



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

DOM
2020-11-11
Stockholm

Mål nr
PMT 6368-19

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2019-05-07 i mål nr PMT 14067-18, se bilaga A

PARTER

Klagande

Lacoste S.A.
23–25, Rue de Provence
75009 Paris
Frankrike

Ombud: Advokaterna H.W. och G. K-J.

Motpart

H.D.

Ombud: Advokaten M.I.

SAKEN

Varumärkesinträng

Patent- och marknadsöverdomstolens domslut, se nästa sida.

Dok.Id 1587150

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

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer Patent- och marknadsdomstolens domslut.
 2. Lacoste S.A. ska ersätta H.D. för rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 56 250 kr för ombudsarvode samt betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens dom tills betalning sker.
-

YRKANDEN M.M.

Lacoste S.A. (Lacoste) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla bolagets talan i Patent- och marknadsdomstolen. Vidare har bolaget yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska befria det från skyldigheten att ersätta H.D:s rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen och i stället förplikta honom att ersätta Lacoste för dess rättegångskostnad där.

H.D. har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras.

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

Patent- och marknadsöverdomstolen har, 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.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

Parterna har åberopat samma omständigheter och lagt fram samma utredning här som i Patent- och marknadsdomstolen. Patent- och marknadsöverdomstolen har hållit syn på två av tröjorna.

DOMSKÄL

Frågan i målet

Målet rör frågan om H.D. gjort intrång i Lacostes EU-varumärken; dels ordvarumärket LACOSTE (nr 002979524), dels två figurvarumärken bestående av företagets logotyp i form av en krokodil (nr 002979581 och nr 002979565). Frågan om det före-

ligger intrång i ett EU-varumärke avgörs, som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat, genom tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (varumärkesförordningen).

Rättsliga utgångspunkter

Ensamrätten till ett EU-varumärke innebär, som Patent- och marknadsdomstolen också konstaterat, bl.a. att innehavaren av märket, enligt artikel 9.2 a) och b) i varumärkesförordningen, har rätt att förhindra tredje man som inte har innehavarnas medgivande att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med ett registrerat varumärke för varor eller tjänster av samma slag, eller som är identiskt eller liknar ett registrerat varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en förväxlingsrisk. Som användning av ett kännetecken räknas bl.a. att importera eller exportera varor under tecknet (se artikel 9.3 c) i varumärkesförordningen).

En förutsättning för varumärkesintrång är således att en obehörig användning av ett tecken, som kan leda till förväxling med det skyddade varumärket, sker i näringsverksamhet.

Av EU-domstolens praxis framgår bl.a. att innehavaren av en immateriell rättighet, avseende en vara som sålts till en person bosatt i en medlemsstat, via en internetbutik i ett tredjeland vid den tidpunkt då varan anländer till den medlemsstaten, åtnjuter det skydd som tillförsäkras innehavaren enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 (tullförordningen). Av EU-domstolens dom framgår vidare att försäljningen, när den fullföljs genom leverans i den aktuella medlemsstaten, i likhet med en försäljning som sker i en medlemsstat, utgör användning i näringsverksamhet. Den som t.ex. via en internetbutik i tredje land har försålt en vara under ett skyddat kännetecken till någon i en medlemsstat har därmed använt kännetecknet i näringsverksamhet. Vid bedömning av frågan om den försäljningen innebär användning i näringsverksamhet saknar det betydelse om den som köpt varan är konsument eller näringsidkare (se EU-domstolens

dom av den 6 februari 2014, Blomqvist, C-98/13, EU:C:2014:55, punkterna 29, 33–35.)

Den som i egenskap av konsument köper en vara avsedd för privat bruk som tillhandahålls under ett visst kännetecken använder emellertid inte kännetecknet i näringsverksamhet. Att en konsument i en medlemsstat från ett tredjeland land köper en vara som tillhandahålls under ett visst kännetecken innebär således inte i sig att konsumenten importerar eller på annat sätt använder kännetecknet i näringsverksamhet. För att avgöra om utförda transaktioner går utöver en ren privat verksamhet kan hänsyn tas till bl.a. volym, frekvens eller andra kännetecken (se dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkterna 54–55 med hänvisningar).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

I målet är utrett att de fem tröjorna, försedda med varumärken tillhörande Lacoste förts in i Sverige från Hongkong utan Lacostes samtycke. Tröjorna kan närmast beskrivas som T-tröjor i s.k. funktionsmaterial. Ett köp av fem identiska tröjor av det nu aktuella slaget medför inte ensamt att köpet ska anses ha samband med näringsverksamhet. Den omständigheten att H.D. bedriver caféverksamhet föranleder ingen annan bedömning i detta hänseende. Lacoste har inte visat några andra omständigheter som innebär att tröjorna varit ämnade att användas i samband med näringsverksamhet. Redan på grund härav föreligger hinder mot bifall till bolagets talan.

Patent- och marknadsdomstolens dom ska därför inte ändras.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång ska Lacoste ersätta H.D:s rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen. H.D. har yrkat ersättning med 56 250 kr avseende ombudsarvode. Beloppet är skäligt.

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 Per Carlson samt hovrättsråden Annika Malm och Eva Edwardsson, referent.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

DOM
2019-05-07
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
PMT 14067-18

PARTER

Kärande

Lacoste S.A.
23-25, rue de Provence
75009 Paris
Frankrike

Ombud: Advokat H.W. och Jur.kand. G.K.

Svarande

H.G.D.

Ombud: Advokat M.I

DOMSLUT

1. Lacoste S.A:s talan ogillas i samtliga delar.
 2. Lacoste S.A. ska ersätta H.D. för hans rättegångskostnader med 31 250 kr inklusive mervärdesskatt plus ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för domen till dess betalning sker.
-

Dok.Id 2014672

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

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

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

BAKGRUND

Lacoste S.A (Lacoste) tillverkar, marknadsför och säljer kläder för män, kvinnor och barn och därtill relaterade produkter. Lacoste är innehavare av EU-varumärket LACOSTE (registreringsnummer 002979524) samt två EU-varumärken i form av företagets logotype (registreringsnummer 002979581) och (registreringsnummer 002979565) (gemensamt Varumärkena). Varumärkena är registrerade för bl.a. kläder.

Tullverket beslutade med stöd av artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 den 14 september 2018 (tullförordningen) att kvarhålla fem stycken t-tröjor (Varorna) som lagts upp på tullager för H.D:s räkning. Varorna misstänktes av Tullverket utgöra intrång i immateriella rättigheter vilka innehas av Lacoste. Innan aktuellt mål inleddes vid Patent- och marknadsdomstolen har skriftväxling ägt rum mellan parterna. Lacoste har via brev och per telefon anmodat H.D. att upphöra med import av varor försedda med varumärken vilka Lacoste är innehavare av samt att ~~handteckna~~ samtyckte till Tullverkets förstörande av Varorna. H.D. har initialt motsatt sig ett givande av sådant samtycke med hänvisning till att han inte har beställt, betalat för eller haft rätt att disponera över Varorna. Efter att Lacoste ansökt om stämning vid Patent- och marknadsdomstolen har H.D. gett sitt samtycke till förstörande av Varorna. Lacoste har därefter frånfallit sitt tidigare angivna yrkande om att Varorna ska förstöras på H.D:s bekostnad.

BEGÄRAN OCH INSTÄLLNING

Lacoste har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen 1) ska förbjuda H.D. vid vite om 100 000 kronor att importera tröjor försedda med Lacostes varumärken (registreringsnummer 002979524, registreringsnummer 002979581 och registreringsnummer 002979565) eller med varumärken som endast har små skillnader jämfört med Varumärkena, och 2) ska förplikta H.D. att utge skadestånd till Lacoste med 6 500 kronor.

H.D. har bestritt Lacostes yrkanden i dess helhet.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER

Lacoste

Lacoste är registrerad innevarar av Varumärkena. H.D. har till Sverige importerat Varorna. Varorna är försedda med Varumärkena eller märken som liknar Varumärkena. Varorna utgör därmed varumärkesförfalskningar. Lacoste har inte givit sitt tillstånd till importen och H.D. har genom importen gjort, eller medverkat till varumärkesintrång.

Eftersom H.D. gjort varumärkesintrång ska vitesförbud meddelas.

H.D. har gjort varumärkesintrång uppsåtligen eller av oaktsamhet och ska därför utge särskild ersättning till Lacoste. Varumärkesintrånget har också orsakat skada för Lacoste varför H.D. ska utge ersättning för skadan.

H.D.

Han kan inte vitsorda att det rör sig om förfalskade varor. H.D. har varken beställt, betalat för eller mottagit de aktuella Varorna. Han har varken importerat Varorna eller medverkat till import av Varorna. Lacoste har under alla omständigheter inte lidit någon skada.

UTVECKLING AV TALAN

Lacoste

Lacostes rättigheter

Lacoste är registrerad innehavare av Varumärkena, vilka är några av de mest kända varumärkena i världen. Lacoste har under nästan 100 år använt omfattande resurser för att uppnå den position på marknaden som bolaget har idag och arbetar konstant med utveckling av kvalitén på dess produkter och design. Varumärkena används konsekvent vid marknadsföring och försäljning av Lacostes produkter och utgör härvid ett väsentligt element för företagets profil.

Vitesförbud

H.D. har beställt, betalat för och till Sverige importerat fem exemplar av Varorna vilka är försedda med Varumärkena eller märken som liknar Varumärkena. Varorna utgör därmed varumärkesförfalskningar. Tullverket beslutade att hålla kvar varorna den 14 september 2018. H.D. har beställt och betalat för varorna kort dessförinnan, sannolikt någon gång i augusti eller början av september 2018. Lacoste har inte gett tillstånd till importen. Varorna är märkta med ordet Lacoste och med Lacostes logotyp i märkningen och i nacken samt med Lacostes logotyp på bröstet. Varorna är av märkbart sämre kvalitet än Lacostes standard, vilket mest uppenbart framgår av förpackningen, som utgörs av en knappt genomskinlig plastpåse med en skrynklig bit papper och av Lacostelogotypen som uppvisar tecken på ett slarvigt hantverkskap med flera lösa trådar. Varorna utgör så kallade varumärkesförfalskningar i enlighet med artikel 2 i Tullförordningen. De märken som Varorna är försedda med är enligt Lacoste identiska med de av Lacoste registrerade Varumärkena. Varumärkena är registrerade för kläder. Varorna är således identiska med sådana varor för vilka Varumärkena är registrerade. Det föreligger därför dubbel identitet och H.D. ska anses ha gjort varumärkesintrång. Om domstolen finner att det inte föreligger identitet mellan det märke som Varorna är försedda med och Varumärkena, är Varorna märkta med kännetecknen som liknar Varumärkena och det föreligger under alla förhållanden

risk för förväxling. Varuslagsidentiteten uppväger de små skillnader som må finnas mellan märket och Varumärkena. När märket och Varumärkena jämförs i sin helhet är skillnaderna så små att de för en genomsnittskonsument, som utgörs av gemene man, går obemärkt förbi. Förväxlingsrisk föreligger således och H.D. ska även av detta skäl anses ha gjort varumärkesintrång. Genom Lacostes omfattande användning av Varumärkena är de kända här i landet av en betydande del av omsättningskretsen, vilken består av allmänheten i sin helhet. H.D:s påtalade användning, det vill säga beställning och import, av Varumärkena innebär att H.D. drar otillbörlig fördel av Varumärkena genom att Varumärkenas uppmärksamhetsvärde utnyttjas. Dessutom är H.D:s påtalade användning av Varumärkena till skada för Varumärkenas särskiljningsförmåga och anseende då det kommer att förknippas med piratkopiering. H.D. ska även på denna grund anses ha gjort varumärkesintrång.

H.D. är att anses som importör av Varorna. H.D. anges som adressat på försändelsen med Varorna och har identifierats som importör av Tullverket. Det var enbart H.D. som kunde hämta ut Varorna från Tullverket och samtycka till att Varorna förstördes. H.D. har också förfogat över Varorna genom att underteckna Tullverkets blankett och därmed samtyckt till att Varorna skulle förstöras. Hade Lacoste inte agerat genom att väcka talan mot H.D. hade Varorna släppts och H.D. hade då haft möjlighet att hämta ut Varorna hos Tullverket. Även om H.D. inte skulle anses ha utfört samtliga åtgärder för importen ska han i vart fall anses ha medverkat till importen av Varorna. Intrånget ska anses ha skett i två led, dels när H.D. beställde Varorna, dels när Tullverket beslutade att kvarhålla Varorna. I förevarande fall har Varorna tillverkats och sålts i kommersiellt syfte och H.D. har importerat Varorna till Sverige från tredje land. H.D:s avsikt har varit att sälja tröjorna vidare. H.D:s användning har således samband med affärsverksamhet som ska ge ekonomisk vinst. Att beställa fem identiska tröjor utgör inte privat bruk och all användning som inte är privat bruk ska anses vara användning i näringsverksamhet.

Eftersom H.D. har gjort, eller i vart fall medverkat till, varumärkesintrång ska vitesförbud meddelas.

Skadestånd

H.D. ska, genom import från tredje land och utanför auktoriserade försäljningskanaler, anses ha gjort varumärkesintrång uppsåtligen eller av oaktsamhet. H.D. ska därför utge skälig ersättning för utnyttjandet av Varumärkena.

H.D. ska vidare betala ersättning för den ytterligare skada som intrånget åsamkat eftersom intrånget skett genom uppsåt eller oaktsamhet. Lacoste lider skada av varumärkesintrånget i form av den prispress på Lacostes originalvaror som orsakas genom H.D:s och andras handel med varumärkesförfalskade Lacostevor. Vidare väljer konsumenter att inte köpa varor från originaltillverkare vilket leder till utebliven försäljning. Därtill skadas Varumärkenas anseende (goodwillskada). Vidare är försäljning av piratkopior ett utbrett fenomen vilket tar stora resurser i anspråk för att beivra. Som ett led i förhindrandet av utbredningen av försäljning av piratkopior ska hänsyn även tas till Lacostes intresse av att intrång inte begås. Det faktum att i detta fall kvarhållits av Tullverket innebär inte att skadan på Varumärkenas anseende förhindras. Förekomsten av varumärkesförfalskningar skapar en svart marknad för Lacostes varor, detta leder till att Varumärkenas anseende försämras avsevärt.

Skälig ersättning för intrånget kan fastställas genom en beräkning av försäljningspris i respektive försäljningsled. Per såld T-shirt i butik kan Lacostes intäkt uppskattas till 300 kr. Skälig ersättning i detta fall för intrånget uppgår därför till 1 500 kr eftersom Lacoste inte skulle licensiera till en licensavgift som är lägre än ett sedvanligt påslag då det skulle ge ett sämre ekonomiskt utfall för bolaget.

Eftersom intrånget begåtts med uppsåt eller av oaktsamhet har Lacoste även rätt till ersättning för ytterligare skada. Lacoste ska erhålla ersättning för skada på Varumärkenas anseende. Till följd av intrång måste Lacoste vidta åtgärder för att reparera Varumärkenas anseende. Detta arbete är betungande och kostsamt. Skadan på

Varumärkenas anseende är till sin natur svår att beräkna. Lacoste uppskattar att 3 000 kr utgör en skälig uppskattning sett i relation till vad bolaget måste investera för att reparera skadan som uppstår på Varumärkenas anseende till följd av den här typen av intrång. Lacoste har även rätt till ideellt skadestånd. H.D. bör därför erlagga ytterligare 2 000 kr i ersättning med hänsyn till Lacostes intresse av att intrång inte begås.

Det ska beaktas att om det samlade skadeståndet blir för lågt, till exempel en nivå som understiger den kostnad som en intrångsgörare skulle ha haft för inköp av äkta varor, riskerar det rättsliga systemet att bli tandlöst mot varumärkesförfalskningar.

H.D.

Lacostes Varumärken

H.D. vitsordar Lacostes omfattande användning av Varumärkena och att Varumärkena är kända här i landet av en betydande del av omsättningskretsen.

Vitesförbud

H.D. har varken beställt, betalat för eller mottagit de aktuella Varorna, detta har han uppgett i den första kontakten med Lacostes ombud via mail den 25 september 2018. Han har därför varken importerat Varorna eller medverkat till import av Varorna. H.D. bedriver inte näringsverksamhet bestående av import av kläder. Att H.D. skrev under blanketten om samtycke till Varornas förstörande ska inte tolkas som ett bevis för att han har importerat Varorna. Han gjorde det eftersom Lacosts ombud uppmanat honom att som privatperson skriva på ett medgivande av formella skäl för att Tullverket krävde det. Han skrev under blanketten för att undvika en domstolsprocess. Att han är angiven som adressat på ett paket kan inte tolkas som att han beställt eller importerat varan. Han kan inte vitsorda att de aktuella varorna är förfalskningar.

Skadestånd

H.D. har inte importerat eller medverkat till import av Varorna och har därför inte orsakat Lacoste någon skada. Lacoste har under alla omständigheter inte lidit någon skada. Något belopp eller beräkningar i förhållande till skadeståndet kan inte vitsordas. Det sätt som Lacoste beräknat skadan på (skillnad mellan inköps och försäljningspris) kallas täckningsbidrag och har inget med resultat eller skada att göra. Skada kan inte heller ha uppkommit eftersom de nu aktuella varorna aldrig nått marknaden. Det är inte i övrigt H.D:s ansvar att betala för Lacostes varumärkesbevakning, den kostnaden ligger i varans pris.

UTREDNINGEN

Parterna har åberopat skriftlig bevisning. Patent- och marknadsdomstolen har även hållit syn på två av Varorna.

DOMSKÄL

Patent och marknadsdomstolens prövning

Det Patent- och marknadsdomstolen har att pröva är om H.D. har gjort intrång i Lacostes varumärke genom att ha importerat Varorna i strid med Lacostes ensamrätt. Om Patent- och marknadsdomstolen kommer fram till att så är fallet ska även frågor om vitesförbud och ersättning för utnyttjande m.m. prövas.

Varumärkesintrång

Rättsliga utgångspunkter

Målet rör intrång i EU-varumärken. Patent- och marknadsdomstolen har vid prövning av ensamrätten och rättsverkningar av denna att tillämpa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken

(varumärkesförordningen). Sanktionsfrågor och övriga frågor prövas enligt nationell lagstiftning, alltså varumärkeslagen (2010:1877), (se art 17 varumärkesförordningen).

Rörande EU-varumärken finns bestämmelser om ensamrätten i artikel 9.2 a) och b) i varumärkesförordningen. Av dessa framgår att bl.a. innehavaren av varumärkena ska ha rätt att förhindra tredje man som inte har innehavarnas medgivande att, i näringsverksamhet, använda ett tecken som är a) identiskt med ett registrerat varumärke för varor eller tjänster av samma slag, eller som är b) identiskt eller liknar ett registrerat varumärke för varor eller tjänster av samma eller liknande slag, om det finns en förväxlingsrisk, däri inbegripet risken för att användningen av tecknet kan leda till uppfattningen att det finns ett samband mellan den som använder tecknet och innevarande av varumärket.

Enligt artikel 9.3 förtydligas att med användning avses bl.a. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet, att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet, att importera eller exportera varor under tecknet eller att använda tecknet i affärshandlingar och reklam.

Ensamrätten gäller enbart i förhållande till *näringsverksamhet*. Tredje mans rent privata användning av tecknet träffas därför inte av ensamrätten. Har användningen samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, anses den ske i näringsverksamhet. Något krav på att svaranden själv driver verksamheten har inte ställts upp. Det förhållande att omfattningen av affärsverksamheten är begränsad och inte går med vinst saknar i regel betydelse för bedömningen av om den utgör en näringsverksamhet (se NJA 2008 s. 1082).

Det är varumärkesinnehavarna som gör gällande intrång i sin varumärkesrätt, dvs i detta fall Lacoste, som har bevisbördan för de omständigheter som konstituerar intrång. Detsamma gäller för de omständigheter som gör att förbuds och ersättningsrätten i varumärkeslagen kan utövas. Det beviskrav som ska tillämpas är,

som utgångspunkt, det vanliga i tvistemål, dvs Lacoste ska stryka sin talan (se Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 18 juni 2018 i mål nr PMT 6325-16).

Föreligger varumärkesintrång?

Lacoste är innehavare av EU-varumärket LACOSTE (registreringsnummer 002979524) samt två EU-varumärken i form av företagets logotype (registreringsnummer 002979581) och (registreringsnummer 002979565) (gemensamt Varumärkena). Varumärkena är registrerade för bl.a. kläder.

Varorna är fem stycken t-tröjor, och alltså av samma varuslag som Varumärkena bl.a. är registrerade för. Det föreligger därigenom varuslagsliket. Det är också enligt Patent- och marknadsdomstolen vid en visuell jämförelse mellan tecknen på Varorna och Varumärkena utrett att tecknen på Varorna är identiska med Varumärkena. Några andra omständigheter som leder till en annan bedömning föreligger inte, märkeslikhet föreligger därför. Utifrån denna bedömning s.k. dubbel identitet.

Det är enligt Patent- och marknadsdomstolen genom den skriftliga bevisningen vidare utrett att Varorna skickats från Kina (Hong-Kong) till Sverige i ett paket adresserat till H.D.. Varorna har därigenom importerats till Sverige. Import är ett sådant användande som särskilt omfattas av Varumärkesförordningen i fråga om användande som utgör intrång.

Lacoste har gjort gällande att Varorna är varumärkesförfalskningar och att detta särskilt märks på att varorna är av sämre kvalitet än Lacostes varor däri inbegripet lösa trådar och slarvigt hantverk, att Varorna är förpackade i plastpåsar med papper som inte motsvarar Lacostes standard. Till stöd för att varorna varit förfalskade har åberopats dels två stycken av Varorna, underrättelse från Tullverket, bilder på varorna samt blankett till godkännande av att Tullverket förstör varorna.

En förfalskad vara är enligt Tullförordningen artikel 2. 5 a) varor som har utsatts för en åtgärd som innebär ett intrång i ett varumärke i den medlemsstat där de påträffas och som utan tillstånd har försetts med en symbol som är identisk med det giltigt registrerade varumärket för varor av samma slag eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke.

Som tingsrätten konstaterat ovan har Varorna importerats till Sverige och därutöver föreligger dubbel identitet mellan Varorna och Varumärkena. För att utgöra en varumärkesförfalskning krävs dock också att Varorna försätts med varukännetecknen utan Lacostes tillstånd.

Lacoste har påstått att Varorna är förfalskade och att de därigenom försätts med kännetecknen utan Lacostes samtycke. Tullverket har misstänkt att varorna varit förfalskningar. I övrigt har presenterats bilder och också två av de aktuella Varorna. Det har inte lagts fram någon bevisning i fråga om hur av Lacoste tillverkade kläder är förpackade eller ser ut, vilken kvalitet dessa har eller hur Varorna i övrigt skulle skilja sig från dessa. Inte heller i övrigt finns någon bevisning i målet kring den frågan. Tingsrätten kan inte enbart med detta underlag utreda om varorna utgjort en varumärkesförfalskning i den mening som avses i tullförordningen. Lacoste har alltså inte visat att det rör sig om varumärkesförfalskade kläder.

Förutsättningarna för intrång är emellertid också uppfyllda Varorna förts in i Sverige från tredjeland utan Lacostes samtycke oavsett om de är förfalskningar eller inte. Lacoste har gjort gällande att samtycke till importen inte funnits. Mot bakgrund av det skydd ensamrätten ger och den svårighet att bevisa att samtycke inte funnits anser tingsrätten att det påstående är tillräckligt för att anse att importen skett utan samtycke från Lacoste, då annat inte är visat (jfr EU-domstolens resonemang i fråga om konsumtion vid parallellimport i EUD den 8 april 2003, mål C-244/00 [Van Doren + Q] och EUD den 18 september 2005 i mål C-405/03 [Clas International])

För att utgöra ett varumärkesintrång krävs därutöver att användandet skett i näringsverksamhet. EU-domstolen har i mål C-98/13 (Rolex SA) uttalat att en varumärkesinnehavare har rätt att enligt tullförordningen hävda intrång och göra gällande det skydd som följer av den förordningen för det fall en vara som utgör en varumärkesförfalskning säljs på en webbplats i tredjeland, till en konsument inom EU vid den tidpunkt då varan anländer till tredje land på samma sätt som om samma vara hade sålts av en näringsidkare som en del av näringsverksamheten etablerad inom ett EU-land.

Av detta följer att det förfarande att varan säljs från tredjeland till en konsument inom ett EU-land för privat bruk måste anses vara ett användande *i näringsverksamhet* enligt varumärkesförordningens. Detta eftersom Tullförordningen enbart är tillämplig då ett misstänkt intrång har skett enligt bl.a. varumärkesförordningen och intrång förutsätter att det skett i näringsverksamhet.

I aktuellt mål är dock också av intresse inte bara om ett varumärkesintrång skett utan också vem som har gjort intrånget.

Patent-och marknadsdomstolen går därför över till att pröva frågan om H.D. varit den som importerat varorna.

Av den bevisning som Lacoste åberopat framgår att H.D:s namn och adress varit angivet på paketet med Varorna. Det är vidare ostridigt att paketet kvarhållits i av Tullmyndigheten med stöd av Tullförordningen eftersom det misstänkts utgöra varumärkesförfalskningar. Det är vidare utrett att Tullen angett H.D. som importör. Det är utöver det ostridigt att H.D. har samtyckt till att varorna förstörs.

Att en vara är adresserad till en specifik person talar enligt Patent- och marknadsdomstolen starkt för att också den personen varit den som beställt varan eller i vart fall upplåtit sin adress för försändelsen.

I aktuellt mål har H.D. angetts som mottagare på paketet. Han har också själv samtyckt till att varorna förstörs. Detta talar för att det varit H.D. som beställt Varorna eller varit avsedd att motta dessa. Den övriga bevisningen som Lacoste åberopat anser inte tingsrätten ha något direkt bevisvärde eftersom den bygger på att H.D. stod som mottagare på paketet.

Att Varorna har adresserats till H.D. och att H.D. förfogat över Varorna genom att samtycka till deras förstöring skulle enligt Patent- och marknadsdomstolen i och för sig kunna vara tillräckligt för att Lacoste skulle ha uppfyllt sin bevisbörda. Detta måste ställas mot vad H.D. anfört och åberopat som bevisning.

H.D. har invänt att han inte haft någon inblandning i beställningen av Varorna. Att han samtyckt till förstörelsen av paketet har han gjort gällande berott på att han ville undvika en process. H.D. har till stöd för detta åberopat en e-postkonversation mellan sig själv och tidigare ombud för Lacoste. Av konversationen framgår i korthet att H.D. bestritt att han beställt Varorna och kännedom om dessa samt bestritt att samtycka till förstörelse av Varorna eftersom han inte ansett sig kunna förfoga över Varorna samt att han inte gjort anspråk på dessa.

H.D. har invänt att han inte beställt Varorna eller haft någon del i importen. Han har, vilket visas av e-posten, haft den inställningen tidigt i kontakten med Lacoste. Detta talar enligt Patent- och marknadsdomstolen i viss riktning för påståendes riktighet. H.D. har också haft en förklaring till varför han sedermera samtyckt till att Varorna förstörs. Den förklaringen stöds också den till viss del av den e-post konversation som getts in i målet.

Innebörden av detta är enligt Patent- och marknadsdomstolen att det inte är visat att H.D. beställt varorna eller varit inblandad i mottagandet av dem på så sätt att han kan sägas vara den som importerat Varorna, varken själv eller gemensamt och i samförstånd med annan.

Sammanfattningsvis anser Patent- och marknadsdomstolen inte det vara visat att H.D. har haft någon inblandning i importen.

Med anledning av den bedömningen saknas anledning att pröva övriga förutsättningar för frågan om vitesförbud och skadestånd är uppfyllda.

Lacosts talan ska därför ogillas i sin helhet.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång förlorar Lacoste målet. Enligt huvudregeln ska Lacoste då ersätta H.D. för dennes rättegångskostnader. Det finns ingen anledning att göra avsteg från den principen i målet. Den ersättning som H.D. har begärt är skälig.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (PMD-02)

Överklagandet ska riktas till Patent- och marknadsöverdomstolen men ska ha kommit in till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den 28 maj 2019.

Zebastian Leach



Hur man överklagar

Dom i tvistemål, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-02

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för överklagande finns på sista sidan i domen.

Överklaga efter att motparten överklagat

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den andra parten också rätt att överklaga även om tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra vecka från det att överklagandet har gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 4 veckor från domens datum.

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det första överklagandet dras tillbaka eller av något annat skäl inte går vidare.

Så här gör du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du tycker att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-tillstånd längre ner).

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara vad du vill visa med varje bevis. Skicka med skriftliga bevis som inte redan finns i målet.

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya bevis. Vill du göra det ska du förklara varför du inte lagt fram bevisen tidigare.

Vill du ha nya förhör med någon som redan förhörts eller en ny syn (till exempel besök på en plats), ska du berätta det och förklara varför.

Tala också om ifall du vill att motparten ska komma personligen vid en huvudförhandling.

4. Lämna namn och personnummer eller organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar adressen i domen.

Vad händer sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för sent aviseras domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar domstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgivning, kan även Patent- och marknadsöverdomstolen skicka brev på detta sätt.

Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

När överklagandet kommer in till Patent- och marknadsöverdomstolen tar domstolen först ställning till om målet ska tas upp till prövning.

Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att Patent- och marknadsdomstolen dömt rätt.
- Domstolen anser att det inte går att bedöma om Patent- och marknadsdomstolen har dömt rätt utan att ta upp målet.
- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rätts-tillämpningen.
- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon annan anledning.

Om du *inte* får prövningstillstånd gäller den överklagade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet ta med allt du vill föra fram.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och telefonnummer finns på första sidan i domen.

Mer information finns på www.domstol.se.