



SVEA HOVRÄTT  
Patent- och  
marknadsöverdomstolen  
Rotel 020110

**DOM**  
2022-06-22  
Stockholm

Mål nr  
PMT 13188-20

## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2020-10-26 i mål nr PMT 3559-20, se bilaga A

## PARTER

### Klagande

T.C.,

### Motpart

Milfit Sweden AB, 556809-0228  
Orrekulla industrigata 11  
425 36 Hisings Kärra

Ombud: Jur.kand. G.H.

## SAKEN

Varumärkesinträång

---

## DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avvisar den av T.C. erbjudna bevisningen i form av bilder i aktbilaga 49 och 50.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar Patent- och marknadsdomstolens dom på så sätt att Patent- och marknadsöverdomstolen
  - a) förpliktar Milfit Sweden AB att till T.C. utge 45 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 mars 2020 till dess betalning sker, och

Dok.Id 1825031

---

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

- b) befriar T.C. från skyldigheten att ersätta Milfit Sweden AB:s rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen samt förordnar att vardera parten ska svara för sin rättegångskostnad där.
3. Vardera parten ska svara för sin rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen.
-

### YRKANDEN M.M.

T.C. har, som han slutligen bestämt sin talan, yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ändra Patent- och marknadsdomstolens dom och förplikta Milfit Sweden AB (Milfit) att till honom utge 127 355 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 20 mars 2020 till dess betalning sker.

T.C. har vidare yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen, under alla förhållanden, ska befria honom från skyldigheten att ersätta Milfits rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen och i stället förplikta Milfit att ersätta honom för hans rättegångskostnader där.

Milfit har bestritt ändring.

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

T.C. har i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat ny bevisning i form av ett antal bilder i aktbilaga 49 och 50.

Milfit har yrkat att bevisningen ska avvisas. Milfit har anfört att de bilder som förelåg vid tidpunkten för huvudförhandlingen i underinstansen borde ha åberopats då samt att senare bilder är irrelevanta för den prövning som ska göras i målet.

Patent- och marknadsöverdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling.

### PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

T.C. har i Patent- och marknadsöverdomstolen inskränkt sin talan till att enbart avse skälig ersättning på grund av varumärkesintrång. Han har således frånfallit påståendet om ytterligare skada.

När det gäller yrkandet om skälig ersättning har T.C. vidhållit de grunder som anfördes i underinstansen men utvecklat sin talan, såvitt gäller beräkning av ersättningen på ett annat sätt. Ersättningsanspråket bygger numera på en viss royalty per betalande deltagare i de tävlingar som Milfit arrangerat. Av det yrkade beloppet avser 34 040 kr oaktsamt varumärkesintrång under tiden augusti 2018 – 25 april 2019 och 93 315 kr uppsåtligt varumärkesintrång i tiden därefter. Beloppet 34 040 kr motsvarar en royalty om 10 kr per betalande deltagare under tiden före den 26 april 2019. Beloppet 93 315 kr motsvarar en royalty om 15 kr per betalande deltagare i tiden därefter fram till den 15 augusti 2020.

Milfit har anført att bolaget inte kan vitsorda beräkningsmodellen och att 10 kr respektive 15 kr per deltagare inte är en skälig ersättning för den aktuella typen av tävlingsarrangemang. I övrigt har bolaget i relevanta delar vidhållit det som åberopades i Patent- och marknadsdomstolen.

Parterna har åberopat samma bevisning som i Patent- och marknadsdomstolen. Patent- och marknadsöverdomstolen har tagit del av ljud- och bildupptagningen från förhöret i Patent- och marknadsdomstolen med T.C..

## **DOMSKÄL**

### **Frågan om avvisning av bevisning**

T.C. har först i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat en sammanställning av bilder som uppges vara hämtade från Milfits hemsida och sociala medier. Vad gäller de bilder som påstås visa varumärkesintrång i tiden efter den överklagade domen är den omständighet som ska bevisas utan betydelse för bedömningen i detta mål. Bevisningen ska därför avvisas med stöd av 35 kap. 7 § rättegångsbalken.

När det sedan gäller de bilder som är från tiden före den överklagade domen konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att T.C. inte har giltig ursäkt för att få

åberopa bilderna först här. Bevisningen kan därför inte tillåtas enligt 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken.

### **Utgångspunkter för prövningen**

Genom Patent- och marknadsdomstolens dom i den del som inte överklagats är det avgjort att Milfit ska betala skälig ersättning för varumärkesintrång efter den 26 april 2019. Målet i Patent- och marknadsöverdomstolen gäller dels om Milfit gjort varumärkesintrång i tiden dessförinnan, dels till vilket belopp den skäliga ersättningen ska bestämmas.

### **Frågan om varumärkesintrång fram till den 26 april 2019**

Som Patent- och marknadsdomstolen konstaterat innebär parternas ståndpunkter att Milfit haft en tyst licens att nyttja varumärket i vart fall tills T.C. lämnade bolaget. Av allmänna avtalsrättsliga principer följer att T.C. i ett sådant läge måste säga upp licensen för att en fortsatt användning ska innebära ett intrång i ensamrätten till varumärket. T.C. har inte gjort gällande någon omständighet som skulle kunna innebära att en uppsägning skett före den 26 april 2019. Som Patent- och marknadsdomstolen funnit har Milfit kunnat använda varumärket fram till dess utan att göra intrång. Patent- och marknadsdomstolens dom ska därför inte ändras i denna del.

### **Frågan om skälig ersättning**

#### *Rättsliga utgångspunkter*

Enligt 8 kap. 4 § varumärkeslagen (2010:1877) ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Skälig ersättning utgör en form av värdeersättning och utgår även om rättighetshavaren inte har lidit någon förlust. Enligt förarbetena avses med skälig ersättning närmast den licensavgift som borde ha betalats om licens hade upplåtits. Storleken på denna avgift

bestäms med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och efter grunder som vanligen tillämpas inom den aktuella branschen vid överenskommelser om licensavgift. Om det finns en etablerad licensmarknad för det aktuella varumärket kan det ligga nära till hands att utgå från priset för en sådan licens. (Se prop. 1993/94:122 s. 51 och 70).

En svårighet med en tänkt licensavgift som riktmärke är att det inte alltid finns en licensmarknad, vilket många gånger kan vara fallet när det gäller just varumärken (se t.ex. Levin, Lärobok i immaterialrätt, 12 uppl., 2019, s. 593). Det kan också vara svårt att fingera en marknadsmässig och frivillig upplåtelse av licens. Detta beror inte minst på att det inte är säkert att en potentiell licenstagare skulle ha varit villig att betala så hög ersättning som rättighetshavaren kräver. Eftersom det är fråga om en minimiersättning kan den skäligen ersättningen inte överstiga det högsta pris som hade varit möjligt att ta ut. Det går emellertid inte heller att utgå från den ersättning som intrångsgöraren hade varit villig att erlagga. En tänkt licensupplåtelse måste också ställas i relation till vad intrånget består i. (Se Pehrson i Festskrift till Marianne Levin, 2008, s. 466 ff. och Johansson, Skada och ersättning vid immaterialrättsliga intrång, 2020, s. 81 f.) Den skäligen ersättningen får alltså inte vara så låg att det skulle framstå som ekonomiskt fördelaktigt att göra intrång i ensamrätten. (Angående förhållandet mellan skäligen ersättning och skadestånd, se Johansson, a.a., s. 88 ff.).

Ett vanligt sätt att räkna fram en skäligen licensavgift är att, mot bakgrund av varumärkets styrka och värde samt övriga relevanta omständigheter, såsom exempelvis parts- eller branschpraxis, fastställa en skäligen procentsats, vilken sedan tillämpas på omsättningen av intrångsprodukter (se Wessman, Kommentaren till 8 kap. 4 § varumärkeslagen, JUNO version 1 B).

Om det inte är möjligt att utgå från en faktisk eller fingerad licensavgift återstår för domstolen att bestämma en skäligen ersättning för intrånget med beaktande av den utredning som parterna har lagt fram (se a. prop., s. 51 och NJA 2019 s. 3). Vad som utgör en skäligen ersättning är i grund och botten en rättslig bedömning.

*Beräkning av skälig ersättning i detta fall*

T.C. har beräknat sitt anspråk på skälig ersättning utifrån en tänkt royalty per anmäld deltagare i de aktuella idrottstävlingarna. Det har inte framkommit att detta är en etablerad ersättningsmodell i den aktuella branschen. Än mindre har det framgått att det belopp som T.C. utgått från skulle svara mot någon för branschen etablerad ersättningsnivå.

Av utredningen framgår att T.C. i brevet den 26 april 2019 erbjöd Milfit en licens att använda varumärket mot en avgift om 10 000 kr per månad. Om man beaktar att den aktuella intrångsperioden uppgår till 16 månader skulle T.C. yrkande i målet i denna del motsvara en licensavgift på knappt 6 000 kr per månad, dvs mindre än 60 procent av det ursprungligen begärda priset. Det har emellertid inte framkommit omständigheter i målet som visar att en licenstagare skulle vara villig att betala ersättning på den nivån vid en marknadsmässig överenskommelse. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening går det därför inte att lägga någon viss procentandel av anbudet till grund för en fingerad licensavgift.

Mot bakgrund av det anförda får den skäliga ersättningen bestämmas utifrån en samlad värdering av den utredning som föreligger i målet.

Till att börja med kan konstateras att Milfit började använda det omtvistade figurvarumärket när verksamheten startade 2008. Utredningen ger stöd för att detta varit bolagets huvudsakliga kännetecken, vid sidan av företagsnamnet. Av Milfits egna uppgifter framgår också att rätten att använda figurvarumärket var den mest värdefulla tillgången i rörelsen när T.C. lämnade bolaget. Redan mot denna bakgrund framstår den skäliga ersättning som Patent- och marknadsdomstolen fastställt som alltför låg.

I allmänhet kan skälig ersättning beräknas utifrån den omsättning eller vinst som svaranden haft i anledning av intrånget. När det gäller just tävlingsarrangemang – där det kan antas att en inte obetydlig del av intäkterna kan komma från annat än avgifter, t.ex. sponsring – kan det emellertid vara rimligt att i stället relatera ersättningen till

antalet deltagare i linje med den ersättningsmodell som T.C. anfört. Även om modellen alltså inte direkt läggs till grund för bestämmandet av den skäligen ersättningen, anser Patent- och marknadsöverdomstolen att antalet tävlingsdeltagare är en faktor att beakta vid en helhetsbedömning.

Som framgått ovan ska nivån på den skäligen ersättningen inte vara så låg att det skulle framstå som mer fördelaktigt att göra intrång. Eftersom utredningen i målet är relativt begränsad måste emellertid bedömningen göras med viss försiktighet.

Av utredningen framgår att Milfit under den aktuella tidsperioden använt varumärket i samband med ett flertal tävlingar som arrangerats på kommersiell basis. Sammanlagt har drygt 6 000 deltagare anmält sig och den genomsnittliga startavgiften har legat på runt 300 kr inklusive moms. Det handlar alltså om intäkter på runt 1 500 000 kr exklusive moms. Enligt Milfit har varumärket sedan 2010 varit en integrerad del av bolagets verksamhet och profil. Det är därför rimligt att anta att varumärket varit av betydande värde, inte minst för att locka deltagare till tävlingarna. Detta är väl förenligt med Milfits tidigare nämnda uppgifter om varumärkets stora värde för bolaget. Även vid en försiktig uppskattning kan värdet av en rätt att använda varumärket inte motsvara endast en obetydlig eller helt ringa andel av intäkterna från anmälningssavgifterna. Vid en sammantagen bedömning av utredningen i målet får 45 000 kr anses vara en skälig ersättning för Milfits utnyttjande av T.C. varumärke. Detta motsvarar cirka 7 kr 50 öre per anmäld tävlingsdeltagare eller tre procent av intäkterna från anmälningssavgifterna exklusive mervärdesskatt.

Patent- och marknadsdomstolens dom ska ändras i enlighet med detta.

### **Rättegångskostnader**

Utgången i Patent- och marknadsöverdomstolen innebär att T.C. haft framgång i sådan utsträckning att parterna kan sägas ömsom vunnit och tappat i sådan mån att ingen part bör ersätta den andres rättegångskostnad här.



När det gäller rättegångskostnaderna i Patent- och marknadsdomstolen har tyngdpunkten där legat i frågan om Milfit över huvud taget var ersättningsskyldigt. I denna fråga har T.C. i övervägande del haft framgång. Visserligen medför den slutliga utgången i målet att T.C. rent beloppsmässigt tappat en betydande del i jämförelse med hans ursprungliga yrkande. Sammantaget får emellertid parterna anses ha vunnit ömsom i sådan utsträckning att kostnaderna bör kvittas även i Patent- och marknadsdomstolen. Av det nu anförda följer att vardera parten bör stå sin rättegångskostnad i båda instanserna.

### **Överklagande**

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

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlson (skiljaktig) samt hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, referent, och Ingeborg Simonsson.

**Skiljaktig mening, se nästa sida.**

Hovrättslagmannen Per Carlson är skiljaktig i frågan om skälig ersättning för utnyttjandet samt anför följande.

Ensamrätten till ett varumärke är ett skydd för märkets faktiska (eller potentiella) ekonomiska värde. Skälig ersättning för utnyttjande av ett varumärke är följaktligen ett vederlag för användning av den rättighet som representerar detta ekonomiska värde. Ett varumärke som har ett större ekonomiskt värde är normalt också känt i viss omfattning i omsättningskretsen. Naturligt är därför att vid bedömningen av skälig ersättning för utnyttjande ta hänsyn till bl.a. varumärkets värde och styrka.

Av det anförda följer att innehavaren av ett känt varumärke som utnyttjats kan vara berättigad till en hög ersättning, medan innehavaren av ett okänt märke i motsvarande situation normalt inte kan påräkna någon högre ersättning.

Vid prövning av skälig ersättning för utnyttjandet är en utgångspunkt att alla omständigheter som är relevanta för denna bedömning kan beaktas. En förutsättning är emellertid, att den som begär ersättning för utnyttjandet till grund för talan åberopar och visar förekomsten av konkreta omständigheter som kan läggas till grund för bedömningen. Relevanta omständigheter av detta slag utgör därmed olika moment i det komplexa rättsfaktum som ”skälig” utgör.

I tingsrättens dom är det som parterna anför redovisat under rubriken ”Grunder m.m.”. Parternas rättsfakta är alltså inte presenterade på ett sammanhållet sätt så att det är möjligt att skilja dem från bevisfakta m.m. T.C. har lämnat en utförlig redogörelse för antalet deltagare m.m. i de olika tävlingar vid vilka Milfit använt varumärket; tävlingar som arrangerats efter det att T.C. hade överlätit sina aktier i bolaget.

T.C. har åberopat att varumärket registrerades 2008, men han har inte åberopat några omständigheter som kan läggas till grund för bedömningen av märkets styrka och värde när Milfit påbörjade den i målet aktuella användningen. Han har t.ex. inte åberopat några omständigheter som rör förekommande faktisk användning av

märket, såsom att varor eller tjänster som tillhandahållits under märket haft viss omsättning eller att sådana varor eller tjänster haft en viss marknadsandel.

Vid dessa förhållanden kan skälig ersättning för Milfits utnyttjande av varumärket inte bestämmas till ett högre belopp än det av Patent- och marknadsdomstolen utdömda beloppet om 18 568 kr.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Patent- och marknadsdomstolen

**DOM**  
2020-10-26  
Meddelad i  
Stockholm

Mål nr  
PMT 3559-20

## PARTER

**Kärande**  
T.C.,

**Svarande**  
Milfit Sweden AB, 556809-0228  
Orrekulla industrigata 11  
425 36 Hisings Kärra

Ombud: Jur.kand. G.H.

---

## DOMSLUT

1. Patent- och marknadsdomstolen förpliktar Milfit Sweden AB att till T.C. betala 18 568 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 20 mars 2020 till dess full betalning sker.
2. Patent- och marknadsdomstolen förpliktigar T.C. att ersätta Milfit Sweden AB för rättegångskostnad med 67 366 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess full betalning sker.

Dok.Id 2256207

---

<b>Postadress</b> Box 8307 104 20 Stockholm	<b>Besöksadress</b> Rådhuset, Scheelegatan 7	<b>Telefon</b> 08- 561 654 70 <b>E-post:</b> stockholms.tingsratt.patentmarknad@dom.se www.stockholmstingsratt.se	<b>Telefax</b>	<b>Expeditionstid</b> måndag – fredag 08:00–16:00
---	--	---	----------------	---

## **BAKGRUND**

Milfit Sweden AB (Milfit) bedriver en verksamhet som främst består i att arrangera hinderbanetävlingar inom så kallad Military Fitness samt att erbjuda träning för bolagets medlemmar. Milfits verksamhet riktar sig mot allmänheten.

T.C. grundade det dåvarande handelsbolaget Milfit år 2008. Bolaget ombildades till aktiebolag den 21 maj 2010. T.C. var verkställande direktör för bolaget, bolagets största aktieägare och den ende heltidsanställda i bolaget. Den 17 juni 2018 sålde T.C. samtliga av sina aktier i Milfit till N.O. och hans engagemang i bolaget upphörde i samband därmed. T.C. anställning i bolaget upphörde formellt den 30 november 2018.

T.C. är personligen innehavare av ett figurvarumärke registrerat för sport- och idrottsaktiviteter i klass 41 med registreringsnummer 399992, återgivet härunder. Varumärket registrerades av Patent- och registreringsverket den 19 december 2008.



Parterna är överens om att Milfit har använt varumärket sedan varumärkets registrering, fram till dess att T.C. sålde sina aktier i bolaget och även en tid därefter. T.C. har i målet begärt ersättning för det användande som skett efter att han sålde sina aktier. Milfit har bestridit att sådan rätt till ersättning föreligger.

Parterna är vidare överens om att användningen av varumärket skett i samband med tävlingar på tält, monterdiskar, banderoller, flaggor, vepor/beachflaggor,

tävlingshinder, fordon, arbetskläder för personalen, västar för funktionärer och tävlande samt på tävlingsmedaljer. Milfit har även använt varumärket i sociala medier och på sin webbplats samt på varor som säljs via webbutiken i form av kläder och vattenflaskor. Dessa varor har också funnits till försäljning i samband med ovan angivna tävlingar.

De huvudsakliga frågorna i målet är om Milfit haft rätt att använda varumärket efter att T.C. sålde sina aktier och om så inte var fallet om T.C. har rätt till ersättning för användandet samt vad sådan ersättning i så fall ska uppgå till.

### **YRKANDEN OCH INSTÄLLNING**

**T.C.** har yrkat att Milfit ska förpliktas att till honom betala 298 721 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för delgivning av ansökan om stämning till dess betalning sker.

**Milfit** har bestridit talan i sin helhet. Milfit har inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.

### **GRUNDER M.M.**

**T.C.**

*Milfit har fått information om och har känt till att T.C. är innehavare av varumärket*

Bolaget ombildades till ett aktiebolag den 21 maj 2010. T.C. stod som innehavare av varumärket för att skydda sina intressen i Milfit, vilket samtliga delägare informerades om före ombildningen. Det var ingen hemlighet för övriga delägare i Milfit att T.C. hade fått varumärket godkänt och registrerat redan i samband med att han grundade

handelsbolaget år 2008. I samband med ombildandet av Milfit krävde ingen av delägarna att varumärket skulle skrivas över på bolaget.

Ägarförhållandena framgick även av Patent- och registreringsverkets databas. Intyget om registreringen fanns också i Milfits avtalspärm och visades upp för samtliga delägare. Pärmerna fanns i N.O. besittning från att han tog över den löpande driften i bolaget vid maj eller juni 2018. N.O. förfogade personligen över samtliga pärmar och avtal efter att han övertog administrationen vid denna tid. I samband med detta flyttades även all administration över till nya lokaler som även dessa förfogades av honom.

*Milfits användning av varumärket*

Milfit har använt varumärket vid samtliga tävlingar som bolaget har arrangerat från och med augusti år 2018 fram till den 21 september 2019. En uppskattning av antalet deltagare vid respektive tävling framgår av tabellen nedan.

<b>Tävling/Arrangemang</b>	<b>Ort/Ställe</b>	<b>Datum</b>	<b>Uppskattat antal betalande deltagare</b>
OCR Golden Trophy	Backamo	2018-08-18	699
OCR Kids Challenge	Backamo	2018-08-18	159
Uppvisningstävling	Backamo	2018-09-01	<100
Mud Run	Göteborg	2018-09-22	762
Bergets hinderbana	Göteborg	2019-09-23	>100
Lejonruset	Göteborg	2018-10-20	311
OCR Golden Trophy	Stenungssund	2019-04-06	1273
Lejonruset	Strömstad	2019-05-11	357
Lejonruset	Säffle	2019-05-25	380
Idrottsdag	Landehof Landvetter	2019-06-03	1 650

OCR Golden Trophy	Göteborg	2019-06-08	943
OCR Kids Challenge	Göteborg	2019-06-09	171
12H Challenge	Backamo	2019-08-15 – 2019-08-16	28
OCR Golden Trophy	Backamo	2019-08-17	837
Mud Run	Göteborg	2019-09-21	922

Milfit har även marknadsfört två ytterligare tävlingar med varumärket både i sociala medier och via Milfits webbplats i syfte att erhålla intäkter. Det gäller två tävlingar vid namn OCR Golden Trophy som skulle hållas i Backamo den 4 april 2020 respektive den 11 till 15 augusti 2020, men tävlingarna ställdes in. Milfit har dock erhållit inbetalningar av anmälningsavgifter för dessa tävlingar, 775 st. avseende tävlingen i april och 158 st. avseende den i augusti. T.C. uppskattar därför att *totalt 9 626* personer deltagit eller anmält sig till samtliga nämnda tävlingar inklusive tävlingen i april 2020 och den i augusti 2020.

Eftersom tävlingar har ställts in eller skjutits fram har kunder kunnat välja att stötta Milfit genom att köpa stödbiljetter. Då har kunden fått en medalj hemskickad.

*T.C. medgivande till användande av varumärket och uppmaning om upphörande*

Under den tid T.C. var verksam i bolaget tillät han att bolaget använde varumärket. Samtycket till användandet upphörde den 17 juni 2018 vilket var den tidpunkt då hans engagemang i bolaget som aktieägare upphörde.

Den 26 april 2019 skickade T.C. ett e-postmeddelande till Milfit där han krävde betalning för användandet av varumärket och informerade att bolaget inte hade hans tillåtelse att använda märket.



*Ersättning och skadestånd*

Oavsett om varumärkesintrånget har skett utan uppsåt eller oaktsamhet uppgår den skäligen ersättningen för intrånget till 148 721 kronor. Beloppet utgår från att 9 626 personer har deltagit vid tävlingarna och att de i genomsnitt betalat 309 kr i startavgift samt att en skälig licensavgift uppgår till fem procent av Milfits sammanlagda omsättning vid de tävlingar där varumärket har använts. Den genomsnittliga startavgiften på 309 kronor har räknats fram utifrån det underlag från Mudest som Milfit lämnat in i målet.

Beräkningen av den skäligen ersättningens storlek grundar sig på att andra leverantörer till Milfit ersätts med cirka tio procent av startavgiften för att tillhandahålla produkter eller tjänster, exempelvis en plattform för starter eller tidtagning. Milfits partner, World of Races (Muddest), fick drygt 400 000 i ersättning under perioden augusti 2018 till augusti 2020. Milfit hade under samma period en omsättning om ca 2 974 000 kr. Partners ersättning uppgick alltså till ca 14 procent av Milfits omsättning. Sammantaget är fem procent av den sammanlagda omsättningen en skälig ersättning för utnyttjande av varumärket.

Milfit har agerat oaktsamt genom att använda varumärket utan att först försäkra sig om vem som var innehavaren av märket och att bolaget hade tillåtelse att använda märket.

Eftersom intrånget har skett uppsåtligen eller genom oaktsamhet har T.C. också rätt till ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. T.C. har ett intresse av att slippa intrång i varumärket och har därför rätt till skadestånd på 150 000 kronor. Det är svårt att beräkna denna skada. T.C. är förhindrad att effektivt använda sitt varumärke så länge detta används av Milfit. T.C. försökte anordna en tävling med användning av varumärket. Intresset för tävlingen var mycket begränsat.

## **Milfit**

### *Milfits användning av varumärket*

Varumärket har använts i samband med de tävlingar som T.C. påstått samt på sociala medier i enlighet med vad T.C. påstått. Varumärket har inte använts i samband med nämnda tävlingarna i april och augusti 2020.

De tävlingarna som T.C. grundar sin talan på har haft 9 626 deltagare totalt, men deltagandet vid vardera tävling har varit något annorlunda jämfört med vad T.C. angett.

### *Milfit har haft rätt att använda varumärket*

Milfit har rätt att använda varumärket då T.C. har samtyckt till att bolaget använder detta och då samtycke till användning av varumärket var en förutsättning för att T.C. skulle köpas ut ur bolaget. Att T.C. formellt varit registrerad som innehavare av varumärket förändrar inte detta.

Milfit har stått för all inarbetning av varumärket och det värde som varumärket har idag. T.C. var delaktig i detta arbete som delägare och anställd i Milfit, inte som privatperson.

Partsavsikten när T.C. köptes ut ur bolaget var att Milfit skulle kunna använda varumärket även därefter. Varumärket hade sedan 2010 varit en integrerad del av Milfits verksamhet och profil. Eftersom Milfit skulle fortsätta sin verksamhet skulle också varumärket fortsätta existera och fungera i Milfits verksamhet.

Det var underförstått att varumärket utgjorde en del av överenskommelsen mellan N.O. och T.C. vid mötet den 17 juni 2018 då de kom överens om att T.C.

skulle avsluta sin anställning i Milfit. T.C. accepterade överenskommelsen i samband med att han tog emot ersättningen för sina aktier.

I det avtal som ingicks vid aktieöverlåtelsen angavs att inga andra krav från parterna kommer att ställas mot den andra parten. Detta innebär att T.C. inte kan återkalla sitt samtycke till Milfits användande av varumärket.

T.C. berättade inte vid något tillfälle under förhandlingarna att han stod som innehavare av varumärket, än mindre att han ville ha någon ytterligare ersättning för att bolaget skulle tillåtas att använda varumärket. Detta måste ses mot bakgrund av att Milfit vid denna tidpunkt inte hade något annat av värde än varumärket som samtliga delägare varit med och byggt upp under åtta års tid.

När T.C. kontaktade Milfit den 26 april 2019 och upplyste om att han stod som innehavare till varumärket och yrkade på ersättning valde bolaget att ta bort varumärket så långt det var möjligt på sociala medier och i sin marknadsföring. Det gick däremot inte att ta bort varumärket helt och hållet på grund av att Milfit redan hade investerat över 300 000 kronor i medaljer och kläder för år 2019. Användningen av det omtvistade varumärket under den aktuella perioden augusti 2019 till augusti 2020 har skett perifert och i mindre och mindre omfattning, dvs. avklingande.

T.C. har sedan Milfit startade sin verksamhet år 2010 aldrig krävt någon ersättning för varumärket eller informerat om att han stod som innehavare av märket utan låtit företaget och delägarna bygga upp varumärket. T.C. tystnad kring detta bör tolkas som att han har samtyckt till Milfits användning av varumärket.

T.C. har vid tidpunkten då han slutade vara aktiv i Milfit, den 17 juni 2018, och under tiden fram till tidpunkten då han framställde krav på ersättning för utnyttjandet av varumärket, den 26 april 2019, underlåtit att informera Milfit om att Milfit saknade rätt att fortsättningsvis använda varumärket.

### *Milfits kännedom om varumärket*

Varumärket användes som Milfits officiella logga från att företaget bildades. Ingen i bolagets styrelse eller någon av delägarna har sedan bildandet av Milfit varit informerade om att varumärket var registrerat på T.C.. Samtliga nuvarande delägare, tidigare delägare samt styrelseledamöter var helt övertygade om att Milfit stod som innehavare av varumärket. T.C. har aldrig tidigare, sedan 2010, begärt ersättning för Milfits användning av varumärket. Att övriga delägare inte kontrollerade vem som var innehavare av varumärket i samband med att T.C. köptes ut ur bolaget är inte konstigt eftersom att allt handlade om att rädda Milfit som då var på ekonomiskt obestånd.

### *Milfits intäkter*

De fakturor m.m. som Milfit lämnat in ger ingen exakt vägledning beträffande Milfits intäkter under perioden augusti 2019 till augusti 2020. Under event "Lejonruset" i Strömstad har intäkterna exempelvis delats 50/50 med en annan arrangör.

Den genomsnittliga startavgiften i de tävlingar som T.C. angett har varit 297 kr inklusive moms. Moms ska dock inte ingå i det belopp som eventuell skälig ersättningen ska grundas i.

### *Ersättning och skadestånd*

Den åberopade skäliga licensavgiften om fem procent saknar stöd för den här typen av event. Milfit kan inte vitsorda att den av T.C. angivna licensavgiften skulle vara typisk för branschen.

T.C. skadeståndsanspråk ska, för det fall att det vinner bifall i någon del, sättas ner till noll då T.C. genom sin underlåtenhet ovan har orsakat Milfit onödiga kostnader

i en utsträckning som ska kvittas mot T.C. ersättningsanspråk. Milfit har använt varumärket på all sin utrustning och i sitt marknadsföringsmaterial. T.C. var ensamt ansvarig och har i stort sett självständigt tagit fram allt material, dvs. tält, flaggor, vepor, medaljer, logga på bilar m.m. Materialet är Milfits identitet och det som T.C. fick betalt för när han löstes ut från bolaget.

## **UTREDNINGEN**

På T.C. begäran har partsförhör under sanningsförsäkran hållits med honom. Respektive part har även åberopat skriftlig bevisning.

## **DOMSKÄL**

### **Inledning**

Domstolen prövar först om Milfits utnyttjande av varumärket varit otillåtet. Om så bedöms vara fallet ska domstolen därefter pröva om T.C. har rätt till ersättning för det otillåtna användandet och i sådant fall vad den ersättningen ska uppgå till.

Slutligen ska domstolen även ta ställning till frågan om rättegångskostnader.

### **Milfits rätt till användande av varumärket**

Den som innehar ett varumärke kan enligt 6 kap. 4 § varumärkeslagen ge någon annan rätt att använda kännetecknet (licens).

Parterna är överens om att Milfit hade tillåtelse att använda varumärket fram till dess att T.C. lämnade bolaget. Den tillåtelse som T.C. gett Milfit utgör en licens i varumärkeslagens mening. Det är vidare utrett att T.C. under denna period inte

begärde någon ersättning från bolaget för utnyttjandet av varumärket. Ingen av parterna har påstått att licensen skulle vara förenad med några villkor.

Av detta följer att det – utifrån licensen eller vad som framkommit kring den – inte går att avgöra om det var tänkt att licensen skulle gälla för viss tid eller tills vidare.

En allmän princip inom kontraktsrätten är att ett avtal normalt får anses gälla för obestämd tid om inget annat framgår av avtalet. Enligt uttalanden i doktrin ska det samma anses gälla för licensavtal (se Arnerstål, Licensavtalets autonomi, Juno oktober 2020 s. 200 f. med vidare hänvisningar, jfr NJA 2009 s. 672.) Med beaktande härav bedömer domstolen att licensen gällde tills vidare.

### **T.C. uppsägning av licensen**

Ett avtal som ingåtts på obestämd tid kan typiskt sett sägas upp av endera parten (se bl.a. Ramberg och Ramberg, Allmän avtalsrätt, 8:e uppl. s. 197). Undantag kan dock förekomma, t.ex. om omständigheterna vid avtalets ingående och avtalets syfte talar för en annan giltighetstid (se NJA 1992 s. 439).

Då licensen träffats för obestämd tid är alltså utgångspunkten att T.C. har haft rätt att säga upp denna. Milfit har dock gjort gällande att Milfit ska anses haft en fortsatt rätt till användning av varumärket då detta var en förutsättning för det avtal som Milfit menar att parterna ingick i samband med T.C. aktieförsäljning. Milfit menar även att licensen skulle fortsätta att gälla med hänsyn till att det i detta avtal angavs att ”inga andra krav kommer att ställas mot den andra parten” samt att T.C. inte informerat om att han var innehavare till licensen. T.C. har invänt att han inte accepterat det påstådda avtalet.

Vad gäller frågan om T.C. överhuvudtaget accepterat det avtal som Milfit åberopar så är följande omständigheter utredda. T.C. och N.O. hade ett möte varvid N.O. föreslog att han skulle köpa T.C. aktier. Efter mötet skickade N.O. det aktuella avtalet till T.C.

och bad T.C. läsa det och återkomma. T.C. svarade ”ok”. En tid därefter skickade T.C. sina bankuppgifter och uppmanade N.O. att betala 77 000 kr, vilket var det överenskomna priset för aktierna. Betalning skedde sedermera. Vid dessa förhållanden får T.C., när han inte invänt mot det presenterade avtalet och ändå fullföljt försäljningen, anses ha accepterat villkoren (jfr NJA 1961 s. 658).

Frågan som domstolen då har att ta ställning till är om avtalet, så som Milfit påstått, även inneburit en fortsatt rätt för Milfit att använda varumärket.

Det är den som påstår att det funnits en gemensam partsvilja vid avtalets ingående som har bevisbördan för påståendet. Om domstolen inte finner det bevisat att sådan gemensamma partsviljan förelegat får domstolen övergå till tolkning eller vid behov utfyllning. (Se Nordh, Bevisrätt B, 2:a upplagan, Juno oktober 2020 s. 76 ff.)

Det åberopade avtalet om bl.a. aktieöverlåtelse innehåller inte något villkor avseende licensavtalet. Detta framstår som rimligt då Milfit gjort gällande att bolagets företrädare inte kände till att varumärket tillhörde T.C. vid överenskommelsen. Enligt domstolens bedömning har Milfit inte bevisat att det vid avtalets ingående fanns en gemensam partsvilja innebärande att Milfit fortsättningsvis skulle få använda varumärket. En tolkning av avtalets innehåll ger inte heller stöd för den uppfattningen, trots att parterna överenskommit om att de inte hade några kvarstående krav mot varandra. Att T.C. inte informerade om att han var innehavare av varumärket kan enligt domstolen inte heller få till följd att bolaget erhöll en fortsatt rätt att använda varumärket. Det är typiskt sett den som köper något som har att undersöka vad den köper, vilket även gäller vid aktieköp (se Sevenius, Företagsförvärv, s. 352 f.).

Med beaktande av det anförda finner domstolen att det inte framkommit några förhållanden som innebär att huvudregeln om att avtal som gäller tills vidare kan sägas

upp inte är tillämplig. Frågan som domstolen har att ta ställning till är då om T.C. sagt upp licensen och när detta i så fall skett.

T.C. har uppgett att hans samtycke upphörde, dvs. att licensen upphörde, när han sålde sina aktier. Han har dock inte gjort gällande att han meddelade Milfit om detta på något annat sätt än att han sålde sina aktier. Uppsägning är en rättshandling som måste kommuniceras (se Adlercreutz m.fl., Avtalsrätt I, 14:e uppl, s. 25 och 34). Enligt domstolens bedömning kan licensen därför inte anses uppsagd endast genom att T.C. sålde sina aktier.

Parterna är vidare överens att T.C. skickade ett krav på betalning för Milfits användande av varumärket den 26 april 2019. Enligt domstolens bedömning har Milfit vid detta tillfälle fått skäl att förstå att användningen av varumärket inte längre var tillåten.

Detta innebär att Milfit haft tillåtelse att använda varumärket fram till och med den 26 april 2019 men inte därefter.

### **Skadestånd**

Enligt 8 kap. 4 § varumärkeslagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Även den som gör intrång utan uppsåt eller oaktsamhet är skyldig att utge ersättning för utnyttjandet av varumärket, om och i den mån det är skäligt (andra stycket i paragrafen). I bestämmelsens andra mening anges att vid bestämmandet av storleken på ersättning för ytterligare skada ska hänsyn särskilt tas till (1) utebliven vinst, (2) vinst som den som har begått intrånget har gjort, (3) skada på varukännetecknets anseende, (4) ideell skada, och (5) rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås.



Med skälig ersättning för utnyttjande avses närmast den licensavgift som borde ha betalats om licens hade upplåtits. Det rör sig alltså om en fiktiv licens och en sådan ska i princip alltid betalas vid intrång, dvs. även om varumärkesinnehavaren inte lidit någon skada. Normalt bestäms en skälig procentsats mot bakgrund av framför allt varumärkets styrka och värde, vilken sedan tillämpas på svarandens omsättning av intrångsprodukter. (Se Wessman, Kommentar till varumärkeslagen, Juno oktober 2020, 8 kap. 4 §.)

I intrångsmål ankommer det på den som kräver ersättning att bevisa vilken skada som har lidits, detta innebär att den som kräver skälig ersättning svarar för utredning om vad en skälig ersättning uppgår till (jfr bl.a. NJA 2005 s. 180).

Med hänsyn till det e-postmeddelande som parterna är överens om att T.C. skickade till Milfit den 26 april 2019 bedömer domstolen att Milfit därefter hade uppsåt i förhållande till att de saknade tillstånd att därefter använda varumärket.

T.C. anspråk omfattar dels skälig ersättning för utnyttjande av varumärket, dels ersättning för ytterligare skada.

Vad gäller skälig ersättning så har T.C. gjort gällande att skälig ersättning ska uppgå till fem procent av Milfits intäkter från de tävlingar som han åberopat till grund för sin talan. Han har motiverat procentsatsen med att andra bolag som levererar vissa tjänster till Milfit får ersättning om ca 10 procent samt att en specifik leverantör av bl.a. tidtagning och biljettjänster erhållit 14 procent i ersättning. T.C. har även åberopat viss utredning till stöd för att den sistnämnde leverantören erhållit sådan ersättning. Oavsett detta bedömer domstolen att vad T.C. angett inte har något samband med vad som utgör en skälig licensavgift för ett varumärke. Det saknas i övrigt utredning om vad en skälig licensavgift skulle uppgå till samt utredning som tar sikte på varumärkets styrka och värde. T.C., som har bevisbördan, har därmed inte bevisat vad en skälig ersättning uppgår till.

Till stöd för rätten till ersättning för ytterligare skada har T.C. angett att han har ett intresse av att slippa intrång i varumärket och att han inte kunnat använda varumärket i den utsträckning han önskat till följd av Milfits användning. T.C. har inte åberopat någon utredning om omfattningen av hans skada. Han har därför inte bevisat att skada förekommit.

Mot bakgrund av att bevisning om skälig ersättning och ytterligare skada hade kunnat föras samt det yrkade skadeståndets storlek saknas det möjlighet för domstolen att tillämpa den s.k. bevislätnadsregeln i 35 kap. 5 § rättegångsbalken (jfr NJA 2005 s. 180).

Vid ett konstaterat varumärkesintrång bör domstolen dock inte ogilla ett ersättningsyrkande fullt ut till följd av bristande utredning. Det som står till buds för domstolen borde då vara att med stöd av den s.k. hjälpregeln om rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås (8 kap. 4 § 5 varumärkeslagen) göra en mycket försiktig uppskattning av den ersättning som kan vara skälig (jfr NJA 2005 s. 180 samt Patent- och marknadsöverdomstolens domar den 2 februari 2018 i mål nr B 11011-16, den 2 mars 2018 i mål nr PMT 324-17 och den 4 mars 2020 i mål nr B 10087-18). Domstolen som gör en försiktig uppskattning bedömer att den skäliga ersättningen uppgår till en procent av Milfits intäkter vid de tävlingarna där varumärkesintrång skett. Enligt domstolen har den utredningen T.C. gett in inte bevisat att intäkterna vid dessa tävlingar överstigit den nivå som Milfit vitsordat. Milfits påstående om att intäkterna vid en av tävlingarna delats med en annan arrangör och att fördelningen även varit annorlunda vid andra tävlingar, utan att Milfit specificerat exakt hur, påverkar inte domstolens skälighetsbedömning i denna del. Inte heller den omständigheten att moms ingått i underlaget påverkar domstolens bedömning i denna del. Detta innebär sammantaget att skälig ersättning uppgår till 18 568 kr.

Milfit har gjort gällande att eventuellt skadestånd ska sättas ned till noll och kvittas då T.C. underlåtit att i tid informera om att han stod som innehavare av varumärket vilket lett till skada för Milfit då Milfit bl.a. köpt in material med varumärket på.

Milfit som har bevisbördan för sitt påstående om skada har inte lämnat in någon utredning kring detta. Redan av detta skäl ska nedsättning inte ske.

Milfit ska alltså betala 18 568 kr i skadestånd till T.C.. Rätten till yrkad ränta följer av lag och ska utgå.

### **Rättegångskostnader**

Enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken ska den part som förlorar målet ersätta motpartens rättegångskostnad. Om ett mål innehåller flera yrkanden och parterna ömsom vinner och förlorar kan enligt 18 kap. 4 § rättegångsbalken rättegångskostnaderna fördelas på annat sätt. Enligt bestämmelsens andra stycke gäller samma sak om ett yrkande bifalls endast delvis.

Mot bakgrund av att T.C. endast vunnit bifall med en mycket liten del av det yrkade beloppet bedömer domstolen att han ska ersätta hela Milfits rättegångskostnad.

T.C. har vitsordat Milfits rättegångskostnad såvitt avser ombudsarvode. Milfit har därutöver begärt ersättning för arbete som företrädare för Milfit utfört samt kostnader för Milfits företrädares resa till huvudförhandlingen.

Vad gäller ställföreträdarnas kostnad för att ta sig till domstolsförhandling ska denna ersättas.

En del av det arbete som bolaget begär ersättning för såsom eget arbete är sådant som krävts av rättegången, t.ex. genomgång av stämning och framtagande av bevis. I samma post som genomgång av stämning har även bildande av ny domän och rensning av hemsida tagits upp. Detta är åtgärder som bör ha föranletts av att T.C. står som ägare till varumärket och inte arbete som rättegången krävt. Domstolen ifrågasätter också behovet av att ha tre företrädare deltagande vid huvudförhandlingen.

Sammantaget uppskattar domstolen att arbetet som rättegången föranlett uppgått till 24 timmars arbete vilket innebär att rättegångskostnaden i denna del uppgår till totalt 16 800 kr.

Sammantaget innebär detta att domstolen funnit att Milfits ersättningsgilla rättegångskostnad uppgår till 67 366 kr vilket T.C. ska ersätta.

### **Sammanfattning**

Domstolen har funnit att Milfit använt T.C. varumärke utan hans samtycke vid tävlingar och marknadsföring av tävlingar som hölls eller skulle hållas efter den 26 april 2019. Enligt domstolen ska Milfit betala skälig ersättning för intrånget. Ersättningen bedöms uppgå till 18 568 kr jämte ränta. T.C. påstående om ytterligare skada är enligt domstolen inte bevisat och någon ersättning ska därför inte utgå i den delen. Till följd av utgången i målet ska T.C. ersätta Milfits rättegångskostnad.

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

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 16 november 2020. Prövningstillstånd krävs.

Fredrik Lasson



## Hur man överklagar

Dom i tvistemål, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-02

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

### Överklaga skriftligt inom 3 veckor

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

### Överklaga efter att motparten överklagat

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

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

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

### Så här gör du

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

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

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

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

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

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

### Vad händer sedan?

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

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

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

## Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

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

Patent- och marknadsöverdomstolen ger prövningstillstånd i fyra olika fall.

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

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

### Vill du veta mer?

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

Mer information finns på [www.domstol.se](http://www.domstol.se).