

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

Angående yrkande om skadestånd från Gatusmak AB (7495-19-4.3.2)x

Genom remiss den 7 januari 2020 har Patent- och registreringsverket (PRV) anmodats att inkomma med ett yttrande angående ovannämnda yrkande om skadestånd. Till stöd för yrkandet påstås att PRV har agerat felaktigt och försumligt i sin myndighetsutövning genom att bevilja registrering av varumärket "BASTARD BURGERS", reg.nr. 537446.

Anspråket

Gatusmak AB (vidare Gatusmak) har yrkat ersättning med 1 886 355 kr jämte ränta enligt 4 § 3 st. räntelagen från 20 december 2019 till dess att betalning sker.

I ovanstående kostnader ingår:

1. SEK 408 160:- kostnad för rättslig rådgivning:
 - 86 300:- hantering av frågan med A&N
 - 87 450:- ansökan om registrering av Bronx märkena och förvärvande av domännamn www.bronxburgers.com
 - 177 730:- ärendet mot staten genom PRV (det aktuella ärendet)
 - 2 400:- avgift förundersökning PRV (avser märkena BRONX)
 - 9 000:- avgifter för varumärkesansökningar till PRV (avser märkena BRONX)
 - 450:- avgift för hävning av förväxlingsbar rättighet till PRV (avser märket BRONX BURGER BAR)
 - 38 320:- utlägg för köp av domännamnet www.bronxburgers.com
2. SEK 18 563:- rättslig utredning utförd av Synch
3. SEK 200 000:- interna kostnader
4. Leverantörskostnader:
 - 7900 kr - nya skyltar
 - 20 500 kr - beställd inredning
 - 28 000 kr - ändringar av webbsajten
5. SEK 231 232:- lansering av varumärket Bronx Burger.
6. SEK 972 000:- utebliven vinst

Gatusmak yrkar ersättningsanspråk på sammanlagt 1 886 355 kr. PRV vill uppmärksamma att summering av ovan anförda kostnader ger ett belopp 1 879 845 kr.

Ersättningsanspråket får anses grundat på bestämmelsen i 3 kap. 2 § skadeståndslagen.

Ärendet

Nedan återges relevanta delar av händelseförloppet i kronologisk ordning:

- 2013-09-13, PRV registrerar varumärket "BASTARD" ingivet av A&N Restaurang AB (vidare A&N) för följande tjänster: utskänkning av mat och dryck i klass 43. Registreringen får nummer 514706.
- 2016-11-30, En ansökan om registrering av varumärket "BASTARD BURGERS" inkommer till PRV. Ansökan, ingiven av Gatusmak, avser restauranger, restaurangtjänster, servering av mat och dryck, snabbmatsrestauranger i klass 43.
- 2017-02-02, PRV granskar ansökan materiellt utan att hitta några registreringshinder. I förhållande till äldre registrerade varumärken med giltighet i Sverige gör handläggaren en sökning med granskningsverktyget Accepto i tjänsteklassen 43. Sökningen omfattar även korsklasserna 29-33, 39, 41, 42, 44, dvs. klasser som innefattar varor och tjänster som kan anses vara av liknande slag som tjänsterna klassade i klass 43.
- 2017-02-02, PRV registrerar varumärket ingivet av Gatusmak under nummer 537446.
- 2019-07-05, Gatusmak tar emot ett varningsbrev från A&N - innehavaren av tidigare registrerade varumärket BASTARD med registreringsnummer 514706.
- 2019-08-12, Gatusmak och A&N når en överenskommelse och träffar ett samexistensavtal.
- 2019-12-20, Gatusmak anmäler PRV:s registrering av varumärket med registreringsnummer 537446 till Justitiekanslern, med en begäran om skadestånd (detta ärende).

Tillämplig bestämmelse i varumärkeslagen

Enligt 2 kapitlet 8 § första stycket punkt 2 får ett varumärke inte registreras om det är identiskt med eller liknar ett äldre varukännetecken för varor eller tjänster av samma eller liknanden slag, om det finns en risk för förväxling.

Förväxlingsrisken mellan två varumärken är en funktion av å ena sidan den grad av likhet som råder märkena emellan och å den andra sidan den grad av likhet som råder mellan de varor/tjänster som tillhandahålls under respektive märke. En tredje faktor av betydelse vid en förväxlingsbedömning är ett märkes särskiljningsförmåga. Ju starkare det äldre märket är, desto större är risken att konsumenterna tror att det finns ett samband mellan de två märkena. Vid bedömningen av förväxlingsrisken behöver man också ta

ställning till om det finns några delar i märket som har svag eller ingen särskiljningsförmåga; sådana delar får då mindre inverkan på risken för förväxling. Ett exempel på sådana delar är ord som på något sätt beskriver de aktuella varorna eller tjänsterna. Vid bedömningen av förväxlingsrisken tas hänsyn till hur en tänkt genomsnittlig konsument uppfattar märkena.

Som PRV förstår Gatusmaks argumentation hos Justitiekanslern bygger den på att registrering av varumärket 537446 aldrig skulle skett eftersom den tidigare registreringen med nummer 514706 borde ha ansetts utgöra ett hinder mot registrering, såsom anges i ovan nämnda bestämmelse.

PRV:s handläggning av varumärkesansökan

Vid granskningen av en ansökan om registrering av ett varumärke upprättas en promemoria, i vilken bl. a. eventuellt förväxlingsbara äldre registrerade näringskännetecken anges. Med hjälp av ett särskilt datorprogram, Accepto, genomförs en automatiserad sökning i databaserna för nationella varumärken, internationella varumärken (enligt Madridprotokollet) med giltighet i Sverige samt EU-varumärken. Handläggaren har möjlighet att manuellt editera de av Accepto föreslagna sökkriterierna. Den möjligheten innebär att en viss materiell bedömning utförs redan vid det stadiet av granskningen. Syftet med möjligheten att editera sökkriterierna är att få fram den mest relevanta träffbilden och på så vis åstadkomma en effektiv och processekonomisk handläggning av ett varumärkesärende.

En sökning som genomförs med Accepto resulterar i en lista över ansökta och registrerade äldre varumärken som potentiellt skulle kunna bedömas vara förväxlingsbara med det sökta märket, en s.k. bruttolista. Handläggaren har därefter möjlighet att sortera listan efter olika faktorer. Ett vanligt förekommande sätt att sortera listan är i fallande grad av likhet baserat på märkeslikhet och klasstillhörighet av de varor och tjänster för vilka märket söks registrerat. Då anges eventuella identiska märken för varor eller tjänster i samma klasser högst upp i listan. Sådana märken ges likhetsgraden 100%. Listan fortsätter därefter i fallande skala och avslutas på så sätt att märken med likhetsgrad understigande 45% inte tas upp.

Handläggaren bedömer vilken eller vilka av de äldre rättigheter som anges i bruttolistan som, i varumärkeslagens mening, anses vara förväxlingsbara med det sökta märket. Dessa förs därefter till ovan nämnda granskningspromemoria och slutligen även till det föreläggande som skickas till sökanden, om den preliminära bedömningen står fast. Den s.k. bruttolistan skrivs normalt inte ut på papper men sparas i en särskild databas.

PRV:s utredning

I det aktuella ansökningsärendet har handläggaren, så vitt nu är av intresse, på sedvanligt sätt tagit fram en bruttolista avseende varumärken med en lydelse som liknar BASTARD BURGERS. Programmet Accepto har föreslagit en automatisk likhetssökning enligt följande verbala kriterier: BASTARD, BURGERS, BASTARDBURGERS. Handläggaren har manuellt tagit bort orden BASTARD och BURGERS som, enligt handläggarens bedömning, icke relevanta sökningskriterier i det fallet. Träfflistan av denna sökning omfattar 18 positioner. Den tidigare registreringen 514706 återfinns inte på den aktuella bruttolistan.

Den ansvarige handläggaren har i efterhand redogjort sitt resonemang vid granskningen av det aktuella märket. Handläggaren har gjort en bedömning redan vid editering av Acepto. Orden BASTARD och BURGERS hade blivit borttagna manuellt av handläggaren med anledning av de inte var för sig har särskiljningsförmåga för de tjänster som märket avser.

Samma bedömning har handläggaren gjort vid granskningen av märkena med registreringsnummer 537449 och 545332, som är också framhållna i det aktuella skadeståndsärendet. Det framgår av bruttolistan för sökning gällande märket 545332 att den tidigare registreringen BASTARD inte ger samma associationer som Gatusmaks märke. Det är värt att notera att samma handläggare har kommit fram till samma slutsatser vid bedömningen, trots att det är mer än ett år mellan de två ansökningarna. Det innebär att bedömningen som gjordes senare är baserad på samma grunder.

PRV:s bedömning av granskningen

Bedömningen av särskiljningsförmågan hos ordelement BASTARD är det väsentliga i det aktuella ärendet. Enligt gällande praxis kan märken som besitter för svag särskiljningsförmåga inte utgöra hinder för registrering på grund av förväxling (jfr EU- domstolens dom i mål C-251/95, ”Sabel”, pkt 22-23).

Den ansvarige handläggaren har redogjort i efterhand att lydelsen BASTARD kan uppfattas på olika sätt beroende på om det läses på svenska eller engelska. Den svenska betydelsen är att det rör sig om en blandning av två olika saker, medan den engelska betydelsen fungerar mer som ett skällsord eller någonting som är mycket bra.

När handläggaren tolkar likheten märkena emellan så uppfattas *bastard* ensamt enbart som ett skällsord eller en blandning av två saker. BASTARD BURGERS tolkas på helt annat sätt, det tolkas som *en bra jävla burgare* i sin helhet alternativt *en mixburgare*. I detta fall bedömde handläggaren att det tidigare registrerade varumärket BASTARD besitter en svag särskiljningsförmåga. Det konstaterandet påverkade sedan bedömningen av förväxlingsrisken som helhet. Enligt handläggarens uppfattning är särskiljningsförmågan av det tidigare märket BASTARD så låg, att ensamrätt till ordet inte borde ges överhuvudtaget.

Vid rättstillämpning och helhetsbedömningar finns det ofta utrymme för olika uppfattningar eller beslut som var för sig kan anses rimliga, i den mening att de i vart fall inte kan påstås vara direkt felaktiga. Det faktum att handläggaren argumenterat för sin bedömning och resonerat på samma sätt i båda ärendena tyder på att det inte har förekommit vårdslöshet vid handläggning av märket BASTARD BURGERS. Enbart det faktum att innehavaren av det äldre märket gör en annan bedömning av det äldre märkets skyddsomfång betyder förstås inte att PRV brustit i handläggningsrutinen vid hanteringen av den aktuella varumärkesregistreringen.

PRV:s uppfattning om skadeståndsanspråket

Av 3 kap. 2 § skadeståndslagen följer bl.a. att staten skall ersätta en ren förmögenhetsskada som vållats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för vars fullgörande staten svarar.

Som framgår av föregående avsnitt nekar PRV till att verkets handläggning av varumärket BASTARD BURGERS har inneburit sådant fel eller försummelse som kan föranleda skadeståndsskyldighet för staten.

Av praxis framgår att det för skadeståndsansvar inte är tillräckligt att en myndighet eller en domstol har gjort en felaktig bedömning av en rätts- eller bevisfråga eller kan kritiseras för sitt ställningstagande i en fråga där det har funnits utrymme för en skönsmässig bedömning. Endast rena förbiseenden av en bestämmelse eller uppenbart oriktiga bedömningar anses utgöra fel eller försummelse i den mening som avses i 3 kap. 2 § skadeståndslagen (jfr NJA 1994 s. 654, NJA 2003 s. 285, NJA 2007 s. 862 och NJA 2013 s. 842 och 1210).

I det aktuella ärendet kom handläggaren fram till slutsatsen att ordet BASTARD besitter en svag särskiljningsförmåga. Som nämnts ovan innebär gällande praxis att märken som besitter för svag särskiljningsförmåga inte kan utgöra hinder för registrering på grund av förväxling. Bedömningen innebär inte att PRV har avvikit från de normala granskningsrutinerna, såsom Gatusmak påstår. Olika uppfattningar kan förekomma och bör anses vara rimliga. Att bedömningen i det aktuella fallet inte ryms inom gränsen för vårdslöshet styrks av det framtagna resultatet av den sökning som utfördes mer än ett år senare av samma handläggare. Vid ett senare tillfälle kom handläggaren fram till samma slutsatser kring förväxlingsbarheten mellan BASTARD och BASTARD BURGERS, trots att det tidigare märket BASTARD då återfanns i träfflistan. Det som Gatusmak beskriver i sitt hypotetiska scenario, nämligen att hindret hade identifierats om sökningen i databasen hade genomförts med sökordet BASTARD, stämmer därmed inte.

För det fall Justitiekanslern ändå skulle finna att PRV handlat felaktigt eller försumligt på sådant sätt som i och för sig skulle kunna ligga till grund för skadeståndsskyldighet, vill verket framhålla följande.

Om varumärkesregistreringen är ett resultat av fel eller försummelse vid myndighetsutövning, skall staten ersätta en ren förmögenhetsskada som uppkommit för innehavaren. Endast sådana kostnader som är direkt hänförliga till den felaktiga registreringen är därvid ersättningsgilla.

Det bör noteras att enligt samexistensavtalet mellan Gatusmak och A&N förbinder sig Gatusmak att inte använda märket BASTARD BURGERS i Skåne län. Gatusmaks registrering har därmed verkan i resten av Sverige och används för närvarande i olika regioner. Enligt PRV bör ett eventuellt skadestånd jämkas i motsvarande mån.

Kostnader för rättsliga utredningar

PRV vill ifrågasätta om skadeståndet ska omfatta kostnaden för rättsliga rådgivning från advokatbyrån Synch, nämligen 18 563 kr. Gatusmak fick redan vid en första konsultation av juristbyrån IPQ en bedömning av den

rättsliga situationen och möjliga lösningar. Det saknades indikationer på att en andra konsultation skulle leda till en annan slutsats. Därefter har Gatusmak anlitat en tredje advokatbyrå, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB, och fått en ytterligare rättslig bedömning som inte skiljer sig från de som givits av IPQ och Synch. Det är svårt att avgöra utifrån den bifogade kostandsräkningen vilket belopp som avser den specifika kostanden hos Westerberg & Partners Advokatbyrå AB. Det är även värt att notera att utredningen som genomfördes av Synch omfattar tre märken som Gatusmak innehar. Det aktuella skadeståndsärendet avser endast ett av de tre märkena som utredningens resultat tar ställning till. Enligt PRV:s uppfattning har Gatusmak genererat onödiga kostnader genom att beställa tre rättsliga utredningar avseende samma frågeställning från tre olika juristbyråer. Ett eventuellt skadestånd bör därför jämkas i motsvarande mån. PRV överlämnar till Justitiekanslern att bedöma skäligheten av yrkat belopp beträffande kostnader för utredningarna.

Ombudsarvoden

PRV anser att kostnaderna för ombudets arbete kring hantering av frågan med A&N om 86 300 kr samt hantering av det aktuella ärendet mot staten om 177 730 kr inte är tillräckligt tydligt framställda. Det bifogas endast en kostandsräkning beträffande de ovan nämnda kostnaderna. Någon specifikation eller faktura på nedlagt arbete har inte presenterats, varvid PRV i helhet bestrider de yrkade beloppen.

Kostnader i samband med etablering av nya varumärken

PRV bestrider ersättningskyldighet för samtliga kostnader som avser åtgärder relaterade till etablering av nya varumärken, de s.k. Bronx-märkena.

Till dessa kostnader hör bland annat:

- avgift för förundersökning (2 400 kr),
- ansökningsavgifter (9000 kr),
- ombudsarvode för ansökan om registrering av Bronx märkena och förvärvande av domännamn (87 450 kr),
- nytt domännamn (38 620 kr),
- lanseringsevent (totalt 231 232 kr),
- nya skyltar (7 900 kr),
- ändring på Gatusmaks webbplats (28 000 kr).

Det saknas ett adekvat orsakssamband mellan PRV:s hantering av varumärket BASTARD BURGERS och ovan nämnda kostnader. Om PRV hade avslagit ansökan om registrering av märket BASTARD BURGERS hade Gatusmak behövt etablera ett nytt/nya varumärke för att fortsätta verksamheten på önskat vis. Gatusmak bekräftar detta i sin anmälan (jfr pkt 80). Det är även värt att notera att Gatusmak har planerat att expandera sin verksamhet utomlands. I ett uttalande för Aftonbladet har Simon Wanler, Gatusmaks VD, uttryckt sina funderingar beträffande om ordet *bastard* skulle kunna användas på alla marknader (jfr bifogad artikel från Aftonbladet). De åtgärder som Gatusmak redovisar hade därmed vidtagits även i det fall PRV gjort en korrekt bedömning av märket BASTARD BURGERS. Det kan således konstatera Gatusmak mycket sannolikt haft liknande kostnader även vid det hypotetiska scenariot. Denna sannolikhet

förstärks genom den av Gatusmak planerade expansionen utomlands, vilken hade inneburit etablering av ett annat märke.

Enligt PRV:s uppfattning är vissa av de angivna kostnaderna omotiverat höga, exempelvis det totala beloppet för lanseringseventet. Det var Gatusmaks eget val att anordna det kostsamma eventet och spendera stora summor för att finansiera det. PRV ifrågasätter om det var nödvändigt i syfte att minimera skadan, såsom Gatusmak påstår. Så länge åtgärderna kan bedömas som adekvata, vidtas de på den skadeståndsskyldiges risk.

Beställda inredningen

Vidare bestrider PRV ersättningsanspråket om 20 500 kr för de av Gatusmak beställda varor och inredning som inte kunde avbeställas. Som PRV har påpekat tidigare; användningsförbudet av märket BASTARD BURGRERS gäller endast i Skåne. Gatusmak driver sin verksamhet inom hela Sverige och har sina restauranger i flera län utanför Skåne. Alla varor och inredningselement innehållande märket borde således kunna återvändas i en annan av Gatusmaks lokaler. Ett eventuellt skadestånd i denna del bör därför jämkas i motsvarande mån.

Interna kostnader

PRV bestrider ersättningsanspråket om 200 000 kr för det arbete som utförts av marknadsansvariga hos Gatusmak samt hantering av förhandlingen med A&N och hyresvärden. Gatusmak uppskattar att dessa åtgärder har sammanlagt tagit 200 timmar. Med tillämpningen av en standardmässig kostnadsnorm om 1 000 kr per timme uppgår den kostnaden till 200 000 kr. De ovan beskrivna arbeten utförts, vad ombudet uppgivit, av anställda av Gatusmak som erhåller lön. Det ska därför betraktas som eget arbete. Enligt skadeståndslagen skall ersättning endast omfatta en ren förmögenhetsskada som uppkommit för innehavaren. Eget arbete som inte motsvarar särskilda utgifter är i princip inte ersättningsgillt (jfr NJA 1983 s. 209 och NJA 1989 s. 251).

Utebliven vinst

Som PRV redan framhållit hade Gatusmak, i det fall PRV hade avslagit ansökan att registrera märket BASTARD BURGERS, behövt etablera ett/flera nya varumärken. Det är därför svårt att avgöra om Gatusmak hade kunnat öppna sin nya restaurang som planerat. Åtgärder som hade behövt vidtas och etablering av nya varumärken hade kunnat vara tidskrävande. Dessutom får anspråket anses vara ytterst hypotetiskt. Gatusmak har inte styrkt det estimerade vinstbortfallet genom att presentera det ekonomiska resultatet för de två första månaderna efter öppningen av restaurangen. En eventuell utebliven vinst kan bero på andra orsaker än hanteringen av varumärkesansökan.

PRV vill återigen uppmärksamma att varumärket BASTARD BURGERS fortfarande är registrerat och i bruk i hela Sverige, bortsett från ett län. Gatusmak får inte använda märket i Skåne men har verksamhetsställen där varumärket används på många platser i landet. PRV överlämnar därför till Justitiekanslern att bedöma skäligheten av yrkat belopp beträffande kostnader för utebliven vinst.

Skulle Gatusmak komma att framställa nya yrkanden om ersättning ser PRV gärna att verket bereds möjlighet att yttra sig över detta.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Peter Strömbäck. I den slutliga handläggningen har chefsjuristen Magnus Ahlgren, enhetschefen vid design- och varumärkesavdelningen Håkan Ekdahl samt avdelningsjurist vid design- och varumärkesavdelningen Monika Nowicka (föredragande) deltagit.

Peter Strömbäck

Monika Nowicka

Bilaga:

1. Utdrag från Aftonbladets hemsida