



SVEA HOVRÄTT  
Patent- och  
marknadsöverdomstolen  
Rotel 020107

**PROTOKOLL**  
2019-10-11  
Föredragning i  
Stockholm

Aktbilaga 55  
Mål nr PMÖ 9164-19

## RÄTTEN

F.d. hovrättslagmannen Peter Strömberg samt hovrättsråden Magnus Ulriksson, referent, och Annika Malm

## FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Föredraganden Emma Sandler

## PARTER

### Klagande

M.T.

Ombud: Jur.kand. R.B. och jur. kand. F.W.  
AWA Sweden AB  
Junkersgatan 1  
582 35 Linköping

### Motpart

Sqrtn Company AB, 559084-2067  
Bangårdsgatan 2 G  
831 34 Östersund

Ombud: Advokaten T.Ö.  
Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB  
Box 5421  
114 84 Stockholm

## SAKEN

Omprövning av interimistiskt vitesförbud enligt varumärkeslagen m.m.

## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2019-08-05 i mål nr PMT 7677-19

Den 11 juni 2019 meddelade Patent- och marknadsdomstolen på yrkande av Sqrtn Company AB (Sqrtn) ett interimistiskt vitesförbud mot M.T.

M.T. förbjöds, vid vite om 100 000 kr, att i näringsverksamhet i Sverige marknadsföra, sälja, göra tillgängligt, införa, distribuera, eller på annat sätt utbjuda,

Dok.Id 1536120

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00		måndag – fredag 09:00–16:30
		<b>E-post:</b> svea.avd2@dom.se www.patentochmarknadsoverdomstolen.se		

kläder, huvudbonader och fotbeklädnader innehållande kännetecken enligt en bilaga till beslutet (Bilagan).

M.T. förbjöds även, vid vite om 100 000 kr, att framöver ansöka om varumärke, producera, importera, exportera eller sälja eller på annat sätt använda varor och tjänster innefattande ordet "Norrland" enligt bekräftelse den 18 mars 2019.

Beslutet meddelades utan att M.T. dessförinnan fått tillfälle att yttra sig.

M.T. begärde omprövning av besluten och yrkade att de tidigare meddelade besluten skulle upphävas.

Genom det överklagade beslutet 2019-08-05 avslog Patent- och marknadsdomstolen yrkandet om att beslutet den 11 juni 2019 skulle upphävas.

M.T. har överklagat Patent- och marknadsdomstolens beslut och yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska undanröja det överklagade beslutet och upphäva förbudsbesluten från den 11 juni 2019.

M.T. har anfört samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen, med huvudsakligen följande förtydliganden och tillägg. Omsättningskretsen, som består av konsumenter i allmänhet i Sverige, uppfattar ordet Norrland som det geografiska namnet Norrland. Norrland förknippas med vissa utmärkande drag såsom t.ex. viss typ av klimat och natur, vidsträckta skogar, dimmiga myrar, rent vatten och friluftsliv. Ordet har överförda värden och associeras med det exotiska vilda. I förhållande till kläder innebär ordet Norrland inte bara information om att kläderna passar för det norrländska klimatet utan det väcker också positiva känslor genom den klara associationen till de utmärkande särdragen. Att båda parter har inkorporerat bär i sina varumärken kan inte leda till slutsatsen att det föreligger förväxlingsrisk eller risk för varumärkesintrång.

Det M.T. har åtagit sig enligt avtalets ordalydelse är att inte ansöka om varumärkesskydd för ordet Norrland eller använda det ordet vid produktion /marknadsföring av bland annat kläder, om sådan handling innebär intrång i Sqrtns varumärken. Då det inte kan anses föreligga någon förväxlingsrisk mellan M.T.:s varumärken och Sqrtns varumärken, kan det inte heller anses föreligga varumärkesintrång och följaktligen inget avtalsbrott.

Sqrtn har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut ändras och anfört samma omständigheter som i Patent- och marknadsdomstolen, med huvudsakligen följande förtydliganden och tillägg. Norrland är inte känt för klädtillverkning, än mindre tillverkning av streetwearkläder. Sqrtns streetwearkläder tillverkas utanför Sverige. Sqrtn saluför streetwearkläder med norrländskt tema på design, inte s.k. funktionskläder. Norrland ger ingen speciell association till streetwearkläder.

Sqrtns grundare har lagt ned otaliga timmar på varumärkesuppbyggnad och marknadsföringsarbetet har varit kostnadseffektivt. Sqrtn har i svenska mått mätt en omfattande följarskara på Instagram. När det gäller e-handel har Sqrtn hos plattformen Tictail tillhört de märken med flest följare inom kategorin herrmode. Sqrtns omsättning är enbart hänförlig till försäljning av Sqrtns egna varumärken. Sqrtns försäljning har ökat kraftigt de senaste åren. Under perioden mars 2018 till februari 2019 utgjordes 92 % av all försäljning i Sqrtns webbutik av kläder och huvudbonader och 8 % utgjordes av annan försäljning. Andelen accessoarer som säljs av återförsäljare är ännu lägre. Sqrtn har 71 återförsäljare i Sverige, bestående av både fysiska butiker och e-handelsbutiker.

Omsättningskretsen består av en begränsad skara klädintresserade konsumenter som särskilt konsumerar s.k. streetwearkläder.

Överenskommelsen innebär enligt sin ordalydelse att M.T. har åtagit sig att bland annat inte sälja eller på annat sätt använda Norrland *eller* annan produkt/tjänst som kan komma att innebära intrång. Den sistnämnda delen av meningens tydliggör vad som redan följer av lag.

Båda parter har åberopat viss ny skriftlig bevisning i Patent- och marknadsöverdomstolen.

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

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

**BESLUT** (att meddelas 2019-11-05)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet såvitt avser upphävande av punkten 1 första strecksatsen i Patent- och marknadsdomstolens beslut den 11 juni 2019.
2. Med ändring av punkten 1 i Patent- och marknadsdomstolens beslut upphäver Patent- och marknadsöverdomstolen Patent- och marknadsdomstolens beslut den 11 juni 2019 punkten 1 såvitt avser den andra strecksatsen.
3. Vardera parten ska stå sin rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen.

**Skälen för beslutet**

*Interimistiskt förbud enligt varumärkeslagen*

På yrkande av den som innehar ett varumärke får domstolen vid vite förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta med det. Om käranden visar sannolika skäl för att det förekommer intrång och det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till varukännetecknet, får sådant beslut meddelas interimistiskt. Käranden måste ställa säkerhet hos domstolen för den skada som kan tillfogas svaranden. (se 8 kap. 3 § varumärkeslagen).

Vad käranden måste visa är att det finns sannolika skäl dels för den aktuella ensamrättens existens, dels för att intrång i denna ensamrätt har förekommit.

Prövningen på detta stadium är preliminär och det ska endast göras en översiktlig bedömning av huruvida det föreligger sannolika skäl för intrång (se NJA 2006 s. 380).

Vid den preliminära prövning som nu ska göras gör Patent- och marknadsöverdomstolen ingen annan bedömning än den som gjorts av Patent- och marknadsdomstolen beträffande om M.T. gjort varumärkesintrång på påtalat sätt och att det finns förutsättningar för att interimistiskt förbjuda M.T. att fortsätta intrången.

Patent- och marknadsöverdomstolen gör inte heller någon annan bedömning än Patent- och marknadsöverdomstolen avseende utformningen av förbudet och vitets storlek. M.T.:s överklagande i denna del ska därför avslås.

*Interimistisk säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken*

Enligt 15 kap. 3 § rättegångsbalken kan en domstol, om sökanden visar sannolika skäl för ett anspråk och vissa ytterligare förutsättningar är uppfyllda, förordna om en lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa sökandens rätt. En säkerhetsåtgärd får enligt paragrafens andra stycke innebära ett förbud vid vite att utöva viss verksamhet eller företa viss handling eller annat föreläggande vid vite.

Ett förordnande om säkerhetsåtgärd måste vara så preciserat att det står klart för svaranden dels vilken handling han eller hon måste tåla, underlåta eller vidta, dels föremålet för handlingen (se Peter Westberg, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål, Bok 2, s. 248). Precisionen är nödvändig även för att förordnandet ska kunna läggas till grund för verkställighet. Ett förbud som inte uppfyller detta krav kan inte anses lämpligt (se NJA 2018 s. 189 punkt 23).

Sqrtn har till grund för sitt anspråk om förbud åberopat innehållet i parternas överenskommelse från den 18 mars 2019.

Det aktuella avsnittet i parternas överenskommelse har följande lydelse.

”BEKRÄFTELSE

Med anledning av att ni inte vidtar någon rättslig åtgärd när det gäller vårt intrång i era varumärken THE GREAT Norrland, reg. nr. 532089 och Made In Norrland, reg. nr. 547921 åtar vi oss härmed att tillse att följande efterlevs av bolaget och våra företrädare:

1. Att inte nu eller framöver ansöka om varumärke eller producera, importera, exportera, sälja eller på annat sätt använda Norrland eller annan produkt och/eller tjänst som kan komma att innebära intrång i ert varumärke,”

I målet är ostridigt att parterna har ingått överenskommelsen. Det är emellertid tvistigt, bland annat, vad den innebär – särskild huruvida en förutsättning för avtalsbrott är att agerandet utgör varumärkesintrång.

Enligt Patent- och marknadsdomstolens beslut förbjuds M.T. att, för tiden till dess annat beslutats, vid vite om 100 000 kr, framöver ansöka om varumärke, producera, importera, exportera eller sälja eller på annat sätt använda varor och tjänster innefattande ordet ”Norrland” enligt bekräftelse den 18 mars 2019.

Av parternas uppgifter framgår att parterna har olika uppfattning om vad överenskommelsen innebär. Även Patent- och marknadsöverdomstolen finner att innehållet i överenskommelsen är oklart. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att förbudet inte har sådan precision som krävs. Vid dessa förhållanden kan inte det meddelade förbudet ligga till grund för verkställighet, varför säkerhetsåtgärden är olämplig. Vid denna bedömning saknas anledning för Patent- och marknadsöverdomstolen att pröva om övriga förutsättningar enligt 15 kap. 3 § är uppfyllda. Slutsatsen blir därför att M.T.:s överklagande i denna del ska bifallas och att den av Patent- och marknadsdomstolen meddelade säkerhetsåtgärden ska upphävas.

*Rättegångskostnader*

Vid denna utgång får parterna anses ömsom vinnande, ömsom förlorande. Vardera parten ska därmed bära sin rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen (se 18 kap. 4 § rättegångsbalken).

### **Överklagande**

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

Emma Sandler

Protokollet uppvisat/