



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020112

DOM
2020-04-14
Stockholm

Mål nr
PMT 9554-17

Sid 1 (12)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2017-09-25 i mål PMT 9562-15, se bilaga A

PARTER

Klagande

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
80788 München
Tyskland

Ombud: Advokaterna H.W. och S.A.
Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Box 3101
103 62 Stockholm

Motpart

Vannetukku.fi Oy
Kiviannantie 9
74100 Iisalmi
Finland

Ombud: Jur.kand. V.L.
IT-Law
Mannerheimvägen 12 B
00100 Helsingfors
Finland

SAKEN

Förbud enligt marknadsföringslagen

DOMSLUT

Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer Patent- och marknadsdomstolens domslut (punkterna 4, 5 och 6).

Dok.Id 1579156

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

1. YRKANDEN

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen, med ändring av punkterna 4, 5 och 6 i Patent- och marknadsdomstolens domslut, ska

- förbjuda Vannetukku.fi Oy (Vannetukku) att marknadsföra fälgarna Blaukreuz Mi6 respektive Blaukreuz Sport-M, med utformning enligt domsbilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom, eller därmed liknande utformning, vid marknadsföring av fälgar och andra delar till bilar,
- förbjuda Vannetukku att använda kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 respektive Sport-M enligt domsbilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom eller därmed liknande kännetecknen, vid marknadsföring av fälgar och andra delar till bilar, samt
- till följd härav förplikta Vannetukku att till BMW utge full ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen.

Vannetukku har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras.

BMW har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

2. PARTERNAS TALAN

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

3. UTREDNINGEN M.M.

Parterna har åberopat samma bevisning som i Patent- och marknadsdomstolen.

4. DOMSKÄL

4.1 Bakgrund och disposition

Målet rör Vannetukkus marknadsföring av fälgar till bilar. Marknadsföringen har förekommit i en produktkatalog. Den påtalade marknadsföringen finns i domsbilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom.

I Patent- och marknadsöverdomstolen rör målet endast, till följd av BMW:s överklagande, punkterna 4 och 5 i underinstansens domslut, frågan om rättegångskostnader där vid en eventuell ändring av de nu aktuella punkterna i domslutet samt frågan om rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen prövar först BMW:s yrkande om förbud mot marknadsföring avseende fälgarna Blaukreuz Mi6 och Blaukreuz Sport-M, se punkten 4 i Patent- och marknadsdomstolens domslut. Därefter prövar domstolen BMW:s yrkande om förbud mot marknadsföring avseende kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M, se punkten 5 i Patent- och marknadsdomstolens domslut. Om Patent- och marknadsöverdomstolen kommer fram till att underinstansens domslut ska ändras i någon del, tar Patent- och marknadsöverdomstolen ställning till hur rättegångskostnaderna i Patent- och marknadsdomstolen ska fördelas. Därefter tar Patent- och marknadsöverdomstolen ställning till rättegångskostnaderna här.

4.2 Frågan om förbud mot marknadsföring avseende fälgarna Blaukreuz Mi6 och Blaukreuz Sport-M (punkten 4 i Patent- och marknadsdomstolens domslut)

BMW:s talan och ramen för Patent- och marknadsöverdomstolens prövning

BMW har yrkat att domstolen ska förbjuda Vannetukku att marknadsföra fälgarna Blaukreuz Mi6 och Blaukreuz Sport-M. Som grund för talan har BMW åberopat att BMW är innehavare av de registrerade gemenskapsformgivningarna med nr

002591453-0001 och 00660618-0002 och att Vannetukkus fölgar Blaukreuz Mi6 och Blaukreuz Sport-M gör intrång i BMW:s gemenskapsformgivningar.

Enligt BMW är Vannetukkus marknadsföring av fölgarna i första hand otillbörlig eftersom den har skapat intryck av att det är lagligt att sälja fölgarna trots att så inte är fallet, dvs. enligt 8 § andra stycket marknadsföringslagen (2008:486) i förening med punkten 9 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden (direktivet fortsättningsvis benämnt direktivet om otillbörliga affärsmetoder och bilagan fortsättningsvis benämnd svarta listan).

I andra hand har BMW gjort gällande att marknadsföringen av fölgarna sker på ett sätt som står i strid med annan lagstiftning, nämligen Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning, eller att marknadsföringen är ägnad att leda till lagöverträdelse, samt att marknadsföringen är sådan att den i märkbar mån påverkar konsumenternas förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. Marknadsföringen av fölgarna är enligt BMW därför otillbörlig enligt den s.k. lagstridighetsprincipen inom ramen för den marknadsföringsrättsliga generalklausulen, dvs. med tillämpning av 5 och 6 § marknadsföringslagen.

BMW har alltså yrkat ett vitesförbud som grundas på att BMW gör gällande att Vannetukku ägnat sig åt otillbörlig marknadsföring. Vad BMW har gjort gällande om immaterialrättsintrång utgör endast en viss del av de omständigheter som BMW åberopar som grund för sitt yrkande. Med hänsyn till hur BMW har utformat sin talan står det därför klart att BMW inte har framställt något yrkande som endast vilar på immaterialrättslig grund. Det innebär att Patent- och marknadsöverdomstolens prövning ska ske med utgångspunkt i bestämmelserna om otillbörlig marknadsföring i marknadsföringslagen. Ett bifall till BMW:s förbudyrkanden förutsätter därmed också att villkoren för förbud i marknadsföringslagen är uppfyllda.

Rättsliga utgångspunkter och Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Marknadsföringslagen genomför direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Det innebär att bestämmelserna ska tolkas direktivkonformt.

Patent- och marknadsdomstolen har i utgångspunkterna för sin bedömning redogjort för innebörden av lagstridighetsprincipen och för hur förhållandet mellan denna princip och punkten 9 i svarta listan har behandlats i rättspraxis (se s. 25 i underinstansens dom). Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till dessa rättsliga utgångspunkter med följande tillägg.

Lagstridighetsprincipen anses ge uttryck för rätten för konsumenter att inte behöva utstå lagstridiga åtgärder eller att vilseledas att själva vidta lagstridiga åtgärder. Punkten 9 i svarta listan – enligt vilken marknadsföring, som anger eller på annat sätt skapar intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet, alltid är otillbörlig – anses vila på lagstridighetsprincipens grunder. (Se prop. 2007/08:115 s. 77 f.) Som underinstansen påpekat utgör punkten 9 i svarta listan ett specialfall av lagstridighetsprincipen.

I praxis har prövningen av lagstridighetsprincipen även skett inom ramen för generalklausulen i 5 § marknadsföringslagen om att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. För att marknadsföringen ska anses som otillbörlig krävs då även att den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut, se 6 § marknadsföringslagen (för tidigare praxis se t.ex. MD 2012:8, punkten 41 och MD 2016:5, punkterna 127 och 128).

När käranden, som i det nu aktuella fallet, gör gällande att det otillbörliga i marknadsföringen är att marknadsföringen innebär ett intrång i kärandens immateriella rättigheter, uppkommer frågan om det påstådda intrånget är ett sådant lagstridigt beteende som kan träffas av marknadsföringslagens bestämmelser om lagstridighetsprincipen såsom den kommit till uttryck i punkten 9 i svarta listan eller såsom den tillämpats i praxis inom ramen för generalklausulen i 5 § marknadsföringslagen.

Att det i vissa fall finns ett samband mellan immateriella rättigheter och marknadsföringslagens bestämmelser är klart. Bl.a. kan bedömningen av frågor om renommésnyltning – som i praxis prövats inom ramen för generalklausulen i 5 § marknadsföringslagen – och frågor som prövas enligt bestämmelserna i 10, 14 och 18 § marknadsföringslagen om förbud mot vilseledande marknadsföring, vilseledande efterbildningar respektive jämförande reklam, påverkas av att marknadsföringen avser t.ex. produkter eller kännetecken som är immaterialrättsligt skyddade.

Marknadsdomstolen har i tidigare praxis i flera fall slagit fast, att den marknadsrättsliga bedömningen sker fristående från immaterialrättsliga överväganden och att ett förbud enligt marknadsföringslagen inte kan meddelas endast på den grunden att ett förfarande t.ex. utgör varumärkesintrång (se t.ex. MD 1988:6 och 1994:25). I avgörandet MD 2012:15 tillade Marknadsdomstolen att detta i och för sig inte skulle förstås så att förfaranden inom immaterialrättens område som – med beaktande av lagstridighetsprincipen – var i strid med god marknadsföringssed och som var otillbörliga inte kunde förbjudas enligt marknadsföringslagen. Domen berörde emellertid inte det specialfall av lagstridighetsprincipen som punkten 9 i svarta listan utgör.

Vad först gäller frågan om marknadsföring som innebär intrång i någons immateriella rättigheter över huvud taget kan träffas av bestämmelsen i punkten 9 i svarta listan konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att bestämmelsen enligt sin ordalydelse och så som den har tillämpats i praxis tar sikte på marknadsföring av produkter som är olagliga i sig att sälja (se t.ex. MD 2011:29 och MD 2009:33). Vad som avses är alltså att produkttypen är helt förbjuden att sälja, kräver ett särskilt försäljningstillstånd eller inte får säljas för att den inte uppfyller vissa lagkrav. Svarta listans bestämmelser ska tolkas restriktivt. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen saknas utrymme att tolka bestämmelsen så att dess tillämpningsområde skulle omfatta även marknadsföring av produkter som innebär intrång i någon annans immateriella rättighet på det sätt som BMW gjort gällande i målet. Även om intrång skulle ha skett i BMW:s formgivningar, saknas alltså enligt Patent- och marknadsöverdomstolen förutsättningar att med stöd av punkten 9 i svarta listan bifalla BMW:s förbudsyrkande.

När det därefter gäller frågan om marknadsföring som innebär intrång i någons immateriella rättigheter – med en mer generell tillämpning av lagstridighetsprincipen – kan träffas av bestämmelserna i 5 och 6 § marknadsföringslagen gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande bedömning.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen kan det i och för sig inte uteslutas att marknadsföringsåtgärder som innebär immaterialrättsintrång, med tillämpning av lagstridighetsprincipen inom ramen för generalklausulen i 5 § marknadsföringslagen, kan anses strida mot god marknadsföringssed (jfr MD 2012:15). Men för att marknadsföringen ska kunna förbjudas krävs också att den är att anse som otillbörlig, vilket förutsätter att den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. En central del i bedömningen är alltså tillämpningen av det s.k. transaktionstestet (jfr Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 5 december 2019 i mål nr PMT 2054-18, särskilt s. 27–31). Som Marknadsdomstolen vid flertalet tillfällen också uttalat i sin tidigare praxis räcker det alltså inte att en marknadsföringsåtgärd utgör ett immaterialrättsintrång för att ett förbud enligt 23 § marknadsföringslagen ska kunna meddelas (se ovan gjord hänvisning till MD 1988:6 och 1994:25).

I detta fall har Vannetukku i den påstått otillbörliga marknadsföringen av fälgarna uttryckligen angivit att fälgarna inte är BMW:s originalfälgar. Det innebär att oavsett om Vannetukkus marknadsföring av fälgarna är att bedöma som ett intrång i de formgivningar av fälgar som skyddas av BMW:s registreringar kan inte den mottagande konsumentens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut anses påverkad på sätt som krävs enligt 6 § marknadsföringslagen. Konsumenten får ju en tydlig upplysning om att marknadsföringen inte avser BMW:s originalfälgar. Talan kan därför inte heller bifallas enligt 5 och 6 § marknadsföringslagen. Vid den nu gjorda bedömningen finns det – inom ramen för denna marknadsföringsrättsliga talan – inte skäl att göra någon prövning av om Vannetukku har gjort intrång i BMW:s formgivningsrättigheter.

Sammanfattningsvis saknas alltså förutsättningar att bifalla BMW:s yrkande om förbud mot marknadsföring avseende fälgarna Blaukreuz Mi6 och Blaukreuz Sport-M. Punkten 4 i Patent- och marknadsdomstolens dom ska därmed inte ändras.

4.3 Frågan om förbud mot marknadsföring avseende kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M (punkten 5 i Patent- och marknadsdomstolens domslut)

BMW:s talan och ramen för Patent- och marknadsöverdomstolens prövning

BMW har yrkat att domstolen ska förbjuda Vannetukku att vid marknadsföring av fälgar och andra delar till bilar använda kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M.

Som grund för talan i denna del har BMW sammanfattningsvis åberopat följande omständigheter.

BMW är innehavare av varumärkena M, M4, M5, M6, M7, M8, i4, i5, i6, i7 och i8. Flera av BMW:s varumärken är välkända och har mycket gott renommé, varför de har ett utökat skyddsomfång. Vannetukkus kännetecken Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 är förväxlingsbara med BMW:s varumärken. Vannetukkus kännetecken Sport-M är fonetiskt och visuellt identiskt med BMW:s varumärke ”M”. Vannetukku använder kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M för samma varor som BMW:s varumärken är registrerade för.

Enligt BMW är Vannetukkus marknadsföring i första hand vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen eftersom marknadsföringen ger intryck av att Vannetukkus produkter ingår i BMW:s sortiment, att de har godkänts av BMW eller att det finns ett kommersiellt samband mellan bolagen. Marknadsföringen är enligt BMW sådan att den i märkbar mån påverkar konsumenternas förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut eller i vart fall ska den anses påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. Marknadsföringen är enligt BMW därför otillbörlig.

I andra hand har BMW gjort gällande att Vannetukku utnyttjar BMW:s goda renommé i strid med generalklausulen i 5 § marknadsföringslagen (s.k. renommésnyltning).

Marknadsföringen är enligt BMW sådan att den i märkbar mån påverkar konsumenternas förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. I vart fall ska den anses påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. Marknadsföringen är enligt BMW därför otillbörlig enligt 5 och 6 § marknadsföringslagen.

Alternativt har BMW gjort gällande att Vannetukkus användning av kännetecknen innebär ett intrång i BMW:s ensamrätt till varumärkena. Enligt BMW har Vannetukkus användning skett på ett sätt som står i strid med annan lagstiftning, nämligen artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken eller att marknadsföringen är ägnad att leda till lagöverträdelse. Marknadsföringen står därmed i strid med lagstridighetsprincipen. Marknadsföringen är enligt BMW sådan att den i märkbar mån påverkar konsumenternas förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. I vart fall ska den anses påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. Marknadsföringen är enligt BMW därför otillbörlig enligt generalklausulen i 5 § i förening med 6 § marknadsföringslagen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har uppfattat att BMW i Patent- och marknadsöverdomstolen, i tillägg till vad bolaget gjorde gällande i Patent- och marknadsdomstolen avseende lagstridighetsprincipen, nu gör gällande att marknadsföringen – till följd av att Vannetukkus användning av kännetecknen innebär ett intrång i BMW:s ensamrätt till varumärkena och därmed är otillåten – också strider mot punkten 9 i svarta listan, dvs. det specialfall av lagstridighetsprincipen som regleras där.

BMW har yrkat att ett vitesförbud ska meddelas på den grunden att Vannetukku ägnat sig åt otillbörlig marknadsföring. Med hänsyn till hur BMW har utformat sin talan står det alltså även här klart att BMW inte har framställt något yrkande som endast vilar på immaterialrättslig grund. Det innebär att Patent- och marknadsöverdomstolens prövning även i denna del ska ske med utgångspunkt i bestämmelserna om otillbörlig marknadsföring i marknadsföringslagen och ett bifall till BMW:s förbudsyrkanden förutsätter därmed också att villkoren för förbud i marknadsföringslagen är uppfyllda.

Rättsliga utgångspunkter och Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Som Patent- och marknadsöverdomstolen redogjort för ovan ska bestämmelserna i marknadsföringslagen tolkas direktivkonformt.

Patent- och marknadsdomstolen har redogjort för de rättsliga utgångspunkterna för bedömningen när det gäller frågorna om vilseledande marknadsföring enligt 10 § 5 marknadsföringslagen och renommésnyltning enligt 5 § marknadsföringslagen (se s. 28 och 29 i Patent- och marknadsdomstolens dom). Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till dessa rättsliga utgångspunkter och instämmer i den bedömning av sakfrågorna som Patent- och marknadsdomstolen har gjort i denna del. Även Patent- och marknadsöverdomstolen finner alltså att Vannetukkus marknadsföring avseende kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M varken strider mot 10 § marknadsföringslagen eller utgör renommésnyltning enligt 5 § marknadsföringslagen.

Det som då återstår för Patent- och marknadsöverdomstolen att pröva är om marknadsföringen avseende kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M strider mot specialfallet av lagstridighetsprincipen enligt punkten 9 i svarta listan eller mot en mer generell lagstridighetsprincip enligt 5 och 6 § marknadsföringslagen. I dessa frågor gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande bedömning.

Patent- och marknadsöverdomstolen har ovan vid bedömningen av den påtalade marknadsföringen avseende fälgarna Blaukreuz Mi6 och Blaukreuz Sport-M, funnit att det saknas förutsättningar att med stöd av punkten 9 i svarta listan bifalla BMW:s förbudsrkande grundat på påstående om intrång i BMW:s ensamrätt till gemenskapsformgivningar. Eftersom det saknas skäl att göra någon annan bedömning när det gäller BMW:s yrkande om förbud mot marknadsföring grundat på påståendet om intrång i BMW:s ensamrätt till sina varumärken, kan BMW:s yrkande inte heller i denna del vinna bifall med tillämpning av punkten 9 i svarta listan.

Avslutningsvis tar Patent- och marknadsöverdomstolen ställning till om BMW:s yrkande kan bifallas med tillämpning av en mer generell lagstridighetsprincip enligt

bestämmelsen i 5 och 6 § marknadsföringslagen om att marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed.

Patent- och marknadsöverdomstolen har vid prövningen av BMW:s förbudsyrkande avseende fölgarna uttalat att det i och för sig inte kan uteslutas att marknadsföringsåtgärder som innebär immaterialrättsintrång, med tillämpning av lagstridighetsprincipen inom ramen för generalklausulen i 5 § marknadsföringslagen, kan anses strida mot god marknadsföringssed. Som Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterat krävs dock för att ett förbud ska kunna meddelas att marknadsföringen också är att anse som otillbörlig, vilket förutsätter att den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. I det sammanhanget har Patent- och marknadsöverdomstolen uttalat att transaktionstestet är centralt och det räcker alltså inte att en marknadsföringsåtgärd utgör ett immaterialrättsintrång för att ett förbud enligt 23 § marknadsföringslagen ska kunna meddelas.

Av den påstått otillbörliga marknadsföringen framgår att Vannetukku uttryckligen har angivit att fölgarna inte är BMW:s originalfölgar. Även om Vannetukkus kännetecken i och för sig skulle bedömas vara förväxlingsbara med BMW:s varumärken, medför denna upplysning enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening, att marknadsföringen under alla förhållanden inte har utformats på ett sådant sätt att mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut kan anses påverkad på det sätt som krävs enligt 6 § marknadsföringslagen. BMW:s förbudsyrkande kan alltså inte heller vinna bifall på denna grund. Vid denna bedömning finns det – inom ramen för denna marknadsföringsrättsliga talan – inte skäl att göra någon prövning av om Vannetukku genom marknadsföringsåtgärden har gjort intrång i BMW:s registrerade varumärken.

Sammanfattningsvis saknas alltså förutsättningar att bifalla BMW:s yrkande om förbud mot marknadsföring avseende kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M. Punkten 5 i Patent- och marknadsdomstolens dom ska därmed inte ändras.

4.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis innebär Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar att Patent- och marknadsdomstolens domslut i punkterna 4 och 5 inte ska ändras. Detta innebär att Patent- och marknadsdomstolens domslut i frågan om rättegångskostnader i punkten 6 inte heller ska ändras.

4.5 Rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen

BMW har tappat målet i Patent- och marknadsöverdomstolen och har därför inte rätt till ersättning för sin rättegångskostnad här. Vannetukku har i Patent- och marknadsöverdomstolen inte begärt ersättning för några rättegångskostnader här.

5. ÖVERKLAGANDE

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

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Christine Lager samt hovrättsråden Annika Malm, Kerstin Norman, referent, och Adrian Engman.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

DOM
2017-09-25
Meddelad i
Stockholm

Mål nr
PMT 9562-15

PARTER

Kärande

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
80788 München
Tyskland

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

Svarande

Vannetukku.fi.Oy
Kiviannantie 9
74100 Iisalmi
Finland

Ombud: Jur. kand. V.L.
IT-Law
Soukanjoentie 12
60200 Seinäjoki
Finland

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen avslår Vannetukku.fi. Oy:s yrkanden om avvisning och vilandeförklaring.
2. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Vannetukku.fi Oy vid vite om 1 000 000 kr att vid marknadsföring av fälgar och andra delar till bilar
 - a. använda Blaukreuz-logotypen, enligt utformningen i domsbilaga 1, eller därmed liknande utförande,
 - b. använda kännetecknet Blaukreuz tillsammans med Blaukreuz-logotypen enligt punkten 2.a. eller bilder på BMW-bilar, enligt domsbilaga 1,

Dok.Id 1645665

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 8307 104 20 Stockholm	Rådhuset, Scheelegatan 7	08- 561 650 00 E-post: stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se www.stockholmstingsratt.se	08- 653 34 44	måndag – fredag 08:00-16:00

- c. använda påståendet ”felgen für bayerische autos” (fälgar för Bayerska bilar), tillsammans med Blaukreuz-logotypen enligt punkten 2.a., enligt domsbilaga 1 eller därmed liknande påståenden,
 - d. använda påståendet ”Blaukreuz-fälgar är specialdesignade till bayerska bilar”, enligt domsbilaga 1, eller därmed liknande påståenden,
 - e. använda bilder på BMW-bilar på sätt som skett i domsbilaga 1 eller på liknande sätt, samt att
 - f. använda påståendet ”Du kan även beställa original BMW-kåpor från oss” enligt domsbilaga 1 eller därmed liknande påståenden, när så inte är fallet.
3. Vannetukku.fi. Oy ska till Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft betala 100 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 23 februari 2016 till dess betalning sker.
4. Patent- och marknadsdomstolen avslår Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschafts yrkanden om förbud för Vannetukku.fi. Oy att marknadsföra fälgarna Blaukreuz Mi6 respektive Blaukreuz Sport-M, med utformning enligt domsbilaga 1 eller därmed liknande utformning.
5. Patent- och marknadsdomstolen avslår Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschafts yrkanden om förbud för Vannetukku.fi. Oy att vid marknadsföring av fälgar och andra delar till bilar använda kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 respektive Sport-M enligt domsbilaga 1 eller därmed liknande kännetecken samt att använda kännetecknet Blaukreuz enligt domsbilaga 1.
6. Vannetukku.fi. Oy ska ersätta Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft för dess rättegångskostnad med 233 769 kr, varav 225 769 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.
-

Innehåll

YRKANDEN M.M.	5
BMW	5
Vannetukku	6
GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER	7
BMW	7
Parterna	7
Den aktuella marknadsföringen	8
Fälgarna – yrkandet under punkten 1.a	9
Kännetecknen – yrkandet i punkten 1.b	11
Övriga kännetecken m.m. – yrkandena under punkterna 1.c–g	14
Originalkåpor – yrkandet enligt punkten 1.h	16
Samtliga yrkanden enligt punkt 1 och 2	17
Vite	17
Skadestånd	17
Forum	19
Vannetukku	19
Fälgarna	19
Vannetukkus varumärken	20
Sport-M	20
Marknadsföringspåståendena	21
Originalkåpor	22
Skadestånd och vite	22
Fel forum m.m.	22
DOMSKÄL	23
Allmänt om Vannetukkus marknadsföring	23
Rätt forum	23
Vilandeförklaring	24
Fälgarna	25
Utgångspunkter för bedömningen	25
Bedömningen enligt punkten 9 i svarta listan	27
Bedömningen enligt lagstridighetsprincipen	27
Kännetecknen enligt yrkandet i punkten 1.b	28

Utgångspunkter för bedömningen.....	28
Är BMW:s varumärken kända?	29
Bedömningen enligt lagstridighetsprincipen.....	30
Övriga kännetecken m.m. – yrkandena under punkterna 1.c–g.....	31
Utgångspunkter för bedömningen.....	31
Blaukreuz och Blaukreuz-logotypen – yrkandena punkterna 1.c–d	32
”Felgen für bayerische autos” (fälgar för bayerska bilar) och ”Blaukreuz-fälgar är specialdesignade till bayerska bilar” – yrkandena under punkterna 1.e–f	33
Bilder på BMW-bilar – yrkande punkten 1.g.....	34
Originalkåpor – yrkandet enligt punkten 1.h	35
Förutsättningar för förbud	35
Utformningen av förbuden.....	36
Vite.....	36
Skadestånd	37
Uppsåt eller oaktsamhet	38
Förlust av goodwill	38
Annan skada	39
Rättegångskostnader	40

YRKANDEN M.M.

BMW

1. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska förbjuda Vannetukku.fi Oy (Vannetukku) att

- a) marknadsföra fälgarna Blaukreuz Mi6 respektive Blaukreuz Sport-M, med utformning enligt domsbilaga 1, (gemensamt Fälgarna) eller därmed liknande utformning;

vid marknadsföring av fälgar och andra delar till bilar:

- b) använda kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 respektive Sport-M (Kännetecknen) enligt domsbilaga 1 eller därmed liknande kännetecken,
- c) använda kännetecknet Blaukreuz enligt domsbilaga 1,
- d) använda Blaukreuz-logotypen, enligt utformningen i domsbilaga 1 eller därmed liknande utförande,
- e) använda påståendet ”felgen für bayerische autos” (fälgar för Bayerska bilar), enligt domsbilaga 1 eller därmed liknande påståenden,
- f) använda påståendet ”Blaukreuz-fälgar är specialdesignade till bayerska bilar”, enligt domsbilaga 1, eller därmed liknande påståenden,
- g) använda bilder på BMW-bilar enligt domsbilaga 1, eller därmed liknande bilder,

samt att

- h) använda påståendet ”Du kan även beställa original BMW-kåpor från oss” enligt domsbilaga 1 eller därmed liknande påståenden när så inte är fallet.

2. BMW har som alternativ till punkterna 1.a–g yrkat att domstolen ska förbjuda Vannetukku att vid marknadsföring av fälgar och andra delar till bilar använda en kombination av två eller flera av framställningarna och påståendena enligt punkterna 1.a–g.

3. BMW har som alternativ till punkterna 1–2 yrkat att domstolen ska förbjuda Vannetukku att vid marknadsföring av fälgar och andra delar till bilar använda annonsen enligt domsbilaga 1 eller därmed liknande utformning.
4. BMW har yrkat att domstolen ska förena envar av förbuden med vite om 1 000 000 kr.
5. BMW har yrkat att domstolen ska förplikta Vannetukku att till BMW betala 100 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker.

Vannetukku

Vannetukku har bestritt BMW:s yrkanden och, som bolaget måste uppfattas, yrkat att talan ska avvisas alternativt vilandeförklaras.

Parterna har begärt ersättning för sina rättegångskostnader.

Patent- och marknadsdomstolen har med stöd av 42 kap. 18 § femte punkten rättegångsbalken avgjort målet utan huvudförhandling.

GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER

BMW

BMW har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande.

Parterna

BMW är ett av de mest respekterade bilföretagen i världen. Den speciella utstrålningen hos BMW:s logotyp, det registrerade och välkända gemenskapsvarumärket (BMW-skölden), bidrar till en ökande marknad för BMW:s produkter. BMW-skölden är idag ett av världens högst värderade varumärken.

År 2014 såldes över 1,8 miljoner nya BMW-bilar i världen varav drygt 19 600 bilar såldes i Sverige.



Figur 1: BMW-skölden

BMW är innehavare av den näringsverksamhet som har sin grund i BMW:s produktion, marknadsföring och försäljning av bilar inklusive rättigheterna till bilarna och varumärkena. BMW, BMW:s varumärken och BMW:s bilar är kända i Sverige.

Vannetukku är ett finskt bolag som säljer däck och fälgar via webbplatsen www.tyrelia.com. Webplatsen innehåller marknadsföring på finska, svenska, lettiska, estniska och litauiska.

Den aktuella marknadsföringen

Under år 2015 uppmärksammade BMW att Vannetukkus svenska produktkatalog innehåller marknadsföring enligt domsbilaga 1 (Annonser).

Till skillnad från andra sidor i produktkatalogen är Annonser utformad i blått och vitt, vilket anknyter till färgerna i BMW-skölden. Bakgrunden på sidorna utgörs av Vannetukkus blåvita Blaukreuz-logotyp. Fälgarna och andra fälgar presenteras tillsammans med Kännetecknen.

Annonser innehåller även bilder på BMW-bilar av modellen BMW Z4 Roadster och BMW M4 Convertible märkta med BMW-skölden på fronten och, avseende BMW Z4 Roadster, även på sidan.

BMW har med anledning av marknadsföringen skickat ett varningsbrev till Vannetukku med krav om att marknadsföringen ska upphöra. Vannetukku har tillbakavisat BMW:s krav.

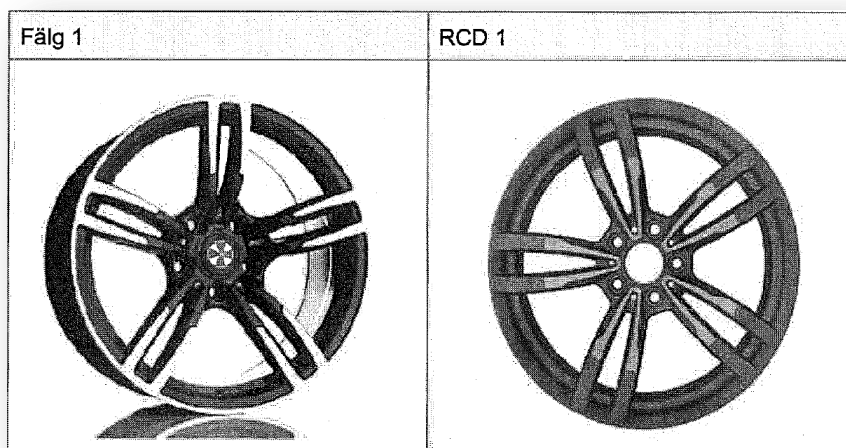
Den påtalade marknadsföringen har pågått under år 2015 i Sverige, genom att Vannetukku distribuerat sin svenska produktkatalog.

Fälgarna – yrkandet under punkten 1.a

Intrång

BMW är innehavare av de registrerade gemenskapsformgivningarna med nr 002591453-0001 (RCD 1) och 00660618-0002 (RCD 2). Vannetukkus marknadsföring gör intrång i den ensamrätt som följer av registreringarna enligt artikel 10 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1) (förordningen om gemenskapsformgivningar).

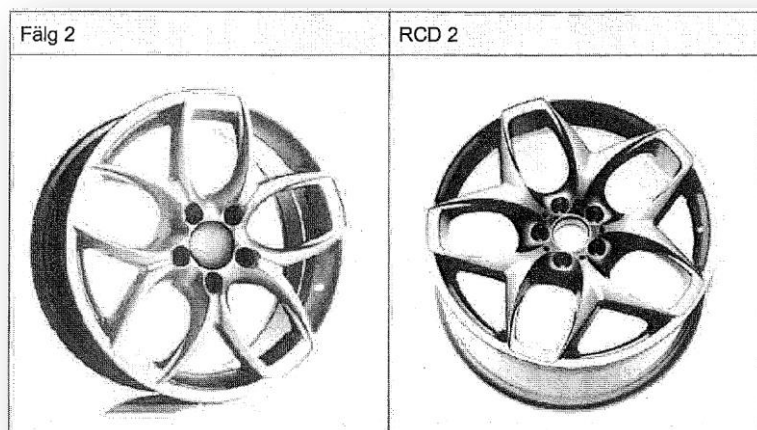
Fälgen Blaukreuz Mi6 (Fälg 1) gör intrång i RCD 1. Fälg 1 har samma antal ekrar, bulthål och pinnhål, med samma proportioner och placering som BMW:s fälg. Utformningen på ekrarna, både den tvådelade formen och den tvådelade färgsättningen, är i det närmaste identisk. Pinnhål återfinns i mitten av varje eker medan bulthålen är placerad mellan ekrarna. Fälg 1 skiljer sig endast på oväsentliga punkter från RCD 1 och har förts ut på marknaden utan BMW:s tillstånd.



Figur 2: Fälgen Blaukreuz Mi6 (vänster) och fälgen RCD 1 (höger)

Fälgen Blaukreuz Sport-M (Fälg 2), som finns i färgerna silver och svart, gör intrång i RCD 2. Fälg 2 och RCD 2 har samma antal ekrar och bulthål, med samma

proportioner. Utformningen på ekrarna, med den särpräglade hästskoformen och skåror mellan ekrarna, är i det närmaste identisk. Fälg 2 skiljer sig endast på oväsentliga punkter från RCD 2 och har förts ut på marknaden utan BMW:s tillstånd.



Figur 3: Fälgerna Blaukreuz Sport-M (vänster) och RCD 2 (höger)

Vannetukku har skapat intryck av att det är lagligt att sälja Fälgarna trots att så inte är fallet. Vannetukku framhåller vidare i Annonser att även om Fälgarna inte är original BMW-fälgar, så är de fullt kompatibla med BMW-bilar. Marknadsföringen är otillbörlig enligt punkt 9 i den s.k. svarta listan (se bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder m.m. och 8 § andra stycket marknadsföringslagen).

I andra hand sker marknadsföringen av Fälgarna på ett sätt som står i strid med annan lagstiftning (förordningen om gemenskapsformgivning), eller är ägnad att leda till lagöverträdelse. Fälgarna är därför otillbörliga enligt lagstridighetsprincipen.

Vannetukkus registreringar

Avseende Fälg 1 har Vannetukku hänvisat till sin egen gemenskapsformgivning med nr 002589663-0003, vilken registrerades den 4 december 2014, dvs. en dag innan ingivandet av RCD 1.

Vannetukkus registrering är ogiltig. BMW:s RCD 1, med ansökningsdag 5 december 2014, avser BMW-fälgen 437 M. Denna fälg publicerades i ett officiellt pressmeddelande den 12 december 2013. Ansökan för RCD 1 gavs in inom den tolv månaders nyhetsfrist som föreskrivs i förordningen om gemenskapsformgivningar. Vannetukkus registrering är identisk med RCD 1 och uppfyller inte kravet på nyhet. BMW vill understryka att EUIPO inte gör någon bedömning av formgivningar i förhållande till *prior art*.

Vad avser Fälg 2 har Vannetukku hänvisat till sin egen gemenskapsformgivning med nr 000660618-0002 som registrerades den 21 oktober 2014, dvs. efter BMW:s tidigare rättighet, RCD 2. En registrering medför inte i sig själv en rättighet att använda ett mönster. BMW anser att Vannetukkus registrering gör intrång i RCD 2 och därför är ogiltig. BMW avser att gå vidare med frågan om ogiltighetsförklaring i behörig ordning.

*Kännetecknen – yrkandet i punkten 1.b*BMW:s varumärken

BMW är innehavare av varumärkena M, M4, M5, M6, M7, M8, i4, i5, i6, i7 och i8 (Varumärkena). Därutöver innehar BMW ett antal ytterligare varumärken som består av "M" och en siffra/siffror i kombination, t.ex. M40, samt ett antal varumärken som endast består av siffror, t.ex. 540.

Varumärkena innehållande M, vilka innefattar M, M4, M5, M6, M7 och M8, är att anse som notoriskt kända inom omsättningskretsen och har ett mycket gott renommé. En mycket stor del av bilkonsumenterna känner till dessa. Varumärkena ska därför tillerkännas ett utökat skyddsomfång. Det framgår av ett intyg från Motorbranschens Riksförbund att varumärket M i kombination med en siffra/siffror för BMW är välkänt och inarbetat i Sverige sedan år 1982. BMW hänvisar även till Interbrands rapport ”Best Global Brands 2015”. I denna rapport placeras BMW:s logotyp på elfte plats globalt sett. Varumärket beräknas vara värt 316 miljarder kronor. Även BMW:s försäljning, globalt och i Sverige, som uppgår till 1,8 miljoner respektive 19 600 bilar, ger stöd för att märket är känt i Sverige.

BMW:s i-varumärken används för ett omfattande och innovativt koncept. BMW i3 är en utsläppsfri helelektrisk bil för stadskörning. BMW i8 är en sportbil som med hjälp av en elmotor har en bränsleförbrukning som en småbil.

Även varumärkena i3 och i8 är väl kända och åtnjuter ett utökat skydd. Interbrands rapport hänvisar till att i3-modellen är den tredje mest sålda elektriska bilen globalt sett. Bilmodellen i8 marknadsfördes även genom placering i filmen Mission Impossible – Ghost Protocol.

Avseende Mi-kännetecknen har Vannetukku hänvisat till dess registrerade varumärken. Registreringen medför inte per automatik en rätt att använda varumärket om det gör intrång i andras giltiga rättigheter. Inte heller för EU-varumärken sker någon förprovning vid EUIPO mot tidigare rättigheter.

Det bör noteras att Vannetukku först den 12 och 13 maj 2015 ansökt om registrering för varumärkena ”Mi4”, ”Mi6”, ”Mi7” och ”Mi8”. Detta efter att BMW kontaktat Vannetukku med ett varningsbrev. Registreringarna har skett i ond tro och är ogiltiga.

Förväxlingsbedömningen

”M” i kombination med andra siffror är ett känt varumärke och har ett utökat skyddsomfång.

Vannetukku använder Kännetecknen för samma varor som varumärkena är registrerade för, dvs. personbilar, vilket inkluderar fälgar. Det föreligger alltså varuslagslikhet.

Kännetecknen uppvisar stor märkeslikhet med Varumärkena. Det föreligger en visuell, fonetisk och konceptuell likhet mellan Kännetecknen och Varumärkena. Vannetukku har skapat Kännetecknen genom att kombinera Varumärkena. Kännetecknen består, med undantag för Sport-M, helt och hållet av Varumärkena.

Kännetecknet Mi5 utgörs av en kombination av varumärkena M, M5 och i5 och är förväxlingsbart med samtliga tre varumärken. Motsvarande gäller för övriga av Kännetecknen, förutom Sport-M.

Vad gäller Sport-M menar BMW att ordet ”sport” är generiskt och uppfattas som en beskrivning av den dominerande och särskiljande delen av kännetecknet, nämligen bokstaven ”M”. Denna del är både fonetiskt och visuellt identiskt med varumärket M. Det föreligger även en konceptuell likhet eftersom M-varumärket för sportbilar associeras till sport.

Kännetecken	Varumärke
Mi4	M, i4, M4
Mi5	M, i5, M5
Mi6	M, i6, M 6
Mi7	M, i7, M7
Mi8	M, i8, M8
Sport-M	M

Figur 4

Vilseledande marknadsföring

Vannetukkus användning av Kännetecknen för sina fälgar medför förväxling mellan Vannetukku och BMW:s produkter och ger intryck av att Vannetukkus produkter ingår i BMW:s sortiment, har godkänts av BMW eller att det finns något annat kommersiellt samband mellan BMW och Vannetukku. Vannetukku vilseleder således konsumenterna. Förfarandet strider mot 10 § marknadsföringslagen.

Renommésnyltning

I andra hand gör BMW gällande att Vannetukkus användning av sina kännetecken för sina fälgar utnyttjar BMW:s renommé. Genom användningen har Vannetukku obehörigen till sin ekonomiska fördel utnyttjat det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna som har skapats av BMW.

Lagstridighetsprincipen

BMW gör alternativt gällande att Vannetukkus användning av Kännetecknen strider mot annan lagstiftning, nämligen rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1) (varumärkesförordningen), eller är ägnad åt att leda till lagöverträdelse.

Kännetecknen gör intrång i den ensamrätt som BMW enligt artikel 9 i varumärkesförordningen är tillförsäkrad.

Övriga kännetecken m.m. – yrkandena under punkterna 1.c–g

Annonser, som helhet och sett till sina beståndsdelar enligt punkterna 1.c–g, ger intryck av att Vannetukkus produkter har godkänts av BMW eller att det finns ett kommersiellt samband mellan BMW och Vannetukkus produkter. Vannetukku vilseleder därmed konsumenterna i strid med 10 § marknadsföringslagen.

Annonser, som helhet och sett till sina beståndsdelar enligt punkterna 1.a–g, utgör vilseledande marknadsföring och/eller renommésnyltning.

Blaukreuz och Blaukreuz-logotypen – yrkandena punkterna 1.c–d

BMW är som nämnts ovan innehavare av BMW-skölden. Blaukreuz betyder blått kors på tyska och kan även användas för att beskriva BMW-skölden, som är ett kors i blått och vitt. Utformningen av Vannetukkus logotyp påminner därför starkt om BMW-skölden.

Vannetukkus användning ger intryck av att Vannetukkus produkter godkänts av BMW eller att det föreligger ett kommersiellt samband, vilket är vilseledande. Vannetukku utnyttjar även det renommé som BMW-skölden har.

”Felgen für bayerische autos” (fälgar för bayerska bilar) och ”Blaukreuz-fälgar är specialdesignade till bayerska bilar” – yrkandena under punkterna 1.e–f

BMW:s firmanamn ”Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft” knyter an till bolagets bayerska arv. Det är denna bayerska koppling som gett upphov till bolagets firma. Användningen av uttrycket ”fälgar för bayerska bilar” är därför ägnat att knyta an till detta ursprung. Motsvarande gäller påståendet ”Blaukreuz-fälgar är specialdesignade till bayerska bilar”.

Påståendena ger intryck av att Vannetukkus produkter har godkänts av BMW eller att det föreligger ett kommersiellt samband mellan BMW och Vannetukkus produkter, vilket är vilseledande. Vannetukku utnyttjar även BMW:s renommé.

Vannetukkus påståenden är även felaktiga. Fälgarna passar inte bara bayerska bilar utan alla bilar. Fälgarna är inte specialdesignade för bayerska bilar. Påståendet strider därmed mot kravet på vederhäftighet och är vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen.

Bilder på BMW-bilar – yrkande punkten 1.g

BMW har inte gett tillåtelse till Vannetukkus användning av bilderna på de tre BMW-bilarna, med BMW-skölden på fronten och, avseende BMW Z4 Roadster, på sidan i sin marknadsföring. Vannetukkus användning medför att genomsnittskonsumenten anknyter och associerar till BMW vid Vannetukkus marknadsföring av fälgar. Därigenom vilseleds konsumenten om vem som står bakom verksamheten eller om kommersiellt samband.

Vannetukkus användning av bilderna på BMW-bilarna medför även att marknadsföringen obehörigt associerar till BMW:s verksamhet och Varumärkena. Genom användningen av bilderna på BMW-bilarna utnyttjar Vannetukku till sin ekonomiska fördel det värde som ligger i en positiv föreställning hos konsumenterna som skapats av BMW. Vannetukku har således även gjort sig skyldig till renommésnyltning.

Kombination av påståenden – yrkande punkten 2

BMW gör i andra hand gällande att framställningarna/påståendena enligt punkterna 1.a–g i vart fall i kombination är vilseledande och obehörigen utnyttjar BMW:s renommé.

Annonsen som helhet – yrkande punkten 3

BMW gör alternativt gällande att Annonsen som helhet är vilseledande och obehörigen utnyttjar BMW:s renommé.

Originalkåpor – yrkandet enligt punkten 1.h

BMW känner inte till att det skulle säljas originalkåpor till Vannetukku från BMW:s auktoriserade återförsäljare. Det bestrids att Vannetukku säljer originalkåpor från

BMW. Användningen av påståendet ”Du kan även beställa original BMW-kåpor från oss” är inte sanningsenligt, eftersom det inte går att beställa original BMW-kåpor från Vannetukku. Påståendet strider därmed mot kravet på vederhäftighet (se 10 § marknadsföringslagen).

Samtliga yrkanden enligt punkt 1 och 2

Marknadsföringen påverkar i märkbar mån konsumenterna förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut eftersom Vannetukkus produkter uppvärderas på grund av associationen till BMW. Konsumenterna lockas därmed till köp på webbplatsen.

I vart fall ska marknadsföringen enligt yrkandena under punkterna 1.b–h samt punkten 2 anses påverka eller sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut.

Vite

Förutsättningar föreligger att förena förbudet med vite enligt 26 § marknadsföringslagen då det inte föreligger särskilda skäl för att det skulle vara obehövligt.

Skadestånd

Vannetukkus marknadsföring har orsakat BMW skada som uppgår till 100 000 kr varav (minst) 50 000 kr avser goodwillskada och (minst) 50 000 kr utebliven vinst.

Utebliven vinst

Priset för Vannetukkus fälgar i Annonser, vilka utgörs av 31 produkter, uppgår till 1 099–1 999 kr per fälg. Snittpriset för dessa fälgar är 1 469 kr. Priset för BMW:s originalfälgar uppgår till ca 4 000–7 000 kr. I det följande räknas med ett snittpris om 5 500 kr per fälg. Priset på Vannetukkus fälgar uppgår således till ungefär 25 procent av vad original BMW-fälgar kostar.

Vannetukkus omsättning uppgick år 2014 till ca 130 miljoner kr. Vannetukku bildades år 2012 och dess tillväxt var mellan år 2013 och 2014 över 40 procent. Det kan antas att omsättningen år 2015 var högre. BMW utgår emellertid från 2014 års omsättning.

Eftersom Annonsern utgör 3 procent av katalogen och priset på fälgarna i Annonsern är bland de dyraste i katalogen uppskattar BMW att den omsättning som är hänförlig till fälgarna i Annonsern utgör i vart fall ca 1 procent av Vannetukkus totala omsättning, dvs. ca 1,3 miljoner kr, eller 884 fälgar, sett till snittpriset.

Vannetukku är verksamt i fem länder varav Sverige är den största marknaden. BMW uppskattar att minst 25 procent av försäljningen är hänförlig till Sverige. Vannetukkus omsättning från fälgarna uppgår således till minst 325 000 kr eller ca 221 fälgar.

Med utgångspunkt i skillnaden mellan parternas produkter uppskattar BMW att ca 50 procent av Vannetukkus försäljning, eller ca 110 fälgar, motsvarar BMW:s förlorade försäljning. Detta innebär förlorade bruttointäkter under år 2015 uppgående till 605 000 kr ($110 * 5\,500$). BMW har en rörelsemarginal om ca 9 procent. För fälgar är dock rörelsemarginalen högre. BMW:s uteblivna vinst uppgår till i vart fall nämnda 9 procent eller 54 000 kr ($605 * 0,09$). Avrundat nedåt blir detta 50 000 kr.

Goodwill

BMW lider en goodwillskada eftersom Vannetukkus marknadsföring innebär att BMW:s produkter förknippas med lågprisprodukter. BMW uppskattar att goodwillskadan uppgår till minst 50 000 kr.

Det är inte möjligt för BMW att föra full bevisning om skadans storlek. Skadans storlek kan därför uppskattas i enlighet med 35 kap. 5 § rättegångsbalken.

Forum

BMW begär ett förbud mot Vannetukkus marknadsföring såsom den utformats i Annonсен. Marknadsföring har företagits av Vannetukku i Sverige genom distributionen av katalogen i Sverige, vilken är författad på svenska och riktar sig till den svenska marknaden. Talan är väckt vid rätt forum.

Vannetukku*Fälgarna*

Vannetukku är innehavare av de registrerade gemenskapsformgivningarna med nr 002589663-0003 (Fälg 1) och 002561126-004 (Fälg 2).

Fälg 1 registrerades den 4 december 2014 av Vannetukku, dvs. före kärandens registrering. Vannetukkus registrering har därför företräde framför BMW:s registrering. Det är således BMW som gör intrång i Vannetukkus registrering.

Fälg 2 registrerades den 21 oktober 2014 av Vannetukku. Vannetukku har mot bakgrund av registreringen rätt att använda Fälg 2 i sina affärshandlingar och reklam.

Fälg 2 är inte identisk eller förväxlingsbar med kändens fälg RCD 2 av följande skäl. Formen hos ekrarna i fälgarna är olika. Fälg 2 har även fem spår, vilka, till skillnad från RCD 2, inte riktar sig direkt mot bulthålen. RCD 2 har även s.k. pinholes.

Vannetukkus varumärken

Vannetukku är innehavare av de registrerade gemenskapsvarumärkena "Blaukreuz Wheels" (nr 012753497), "Mi4" (nr 014056287), "Mi5" (nr 014053342), "Mi6" (nr 014056329), "Mi7" (nr 014056352) och "Mi8" (nr 014053433).

Vannetukku har ensamrätt att använda varumärkena i sina affärshandlingar och reklam.

Vannetukkus varumärken är inte identiska med kändens varukännetecken.

BMW:s yrkanden kan mot bakgrund av registreringarna inte bifallas.

Sport-M

BMW är inte innehavare av kännetecknet "Sport-M". Sport-M är inte heller ett registrerat varumärke i klass 12 (bilar och bildelar).

BMW har registrerat varumärket bokstaven "M". Registreringen består av en enkel bokstav som ett textmärke. Bokstaven M saknar särskiljningsförmåga. Att registrera bokstaven M strider mot allmänna registreringsvillkor.

Bokstaven/varumärket "M" är inte identiskt med eller liknar inte kännetecknet "Sport-M". Det är inte riktigt att kännetecknet "Sport-M" gör intrång i varumärket "M". Varumärket "M" saknar särskiljningsförmåga.

Det finns mot denna bakgrund inte förutsättningar för att meddela förbud mot användningen av kännetecknet ”Sport-M”.

Marknadsföringspåståendena

Käranden har påstått att annonsen som helhet och de enskilda beståndsdelarna såsom ”felgen für bayerische autos” och ”Blaukreuz-fälgar är specialdesignade till bayerska bilar” ger intryck av att Vannetukkus produkter har godkänts av BMW eller att det finns något annat kommersiellt samband mellan BMW och Vannetukku.

Påståendena är felaktiga. I samband med annonsen finns ett speciellt omnämnande: ”Fälgen är inte biltillverkarens originala fälg utan en produkt som är kompatibel med bilen. Blaukreuz är inte Bayerische Motoren Werke AG:s varumärke eller produkt utan en självständig, oberoende fälg tillverkare. Blaukreuz och Bayerische Motoren Werke AG har ingen kommersiell eller avtalsmässig förbindelse med varandra. Mi4, Mi5 Evolution, Mi6, Mi7, Mi8 och Sport-M är Blaukreuz varumärken.”

Vannetukku har fullständig rätt att designa och marknadsföra produkter för BMW-bilar. Av EU-domstolens avgörande i mål C-63/97, det s.k. BMW-målet, framgår att artiklarna 5–7 i varumärkesdirektivet gör det omöjligt för en varumärkesinnehavare att förbjuda tredje man att använda ett varumärke för att genom annonsering upplysa allmänheten om att han utför reparationer och underhåll av produkter som bär varumärket, vilka förts ut på marknaden av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke, eller att han är specialist på försäljning eller reparationer och underhåll av sådana produkter, om inte varumärket används på ett sådant sätt att det kan förefalla som om det föreligger ett ekonomiskt samband mellan det tredje företaget och varumärkesinnehavaren och särskilt att återförsäljarföretaget ingår i varumärkesinnehavarens återförsäljarorganisation eller att det föreligger ett särskilt samband mellan de två företagen. Vannetukku har alltså rätt att presentera bilder av BMW:s bilar för att visa att Blaukreuz-fälgar är passande för BMW-bilar.

Originalkåpor

Kärandens påstående är oförklarligt eftersom Vannetukku enbart säljer BMW-kåpor i original. I Europa finns det tusentals officiella BMW-återförsäljare och auktoriserade verkstäder. Käranden har bevisbördan för att Vannetukku inte säljer originalkåpor.

Skadestånd och vite

Genom registreringarna, som enligt giltighetspresumtionen ska anses gälla, har Vannetukkus marknadsföring varit laglig. Det finns därför ingen grund för vite eller skadestånd.

Fel forum m.m.

Talan grundar sig i praktiken på påståenden om intrång i kärandens registrerade varumärken och registrerade gemenskapsformgivningar. Enligt artikel 97 (1) i varumärkesförordningen och artikel 82 (1) i förordningen om gemenskapsformgivningar ska talan väckas vid den domstol i den medlemsstat där svaranden har sin hemvist.

Om domstolen kommer fram till att den är rätt forum bör målet vilandeförklaras till dess Board of Appeal avgjort EUIPO:s beslut i ärende nr B 002557976 av den 23 augusti 2016.

DOMSKÄL**Allmänt om Vannetukkus marknadsföring**

BMW har till stöd för att Vannetukku har vidtagit de marknadsföringsåtgärder som BMW påstår åberopat den katalog i vilken den påtalade annonsen finns.

Katalogen är skriven på svenska och benämns på förstasidan som ”Produktkatalog 2015”. Katalogen innehåller ett antal annonser med prisuppgifter för främst däck, fälgar och maskiner. På s. 78–81 i katalogen finns den annons som framgår av domsbilaga 1. Annonsen har den utformning som BMW påstår och i annonsen finns även följande omnämnande: ”Fälgarna är inte originala BMW-fälgar men de är fullt kompatibla med BMW-bilar”. Annonsen och katalogen saknar det omnämnande med den närmare innebörd som Vannetukku påstår.

Av katalogens sista sida framgår kontaktuppgifter till olika säljare. Det framgår också att två av säljarna kan betjäna kunderna på svenska.

Sammanfattningsvis visar katalogen enligt domstolens bedömning att Vannetukku under år 2015 vidtagit de marknadsföringsåtgärder som BMW påstår genom att distribuera katalogen i Sverige.

Rätt forum

Vannetukku har gjort gällande att talan väckts vid fel forum eftersom talan i praktiken grundar sig på registrerade varumärken och gemenskapsformgivningar. Vannetukku har därför – som domstolen uppfattar Vannetukku – begärt att BMW:s talan ska avvisas.

Marknadsföringslagen bygger på den s.k. effektlandsprincipen. Lagen är tillämplig på marknadsföring som har effekt på eller riktar sig mot den svenska marknaden, även om marknadsföringen härrör från utlandet (se t.ex. MD 2015:7).

BMW:s talan bygger på marknadsföringslagen, men aktualiserar vissa immaterialrättsliga frågor. Marknadsdomstolen har i ett flertal avgöranden uttryckligen uttalat att den marknadsrättsliga bedömningen sker fristående från immaterialrättsliga överväganden och att ett förbud enligt marknadsföringslagen inte kan meddelas på den grunden att ett förfarande utgör intrång i immaterialrätten (se t.ex. MD 1999:28, 2002:25 och 2006:2). Däremot kan det, bl.a. vid bedömningen av om det har förekommit överträdelser av 10 § marknadsföringslagen, vara av betydelse vilka varumärken eller andra rättigheter näringsidkarna har. Det innebär att, i den mån immaterialrättsliga frågor kan aktualiseras i detta mål, sker det inom ramen för den marknadsrättsliga bedömningen.

När det gäller den i målet aktuella marknadsföringen konstaterar domstolen, i enlighet med den bedömning som gjorts ovan, att den riktar sig mot den svenska marknaden. Marknadsföringslagen ska därför tillämpas i målet. Patent- och marknadsdomstolen är därmed behörig domstol i målet (se 46 a § marknadsföringslagen i sin nuvarande och tidigare lydelse samt övergångsbestämmelsen i lag [2016:223] om ändring i marknadsföringslagen). Vannetukkus avvisningsyrkande ska således avslås.

Vilandeförklaring

Vannetukku har begärt att målet ska vilandeförklaras i avvaktan på att EUIPO:s överklagandenämnd avgör EUIPO:s beslut i ärende nr B 002557976 av den 23 augusti 2016.

EUIPO:s beslut, vilket Vannetukku åberopat i detta mål, berör frågan om BMW:s varumärke ”M” är förväxlingsbart med Vannetukkus varumärke ”Mi8” och har överklagats av BMW.

Av 32 kap. 5 § rättegångsbalken framgår en domstol får vilandeförklara ett mål om det är av synnerlig vikt att ett annat mål först avgörs. EUIPO:s överklagandenämnds beslut är dock inte bindande i detta mål, utan skulle endast kunna ge viss ledning vid en eventuell bedömning av förväxlingsbarhet. Enligt domstolen föreligger inte synnerliga skäl för att vilandeförklara målet, och Vannetukkus yrkande därom ska avslås.

Fälgarna

Utgångspunkter för bedömningen

Enligt BMW strider marknadsföringen av fälgarna i första hand mot punkt 9 i den s.k. svarta listan och i andra hand mot den s.k. lagstridighetsprincipen.

Enligt lagstridighetsprincipen är marknadsföring som sker på ett sätt som står i strid med annan lagstiftning eller är ägnad att leda till lagöverträdelse att anse som otillbörlig. Sådan marknadsföring strider mot god marknadsföringssed enligt den s.k. generalklausulen i 5 § marknadsföringslagen (se t.ex. prop. 2007:08:115 s. 144).

Enligt punkten 9 i svarta listan (se bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenterna på den inre marknaden m.m.) och 8 § andra stycket marknadsföringslagen är det vilseledande och alltid otillbörligt att ange eller på annat sätt skapa intryck av att det är lagligt att sälja en produkt när så inte är fallet.

Förhållandet mellan lagstridighetsprincipen och punkten 9 i svarta listan har behandlats i praxis. Förbudet i punkten 9 har således ansetts utgöra ett specialfall av lagstridighetsprincipen och ta sikte på marknadsföring av produkter som är olagliga i sig, exempelvis på grund av rådande saluförbud eller att produkterna inte uppfyller vissa lagkrav (se MD 2009:33 och 2011:29).

Som framgår ovan sker den marknadsrättsliga bedömningen fristående från den immaterialrättsliga bedömningen och ett förbud enligt marknadsföringslagen kan inte meddelas enbart på den grunden att ett förfarande utgör intrång i immaterialrätten. Marknadsdomstolen har dock i ett avgörande ansett att detta inte hindrar att förfaranden inom immaterialrättens område som, med beaktande av lagstridighetsprincipen, är i strid med god marknadsföringssed och är otillbörliga kan förbjudas (MD 2012:15). Bedömningen kan dock ifrågasättas mot bakgrund av att det finns speciallagstiftning för immaterialrättsintrång respektive överträdelser av marknadsföringslagen, att olika rättegångsformer gäller till följd av att olika regler är tillämpliga för rättens sammansättning i respektive slags mål, samt på grund av att förfarandet i vissa situationer styrs av unionsrättslig lagstiftning.

Enligt förarbetena till lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar ansågs ett skäl för ordningen med en enhetlig Patent- och marknadsdomstol vara att det inte var möjligt att i samma mål yrka på såväl immaterialrättsliga som marknadsrättsliga sanktioner eller att åberopa alternativa grunder enligt t.ex. varumärkeslagen och marknadsföringslagen (se prop. 2015/16:57 s. 142).

Syftet med lagen om patent- och marknadsdomstolar har dock inte varit att utvidga det materiella tillämpningsområdet för marknadsföringslagen. Vidare är, även efter inrättandet av patent- och marknadsdomstolarna, olika rättegångsformer tillämpliga i å ena sidan immaterialrättsmål och å andra sidan mål enligt marknadsföringslagen. Olika sammansättningsregler gäller enligt 4 kap. lagen om patent- och marknadsdomstolar. Immaterialrättsmål, med undantag för främst patentmål, avgörs i den sammansättning som framgår av rättegångsbalkens regler. När mål enligt marknadsföringslagen avgörs ska däremot som huvudregel ekonomiska experter delta i rätten enligt 4 kap. 4–5 §§ lagen om patent- och marknadsdomstolar. Däremot finns i 3 kap. 6 § lagen om patent- och marknadsdomstolar en möjlighet att, även i andra fall än de som regleras i rättegångsbalken, förena mål och ärenden som avses i 1 kap. 4 §. Den möjligheten är fakultativ och beror på om domstolen anser att det är lämpligt med hänsyn till utredningen och övriga omständigheter (se även prop. 2015/16:57 s. 265–266 och

s. 298–299). Till detta kan läggas att särskilda forumregler m.m. gäller enligt förordningen om gemenskapsformgivningar och enligt varumärkesförordningen.

Mot denna bakgrund får bestämmelserna om renommésnyltning i 5 §, om vilseledande marknadsföring i 10 §, om vilseledande efterbildningar i 14 § och om jämförande reklam i 18 § marknadsföringslagen i aktuellt avseende anses vara uttömmande.

Bedömningen enligt punkten 9 i svarta listan

BMW för en talan enligt marknadsföringslagen men har i den här delen enbart gjort gällande att Vannetukkus följare gör intrång i BMW:s gemenskapsformgivningar. Det har inte gjorts gällande eller framkommit i målet att marknadsföringen av Vannetukkus följare är otillåten enligt 5, 10, 14 eller 18 §§ marknadsföringslagen. Det saknas förutsättningar att med stöd av punkten 9 i svarta listan förbjuda Vannetukkus marknadsföring av fölgarna.

Bedömningen enligt lagstridighetsprincipen

BMW:s talan om att Vannetukkus marknadsföring står i strid med lagstridighetsprincipen bygger enbart på att Vannetukkus följare gör intrång i BMW:s gemenskapsformgivningar. För att ta ställning till om så är fallet skulle domstolen behöva ta ställning till intrångsfrågan och eventuellt också behöva pröva om Vannetukkus ena registrering är ogiltig på grund av bristande nyhet. Av skäl som anförts ska prövningen enligt marknadsföringslagen begränsa sig till sådana immaterialrättsliga aspekter som kan beaktas enligt marknadsföringslagen, såsom påståenden om renommésnyltning i strid mot 5 §, påståenden om samröre med annan näringsidkare m.m. i strid mot 10 §, vilseledande efterbildningar i strid mot 14 § eller jämförande reklam i strid mot 18 §. Något sådant har emellertid inte påståtts i den här delen. BMW:s talan såvitt avser Vannetukkus marknadsföring av de aktuella fölgarna kan därför inte bifallas.

Kännetecknen enligt yrkandet i punkten 1.b*Utgångspunkter för bedömningen*

Enligt 10 § marknadsföringslagen får en näringsidkare inte vid marknadsföringen använda sig av felaktiga påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Enligt andra stycket 5 i bestämmelsen gäller detta särskilt framställningar som rör bl.a. näringsidkarens varumärken, kännetecken och andra rättigheter.

Enligt 14 § får en näringsidkare inte vid marknadsföringen använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan än näringsidkarens kända och särpräglade produkter. Bestämmelsen i 14 § marknadsföringslagen har ett snävare tillämpningsområde än 10 § marknadsföringslagen bl.a. eftersom den är begränsad till vilseledande efterbildningar av en produkt (se MD 2016:7).

En allmän förutsättning för att 10 § andra stycket 5 marknadsföringslagen ska kunna tillämpas är att det aktuella varumärket eller kännetecknet är känt, och att detta ger upphov till förväxling. I kravet på kändhet ingår att det aktuella kännetecknet eller varumärket ska vara känt i omsättningskretsen så att den förknippas med viss näringsidkares verksamhet (se MD 2010:27, MD 2013:3 p. 49–50 och MD 2015:9).

Marknadsdomstolen har i flera avgöranden uttalat att ett känneteckens kändhet kan bedömas utifrån vad som framkommit genom marknadsundersökningar, omfattningen av och kostnaderna för marknadsföring, försäljningens storlek, övrig exponering av kännetecknet, marknadsandelar för bolaget som använder kännetecknet, tid som kännetecknet funnits på marknaden och eventuella vittnesuppgifter. Av Marknadsdomstolens praxis framgår vidare att det ställs relativt höga krav på utredningens tillförlitlighet i aktuellt avseende och att det sällan är tillräckligt med endast uppgifter om omfattning och kostnader för marknadsföring m.m. (se MD 2013:3 med hänvisningar).

Enligt 5 § marknadsföringslagen ska marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed. Av 6 § marknadsföringslagen följer att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

Obehörig anknytning i marknadsföring till en annan näringsidkares kända produkter, kännetecken eller liknande utgör s.k. renommésnyltning och strider enligt fast praxis mot god marknadsföringssed enligt 5 § marknadsföringslagen. Med renommé menas den goodwill eller det anseende som t.ex. en produkt av visst kommersiellt ursprung har. En förutsättning för att produkter, kännetecken eller liknande ska åtnjuta ett skydd mot renommésnyltning är att det som utnyttjats är känt på marknaden så att det förknippas med ett visst kommersiellt ursprung (se MD 2010:27 och MD 2016:11.)

Är BMW:s varumärken kända?

En utgångspunkt för frågan om Vannetukku gjort sig skyldigt till vilseledande marknadsföring eller renommésnyltning vid användningen av kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 respektive Sport-M är alltså att de av BMW:s varumärken som dessa ska jämföras med är kända inom omsättningskretsen. Omsättningskretsen får i detta fall anses utgöras av bilägare i Sverige.

BMW har till stöd för att varumärkena M, M4, M5, M6, M7 och M8 är kända i Sverige åberopat en rapport från Interbrand, BMW:s årsredovisning, en utskrift från BMW:s hemsida och ett intyg från Motorbranschens Riksförbund.

Enligt domstolens bedömning ger rapporten från Interbrand och årsredovisningen stöd för att BMW i världen och i Sverige säljer ett mycket stort antal bilar varje år och att den s.k. BMW-skölden är känd inom omsättningskretsen. Rapporten och årsredovisningen utvisar dock inte att just BMW:s M-varumärken skulle vara kända inom omsättningskretsen. Av utskriften från BMW:s hemsida framgår att BMW

använt M1-varumärket sedan år 1976. Av det åberopade intyget framgår att Motorbranschens Riksförbund och dess medlemmar, vilka står för ungefär 80 procent av den svenska bilbranschens totala omsättning, förknippar bokstaven M i kombination med en siffra som ett varumärke som tillverkas av BMW. Intyget innehåller dock inte något underlag eller någon redogörelse för hur Motorbranschens Riksförbund kommit fram till sina slutsatser. Mot denna bakgrund ger utredningen enligt domstolens bedömning inte tillräckligt stöd för att konstatera att M-varumärkena är kända inom omsättningskretsen.

När det gäller BMW:s i-varumärken har BMW gjort gällande att varumärkena i3 och i8 är väl kända inom omsättningskretsen. Till stöd för att just varumärkena i3 och i8 är kända har BMW åberopat material som visar att i8-modellen förekommit i filmen Mission Impossible – Ghost Protocol, samt Interbrands rapport. Enligt domstolens bedömning är denna utredning inte tillräcklig för att komma fram till att varumärkena i3 och i8 är kända inom omsättningskretsen.

Mot denna bakgrund strider inte Vannetukkus användning av kännetecknen Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 respektive Sport-M mot 10 § marknadsföringslagen och utgör inte renommésnyltning, varken ensamt eller i kombination med något av övriga i målet aktuella framställningar eller påståenden.

Bedömningen enligt lagstridighetsprincipen

I sista hand har BMW gjort gällande att Vannetukkus marknadsföring skett i strid med lagstridighetsprincipen eftersom den innebär intrång i BMW:s gemenskapsvarumärken enligt varumärkesförordningen.

I fråga om gemenskapsvarumärken gäller ungefär motsvarande som för gemenskapsformgivningar, vilket berörts ovan (se Artikel 97 i varumärkesförordningen, 10 kap. 6 § varumärkeslagen [2010:1877], samt EU-domstolens avgörande i mål C-561/11, Fédération Cynologique Internationale,

EU:C:2013:91). I enlighet med domstolens ställningstagande ovan rörande lagstridighetsprincipen kan således inte BMW:s talan såvitt avser Vannetukkus marknadsföring rörande Kännetecknen bifallas.

Övriga kännetecken m.m. – yrkandena under punkterna 1.c–g

Utgångspunkter för bedömningen

Som framgår ovan förbjuder 10 § marknadsföringslagen olika vilseledande framställningar. Bestämmelsen syftar bl.a. till att hindra vilseledande med avseende på kommersiellt ursprung (se t.ex. MD 2016:7).

Enligt bestämmelsen gäller även att marknadsföring ska vara vederhäftig. Den som haft ett ansvar för marknadsföringen har således bevisbördan för att dess innehåll varit riktigt. Om den som ansvarat för marknadsföringen inte kan visa detta ska innehållet i marknadsföringen anses ha varit ovederhäftigt (se t.ex. MD 2015:10).

Bedömningen av om en viss marknadsföring är vilseledande ska utgå ifrån hur en framställning i marknadsföring normalt tas emot, dvs. helhetsintrycket av framställningen på dem den riktar sig till vid en flyktig eller översiktlig kontakt (se t.ex. MD 2008:10). Avgörande för bedömningen är hur genomsnittskonsumenten av produktslaget får antas uppfatta framställningen och varje framställning eller reklamenhet ska bedömas för sig (se t.ex. MD 2010:31). Vid denna bedömning är det tillräckligt att marknadsföringen är ägnad att vilseleda konsumenten (se SOU 2006:76 s. 315).

Vid en helhetsbedömning måste även beaktas förekomsten av åtgärder som kan anses motverka ett annars vilseledande intryck. För att uppnå en sådan neutraliserande effekt, måste resultatet av helhetsbedömningen leda till slutsatsen att risken för vilseledande av den som tar del av marknadsföringen typiskt sett har undanröjts (jfr MD 2004:16).

Som BMW:s yrkanden måste förstås ska Patent- och marknadsdomstolen i första hand ta ställning till om Vannetukkus användning av de kännetecken och påståenden som anges yrkandena 1.c–g kan förbjudas i sig, eller i liknande utförande. Om ett visst kännetecken eller påstående inte kan förbjudas i sig, ska domstolen ta ställning till om det kan förbjudas i kombination med något eller några av de andra kännetecknen eller påståendena. Om så inte alls är fallet ska domstolen pröva Annonsen som en helhet.

Blaukreuz och Blaukreuz-logotypen – yrkandena punkterna 1.c–d

Som framgår ovan har BMW till stöd för sina påståenden om att bolagets kännetecken och varumärken är kända åberopat Interbrands rapport. Av rapporten framgår att BMW-skölden är ett av världens mest värdefulla varumärken. Av den åberopade årsredovisningen framgår också att BMW säljer ett mycket stort antal bilar både i världen och i Sverige, vilket även får anses bidra till kännedom om BMW-skölden. Domstolen anser mot denna bakgrund att BMW-skölden är känd inom omsättningskretsen och har ett betydande renommé.

I annonsen använder sig Vannetukku på flera ställen av en logotyp som består av en svart cirkel med fyra blåa respektive vita fält inuti. Logotypen är enligt Patent- och marknadsdomstolens bedömning mycket lik BMW-skölden, vilken består av en svart yttre cirkel, med två blåa respektive vita fält inuti. Det finns därför en risk för att genomsnittskonsumenten vid en normal inköpsituation förväxlar logotypen med BMW-skölden. Logotypen utgör därför en vilseledande efterbildning.

Vannetukku har även använt kännetecknet Blaukreuz (ord) i anslutning till den ovan berörda logotypen, dels genom att ordet anges bredvid logotypen och dels genom att logotypen finns i bakgrunden i vissa fall där ordet Blaukreuz anges. Kännetecknet anknyter även till logotypen på så sätt att Blaukreuz betyder blått kors. Ordet används även på registreringsskylten på de BMW-bilar som finns i annonsen.

Enligt domstolens bedömning är inte användningen av ordkännetecknet Blaukreuz i sig vilseledande. Det anknyter visserligen till BMW:s kända sköld eftersom det betyder blått kors, men enligt domstolens bedömning är denna koppling inte så stark att genomsnittskonsumenten associerar ordet till skölden eller på annat sett utnyttjar dess renommé.

Domstolen anser dock att användningen av ordkännetecknet Blaukreuz i samband med BMW-skölden på så sätt som skett i annonsen är ägnad att ge genomsnittskonsumenten uppfattningen att kännetecknet härrör från BMW. Domstolen gör motsvarande bedömning när det gäller användningen av kännetecknet på registreringsskyltarna på BMW-bilarna, vilka har den kända BMW-skölden på sidan och fronten.

Vid bedömningen av logotypen och ordkännetecknet Blaukreuz ska även beaktas att det i annonsen sägs: *”Du kan använda dina originala BMW-centrumkåpor på Blaukreuz-fälgar. Du kan även beställa originala BMW-kåpor från oss. Fälgarna är inte originala BMW-fälgar men de är fullt kompatibla med BMW-bilar”*. Enligt domstolens bedömning är skrivningen inte så framträdande att den neutraliserar det vilseledande intryck som användningen av logotypen och ordet ger.

Sammanfattningsvis är Vannetukkus användning av Blaukreuz-logotypen samt användning av ordkännetecknet Blaukreuz tillsammans med logotypen eller på registreringsskylten på BMW-bilar vilseledande och strider därmed mot 10 § marknadsföringslagen.

”Felgen für bayerische autos” (fälgar för bayerska bilar) och ”Blaukreuz-fälgar är specialdesignade till bayerska bilar” – yrkandena under punkterna 1.e-f

När det först gäller påståendet *”Blaukreuz-fälgar är specialdesignade till bayerska bilar”* är det som framgår ovan Vannetukku som ska bevisa att påståendet är riktigt.

Någon sådan bevisning har inte förts. Påståenden får därmed anses vara ovederhäftigt och vilseledande i strid mot 10 § marknadsföringslagen.

Påståendet ”*Felgen für bayerische autos*” betyder fälgar för bayerska bilar och förekommer i Annonser i anslutning till den ovan berörda logotypen. Påståendet anknyter visserligen till BMW:s firmanamn Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft på så sätt att det innehåller ordet ”bayerische”. I målet finns dock ingen utredning om att det aktuella ledet av BMW:s firmanamn i sig skulle vara känt varför användningen inte kan anses vilseledande av detta skäl.

När det gäller frågan om påståendet är vederhäftigt framgår av annonsen att Vannetukku säljer fälgar för bayerska bilar, exempelvis BMW. Det förefaller därför rimligt att fälgarna passar till sådana bilar. Att fälgarna passar till andra bilar utesluter inte detta. Påståendet i sig får därmed anses vara vederhäftigt.

Av annonsen framgår dock att påståendet använts i samband med Blaukreuz-logotypen, vilken anknyter till BMW:s kända sköld. Denna användning kan enligt domstolens bedömning leda genomsnittskonsumenten att tro att de marknadsförda fälgarna härrör från BMW, vilket är vilseledande.

Sammanfattningsvis är användningen av påståendet ”*Blaukreuz-fälgar är specialdesignade till bayerska bilar*” samt påståendet ”*Felgen für bayerische autos*” i anslutning till Blaukreuz-logotypen vilseledande och i strid mot 10 § marknadsföringslagen.

Bilder på BMW-bilar – yrkande punkten 1.g

Av Annonser framgår att Vannetukku använder sig av bilder på BMW:s bilar av olika modeller i sin marknadsföring. På bilarna finns BMW-skölden antingen på fronten eller på sidan och på bilarnas registreringsskylt finns ordet Blaukreuz, vilket används i övrigt i Annonser vid Vannetukkus marknadsföring av fälgar.

Enligt domstolens bedömning riskerar en genomsnittskonsument som tar del av marknadsföringen att vilseledas genom att den associerar fälgarna med BMW:s produkter. Användningen av bilder på BMW-bilar i Annonsen får därmed anses vara vilseledande och i strid mot 10 § marknadsföringslagen.

Originalkåpor – yrkandet enligt punkten 1.h

Vannetukkus marknadsföring innefattar i detta fall ett påstående om att det går att beställa BMW-kåpor i original från bolaget. Vannetukku, som har bevisbördan för att så är fallet, har inte presenterat någon bevisning om detta. Påståendet får mot denna bakgrund anses vara ovederhäftigt och vilseledande i strid mot 10 § marknadsföringslagen.

Förutsättningar för förbud

Enligt 23 § marknadsföringslagen får marknadsföring som är otillbörlig förbjudas. Marknadsföring som är vilseledande enligt 10 § marknadsföringslagen är enligt 8 § marknadsföringslagen otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.

De marknadsföringsåtgärder som Vannetukku vidtagit och som domstolen funnit vara vilseledande påverkar sannolikt konsumenternas förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut genom att konsumenten kan få uppfattningen att fälgarna tillverkats av BMW och är specialdesignade för bayerska bilar. Förutsättningar för att förbjuda marknadsföringen föreligger därmed.

Utformningen av förbuden

Ett vitesförbud ska vara klart avgränsat så att den som förbudet riktar sig mot vet vad den inte får göra. Inom ramen för kärandens yrkande är det domstolens uppgift att utforma förbudet så att det uppfyller kravet på entydighet och konkretisering. Ett förbud ska inte heller gå längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet. (Jfr prop. 1993/94:122 s. 67.)

I detta fall har den aktuella marknadsföringen avsett fälgar för bilar. Ett förbud enligt 23 § marknadsföringslagen måste dock – till skillnad från immaterialrättsliga vitesförbud – inte begränsas till de överträdelser som har begåtts utan får avse även andra liknande åtgärder. Enligt domstolen bör förbudet i detta mål omfatta marknadsföring av såväl fälgar som andra delar till bilar. När det gäller förbudet att använda påståendet ”Du kan även beställa original BMW-kåpor från oss” har BMW begränsat sitt yrkande genom att ange lokutionen ”när så inte är fallet”. Eftersom domstolen är bunden av BMW:s begränsning bör förbudet i denna del utformas på motsvarande sätt (se MD 2013:13 p. 574–579). Förbudet ska i övrigt utformas i enlighet med de överträdelser som konstaterats ovan och på sätt som framgår av domslutet.

Vite

Enligt 23 § marknadsföringslagen ska ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Det har inte framkommit några omständigheter som gör att det är obehövligt att förena förbuden med vite.

När det gäller vitesbeloppets storlek ska hänsyn tas till ett antal omständigheter, bl.a. adressatens ekonomiska förhållanden och om omständigheterna i övrigt kan antas förmå denna att följa det föreläggande som är förenat med vitet, men även om marknadsföringens utformning och innehåll, samt om det är fråga om upprepade

marknadsföringsåtgärder. En helt schablonartad bedömning kan inte göras (se Patent- och marknadsöverdomstolens dom den 21 juni 2017 i mål PMT 10485-16).

Av utredningen i målet framgår att marknadsföringen skett under år 2015 genom distribution av den aktuella katalogen. Vannetukku har under de senare åren haft en betydande omsättning; 130 miljoner kr år 2014. Enligt den uppskattning BMW gjort av sin skada, vilken domstolen funnit rimlig (se nedan), har Vannetukkus omsättning från fälgarna uppgått i vart fall drygt 300 000 kr. Vitet bör med viss marginal överskrida detta belopp. Sammantaget bör vitesbeloppets storlek bestämmas till 1 miljon kr.

Skadestånd

Enligt 37 § marknadsföringslagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift i 10 § marknadsföringslagen ersätta den skada som därigenom uppkommer för en konsument eller någon annan näringsidkare. Vid bestämmande av ersättningen till näringsidkare får hänsyn tas även till omständigheter av annan än ekonomisk art.

Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer är det en förutsättning för att skadeståndsskyldighet ska uppkomma att det föreligger en skada, att det finns ett orsakssamband mellan en handling, i detta fall marknadsföring, och skadan samt att detta samband är adekvat. Det är den som kräver skadeståndet som har bevisbördan för såväl skadan som orsakssambandet (se t.ex. NJA 2017 s. 9).

Kravet på orsakssamband i förevarande typ av mål anses uppfyllt om kärandens påstådda orsaksförlopp framstår som klart mera sannolikt än något annat orsaksförlopp som framförts av svaranden (MD 2013:19 p. 130). I fråga om att påvisa skada gäller som utgångspunkt dock ingen motsvarande bevislättnad.

Domstolen har redan konstaterat att det har skett överträdelser av marknadsföringslagen. Skadeståndsskyldighet kan därför komma i fråga om överträdelserna skett uppsåtligt eller av oaktsamhet och BMW kan visa att överträdelsen lett till skada för BMW.

Uppsåt eller oaktsamhet

Det åligger typiskt sett en näringsidkare att tillse att marknadsföringen inte är vilseledande. Stränga kriterier kan således tillämpas vid oaktsamhetsbedömning och bristande kännedom om förbuden utgör inte något försvar för en överträdelse. (Jfr prop. 1994/95:123 s. 175.)

I detta fall har marknadsföringen sedd som helhet på ett påtagligt sätt knutit an till BMW, vilket måste ha stått klart för Vannetukku när bolaget utformade annonsen. Vannetukku får mot denna bakgrund anses ha överträtt marknadsföringslagen i vart fall av oaktsamhet.

Förlust av goodwill

I förarbetena till äldre marknadsföringslagen (prop. 1994/95:123 s. 108 ff.) anges att syftet med skadestandsreglerna är att de både ska verka förebyggande och ge goda förutsättningar för att ekonomiskt kompensera dem som lidit skada till följd av otillbörliga marknadsföringsåtgärder. Skadeståndet har alltså även en annan funktion än att uteslutande ersätta ren förmögenhetsskada. Vid beräkning av skada på goodwill får hänsyn tas även till omständigheter av annan än ekonomisk art. Då omfattningen av en goodwillsskada i princip alltid är såväl svårbevisad som svårbedömd får skadans omfattning ofta uppskattas med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.

Enligt Patent- och marknadsdomstolens bedömning är det inte möjligt att beräkna hur mycket BMW förlorat i goodwill till följd av den otillbörliga marknadsföringen. Som

ovan konstaterats har överträdelsen bestått i att Vannetukku på olika sätt vilselett konsumenten genom att använda kännetecken m.m. som anknyter till BMW.

Överträdelsen har skett under år 2015 genom distribution av katalogen. Domstolen har ovan konstaterat att i vart fall BMW-skölden är känd och har ett betydande renommé och att BMW säljer ett stort antal bilar i Sverige. Goodwill-förlusten kan mot denna bakgrund skäligen uppskattas till 50 000 kr.

Annan skada

Det är BMW som har bevisbördan för skadans omfattning. Rätten har möjlighet att enligt 35 kap. 5 § rättegångsbalken uppskatta skadan till skäligt belopp om full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras. Den skadelidande är dock skyldig att lägga fram den utredning som skäligen kan åstadkommas (se t.ex. NJA 2017 s. 9, punkterna 52-56, och MD 2013:19).

BMW har bevisat att de tidigare konstaterade överträdelserna ägt rum på sätt som anges ovan. BMW har till utgångspunkt för sin beräkning av skada tagit de priser som framgår av den berörda annonsen och den omsättning Vannetukku haft. BMW har även använt sig av uppgifter rörande bolagets egna fälgar, omsättning och marginaler. Domstolen finner inte skäl att ifrågasätta BMW:s uppgifter i dessa delar.

BMW:s beräkning av den förlorade försäljningen bygger dock på ett antal uppskattningar, bl.a. rörande hur stor del av Vannetukkus försäljning som hänför sig till Sverige, till vilken del annonsen bidrar till Vannetukkus omsättning och hur stor del i försäljningstapp detta innebär. Detta har också BMW redovisat. I dessa delar är det enligt domstolens bedömning svårt att föra bevisning.

Sammantaget anser domstolen att BMW använt en rimlig och relativt konservativ modell för skadeberäkningen och att bolaget lagt fram den utredning som skäligen kan åstadkommas. BMW:s försäljningsförlust kan mot denna bakgrund skäligen uppskattas till 50 000 kr.

Rättegångskostnader

Vissa av förbudsyrkandena har inte bifallits eller inte bifallits fullt ut.

Skadeståndsyrkandet har bifallits till fullo. Mot den bakgrunden bör Vannetukku förpliktas att ersätta hälften av BMW:s rättegångskostnader i målet (18 kap. 4 § rättegångsbalken). Den av BMW begärda ersättningen får i och för sig anses skäligen påkallad för att tillvarata BMW:s rätt i målet.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se [bilaga 2](#) (DV 401 PMD)

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 16 oktober 2017. Prövningstillstånd krävs.

Ingeborg Simonsson

Daniel Severinsson

Carl Johan Sundqvist



BLAUKREUZ®

FELGEN FÜR BAYERISCHE AUTOS

Blaukreuz-fälgar är specialdesignade till bayerska bilar

Du kan använda dina originala BMW-cen-trumkåpor på Blaukreuz-fälgar. Du kan även beställa originala BMW-kåpor från oss.

Fälgarna är inte originala BMW-fälgar men de är fullt kompatibla med BMW-bilar.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Avd. 5

Ink 2015-07-17

Akt 19562-15

Aktbil 2



Blaukreuz Mi7



Mi7 Black lip polish

STORLEK	BULTCIRKEL	ET	PRIS
7 x 16"	5 x 120	35	1099 kr
7.5 x 17"	5 x 120	20	1299 kr
8 x 18"	5 x 120	35	1299 kr
8.5 x 19"	5 x 120	35	1499 kr
	5 x 120	35	1799 kr

Mi7 Hyperblack lip polish

STORLEK	BULTCIRKEL	ET	PRIS
7.5 x 17"	5 x 120	20	1399 kr
8 x 18"	5 x 120	35	1399 kr
	5 x 120	25	1599 kr
	5 x 120	35	1599 kr

Mi7 Facepolish

STORLEK	BULTCIRKEL	ET	PRIS
7.5 x 17"	5 x 120	35	1299 kr





BLAUKREUZ®
FELGEN FÜR BAYERISCHE AUTOS



Mi5 Evolution
Hyperblack



Mi5 Evolution
Shadowchrome



Mi6
Black polish



Mi4
Black lip polish



BLAUKREUZ®
FELGEN FÜR BAYERISCHE AUTOS



Sport-M
Hyperblack



Sport-M
Silver



Mi8
Black lip polish



Mi8
Orange lip polish

Mi5 Evolution Hyperblack

STORLEK	BULTORKE	ET	PRIS
7.5 x 17"	5 x 120	20	1299 kr
	5 x 120	30	1299 kr
	5 x 120	35	1299 kr
8.5 x 18"	5 x 120	20	1599 kr
	5 x 120	30	1599 kr
	5 x 120	35	1599 kr

Mi6 Black polish

STORLEK	BULTORKE	ET	PRIS
8.5 x 18"	5 x 120	20	1499 kr
	5 x 120	35	1499 kr

Mi5 Evolution Shadowchrome

STORLEK	BULTORKE	ET	PRIS
8.5 x 18"	5 x 120	20	1999 kr
	5 x 120	35	1999 kr

Mi4 Black lip polish

STORLEK	BULTORKE	ET	PRIS
7.5 x 17"	5 x 120	20	1299 kr
	5 x 120	35	1299 kr
8 x 18"	5 x 120	20	1499 kr
	5 x 120	35	1499 kr

Sport-M Hyperblack

STORLEK	BULTORKE	ET	PRIS
7.5 x 17"	5 x 120	20	1299 kr
	5 x 120	35	1299 kr

Sport-M Silver

STORLEK	BULTORKE	ET	PRIS
7.5 x 17"	5 x 120	35	1199 kr

Mi8 Black lip polish

STORLEK	BULTORKE	ET	PRIS
8 x 18"	5 x 120	20	1499 kr
	5 x 120	35	1499 kr
9 x 18"	5 x 120	35	1599 kr

Mi8 Orange lip polish

STORLEK	BULTORKE	ET	PRIS
8 x 18"	5 x 120	35	1599 kr





SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga Patent- och marknadsdomstolens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till Patent- och marknadsdomstolen.** Överklagandet prövas av Patent- och marknadsöverdomstolen.

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

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

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

För att ett överklagande ska kunna tas upp i Patent- och marknadsöverdomstolen fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Patent- och marknadsöverdomstolen lämnar prövningstillstånd om

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

Om prövningstillstånd inte meddelas står Patent- och marknadsdomstolens avgörande fast. Det är

därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till Patent- och marknadsöverdomstolen varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

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

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

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

Ytterligare upplysningar lämnas av Patent- och marknadsdomstolen. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

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