



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020110

PROTOKOLL
2022-06-01 och
2022-06-30
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 40
Mål nr PMÖ 2043-22

RÄTTEN

Hovrättsråden Annika Malm, Magnus Ulriksson och Sara Ulfsson, referent och protokollförare

FÖREDRAGANDE

Specialistföredraganden Christian Ekmer

PARTER

Klagande

Theorema Scandinavia AB, 556543-1334
Box 28
280 64 Glimåkra

Ombud: Jur.kand. D.U. och jur.kand. E.C.

Motpart

Exani Sports AB, 556844-0035
Skaraborgsvägen 49
532 37 Skara

Ombud: Jur.kand. A.S. och jur.kand. E.L.

SAKEN

Avvisad talan om intrång i gemenskapsformgivning m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2022-02-02 i mål nr PMT 15754-21

Theorema Scandinavia AB (Theorema) är innehavare av två registrerade gemenskapsformgivningar, nr 8615942-0001 och nr 8615942-0002 avseende skor, registrerade den 14 juli 2021.

Dok.Id 1830689

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

Theorema väckte talan mot Exani Sports AB (Exani) i Patent- och marknadsdomstolen och yrkade vitesförbud, även interimistiskt, skälig ersättning för utnyttjande och ersättning för ytterligare skada samt informationsföreläggande på grund av påstått intrång i de registrerade gemenskapsformgivningarna.

Exani bestred talan och anförde bl.a. att bolaget väckt en talan om ogiltighet av de registrerade gemenskapsformgivningarna hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO).

I ett yttrande över svaromålet påstod Theorema till stöd för de redan framställda yrkandena att Exani också hade gjort intrång i Theoremas ensamrätt till oregistrerade gemenskapsformgivningarna med samma utseende som den sko som framgår av registreringarna. Theorema anförde bl.a. att de oregistrerade formgivningarna gjorts allmänt tillgängliga den 9 augusti 2020, eller i vart fall den 19 augusti 2020, den 8 januari 2021, den 15 februari 2021 eller den 10 april 2021 och att ensamrätt i EU föreligger i tre år räknat från något av dessa datum.

Genom det överklagade beslutet avvisade Patent- och marknadsdomstolen den av Theorema åberopade grunden att intrång skett i bolagets oregistrerade gemenskapsformgivningarna. Vidare lämnade Patent- och marknadsdomstolen Theoremas yrkande om interimistiskt vitesförbud utan bifall. Patent- och marknadsdomstolen beslutade även att vilandeförklara målet till dess att frågan om giltigheten av de registrerade gemenskapsformgivningarna slutligen avgjorts av EUIPO.

Theorema har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen med ändring av avvisningsbeslutet ska tillåta Theorema att i målet även åberopa grunden avseende intrång i de oregistrerade gemenskapsformgivningarna. I fråga om interimistiskt vitesförbud har Theorema yrkat att Exani ska förbjudas, vid vite om 750 000 kr eller annat belopp som domstolen finner skäligt, att i näringsverksamhet importera, bjuda ut, marknadsföra eller sälja en sko med utseende enligt underinstansens aktbilagor 4, 51 och 73 – 76 eller lagerhålla sådana produkter för nämnda ändamål, *alternativt* yrkat ett förbud med

samma innehåll men begränsat till skor med utseende enligt underinstansens aktbilaga 4. Theorema har till stöd för sitt överklagande i huvudsak vidhållit och utvecklat vad bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen.

Exani har motsatt sig ändringsyrkandena. Till stöd för sin inställning har Exani i huvudsak vidhållit och utvecklat vad bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen.

Viss ytterligare utredning har lagts fram.

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

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2022-07-14)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet av Patent- och marknadsdomstolens beslut att avvisa den av Theorema åberopade grunden att intrång skett i bolagets oregistrerade gemenskapsformgivningar.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet av Patent- och marknadsdomstolens beslut att lämna yrkandet om interimistiskt förbud utan bifall.
3. Theorema Scandinavia AB ska ersätta Exani Sports AB för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 100 000 kr avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

Skälen för Patent- och marknadsöverdomstolens beslut

Frågan om avvisning

Den fråga som Patent- och marknadsöverdomstolen inledningsvis har att pröva är om Theorema bör tillåtas att som grund för talan åberopa även att Exani gjort intrång i Theoremas oregistrerade gemenskapsformgivningar.

Bestämmelser om ändring av talan finns i 13 kap. 3 § rättegångsbalken men för att ta ställning till frågan om taleändringen är tillåten finns anledning att först redovisa vad som gäller för gemenskapsformgivningar enligt EU-rätten. I rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EU-FGF). EU-FGF finns bestämmelser om två olika skyddsformer för formgivningar. En formgivning kan skyddas som en *oregistrerad gemenskapsformgivning*, om den görs tillgänglig för allmänheten på visst sätt (artikel 1.2.a). Vidare kan en formgivning skyddas såsom en *registrerad gemenskapsformgivning*, om den registreras i enlighet med förordningen (artikel 1.2.b). De grundläggande skyddskraven, om att en formgivning ska vara ny och ha särprägel, är i huvudsak desamma för de båda skyddsformerna (artiklarna 4–6).

Skyddstiden skiljer sig åt för de två skyddsformerna på så sätt att skyddet för oregistrerade gemenskapsformgivningar gäller under tre år från den dag då formgivningen gjordes tillgänglig för allmänheten (artikel 11) medan skyddet för registrerade gemenskapsformgivningar gäller under fem år från ansökningsdagen med möjlighet till förlängning upp till sammanlagt 25 år (artikel 12). Vidare är regelverket för hur formgivningen kan ogiltigförklaras olika för de båda skyddsformerna (artikel 24). Även när det gäller ensamrättens omfattning skiljer sig bestämmelserna åt för de båda skyddsformerna. Innehavaren av en registrerad gemenskapsformgivning får en ensamrätt att använda formgivningen och att hindra tredje man från att använda formgivningen. En oregistrerad gemenskapsformgivning ger emellertid enbart skydd mot att formgivningen efterbildas (artikel 19).

Av artikel 88 i EU-FGF följer att domstolen ska tillämpa nationell lagstiftning i frågor som inte regleras i förordningen samt att de rättegångsregler som gäller för ett nationellt formskydd ska tillämpas, om inte annat föreskrivs i förordningen.

I artikel 95 EU-FGF finns bestämmelser som reglerar parallella mål som grundar sig på gemenskapsformgivning och nationellt formskydd. Om det väcks en talan om intrång om samma sak mellan samma parter vid domstolar i olika medlemsstater på grundval av en gemenskapsformgivning respektive ett nationellt formskydd som ger samtidigt skydd, ska endast en domstol vara behörig (punkten 1). Vidare ska en domstol som handlägger ett mål om intrång på grundval av en gemenskapsformgivning, avvisa en talan om en annan domstol redan slutligt avgjort ett mål om samma sak (punkten 2). Omvänt gäller att en nationell domstol ska avvisa en talan om en domstol slutligt avgjort ett mål om samma sak på grundval av en gemenskapsformgivning som ger samma skydd (punkten 2). I bestämmelserna regleras emellertid inte vad som utgör ”samma sak”. Bestämmelserna ger inte heller någon vägledning om förhållandet mellan oregistrerade och registrerade gemenskapsformgivningar i detta hänseende. Med andra ord framgår inte av dessa bestämmelser att intrång i en registrerad respektive en oregistrerad formgivning kan utgöra ”samma sak”.

Några särskilda bestämmelser som reglerar frågan om taleändring finns inte i EU-FGF. Frågan ska därför avgöras med utgångspunkt i svensk nationell processrätt.

Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till de rättsliga utgångspunkter i fråga om ändring av talan som underinstansen redogjort för på s. 6 och 7 i sitt beslut. Patent- och marknadsöverdomstolen noterar härvid att det förutom ett systematiskt samband mellan reglerna om domens rättskraft och otillåten taleändring, finns ett samband mellan reglerna om domens rättskraft och bestämmelserna angående litispens i 13 kap. 6 § rättegångsbalken, där det anges att en ny talan inte får tas upp till prövning angående en fråga som redan är föremål för rättegång mellan samma parter (se Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 31 maj 2021 i mål nr PMT 694-20 med däri gjorda hänvisningar). I det nu nämnda målet, som inte gällde mönsterskydd, ansåg Patent- och marknadsöverdomstolen att ett tidigare väckt alltjämt pågående mål om

förbud mot vissa marknadsföringsåtgärder avseende en inhalator på grund av påstått intrång i ett registrerat EU-varumärke inte utgjorde rättegångshinder mot en senare talan om förbud mot likartade förfaranden grundade på påståenden om intrång i ett nationellt inarbetat varumärke.

I likhet med vad Patent- och marknadsdomstolen konstaterat beror frågan om en ändring av grunden utgör en tillåten eller en otillåten taleändring alltså på om förändringen påverkat sakens identitet. I rättspraxis har sakens identitet ofta bestämts utifrån den rättsföljd som käranden gör gällande i målet. Med begreppet rättsföljd avses i detta sammanhang inte enbart den fullgörelse som kommer till uttryck i kärandens yrkande. Rättsföljden anknyter till det anspråk som käranden gör gällande i rättegången. Vilket anspråk det är frågan om framgår av kärandens yrkande och omständigheter som åberopas till grund för talan satt i ett rättsligt sammanhang. (Se t.ex. Nordh, Processens ram i tvistemål, JUNO version 4, s. 67–69)

I nu aktuellt mål åberopade Theorema i stämningsansökan som omständigheter till grund för yrkandena ensamrätt till de registrerade gemenskapsformgivningarna och, som Patent- och marknadsöverdomstolen uppfattar det, att Exani genom olika åtgärder hade gjort intrång i dessa rättigheter efter den 14 juli 2021, vilket sammanfaller med tidpunkten för registreringen. Senare åberopades att intrång även skett i ensamrätten till de oregistrerade gemenskapsformgivningarna under en period, som domstolen uppfattar det, vilken startar före registreringstidpunkten. Theorema har, som det får förstås, som första tidpunkt för intrång i de oregistrerade gemenskapsformgivningarna angett den 7 juli 2021. Det innebär att intrångsperioderna skiljer sig åt men delvis sammanfaller. Theoremas förändring av åberopade omständigheter medför sammanfattningsvis att bolagets talan justerats såväl vad gäller vilka ensamrätter som görs gällande som vad gäller de intrångsåtgärder som påstås och de tidsperioder under vilka intrång ska ha skett.

De yrkanden som framställs i målet avser bl.a. vitesförbud respektive skälig ersättning och skadestånd. Vad gäller de åberopade rättigheterna som ligger till grund för på-

stående om intrång är skyddsförutsättningarna och skyddstiden olika för de registrerade respektive de oregistrerade formgivningarna. Rättigheternas bestånd är inte heller beroende av varandra. En oregistrerad formgivning som ger en viss formgivning skydd kan t.ex. ogiltigförklaras enligt bestämmelserna som gäller för detta utan att ogiltigheten per automatik innebär att en registrerad rättighet till en identisk formgivning upphör. Ett förbud som meddelas på grund av intrång i en oregistrerad formgivning kan därför bli utan rättsverkan samtidigt som ett likartat förbud meddelat på grund av intrång i en registrerad formgivning skulle kunna bestå.

Därtill kommer att registrerade och oregistrerade gemenskapsformgivningar är skilda förmögenhetsobjekt. En registrerad gemenskapsformgivning kan ställas som säkerhet och bli föremål för exekutiva åtgärder (artiklarna 29 och 30). Det saknas motsvarande regler för oregistrerade gemenskapsformgivningar. En registrerad respektive en oregistrerad gemenskapsformgivning till en identisk formgivning skulle alltså kunna innehas av olika rättighetshavare under den tid som båda rättigheterna existerar.

I den mån skadeståndsyrkandet grundar sig på åtgärder som skett och skador som inträffat i tiden före registreringen blir det fråga om olika skadepåståenden för intrånget i de oregistrerade respektive de registrerade gemenskapsformgivningarna.

Med hänsyn till det nu anförda kan det inte anses vara fråga om samma rättsföljder på alternativa grunder.

Av det anförda följer att Theoremas påstående om intrång i oregistrerade gemenskapsformgivningar inte kan anses vara samma sak som påståendet om intrång i registrerade gemenskapsformgivningar. Åberopandet av omständigheten att intrång skett även i de oregistrerade gemenskapsformgivningarna utgör därför en otillåten ändring av talan enligt 13 kap. 3 § tredje stycket rättegångsbalken. Vad Theorema har anført om att det i själva verket rör sig om en inskränkning av talan förändrar inte Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning.

Överklagandet av Patent- och marknadsdomstolens beslut att avvisa den av Theorema åberopade grunden att intrång skett i bolagets oregistrerade gemenskapsformgivningar ska alltså avslås.

Frågan om interimistiskt vitesförbud

Patent- och marknadsdomstolen har med stöd av artikel 91.1 EU-FGF vilandeförklarat målet i avvaktan på att EUIPO slutligt prövat giltigheten av de registrerade gemenskapsformgivningarna. Trots detta får domstolen förordna om interimistiska åtgärder som ska gälla under den tid som målet är vilande (artikel 91.3).

Det följer av artikel 90 EU-FGF att de interimistiska åtgärder som är möjliga avseende ett nationellt formskydd också ska kunna begäras för gemenskapsformgivning. Bestämmelser om detta finns i 51 § mönsterskyddslagen (1970:485). Bedömningen av om det finns förutsättningar för att meddela ett interimistiskt förbud får därför göras med utgångspunkt i de bestämmelser som gäller för sådana förbud enligt 35 b § mönsterskyddslagen. Det avgörande är alltså om det föreligger sannolika skäl för att Exani gjort intrång i de registrerade gemenskapsformgivningarna. Det saknas härvid skäl att göra någon åtskillnad mellan två olika registreringarna. Det Theorema måste visa är att det finns sannolika skäl, dels för att den aktuella ensamrättens existens, dels för att intrång i denna ensamrätt har förekommit (jfr rättsfallet NJA 2012 s. 975 punkt 41).

I artikel 85 i EU-FGF finns en presumtion för att en registrerad gemenskapsformgivning är giltig. I fråga om interimistiska åtgärder kan en invändning om ogiltighet tas upp på annat sätt än genom genkärsmål (artikel 90.2). Patent- och marknadsöverdomstolen gör i likhet med underinstansen bedömningen att presumtionen inte kan anses ha samma styrka som när det gäller andra registrerade rättigheter, som t.ex. patent, där det sker en ingående granskning av förutsättningarna för skydd innan beviljande sker (jfr även Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 20 juli 2018 i mål PMÖ nr 11215-17). Frågan är då om Exani har lagt fram sådan utredning att det trots registreringen inte längre finns sannolika skäl för ensamrätternas existens.

Exani har gjort gällande att registreringarna är ogiltiga eftersom det föreligger nyhets hinder bl.a. med hänsyn till att en skomodell som producerats av olika kinesiska tillverkare, sålts till flera länder inom EU under några år före registreringen. Som underinstansen framhållit är det en översiktlig och preliminär prövning som nu ska göras. Intygen från kinesiska skofabrikanter som åberopats av Exani är i och för sig allmänt hållna men får mot bakgrund av presumptionens styrka anses vara tillräckliga för att skapa sådan osäkerhet i fråga om registreringarnas giltighet att Theorema inte längre kan anses ha visat sannolika skäl för ensamrätternas existens och därmed inte heller för att intrång föreligger.

Överklagandet av Patent- och marknadsdomstolens beslut att lämna yrkandet om interimistiskt förbud utan bifall ska därför även det avslås.

Rättegångskostnad

Eftersom Theoremas överklaganden inte vinner bifall ska bolaget ersätta Exani för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen. Exani har begärt ersättning med 216 000 kr avseende ombudsarvode. Av detta belopp har Theorema som skäligt i och för sig vitsordat 100 000 kr.

Theoremas inlagor har varit relativt omfattande, men utredningen och argumentationen i målet har till stor del varit densamma som i underinstansen. Med hänsyn till detta framstår Exanis ersättningsanspråk som alltför högt. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen kan målets omfattning, komplexitet och sakens betydelse för Exani inte motivera att ersättningen för rättegångskostnad skäligen bestäms till ett högre belopp än vad som vitsordats.

Överklagande

Beslutet i den del det avser avvisning av grunden att intrång skett i Theoremas oregistrerade gemenskapsformgivningar innehåller enligt Patent- och marknadsöver-

domstolen frågar där det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att ett överklagande prövas av Högsta domstolen (1 kap. 3 § tredje stycket lagen, 2016:188, om patent- och marknadsdomstolar). Beslutet får därför överklagas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A

Överklagande senast 2022-08-11

Sara Ulfsson

Protokollet uppvisat/

Hur man överklagar Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande

Den som vill överklaga Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den dag som anges i slutet av Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

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

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvillan förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen

beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (domstolens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden åberopar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid utskick av handlingar i målet, under förutsättning att mottagaren där eller i någon tidigare instans har fått information om sådan delgivning.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstodomstolen.se