punkt 27).

PRV:s BEDÖMNING

Inledningsvis kommer prövningen om märkena kan förväxlas att begränsas till invändarens varumärke som ligger närmast innehavarens märke, ordmärket LOKA med registreringsnummer 003987302.

Väl ansett märke

Spendrups har gjort gällande att deras varumärken är väl ansedda och att det därmed förvärvat ett utökat skyddsomfång. Vidare har anförts att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till skada för varumärkenas särskiljningsförmåga och anseende.

Spendrups åberopar flera varumärken med varierande utseende och gör ingen skillnad i vilka av deras varumärken som förvärvat ett utökat skyddsomfång. Det får därför förutsättas att Spendrups även avser det ordmärke som prövas här.

Av det material som skickats in framgår att varumärket LOKA använts som ett kännetecken för *mineral- och kolsyrat vatten samt fruktdrycker* under en lång tid, att försäljningssiffrorna är mycket höga, samt att det även har förekommit en mycket omfattande marknadsföring i media/tidskrifter.

Sammantaget får det material som Spendrups skickat in anses visa att märket LOKA är känt inom en betydande del av omsättningskretsen som ett kännetecken för *mineral- och kolsyrat vatten samt fruktdrycker*. Av detta följer att varumärket har förvärvat en förstärkt känneteckenskraft och att det därmed åtnjuter ett utökat skyddsomfång inom ramen för bedömningen av förväxling.

Varuslagslikhet

De *tobak och tobaksprodukter (inkluderande ersättningar)* som Snus Brothers märke gäller för och de *drycker* som Spendrups märke är registrerat för är varken av samma slag, konkurrerar med eller kompletterar varandra, eller tillhandhålls av samma tillverkare. Varorna är därför olika.

En förutsättning för att två varumärken ska förväxlas är att de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Eftersom de motstående märkena inte avser varor av samma eller liknande slag är dessa inte heller förväxlingsbara.

Hävning av Snus Brothers registrering med hänsyn till det anseendeskydd märket LOKA har

Eftersom Snus Brothers märke inte bedömts vara förväxlingsbart med Spendrups märke LOKA kommer PRV nu att pröva om innehavarens registrering ska hävas med hänvisning till det anseendeskydd som invändarens märke bedömts ha i förhållande till *mineral- och kolsyrat vatten samt fruktdrycker*.

För att bestämmelsen i 2 kap. 8 § första stycket 3 VmL ska vara tillämplig krävs för det första att det yngre varumärket är identiskt med eller liknar det äldre varukännetecknet. Vidare krävs att det åberopade varukännetecknet är känt inom en betydande del av omsättningskretsen samt att användningen av varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för det äldre varukännetecknets särskiljningsförmåga eller anseende.

För att användningen av varumärket ska dra otillbörlig fördel av eller utan skälig anledning vara till skada för ett äldre känneteckens särskiljningsförmåga eller anseende krävs att den berörda allmänheten får uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknen ifråga, även om den nödvändigtvis inte förväxlar dem (EU-domstolen i mål C-408/01, 'Adidas', p 29 och 31 samt C-252/07, 'Intel Corporation', p 66).

De motstående märkena LOCA och LOKA är lika både visuellt och fonetiskt då de endast skiljer sig genom en bokstav. Märkesordet LOCA är ett spanskt ord med betydelsen *tokig, galen, vansinnig*. Det finns dock inte skäl att anta att genomsnittskonsumenten, i detta fall konsumenter i allmänhet, har tillräckliga kunskaper i det spanska språket för att uppfatta

denna betydelse. Inte heller ordet LOKA har någon känd betydelse. Det saknas anledning att anta att omsättningskretsen skulle uppfatta att märkena har skilda begreppsmässiga betydelser.

Sammantaget finns det en likhet mellan märkena.

De motstående varumärkena gäller för varor som efterfrågas av genomsnittskonsumenter. Dock efterfrågas de tobaksprodukter som Snus Brothers märke gäller endast av de som fyllt 18 år och då får köpa dessa varor lagligt. Omsättningskretsen för de varor som de motstående märkena avser kommer följaktligen att till stor del överlappa varandra.

Det kan även konstateras att de varor som märkena avser regelmässigt saluförs på samma försäljningsställen. Dock skiljer det sig avseende hur produkterna erbjuds eftersom tobaksprodukter inte får säljas till personer under 18 år och därmed oftast måste efterfrågas av personal eller finns i låsta skåp. Dessutom skiljer sig varorna som LOCA avser så pass mycket åt från de varor som märket LOKA gäller för, både vad gäller karaktär, ändamål samt tillverkare, att det är osannolikt att omsättningskretsen uppfattar att det finns ett samband mellan Spendrups väl ansedda varumärke och Snus Brothers märke. I bedömningen måste också vägas in att även om märkena är lika så är de inte identiska.

Med hänsyn till detta är det inte heller sannolikt att Snus Brothers vid användning av sitt varumärke skulle dra otillbörlig fördel av eller orsaka skada för särskiljningsförmågan eller anseendet hos Spendrups varumärke.

Följaktligen utgör invändningen inte något hinder mot registreringen. Invändningen ska därför avslås.

Beslutat 2022-06-29 av Sara Dahlberg efter föredragning av Ingela Hageleit

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Detta beslut kan överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. Om ni vill överklaga beslutet ska ni göra det skriftligen. Skriv "Till Patent- och marknadsdomstolen" på överklagandet men skicka det till 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

Överklagandet ska ha kommit in till PRV inom **två (2) månader** från beslutsdagen. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickas ärendet vidare till Patent- och marknadsdomstolen oavsett om PRV ändrar beslutet på det sätt ni begärt.



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.