



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020113

PROTOKOLL
2018-02-16
2018-03-26
2018-05-08 och
2018-07-19
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 18
Mål nr PMÖ 11215-17

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Peter Strömberg samt hovrättsråden Magnus Ulriksson och Annika Malm, referent

FÖREDRAGANDE

Hovrättsfiskalen Helena Mogianos och referenten (2018-07-19)

PROTOKOLLFÖRARE

Referenten

KLAGANDE

ÖoB Aktiebolag, 556439-8120
Box 143
596 23 Skänninge

Ombud: advokaten A. K.
Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Box 7131
103 87 Stockholm

MOTPART

Crocs Europe B.V.
P.O. Box 3013
2130 Ka Hoofddorp
Nederländerna

Ombud: advokaterna H. W. och A. K.
Advokatfirman Lindahl KB
Box 1065
101 39 Stockholm

SAKEN

Informationsföreläggande enligt 9 kap. 1 § varumärkeslagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolens beslut 2017-11-10 i mål nr PMT 5406-17

Dok.Id 1397716

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-561 675 09	måndag – fredag 09:00–15:00
		E-post: svea.avd2@dom.se www.patentochmarknadsöverdomstolen.se		

Genom det överklagade beslutet förelade Patent- och marknadsdomstolen ÖoB Aktiebolag (ÖoB) att vid vite om 100 000 kr till Crocs Europe B.V. (Crocs) utge skriftlig information om försäljning och inköpspris för varorna EVA-toffeln med foder och EVA-toffeln utan foder genom att ange

- a) hur många exemplar av respektive vara som ÖoB har köpt,
- b) till vilket pris per par ÖoB har köpt in varorna, samt
- c) till vilket pris per par ÖoB sålt varorna och däri ange hur många exemplar av respektive vara som sålts till detta pris.

ÖoB har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska avslå Crocs yrkande om informationsföreläggande.

Crocs har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut ändras.

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

Parterna har åberopat samma omständigheter och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen. De har därutöver lagt till bl.a. följande.

ÖoB

Giltighetspresumtion för varumärket

Det föreligger inte någon giltighetspresumtion för registrerade varumärken med ett sådant innehåll som Patent- och marknadsdomstolen angivit. I NJA 2012 s. 975 fastslogs att ”vad sökanden i realiteten måste visa är att det finns sannolika skäl dels för den aktuella ensamrättens existens, dels för att intrång i ensamrätten har förekommit”. Genom att konstatera att det föreligger en giltighetspresumtion för registrerade varumärken har Patent- och marknadsdomstolen frångått detta beviskrav.

Eftersom ÖoB har väckt talan om varumärkets giltighet, kan någon eventuell giltighetspresumtion i vart fall inte längre föreligga.

Varumärket består endast av en form som följer av varans art, en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat samt en form som ger varan ett betydande värde. Det saknar vidare särskiljningsförmåga. Det framgår av Crocs amerikanska patent att utstyrelsens samtliga fyra väsentliga särdrag anses vara funktionella. Crocs har låtit registrera mönsterrätter, vilket visar att varumärkets form ger varan betydande värde. Därtill har OHIM:s överklagandenämnd prövat giltigheten av Crocs EU-varumärke. EU-varumärkets utformning motsvarar nu ifrågavarande varumärke med den viktiga skillnaden att EU-varumärket också innehåller en bild på Crocs logotyp, en krokodil, på nitarna på skon. Överklagandenämnden beslutade att EU-varumärket skulle upprätthållas av det skälet att krokodilen ensam ansågs utgöra ett sådant väsentligt särdrag som var tillräckligt för att undgå samtliga relevanta registreringshinder. Det svenska varumärket, som inte innefattar den dekorativa krokodilen, förtjänar således inte varumärkesskydd.

Proportionalitet

Den efterfrågade informationen utgör företagshemligheter, vars röjande skulle vara till men för ÖoB. Informationen kan användas av Crocs och tredje man för att kartlägga täckningsbidrag och även leverantörens affärsmodell. ÖoB och Crocs är konkurrenter på samma marknad och i samma distributionsled.

Crocs

Giltighetspresumtion för varumärket

För att visa sannolika skäl för existensen av en rättighet som är registrerad är det tillräckligt att visa att registrering föreligger genom t.ex. uppvisande av registreringsbevis. När käranden visat att en registrerad rättighet existerar, finns det en

giltighetspresumtion för den rättigheten till följd av det administrativa förfarandet som föregår en registrering.

Det finns en lagstadgad giltighetspresumtion för EU-varumärken. Det finns inget stöd för att den svenska lagstiftaren har avsett att en annan ordning ska råda för svenska varumärken.

Genom de omständigheter som ÖoB har presenterat har bolaget inte lyckats bryta giltighetspresumtionen och därmed inte heller visat att det inte ens föreligger sannolika skäl att registreringen är ogiltig.

Varumärkets olika särdrag består inte endast av en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat. Samtliga särdrag är både dekorativa och fantasifulla. Det är inte något av varumärkets särdrag som skyddas av Crocs amerikanska patent. I princip alla varumärken som består av en varas form har funktionella aspekter.

Proportionalitet

Det bestrids att ÖoB lider skada genom att utge den begärda informationen. Uppgifterna avser varor som ÖoB inte längre säljer. Oaktat detta väger Crocs intresse av att kunna utreda intrånget tyngre än ÖoB:s intresse av att hålla uppgifterna hemliga.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2018-07-20)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen upphäver Patent- och marknadsdomstolens beslut och avslår Crocs Europe B.V.:s yrkande om informationsföreläggande.
2. Crocs Europe B.V. ska ersätta ÖoB Aktiebolag för dess rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med 92 045 kr. Beloppet avser ombudsarvode. Crocs Europe B.V. ska också betala ränta på beloppet enligt 6 §

rättelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens beslut till dess betalning sker.

Skälen för beslutet

Utgångspunkter för bedömningen

Enligt 9 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877) får domstolen, om en sökande visat sannolika skäl för att någon har gjort ett varumärkesintrång, vid vite besluta att den som har gjort eller medverkat till intrånget ska ge sökanden information om ursprung och distributionsnät för de varor eller tjänster som intrånget gäller. Information om varors ursprung och distributionsnät kan särskilt avse bland annat uppgifter om hur mycket som levererats, mottagits eller beställts och om vilket pris som har bestämts för varorna.

Enligt 9 kap. 2 § varumärkeslagen får ett beslut om informationsföreläggande meddelas endast om skälen för åtgärden uppväger den olägenhet eller det men i övrigt som åtgärden innebär för den som drabbas av den eller för något annat motstående intresse.

Högsta domstolen har angående beviskravet ”sannolika skäl” uttalat att vad sökanden i realiteten måste visa är att det finns sannolika skäl dels för den aktuella ensamrättens existens, dels för att intrång i denna ensamrätt har förekommit (jfr rättsfallet NJA 2012 s. 975).

Den omständigheten att en ensamrätt har registrerats efter ett administrativt förfarande talar för att ensamrätten är giltig. När det gäller ett beviljat patent följer av praxis att den ingående prövning som sker vid det administrativa förfarandet innebär att det föreligger en presumtion för att patentet är giltigt. Presumtionen kan brytas, om det kan påvisas att det på grund av nya omständigheter eller ny bevisning som inte beaktats under prövningen i administrativ ordning eller på grund av brister vid den

administrativa prövningen, framstår som sannolikt att patentet kommer att ogiltigförklaras (jfr t.ex. RH 2016:68 med däri angivna hänvisningar).

En registrering av ett varumärke, och den prövning som föregår denna, kan i detta avseende inte jämföras med ett patent och den ingående prövning som granskningsmyndigheten gör inför att ett sådant beviljas. Detta innebär att den presumtion som ansetts gälla för ett patents giltighet – innefattande de uttalanden om vad som krävs för att bryta den – inte utan vidare kan tillämpas i fråga om ett registrerat varumärke.

En registrering av en ensamrätt, såsom t.ex. ett varumärke, efter ett administrativt förfarande innebär emellertid ett bevis som normalt sett, om inga omständigheter anförs mot giltigheten av registreringen, innebär att käranden visat att det föreligger sannolika skäl för ensamrättens existens. Ett blankt påstående från motparten om att varumärket registrerats trots förekomsten av ett registreringshinder kan normalt sett inte medföra att det inte finns sannolika skäl för ensamrättens existens.

En svarande kan emellertid även i ett fall avseende ett registrerat varumärke föra fram omständigheter och bevisning i fråga om registreringshinder som föreläggat redan vid registreringen eller anföra grunder för upphävande på grund av förhållanden som uppkommit efter registreringen som minskar bevisvärdet av registreringen i sådan grad att det, vid en prövning av förutsättningarna för ett informationsföreläggande, inte längre kan anses föreligga sannolika skäl för ett påstått intrång.

Bedömningen i detta fall

Av handlingarna framgår att Crocs, såsom licenstagare, innehar ensamrätt att använda det registrerade varumärket i Sverige. ÖoB har anfört att varumärket har registrerats trots förekomsten av absoluta registreringshinder och väckt en talan om hävning av varumärkesregistreringen.

Patent- och marknadsöverdomstolen anser att den omständigheten att en talan om hävning väckts i och för sig inte kan anses tillräcklig för att minska bevisvärdet av registreringen. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar emellertid att ÖoB har anfört konkreta omständigheter och bevisning till stöd för sitt påstående om registreringshinder. Det framgår bl.a. av utredningen att det registrerade varumärket avser formen på en toffel utan några särdrag bestående av logotyp eller liknande. Varumärket skiljer sig i den delen från det registrerade EU-varumärket som är försett med en logotyp, bestående av en krokodil, på delar av toffeln.

För varumärken som endast består av formen på en vara finns specifika registreringshinder angivna i 1 kap. 9 § och 2 kap. 4 § varumärkeslagen. Bestämmelserna har sin motsvarighet i den unionsrättsliga varumärkesregleringen. Den utredning som ÖoB lagt fram är enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening tillräcklig för att skapa sådan osäkerhet i fråga om varumärkets giltighet att Crocs, vid den preliminära bedömning som Patent- och marknadsöverdomstolen nu gör, inte kan anses ha visat sannolika skäl för intrång. Det finns därmed inte förutsättningar för att besluta om ett informationsföreläggande och Patent- och marknadsöverdomstolens beslut om detta ska därför upphävas.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång ska Crocs ersätta ÖoB för dess rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen. ÖoB, som har yrkat ersättning för arvode avseende 44 timmar, får anses skäligen tillgodosedd med ersättning för arvode motsvarande 30 timmar.

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.

Som ovan

Annika Malm

Protokollet uppvisat/