



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2019-05-24 i mål nr PMT 5406-17 och PMT 15266-16, se bilaga A

PARTER

Klagande

Crocs Inc.
7477 East Dry Creek Highway
Niwot, Co 80503
USA

Ombud: Advokaterna H.W., M.B. och S.A.

Motpart

ÖoB Aktiebolag, 556439-8120
Box 14, 596 23 Skänninge

Ombud: Advokaten A.K. och jur.kand. J.G.

SAKEN

Hävning av varumärkesregistrering

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avvisar Crocs Inc:s yrkande om ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer punkterna 1 och 3 i Patent- och marknadsdomstolens domslut.

3. Crocs Inc. ska ersätta ÖoB Aktiebolag för rättegångskostnad med 1 001 355 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom tills betalning sker. Av beloppet utgör 1 000 000 kr ombudsarvode.

4. Vad Patent- och marknadsdomstolen förordnat om sekretess ska bestå.

PRÖVNING AV HÄVNINGSTALAN GENOM MELLANDOM

Genom den överklagade domen biföll Patent- och marknadsdomstolen ÖoB Aktiebolags (ÖoB) talan och hävde registreringen av varumärket enligt bilaga 1 till domen samt ogillade Crocs Europe BV:s talan om intrång i varumärket. Domen har överklagats av Crocs Europe BV i intrångsdelen. Patent- och marknadsöverdomstolen har i beslut den 7 oktober 2020 förordnat att genom särskild dom enligt 17 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken först pröva överklagandet avseende talan om hävning av varumärkesregistreringen mellan ÖoB och Crocs Inc. (Crocs).

YRKANDEN M.M.

Crocs har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska avslå ÖoB:s talan om hävning av Crocs tredimensionella varumärke med registreringsnummer 400514 ("varumärket"). Crocs har vidare yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska befria bolaget från skyldigheten att ersätta ÖoB:s rättegångskostnader vid Patent- och marknadsdomstolen och i stället förplikta ÖoB att ersätta Crocs för dess rättegångskostnad där. Slutligen har Crocs yrkat ersättning för sin rättegångskostnad vid Patent- och marknadsöverdomstolen.

ÖoB har bestritt Crocs samtliga ändringsyrkanden och yrkat att Crocs yrkande om ersättning för kostnader vid Patent- och marknadsdomstolen ska avvisas såsom för sent framställt. Även ÖoB har yrkat ersättning för sin rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Crocs har bestritt ÖoB:s avvisningsyrkande.

PARTERNAS TALAN M.M.

I den del som nu ska prövas har parterna åberopat samma omständigheter och bevisning som i Patent- och marknadsdomstolen.

Parterna har även i rättsliga frågor argumenterat på i huvudsak samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen. Crocs har förtydligat att även de prickade fält och linjer som finns på toffeln ska bedömas vara *väsentliga* särdrag. ÖoB har invänt att de prickade fälten och linjerna inte är väsentliga särdrag och anför att prickar och linjer dels har varit vanligt förekommande på marknaden för skor och därmed följer av varans art, dels är funktionella och ger varan ett tekniskt resultat, dels uppfyller en generisk funktion samt dels är egenskaper som efterfrågas hos konkurrenternas varor och därmed ger varan ett betydande värde.

Beträffande vad som anges under rubriken BAKGRUND i Patent- och marknadsdomstolens dom har ÖoB invänt att uttrycket ”Foppatoffeln” i Sverige även används för andra tofflor av samma slag.

DOMSKÄL

Avvisning av Crocs rättegångskostnadsyrkande

Crocs har först vid huvudförhandlingen i Patent- och marknadsöverdomstolen framställt sitt ändringsyrkande om ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen. Något sådant yrkande fanns inte i överklagandeskriften. Crocs har därmed inte, innan tiden för överklagande av Patent- och marknadsdomstolens dom gick ut, framställt sitt yrkande om ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen (jfr bl.a. NJA 1981 s. 683). Crocs yrkande i den delen ska därför avvisas.

Prövningsordningen

Patent- och marknadsöverdomstolen finner i likhet med Patent- och marknadsdomstolen skäl att inleda prövningen om registreringen av varumärket ska hävas enligt 3 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877) med frågan om något av registreringshindren enligt 2 kap. 4 § varumärkeslagen föreligger. Om Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att inget av registreringshindren i denna bestämmelse är tillämpligt, prövar domstolen istället om registreringen ska hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga. För det fall registreringen inte heller kan hävas på denna grund återstår att pröva om varumärket, till följd av Crocs handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser (s.k. degenerering).

Hävning på grund av att varumärket endast utgörs av en form som följer av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde

Rättsliga utgångspunkter

Den fråga som först ska prövas är alltså om den aktuella varuutstyrelsen genom sin form kan vara registrerad som varumärke. De rättsliga utgångspunkterna för denna prövning finns angivna i Patent- och marknadsdomstolen dom på sidorna 33–35, till vilka Patent- och marknadsöverdomstolen hänvisar.

Utöver vad Patent- och marknadsdomstolen redovisat i sin dom, kan nämnas att frågan om hinder mot registrering av ett prydnadsföremål som varumärke på grund av varans form har behandlats i EU-domstolens avgörande den 23 april 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296.

Som Patent- och marknadsdomstolen redovisat framgår det av EU-domstolens praxis att det huvudsakliga syftet med reglerna om hinder mot registrering av vissa varuformer som varumärken är att förhindra ett kringgående av den begränsning av skyddstiden som gäller för andra immaterialrättigheter.

Det finns även ett frihållningsbehov för vissa utformningar av en vara. Ofta är det fråga om utformningar som normalt också saknar förutsättningar att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga. Det är emellertid inte oförmågan hos dessa former att fungera som individualiseringsmedel som i första hand medför att de utesluts från varumärkesrättsligt skydd utan i stället allmänna intressen som ansetts väga tyngre än det enskilda företags intresse (se Erika Lunell, Okonventionella varumärken, Norstedts, 2007, s. 65).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

ÖoB har gjort gällande att registreringen av Crocs varumärke ska hävas eftersom varumärket utgörs endast av en form som följer av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat och ger varan ett betydande värde. Enligt ÖoB träffas varumärket alltså av samtliga nu aktuella registreringshinder i 2 kap. 4 § varumärkeslagen. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ligger det i detta fall närmast till hands att först pröva om formen följer av varans art.

Som Patent- och marknadsdomstolen angett ska vid prövningen av om formen följer av varans art först varumärkets väsentliga särdrag, dvs. dess viktigaste beståndsdelar, identifieras. Detta ska göras objektivt (EU-domstolens dom den 14 september 2010, Lego, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 69 och 70). Bedömningen kan antingen grundas på helhetsintrycket av varumärket eller genom en succesiv genomgång av de olika beståndsdelar som varumärket utgörs av. Vilken metod som väljs får avgöras från fall till fall (Lego, punkten 70, samt EU-domstolens dom den 18 september 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkten 21).

Av den grafiska återgivningen av varumärket som finns intagen i registreringsbeviset (bilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom) framgår att varumärket utgörs av en fotbeklädnad som närmast får betecknas som en toffelliknande sko. Den är inte heltäckande baktill utan är försedd med en hälrem. Skon ger intryck av att ha en något förstärkt sula och klack, vilket talar för att den är avsedd att kunna användas utomhus. Den varukategori som blir relevant vid bedömningen av varumärkets registrerbarhet i

fråga om varans form i förhållande till dess art är alltså en toffelliknande sko avsedd för utomhusbruk.

Parterna i målet är av uppfattningen att de väsentliga särdragen hos varumärket är hälremmen, de platta nitarna, det breda och runda tåpartiet samt att det finns hål på ovansidan och på båda sidorna. Crocs har gjort gällande att de prickade fälten och linjerna på tofflans sula längs med den yttre långsidan också är väsentliga särdrag, vilket ÖoB däremot inte ansett.

Vad gäller varumärkets väsentliga särdrag gör Patent- och marknadsöverdomstolen samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen beträffande de prickar och linjer som finns på varumärket, dvs. att de inte utgör väsentliga särdrag hos varumärket. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är prickarna och linjerna, som möjligen utgör en enklare utsmyckning, inte särskilt framträdande och de saknar därmed stor eller väsentlig betydelse för varumärket (jfr Hauck, punkten 22). Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen och parterna anser Patent- och marknadsöverdomstolen att de platta nitarna och det något breddade och runda tåpartiet inte heller kan anses utgöra sådana särdrag som är väsentliga.

De väsentliga särdragen för varumärket utgörs enligt Patent- och marknadsöverdomstolen således dels av hälremmen, dels av hålen på ovansidan och på sidorna.

Bedömningen av om varumärket endast utgörs av en form som följer av varans art kommer således att göras med avseende på hålen på skon och hälremmen. I likhet med Patent- och marknadsdomstolen gör Patent- och marknadsöverdomstolen bedömningen att hälremmen endast har en generisk funktion att hålla skon på plats. Vad gäller hålen på skon som ett väsentligt särdrag måste i detta sammanhang förstås hål med det antal, storlek och närmare utformning samt den placering som framgår av varumärkesregistreringen.

Av utredningen i målet framgår att hålen har till funktion att öka ventilationen. De hål som finns på sidorna har utformats och placerats på ett sådant sätt att bl.a. vatten enkelt

ska kunna rinna ut. Att en fotbeklädnad av nu aktuellt slag har god ventilation och möjliggör för vatten att rinna ut måste visserligen anses vara egenskaper som en konsument kan antas efterfråga hos konkurrenters varor. Detta kan emellertid åstadkommas på flera olika sätt. Det går att variera formgivningen – exempelvis vad gäller antalet hål, deras storlek, utformning och placering – för att uppnå samma funktioner som i hålen i Crocsskon. Utrymmet för variationer av formgivningen är alltså i det närmaste oändligt. Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats är därför att varumärket inte kan anses utgöras endast av en form som följer av varans art.

När det gäller de övriga registreringshindren i 2 kap. 4 § varumärkeslagen finner Patent- och marknadsöverdomstolen att varans form inte heller kan anses vara nödvändig för att nå ett tekniskt resultat. Den ventilation och avrinning som hålen åstadkommer kan i detta sammanhang inte anses vara ett tekniskt resultat i den mening som avses i 2 kap. 4 § varumärkeslagen. Hålen utformning och placering kan inte heller anses ge varan ett betydande värde i den mening som avses i bestämmelsen (jfr Hauck, punkterna 32 och 35).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning är alltså att registreringen inte ska hävas på den grunden att varumärket registrerats i strid med 2 kap. 4 § varumärkeslagen.

Hävning på grund av bristande särskiljningsförmåga

Rättsliga utgångspunkter

Om formen på varumärket inte träffas av bestämmelsen i 2 kap. 4 § varumärkeslagen blir nästa fråga att pröva om det finns hinder mot registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen. Särskiljningsförmåga kan som framgår av 1 kap. 5 § varumärkeslagen vara antingen ursprunglig eller förvärvad. Vid hävning på grund av bristande särskiljningsförmåga ska endast sådan särskiljningsförmåga beaktas som förvärvats genom användning före ansökan om hävning (3 kap. 1 § tredje stycket varumärkeslagen). Bestämmelserna genomför artiklarna 4.1 b och 4.4 i

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaterna varumärkeslagstiftning. Av övergångsbestämmelserna till ändringarna i varumärkeslagen följer att de nya bestämmelserna ska tillämpas även för varumärken som registrerats före ikraftträdandet, vilket är fallet här. ÖoB väckte talan om hävning av varumärket i november 2016. Relevant för prövningen är alltså omständigheter i tiden dessförinnan.

Ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från varor som tillhandahålls i en annan.

När det gäller kravet på ursprunglig särskiljningsförmåga innebär det att en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara som varumärket avser vid tidpunkten för ansökningen om registrering genom varumärkets utformning kan skilja varan från andra företags varor och uppfatta att den kommer från ett visst företag (se bl.a. EU-domstolens dom den 8 april 2003, Linde, C 53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punkten 40).

Vad mer specifikt gäller möjligheten för en varas form att fungera som ett varumärke krävs att formen på ett betydande sätt skiljer sig från normen eller vad som är sedvanligt i branschen (EU-domstolens dom den 7 oktober 2004, Mag-Lite C-136/02, EU:C:2004:592, punkten 31). Avgörande är om formen i sig är ägnad att ange varans ursprung.

När det gäller massproducerade konsumtionsvaror har konsumenten som regel en förväntan, och därmed en större uppmärksamhet på att varumärket ska utgöras av ett ordmärke istället för av formen på varan. Om varan samtidigt säljs under såväl ett tredimensionellt märke motsvarande varans form som ett ordmärke räcker det inte att konsumenten indirekt associerar via ordmärket till ursprunget. I ett sådant fall krävs det att varans form är mycket ovanlig och originell för att formen i sig ska fungera som ursprungsangivelse (se Lunell, a.a. s. 100 f. samt jfr även EU-domstolens dom den 18 juli 2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, punkten 24). Förekomsten av särskiljningsförmåga ska under alla förhållanden alltid prövas utifrån en helhetsbedömning av

om varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för de varor som registreringen avser.

När det härefter gäller frågan om förvärvad särskiljningsförmåga kan omfattande användning av ett tecken som består i en varas form vara tillräcklig för att tecknet ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga. I dessa fall krävs att det är fråga om en näringsidkare som har varit den enda leverantören av en viss vara på marknaden och att en omfattande varumärkesanvändning har lett till att en väsentlig andel av omsättningskretsen associerar formen till denne näringsidkare och inte till något annat företag (EU-domstolens dom den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkten 65).

Förekomsten av förvärvad särskiljningsförmåga ska prövas utifrån en samlad bedömning med hänsyn till bland annat den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta och hur länge det har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det och den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag (EU-domstolens dom den 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punkten 31).

Vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning gäller att omsättningskretsens identifiering av varan måste vara resultatet av användning av varumärket som sådant (Philips, punkten 64). Om ett ordmärke används i förening med ett tredimensionellt märke krävs även vid bedömningen av om märket har förvärvat särskiljningsförmåga att konsumenterna uppfattar det tredimensionella märket, trots förekomsten av ordmärket, som ett individualiseringsmedel som i sig självt har förmågan att särskilja sökandens vara (jfr Lunell, s. 230 f.).

Av EU-domstolens praxis framgår att bevisbördan för förvärvad särskiljningsförmåga vilar på varumärkesinnehavaren. Skälet till detta är att det är fråga om en undantagsregel och att innehavaren har bäst förutsättningar att föra bevisning på denna punkt (EU-domstolens dom den 19 juni 2014, Oberbank, C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkterna 68–70).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Crocs har till stöd för att varumärket hade ursprunglig särskiljningsförmåga vid lanseringen i Sverige år 2005 åberopat den stora försäljningsframgång som varan då hade samt den stora mediala uppmärksamheten som den fick. Båda parter har också åberopat bilder på hur andra tofflor på marknaden såg ut vid tillfället. Av utredningen framgår att Crocs egen modell såg ut i huvudsak som i den grafiska avbildningen i varumärkesregistreringen, men att den också var försedd med ordvarumärket ”Crocs” synligt på hälremmen och med ett figurvarumärke i form av en tecknad krokodil på de platta nitarna som håller fast hälremmen.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning står det genom utredningen i och för sig klart att produkten blev en kommersiell framgång vid introduktionen i Sverige. Att varan blev en kommersiell framgång är inte tillräckligt för att kunna dra några slutsatser i frågan om ursprunglig särskiljningsförmåga för varans form. Som Patent- och marknadsöverdomstolen redogjort för under de rättsliga utgångspunkterna är konsumenter nämligen typiskt sett mindre vana vid att formen på en vara anger dess kommersiella ursprung. En förutsättning för att ett varumärke som återger varans form ska fungera som ursprungsangivelse är att formen på ett betydande sätt skiljer sig från normen eller vad som är sedvanligt i branschen (se Mag-Lite, punkten 31). Av det material som lagts fram kan Patent- och marknadsöverdomstolen konstatera att det på marknaden funnits skomodeller som liknar det registrerade varumärket i sådan grad att Crocs modell inte kan sägas på ett betydande sätt skilja sig från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen.

Frågan blir då om formen på varan förvärvat särskiljningsförmåga. Också i denna del har Crocs åberopat toffelns stora försäljningsframgångar, även under åren strax efter lanseringen år 2005. Crocs har hänvisat till försäljningssiffror i bl.a. Sverige samt till visst marknadsföringsmaterial. Försäljningssiffrorna får anses visa att ett tämligen stort antal exemplar sålts i Sverige. Detta underlag ger dock ingen egentlig ledning i frågan om själva formen på varan genom användning förvärvat särskiljningsförmåga och därigenom kommit att fungera som ett kännetecken för att identifiera varans ursprung.

Det marknadsföringsmaterial som lagts fram måste betecknas som påfallande magert i det avseende som är relevant för den aktuella prövningen.

Crocs har därutöver åberopat en marknadsundersökning genomförd i början av år 2008 där de intervjuade fått se en bild av skon från sidan. På bilden har ordet Crocs och den tecknade krokodilen maskerats och dessa kännetecken syns alltså inte på bilden. Respondenterna har fått besvara ett antal frågor, bl.a. vad de kommer att tänka på när de ser bilden. Av undersökningen framgår att 74 procent av respondenterna kan säga att skon kallas "Foppatoffeln" och att sju procent kan säga att den kallas Crocs. Vidare framgår att 54 procent anger att "en sko med det här utseendet härstammar från ett specifikt företag" och att 46 procent anger att "en sko med det här utseendet kan härstamma från vilket företag som helst". Av undersökningen framgår att respondenterna fått välja mellan de två senare svarsalternativen och att det saknades ett alternativ för "vet ej".

Att det inte funnits något vet ej-alternativ medför att osäkerheten i tolkningen av svarsutfallet ökar och måste enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ses som en brist i undersökningen. Patent- och marknadsöverdomstolen noterar dessutom att svarsalternativet att skon skulle kunna härstamma från vilket företag som helst är missvisande, eftersom det uppenbarligen endast är företag som tillverkar fotbeklädnader som kan komma ifråga. Marknadsföringen vid tidpunkten för undersökningen hade också skett med stark koppling till ishockey-legendaren Peter "Foppa" Forsberg. Slutligen måste bedömningen av resultatet av undersökningen ske med hänsyn till att skon vid tidpunkten för undersökningen hade marknadsförts med andra påförda kännetecken, dvs. ordet Crocs och den tecknade krokodilen, vilket ytterligare talar mot att formen på produkten i sig skulle vara ägnad att uppfattas som ett kännetecken (se Specsavers, punkten 24). Marknadsföringen hade alltså inte skett med användande endast av formen på varan som kännetecken. Det nu anförda innebär enligt Patent- och marknadsöverdomstolen att det utifrån marknadsundersökningens utformning och dess resultat inte med tillräcklig säkerhet går att dra några slutsatser i frågan om själva formen på skon uppfattas som ett kännetecken för produkten.

Inte heller finns det någon utredning som visar att varumärket i tiden efter marknadsundersökningen har förvärvat särskiljningsförmåga.

Patent- och marknadsöverdomstolen finner därför att Crocs inte har visat att varumärket förvärvat särskiljningsförmåga.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar innebär att registreringen av varumärket ska hävas. Patent- och marknadsdomstolens dom ska därmed stå fast i denna del inklusive vad som förordnats om ersättning för rättegångskostnad i målet angående hävning av varumärket.

Rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen

Vid denna utgång ska Crocs som tappande part ersätta ÖoB för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

ÖoB har i Patent- och marknadsöverdomstolen yrkat ersättning för rättegångskostnader med 1 418 355 kr, varav 1 397 000 kr avser ombudsarvode, 20 000 kr ersättning för eget arbete hos ÖoB och 1 355 kr för utlägg. Crocs har inte vitsordat något av dessa belopp som skäligen i och för sig.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan konstatera att utredningen och de rättsliga frågorna i den del av målet som rör hävning av varumärket i allt väsentligt är desamma som i Patent- och marknadsdomstolen. Den begärda ersättningen för ombudsarvode framstår därför som alltför hög och bör skäligen bestämmas till 1 000 000 kr. När det gäller den begärda ersättningen för eget arbete framgår det inte av kostnadsräkningen eller i övrigt vilket arbete som avses. Någon ersättning ska därför inte utgå för eget arbete. Den begärda ersättningen för utlägg finns det inte anledning att ifrågasätta.

Sekretess

Det finns alltjämt skäl att sekretessen för uppgifter i Patent- och marknadsdomstolen ska bestå.

Vid huvudförhandlingen i Patent- och marknadsöverdomstolen lämnades inom stängda dörrar vissa uppgifter från vittnesförhöret som hölls i Patent- och marknadsdomstolen med M.W. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att det saknas skäl för fortsatt sekretess avseende dessa uppgifter.

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 hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Magnus Ulriksson, referent (skiljaktig motivering), Kerstin Norman och Göran Söderström.

Skiljaktig mening

Hovrättsrådet Magnus Ulriksson är skiljaktig i fråga om motiveringen och anför följande.

Syftet med bestämmelsen om vissa registreringshinder enligt den tidigare artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet har angetts i bl.a. EU-domstolens Nestlé-dom angående chokladkakan Kit Kat (punkterna 44 och 45): ”Syftet med de registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 är att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare skulle kunna kräva hos konkurrenternas varor (se, för ett liknande resonemang, dom Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 78, och dom Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 18).” och ”Det rör sig nämligen om att förhindra att den exklusiva och bestående rätt som ett varumärke medför kan tjäna till att andra rättigheter som unionslagstiftaren har velat begränsa giltighetstiden för bevaras, utan någon tidsbegränsning (se, för ett liknande resonemang, dom Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 19)”.

För bedömningen av aktuella registreringshinder ska inledningsvis bestämmas varans art och de väsentliga särdrag som kännetecknar denna. Med väsentliga särdrag avses de viktigaste beståndsdelarna (se Hauck, p. 21). Av bilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom framgår att varumärket är en toffel med viss utformning och med vissa dekorativa inslag som syns ovanifrån och från sidan. Toffeln är inte heltäckande baktill utan är där försedd med endast en hälrem. Toffeln synes också ha en något förstärkt sula och klack, vilket talar för att toffeln är avsedd att användas främst utomhus. Enligt Crocs är de väsentligaste särdragen att det finns hål på ovasidan och på båda sidorna, hälremmen, platta nitar, ett brett och runt tåparti samt prickade fält och linjer på tofflans sula längs med den yttre långsidan. Det förhållandet att toffeln har hål på sidan och ovanpå framgår således inte av det registrerade varumärket men får beaktas vid bedömning av de eventuellt väsentliga särdragen. Hålen på toffeln framgår också av de exemplar som förevisats för domstolen. De olika hålen på toffeln och avsaknad av bakkappa medför att varans art får bestämmas till ventilerande toffel.

Av utredningen i målet har framkommit att sådana tofflor kan vara utformade på lite olika sätt.

Vad sedan gäller bedömningen av vad som utgör de väsentliga särdragen har jag samma uppfattning som majoriteten. Väsentliga särdrag för den aktuella ventilerade toffeln är således endast hålen på ovansidan och på sidorna samt hälremmen. Jag gör också samma bedömning som majoriteten beträffande hälremmen, dvs. den har en generisk funktion för aktuell typ av toffel.

Av utredningen i målet har framkommit att det finns många olika varianter på hål för ventilerande tofflor. Hål på ventilerade tofflors olika sidor är alltså egenskaper som konsumenter kan förväntas efterfråga även hos sådana tofflor som tillhandahålls av konkurrenter till Crocs. Det finns därmed ett varumärkesrättsligt s.k. frihållningsbehov för dessa former och egenskaper för ventilerande tofflor. Crocs har inte påstått att hålets närmare placering i förhållande till varandra har någon särskild betydelse. Även hålen på toffeln är således generiska för funktionen hos en ventilerande toffel utan bakkappa.

De väsentliga särdragen innebär därmed att de aktuella tofflorna endast består av en form som följer av varans art och att det föreligger registreringshinder enligt 2 kap. 4 § första punkten varumärkeslagen med beaktande av de angivna syftena bakom bestämmelsen.

I övriga frågor är jag ense med majoriteten.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

DOM
2019-05-24
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
PMT 15266-16
PMT 5406-17

PARTER

Kärande i mål nr PMT 15266-16 och svarande i mål nr PMT 5406-17

ÖoB Aktiebolag, 556439-8120
Box 14
596 23 Skänninge

Ombud: Advokaten A.K. och jur.kand. J.L.

Svarande i mål nr PMT 15266-16

Crocs Inc.
7477 East Dry Creek Highway
Niwot, CO 80503
USA

Ombud: Advokaten H.W. och jur.kand. S.A.

Kärande i mål nr PMT 5406-17

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

Ombud: Advokaten H.W. och jur.kand. S.A.

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen häver det tredimensionella varumärket (registreringsnummer 400514) enligt domsbilaga 1 (mål nr PMT 15266-16).
2. Patent- och marknadsdomstolen avslår Crocs Europe B.V.:s talan (mål nr PMT 5406-17).

Dok.Id 2009693

Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

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

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00

3. Crocs Inc. ska ersätta ÖoB Aktiebolag för rättegångskostnad i mål nr PMT 15266-16 med 1 984 984 kr, varav 1 822 000 kr för ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för denna dom till dess betalning sker.

4. Crocs Europe B.V. ska ersätta ÖoB Aktiebolag för rättegångskostnad i mål nr PMT 5406-17 med 3 136 934 kr, varav 2 733 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för denna dom till dess betalning sker.

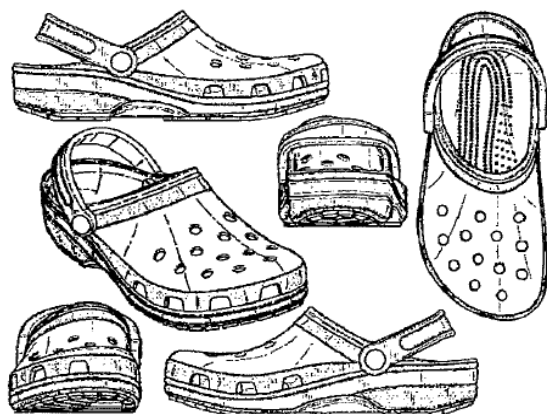
5. Sekretessbestämmelsen i 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska – i den mån uppgifterna inte har tagits in i denna dom – fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna som har föredragits inom stängda dörrar i aktbil. 141, 203, 214, 220, 244, 247, 248, 251 och 253 (PMT 5406-17).

6. Sekretessbestämmelsen i 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska – i den mån uppgifterna inte har tagits in i denna dom – fortsätta att vara tillämplig på uppgifterna som har framkommit i förhören inom stängda dörrar med C.F.D., M. W. och S.N. (PMT 5406-17).

BAKGRUND

Crocs Inc. är ett amerikanskt bolag som bedriver verksamhet inom tillverkning, marknadsföring och försäljning av skor. För Crocs Inc.:s räkning utvecklade Scott Seaman en sko som kallas Crocs Classic eller Cayman. Crocs Classic lanserades på den svenska marknaden våren 2005 och har i Sverige även kommit att kallas ”Foppatoffeln” efter den svenske ishockeyspelaren Peter ”Foppa” Forsberg som var med och lanserade Crocs Classic i Sverige.

2008 ansökte Crocs Inc. i Sverige om registrering av ett tredimensionellt varumärke för skon Crocs Classic i varuklass 25. Under ansökningsförfarandet meddelade Patent- och registreringsverket (PRV) att det förelåg hinder för registrering på grund av att varumärket inte uppfyllde kraven på särskiljningsförmåga. Crocs Inc. kompletterade då sin ansökan och framförde att varumärket, genom inarbetning under perioden mars 2005–2008, hade förvärvat särskiljningsförmåga. Till kompletteringen bifogade Crocs Inc. en marknadsundersökning och uppgifter om bl.a. Crocs Inc.:s försäljningssiffror av skon Crocs Classic. Efter kompletteringen registrerade PRV varumärket nr 400514 i varuklass 25; fotbeklädnader (varumärket). Varumärket avser utstyrsel för fotbeklädnader och är ett så kallat tredimensionellt varumärke. Det ser ut enligt följande.



Crocs Inc. gav därefter sitt dotterbolag, Crocs Europe B.V. (Crocs), licens till varumärket i Sverige.

ÖoB AB (ÖoB) har under en viss tidsperiod under åren 2014 och 2015 utbjudit till försäljning, lagerhållit och sålt två typer av så kallade EVA-tofflor (EVA utläses här etenvinylacetat, vilket är ett slags plast). EVA-tofflorna såg ut enligt följande.



Enligt Crocs innebar detta ett intrång i varumärket, varför bolaget den 22 juni 2015 skickade ett varningsbrev till ÖoB.

Den 4 december 2015 väckte Crocs vid Linköpings tingsrätt talan mot ÖoB för påstått varumärkesintrång, bl.a. med yrkande om att förplikta ÖoB att till Crocs betala 2 000 000 kronor jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker (intrångsmålet).

Den 23 november 2016 väckte ÖoB talan mot Crocs Inc. med yrkande om att Patent- och marknadsdomstolen skulle häva registreringen av varumärket (mål nr PMT 15266-16) (hävningsmålet).

Genom beslut den 13 april 2017 förordnade Högsta domstolen att intrångsmålet och hävningsmålet skulle förenas i en rättegång vid Patent- och marknadsdomstolen.

Intrångsmålet fick vid Patent- och marknadsdomstolen mål nr PMT 5406-17.

I samråd med parterna har Patent- och marknadsdomstolen beslutat att domstolen i första hand prövar om varumärkesregistreringen ska hävas. Om prövningen leder till att registreringen ska bestå prövar domstolen Crocs yrkanden i intrångsmålet. Parterna har uttryckligen begärt att om domstolens prövning leder till att varumärkesregistreringen ska hävas ska domstolen avslå Crocs yrkanden i intrångsmålet slutligt genom dom.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Hävningsmålet

ÖoB

ÖoB har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen häver registreringen av varumärket. För det fall domstolen skulle häva registreringen av varumärket till följd av degenerering har ÖoB i första hand yrkat att domstolen bestämmer att registreringen ska anses ha förlorat sin verkan per den 1 januari 2014, och i andra hand yrkat att domstolen bestämmer att registreringen ska anses ha förlorat sin verkan per den 16 november 2018, dvs. den dag då ÖoB åberopade degenerering som grund för hävningsyrkandet, eller det datum som domstolen finner att degenerering har skett.

Crocs Inc.

Crocs Inc. har helt bestritt ÖoB:s yrkanden. För det fall domstolen kommer fram till att degenerering har skett vitsordas att så skett tidigast den 16 november 2018.

Intrångsmålet

Crocs

Crocs har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen

- 1) förbjuder ÖoB vid vite om 1 000 000 kr att utbjuda till försäljning, lagerhålla, importera samt sälja varor med den formgivning som under avsnittet ”Bakgrund” ovan framgår av de två bilderna på EVA-tofflorna, eller med annat utförande som endast oväsentligt skiljer sig från endera av EVA-tofflorna,
- 2) förpliktar ÖoB att till Crocs betala
 - a) i första hand 24 327 844 kr, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämmningsansökan till dess betalning sker. Av beloppet avser 22 884 738 kr ersättning för utebliven vinst, 1 402 635 kr skälig ersättning för ÖoB:s utnyttjande av varumärket, och 40 471 kr ersättning för goodwillskada, och
 - b) i andra hand 10 766 194 kr, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämmningsansökan till dess betalning sker, allt avseende skälig ersättning för ÖoB:s utnyttjande av varumärket,
- 3) förpliktar ÖoB att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen.

ÖoB

ÖoB har bestritt käromålet i sin helhet.

För det fall ersättningsskyldighet skulle föreligga har ÖoB vitsordat en skälig ersättning om tre procent av nettoförsäljningsvärdet för de av ÖoB sålda EVA-tofflorna som skälig i och för sig, dvs. 131 414 kr om skälig ersättning ska utgå för

samtliga sålda EVA-tofflor. I andra hand har ÖoB vitsordat skälig ersättning om fem procent av nettoförsäljningsvärdet för de sålda EVA-tofflorna, dvs. 219 023 kr om skälig ersättning ska utgå för samtliga sålda EVA-tofflor.

ÖoB har vitsordat begärt belopp om 40 471 kr avseende goodwillskada som skäligt i och för sig.

Vidare har ÖoB vitsordat att ränta enligt 6 § räntelagen beräknat på belopp upp till 2 000 000 kr ska räknas från dagen för delgivning av stämningsansökan, dvs. den 28 december 2015. Ränta på eventuellt belopp överstigande 2 000 000 kr har vitsordats från den dag då ÖoB fick del av Crocs yttrande med kravet i den delen, dvs. den 20 november 2018.

Det kan i och för sig vitsordas ett belopp om 10 000 kr för att sprida information om domen.

Parterna har i målen yrkat ersättning för rättegångskostnader.

GRUNDER

Hävningensmålet

ÖoB

Varumärket har registrerats i strid med varumärkeslagen.

Varumärket består endast av en form som följer av varans art, som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat och/eller som ger varan ett betydande värde.

Varumärket saknar erforderlig särskiljningsförmåga – såväl ursprunglig som förvärvad – för de varor som det registrerats för, nämligen fotbeklädnader.

Varumärket har genom Crocs handlande eller passivitet i handeln blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser, nämligen fotbeklädnader.

Crocs Inc.

Varumärket är giltigt och har inte registrerats i strid med varumärkeslagen.

Varumärket består inte endast av en form som följer av varans art, som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat och/eller som ger varan ett betydande värde.

Varumärket har både ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga för de varor som det är registrerat för.

Varumärket uppfattas som ett varumärke och har inte genom Crocs handlande eller passivitet i handeln blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser.

Intrångsmålet

Crocs

Varumärket är giltigt.

ÖoB har i Sverige under åren 2014–2015 köpt in, lagerhållit, utbudit till försäljning, marknadsfört och sålt EVA-tofflorna. EVA-tofflorna är inte framställda av Crocs. Crocs har inte heller gett ÖoB eller annan tillstånd att använda varumärket för EVA-tofflorna.

EVA-tofflorna liknar varumärket och används av ÖoB för varor av samma slag som varumärket är registrerat för. Det finns risk för förväxling mellan EVA-tofflorna och

varumärket. ÖoB:s användning av EVA-tofflorna skadar varumärkets funktioner. EVA-tofflorna drar även otillbörlig fördel av samt är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Den 22 juni 2015 skickade Crocs ett varningsbrev till ÖoB i vilket Crocs informerade ÖoB om att Crocs anser att ÖoB gör intrång i Crocs varumärkesrätt. ÖoB har därför begått varumärkesintrång med oaktsamhet före den 22 juni 2015 och med uppsåt från och med den 22 juni 2015. Crocs har rätt till skälig ersättning från ÖoB. Om domstolen skulle finna att ÖoB har begått varumärkesintrång utan att ha agerat vare sig oaktsamt eller uppsåtligt ska ÖoB ändå betala skälig ersättning till Crocs för utnyttjandet.

ÖoB:s verksamhet med EVA-tofflorna har orsakat stor skada på varumärkets anseende och attraktionskraft. Crocs har därför även rätt till ersättning för ytterligare skada i form av utebliven försäljning och goodwillskada.

För det fall att rätten finner att full bevisning om någon del av ersättningens storlek inte kan föras hemställer Crocs att rätten enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken uppskattar respektive del av ersättningen till skäliga belopp.

Det finns ett behov av att informera om domen genom en spridningsåtgärd.

ÖoB

ÖoB:s försäljning av EVA-tofflorna ägde rum under perioden den 15 april 2014–7 juli 2015.

Det föreligger inte något varumärkesintrång eftersom registreringen av varumärket är ogiltig. Crocs kan därför inte göra gällande någon ensamrätt till varumärket, varför Crocs yrkanden inte kan bifallas.

Det föreligger ingen förväxlingsrisk mellan EVA-tofflorna och varumärket. Vidare har ÖoB:s försäljning inte heller skadat varumärkets funktioner. Varumärket är inte väl känt eller väl ansett. ÖoB:s försäljning av EVA-tofflorna har i vart fall inte dragit otillbörlig fördel av eller varit till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende.

Ett eventuellt vitesförbud kan inte utformas på det sätt som Crocs har angett då formuleringen av förbudet är för vidsträckt.

ÖoB har varken agerat med uppsåt eller av oaktsamhet. Crocs är därför endast berättigat till ersättning för nyttjandet i den utsträckning det är skäligt.

Crocs skadeståndsanspråk i den del det avser ytterligare skada kan inte bifallas eftersom Crocs inte har lidit någon skada i form av utebliven vinst eller goodwillskada till följd av ÖoB:s försäljning.

Det finns inte förutsättningar att tillämpa 35 kap. 5 § rättegångsbalken vid bestämmandet av ett eventuellt skadestånd, bland annat eftersom Crocs borde ha kunnat frambringa tillräcklig utredning för att bevisa en eventuell skada. Crocs har dock inte gjort detta.

Crocs har först den 20 november 2018, dvs. nästan tre år efter att Crocs väckte talan, framställt krav på ett betydligt högre belopp än de 2 000 000 kr som tidigare begärdes. ÖoB fick del av skadeståndskravet i den del det överstiger 2 000 000 kr samt tillhörande utredning samma dag som kravet framställdes. Mot denna bakgrund ska ränta på begärt belopp i den del det överstiger 2 000 000 kr löpa från det att ÖoB fick del av kravet. Ränta på yrkat belopp enligt stämningsansökan vitsordas däremot från delgivning av stämningsansökan.

UTVECKLING AV TALAN I HÄVNINGSMÅLET

ÖoB

De väsentliga särdragen

Varumärket består av följande fem väsentliga särdrag:

1. Hål på ovansidan
2. Sidohålen
3. Hälremmen
4. Platta nitar som fäster hälremmen vid ovansidan
5. Det breda rundade tåpartiet

Varumärket består endast av en form som följer av varans art

Varumärket uppfyller en generisk funktion och dess särdrag har varit vanligt förekommande under lång tid före registreringen. Särdragen går bl.a. att finna i en toffel som 1998 formgavs av fransmannen Remy Quilliot. Särdragen går också att finna i diverse tofflor som har tagits fram av Arbetssko AB, som är en stor svensk aktör på marknaden för funktionsskor. Således avvek inte varumärket i någon betydande mån från andra existerande skor vid tidpunkten för varumärkesregistreringen.

Att varan har en generisk funktion som kan komma att efterfrågas hos konkurrenters varor stöds även av förekomsten av tofflor av aktuell typ i tiden efter registreringen samt av konsumenternas syn på varumärket. Av bland annat den av Crocs Inc. i målet åberopade utredningen avseende exponeringen av Crocs Classic i media framgår tydligt att konsumenter redan år 2010–2012 inte uppfattade varumärket som ett kännetecken utan snarare som en viss toffelmodell. Därutöver visar den av ÖoB i målet åberopade sammanställningen av tofflor i handeln att det i tiden efter

registreringen har funnits en stor mängd ”foppatofflor” med olika ursprung på marknaden.

Varumärket består därför endast av en form som följer av varans art.

Varumärket består endast av en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat

Varumärkets samtliga särdrag fyller en teknisk funktion. Talande för den omständigheten är bl.a. att den tekniska funktionen hos samtliga särdrag beskrivs i Crocs Inc.:s amerikanska patent (US 6 993 858 B2 "Breathable Footwear Pieces").

Särdragens funktionalitet har även framhävts i Crocs Inc.:s egen marknadsföring av varumärket. På såväl Crocs Inc.:s svenska webbplats (crocs.se) som bolagets amerikanska webbplats (crocs.com) framhölls omkring tiden för ansökningsdagen hälremmen, hålen och det generösa utrymmet för tårna som motiverade av teknisk funktion. Utöver den tekniska funktionen av dessa särdrag framhålls på den amerikanska webbplatsen också genomgående skons värden i allmänhet (exempelvis stötdämpning, hygien, lätta att rengöra, väger lite, modern stil).

Att varumärket avser en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat som även kan komma att efterfrågas hos konkurrenters varor framgår därtill av förekomsten av andra aktörers varor av aktuell typ (se nedan).

Varumärket består endast av en form som ger varan ett betydande värde

Om de väsentliga särdragen – trots dess funktionella och tekniska resultat – skulle anses utgöra sådana beståndsdelar som inte enbart har en teknisk funktion respektive följer av varans art, består varumärket endast av en form som ger varan ett betydande värde, såväl estetiskt värde som andra funktionella värden.

Crocs Inc. har på egen hand anfört att bolagets toffelmodeller lämpar sig för att skyddas som mönster. Detta innebär att formgivningarna får anses ha sådana estetiska värden att de bör kunna åtnjuta mönsterskydd till den del de inte skulle anses vara funktionella. Crocs Inc.:s påstående om att det funnits uttalanden om att Crocs Classic är "ful" påverkar inte bedömningen.

Utöver dess estetiska designvärde får varumärket även anses ha andra betydande värden som kan få betydelse för registreringshindret, såsom säkerhet, bekvämlighet, kvalitet och funktionalitet. Dessa värden har också framhävts i Crocs Inc.:s egen marknadsföring. Varumärkets betydande funktionella värden framgår också av Crocs Inc.:s amerikanska patent (se ovan).

Varumärket består således endast av en form som ger varan ett betydande värde.

Varumärket saknar särskiljningsförmåga

För det fall inget av de absoluta registreringshindren skulle anses föreligga saknar varumärket särskiljningsförmåga. Som framgår ovan avviker varumärket inte kraftigt från vad som förekommit i branschen och kan i sig inte fungera som en ursprungsangivelse. Någon ursprunglig särskiljningsförmåga föreligger därmed inte.

Varumärket har inte heller förvärvat särskiljningsförmåga genom användning. Den marknadsundersökning som Crocs Inc. gav in till PRV i samband med varumärkesansökan har påtagliga brister bl.a. genom avsaknaden av ett svarsalternativ som möjliggör för respondenterna att ange att de inte vet eller inte kan svara på en viss fråga.

De annonser och artiklar från media som Crocs Inc. har åberopat visar inte att varumärket har förvärvat särskiljningsförmåga. Materialet avser i stor utsträckning överhuvudtaget inte varumärket. Dessutom förekommer även bilder på andra "foppatofflor" än sådana som kommer från Crocs Inc, vilket ytterligare bidrar till

slutsatsen att själva varumärket inte har någon särskiljningsförmåga. I de avseenden materialet faktiskt avser varumärket förekommer även figurmärket föreställande krokodilen och ordmärket CROCS.

Inte heller intygen från Grant Thornton angående marknadsföringskostnader och försäljningssiffror för Crocs Classic visar att varumärket har särskiljningsförmåga. Intygen avser Crocs Classic som den ser ut i handeln, dvs. försedd med figurmärket föreställande en krokodil och ordmärket CROCS. De avser därmed inte varan enligt varumärkesregistreringen, som enbart består av ritningar avseende formen på Crocs Classics. Intygen klargör därför inte hur försäljningssiffrorna och marknadsföringskostnaderna kan hänföras till varumärket som sådant.

Varumärket har inte använts som ett varumärke och någon särskiljningsförmåga har därför inte förvärvats. Som angetts har Crocs Classic i handeln varit försedd med såväl figurmärket föreställande en krokodil som ordmärket CROCS. Dessa kännetecken har även framhållits på den etikett som toffeln är försedd med. Crocs Inc. framhåller dessa kännetecken i sin marknadsföring och har inte marknadsfört varumärket utan dessa. I viss marknadsföring har dessutom varumärkets funktionella aspekter framhållits. Följden av Crocs Inc.:s agerande är att genomsnittskonsumenten inte har haft någon anledning att betrakta varumärket i sig som ett varumärke.

Varumärket är degenererat

För det fall domstolen skulle anse att inget av ovan anförda registreringshinder är tillämpligt har varumärket i vart fall degenererats och förtjänar därmed inte längre ett varumärkesskydd.

Som angivits ovan är olika variationer av ”foppatofflor” som inte kommer från Crocs Inc. vanligt förekommande på marknaden. Följden av denna utbredda ”foppatoffelmarknad” har blivit att konsumenter och handeln i övrigt inte längre uppfattar utstyrseln enligt varumärket som ett varumärke, utan i stället som en viss toffelmodell

som kan komma från flera olika företag. Mot denna bakgrund är det tydligt att varumärket i vart fall inte längre uppfattas som ett kännetecken utan i stället utgör en allmän beteckning för de varor som registreringen avser, jfr t.ex. ”platt-tv”, ”smart phone” eller ”Attefalls-hus”.

Flera aktörer har sålt sina varianter av ”foppatofflor” under en längre tid, i vissa fall även genom att specifikt beskriva dessa som ”foppatofflor”. Crocs Inc. har inte vidtagit åtgärder för att förhindra detta toffelflöde på marknaden. Det är tydligt att Crocs Inc. inte har agerat tillräckligt i detta avseende.

Crocs Inc.:s agerande – och avsaknad därav – har föranlett att varumärket i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser.

Crocs Inc.

De väsentliga särdragen

Varumärket består av följande fem väsentliga särdrag:

1. Hål på skons ovansida
2. Hål på respektive sida av skon
3. Hälremmen
4. Platta nitar
5. Skons breda, rundade tåparti

De prickade fält och linjer som finns på tofflans sula längs med den yttre långsidan utgör ytterligare särdrag.

Varumärket består inte endast av en form som följer av varans art

Varan i det aktuella fallet är en fotbeklädnad eller sko. "Sko" definieras enligt Norstedts svenska ordbok som fotbeklädnad av kraftigt material och med sula som täcker (del av) foten och ibland även vristen (jfr toffel, stövel). "Toffel" definieras av Norstedts svenska ordbok som "en lätt fotbeklädnad för innebruk ofta utan bakkappa och med mjuk och tunn sula. Äv. om mer stabil fotbeklädnad för kombinerat inne- och utebruk: trätofflor." "Sandal" definieras av Norstedts svenska ordbok som "typ av lätt, enklare sko, enbart bestående av en sula fastspänd med remmar runt foten". Mot bakgrund av definitionerna anser Crocs Inc. att en skos generiska funktion får anses vara att den täcker i vart fall undersidan (sulan) och i vissa fall ovansidan av foten, helt eller delvis.

Crocs Inc. bestrider det ÖoB har anfört om att varumärkets olika särdrag inte innebär en avvikelse från tofflor i allmänhet. Crocs Inc. var först med denna utformning av skor. Utformningen skiljde sig dessutom väsentligt från alla andra skor.

Inget av varumärkets väsentliga särdrag ingår vare sig för sig eller tillsammans i varans generiska funktion. Varumärkets väsentliga särdrag är inte sådana att de kan anses utgöra den normala varuformen av en sko. Samtliga väsentliga särdrag är vidare dekorativa och fantasifulla. Varumärket består därmed inte endast av en form som följer av varans art.

Varumärket består inte endast av en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat

Inget av ovan nämnda sju särdrag bidrar till att uppfylla skons tekniska funktion. Tvärtom utgör samtliga sju särdrag dekorativa och fantasifulla beståndsdelar.

Vad avser det amerikanska patent som Crocs Inc. innehar och som ÖoB har åberopat, kan noteras att de eventuella praktiska funktionerna av de väsentliga särdragen i

varumärket inte är något som skyddas i sig av patentets krav. Att beståndsdelar av varumärket eventuellt även har vissa praktiska funktioner innebär inte att registreringshindret avseende tekniskt resultat föreligger. Det kan noteras att inga utseendebetingade element återfinns i patentet. Varumärket består därmed inte endast av en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat.

Varumärket består inte endast av en form som ger varan ett betydande värde

Att en form kan omfattas av mönsterskydd innebär i sig inte att hinder för registrering för varumärke föreligger.

Crocs Classics design bidrar inte till att göra varan mer attraktiv och dess form är inte det huvudsakliga skälet till att kunderna väljer att köpa den. Kunderna väljer varan i princip uteslutande av andra skäl, såsom material, bekvämlighet och kvalitet.

ÖoB åberopar omständigheterna som ligger till grund för registreringshindret avseende tekniskt resultat även som grund för registreringshindret avseende betydande värde. De olika registreringshindren i 2 kap. 4 § varumärkeslagen har dock till syfte att säkerställa frihållningsbehovet av olika saker, t.ex. tekniska lösningar eller former. Detta betyder att samma omständigheter svårligen kan åberopas för båda registreringshindren.

Att varumärket vid tiden för registrering inte hade ett sådant estetiskt värde som ÖoB påstår får anses uppenbart med hänvisning till de många uttalanden som förekom om hur ”ful” Crocs Classic (då Cayman) var.

Varumärket består därmed inte endast av en form som ger varan ett betydande värde.

Varumärket har särskiljningsförmåga

Varumärket hade vid tidpunkten för varumärkesansökan, och har alltså, både ursprunglig och förvärvad särskiljningsförmåga.

Vid tidpunkten för varumärkesansökan fanns det inga skor på den svenska marknaden som hade varumärkets väsentliga särdrag. Varumärket kunde därför fungera som en ursprungsangivelse och innehade därmed ursprunglig särskiljningsförmåga.

Varumärket hade vid ansökningstidpunkten genom Crocs Inc.:s mycket omfattande användning även erhållit en förvärvad särskiljningsförmåga.

Av två revisorsintyg som har tagits fram av Grant Thornton angående marknadsföringssiffror och försäljningssiffror för perioden 2005-03-03–2008-07-31 framgår att 338 531 par av Crocs Classic såldes och att kostnaderna för marknadsföring av Crocs Classic uppgick till 16 381 252 kronor. Försäljningen av Crocs Classic var alltså exceptionellt stor.

Crocs Classic har erhållit en mycket omfattande publicitet i svenska medier. Under 2005–2008 har Crocs Classic exponerats i cirka 30–70 olika annonser per år. Annonserna har varit införda dels i rikstäckande media, dels i lokal media och därmed fått en mycket omfattande exponering i Sverige. Crocs Classic har också exponerats i 200–300 olika artiklar per år under 2007–2008 varav ett stort antal i rikstäckande media, men även en del artiklar i lokal media.

Den marknadsundersökning som Crocs Inc. ingav i samband med varumärkesansökan utvisar att 81 procent av omsättningskretsen associerar Crocs Classic till Crocs Inc. eller till foppatoffeln samt att Crocs Classic har en spontan igenkänningsgrad om hela 73 procent. Marknadsundersökningen utvisar även att 54 procent av omsättningskretsen anser att en sko med aktuellt utseende endast kan komma från en och samma tillverkare. I marknadsundersökningen visades en maskerad bild på Crocs Classic, dvs.

utan figurmärket föreställande en krokodil och ordmärket CROCS. Detta visar att det var just varumärket som omsättningskretsen känner igen. Marknadsundersökningen följer gängse normer och ÖoB:s kritik mot undersökningen saknar grund.

Varumärket är inte degenererat

Crocs Inc. vidtar kontinuerligt åtgärder mot intrångsgörare, vilket framgår tydligt av exempelvis intrångsmålet. Crocs Inc. kommer att fortsätta att vidta sådana åtgärder. Det saknas stöd för påståendet om att varumärket har förlorat dess särskiljningsförmåga. Att upprepade intrång förekommer är inte heller något som visar att Crocs Inc. på något sätt skulle ha förhållit sig passivt eller i övrigt handlat på ett sådant sätt att varumärket skulle ha blivit en allmän beteckning för fotbeklädnader.

Vad ÖoB anför om att vissa aktörer marknadsför intrångsgörande varor under benämningen "foppatofflor" medför ingen annan bedömning och "foppatoffeln", oavsett böjning, är inte längre ett kännetecken som används av Crocs Inc.

Varumärket är därför inte degenererat.

UTVECKLING AV TALAN I INTRÅNGSMÅLET

Crocs

Varumärket är väl känt har en stark särskiljningsförmåga

Varumärket hade vid tidpunkten för varumärkesansökan, och har alltså, både ursprunglig och förvärvat särskiljningsförmåga.

Vid tidpunkten för varumärkesansökan fanns inga skor på den svenska marknaden som hade varumärkets väsentliga särdrag. Varumärket kunde därför fungera som en ursprungsangivelse och innehade därmed ursprunglig särskiljningsförmåga.

Varumärket hade vid ansökningstidpunkten genom Crocs mycket omfattande användning även erhållit en förvärvad särskiljningsförmåga.

Av två revisorsintyg som har tagits fram av Grant Thornton angående marknadsföringssiffror och försäljningssiffror för perioden 2005-03-03–2008-07-31 framgår att 338 531 par av Crocs Classic såldes och att kostnaderna för marknadsföring av Crocs Classic uppgick till 16 381 252 kronor. Försäljningen av Crocs Classic var därmed exceptionellt stor.

Crocs Classic har erhållit en mycket omfattande publicitet i svenska medier. Under 2005–2008 har Crocs Classic exponerats i cirka 30–70 olika annonser per år. Annonserna har varit införda dels i rikstäckande media, dels i lokal media och därmed fått en mycket omfattande exponering i Sverige. Crocs Classic har också exponerats i 200–300 olika artiklar per år under 2007–2008 varav ett stort antal i rikstäckande media, men även en del artiklar i lokal media.

Den marknadsundersökning som Crocs Inc. gav in i samband med varumärkesansökan utvisar att 81 procent av omsättningskretsen associerar Crocs Classic till Crocs eller till foppatoffeln samt att Crocs Classic har en spontan igenkänningsgrad om hela 73 procent. Marknadsundersökningen utvisar även att 54 procent av omsättningskretsen anser att en sko med aktuellt utseende endast kan komma från en och samma tillverkare. I marknadsundersökningen visades en maskerad bild på Crocs Classic, dvs. utan figurmärket föreställande en krokodil och ordmärket CROCS. Detta visar att det var just varumärket som omsättningskretsen känner igen. Marknadsundersökningen följer gängse normer och ÖoB:s kritik mot densamma saknar grund.

Omständigheterna som anförts ovan visar att varumärket är väl känt och väl ansett. Varumärket har därför också förvärvat ett omfattande skyddsomfång.

Förväxlingsrisk

Den i målet aktuella typen av vara köps av konsumenter i allmänhet. Att EVA-tofflorna säljs för 39,90 respektive 49,90 kronor inklusive moms och att försäljningen sker i ett av ÖoB:s lågprisvaruhus visar att det är en tämligen billig vara som köps utan närmare överväganden. ÖoB:s EVA-tofflor förekommer i likhet med Crocs tofflor i starka färger. Varuslagsidentitet föreligger.

Varumärket består av en sandal med sula och ovansida med ett antal hål och hälrem samt dess breda och runda tåparti. EVA-tofflorna har samma beståndsdelar, med samma geometriska form med rundade kurvor och ett brett tåparti och samma dimensioner mellan de olika beståndsdelarna. Det föreligger således en visuell likhet mellan varumärket och EVA-tofflorna. Graden av likhet är hög. Det föreligger även en konceptuell identitet mellan varumärket och EVA-tofflorna eftersom båda avser sandaler med hål.

Omständigheterna att varumärket och EVA-tofflorna inte har samma antal hål och att hålen är runda hos varumärket men inte hos EVA-tofflorna är av mindre betydelse och påverkar inte helhetsbedömningen nämnsvärt. Att en version av EVA-tofflorna är försedd med ett vitt foder är också av mindre betydelse då varumärkets samtliga karaktäristiska drag återfinns hos EVA-tofflorna.

Vid en helhetsbedömning kan det konstateras att det föreligger förväxlingsrisk mellan EVA-tofflorna och varumärket.

Intrång i anseendeskydd

Varumärket är väl ansett. Vidare är omständigheterna sådana att genomsnittskonsumenten får uppfattningen att det finns ett samband mellan varumärket och EVA-tofflorna eftersom EVA-tofflorna hos omsättningskretsen för tankarna till varumärket.

Förutom att EVA-tofflorna är förväxlingsbara med varumärket och intrång redan på den grunden ska anses föreligga, drar EVA-tofflorna en otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende då likheten är så stor att omsättningskretsen associerar EVA-tofflorna till varumärket. ÖoB utnyttjar till sin egen fördel varumärkets uppmärksamhetsvärde och goodwill genom att sälja EVA-tofflorna som är mycket lika varumärket. ÖoB skadar varumärkets värde då EVA-tofflorna säljs till lägre pris med en sämre kvalitet än de varor som Crocs tillhåller under varumärket. ÖoB skadar även varumärkets särskiljningsförmåga genom att föra ut EVA-tofflorna på den svenska marknaden och då EVA-tofflorna härrör från annan än Crocs.

ÖoB har agerat med uppsåt eller av oaktsamhet

Crocs skickade den 22 juni 2015 ett varningsbrev till ÖoB. Efter att inte ha fått svar från ÖoB inom i brevet utsatt tid skickade Crocs den 7 juli 2015 ett e-postmeddelande samt ett påminnelsebrev, tillsammans med en kopia av varningsbrevet. Samma dag bekräftade ÖoB per e-post att bolaget tagit emot e-postmeddelandet samt att "åtgärder" vidtagits.

Efter mottagandet av varningsbrevet har Crocs uppsåtligen gjort intrång i varumärket. Dessförinnan har intrånget i vart fall skett av oaktsamhet. Med hänvisning till att det råder direkt konkurrens mellan parterna är oaktsamheten att betrakta som grov.

Skadestånd

För att på ett så säkert sätt som möjligt visa den skada Crocs har lidit till följd av ÖoB:s varumärkesintrång samt omfattningen av den skäligen ersättning som Crocs har rätt till med anledning av ÖoB:s utnyttjande av varumärket, har Crocs inhämtat ett sakkunnigutlåtande från Copenhagen Economics. Av detta framgår i huvudsak följande.

ÖoB har under åren 2014–2015 sålt 133 376 par av EVA-tofflorna till ett pris om 39,90 kr respektive 49,90 kr per par. Vid beräkningen av skälig ersättning ska avdrag göras för det antal skor som Crocs hade sålt om intrånget inte hade skett och som ska beaktas inom ramen för Crocs rätt till ersättning för utebliven vinst. Mot bakgrund av tidigare försäljningsdata samt förväntad tillväxt på den svenska marknaden skulle Crocs i vart fall ha sålt 63 017 par, dvs. cirka 47 procent av det totala antalet EVA-tofflor som ÖoB sålde under intrångsperioden. Crocs har därför rätt till skälig ersättning för de återstående EVA-tofflorna som ÖoB har sålt, vilket i vart fall uppgår till 70 359 par (dvs. cirka 53 procent av det totala antalet EVA-tofflor). En skälig ersättning ska baseras på en skälig vinstfördelning. Crocs hade i praktiken inte accepterat en licensiering som inneburit en lägre vinst än vid egen försäljning. Crocs har ändå valt att lägga sitt ersättningsanspråk lågt och har därvid utgått från sin beräkning av ÖoB:s faktiska vinst per par. ÖoB:s beräknade vinst per par multiplicerat med det aktuella antalet par (70 359) uppgår till 1 402 635 kr. ÖoB ska därmed utge 1 402 635 kr i skälig ersättning till Crocs.

ÖoB:s försäljning av EVA-tofflorna har orsakat stor skada på varumärkets anseende och attraktionskraft och har även haft direkt påverkan på Crocs försäljning av originalprodukten, Crocs Classic. ÖoB:s otillåtna användning av varumärket har därmed orsakat ytterligare skada för Crocs i form av utebliven försäljning och goodwillskada.

Utebliven försäljning avser det totala antalet skor som Crocs mot bakgrund av tidigare försäljningsdata samt förväntad tillväxt på den svenska marknaden skulle ha sålt i det hypotetiska scenariot att ÖoB:s intrångsgörande verksamhet inte hade ägt rum. Beräkningarna är baserade på Crocs förväntade försäljning under perioden 2014 till och med mitten av oktober 2018. Den yrkade ersättningen har beräknats genom att det antal par tofflor som Crocs skulle ha sålt för det fall intrånget inte hade skett har multiplicerats med Crocs pris per par. Summan har därefter multiplicerats med Crocs vinstmarginal. I beräkningen har Crocs utgått från att bolaget hade kunnat behålla samma priser och vinstmarginaler som före intrånget för det fall intrånget inte hade

skett. Till summan enligt ovan har lagts Crocs faktiska antal sålda tofflor multiplicerat med den priserosion som har skett på grund av intrånget. Vid en rimlig förväntad tillväxt per år uppgår den totala skadan för utebliven försäljning samt minskad prisnivå till 30 923 726 kr. Med hänvisning till den svårighet som ligger i att visa hur en marknad skulle ha sett ut i den hypotetiska situationen att ett intrång inte hade ägt rum, uppgår den ytterligare skadan till följd av ÖoB:s varumärkesintrång i vart fall till 22 884 738 kr.

Om rätten inte accepterar den beräkning av ytterligare skada samt skälig ersättning som redogjorts för ovan bör den skäliga ersättningen i vart fall motsvara vad en hypotetisk licensavgift skulle uppgått till avseende samtliga EVA-tofflor som ÖoB har sålt. En sådan fiktiv licensavgift skulle vid en försiktig beräkning uppgå till ca 80,72 kr per par av det totala antalet EVA-tofflor som ÖoB har sålt. Den totala skäliga ersättningen som Crocs har rätt till med anledning av ÖoB:s utnyttjande av varumärket uppgår därmed till 10 766 194 kr (ca 80,72*133 376).

ÖoB:s varumärkesintrång kommer att påverka varumärkets goodwill under i vart fall en period om fem år efter år 2015 då intrånget ska ha upphört. Vid en försiktig uppskattning av Crocs framtida goodwillskada och endast med beaktande av minskning i förväntade intäkter vid försäljning av Crocs Classic i Sverige beräknas skadan uppgå till 20 235, 50 kr för år 2019 respektive år 2020, totalt 40 471 kr. I denna beräkning har endast tagits med den skada Crocs förväntas lida till följd av att inte kunna upprätthålla förväntad prisnivå och utifrån det mycket försiktiga antagandet att Crocs endast skulle sälja 77 829 produkter per år under 2019 och 2020.

ÖoB

Varumärket är inte känt och har svag särskiljningsförmåga

Det föreligger inte något varumärkesintrång eftersom registreringen av varumärket är ogiltig och ska hävas. Om registreringen trots allt skulle stå sig efter en prövning i

hävningens målet är det dock uppenbart att registreringshindren enligt 2 kap. 4 § varumärkeslagen åtminstone påverkar skyddsomfånget för varumärket såvitt avser ett eller flera av varumärkets väsentliga särdrag.

Om varumärket skulle anses bestå av vissa dekorativa och fantasifulla särdrag måste också skyddsomfånget för varumärket definieras i förhållande till dessa. Eventuella likheter mellan EVA-tofflorna och sådana särdrag i varumärket som har ansetts följa av varans art, uppfylla ett tekniskt resultat eller ge varan ett betydande värde bör då inte anses bidra till någon förväxlingsrisk. Detta eftersom särdragen annars – i avsaknad av dekorativa och fantasifulla särdrag – hade undantagit varumärket från varumärkesskydd.

Den marknadsundersökning från 2008 som har återopats av Crocs Inc. är så pass bristfällig att den inte kan läggas till grund för förvärvad särskiljningsförmåga. Om förvärvad särskiljningsförmåga trots allt skulle anses ha visats genom marknadsundersökningen bör bl.a. noteras att närmare hälften av respondenterna svarade att de ansåg att den aktuella skon i undersökningen kunde härstamma från vilket företag som helst. Av de två marknadsundersökningar som ÖoB har låtit genomföra klargörs att konsumenter inte uppfattar ordet foppatofflor som ett kännetecken för Crocs samt att konsumenterna inte heller uppfattar det registrerade kännetecknet som ett varumärke.

Inte heller kan uppgifter om marknadsföring och försäljning bidra till att visa ett mer vidsträckt skyddsomfång för varumärket. Intygen från Grant Thornton angående försäljning och marknadsföring av Crocs Classic avser Crocs Classic som den ser ut i handeln, dvs. försedd med figurmärket föreställande en krokodil och ordmärket CROCS. Intygen avser därmed inte varan enligt varumärket som enbart består av ritningar avseende Crocs Classics form. Det är därför oklart hur försäljningssiffrorna och marknadsföringskostnaderna kan hänföras till varumärket som sådant.

Den påstådda exponeringen av Crocs Classic i media ger inte heller stöd för att vidga varumärkets skyddsomfång. En stor del av det underlag som Crocs hänfört sig till angående exponeringen i media avser överhuvudtaget inte varumärket. Det förekommer även bilder på andra ”foppatofflor” än sådana som kommer från Crocs, vilket ytterligare bidrar till slutsatsen att själva varumärket inte har någon särskiljningsförmåga. I de avseenden underlaget faktiskt avser varumärket förekommer även figurmärket föreställande krokodilen och ordmärket CROCS.

Sammanfattningsvis påvisar underlaget att en eventuell särskiljningsförmåga får anses vara mycket svag. Följden av detta är därför att skyddsomfånget för varumärket är mycket snävt och att varumärket inte kan anses vara väl känt eller väl ansett på ett sådant sätt som skulle innebära ett utvidgat skyddsomfång.

Förväxlingsrisk

Det föreligger varuslagslikhet men inte tillräcklig märkeslikhet mellan EVA-tofflorna och varumärket. Det saknas därför risk för förväxling.

Det finns många skillnader mellan EVA-tofflorna och varumärket. Exempelvis har EVA-tofflorna elva hål i stället för tretton hål, som varumärket har. EVA-tofflornas hål är sexkantiga medan varumärkets hål är runda. Vidare återfinns i varumärket mönster som följer formen av en fot med streck samt prickar. Motsvarande delar av EVA-tofflorna har inte detta slags utformning. I stället är innersulan enbart försedd med upphöjningar som är asymmetriskt anbringade. Med hänsyn till varumärkets mycket snäva skyddsomfång räcker förekomsten av dessa skillnader för att konstatera att det inte föreligger någon tillräcklig nivå av märkeslikhet.

När det gäller den fodrade EVA-toffeln blir det ännu tydligare att det inte föreligger någon förväxlingsrisk i förhållande till varumärket eftersom dessa tofflor är försedda med ett vitt foder som är en mycket framträdande del i varan. Det är tydligt att den fodrade toffeln ger ett fullständigt annorlunda helhetsintryck jämfört med varumärket.

Intrång i anseendeskydd

Varumärket är varken väl känt eller väl ansett. Sådan kännedom förelåg inte vid ansökningstillfället och inte heller vid registreringstillfället eller tiden för ÖoB:s försäljning av EVA-tofflorna. Dessutom finns inget stöd för någon sådan kännedom i dagsläget.

Den utredning som Crocs har åberopat till stöd för varumärkets kännedom har åtskilliga brister, bl.a. den marknadsundersökning som Crocs Inc. ingav i samband med varumärkesansökan och som utfördes i januari 2008 (se hävningsmålet). Crocs har inte åberopat någon marknadsundersökning som ligger nära i tiden för det påstådda intrånget. Det ligger därför närmare till hands att utgå från de två marknadsundersökningar från april 2018 som ÖoB har låtit genomföra. Båda dessa undersökningar och den övriga utredningen i målet talar emot att varumärket var känt vid tidpunkten då ÖoB påbörjade sin försäljning av EVA-tofflorna i april 2014.

Likheterna mellan varumärket och EVA-tofflorna är funktionellt betingade. I övrigt finns det flera skillnader som har redovisats för. Det finns inget stöd för att varumärkets anseende skulle ha utnyttjats.

Varumärkets särskiljningsförmåga och värde skadas inte på grund av att EVA-tofflorna har ett lägre pris. Det bestrids vidare att EVA-tofflorna är av sämre kvalitet än Crocs produkter. I motsats till vad Crocs påstår är materialet etenvinylacetat (EVA) ett bra och tåligt material som lämpar sig väl för plasttofflor.

Förbudsyrkandet är för vidsträckt

Eftersom det i förevarande fall är fråga om ett varumärke med mycket snävt skyddsomfång anser ÖoB att ett förbud som även avser varor "med annat utförande

som endast oväsentligt skiljer sig från endera av EVA-tofflorna" skulle innebära att förbudet sträcker sig för långt i relation till varumärkets skyddsomfång.

Om domstolen trots ovan anser att ett förbud även ska omfatta eventuella andra varor menar ÖoB att förbudet ska utgå från varumärket, inte från de av ÖoB tidigare sålda EVA-tofflorna. Som anförts ovan finns det olikheter mellan EVA-tofflorna och varumärket varför ett förbud som utgår från likheten till EVA-tofflorna i stället för till varumärket skulle innebära en utvidgning av Crocs varumärkesskydd. Därmed skulle det inte tillräckligt tydligt framgå av ett sådant förbud vad som krävs för att undgå vite.

ÖoB har inte agerat med uppsåt eller av oaktsamhet

Ett eventuellt varumärkesintrång har inte skett uppsåtligen. Samma dag som ÖoB bekräftade mottagandet av varningsbrevet valde ÖoB att omedelbart upphöra med försäljningen av EVA-tofflorna. Mot denna bakgrund är det tydligt att något uppsåtligt varumärkesintrång inte kan ligga ÖoB till last. Tvärtom gjorde ÖoB stora ansträngningar för att tillmötesgå Crocs i syfte att hitta en lösning i samförstånd.

Inte heller har ett eventuellt varumärkesintrång skett av oaktsamhet. Crocs har i sin marknadsföring tydligt framhållit figurmärket föreställande en krokodil och ordmärket CROCS som varumärken. Crocs har dock aldrig framhållit att utstyrseln enligt varumärket i sig skulle utgöra ett varumärke. I nu aktuell situation har ÖoB därför inte haft anledning att förvänta sig att utstyrseln skulle kunna vara ett registrerat varumärke. Ett eventuellt intrång har därför skett i god tro.

Vidare bestrider ÖoB Crocs påstående om att oaktsamhet från ÖoB:s sida ska anses vara grov med hänvisning till direkt konkurrens mellan parterna. Det är tydligt att de kunder som köpt EVA-tofflorna för ett betydligt lägre pris annars inte skulle ha köpt Crocs Classic. Dessa kunder skulle snarare ha köpt andra tofflor inom samma prissegment som EVA-tofflorna.

Skälig ersättning

Crocs skadeståndsyrkande i den del det avser skälig ersättning har beräknats med hjälp av kriterier för beräkning av ytterligare skada. Beräkningen är därmed inte förenlig med gällande rätt. I stället ska skälig ersättning bestämmas till en fiktiv licensavgift. Sett till branschpraxis motsvarar en skälig licensavgift i detta fall tre procent av ÖoB:s nettoförsäljningspris. För det fall denna nivå inte skulle godtas anser ÖoB att skälig ersättning i form av en fiktig licensavgift i vart fall inte bör överstiga fem procent av ÖoB:s nettoförsäljningspris.

Ersättning för ytterligare skada

Crocs skadeståndsanspråk i den del det avser ytterligare skada kan inte bifallas eftersom Crocs inte har lidit någon skada i form av utebliven vinst eller goodwillskada till följd av ÖoB:s försäljning. Det finns inget adekvat orsakssamband mellan ÖoB:s försäljning av EVA-tofflorna och den av Crocs påstådda skadan. Crocs beräkningar är baserade på ett flertal grundlösa antaganden som inte kan utgöra underlag för bedömningen.

För det fall domstolen skulle finna att det föreligger någon goodwillskada på det sätt som Crocs påstår har dock ÖoB, av processekonomiska skäl, valt att vitsorda beloppets storlek, dvs. 40 471 kr.

Skälig ersättning – alternativ beräkningsgrund

Crocs har – med åberopande av Copenhagen Economics beräkningar – yrkat skälig ersättning om 10 766 194 kr. Detta skulle innebära en licensavgift om cirka 246 procent av det faktiska nettoförsäljningsvärdet.

En licensberäkning utgår enligt bestämmelsen om skälig ersättning vanligen från en viss andel av "licenstagarens" försäljningspris. Ett sådant fiktivt scenario handlar därmed om att anta att den försäljning som faktiskt har skett, dvs. i den faktiska

utsträckningen och till det faktiska priset, skulle ha omfattats av en licens. Det är uteslutet att licensavgiften skulle uppgå till hela licenstagarens försäljningspris eller t.o.m. överstiga detta.

Spridning av information

Domen kommer att meddelas nästan fyra år efter att ÖoB upphörde med försäljningen av EVA-tofflorna och förstörde de tofflor som fanns på ÖoB:s lager. Mot bakgrund av att det har gått lång tid sedan det påstådda intrånget samt mot bakgrund av att bestämmelsen i 8 kap. 8 § varumärkeslagen är fakultativ saknas det skäl att bifalla yrkandet.

BEVISNING

På ÖoB:s begäran har i hävnings- respektive intrångsmålet förhör hållits med partsakkunniga J. B., adjungerad professor i statistik och anställd vid Statisticon AB samt F. L., Assistant Professor, Ph.D. Center for Retailing, Handelshögskolan i Stockholm. Vidare har på ÖoB:s begäran i intrångsmålet hållits förhör med partssakkunnig S.N., professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

På Crocs och Crocs Inc.:s begäran har i hävningsmålet- respektive intrångsmålet hållits förhör med partssakkunnig P. S., Brandeye Research samt med vittnet M.W., Vice President Commercial and Merchandise på Crocs. Vidare har på Crocs begäran i intrångsmålet hållits förhör med partsakkunnig C. F. D., Senior Economist på Copenhagen Economics.

I hävningsmålet har på Crocs Inc.:s och ÖoB:s begäran hållits syn på Crocs Classic. Vidare har på Crocs Inc.:s begäran hållits syn på EVA-tofflorna.

I intrångsmålet har på Crocs och ÖoB:s begäran hållits syn på EVA-tofflorna. Vidare har på Crocs begäran syn hållits på Crocs Classic.

Parterna har åberopat skriftlig bevisning i båda målen.

DOMSKÄL

Inledning

Parternas talan och domstolens prövning

Crocs har väckt talan mot ÖoB angående varumärkesintrång med yrkanden om förbud för fortsatt intrång. Crocs har gjort gällande att ÖoB:s EVA-tofflor liknar varumärket och används av ÖoB för varor av samma slag som varumärket är registrerat för varför det föreligger en risk för förväxling mellan EVA-tofflorna och varumärket. Vidare har Crocs gjort gällande att ÖoB:s användning av EVA-tofflorna skadar varumärkets funktioner samt drar otillbörlig fördel av samt är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Vidare har Crocs yrkat att ÖoB ska betala ersättning till Crocs för utebliven vinst, för olovligt utnyttjande av varumärket samt för goodwillskada. Crocs har också yrkat förpliktigande för ÖoB att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen.

ÖoB har bestritt intrångstalan i första hand på den grunden att varumärkesregistreringen ska hävas (grunderna för detta är desamma som för hävningstalan, se nedan). ÖoB har även bestritt intrång på grund av att det inte föreligger någon förväxlingsrisk mellan EVA-tofflorna och varumärket. Enligt ÖoB har bolagets försäljning av EVA-tofflorna inte skadat varumärkets funktioner och varumärket är vare sig väl känt eller väl ansett. EVA-tofflorna har inte dragit otillbörlig fördel av eller varit till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. ÖoB har inte agerat med uppsåt eller oaktsamhet varför Crocs endast är berättigat till ersättning

i den mån det är skäligt. ÖoB har slutligen gjort gällande att Crocs yrkade vitesförbud är för vidsträckt.

ÖoB har också väckt talan mot Crocs Inc. om hävning av varumärkesregistreringen. ÖoB har i hävningsmålet gjort gällande att varumärket endast består av en form som 1) följer av varans art, 2) som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat och 3) som ger varan ett betydande värde. Vidare har ÖoB gjort gällande att varumärket saknar erforderlig särskiljningsförmåga för de varor som det registrerats för samt att varumärket genom Crocs handlande eller passivitet i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser (s.k. degenerering).

Crocs Inc. har bestritt ÖoB:s hävningstalan.

Patent- och marknadsdomstolen kommer först att pröva om varumärkesregistreringen ska hävas. Om prövningen leder till att registreringen ska bestå prövar domstolen Crocs yrkanden i intrångsmålet. Parterna har uttryckligen begärt att om domstolens prövning leder till att varumärkesregistreringen ska hävas ska domstolen slutligt avslå Crocs yrkanden i intrångsmålet genom dom, dvs. någon hypotetisk prövning genom mellandom blir då inte aktuell i intrångsmålet.

Den 1 januari 2019 trädde ett antal ändringar i varumärkeslagen (2010:1877) i kraft. De ändrade bestämmelserna ska, med vissa undantag, tillämpas även på varumärken som har registrerats före ikraftträdandet (se punkten 2 i övergångsbestämmelserna). Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åtgärder som har vidtagits före ikraftträdandet (se punkten 4 b i övergångsbestämmelserna). Ett varumärke som har registrerats före ikraftträdandet får inte hävas på grund av utvidgningen av registreringshindret i 2 kap. 4 § varumärkeslagen (tillägget ”annan egenskap”, se punkten 6 i övergångsbestämmelserna). Mot denna bakgrund ska de ändrade bestämmelserna tillämpas på hävningsmålet, förutsatt att inte undantaget i punkten 6 är tillämpligt, medan de äldre bestämmelserna ska tillämpas på ÖoB:s påstådda varumärkesintrång.

Domstolen finner det naturligt att först pröva om absolut registreringshinder enligt 2 kap. 4 § varumärkeslagen föreligger.

Varumärket består endast av en form som följer av varans art respektive en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 2 kap. 4 § varumärkeslagen gäller att ett varumärke inte får registreras om det endast utgörs av en form eller annan egenskap som följer av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat, eller ger varan ett betydande värde (jfr 1 kap. 9 § varumärkeslagen). Genom den senaste lagändringen den 1 januari 2019 utvidgades bestämmelsen något på så sätt att ”annan egenskap” lades till i lagtexten. Eftersom varumärket registrerades före lagändringen blir följden i detta mål att den äldre och snävare lydelsen av bestämmelsen ska tillämpas på ÖoB:s hävningstalan.

Bestämmelsen har sin motsvarighet i artikel 4.1 (e) i Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagstiftning (varumärkesdirektivet) och artikel 7.1 (e) i Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (varumärkesförordningen). Registreringshindret ska prövas utifrån de förhållanden som förelåg vid tidpunkten för varumärkesregistreringen.

Det bakomliggande syftet med de absoluta registreringshindren är att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare skulle kunna kräva hos konkurrenternas varor. Registreringshindren bärs således upp av ett allmänt intresse av fri och lojal konkurrens. EU-domstolen har uttalat att det omedelbara syftet med registreringshindren är att förhindra att den exklusiva rätt som ett varumärke ger kan användas för att se till att andra rättigheter som lagstiftaren har velat begränsa skyddstiden för blir bestående, utan begränsning i tiden. Tekniska lösningar ska t.ex.

inte erhålla ett indirekt skydd under någon annan immaterialrättslig lag än patentlagen (se Zeteo, 2017-11-20, kommentar till 1 kap. 9 § varumärkeslagen). (Se vidare EU-domstolens domar i målen C-299/99 Philips, EU:C:2002:377, punkt 78, C-48/09 P Lego Juris mot KHIM, EU:C:2010:516, punkt 43, C-205/13 Hauck, EU:C:2014:2233, punkt 18-20 och mål C-215/14 Société des Produits Nestlé, EU:C:2015:604, punkt 39).

De tre registreringshindren är alternativa och ska följaktligen bedömas fristående från varandra (se t.ex. Hauck p. 39), låt vara att samma omständigheter kan bli aktuella under fler än ett registreringshinder. Det framstår t.ex. som oundvikligt att omständigheter hänförliga till hindret ”varans art” många gånger även kan åberopas till stöd för att hindret ”tekniskt resultat” föreligger. Det finns således en viss överlappning mellan registreringshindren och fler än ett hinder bör följaktligen kunna föreligga samtidigt. Det ska också understrykas att registreringshindren är absoluta och inte kan botas genom användning eller visad förvärvad särskiljningsförmåga (se t.ex. EU-domstolens dom C-371/06 Benetton Group, EU:C:2007:542, punkt 28 och Hauck punkt 20).

ÖoB har gjort gällande att samtliga tre registreringshinder föreligger. Domstolen prövar först om varumärket endast består av en form som följer av varans art.

Det nu aktuella registreringshindret tillämpas på ett kännetecken som endast består av formen på en vara och med en eller flera användningsegenskaper som är väsentliga och ingår i varans generiska funktion eller funktioner och som konsumenterna kan komma att efterfråga hos konkurrenternas varor. Hindret ska inte tolkas så att det uteslutande är tillämpligt på tecken som endast består av former som är oumbärliga för varans funktion och som inte ger tillverkaren något som helst spelrum för ett väsentligt personligt bidrag. En sådan tolkning skulle innebära att registreringshindret skulle vara begränsat till naturliga varor för vilka det saknas substitut, trots att dessa former under alla förhållanden inte går att registrera pga. avsaknad av särskiljningsförmåga. Registreringshindret föreligger dock inte om varumärket avser en form i vilken en annan beståndsdel, till exempel en dekorativ eller fantasifull beståndsdel som inte

ingår i varans generiska funktion, är av stor eller väsentlig betydelse. (Se Hauck, punkterna 15–27).

Metoden för att bedöma om ett tredimensionellt varumärke endast består av en form som följer av varans art går ut på att först identifiera varumärkets väsentliga särdrag, dvs. dess viktigaste beståndsdelar (se Lego, punkterna 69–70). Särdragen fastställs objektivt (se Lego, punkt 76). Det närmare tillvägagångssättet avgörs sedan från fall till fall; antingen kan bedömningen grunda sig på helhetsintrycket av varumärket, eller så görs en succesiv genomgång av de olika beståndsdelar som varumärket utgörs av (se bl.a. Hauck, punkt 21).

ÖoB och Crocs Inc. är i huvudsak överens om att varumärkets väsentliga särdrag är 1) hål på ovansidan, 2) hål på respektive sida, 3) hälremmen, 4) nitar samt 5) det breda tåpartiet. Utöver dessa har Crocs Inc. gjort gällande att varumärkets dels prickade fält, dels linjer på sidan utgör två ytterligare särdrag. ÖoB håller inte med Crocs Inc. om detta (se varumärkets utformning under avsnittet ”Bakgrund”).

Patent- och marknadsdomstolens bedömning

Patent- och marknadsdomstolen finner vid en objektiv bedömning att varumärkets viktigaste beståndsdelar består av de fem särdrag som parterna är överens om är väsentliga. Domstolen anser följaktligen inte att varumärkets prickade fält och linjer på varumärkets sida är viktiga beståndsdelar. I stället framstår dessa element enbart som godtycklig utsmyckning. Elementen utgör inte heller dekorativa eller fantasifulla beståndsdelar av stor eller väsentlig betydelse för varumärket. Varumärkets väsentliga särdrag är således 1) hål på ovansidan, 2) hål på respektive sida, 3) hälremmen, 4) platta nitar samt 5) det breda tåpartiet.

ÖoB har gjort gällande att varumärkets väsentliga särdrag har varit vanligt förekommande bland tofflor under lång tid före varumärkesregistreringen och att de

uppfyller en generisk funktion hos varan. Enligt ÖoB kan varans generiska funktion komma att efterfrågas av konsumenter för konkurrenters varor.

Crocs Inc. har häremot invänt att den i målet aktuella varan ska definieras snävt, dvs. endast som en fotbeklädnad eller en sko, men inte en toffel. Crocs Inc. har hänfört sig till definitioner i Norstedts svenska ordbok och har anfört att en sko definieras som en fotbeklädnad av kraftigt material och med sula som täcker (del av) foten och ibland även vristen. En toffel definieras som ”en lätt fotbeklädnad för innebruk ofta utan bakkappa och med mjuk och tunn sula. Äv. om mer stabil fotbeklädnad för kombinerat inne- och utebruk; trätofflor” och en sandal som ”typ av lätt, enklare sko, enbart bestående av en sula fastspänd med remmar runt foten”. Mot bakgrund av definitionerna är den generiska funktionen hos en sko enligt Crocs Inc. att den täcker i vart fall undersidan (sulan) och i vissa fall ovensidan av foten, helt eller delvis. Inget av varumärkets väsentliga särdrag ingår vare sig för sig eller tillsammans i varans generiska funktion. Varumärkets väsentliga särdrag är inte sådana att de kan anses utgöra den normala varuformen av en sko. Crocs Inc. var först med denna utformning av sko och utformningen skilde sig väsentligt från alla andra skor. Samtliga väsentliga särdrag är vidare dekorativa och fantasifulle.

För att beskriva varan har parterna genomgående i målet, förutom fotbeklädnader, använt framförallt orden skor och tofflor. Som beskrivits ovan har Crocs Inc. argumenterat för att det finns definitionsmissiga skillnader mellan skor, tofflor och sandaler vilket enligt Crocs Inc. får betydelse för varans generiska funktion.

Enligt Patent- och marknadsdomstolen saknar skillnaderna mellan definitionerna för fotbeklädnaderna skor, tofflor och sandaler direkt betydelse för bedömningen av vad som utgör varan och dess generiska funktion. För att avgöra vilken som är den aktuella varan vid prövning av registreringshindret bedömer domstolen i stället att utgångspunkt ska tas i varumärkesregistreringen, vilken närmare har beskrivits i avsnittet ”Bakgrund”. Av registreringen framgår att varumärket är registrerat i varuklass 25 för fotbeklädnader och att varumärket är en utstyrsel för just sådana

varor. Domstolen anser därför att den aktuella varan är en fotbeklädnad, däri inbegripet både sko och toffel. Den närmare utformningen av fotbeklädnaden framgår klart av varumärket. Vid en granskning av varumärket är det enligt domstolen tydligt att de fem väsentliga särdragen konkretiserar varans karaktär och därmed är inneboende i dess generiska funktion.

Enligt domstolen har fotbeklädnadens samtliga särdrag tydliga funktioner som framförallt hänför sig till bekvämlighet och funktionalitet. Detta har också Crocs Inc. betonat i bolagets marknadsföringsmaterial.

Av utredningen i målet framgår att hålen på ovansidan och sidan samt det breda tåpartiet fyller funktionerna att ventileras och vädra foten. Hålen fyller också funktionerna att fotbeklädnaden ska vara lätt att rengöra samt att vatten och sand ska kunna passera. I marknadsföringsmaterial från Crocs Inc.:s svenska och amerikanska webbplats (hämtat från WayBack Machine från 2006 och 2008) uttalar Crocs Inc. exempelvis följande om dessa särdrag ”Med ventilerande lufthål som gör att foten andas hela tiden är det lätt att hålla sig sval om fötterna och för den som har extra lätt att bli varm om fötterna finns ingen anledning till oro. Crocs har ett generöst utrymme för tårna som gör att de hålls luftiga och svala hela arbetsdagen”, ”Ventilations-systemet på Cayman gör den till vårt första val för vilken akter eller för som helst”, ”Effektiv ventilation för svalka och bekvämlighet”, ”Vented so air passes through” och ”Port holes allow water and sand to pass through”. Dessa beskrivna funktioner hos särdragen följer också av patentkraven och patentbeskrivningen i Crocs Inc.:s amerikanska patent 6 993 858 B2 för patentet ”Breathable footwear pieces” som ostridigt utgör den aktuella fotbeklädnaden. I patentbeskrivningen beskrivs att det breda tåpartiet följer formen av en människas fot som har större tår på fotens insida och mindre tår på utsidan.

Vidare följer av utredningen att hälremmen främst fyller funktionen att hålla foten på plats och att nitarnas funktion helt enkelt är att fästa och hålla hälremmen på plats. I det beskrivna marknadsföringsmaterialet från Crocs Inc. uttalas exempelvis att ”Den

fällbara hälremmen varierar du enkelt om du vill använda skorna som slip-in eller sandal” samt följande bredvid bilden på en fotbeklädnad av det aktuella slaget ”heel strap keeps shoe on fot” och ”strap can be rolled forward for at slip-on clog shoe”. Dessa beskrivna funktioner hos särdragen följer också av patentkraven och patentbeskrivningen i Crocs Inc.:s patent.

Domstolens slutsats är därför att fotbeklädnadens samtliga väsentliga särdrag består av ovan beskrivna grundläggande funktioner och egenskaper som är hänförliga till varans användningsfunktioner eller typiska egenskaper. Av utredningen framgår att särdragen har varit vanligt förekommande på fotbeklädnader sedan lång tid tillbaka i Sverige och under alla förhållanden före varumärkesregistreringen. Särskilt visas detta av bilder på fotbeklädnader från Arbetssko AB och från Birkenstock samt av Crocs Inc.:s egna och andra aktörers mönsterregistreringar. Vidare framgår av utredningen att särdragen fortfarande är vanligt förekommande på fotbeklädnader av aktuell typ. Detta framgår särskilt av bilder från handeln och instagraminlägg på fotbeklädnader av aktuell typ samt artiklar i media. Detta betyder enligt domstolen att fotbeklädnaden har generiska funktioner som kan komma att efterfrågas av konsumenterna hos konkurrenternas varor. Fotbeklädnadens väsentliga särdrag innebär inte heller någon dekorativ eller fantasifull modifiering som inte redan är bestämd av fotbeklädnadens användningsfunktioner.

Sammanfattningsvis finner domstolen att varumärkets väsentliga särdrag ingår i fotbeklädnadens generiska funktioner och att konsumenterna kan komma att efterfråga dessa hos Crocs Inc.:s konkurrenters varor. Fotbeklädnaden består således av en form som följer av varans art, vilket strider mot registreringshindret i 2 kap. 4 § varumärkeslagen.

Som har nämnts ovan kan omständigheter hänförliga till ett registreringshinder ofta åberopas till stöd för att även ett annat hinder föreligger. Detta gäller särskilt i förhållande till ”varans art” och ”tekniskt resultat”. Patent- och marknadsdomstolen finner det därför påkallat att även pröva det sistnämnda registreringshindret.

I linje med vad som har bedömts ovan kan konstateras att de fem väsentliga särdragen utgörs av helt grundläggande funktioner för en fotbeklädning av aktuell typ. Hålen på ovansidan och på sidan möjliggör ventilation samt passering av t.ex. vatten. Även det breda tåpartiet, som får anses vara mycket vanligt förekommande på fotbeklädningar, underlättar ventilation och gör det bekvämare och rymligare för foten. Den vikbara hälremmen håller foten på plats vid behov, men kan också vikas fram för att göra om toffeln till en mer sandalliknande fotbeklädning. De platta nitarna möjliggör endast att hälremmen kan flyttas fram och tillbaka.

Av själva patentkraven i Crocs Inc.:s amerikanska patent framhålls samtliga dessa tekniska egenskaper. Sålunda beskrivs hälremmens förmåga att vid behov ge stöd mot hälen, hur hälremmen är fäst i toffeln med nitar (plastic connectors), det breda tåpartiets följsamhet med en mänsklig fot samt funktionen med ventilationshålerna. Av patentkraven följer att just dessa väsentliga särdrag är vad som söks patentskydd för. Enligt domstolen står det därmed klart att registreringshinder även föreligger på denna grund, dvs. att varumärket endast består av en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat.

Varumärkesregistreringen ska hävas

Patent- och marknadsdomstolen har funnit att varumärket endast består av en form som följer av varans art respektive en form som är nödvändig för att uppnå ett tekniskt resultat. Varumärkesregistreringen strider därmed mot registreringshindret i 2 kap. 4 § varumärkeslagen. Det faktum att Crocs-skön (eller toffeln) i plast, i olika färgskalor, har blivit en mycket känd produkt påverkar inte denna bedömning. Detta eftersom registreringshindren är ursprungliga och absoluta. Det kan därvid noteras att varken färg eller material ingår i varumärkesregistreringen. Följaktligen ska varumärkesregistreringen i enlighet med ÖoB:s yrkande hävas enligt 3 kap. 1 § varumärkeslagen.

Vid denna utgång avslår domstolen Crocs yrkanden i intrångsmålet. I hävningsmålet finner domstolen inte skäl att pröva om varumärkesregistreringen ska hävas eller ges begränsad verkan på någon av de övriga grunder som ÖoB har gjort gällande i målet.

Rättegångskostnader

Crocs Inc. är tappande part i hävningsmålet och Crocs är tappande part i intrångsmålet. ÖoB har i hävningsmålet yrkat ersättning för rättegångskostnad med totalt 1 984 984 kr, varav 1 822 000 kr för ombudsarvode. I intrångsmålet har ÖoB yrkat ersättning för rättegångskostnad med 3 136 934 kr, varav 2 733 000 kr avser ombudsarvode. Crocs Inc. och Crocs har i båda målen överlämnat till domstolen att bedöma skäligheten av ÖoB:s kostnadsyrkanden.

Med hänsyn till respektive måls omfattning och karaktär finner domstolen inte anledning att ifrågasätta skäligheten av ÖoB:s kostnadsyrkanden. ÖoB ska därför tillerkännas ersättning i båda målen i enlighet med bolagets yrkanden.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (PMD-02)

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 14 juni 2019. Det krävs prövningstillstånd.

Carl Rosenmüller

Ylva Averstén

Johanna Price

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Registrering och kassan

Ink 2016 -11- 23

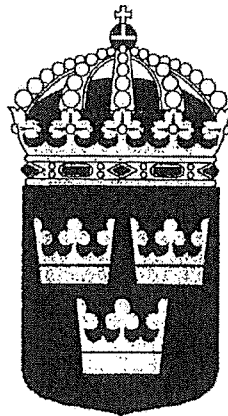
Akt. PMT 15266-16

Aktbil. 2

Bilaga 1

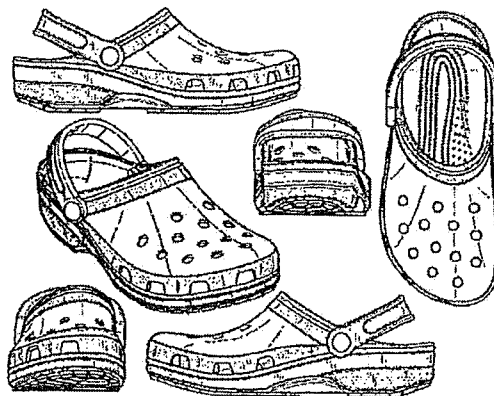
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
PMD:H

INKOM: 2016-11-23
MÅLNR: PMT 15266-16
AKTBIL: 2



KONUNGARIKET SVERIGE

VARUMÄRKE NUMMER 400514



Varumärkesansökan nummer 2008/06781 ingavs 2008-07-18 och registrerades 2009-01-16 under nummer 400514. Publiceringsdag 2009-01-16.

Patent- och registreringsverket intygar härmed att ovan avbildade varumärke är infört i varumärkesregistret med omstående uppgifter.

Patent- och registreringsverket 2009-01-16

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Susanne Ås Sivborg'. The signature is written in a cursive, flowing style.

Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör

Ryding Carlsten Advokatbyrå Aktiefbolag
Box 1766
111 87 Stockholm

Innehavare: Crocs Inc., 6273 Monarch Park Place, Niwot, CO 80503, USA.

Ombud: Ryding Carlsten Advokatbyrå Aktiefbolag, Box 1766, 111 87 Stockholm,
Sverige.

Figurklass: 09.09.01; 09.09.02; 09.09.03.

Beskrivning: Märket avser utstyrel för fotbeklädnader.

Varor och tjänster:

25: Fotbeklädnader.



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.