



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020107

DOM
2020-03-16
Stockholm

Mål nr
PMT 3491-16

Sid 1 (24)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom 2016-03-22 i mål nr T 14506-13, se bilaga A

PARTER

Klagande

1. Textilis Ltd
1 Highfield Drive, Fulwood
Preston, Lancashire PR2 9SD
Storbritannien

2. O.K.

Motpart

Svenskt Tenn Aktiebolag, 556032-0375
Box 5478
114 84 Stockholm

Ombud

Jur.kand. B.E. och jur.kand. M.J.
Zacco Sweden AB
Box 5581
114 85 Stockholm

SAKEN

Varumärkes- och upphovsrättsintrång

DOMSLUT

Se nästa sida.

Dok.Id 1354612

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
08-561 675 09

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–15:00

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avvisar Textilis Ltd:s och O.K.s yrkande om hävning av registreringen av EU-varumärket JOSEF FRANK i figur (nr 011858313).
2. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer punkterna 2, 3, 6–8 i tingsrättens domslut och ändrar tingsrättens domslut på så sätt att förbudet i punkten 4 ska ha följande lydelse.

Envar av Textilis Ltd och O.K. förbjuds

- a) att, vid vite om 200 000 kr för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts, i Sverige bjuda ut till försäljning eller på annat sätt till allmänheten sprida alster som framgår av bilaga 3 till tingsrättens dom,
 - b) att, vid vite om 200 000 kr för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts, i Sverige använda kännetecknet JOSEF FRANK (nr 000227355) för tyger, kuddar och möbler och
 - c) att, vid vite om 200 000 kr för varje trettiodagarsperiod under vilken förbudet inte har följts, i Sverige använda kännetecknet MANHATTAN (nr 010540268) för tyger, kuddar och möbler.
3. Textilis Ltd och O.K. ska solidariskt ersätta Svenskt Tenn Aktiebolag för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 222 550 kr avseende ombudsarvode jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.

Innehållsförteckning

1. YRKANDEN	4
2. PARTERNAS TALAN	4
3. UTREDNINGEN M.M.	4
4. DOMSKÄL	6
4.1 Disposition	6
4.2 Frågan om tillämplig lag	7
4.3 Frågan om upphovsrättsintrång	7
<i>4.3.1 Frågan om upphovsrättslagens tillämplighet på tygmönster formgivna av Josef Frank</i>	<i>7</i>
<i>4.3.2 Frågan om tygmönstren är upphovsrättsliga verk</i>	<i>9</i>
<i>4.3.3 Frågan om Svenskt Tenn innehar rättigheterna till verken</i>	<i>12</i>
<i>4.3.4 Frågan om Textilis har gjort intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till verken</i>	<i>14</i>
4.4 Frågan om varumärkesintrång	16
<i>4.4.1 Textilis och O.K.s yrkande om hävning av registreringen av EU-varumärket JOSEF FRANK i figur</i>	<i>16</i>
<i>4.4.2 Frågan om EU-varumärkena JOSEF FRANK och MANHATTAN ska förklaras ogiltiga</i>	<i>17</i>
<i>4.4.3 Frågan om Textilis har gjort intrång i Svenskt Tenns rätt till de registrerade varumärkena</i>	<i>20</i>
4.5 Ansvarsfrågor	20
<i>4.5.1 Frågan om vitesförbud</i>	<i>20</i>
<i>4.5.2 Frågan om skadestånd</i>	<i>21</i>
<i>4.5.3 Frågan om ersättning för kostnader för att sprida information om domen</i>	<i>23</i>
<i>4.5.4 Frågan om Textilis och O.K.s skadeståndsyrkande</i>	<i>23</i>
4.6 Rättegångskostnader	23
4.7 Överklagande	24

1. YRKANDEN

Textilis Ltd (Textilis) och O.K. har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska avslå Svenskt Tenn Aktiebolags (Svenskt Tenn) käromål och i stället bifalla Textilis och O.K.s genkärsmål.

Textilis och O.K. har vidare yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska befria Textilis och O.K. från skyldigheten att ersätta Svenskt Tenn för rättegångskostnader i tingsrätten och i stället förplikta Svenskt Tenn att ersätta Textilis och O.K. för rättegångskostnader där.

Textilis och O.K. har i Patent- och marknadsöverdomstolen dessutom yrkat att domstolen ska häva registreringen av ytterligare ett varumärke, EU-varumärket JOSEF FRANK i figur (nr 011858313).

Svenskt Tenn har motsatt sig att tingsrättens dom ändras.

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

2. PARTERNAS TALAN

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

3. UTREDNINGEN M.M.

Parterna har åberopat samma bevisning som i tingsrätten.

Patent- och marknadsöverdomstolen har tillställt EU-domstolen en begäran om förhandsavgörande angående tolkningen av artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015 om ändring av rådets förordning

(EG) 207/2009 om gemenskapsvarumärken m.m. och artikel 7.1 e iii, i tillämplig lydelse, i förordning nr 207/2009.

Patent- och marknadsöverdomstolen har i begäran om förhandsavgörande ställt följande frågor till EU-domstolen.

1. Ska artikel 4 i förordning nr 2015/2424 tolkas så att artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse är tillämplig vid en domstols ogiltighetsprövning (enligt artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009) som sker efter att ändringen trätt i kraft, det vill säga efter den 23 mars 2016, även om talan avser ogiltighetsförklaring där talan väckts före detta datum och alltså avser ett varumärke som registrerats dessförinnan?
2. Ska artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 – i tillämplig lydelse – tolkas så att dess tillämpningsområde omfattar kännetecknen som utgörs av den tvådimensionella återgivningen av en tvådimensionell vara, till exempel ett tyg som utsmyckats med det aktuella kännetecknet?
3. Om svaret på fråga 2 är ja, enligt vilka principer ska lydelsen ”tecken som endast består av en form (eller en annan egenskap) som ger varan ett betydande värde” i artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse tolkas i en situation där registreringen omfattar en rad olika varuklasser och varor och kännetecknet kan anbringas på olika sätt på varorna? Ska bedömningen göras enligt mer objektiva/generella kriterier exempelvis med utgångspunkt i hur märket ser ut och hur det är möjligt att anbringa det på olika varor, det vill säga utan hänsyn till på vilket sätt varumärkesinnehavaren de facto kan ha anbringat eller kan avse att anbringa kännetecknet på olika varor?

EU-domstolen har meddelat dom (se EU-domstolens dom av den 14 mars 2019, *Textilis*, C-21/18, EU:C:2019:199) och besvarat frågorna enligt följande.

1. Artikel 7.1 e iii i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2424 av den 16 december 2015, ska tolkas så, att den inte är tillämplig på varumärken som registrerats före ikraftträdandet av den genom förordning 2015/2424 gjorda ändringen av förordning nr 207/2009.
2. Artikel 7.1 e iii i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att ett sådant kännetecken som det som är aktuellt i det nationella målet, som består av tvådimensionella dekorativa mönster och som anbringats på varor som till exempel ett tyg eller ett papper, inte ”endast består av en form” i den mening som avses i denna bestämmelse.

Patent- och marknadsöverdomstolen har här efter, med stöd av 3 kap. 1 § lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar och 50 kap. 13 § andra stycket 2 rättegångsbalken, avgjort målet utan huvudförhandling.

4. DOMSKÄL

4.1 Disposition

Efter ett konstaterande i frågan vilket lands lag som är tillämplig i målet, inleder Patent- och marknadsöverdomstolen med att pröva de upphovsrättsliga frågorna i målet. Prövningen aktualiserar frågor om upphovsrättslagens (1960:729) tillämplighet när det gäller de tygmönster som Josef Frank skapat samt bedömningar av om de i målet aktuella tygmönstren utgör upphovsrättsliga verk och om Svenskt Tenn i så fall innehar rättigheterna till samtliga verk som är aktuella i målet. För det fall Patent- och marknadsöverdomstolen finner att tygmönstren är upphovsrättsligt skyddade verk som Svenskt Tenn innehar rättigheterna till, ska en bedömning göras i fråga om Textilis och O.K. olovligt har förfogat över verken på det sätt som Svenskt Tenn gjort gällande.

Härefter prövar Patent- och marknadsöverdomstolen de varumärkesrättsliga frågorna. Domstolen inleder med att behandla det yrkande om hävning av registreringen av EU-varumärket JOSEF FRANK i figur (nr 011858313) som Textilis och O.K.s framställt först i Patent- och marknadsöverdomstolen. Därefter prövar domstolen om de i målet aktuella EU-varumärkena JOSEF FRANK (nr 000227355) och MAN-HATTAN (nr 010540268) ska förklaras ogiltiga. Om så inte är fallet, ska domstolen även pröva om Textilis och O.K. har begått varumärkesintrång.

Om Patent- och marknadsöverdomstolen finner att Textilis och O.K. har gjort intrång i Svensk Tenns upphovsrätt eller registrerade varumärken, kommer domstolen att ta ställning till de ansvarsfrågor som aktualiseras med anledning av Svensk Tenns yrkanden om vitesförbud, skadestånd och ersättning för kostnaden för att sprida information om domen. I anslutning till denna prövning kommer domstolen också att ta

ställning till det skadeståndsyrkande som Textilis och O.K. framställde i tingsrätten.

Avslutningsvis prövar Patent- och marknadsöverdomstolen frågan om rättegångskostnader.

4.2 Frågan om tillämplig lag

Textilis har gjort gällande att annan lag än svensk lag ska tillämpas vid prövningen av vissa frågor i målet.

Frågan om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser regleras i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 av den 11 juni 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II). Enligt artikel 8.1 i förordningen ska tillämplig lag för en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i ett immaterialrättsintrång vara lagen i det land där skydd görs gällande. Svenskt Tenn grundar sin talan på att intrång har skett i bolagets immateriella rättigheter som omfattas av skydd i Sverige. Det innebär att svensk lag ska tillämpas.

4.3 Frågan om upphovsrättsintrång

4.3.1 Frågan om upphovsrättslagens tillämplighet på tygmönster formgivna av Josef Frank

Svenskt Tenn grundar sin talan om vitesförbud och skadestånd bl.a. på påståenden om intrång i upphovsrätten till ett flertal mönster för tyg formgivna av Josef Frank. De aktuella mönstren är benämnda Aralia, Celotocaulis, Primavera, Tulip, Green Birds (Gröna Fåglar), Windows, La Plata, Manhattan och Anakreon. Mönstrens utseende framgår av bilaga 1 till tingsrättens dom.

Eftersom flera av tygmönstren formgavs av Josef Frank dels under 1920-talet i tiden före det att han kom till Sverige och sedermera blev svensk medborgare 1939, dels

under åren 1941 – 1946 då han vistades i USA uppkommer frågan om upphovsrättslagens tillämplighet. Av uppgifterna i målet har framkommit att Josef Frank formgav mönstren Aralia, Celotocaulis, Primavera och Tulip under 1920-talet då han alltjämt bodde och var verksam i Österrike. Under sin tid i USA formgav han mönstren Green Birds (Gröna Fåglar), Windows, La Plata och Manhattan. Mönstret Anakreon formgav han under den tid han vistades i Sverige och var anställd hos Svenskt Tenn.

Bestämmelserna i upphovsrättslagen tillämpas på verk av den som är svensk medborgare eller har sin vanliga vistelseort i Sverige (se 60 § första stycket 1 upphovsrättslagen). Som tingsrätten konstaterat innebär detta att bestämmelserna i den svenska upphovsrättslagen ska tillämpas också på de verk som Josef Frank, som sedan 1939 var svensk medborgare, skapade under sin tid i USA.

Av 2 § första stycket 1 i den internationella upphovsrättsförordningen (1994:193) följer att bestämmelserna om upphovsrätt i upphovsrättslagen ska tillämpas även på verk av den som är medborgare eller har sin vanliga vistelseort i ett annat land än Sverige inom den internationella unionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (Bernunionen). Bernkonvention för skydd av litterära och konstnärliga verk gäller i förhållande till Sverige sedan 1904 och i förhållande till Österrike sedan 1920. Detta innebär att eftersom såväl Sverige som Österrike var anslutna till Bernkonventionen vid den tidpunkt då även de tidiga mönstren formgavs, åtnjöt Josef Frank i egenskap av österrikisk medborgare samma skydd i Sverige som i Österrike för alla de nu aktuella mönstren.

Enligt 65 § upphovsrättslagen ska lagen tillämpas även på litterärt och konstnärligt verk som tillkommit före ikraftträdandet.

Detta innebär sammanfattningsvis att upphovsrättslagen är tillämplig på samtliga de mönster som är aktuella i målet.

4.3.2 Frågan om tygmönstren är upphovsrättsliga verk

Tolkningen av begreppet verk i upphovsrättslagen ska göras direktivkonformt, dvs. med beaktande av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (fortsättningsvis benämnt Infosoc-direktivet) och EU-domstolens praxis.

Av EU-domstolens praxis följer att begreppet verk ska ges en självständig och enhetlig tolkning. EU-domstolen har också formulerat två kumulativa villkor som måste vara uppfyllda för att ett alster ska kunna klassificeras som ett verk och därmed vara upphovsrättsligt skyddat. (Se bl.a. EU-domstolens dom av den 12 september 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punkt 29, med däri gjorda hänvisningar.)

Ett alster ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse. För att ett alster ska anses vara originellt på det sätt som avses är det både nödvändigt och tillräckligt att det återspeglar upphovsmannens personlighet, genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val (se Cofemel, punkt 30, med där gjorda hänvisningar). Elementen i de verk som omfattas av skyddet kan vara sådana att de betraktade separat inte i sig utgör en intellektuell skapelse från upphovsmannens sida. Det är i stället genom valet, dispositionen och kombinationen av dessa element som upphovsmannen kan ge uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt och ges möjlighet att nå ett resultat som utgör en intellektuell skapelse (se EU-domstolens dom av den 16 juli 2009, Infopaq, C-05/08, EU:C:2009:465, punkt 45). Alstret måste också kunna identifieras med tillräcklig precision och objektivitet (se EU-domstolens dom av den 13 november 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, punkterna 37–42, och Cofemel, punkterna 32–34.)

Utifrån dessa rättsliga utgångspunkter går Patent- och marknadsöverdomstolen nu över till att bedöma om de aktuella mönstren är verk i upphovsrättslagens mening.

Mönstret Elefant

Svenskt Tenn har gjort gällande att Estrid Ericson inspirerades av ett befintligt afrikanskt mönster när hon skapade mönstret Elefant. Enligt Svenskt Tenn innebar hennes formgivning att ett nytt och självständigt verk skapades i anslutning till ett mönster ur det allmänna formförrådet.

Textilis och O.K. har invänt dels att mönstret inte har en sådan originalitet att det kan anses utgöra ett verk i upphovsrättslagens mening, dels att mönstret är en avbildning, en kopia, som Estrid Ericson gjorde av ett afrikanskt tygmönster som hon köpte på en resa.

Som Patent- och marknadsöverdomstolen uppfattar Textilis och O.K.s inställning gör de gällande att även om domstolen skulle finna att mönstret är ett verk i upphovsrättslagens mening är verket under alla förhållanden inte skapat av Estrid Ericson eftersom det är fråga om en ren avbildning av ett redan befintligt mönster.

Textilis och O.K. har till stöd för sin uppfattning att mönstret Elefant inte är ett verk åberopat bilder på olika tygmönster med elefanter och gjort gällande att den omständigheten att det finns så många tygmönster med elefanter, som enligt Textilis och O.K. är i det närmaste identiska med varandra och med Estrid Ericsons mönster Elefant, visar att mönstret Elefant inte är ett verk. Enligt Textilis och O.K. kan inte ett så stort antal formgivare rimligen komma fram till samma kreation om mönstret vore ett verk.

Patent- och marknadsöverdomstolen gör följande bedömning.

Mönstret Elefant utgörs av stiliserade elefanter ordnade i horisontella rader som upprepas. Elefanterna är utformade i olika storlekar och vända åt olika håll så att de ger intryck av att röra sig mot varandra antingen från höger till vänster eller från vänster till höger. Den utredning som Textilis och O.K. åberopat i form av bilder på tygmönster med elefanter på rad visar i och för sig att tygmönster med elefanter på rad inte är ovanliga, även om utredningen inte ger något underlag för bedömning av hur

vanliga sådana mönster var vid den tidpunkt då mönstret Elefant skapades. Att tygmönster med elefanter inte är ovanliga innebär emellertid inte att utrymme saknas för att skapa andra mönster med elefanter på rad som är originella i den mening att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse.

Mönstret Elefant är i och för sig enkelt. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening gör dock först och främst elefanternas utformning i sig, men även det sätt på vilket elefanterna disponerats och det sätt på vilket elefanter i olika storlekar kombinerats och placerats i förhållande till varandra, att mönstret som helhet återspeglar upphovsmannens personlighet, genom att på detta sätt ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Mönstret är därmed originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse och alstret kan också identifieras med tillräcklig precision och objektivitet. Mönstret Elefant är därmed ett verk skyddat enligt upphovsrättslagen.

Patent- och marknadsöverdomstolen kommer att ta ställning till Textilis och O.K.s invändning att verket inte är skapat av Estrid Ericson nedan under rubriken *Frågan om Svenskt Tenn innehar rättigheterna till verken*.

Mönstret Anakreon

Svenskt Tenn har gjort gällande att Josef Frank skapade mönstret Anakreon efter inspiration från en grekisk fresk från år 1 500 f.Kr., men att Josef Frank har lagt till olika egna element samt gett alstret andra färger och att han på så sätt skapade ett nytt och självständigt verk.

Textilis och O.K. har invänt att mönstret är en avbildning av den grekiska fresken Blue Bird Fresco. Enligt Textilis och O.K. är Josef Franks omdisponeringar och tillägg samt den annorlunda färgsättningen inte tillräckliga för att skapa ett fristående verk som åtnjuter skydd enligt upphovsrättslagen. Textilis och O.K. har till stöd för sin uppfattning åberopat en bild av den grekiska fresken.

Patent- och marknadsöverdomstolen gör följande bedömning.

En jämförelse mellan mönstret Anakreon och fresken visar utan tvekan att Josef Frank inspirerats av fresken när han formgav mönstret Anakreon. Mönstret Anakreon innefattar dock såväl omdisponeringar av de element som återfinns i fresken som helt andra element. Det är således klart att det i och för sig inte är fråga om en exakt avbildning av fresken. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen innebär de omdisponeringar som Josef Frank gjort och de ytterligare figurelement som han tillfört mönstret Anakreon att han i fri anslutning till fresken har åstadkommit ett nytt och självständigt verk. Även detta mönster åtnjuter således skydd enligt upphovsrättslagen.

Övriga mönster

När det gäller de övriga mönster som är aktuella i målet – Aralia, Celotocaulis, Primavera, Tulip, Green Birds (Gröna Fåglar), Windows, La Plata och Manhattan – konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att det är uppenbart att mönstren är verk i upphovsrättslagens mening och att de alltså åtnjuter skydd enligt denna lag.

4.3.3 Frågan om Svenskt Tenn innehar rättigheterna till verken

Mönstret Anakreon

Patent- och marknadsöverdomstolen har i sin bedömning ovan funnit att mönstret Anakreon är ett upphovsrättsligt skyddat verk. Tvist råder inte mellan parterna om att Svenskt Tenn innehar upphovsrätten till verket.

Mönstret Elefant

Som Patent- och marknadsöverdomstolen angivit ovan har domstolen uppfattat Textilis och O.K.s invändning avseende mönstret Elefant på så sätt att om domstolen skulle finna att mönstret är ett verk i upphovsrättslagens mening så är verket under alla förhållanden inte skapat av Estrid Ericson eftersom det som hon har

gjort är en ren avbildning av ett redan befintligt afrikanskt tygmönster, vilket innebär att Svenskt Tenn inte kan göra gällande någon rätt till verket.

Svenskt Tenn har uppgett att Estrid Ericson inspirerats av ett befintligt afrikanskt mönster när hon skapat mönstret Elefant, men bolaget har inte vitsordat att mönstret skulle vara en avbildning av detta mönster.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan konstatera att någon utredning om hur det afrikanska tygmönstret ser ut inte har åberopats i målet. Textilis och O.K. har därmed inte styrkt sitt påstående att mönstret Elefant skulle vara en avbildning ett redan befintligt mönster. Det är ostridigt mellan parterna att det är Estrid Ericson som har skapat mönstret Elefant och Patent- och marknadsöverdomstolen har vid sin bedömning ovan funnit att mönstret är ett upphovsrättsligt skyddat verk. Detta medför att Svenskt Tenn har visat att bolaget innehar upphovsrätten till mönstret.

Övriga mönster skapade av Josef Frank

Mellan parterna råder tvist om Svensk Tenn innehar upphovsrätten dels till de mönster som Josef Frank formgav före sin tid i Svenskt Tenn (Aralia, Celotocaulis, Primavera och Tulip), dels till de mönster som han formgav under sin tid i USA (Windows, La Plata, Manhattan och Green Bird).

Vid bedömningen av den utredning som har åberopats i målet delar Patent- och marknadsöverdomstolen tingsrättens bedömning att någon annan slutsats inte rimligen kan dras av vad som kommit fram om de faktiska förhållandena kring Josef Franks anställning i Svenskt Tenn och hans kontakter och samarbetet med Estrid Ericson och Svenskt Tenn från 1930-talet och framåt, än att upphovsrätten till verken har övergått till Svenskt Tenn. Av särskild betydelse i detta sammanhang är den omständigheten att Svenskt Tenn alltsedan 1930-talet framställt exemplar av Josef Franks verk utan att någon annan – såvitt framkommit i målet – har hävdad upphovsrätt till verken. Att särskilt beakta vid bevisvärderingen i denna del är att det är fråga om förhållanden som ligger närmare 100 år tillbaka i tiden.

Sammantaget finner alltså även Patent- och marknadsöverdomstolen att Svenskt Tenn har visat att Svenskt Tenn innehar upphovsrätten även till övriga mönster.

4.3.4 Frågan om Textilis har gjort intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till verken

Svenskt Tenn grundar sin talan i denna del på att Textilis i sin näringsverksamhet riktad till den svenska marknaden säljer och sprider produkter innehållande de aktuella mönstren. Textilis och O.K. har för sin del invänt att Textilis förfoganden över verken endast skett i Storbritannien. Textilis och O.K. har i detta avseende invänt att Textilis marknadsföring inte varit riktad enbart mot allmänheten i Sverige, eller mot något specifikt land över huvud taget, och enligt Textilis och O.K. har inte heller bolaget haft någon specifikt leverans- eller betalningslösning som riktar sig mot allmänheten i Sverige. Enligt Textilis och O.K. innebär Textilis förfogande över verken därför inte att verken har gjorts tillgängliga för allmänheten i Sverige genom utbudande till försäljning eller att de annars har spridits till allmänheten i Sverige.

Den fråga som Patent- och marknadsöverdomstolen har att ta ställning till är alltså om omständigheterna vid Textilis utbudande av exemplar av verken på internet har inneburit att exemplar av verken har bjudits ut till försäljning eller annars spridits till allmänheten i Sverige på det sätt som avses i 1 kap. 2 § tredje stycket 4 upphovsrättslagen.

Bestämmelsen i 1 kap. 2 § upphovsrättslagen är avsedd att i svensk rätt genomföra artikel 4.1 i Infosoc-direktivet. Tolkningen av bestämmelsen ska göras direktivkonformt, dvs. med beaktande av bestämmelserna i Infosoc-direktivet och EU-domstolens praxis. Enligt denna artikel ska medlemsstaterna ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda all slags spridning till allmänheten, genom försäljning eller på annat sätt, av originalet av deras verk eller av kopior av detta. Av EU-domstolens praxis följer att begreppet ”spridning” i artikel 4.1 ska ges en självständig tolkning

inom unionsrätten som är oberoende av vilken lag som är tillämplig på de transaktioner genom vilken spridningen sker (se dom av den 21 juni 2012, Donner, C-5/11, EU:C:2012:370, punkt 25).

Tingsrätten har i sin dom redogjort för hur EU-domstolen i avgörandet i det nu nämnda målet Donner och i dom av den 13 maj 2015, Dimensione, C-516/13, EU:C:2015:315, har klarlagt innebörden av begreppet ”spridning” i artikel 4.1 i Infosoc-direktivet.

Av EU-domstolens praxis följer vidare att enbart det förhållandet att ett erbjudande som finns tillgängligt på internet kan nås av allmänheten i en viss medlemsstat inte är tillräckligt för att det ska vara fråga om spridning till allmänheten i den medlemsstaten, utan det krävs att näringsidkaren har riktat sitt erbjudande mot denna allmänhet, dvs. allmänheten i det land där skydd för rättigheten görs gällande (se EU-domstolens dom av den 12 juli 2011, L’Oréal, C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 64 och Dimensione, punkt 30). Det ankommer på domstolen att göra en bedömning från fall till fall om det föreligger några omständigheter som visar att en näringsidkare har riktat sig till personer ur allmänheten i den medlemsstat där spridningen påstås ha skett (se L’Oréal, punkt 65, och Donner, punkt 28).

Utifrån dessa rättsliga utgångspunkter går Patent- och marknadsöverdomstolen nu över till att bedöma om utredningen i målet visar att Textilis och O.K. har bjudit ut verken till försäljning eller annars spridit dem till allmänheten i Sverige.

Mellan parterna är ostridigt att Textilis – på sin webbplats www.textilis.com – har bjudit ut till försäljning tyger, kuddar och möbler med tygmönster som överensstämmer med de tygmönster som framgår av bilaga 1 till tingsrättens dom. Av Textilis och O.K.s egna uppgifter framgår att bolaget startade försäljningen av tyger och övriga produkter under sommaren 2013.

Svenskt Tenn har gjort gällande att Textilis har spridit exemplar av verken till allmänheten i Sverige dels genom att faktiska exemplar av verken har sålts och levererats till kunder i Sverige, dels genom att Textilis har riktat sin marknadsföring till allmänheten i Sverige.

Av den utredning som Svensk Tenn har åberopat till stöd för att Textilis har riktat sin marknadsföring mot allmänheten i Sverige framgår bl.a. att Textilis webbplats inledningsvis, och i vart fall i början av oktober 2013 då talan i målet väcktes, fanns tillgänglig under toppdomänen *textilis.se*. Det framgår också av utredningen att annonsering för Textilis webbplats *textilis.com* skett på svenska med angivande av pris i svenska kronor på *Google.se*. Vidare ger den skriftliga utredningen stöd för att det i vart fall förekommit att annonser från Textilis skickats ut till personer som ingick i Svenskt Tenns vängrupp på Facebook. Utredningen visar också att Textilis kundtjänst svarat svenska kunder på svenska.

Även om Svenskt Tenns påståenden om att exemplar av verk sålts och levererats till Sverige är allmänt hållna visar utredningen, och då särskilt korrespondensen med anledning av en order av tyg i mönstret La Plata mellan Textilis och en köpare i Sverige, att spridning av verk även skett genom att faktiska avtal om köp och leverans ingåtts.

De nu angivna omständigheterna leder enligt Patent- och marknadsöverdomstolen till slutsatsen att Textilis har spridit verken till allmänheten i Sverige. Det innebär att Textilis – genom att på detta sätt ha riktat sin marknadsföring mot Sverige och genom att till kunder i Sverige ha sålt produkter med de i målet aktuella tygmönstren – har gjort intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till verken.

4.4 Frågan om varumärkesintrång

4.4.1 Textilis och O.K.s yrkande om hävning av registreringen av EU-varumärket JOSEF FRANK i figur

Textilis och O.K. har först i Patent- och marknadsöverdomstolen yrkat att domstolen ska häva registreringen av EU-varumärket JOSEF FRANK i figur (nr 011858313). Ett sådant yrkande kan inte prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen som första instans. Textils och O.K.s yrkande ska därför avvisas.

4.4.2 Frågan om EU-varumärkena JOSEF FRANK och MANHATTAN ska förklaras ogiltiga

Svenskt Tenn registrerade EU-varumärkena JOSEF FRANK och MANHATTAN år 1998 respektive år 2012. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken upphävdes Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken. Av EU-domstolens svar på Patent- och marknadsöverdomstolens första fråga framgår emellertid att förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken ska tillämpas på de varumärken som är aktuella i målet och detta i den lydelse som gällde vid tidpunkten för respektive registrering. Den nu aktuella prövningen ska alltså ske utifrån bestämmelsen i artikel 54 om absoluta ogiltighetsgrunder i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

Patent- och marknadsöverdomstolen prövar nu i tur och ordning om EU-varumärkena JOSEF FRANK respektive MANHATTAN ska förklaras ogiltiga på de grunder som Textilis och O.K. har gjort gällande.

EU-varumärket JOSEF FRANK

Textilis och O.K. har gjort gällande att varumärket JOSEF FRANK ska förklaras ogiltigt eftersom det saknar särskiljningsförmåga, varvid särskilt ska beaktas att det finns ett legitimt behov för andra att kunna använda märket. Enligt Textilis och O.K. har registreringen skett i strid med artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

Varumärket JOSEF FRANK är ett s.k. ordmärke som har registrerats för ett flertal varor som bl.a. tyger, mattor och möbler. Av artikel 4 i förordning 207/2009 om gemenskapsvarumärken följer uttryckligen att ett varumärke kan utgöras av ett personnamn. Av EU-domstolens praxis följer också att bedömningskriterierna när det gäller frågan om särskiljningsförmågan hos ett varumärke inte är strängare för personnamn än för andra typer av varumärken (se EU-domstolens dom av den 16 september 2004, Nichols, C-404/02, EU:C:2004:538, punkt 25).

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening är kombinationen av för- och efternamnet Josef Frank tillräckligt distinkt för att det ska kunna fungera som ett varumärke och därmed ha förmåga att särskilja Svenskt Tenns varor som säljs under märket Josef Frank från andra företags liknande varor. Någon utredning som ger stöd för att varumärket skulle sakna särskiljningsförmåga i andra medlemsstater inom EU till följd av förhållandena där har inte lagts fram. Inte heller finner Patent- och marknadsöverdomstolen att den omständigheten att Josef Frank arbetade för ett flertal bolag som fristående formgivare, och att – som det får förstås – det därför skulle finnas ett frihållningsbehov av namnet Josef Frank, medför att varumärket saknar särskiljningsförmåga för Svenskt Tenns varor.

Vid denna bedömning saknas anledning att bedöma huruvida varumärket JOSEF FRANK förvärvat särskiljningsförmåga.

Sammanfattningsvis innebär Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar att Textilis och O.K. inte visat att det vid tidpunkten för ansökan om registrering av varumärket förelåg ett absolut registreringshinder i de hänseenden som Textilis och O.K. gjort gällande som grund för sitt genkärsmål. Textilis och O.K.s talan avseende ogiltigförklaring av varumärket JOSEF FRANK kan alltså inte bifallas.

EU-varumärket MANHATTAN

När det gäller figurvarumärket MANHATTAN har Textilis och O.K. gjort gällande att även det ska förklaras ogiltigt eftersom det saknar särskiljningsförmåga.

Textilis och O.K. har också gjort gällande att varumärket MANHATTAN ska anses ha en form som ger varan ett betydande värde och att varumärket ska förklaras ogiltigt även på den grunden. I denna del har Patent- och marknadsöverdomstolen som framgått ställt en fråga till EU-domstolen.

EU-domstolen har i svaret på denna fråga bl.a. uttalat att kännetecknet MANHATTAN visserligen återger former som består av de yttre konturerna av figurer som på ett

stiliserat sätt återger delar av geografiska kartor, men innehåller utöver dessa former även dekorativa inslag som befinner sig både inom och utanför dessa konturer samt att ord, särskilt ordet Manhattan, tydligt anges i det nämnda kännetecknet. Enligt EU-domstolen kan det under alla omständigheter inte anses att ett kännetecken som består av tvådimensionella dekorativa mönster sammanfaller med formen på en vara när kännetecknet anbringas på varor, som till exempel ett tyg eller ett papper, vars form skiljer sig från de nämnda dekorativa mönstren. (Se EU-domstolens dom av den 14 mars 2019, Textilis, C-21/18, EU:C:2019:199, punkterna 40–42.)

EU-domstolen har otvetydigt i svaret på Patent- och marknadsöverdomstolens fråga uttalat att artikel 7.1 e iii i förordning 207/2009 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så, att ett kännetecken som det nu aktuella, som består av tvådimensionella dekorativa mönster och som anbringats på varor som till exempel tyg eller ett papper, inte ”endast består av en form” i den mening som avses i denna bestämmelse (se Textilis, punkterna 39 och 43). Patent- och marknadsöverdomstolen kan således konstatera att det i detta hänseende inte finns något absolut registreringshinder.

När det gäller frågan om varumärket MANHATTAN har särskiljningsförmåga instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i tingsrättens bedömning. Inte heller i fråga om varumärket MANHATTAN finner alltså Patent- och marknadsöverdomstolen att Textilis och O.K. visat att det omtvistade varumärket ska ogiltigförklaras.

Sammanfattningsvis innebär alltså Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar att de aktuella varumärkena JOSEF FRANK och MANHATTAN inte ska ogiltigförklaras. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras i denna del (punkten 3 i domslutet).

4.4.3 Frågan om Textilis har gjort intrång i Svenskt Tenns rätt till de registrerade varumärkena

EU-varumärket JOSEF FRANK

I frågan om Textilis i sin näringsverksamhet olovligen använt varumärket JOSEF FRANK instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i den bedömning som tingsrätten har gjort. Textilis har alltså gjort intrång i Svenskt Tenns varumärke JOSEF FRANK.

EU-varumärket MANHATTAN

Även i frågan om Textilis i sin näringsverksamhet olovligen använt varumärket MANHATTAN instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i den bedömning som tingsrätten har gjort. Textilis har alltså gjort intrång i Svenskt Tenns varumärke MANHATTAN.

4.5 Ansvarsfrågor

4.5.1 Frågan om vitesförbud

Patent- och marknadsöverdomstolen har i likhet med tingsrätten funnit att Textilis har gjort intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt och i bolagets varumärkesrätt till EU-varumärkena JOSEF FRANK och MANHATTAN. Patent- och marknadsöverdomstolen delar tingsrättens bedömning att det finns förutsättningar och är motiverat att meddela ett förbud riktad såväl mot Textils som mot bolagets ställföreträdare O.K..

Även Patent- och marknadsöverdomstolen finner att det med hänsyn till omständigheterna är lämpligt med ett löpande vite för en viss tidsperiod under vilket förbudet inte har följts. En så kort tidsperiod som sju dagar skulle emellertid medföra svårigheter för Svenskt Tenn att kontrollera om föreläggandena följts och föra talan om utdömande av vite vid eventuella överträdelser. Det riskerar också att medföra att det vid

ett eventuellt utdömande av vite skulle kunna bli fråga om ett stort antal tidsperioder med behov av nedsättning av vitet för att det inte ska bli alltför ingripande för Textilis och O.K. (se NJA 2018 s. 883, punkt 25, prop. 1984/85:96 s. 50 och Lavin, Viteslagstiftningen, JUNO, Version 3B, kommentaren till 4 § första stycket). Det finns inte heller i övrigt några särskilda omständigheter i målet som talar för en så kort tidsperiod. Patent- och marknadsöverdomstolen finner av dessa skäl att tidsperioden för det löpande vitet bör bestämmas till 30 dagar. Detta motiverar i sin tur att vitets storlek för varje tidsperiod sätts högre än vad tingsrätten funnit. Ett tillräckligt högt belopp för att verka avhållande för fortsatta överträdelser är enligt Patent- och marknadsöverdomstolen 200 000 kr för varje 30-dagarsperiod. Tingsrättens dom ska därför ändras i enlighet med detta (punkten 4 i tingsrättens domslut).

4.5.2 Frågan om skadestånd

Vid tingsrätten yrkade Svenskt Tenn ersättning avseende intrång i bolagets upphovsrätt till tygmönstren. Yrkandet uppgick till 100 000 kr och avsåg ersättning för utnyttjande av verken och ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört, inklusive good-willskada om 30 000 kr.

Tingsrätten fann att Svenskt Tenn på grund av intrånget i och för sig var berättigat till skälig ersättning för det olovliga utnyttjandet av verken samt för den ytterligare skada som intrånget medfört. Tingsrätten fann dock att ersättning för det olovliga utnyttjandet inte kunde tillerkännas Svenskt Tenn eftersom beräkningsunderlaget inte var tillräckligt. Däremot fann tingsrätten att ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört för Svenskt Tenn skulle utgå med 60 000 kr.

Ramen för Patent- och marknadsöverdomstolen prövning är således begränsad till frågan om ersättning för ytterligare skada. Inom denna ram har Patent- och marknadsöverdomstolen att ta ställning till om sådan ersättning över huvud taget ska utgå och i så fall med vilket belopp upp till det av tingsrätten beslutade beloppet om 60 000 kr.

Patent- och marknadsöverdomstolen gör följande bedömning.

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att Textilis har gjort intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till tygmönstren genom att exemplar av de aktuella verken har bjudits ut till försäljning till allmänheten i Sverige. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i tingsrättens bedömning att intrånget i vart fall har skett av oakt-samhet. Därmed finns en skyldighet att utge ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan konstatera att kravet på den utredning som en rättighetshavare måste prestera för att överhuvudtaget visa förekomsten av skada i praxis inte har ställts särskilt högt. Högsta domstolen har i bl.a. rättsfallet NJA 1984 s. 34 uttalat sig i fråga om bestämmande av skadestånd vid uppsåtligt intrång i upp-hovsrätt. Högsta domstolen fann i det målet att utbudande till allmänheten av en upp-hovsrättsligt skyddad vara som framställts olovligen medför störningar av marknads-föringen av den legalt framställda varan. Sådana störningar har negativa verkningar på avsättningen av den legala produkten. Högsta domstolen uttalade vidare att det måste antas att utbudande till försäljning av olagligen framställda varor liksom försäljning av sådana varor – åtminstone när utbudandet eller försäljningen inte är av obetydlig omfattning – i regel medför ekonomisk skada. (Jfr även NJA 2005 s. 180 och RH 1985:83)

De aktuella tygmönstren har funnits i Svenskt Tenns sortiment under mycket lång tid. Produkterna, som haft betydande försäljningsframgångar, är väl kända i Sverige och har ett högt anseende. I likhet med tingsrätten finner Patent- och marknadsöverdomstolen att det kan antas att utbudandet till kunder i Sverige av tyg och andra tygpro-dukter i tygmönster som överensstämmer med de i målet aktuella verken har medfört någon form av marknadsskada för Svenskt Tenn. Textilis är alltså skyldigt att ersätta Svenskt Tenn för denna skada. Patent- och marknadsöverdomstolen delar tingsrättens bedömning att ersättning för den samlade skadan ska bestämmas till 60 000 kr.

När det gäller frågan om O.K. bör åläggas att solidariskt med Textilis svara för ersättningsskyldigheten delar Patent- och marknadsöverdomstolen tingsrättens bedömning att O.K. ska åläggas en sådan solidarisk ersättningsskyldighet.

Sammanfattningsvis innebär Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning att Textilis och O.K. solidariskt ska utge ersättning för ytterligare skada med 60 000 kr. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras i denna del (punkten 7 i tingsrättens domslut).

4.5.3 Frågan om ersättning för kostnader för att sprida information om domen

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i denna fråga i underinstansens bedömning. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras i denna del (punkten 6 i tingsrättens domslut).

4.5.4 Frågan om Textilis och O.K.s skadeståndsyrkande

Patent- och marknadsöverdomstolen gör i denna del inte någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort. Inte heller i denna del ska alltså tingsrättens dom ändras (punkten 2 i tingsrättens domslut).

4.6 Rättegångskostnader

Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att Textilis och O.K.s överklagande inte ska bifallas i någon del. Vid denna utgång ska tingsrättens dom i rättegångskostnadsdelen inte ändras samt ska Textilis och O.K. ersätta Svenskt Tenn för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen innefattande de kostnader som hänför sig till förfarandet inför EU-domstolen.

Svenskt Tenn har begärt ersättning för ombudsarvode för målets handläggning i Patent- och marknadsöverdomstolen med 222 550 kr.

Textilis och O.K. har ifrågasatt skäligheten av den begärda ersättningen. Målet har även i Patent- och marknadsöverdomstolen innehållit ett flertal frågeställningar. Patent- och marknadsöverdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen avseende tolkningen av vissa bestämmelser i förordningen 207/2009 om gemenskapsvarumärken. Svenskt Tenn har också yttrat sig vid EU-domstolen.

Vid en samlad bedömning av målets omfattning, beskaffenhet och betydelse för Svenskt Tenn finner Patent- och marknadsöverdomstolen att den begärda ersättningen för ombudsarvode är skälig. Textilis och O.K. ska solidariskt svara för rättegångskostnaderna.

4.7 Överklagande

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

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Christine Lager, hovrättsråden Ulrika Ihrfelt och Kerstin Norman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Johanna Price.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT

DOM

2016-03-22

Meddelad i

Stockholm

Mål nr

T 14506-13

PARTER**KÄRANDE och GENSVARANDE**

Svenskt Tenn Aktiebolag, 556032-0375, Box 5478, 114 84 Stockholm

Ombud: Jur.kand. B.E. och jur. kand. M.J., Zacco Sweden AB, Box 5581, 114 85 Stockholm

SVARANDE och GENKÄRANDE

1. Textilis Ltd, 1 Highfield Drive, Fulwood, Preston Lancashire PR2 9 SD, Storbritannien

2. O.K.

DOMSLUT

1. Tingsrätten avslår Textilis Ltd:s och O.K.s begäran om att tingsrätten ska inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.
2. Tingsrätten tar inte upp Textilis Ltd:s och O.K.s talan om skadestånd till prövning.
3. Tingsrätten avslår Textilis Ltd:s och O.K. yrkanden om hävning (ogiltigförklaring) av gemenskapsvarumärkena JOSEF FRANK (nr 000227355) och MANHATTAN (nr 010540268).
4. Tingsrätten förbjuder envar av Textilis Ltd och O.K.
 - i) att, vid vite om 50 000 kr för varje sjudagars-period under vilket förbudet inte har följts, i Sverige bjuda ut till försäljning eller på annat sätt till allmänheten sprida alster som framgår av *bilaga 3*,
 - ii) att, vid vite om 100 000 kr för varje sjudagars-period under vilket förbudet inte har följts, i Sverige använda känntecknet JOSEF FRANK för tyger, kuddar och möbler och

Dok.Id 1486045

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm**Besöksadress**
Scheelegatan 7**Telefon**
08-561 654 70
E-post:
stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se
www.stockholmstingsratt.se**Telefax**
08-561 650 05**Expeditionstid**
måndag – fredag
08:00-16:00

- iii) att, vid vite om 100 000 kr för varje sjudagars-period under vilket förbudet inte har följts, i Sverige använda varukännetecknet MANHATTAN för tyger, kuddar och möbler.
5. Tingsrättens interimistiska beslut den 16 oktober och 12 november 2013 ska bestå.
6. Textilis Ltd och O.K. ska solidariskt ersätta Svenskt Tenn Aktiebolag för kostnaden att sprida information om domen i målet genom införande av en åttondelsannons (modul 22 annons 98 x 88 mm) i envar av tidningarna Dagens Nyheter, nyhets eller ekonomidel, och Svenska Dagbladet, samma delar, upp till en kostnad på 50 000 kr.
7. Textilis Ltd och O.K. ska solidariskt till Svenskt Tenn Aktiebolag betala 60 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.
8. Textilis Ltd och O.K. ska solidariskt ersätta Svenskt Tenn Aktiebolag för rättegångskostnad med 450 000 kr, för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.
-

BAKGRUND

Svenskt Tenn Aktiebolag (Svenskt Tenn) bedriver handelsrörelse med bl.a. möbler, textilier och annan utrustning för inredning av hem och andra lokaler. Bolaget bildades i mitten av 1920-talet av Estrid Ericson. Hon formgav under sin tid i bolaget bl.a. mönstret Elefant för tyger. Estrid Ericson avled 1981.

I början av 1930-talet inledde Svenskt Tenn ett samarbete med arkitekten Josef Frank, som strax därefter anställdes i bolaget för att formge möbler och textilier. Josef Frank kom från Österrike där han bedrev verksamhet i ett bolag. Han blev svensk medborgare 1939. Han vistades under åren 1941-1946 i USA. Josef Frank avled 1967.

Josef Frank formgav redan före sin tid i Svenskt Tenn mönster för tyger vilka benämns Aralia, Celotocaulis, Primavera och Tulip. Han formgav, under anställning hos Svenskt Tenn, utifrån en fresk på Kreta, mönstret Anakreon. Under sin tid i USA formgav Josef Frank mönster för tyger vilka benämns Windows, La Plata, Manhattan och Green Birds (Gröna Fåglar).

Svenskt Tenn marknadsför och säljer tyger m.m. med de nu angivna mönstren. Enligt bolaget är mönstren verk i upphovsrättslagens (1960:729) mening, vilka, efter överlåtelse från upphovsmännen Estrid Ericson och Josef Frank, bolaget innehar upphovsrätten till. Mönstrens utseende framgår av *bilaga 1*.

Svensk Tenn innehar sedan 1998 gemenskapsvarumärket JOSEF FRANK, ett ordmärke, för bl.a. tyger, kuddar och möbler. Bolaget innehar också, sedan 2012, gemenskapsvarumärket MANHATTAN, ett figurmärke för bl.a. textila produkter utfört i grått, vitt, blått, grönt och rött. Figurvarumärket framgår av *bilaga 2*.

Textilis Ltd, ett engelskt bolag, bildades under 2013 av O.K., som också är ägare till bolaget och dess legala företrädare. Bolaget, som inledde sin verksamhet i

juni 2013, säljer tyger och tygrelaterade produkter som saknar immaterialrättsligt skydd i England. Bolaget, som alltså bedriver sin verksamhet i England, är ett e-handelsbolag vars försäljning sker på internet.

Textilis Ltd innehar webbplatsen [www. textilis.com](http://www.textilis.com). Bolaget marknadsförde under sommaren 2013 på sin webbplats tyger – och vissa fåtöljer – med sådana tygmönster som tidigare angetts enligt vad som framgår av *bilaga 3*. På webbplatsen angavs bl.a. att för ett köp ("for orders") över ett visst belopp skedde leverans inom EU utan kostnad. På webbplatsen fanns under hösten 2013 också en s.k. currency converter enligt vilken det gick att få priserna för utbudna alster omräknade till svenska kronor. Vidare var det på webbplatsen möjligt att välja Sverige som det land dit beställda varor skulle levereras.

Textilis Ltd innehade under hösten 2013 också en webbplats under den svenska domänen .se (textilis.se), där åtminstone vissa av tygmönstren i bilaga 3 visades för försäljning. Också där framhölls att för köp över ett visst belopp skedde fri leverans inom EU.

Textilis Ltd visade under hösten 2013 också på Facebook till svenska användare tygmönstren Elephant, Tulip, Windows, Aralia och Celotocaulis för försäljning. Det angavs också där att leverans inom EU skedde kostnadsfritt ("Free EU Shipping").

Under sommaren 2013 förekom vidare att Textilis Ltd (Kundservice) besvarade en fråga, som var ställd på engelska, från en svensk köpare på svenska.

På webbplatsen google.se kom under sommaren 2013 vid sökning på "josef frank", en annons på svenska "– Josef Frank Tyger Från 500:- Meter Fri frakt i hela Europa" – upp för webbplatsen textilis.com.

Svenskt Tenn väckte i oktober 2013 talan mot Textilis och mot O.K. (gemensamt Textilis) för upphovsrätts- och varumärkesintrång och yrkade att tingsrätten –

även för tiden till dess att frågan avgjorts – skulle förbjuda Textilis att i Sverige bjuda ut till försäljning eller på annat sätt sprida sådana tyger och fåtöljer som anges i bilaga 3 och att här använda ordet Josef Frank och figuren Manhattan som varukännetecken. Svenskt Tenn yrkade vidare bland annat skadestånd av Textilis.

Textilis Ltd och O.K. har i sin tur genstämningsvis väckt talan mot Svenskt Tenn och yrkat att de nämnda gemenskapsvarumärkena ska hävas.

Den 16 oktober och 12 november 2013 förbjöd tingsrätten envar av Textilis Ltd och O.K. att tills vidare i Sverige bjuda ut till försäljning eller på annat sätt till allmänheten sprida sådana alster av tyger som framgår av bilaga 3 samt att använda ”JOSEF FRANK” och figuren MANHATTAN som varukännetecken för tyger, kuddar och möbler.

Tingsrätten tar nu – med stöd av 42 kap. 18 § första stycket punkten 5 rättegångsbalken – upp målet för avgörande på handlingarna. Parterna har beretts tillfälle att slutföra sin talan.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Huvudkäromålet

Svenskt Tenn har yrkat att tingsrätten förbjuder envar av Textilis Ltd och O.K.

1. att, vid vite om 50 000 kr för varje sjudagars-period under vilket förbudet inte har följts, i Sverige bjuda ut till försäljning eller på annat sätt till allmänheten sprida alster som framgår av bilaga 3,
2. att, vid vite om 100 000 kr för varje sjudagars-period under vilket förbudet inte har följts, i Sverige använda kännetecknet JOSEF FRANK för tyger, kuddar och möbler och
3. att, vid vite om 100 000 kr för varje sjudagars-period under vilket förbudet inte har följts, i Sverige använda varukännetecknet MANHATTAN för tyger, kuddar och möbler.

Svenskt Tenn har vidare yrkat att *Textilis Ltd* och *O.K.* solidariskt ska bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen.

Svenskt Tenn har slutligen yrkat att *Textilis Ltd* och *Ozgur Kesin* solidariskt ska betala skadestånd till *Svenskt Tenn* med 100 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för dom till dess betalning sker.

Textili Ltd och O.K. har bestritt samtliga yrkanden.

Genkäromålet

Textilis Ltd och O.K. har yrkat att tingsrätten häver registreringarna av gemenskapsvarumärkena JOSEF FRANK (nr 000227355) och MANHATTAN (nr 010540268).

Svenskt Tenn har bestritt bifall till hävningsyrkandena.

Textilis Ltd och O.K. har vidare begärt att *Svenskt Tenn* ska betala skadestånd till bolaget med två miljoner kr.

Svenskt Tenn har motsatt sig yrkandet.

Övrigt

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Textilis Ltd och O.K. har i samband med att man slutfört sin talan även aktualiserat frågan om att inhämta ett förhandsbesked från EU-domstolen i frågan om *Textilis* marknadsföring och försäljning till Sverige innebär spridning av exemplar av verk.

GRUNDER

Huvudkäromålet

Svenskt Tenn

Svenskt Tenn marknadsför och säljer tyger m.m. med mönstren enligt bilaga 1, dvs. bland annat Elefant, Aralia, Celotocaulis, Primavera, Tulip, Anakreon, Windows, La Plata, Manhattan och Green Birds. Mönstren verk i upphovsrättslagens mening, vilka – efter överlåtelse från upphovsmännen Estrid Ericson och Josef Frank – bolaget innehar upphovsrätten till.

Svenskt Tenn innehar vidare sedan 1998 gemenskapsvarumärket JOSEF FRANK, ett ordmärke, för bl.a. tyger, kuddar och möbler. Bolaget innehar också, sedan 2012, gemenskapsvarumärket MANHATTAN, ett figurmärke för bl.a. textila produkter utfört i grått, vitt, blått, grönt och rött, bilaga 2.

Textilis Ltd och O.K. sprider och säljer olovligen produkter innehållande mönster till vilka Svenskt Tenn har ensamrätt enligt ovan i sin näringsverksamhet riktad till den svenska marknaden. Därigenom gör de intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till mönstren vilket leder bolaget till förfång.

Textilis Ltd och O.K. använder vidare olovligen i sin näringsverksamhet riktad till den svenska marknaden produkter och kännetecken som är identiska eller förväxlingsbara med gemenskapsvarumärkena JOSEF FRANK och MANHATTAN. Användningen leder till förfång för Svenskt Tenn.

Det kan befaras att Textilis Ltd och O.K. fortsätter det olovliga utnyttjandet av varumärkena och verken eftersom man inte rättat sig efter varningsskrivelser utan i stället försökt hitta nya sätt att fortsätta intrången genom att använda ord som är förväxlingsbara med Josef Frank. Det olovliga utnyttjandet riskerar att förringa värdet av de ensamrätter Svenskt Tenn innehar.

Textilis Ltd och O.K. har uppsåtligen – eller i vart fall av oaktsamhet – olov-ligen utnyttjat Svenskt Tenns upphovsrätt och ska därför betala skälig ersättning för utnyttjandet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Förutom ersättning för utnyttjandet ska Svenskt Tenn – vars verk har mycket gott renommé – ha ersättning för den goodwillskada intrånget medfört. Skada kan uppskattas till 100 000 kr, varav 30 000 kr avser goodwillskada.

Svenskt Tenn har ett befogat intresse av att den krets till vilka Textilis och O.K. riktat sin marknadsföring informeras och uppmärksammas på att deras försäljning är olaglig i Sverige.

O.K. har ett personligt ansvar i egenskap av ensam styrelseledamot och firma-tecknare för Textilis och han har aktivt deltagit i bolagets intrångsgörande handlingar. Verksamheten har helt och hållet bedrivits under O.K.s beslutande. Han äger vidare alla aktier i bolaget. Det finns därför förutsättningar att ålägga honom samma förpliktelser som Textilis Ltd.

Textilis Ltd och O.K.

Till grund för bestridandena görs gällande

- att de angivna tygmönstren Elefant och Anakreon inte är verk i upphovsrättslagens mening utan avbildningar av ett afrikanskt tygmönster respektive en grekisk fresk samt att Svenskt Tenn inte innehar upphovsrätten till de övriga angivna tygmönstren,
- att Textilis förfoganden över verken (tygmönstren) inte innebär att exemplar av verken gjorts tillgängliga för allmänheten i Sverige genom utbudande till försäljning eller annan spridning till allmänheten; förfogandena har gjorts i Storbritannien där verken saknar upphovsrättsligt skydd,

- att Textilis användning av ordet Josef Frank inte gjorts för marknadsföring av varor utan för att utpeka formgivaren som person; fråga har således inte varit om varumärkesrättslig användning och
- att Textilis användning av mönstret Manhattan inte heller utgjort varumärkesrättslig användning eftersom användningen av mönstret skett för en produkt som inte var lanserad utan skulle komma i produktion.

O.K. har dessutom gjort gällande att han inte kan hållas ansvarig för de förfoganden som Textilis-bolaget gjort av Svenskt Tenns alster eftersom förfogandena skett i bolagets verksamhet samt, i vart fall, att han inte agerat på ett sätt som gör att han kan anses ha begått intrång.

Genkärömlålet

Textilis och O.K.

Till grund för hävningsyrkandet görs gällande

- att varumärket JOSEF FRANK saknar särskiljningsförmåga och att det finns ett legitimt behov för annan att kunna använda varumärket och
- att varumärket MANHATTAN saknar särskiljningsförmåga och att märket, som det används, har en form som ger varan ett betydande värde. Det går inte att som varumärke registrera ett mönster som det aktuella eftersom man därmed kringår den tidsbegränsade rätt som följer av mönster- och upphovsrätten.

Eftersom Textilis har blivit stämt på felaktiga grunder och bolaget lidit skada på grund av det interimistiska yrkandet ska Svenskt Tenn ersätta bolaget dess skada som uppgår till två miljoner kr.

Svenskt Tenn

Varumärket JOSEF FRANK har särskiljningsförmåga och förknippas med kvalitet och kultur. Bolaget har oavbrutet sålt alster under varumärket sedan 1933.

Varumärket MANHATTAN har särskiljningsförmåga. Figurativa varumärken i form av mönsterliknande figurer kan registreras som gemenskapsvarumärken. Gemenskapsvarumärket är ett figurmärke och därmed inte ett tecken som endast består av en form som ger varan ett betydande värde.

Övrigt

Vad parterna i övrigt anfört redovisas under domskälen i den mån det blir aktuellt för tingsrättens prövning

DOMSKÄL**Tingsrättens prövning**

Twisten i målet – som således berör flera frågor – avser bl.a. om Textilis genom vissa marknadsföringsåtgärder riktade mot Sverige gjort upphovsrätts- och varumärkesintrång här i landet samt om registreringarna av Svenskt Tenns gemenskapsvarumärken ska hävas.

Tingsrätten tar, vid sin prövning av målet, först ställning till om gemenskapsvarumärkena ska hävas.

Därefter ska prövas om Textilis marknadsföringsåtgärder innebär intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till tygmönstren. Denna prövning innefattar två inledande frågor; nämligen om vissa av tygmönstren – Elefant och Anakreon – är verk i upphovsrättslagens mening och om Svenskt Tenn innehar upphovsrätten till verken i form av övriga tygmönster. Nästa fråga blir, i så fall, om Textilis marknadsföringsåtgärder kan ses

som riktade mot Sverige och utgör en spridning av exemplar av verk till allmänheten och därmed upphovsrättsintrång.

Därefter kommer, i förekommande fall, att prövas om användningen av orden Josef Frank och figuren Manhattan utgör varumärkesintrång.

Slutligen har tingsrätten att, för det fall Textilis åtgärder innebär immaterialrättsintrång, ta ställning till frågan om förbud mot spridning här i landet av Textilis alster, om offentliggörande av dom i målet och om ersättningsskyldighet.

Ett ställningstagande ska också göras till Textilis skadeståndsyrkande.

Ska registreringarna av gemenskapsvarumärkena upphävas (ogiltigförklaras)?

Gemenskapsvarumärket JOSEF FRANK

Varumärket är ett s.k. ordmärke registrerat för ett flertal varor som bl.a. tyger, mattor, möbler, lampor och brickor.

Textilis har gjort gällande att personnamnet saknar varumärkesrättslig särskiljningsförmåga. Bolaget har anfört att Josef Frank under sin livstid arbetade på och för ett flertal bolag som fristående formgivare. Hans formgivning har varit och är alltjämt föremål för tillverkning även av andra bolag än Svenskt Tenn. Åtminstone sex andra bolag tillverkar eller har tillverkat produkter formgivna av Josef Frank. Personnamnet kan således inte särskilja Svenskt Tenns varor från andra bolags varor.

Svenskt Tenn har invänt att bolaget redan 1933 inledde sitt samarbete med Josef Frank. En lång rad produkter, bl.a. sådana som nämnts ovan, har under åren sålts av Svenskt Tenn under varukännetecknet JOSEF FRANK, vilket kommit att förknippas med kvalitet och kultur. Det har också vid registrering av namnet som ingående i ett svenskt varumärke framkommit att bolaget oavbrutet sedan 1933 marknadsfört och sålt

alster under kännetecknet JOSEF FRANK.

Av rådets förordning (EG) Nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken framgår att ett gemenskapsvarumärke får hävas (ogiltigförklaras) om det saknar särskiljningsförmåga (jfr artikel 7.1.b). Detta gäller dock inte om varumärket till följd av användning har uppnått en särskiljningsförmåga för de varor för vilka det registrerats (artikel 7.3).

Svenskt Tenn måste anses ha gjort gällande att varumärket åtminstone uppnått särskiljningsförmåga till följd av användning.

Textilis har vidgått att Svenskt Tenn använder varumärket på sina varor. Textilis har inte invänt mot att detta skett sedan lång tid. Inte heller har Textilis företett någon utredning till stöd för att andra företag också använt eller använder namnet som ett varukännetecken. Med hänsyn härtill saknas grund för slutsatsen namnet Josef Frank genom långvarig användning inte skulle ha uppnått särskiljningsförmåga för Svenskt Tenns produkter. Tingsrätten kan således inte finna att Textilis visat att det finns skäl att häva gemenskapsvarumärket JOSEF FRANK.

Gemenskapsvarumärket MANHATTAN

Varumärket är ett s.k. figurmärke. Det är registrerat i vissa färger för bl.a. borddukar och bordstabletter samt vävnader och textila produkter. Figurerna i märket får sägas utvisa en kartbild över delar av Manhattan.

Textilis har gjort gällande att det inte är möjligt att registrera ett mönster, som det framgår av varumärket, eftersom man därmed skulle komma runt den tidsbegränsade ensamrätt som kan följa av mönster- eller upphovsrätten. Enligt Textilis följer detta såväl av varumärkesrättens krav på särskiljningsförmåga som av kravet på att ett varumärke inte får vara bärare av ett värde. Enligt Textilis är det alltså inte möjligt att registrera mönster för tyg som ett varumärke. Figurativa varumärken kan däremot utgöras av s.k. logotyper men kan inte skydda designen av en vara.

Textilis har vidare menat att registrera ett tygmönster som varumärke innebär att varan ges ett betydande värde vilket i sin tur gör att varukännetecknet kan hävas (jfr härtill artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen).

Svenskt Tenn har invänt att figurativa varumärken i form av mönsterliknande figurer kan registreras som gemenskapsvarumärken. Bolaget har i sammanhanget pekat på att ett flertal s.k. fashionbolag, som Louis Vitton och Gucci, har mönsterliknande figurer registrerade som gemenskapsvarumärken. Svenskt Tenn har vidare pekat på att gemenskapsvarumärket är ett figurmärke och därmed inte ett tecken som endast består av en form som ger vara ett betydande värde.

Av varumärkesförordningen framgår att ett gemenskapsvarumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, bl.a. figurer, förutsatt att tecknet har s.k. särskiljningsförmåga (artikel 4). Mot den bakgrunden och med hänsyn till att det är känt att mönsterliknande figurer kan registreras som varumärken finner tingsrätten att figurerna i varumärket är tecken som kan utgöra ett varumärke. Textilis har inte fört någon utredning som visar att märket skulle sakna särskiljningsförmåga. Registreringen av varumärket avser heller inte ett tecken som består av en form. Varumärket kan därför inte heller hävas med stöd av det särskilda registreringshindret i artikel 7.1 e) iii) varumärkesförordningen. Tingsrätten kan således inte finna att Textilis visat att märket MANHATTAN ska hävas.

Sammanfattningsvis innebär tingsrättens bedömningar att de berörda gemenskapsvarumärkena inte ska hävas. Textilis genkätromål om hävning ska därför lämnas utan bifall.

Innebär Textilis åtgärder intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt?

Är Elefant och Anakreon verk i upphovsrättslagens mening?

Det råder inte tvist mellan parterna om att alstren Elefant och Anakreon har formgivits av Estrid Ericsson respektive Josef Frank för Svenskt Tenn, som därmed förvärvat rätten till mönstren. Det är emellertid Textilis uppfattning att alstren inte är verk i upphovsrättslagens mening.

Enligt Svenskt Tenn inspirerades Estrid Ericsson av ett befintligt afrikanskt mönster när hon skapade Elefant. Hennes formgivning innebar, enligt bolaget, att ett nytt och självständigt verk skapades i anslutning till ett mönster ur det allmänna formförrådet. Tygmönstret började säljas omkring 1930 och är det enda mönster som skapades av Estrid Ericsson.

Också Anakreon skapades, enligt Svenskt Tenn, efter inspiration från ett befintligt alster. Förebilden är en grekisk fresk från omkring 1 500 f. Kr. En jämförelse mellan fresken och Anakreon visar emellertid att Josef Frank i tygmönstret lade till vissa element och färger och på så sätt skapade ett nytt självständigt verk.

Textilis har menat att alstret Elefant är en avbildning av ett redan befintligt mönster, som Estrid Ericsson köpte. Enligt Textilis består Elefant av enkla stiliserade vita elefanter mot en färgad bakgrund. Det finns emellertid många elefantmönster med i stort sett likadana elefanter som i Svenskt Tenns alster. Textilis har även hänvisat till att det finns mönster där rader med elefanter går mot varandra precis som i Elefant; disponeringen av mönstret är alltså inte heller unik. Även om alstret har – enligt vad Textilis menat – en viss estetisk kvalitet i sin enkelhet kan det inte anses ha sådan originalitet att det kan anses vara ett verk.

Anakreon är, enligt Textilis, en avbildning av en fresk från Kreta, som benämns Blue Bird Fresco. Textilis har vidare anfört följande. Fresken återfanns på 1920-talet. En

jämförelse mellan alstret Anakreon och fresken visar tydligt att det är en avbildning. Huvudfiguren i alstret är en fågel som är identiskt avbildad. Också de flesta av de figurelement som i alstret omger fågeln är direkta avbildningar från fresken. Josef Frank gjorde smärre omdisponeringar och tillägg samt gav alstret andra färger än fresken. Detta är dock inte tillräckligt för att skapa ett fristående verk med upphovsrättsskydd.

Tingsrätten gör i fråga om alstren är verk i upphovsrättslagens mening följande bedömning.

För att ett alster ska åtnjuta upphovsrätt krävs att det är fråga om ett alster som är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Sedan länge har begreppet verkshöjd använts som en sammanfattande beteckning för kravet på skydd. Som innebörden av detta begrepp kommit att förstås kan inte anses att det därmed avses något annat än ganska måttliga krav på originalitet. Klart får sägas att det finns ett krav på viss individuell särprägel. När det gäller just tygmönster – som brukar betecknas som alster av brukskonst – får svensk upphovsrätt sägas ge uttryck för att det inte krävs någon nämnvärd höjd för skydd. Det räcker med välgjorda bearbetningar av tidigare alster ur det allmänna formförrådet för att upphovsrättsligt skydd ska uppnås. Att ett upphovsrättsligt erkännande enligt vad nu sagts medför en snäv likhetsbedömning (ett snävt skyddsomfång) är dock inte av betydelse för frågan om upphovsrättsligt skydd (jfr exv. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 10 uppl., s. 84 f.).

Enligt tingsrätten får alstren Elefant och Anakreon ses som sådana bearbetningar av tidigare alster att de kan ha upphovsrätt. Elefant framställs i flera färgutföranden och får i sin enkelhet sägas vara ett alster med upphovsrättsligt skydd. En jämförelse mellan Anakreon och fresken visar, som också Textilis varit inne på, att Anakreon upptar vissa omdisponeringar av figurelementet och andra färger än fresken, vilket ger det en viss särprägel. Det får sägas innebära att tygmönstret Anakreon har ett upphovsrättsligt skydd.

Slutsatsen av tingsrättens bedömningar blir alltså att Elefant och Anakreon är verk i upphovsrättslagens mening. Tvist råder inte om att Svenskt Tenn innehar upphovsrätten till verken.

Innehar Svenskt Tenn upphovsrätten till verken i form av övriga tygmönster?

Det råder inte tvist om att tygmönstren Aralia, Celotocaulis, Primaverka och Tulip – vilka Josef Frank formgav före sin tid i Svenskt Tenn – är verk i upphovsrättslagens mening. Inte heller är det tvistigt att mönstren Windows, La Plata Manhattan och Green Birds, vilka Josef Frank formgav under sin tid i USA – och när han var svensk medborgare – är upphovsrättsliga verk. Däremot är parterna oeniga om upphovsrätten till de nu nämnda verken (tygmönstren) tillkommer Svenskt Tenn.

Det är Svenskt Tenns inställning att bolaget efter överlåtelse från Josef Frank innehar upphovsrätten till verken. Bolaget har menat att verken skapades inom ramen för Josef Franks tjänst hos Svenskt Tenn och därmed övergått till bolaget. När det gäller just de verk som skapades i USA har Svenskt Tenn anfört att dessa verk skapades för bolaget. Till stöd för denna inställning har Svenskt Tenn hänfört sig till att någon upphovsrätt inte togs upp som tillgång i bouppteckningen efter Josef Frank sedan han 1967 avlidit. Om det kan anses att Josef Frank ändå var i besittning till någon del av upphovsrätten gick denna, enligt Svenskt Tenn, över till hans testamentstagare Dagmar Grill som senare testamenterade upphovsrätten till verk som Josef Frank skapade till Svenskt Tenn.

Textilis har invänt att någon utredning som visar – eller ens gör det sannolikt – att Svenskt Tenn innehar upphovsrätten till verken inte har presenterats. Textilis har anfört bl.a. följande.

Josef Frank var designchef hos Svenskt Tenn under åren 1934-1941. Han lämnade 1941 sin anställning och flyttade till USA. 1946 återkom han till Sverige och återupptog någon form av anställning hos Svenskt Tenn; oklart vilken. Det kan presumeras att

verk som Josef Frank skapade som anställd i Svenskt Tenn tillkommer bolaget. När det däremot gäller verks som skapade under tid som han inte var anställd torde presumtionen vara den motsatta.

Tygmönstren Aralia, Celotocaulis, Primavera och Tulip skapade Josef Frank under 1920-talet när han arbetade för och var delägare i det österrikiska bolaget Haus & Garten, dvs. före sin tid i Svenskt Tenn. Han sålde det österrikiska bolaget 1938 och det får antas att upphovsrätten till verken ingick i försäljningen. Någon utredning om att Svenskt Tenn förvärvat upphovsrätten till dessa tygmönster har inte företetts. Den omständigheten att tygmönstren framställts av Svenskt Tenn sedan 1930-talet är inte av betydelse.

I USA, dit Josef Frank flyttade 1941, tog han anställning som lärare i arkitektur på ett universitet. Hans ekonomi var dålig och anställningen som lärare kom också att upphöra. Han gjorde då alster som fristående designer, bl.a. över 60 textilmönster. Bland dessa var tygmönstren Windows, La Plata, Manhattan och Green Birds (Gröna Fåglar). Dessa mönster erbjöd ha till åtminstone två företag; ett amerikanskt och Svenskt Tenn. Eftersom han inte var anställd i något av företagen var det sannolikt fråga om licens-tillverkning. Det amerikanska företaget framställde textilmönster av Josef Frank t.o.m. 1962. Dessa tygmönster skapades, som sagts, under åren 1941-1946 i USA och hade därmed enligt då gällande amerikansk upphovsrättslagstiftning skydd under 28 år med möjlighet till förlängning under ytterligare 28 år. Dessa tygmönster kan således inte ha upphovsrättslig skydd efter 2002. Om tygmönstren ändå skyddas av svensk upphovsrättslagstiftning finns inte heller för dessa någon utredning som visar att Svenskt Tenn förvärvat upphovsrätten till dem.

Svenskt Tenn har i dessa frågor genmält bl.a. följande.

Företaget Haus & Garten, som fanns kvar till 1953, hävdade aldrig någon upphovsrätt till de mönster som Josef Frank skapade före sin anställning i Svenskt Tenn och vilka

han tog med sig till bolaget för vidare bearbetning där. Inom ramen för anställningen hos Svenskt Tenn ritade Josef Frank om mönstren för att passa för s.k. screentryck.

Under sin tid i USA hade Josef Frank fortsatta kontakter med Svenskt Tenn, genom Estrid Ericson. I ett brev från maj 1944 skrev Josef Frank till Estrid Ericson att han ”ritat 23 nya mönster och det tror jag ska räcka för en lång tid när det kommer igång”

Textilis har i sin tur invänt bl.a. att D.G.s testamente – som för övrigt är en förfalskning – avser bara verk som Josef Frank skapade för Svenskt Tenn och därmed inte för verk som gjordes för Haus & Garten eller som skapades i USA. Josef Franks brev 1944 till Estrid Ericson – läst i sin helhet – ger inget stöd för att de under USA-tiden hade något samarbete eller att han skapade några tygmönster på Svenskt Tenns uppdrag.

Tingsrätten gör i frågan om Svenskt Tenn innehar upphovsrätt till de nu berörda tygmönstren följande bedömning.

Josef Frank var sedan 1939 svensk medborgare. Bestämmelserna i den svenska upphovsrättslagen ska därför tillämpas också på de verk som han skapade under sin tid i USA.

Även i fråga om verk som tillkommit som ett resultat av ett anställningsförhållande eller efter beställning är utgångspunkten att upphovsrätten tillkommer den ursprungliga skaparen av verket. Rätten till kan sedan på grund av anställningsavtalet eller det avtal varigenom beställningen görs eller uppdraget ges övergå till arbetsgivaren, beställaren eller uppdragsivaren.

När det gäller verk skapade inom ramen för ett anställningsförhållande kan, som en tumregel, sägas gälla att upphovsrätten kan övergå till arbetsgivaren för sådana verk som har skapats på grund av anställningsförhållandet eller på grund av ett särskilt åtagande mot arbetsgivaren och som avser sådana utnyttjanden som ligger inom ramen

för arbetsgivarens verksamhetsområde. När det gäller verk som har tillkommit efter beställning eller på uppdrag gäller samma huvudprinciper.

Något formkrav för övergång (eller upplåtelse) av upphovsrätt finns inte, varför förvärv kan ske genom alla beteenden som svensk rätt accepterar som grund för en överenskommelse. Ett avtal om övergång kan därför vara såväl muntligt som skriftligt liksom överenskommelser som t.ex. följer av konkludent handlande kan grunda övergång. Även passivitet kan tänkas grunda ett rättsförvärv.

Svenskt Tenns och Josef Franks kontakter med varandra inleddes, som parterna varit inne på och som dessutom får sägas vara allmänt känt, redan i början av 1930-talet. Svenskt Tenn har också alltsedan dess – alltså även under tid som Josef Frank var anställd i bolaget – framställt exemplar av Josef Franks verk, även de som han skapade före sin anställning i bolaget. Detta har – såvitt framkommit – skett utan att andra företag hävdats upphovsrätt till verken. Till skillnad från Textilis anser tingsrätten att dessa omständigheter visst är av betydelse för Svenskt Tenns inställning att upphovsrätten till verken tillkommer bolaget.

När det gäller de verk som Josef Frank skapade under sin tid i USA har Svenskt Tenn alltsedan dess – och sedan Josef Frank återvänt till Sverige – framställt exemplar av dessa.

Det är, enligt tingsrätten, också av betydelse att inget framkommit som ger underlag för att Josef Frank hade tillgångar i form av upphovsrätt till verk. I bouppteckningen efter honom finns inga tillgångar i form av upphovsrätter till verk upptagna. Vid bouppteckning efter hans testamentstagare framkom också att inga utbetalningar gjorts under 1970-talet av Svenskt Tenn till Josef Franks dödsbo.

Vid en samlad bedömning av vad som framkommit i fråga om Josef Franks verk i form av de nu berörda tygmönstren anser tingsrätten att ingen annan rimlig slutsats kan dras än att upphovsrätten till verken övergått till Svenskt Tenn.

Gör Textilis intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till verken (tygmönstren)?

Tingsrättens hittills gjorda bedömningar är att tygmönstren Elefant och Anakreon är verk i upphovsrättslagens mening, vilka innehas av Svenskt Tenn. Vidare bedömer tingsrätten att upphovsrätten till övriga berörda tygmönster tillkommer bolaget. Frågan är då om Textilis tillhandahållande av exemplar av verken på internet och från England, på sätt beskrivits, innebär att exemplar sprids till allmänheten i Sverige.

Textilis har i denna fråga anfört att bolaget inte har någon riktad marknadsföring enbart mot allmänheten i Sverige. Bolagets marknadsföring är densamma för alla länder och således inte riktad mot något specifikt land. Att marknadsföringen kan nå i ett specifikt land innebär inte, enligt Textilis, att den kan ses som riktad. Textilis har också påpekat att bolaget inte heller har någon specifik leverans- eller betalningslösning som riktar sig mot allmänheten i Sverige. Enligt Textilis kan dess leveranspartner skicka varor till i stort sett alla världens stater och det är därmed fråga om ett generellt leveranssystem. Textilis betalningssystem – anslutning till VISA, Mastercard och Paypal – är inte heller specifikt för något land eller någon valuta.

Textilis har menat att eftersom bolagets marknadsföring inte är riktad mot Sverige och heller inte tillhandahåller något ett specifikt leverans- och betalningssystem sker – enligt EU-rättsligt praxis, mål nr C-5/11; Donner – ingen spridning av upphovsrättsligt skyddade exemplar till Sverige.

Tingsrätten gör i frågan om spridning följande bedömning.

Som tidigare berörts bedriver Textilis sin verksamhet med försäljning av tyger och tygrelaterade produkter från England. Produkterna kan – till följd av gällande engelsk upphovsrättslagstiftning – sakna upphovsrättsligt skydd i England men ha sådant skydd i Sverige.

Av utredningen i målet framgår att Textilis – på sin webbplats www.textilis.com – bjuder ut till försäljning tyger, kuddar och möbler med tygmönster som överensstämmer med utformningen av de verk i form av tygmönster som det redogjorts för ovan. Det framgår också att sådant utbudande åtminstone tidigare förekommit genom användande av en webbplats under den svenska toppdomänen .se. På webbplatsen anges bl.a. att leverans kan ske inom EU utan kostnad vid köp över ett visst belopp. Det förekom också annonser för Textilis verksamhet på Facebook riktade till svenska användare. På webbplatsen fanns också möjlighet att genom en viss funktion räkna om det engelska försäljningspriset till svenska kronor. Det var också möjligt att på webbplatsen välja Sverige som det land dit varorna ska levereras.

Av EU-domstolens praxis (jfr mål nr C-5/11, Donner, p. 37) framgår att Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inte utgör något hinder för att en medlemsstat kan vidta åtgärder mot olovlig spridning av kopior av upphovsrättsligt skyddade verk med tillämpning av nationell lag när kopior sprids till allmänheten i medlemsstaten från en medlemsstat där verket inte är upphovsrättsligt skyddat.

Av 2 § upphovsrättslagen framgår att upphovsrätt innebär en ensamrätt att förfoga över ett verk genom att göra det tillgängligt för allmänheten bl.a. när exemplar av verket bjuds ut till försäljning eller annars sprids till allmänheten.

Lagbestämmelsen är avsedd att i svensk rätt införa artikel 4.1 i det s.k. Infosoc-direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG). Enligt artikelbestämmelsen ska medlemsstaterna

- ”ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda all slags spridning till allmänheten, genom försäljning eller på annat sätt, av originalet av deras verk eller kopior av detta.”

EU-domstolen har genom olika förhandsavgöranden tolkat innebörden av den nämnda artikelbestämmelsen. Sålunda har en gränsöverskridande försäljning ansetts kunna kränka spridningsrätten i en medlemsstat om två förhållanden varit uppfyllda; dels ska

säljaren ha riktat sin marknadsföring mot allmänheten i köparens land, dels ska säljaren ha erbjudit eller ordnat en särskild leveransordning och ställt särskild betalningsmetoder till förfogande i köparens land (mål nr C-5/11; Donner, p. 26 och 27).

I målet C-516/13; *Dimensione* m.fl. – där dom gavs den 13 maj 2015 – var fråga om artikelbestämmelsen innebar att en upphovsrättsinnehavare kunde invända mot utbudande till försäljning eller reklam som avsåg exemplar av verket, även när det inte hade visats att marknadsföringen ledde till att en köpare förvärvade det skyddade föremålet (domen p. 20). I målet fann domstolen att tidigare praxis inte uteslöt att åtgärder eller handlingar som föregår slutandet av ett köpeavtal kan omfattas av spridning och därmed av upphovsrättshavarens ensamrätt (p. 26). Domstolen uttalade vidare att intrång i spridningsrätten enligt artikelbestämmelsen kan föreligga när en näringsidkare, som inte är innehavare av upphovsrätten, bjuder ut exemplar (kopior) av skyddade verk till försäljning och riktar reklam, via sin webbplats, i form av direktreklam och i tidningar, till konsument i den medlemsstat i vilken dess verk skyddas för att locka dessa till förvärv av verken. Det saknade, enligt domstolen, betydelse att denna reklam inte ledde till att äganderätten till det skyddade exemplaret av verket hade överförts till köparen. Ett intrång i spridningsrätten kan, enligt domstolen, föreligga så snart som konsumenter i en medlemsstat i vilken verket skyddas, genom reklam riktad till dem erbjuds att förvärva äganderätten till exemplar (p. 31-33). Med beaktande av övervägandena i domen uttalade EU-domstolen slutligen att en person som har spridningsrätt till ett skyddat verk kan invända mot utbudande till försäljning eller reklam som avser exemplar av verket även när det inte har visats att reklamen har lett till att en köpare i unionen har förvärvat det skyddade föremålet, i den mån som nämnda reklam lockar konsumenter i den medlemsstat i vilken verket är upphovsrättsligt skyddat att förvärva detsamma (p. 35).

Enligt tingsrätten innebär EU-domstolens dom i *Dimensione*-målet att redan *Textilis* utbudande till försäljning och annan marknadsföring på internet av de aktuella tygmönstren kan innebära intrång i Svenskt Tenns ensamrätt att sprida exemplar av verken. *Textilis* utbudande och marknadsföring får dessutom sägas ha sådana inslag – fri

leverans inom EU, omräkning av försäljningspris till svenska kronor och Sverige som leveransland – att marknadsföringen lockar konsumenter i Sverige att förvärva Textilis produkter. Textilis gör således med sin marknadsföring intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt.

Genom EU-domstolens dom i Dimensione-målet är klarlagt att redan utbudande till försäljning kan innebära intrång i upphovsmannens ensamrätt att tillåta eller förbjuda spridning av skyddade exemplar. Det finns därför inte anledning att i detta mål – som Textilis har begärt – inhämta något förhandsavgörande från EU-domstolen.

Gör Textilis varumärkesintrång?

Tingsrätten har tidigare funnit att gemenskapsvarumärkena JOSEF FRANK och Manhattan inte ska hävas (ogiltigförklaras). Frågan är då om Textilis i sin marknadsföring olovligen använt kännetecken som är identiska med gemenskapsvarumärkena för varor av samma slag som varumärkena är registrerade för. Av utredningen i målet framgår att varumärkena är registrerade för olika tygprodukter.

Varumärket JOSEF FRANK

Den av Svenskt Tenn påtalade otillåtna användningen som förekommit utgörs av en annons på webbplatsen Google.se där – med hänvisning till www.textilis.com - anges

- Josef Frank Tyger – Från 500 :-/meter – textilis com [----] Fri frakt i hela Europa

Textilis har menat att användningen av ”JOSEF FRANK” enbart är deskriptivt och med syfte att upplysa kunden om att specifika tygmönster är designade av honom. Det skulle innebära att namnet inte används som ett varukännetecken, utan endast att man beskriver en egenskap i produkten nämligen att den har formgivits av en viss person.

Tingsrätten gör i denna del följande bedömning.

Att i näringsverksamhet bjuda ut varor till försäljning eller marknadsföra dem under ett kännetecken utgör varumärkesanvändning. Även att använda tecknet i reklam utgör sådan användning. (Se artikel 9.2 b och d EU:s varumärkesförordning).

Textilis Google-annons kan enligt tingsrätten inte uppfattas på annat sätt att den bjuder ut tyger med användning av kännetecknet Josef Frank. Denna användning är emellertid förbehållen Svenskt Tenn med stöd av den ensamrätt som bolaget har till gemenskapsvarumärket.

Textilis nu påtalade användning av kännetecknet får vidare sägas kunna riskera att skada gemenskapsvarumärkets funktioner, åtminstone i fråga om varornas ursprung. Textilis användning utgör alltså varumärkesintrång.

Varumärket MANHATTAN

Den otillåtna användning av varumärket som påtalats av Svenskt Tenn utgörs av den marknadsföring av tyger med bl.a. tygmönstret Manhattan som gjordes på Textilis webbplats under sommaren 2013. Det angavs att själva produkten inte var tillgänglig utan snart skulle komma att vara tillgänglig ("coming soon").

Textilis har anfört att bolaget inte använt "Manhattan" som ett varumärke. Enligt Textilis har man på webbplatsen bara visat produkten med tygmönstret. Figurativa varumärken kan, enligt Textilis, heller inte användas för att kringgå upphovsrätten. Textilis har argumenterat att om design skulle kunna varumärkesskyddas skulle mönster kunna skyddas för evigt och inte ha den tidsmässiga begränsning som en upphovsrätt har. Textilis har slutligen påpekat att bolaget inte heller under sommaren 2013 lanserat Manhattan-produkten, eftersom den inte var klar för produktion. Bolaget har senare tagit bort produkten från webbplatsen.

Tingsrätten gör i frågan denna bedömning.

Ensamrätten till ett gemenskapsvarumärke omfattar – som redan berörts – användning i näringsverksamhet, bl.a. genom att bjuda ut varor till försäljning och att använda kännetecknet i reklam.

Att en användning av varumärket Manhattan skett genom att det förekommit på Textilis webbplats står klart. Eftersom varumärket använts för utbudande eller reklam får det sägas vara fråga om en relevant varumärkesanvändning.

Även en sådan användning som skett i detta fall, dvs. genom att på webbplatsen för en egen produkt visa en bild med annans varumärke, utgör varumärkesanvändning med avseende på Svensk Tenns varor.

Även i detta fall får Textilis användning kunna sägas riskera varumärkets ursprungsangivelsefunktion. Bolagets användning utgör alltså varumärkesintrång.

Vitesförbud m.m.

Med tingsrättens nu gjorda bedömningar innebär Textilis marknadsföringsåtgärder på webbplatsen intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt och i bolagets varumärkesrätt till gemenskapsvarumärkena. Frågan är då om – som Svenskt Tenn yrkat – Textilis ska förbjudas att fortsätta med intrångsåtgärderna samt om Textilis ska bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om dom i målet och betala ersättning.

Förbud?

Av upphovsrättslagen och med tillämpning av varumärkeslagen (2010:1877) följer att en domstol får, på begäran av rättighetshavaren, vid vite förbjuda den som gör åtgärder som innebär upphovsrättsintrång respektive intrång i ett gemenskapsvarumärke att fortsätta med åtgärden. Det räcker därvid att det på objektiva grunder kan konstateras att intrång görs, dvs. det krävs inte uppsåt eller någon form av vårdslöshet hos in-

trångsgöraren. På grund härav finns förutsättningar för att besluta om förbud för i vart fall Textilis-bolaget att fortsätta med intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt till tygmönstren och i bolagets varumärkesrätter.

Svenskt Tenns förbudsyrkande riktar sig också mot O.K. och alltså inte bara mot Textilis-bolaget.

O.K. har i frågan om sitt ansvar anfört att de påstådda intrången skett i Textilis-bolagets verksamhet. Han har vidare anfört följande. Bolaget är ett privat bolag med begränsat ansvar enligt brittiskt bolagslagstiftning. Enligt denna lagstiftning kan inte civilrättsliga krav framställas mot honom i hans egenskap av ställföreträdare för eller ägare till bolaget. Han har heller inte personligen agerat på ett sätt som gör att han gjort sig skyldig till intrång i motparternas ensamrätter.

Tingsrätten gör för sin del följande överväganden.

När det gäller tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser som har sin grund i immaterialrättsintrång gäller, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 864/2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser (Rom II), att svensk rätt ska tillämpas i frågan om förbud eftersom skydd görs gällande här.

Enligt lagen (1985:206) om viten, som är generellt tillämplig i fråga om viten som föreläggs av myndighet om inte annat följer av vad som är särskilt föreskrivet, får ett föreläggande med vite med avseende på juridisk person (t.ex. ett bolag) allt efter omständigheterna riktas mot den juridiska personen som sådan eller mot dess ställföreträdare eller mot båda. Varken upphovsrättslagen eller varumärkeslagen hindrar att intrång, som en juridisk person begår, beivras med vitesförbud riktat mot både den juridiska personen som sådan och ställföreträdaren. (Se rättsfallet NJA 1990 s. 338.)

Utredningen i målet ger, enligt tingsrätten, vid handen att O.K. är ensam ägare till Textilis-bolaget och är dess ställföreträdare. Han har agerat för bolagets räk-

ning. Det får i detta mål därför anses motiverat att förbudet inte riktas bara mot Textilis-bolaget utan också mot O.K. för att vitesförbudet ska få avsedd verkan.

Med hänsyn till omständigheterna får det sägas vara lämpligt med löpande vite för en tidsperiod under vilket förbudet inte har följts.

När det gäller förbudsbeslutens närmare innehåll finner tingsrätten att de kan utformas på sätt framgår av domslutet. Detta svarar mot utformningen av de interimistiska förbuden.

Tingsrätten har tidigare ansett att det finns skäl för interimistiskt förbud och meddelat ett sådant. Skälen för det interimistiska förbudet kvarstår och detta bör därför bestå till dess domen vinner laga kraft.

Sprida information om dom i målet?

På yrkande av rättighetshavaren får en domstol i mål om upphovsrättsintrång och varumärkesintrång besluta att den som har gjort intrånget ska bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om dom i målet (53 h § upphovsrättslagen, 8 kap. 8 § varumärkeslagen).

I bedömningen av vad som i det enskilda fallet kan anses vara lämpligt ligger att åtgärden måste vara rimlig i förhållande till vad målet rör. Ett exempel när det kan vara rimligt är när rättighetshavaren har ett befogat intresse av att sprida information om att varor som tillhandahålls är kopior (jfr prop. 2008/09:67 s. 241).

Svenskt Tenn har gjort gällande att bolaget har ett befogat intresse av att tydliggöra för kunder att Textilis försäljning av verk i Sverige är olaglig. Bolaget har anfört att vad Textilis bör bekosta är två annonser – med storlek som framgår av domslutet – i två rikstäckande dagstidningar, för vilket kostnaderna kan beräknas uppgå till 50 000 kr.

Svenskt Tenns yrkande om spridande av information innefattar också att tingsrätten ska förpliktiga Textilis att ta in information om domen på Textilis webbplats och på dess Facebook-sida.

Med hänsyn till intrångets karaktär – det är fråga om att Textilis marknadsför kopior – får Svenskt Tenn anses ha ett befogat intresse av att sprida information om dom i målet genom annonser, som bolaget kan låta införa i två dagstidningar. Textilis kostnadsansvar för detta bör, i enlighet med vad Svenskt Tenn föreslagit, begränsas till 50 000 kr. Däremot saknar tingsrätten stöd för att förpliktiga Textilis att publicera information om domen på bolagets webbplats eller på dess Facebook-sida.

Tingsrätten anser – på skäl som framgår nedan under avsnittet om skadestånd – att kostnadsansvaret för åtgärderna att sprida information om dom i målet ska bäras av Textilis-bolaget solidariskt med O.K.

Skadestånd

Svenskt Tenns ersättningsyrkande avser intrång i bolagets upphovsrätt till tygmönstren. Det framställda ersättningsyrkandet – 100 000 kr – avser ersättning för utnyttjandet av verken och för ytterligare skada, inklusive good-willskada.

Svenskt Tenn har till stöd för sitt ersättningsyrkande anfört i huvudsak följande.

Textilis mottog – enligt Textilis egna uppgifter – den 11 juli 2013 ett s.k. varningsbrev från Svenskt Tenn, där det gjordes gällande att Textilis gjorde intrång. Textilis fick också del av tingsrättens beslut den 16 oktober 2013 om interimistiskt förbud, varför Textilis förfoganden över verken i tiden därefter måste ses som uppsåtliga. Textilis är därför skyldigt att betala ersättning till Svenskt Tenn för såväl utnyttjande av verken som för ytterligare skada. Ersättningsskyldigheten bör vara solidarisk.

- Ersättning för utnyttjande och för viss ytterligare skada

Svenskt Tenn har vid flera tillfällen bett Textilis att lämna uppgifter om antalet sålda produkter men har inte fått några sådana uppgifter. De enda uppgifter som Svensk Tenn har haft tillgång till är inlägg på Facebook från kunder till Textilis som klagat på sena eller uteblivna leveranser av produkter de redan betalat för samt Textilis egna uppgifter om att den ställda säkerheten på 100 000 kr inte är tillräcklig för att täcka den skada som Textilis drabbats av på grund av förbudet. Under målets förberedelse har Textilis angett att bolagets skada på grund av det interimistiska förbudet klart överstiger 10 000 kr i månaden. Mot denna bakgrund menar Svenskt Tenn att ersättning för utnyttjande och ytterligare skada ska utgå med ett gemensamt belopp enligt följande.

Inlägg på Facebook – enligt vad som framgår av utdrag – indikerar att det t.ex. under november 2013 förekom minst nio beställningar från svenska kunder. Motsvarande siffra för maj 2014 var minst sex beställningar. Då det förefaller osannolikt att alla beställare skrivit inlägg på Textilis Facebook-sida menar Svenskt Tenn att det är rimligt att räkna med att Textilis haft minst tio beställningar från Sverige per månad. När det gäller omfattningen av varje köp kan konstateras att den minsta mängden tyg som kan beställas på Textilis Webbplats är två meter tyg, vilket motsvarar ca 1 200 kr. Textilis har också sålt kuddvar och av inläggen på Facebook framgår att några kunder beställde två eller flera kuddvar. Två kuddvar innebär ett köp på ca 700 kr.

Mot bakgrund av dessa uppgifter har Svenskt Tenn uppskattat att ett genomsnittligt köp uppgick till 1 000 kr. Marginalen inom textilbranschen när det gäller originalprodukter är normalt ca 65-75 procent av försäljningspriset. I detta fall bör man därför kunna räkna med att Textilis, med tio beställningar per månad, haft en marginalintäkt på åtminstone 7 000 kr per månad. Intrångsprodukterna har funnits till försäljning sedan juni 2013, d.v.s. sammanlagt 17 månader. Det skulle innebära ersättningen för utnyttjande och ytterligare skada uppgår till 119 000 kr ($17 \times 7\,000\text{ kr} = 119\,000\text{ kr}$).

- Goodwillskada

Svenskt Tenns verk har ett mycket gott renommé. All reproduktion av verken sker med fokus på kvalité och hantverkstradition. Vidare har Svenskt Tenn varit mycket restriktiv med att licensiera ut rättigheter till verken för att inte "slita ut" mönstren. Bolagets ”kvalitetstänk” innebär att de produkter som man producerar och säljer har ett högt andrahandsvärde och en lång livslängd. När intrångsverken, som är tillverkade med ett annat trycksätt än Svenskt Tenns verk och därför inte håller samma kvalité, sprids på marknaden skadas den goodwill som Svenskt Tenns verk åtnjuter. Mot den bakgrunden yrkas ersättning för goodwillskada i form av skada på verkens anseende med 30 000 kr.

- Samlat ersättningsyrkande

Mot bakgrund av att Svenskt Tenn saknar uppgifter om den faktiska försäljningen yrkar bolaget att den totala ersättningen för utnyttjandet och ytterligare skada ska uppgå till 100 000 kr varav 30 000 utgör goodwillskada.

Textilis har motsatt sig Svenskt Tenns skadeståndskrav och hänvisat till att käromålet saknar substans.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Som framgått har tingsrätten funnit att *Textilis* utbudande till försäljning och annan marknadsföring på internet av de berörda tygmönstren innebär intrång i Svenskt Tenns upphovsrätt. *Textilis* har alltsedan juli 2013 – genom ett varningsbrev – känt till Svenskt Tenns inställning om att marknadsföringen gjorde intrång i Sverige. *Textilis* förfoganden får därmed anses ha skett i vart fall av oaktsamhet.

Av 54 § upphovsrättslagen framgår att den som gör upphovsrättsintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av verket. Sker det uppsåtligt eller av oaktsamhet

ska ersättning, enligt samma bestämmelse, även betalas för den ytterligare skada som intrånget medfört. Ersättningsskyldighet för utnyttjande av ett verk kan alltså föreligga utan att upphovsrättsinnehavaren visar sig ha lidit någon skada och får då i regel fastställas till en skälig licensavgift för utnyttjandet.

Svenskt Tenn är således berättigat till skälig ersättning för utnyttjandet av verken samt till ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört.

Vid intrång i en upphovsrätt som skett oberoende av oaktsamhet är det den för vars räkning utnyttjandet av upphovsrätten skett som är ersättningsskyldig (jfr rättsfallen NJA 1986 s. 702 och NJA 2005 s. 180). Textilis-bolaget svarar således för ersättning som ska betalas på grund av utnyttjandet.

Primärt ansvarig för ersättning som ska betalas på grund av intrång som har skett med oaktsamhet anses däremot vara den eller de som vidtagit den intrångsgörande åtgärden. De intrång som skett i detta fall har skett åtminstone av en person för vars oaktsamhet Textilis svarar. Textilis-bolaget är därför ersättningsskyldigt även för den ytterligare skada som Svenskt Tenn lidit.

Kvar är då frågan om också O.K. – i sin egenskap av ägare till och företrädare för Textilis-bolaget – också ska åläggas att svara för ersättningsskyldigheten solida-riskt med bolaget. Enligt tingsrätten innebär O.K.s ställning i bolaget – ägare och företrädare – att han inte kan ses som en arbetstagare i bolaget. Han får i stället sägas ha en ledande position i bolaget och därmed ett ansvar för bl.a. bolagets marknadsföringsåtgärder. O.K. bör därför åläggas att tillsammans med Textilis-bolaget svara för ersättningsskyldigheten.

När det därefter bestäms om den ersättning som ska betalas vid ett upphovsrättsintrång gäller alltså att ersättningen ska avse utnyttjandet av verken och den ytterligare skada som intrånget medfört. När ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till den vinst som den som har begått intrånget har gjort, skada på verkets anseende och

upphovsmannens intresse av att intrång inte begås. En utgångspunkt vid bedömning av den ersättning som ska betalas är att upphovsrättshavaren ska få full ersättning för sin skada. Enligt allmänna bevisregler ankommer det på den som begär skadestånd att visa vilken skada som har lidits och tillhandahålla underlag för skadans bedömning och beräkning.

Svenskt Tenns begäran om skadestånd på 100 000 kr avser ersättning med 70 000 kr som angetts vara ersättning för såväl utnyttjande som för viss ytterligare skada och ersättning med 30 000 kr för en goodwillskada; en ytterligare skada i form av skada på verkets anseende.

Det framgår inte närmare av Svenskt Tenns talan hur den yrkade ersättningen för utnyttjande har beräknats ställd i relation till t.ex. vad som är en skälig licensavgift för nyttjande. Inte heller föreligger något underlag för prövningen av den begärda ersättningens fördelning mellan ersättning för utnyttjande och för ytterligare skada utom att det angetts att 30 000 kr avser ersättning för en goodwillskada.

Det ställer sig därmed svårt att beräkna en skälig ersättning för utnyttjande, särskilt som Svenskt Tenn inte heller tillhandahållit något underlag för att beräkna en licensavgift. Det har heller inte framförts några skäl till varför någon sådan utredning inte kunnat tillhandahållas. Enligt tingsrätten kan Svenskt Tenn därmed inte tillerkännas ersättning för det olovliga utnyttjandet.

När det därefter gäller den ytterligare skada som intrånget har medfört får den – förutom goodwillskadan – sägas grunda sig på den vinst som Textilis har gjort genom att till försäljning bjuda ut exemplar av Svenskt Tenns verk. Av utredningen i målet framgår – genom utdrag från Facebook – att Textilis utbudande i ett antal fall lett till försäljning i Sverige av bolagets produkter. Det får därmed anses ha gjorts antagligt att en ersättningsgill skada har uppstått. Utredningen om skadans omfattning och värde får visserligen sägas vara begränsad, men hänsyn ska i sammanhanget tas till Svenskt

Tenns intresse av att intrång inte begås (54 § andra stycket 5 upphovsrättslagen). Tingsrätten finner därför att denna skada skäligen kan uppskattas till 30 000 kr.

Textilis utbudande av sina produkter i form av kopior av Svenskt Tenns verk har gjorts på internet och avsett produkter som i Sverige är väl kända och allmänt anses ha ett högt anseende. Det får anses att utbudandet också orsakat en marknadsskada i form av påverkan på verkens anseende. Tingsrätten finner därmed att en ersättningsgill skada uppstått i form av good-willskada. Den kan, som Svenskt Tenn gjort, beräknas till 30 000 kr.

Sammanfattningsvis innebär detta att Textilis-bolaget ska betala skadestånd till Svenskt Tenn med 60 000 kr.

Textilis skadeståndsyrkande

Textilis har till stöd för sitt skadeståndsyrkande på två miljoner kr anfört att Svenskt Tenns felaktiga ansökan om stämning och det interimistiska förbud som beslutats, använts för att stänga ute Textilis från alla internationella kanaler och därmed skadat bolaget på en global skala.

Svenskt Tenn har bestritt anspråket. Bolaget har också ifrågasatt om anspråket kan prövas inom ramen för detta mål.

Tingsrätten gör följande bedömning.

Tingsrätten bedömningar i detta mål innebär att förutsättningar att meddela ett vitesförbud finns. Vidare har tingsrätten bedömt att det tidigare interimistiska beslutet ska bestå till dess domen vinner laga kraft. Ett skadestånd som Svenskt Tenn kan bli skyldigt att betala om det interimistiska beslutet vid senare prövningar visar sig vara obefogat kan inte prövas inom ramen för detta mål utan måste prövas i ett mål där en sepa-

rat talan om den saken förs. Detsamma gäller skadestånd på grund av en påstått ogrundad stämningsansökan.

Textilis skadeståndsyrkande ska därför inte tas upp till prövning utan i stället avvisas.

Rättegångskostnader

Tingsrättens bedömningar innebär att Svensk Tenn vunnit målet i väsentliga avseenden. Vad bolaget förlorat får sägas vara av sådan betydelse som inte påverkar bolagets rätt till full ersättning för sin kostnad.

Svenskt Tenn har för rättegångskostnader yrkat ersättning med 638 000 kr för ombudsarvode.

Textilis har inte accepterat skäligheten i sig av det yrkade beloppet.

Ersättning för rättegångskostnad ska enligt 18 kap. 8 § först stycket rättegångsbalken fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för att tillvarata partens rätt.

Vad nu sagts innebär att en kostnad – i den mån den inte är medgiven av motparten – inte kan ersättas utan att den anses skälig med hänsyn till vad den avser. Beträffande kostnad för ombudsarvode är att beakta att ersättningen för den ska bestämmas med hänsyn till bl.a. målets beskaffenhet och omfattning samt till den omsorg och skicklighet med vilket arbetet utförts. Därvid kan även beaktas sådana omständigheter som tvisteföremålets värde och den betydelse som målets utgång i övrigt haft för parten. Det kan för en domstol, även för den vari kostnaderna uppstått, vara svårt att med någon större säkerhet avgöra den närmare omfattningen av det arbete som målet krävt för ett ombud. Det kan därför i många fall finnas anledning för en domstol att godta ett

ersättningsyrkande, trots att möjlighet saknas att helt överblicka det arbete som målet har påkallat (jfr rättsfallet NJA 1997 s. 854).

Målet har rört frågan om upphovsrätts- och varumärkesintrång samt frågan om hävning av vissa varumärken. Det har innehållit ett flertal frågeställningar. Målets utgång måste sägas ha haft stor betydelse för Svenskt Tenn och bolaget har därmed haft anledning att lägga ned ett avsevärt ombudsarbete. Även med detta i beaktande framstår dock Svenskt Tenns anspråk som högt i förhållande till målets omfattning. Vid en samlad bedömning av målets beskaffenhet, omfattning och betydelse för Svenskt Tenn anser tingsrätten att ett skäligt ombudarvode kan beräknas till 450 000 kr.

För rättegångskostnaderna ska, enligt 18 kap. 9 § rättegångsbalken, Textilis-bolaget och O.K. svara solidariskt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 4 (DV 401)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, senast den 12 april 2016. Det krävs prövnings-tillstånd.

Anders Dereborg

Tomas Norström

Mirja Högström

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avd. 5

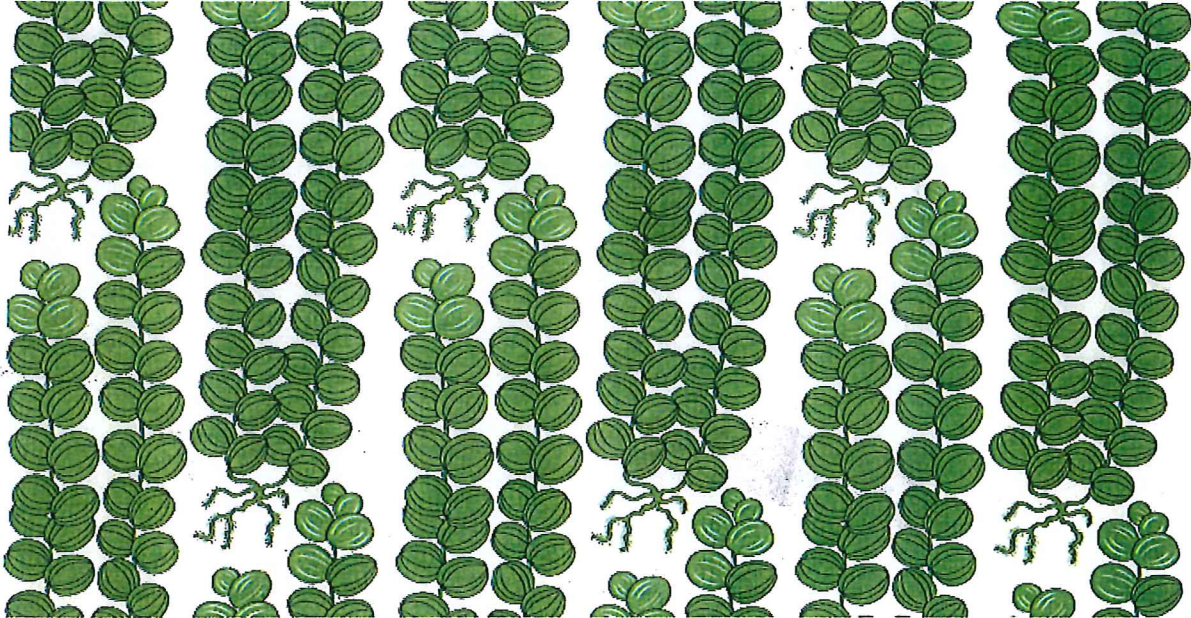
2013-10-08

Akt.....

T14506-B

Aktbil.....

Bilaga.....

CelotocaulisGröna Fåglar

Windows



Aralia



Tulpan vit



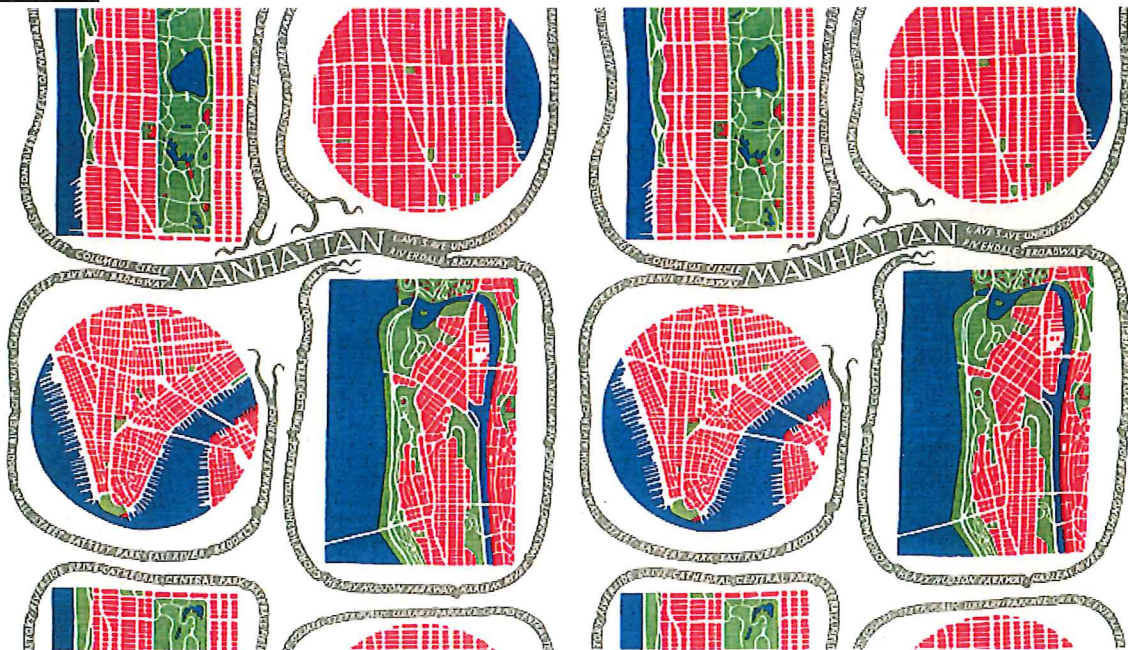
Tulpan svart



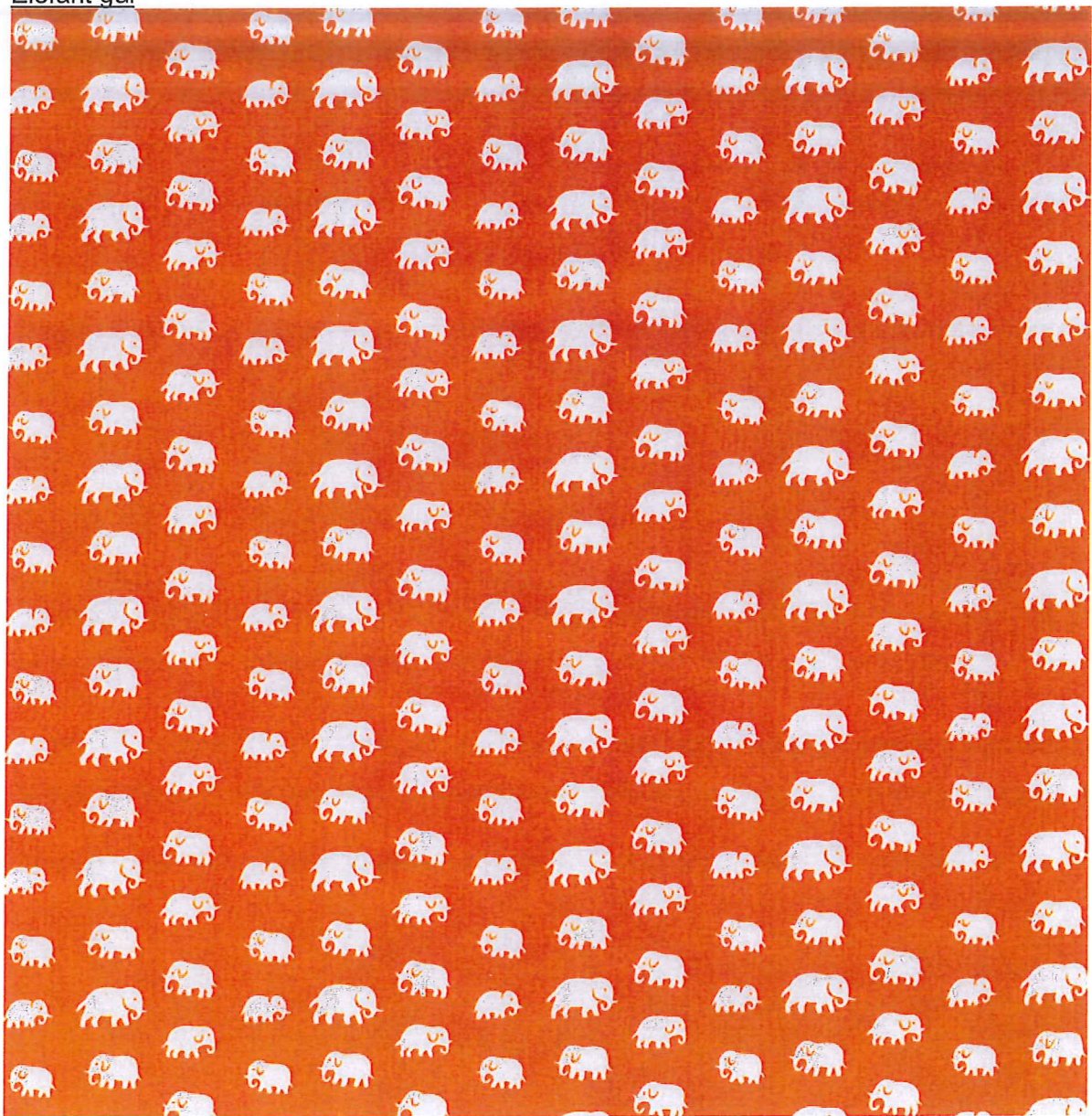
La Plata



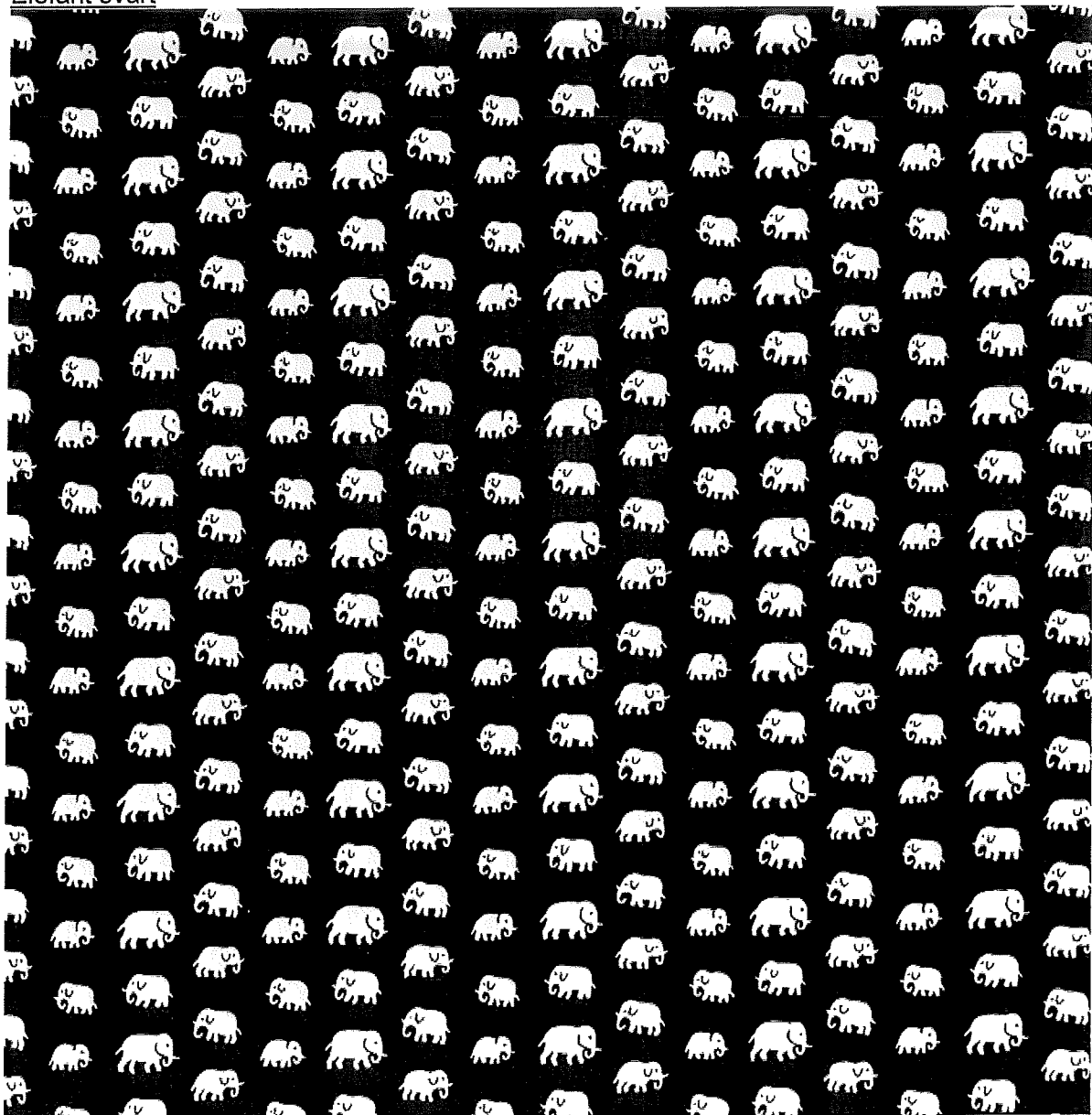
Manhattan



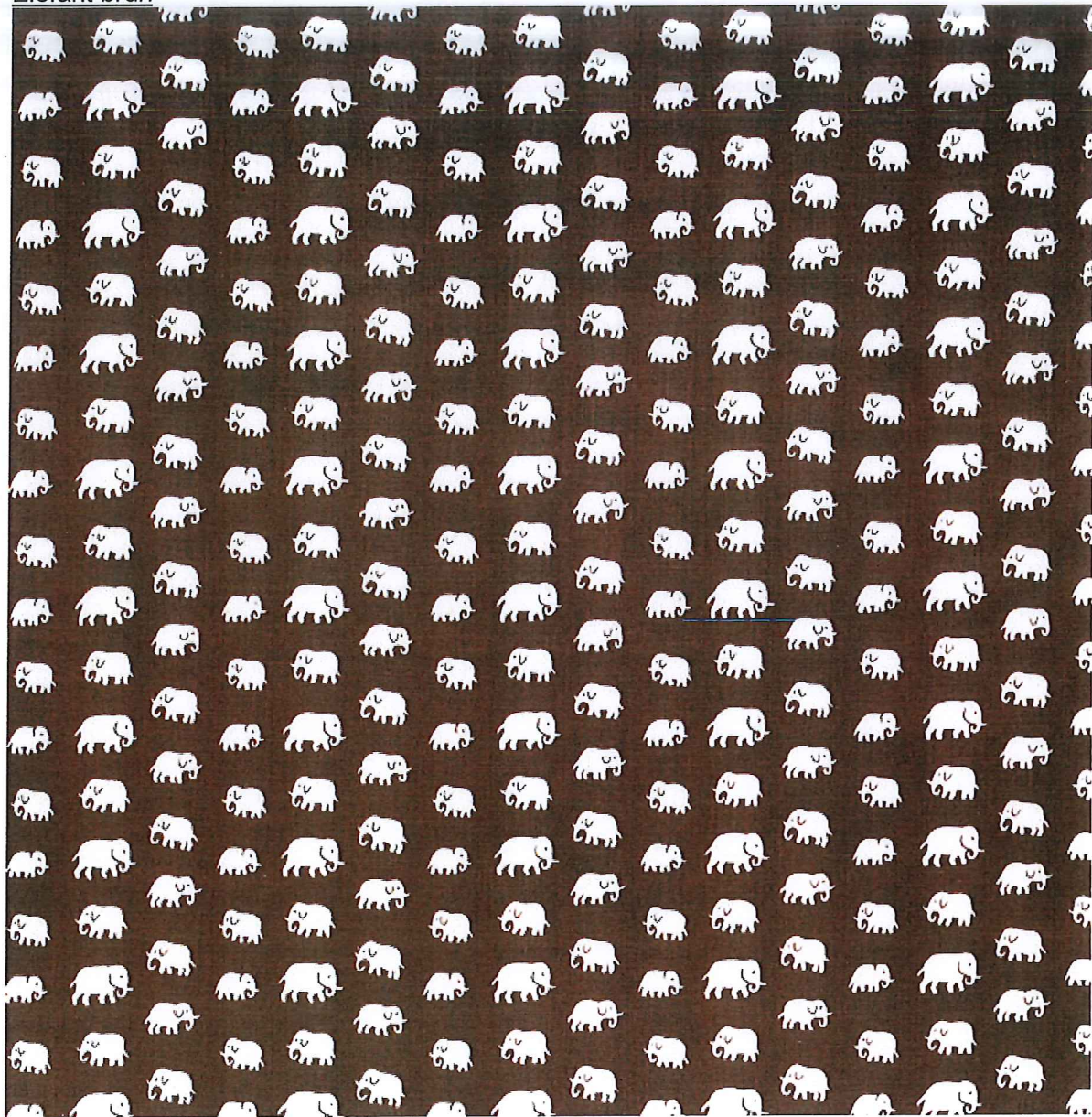
Elefant gul



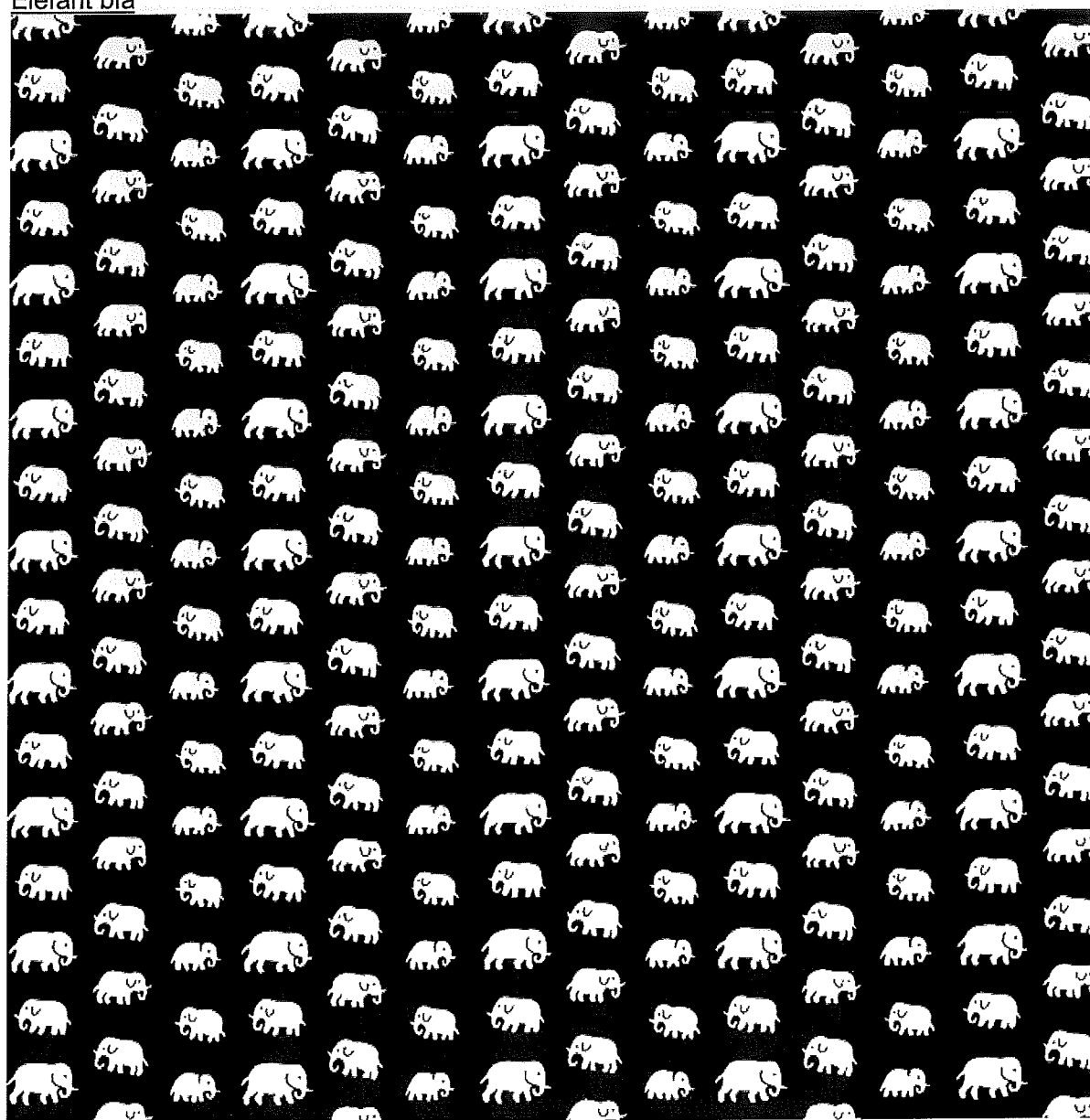
Elefant svart



Elefant brun

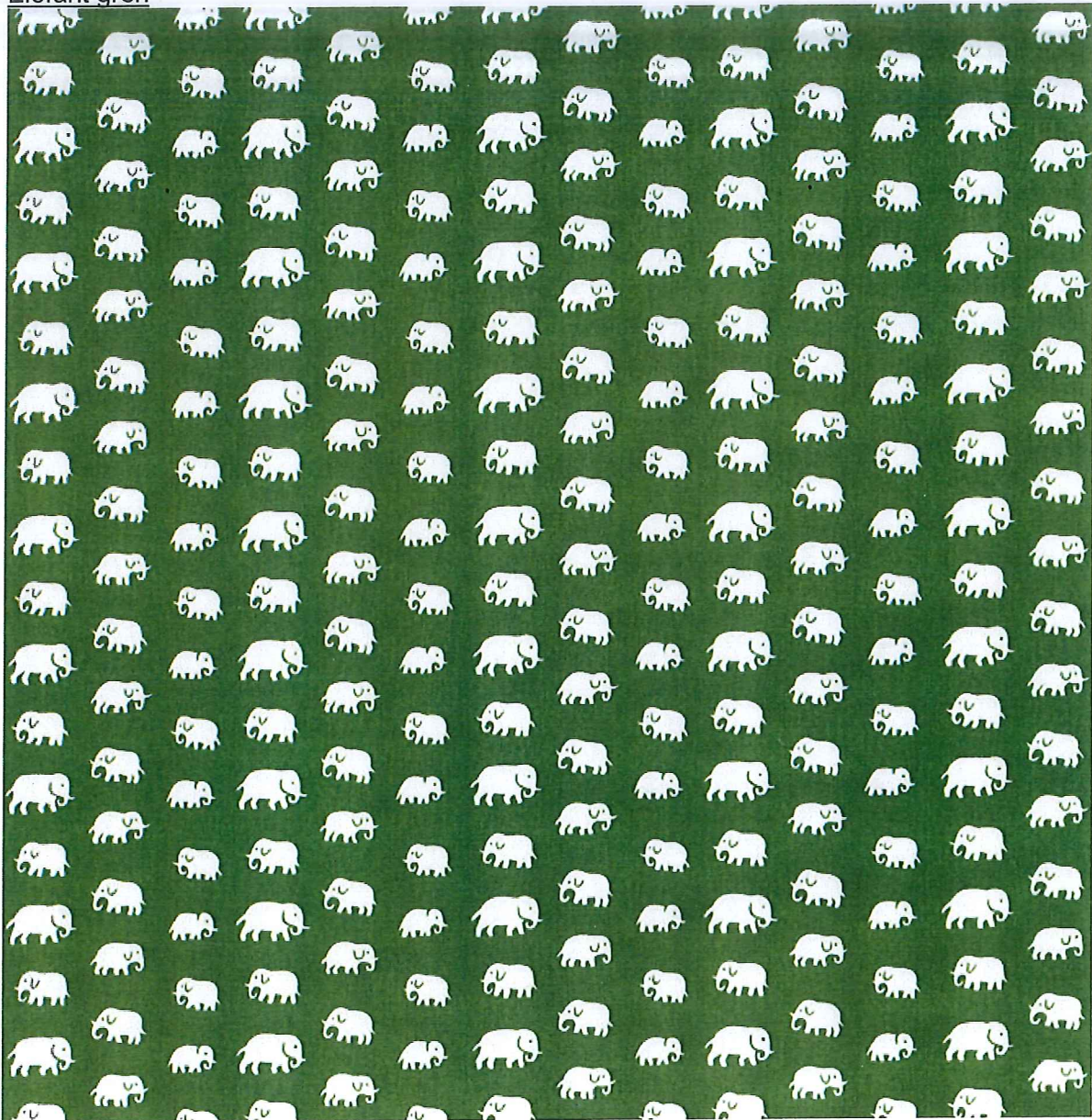


Elefant blå

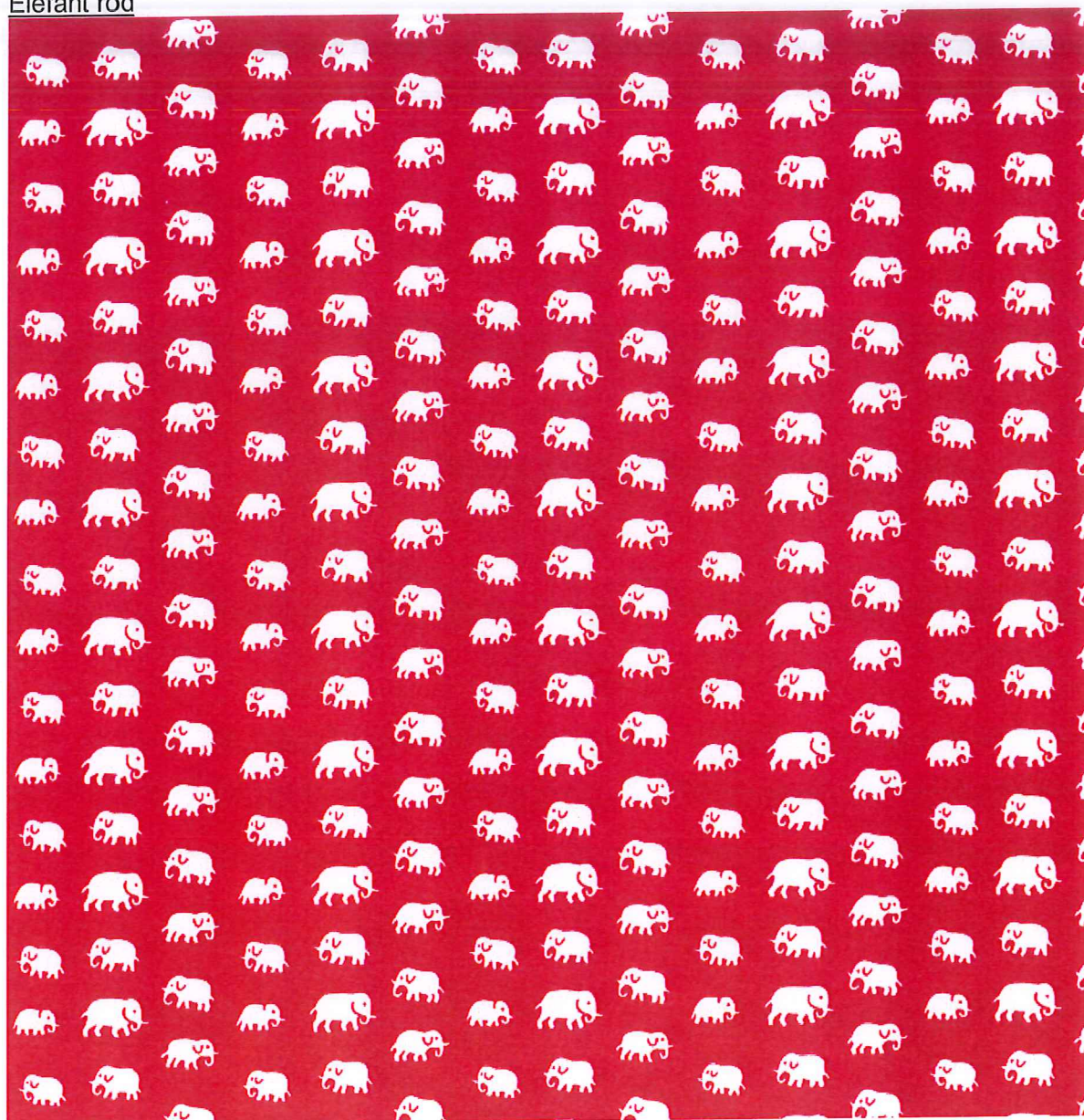


12

Elefant grön



Elefant r d



Anakreon vit



Anakreon svart



Primavera



Fåtölj 568





**KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN
INRE MARKNADEN
GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH
GEMENSKAPSFORMGIVNING**

REGISTRERINGSBEVIS

Detta Registreringsbevis är härmed utfärdat för det
nedan återgivna Gemenskapsvarumärket. Motsvarande
uppgifter har införts i Registret över
Gemenskapsvarumärken.

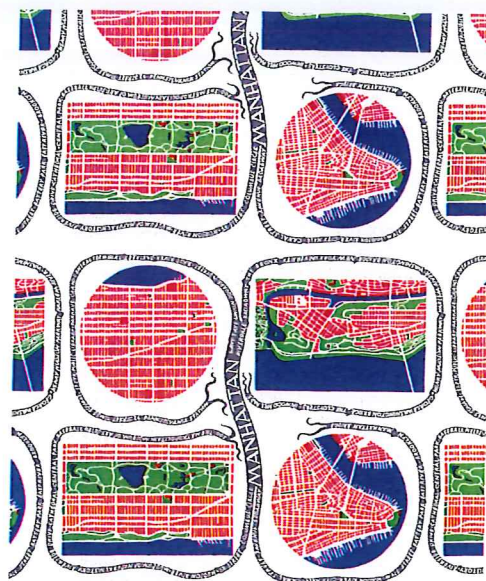
**OHIM - OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE
INTERNAL MARKET
TRADE MARKS AND DESIGNS**

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This Certificate of Registration is hereby issued for the
Community Trade Mark identified below. The
corresponding entries have been recorded in the
Register of Community Trade Marks.

Registrerade / Registered 10/07/2012

No 010540268



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Awd. 5
2013-10-08
Akt... T14506-13
Aktbil... 3

Ordförande / The President

Antonia Canning

Bilaga 2

2

Bilaga..

2013 -10- 08

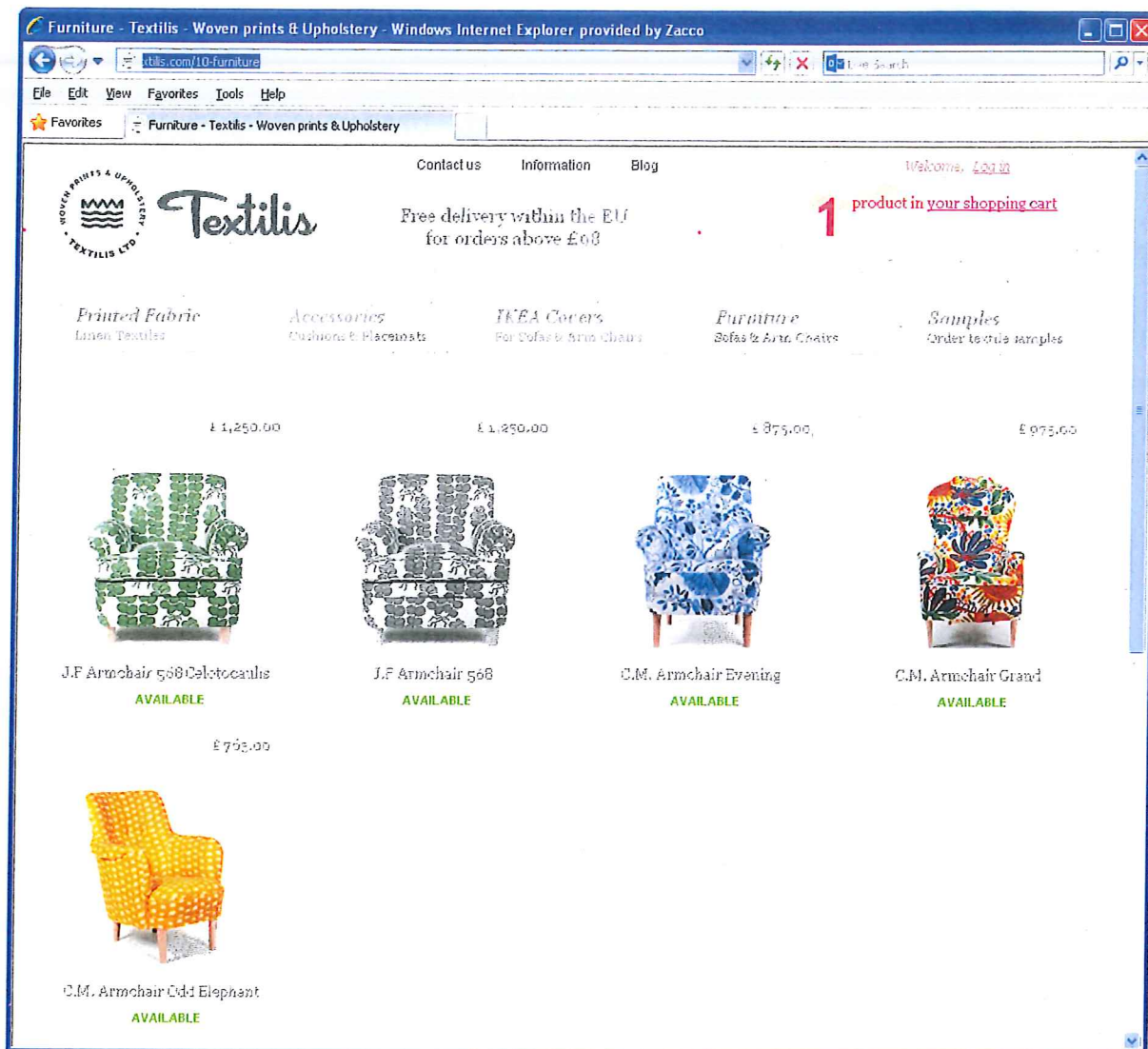
T 14506-13

Bilaga

3









SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen.

Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten. Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.