



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020109

DOM
2018-06-18
Stockholm

Mål nr
PMT 6325-16

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertörns tingsrätts dom 2016-06-10 i mål nr T 17069-14, se bilaga A

PARTER

Klagande
O.N.,

Motpart
Rolex S.A.

Ombud: Advokaten A.L.

SAKEN

Varumärkesintrång

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen ändrar tingsrättens dom (punkten 2 i domslutet) endast på följande sätt.

O.N. förbjuds vid vite om 250 000 kr att i näringsverksamhet, själv eller genom medverkan, utan tillstånd av Rolex S.A., importera eller föra ut klockor på marknaden försedda med Rolex S.A:s varumärken "ROLEX" eller "ROLEX+CROWN" eller kronan ensam, som "ROLEX+CROWN" och kronan ensam framgår av bilaga 1 till tingsrättens dom.

Dok.Id 1347622

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-561 675 09	måndag – fredag 09:00-15:00
E-post: svea.hovratt@dom.se www.patentochmarknadsöverdomstolen.se				

SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen

DOM

PMT 6325-16

2. Patent- och marknadsöverdomstolen förpliktar O.N. att ersätta Rolex S.A:s rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 40 000 kr avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens dom till dess betalning sker.
-

YRKANDEN M.M.

O.N. har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska lämna Rolex S.A:s (Rolex) talan i tingsrätten utan bifall och befria honom från skyldigheten att betala ersättning för Rolex rättegångskostnad där.

Rolex har motsatt sig att tingsrättens dom ändras och yrkat ersättning för rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Målet har med stöd av 50 kap. 13 § rättegångsbalken avgjorts utan huvudförhandling.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

Parterna har i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopat samma grunder och bevisning som i tingsrätten.

I tingsrätten yrkade Rolex bl.a. skadestånd med 15 000 kr avseende ”obehörigt utnyttjande” av Rolex varumärken. Rolex yrkande kan enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte förstås på annat sätt än att det endast avser skälig ersättning för utnyttjande (se utöver vad som antecknats i tingsrättens dom bl.a. ansökan om stämning, tingsrättens aktbilaga 1, punkten 2.3.4).

Av tingsrättens dom framgår att Rolex i tingsrätten gjorde gällande att bolaget har ensamrätt till ordmärket ROLEX och figurvarumärket ROLEX+CROWN, som det framgår av bilaga 1 till tingsrättens dom, genom svenska varumärkesregistreringar. Av handlingarna i tingsrättens akt framgår att Rolex även gjorde gällande att bolaget har ensamrätt till figurmärket CROWN genom en svensk varumärkesregistrering (nr 246327) samt till alla i målet aktuella varumärken även genom inarbetning (se yttrande från Rolex, tingsrättens aktbilaga 23, punkterna 2.2 och 2.3). Som Rolex får förstås är kronan i figurmärket CROWN identisk med kronan i figurmärket CROWN+ROLEX.

Utöver vad tingsrätten i sin dom antecknat under rubriken grunder noterar Patent- och marknadsöverdomstolen att Rolex till grund för sin talan även åberopat att O.N., utan tillstånd av Rolex, importerat klockorna i syfte att tillhandahålla dem för försäljning som ett led i en illegal verksamhet (jfr s. 6 i tingsrättens dom).

DOMSKÄL

Patent- och marknadsöverdomstolens prövning

Den första fråga som Patent- och marknadsöverdomstolen ska pröva är om O.N. har gjort intrång i Rolex varumärkesrätt genom att i varumärkeslagens (2010:1877) mening ha importerat klockor i strid med Rolex ensamrätt, och om så är fallet, även frågor om vitesförbud, ersättning för utnyttjande av varumärkena m.m.

Varumärkesintrång

Rättsliga utgångspunkter

Målet rör intrång i nationellt varumärke. Vid en tillämpning av den svenska varumärkeslagen ska EU:s varumärkesdirektiv och EU-domstolens praxis beaktas.

Ensamrätten till ett varumärke innebär, såvitt är aktuellt i detta mål, att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i *näringsverksamhet* får *använda* ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag, när användningen skadar eller kan skada varumärkets funktion (se 1 kap. 10 § första stycket p 1 varumärkeslagen samt bl.a. NJA 2014 s. 580 och där hänvisad praxis från EU-domstolen). Vid sådan s.k. dubbel identitet blir det inte aktuellt att bedöma om det föreligger förväxlingsrisk utan skyddet är i den meningen absolut.

Som *användning* avses bl.a. att förse varor eller deras förpackningar med tecknet, att bjuda ut varor till försäljning, föra ut dem på marknaden, lagra dem för dessa ändamål eller bjuda ut eller tillhandahålla tjänster under tecknet, att importera eller exportera

varor under tecknet, eller att använda tecknet i affärshandlingar och reklam (se 1 kap. 10 § andra stycket varumärkeslagen).

Ensamrättens koppling till näringsverksamhet syftar till att undanta tredje mans rent privata användning av kännetecken. Har användningen samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst, anses den ske i *näringsverksamhet*. Något krav på att svaranden själv driver affärsverksamheten har inte ställts upp. Det förhållandet att omfattningen av affärsverksamheten är begränsad saknar i regel betydelse för bedömningen av om den utgör en näringsverksamhet. (Se NJA 2008 s. 1082 och där hänvisade avgöranden från EU-domstolen.)

Den varumärkesinnehavare som gör gällande intrång i sin varumärkesrätt, dvs. i detta fall Rolex, har bevisbördan för de omständigheter som konstituerar intrång. Detsamma gäller för de omständigheter som gör att förbuds- och ersättningsrätten i varumärkeslagen kan utövas. Det beviskrav som ska tillämpas är, som utgångspunkt, det vanliga i tvistemål, dvs. Rolex ska styrka sin talan.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

I likhet med tingsrätten finner Patent- och marknadsöverdomstolen klarlagt att sju klockor, med kännetecken som är identiska med Rolex registrerade varumärken för varor av samma slag, utan tillstånd av Rolex, importerats hit från Thailand med angivande av O.N. som adressat. Det rör sig alltså om s.k. dubbel identitet. Som tingsrätten redovisat har klockorna kvarhållits av Tullverket.

Det Rolex lagt O.N. till last är att han vid kontakt med en L.R., som enligt Rolex har tydliga kopplingar till hemsidan X och illegal handel med piratkopierade klockor, har åtagit sig att ta emot de sju klockorna, i syfte att tillhandahålla dem för försäljning.

Som Rolex talan får förstås gör bolaget gällande att O.N., gemensamt och i samråd med annan, importerat klockorna i syfte att tillhandahålla dem för försäljning.

I enlighet med det som redovisats ovan har Rolex bevisbördan för bl.a. de omständigheter som konstituerar intrång och Rolex ska styrka sin talan.

Genom utdrag från L.R.s facebookside och från X är det utrett att L.R. har starka kopplingar till X. Av utdragen framgår bl.a. att X utbjuder kopior av Rolex-klockor av den typ som är aktuell i målet, att köp sker via postförskott samt att leverans sker från svenska adresser för att undvika ”risk för tull och liknande”. Det är således fråga om illegal handel med varumärkesförfalskade klockor.

Av utdraget från L.R.s facebookside framgår vidare att han och O.N. har kontakt där sedan augusti 2012, att O.N. i juli 2013 i en kommentar efterfrågat ett arbete och att L.R. svarat ”Har redan en anställd i Stockholm, men kan finnas en grej som inte ger så mkt deg men som också innebär extremt lite jobb. Messa om intresserad.”, och att O.N. i januari 2015 reagerat med gillande på ett inlägg där L.R. skrivit bl.a. att X anställer.

O.N. har i målet bekräftat att han är bekant med L.R. och har inte ifrågasatt riktigheten av de facebook-utdrag m.m. som Rolex åberopat. Han har även vidgått att han vid kontakt med L.R. fick ett erbjudande om att ta emot några klockor, men uppgett att han avböjde och då fick beskedet att klockorna redan hade skickats.

I likhet med tingsrätten finner Patent- och marknadsöverdomstolen att Rolex, genom O.N.s facebook-kontakter med L.R., och vad som framkommit om L.R.s koppling till hemsidan X och affärsidén bakom den, i förening med den bevisning som åberopats om att försändelsen skickats med rekommenderat brev och därmed har kunnat hämtas ut endast av O.N., har styrkt att O.N. åtagit sig att ta emot klockorna i syfte att tillhandahålla dem för försäljning. O.N.s förklaring förringar inte värdet av den utredning som Rolex lagt fram till stöd för sitt intrångspåstående. Han har inte hörts muntligen i målet och att det skulle ha gått till på det sätt han invänt får inte stöd av utredningen.

Vidare konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte genom utredningen i målet har visats att O.N. beställt eller på annat sätt ombesörjt själva importen av klockorna. Även om O.N. inte vidtagit samtliga de faktiska åtgärder som kan sägas konstituera importen, har hans medverkan, dvs. att ta emot klockorna, emellertid varit en så pass viktig beståndsdel i importen att han enligt Patent- och marknadsöverdomstolen inte enbart kan betraktas som medhjälpare (jfr 23 kap. 4 § brottsbalken och bl.a. NJA 2008 s. 1082). Patent- och marknadsöverdomstolen finner alltså att O.N., gemensamt och i samråd med annan, har importerat klockorna i den mening som avses i varumärkeslagen.

Vid den bedömningen står det även klart att importen skett i näringsverksamhet. Som tingsrätten konstaterat saknar det betydelse att importen skett i annans näringsverksamhet. Då användningen skadat i vart fall varumärkenas ursprungsangivelsefunktion och då Rolex samtycke till importen saknats, har O.N. i objektiv bemärkelse begått ett intrång i Rolex ensamrätt till varumärkena.

Patent- och marknadsöverdomstolen återkommer vid prövningen av förbudsyrkandet till betydelsen av att klockorna importerats i syfte att tillhandahållas för försäljning.

Vitesförbud m.m.

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 8 kap. 3 § första stycket varumärkeslagen får domstolen vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det.

Som tingsrätten redovisat utgör det förhållandet att risken för ett fortsatt intrång eller fortsatta handlingar, som skulle kunna innebära intrång, inte är påtaglig eller att den på annat sätt endast är begränsad, inte grund för att avstå från att utfärda förbud vid vite (se NJA 2007 s. 431).

Ett vitesförbud ska vara klart avgränsat så att den som förbudet riktar sig mot vet vad han eller hon 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. (Se prop. 1993/94:122, s. 67.) Vidare ska förbudet ta sikte på det intrång som har begåtts och enbart träffa intrångsgörarens faktiska användning av varumärkena (se NJA 2007 s. 431 och RH 2016:25).

Vitesbeloppets storlek ska fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom eller henne att följa det föreläggande som är förenat med vitet (se 3 § lagen, 1985:206, om viten).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Patent- och marknadsöverdomstolen har i det föregående bedömt att O.N. gjort intrång i Rolex varumärkesrätt. I likhet med tingsrätten finner Patent- och marknadsöverdomstolen att det inte framkommit några omständigheter som utgör grund för att avstå från att utfärda ett vitesförbud. Frågan blir då hur vitesförbudet ska utformas.

Rolex förbudsyrkande avser varor inklusive klockor. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen bör förbudet avgränsas så att det endast avser klockor eftersom det i målet inte förekommit några andra varor.

Rolex förbudsyrkande i Patent- och marknadsöverdomstolen omfattar förfogandena att importera, utbjuda, saluföra, marknadsföra eller annorledes förmedla och försälja varorna.

Som redovisats är det domstolen som inom ramen för kärandens yrkande formulerar förbudet. Uppräkningen av otillåtna former av användning i 1 kap. 10 § andra stycket varumärkeslagen är inte uttömmande, vilket i och för sig medför att även andra former

av användning kan förbjudas, under förutsättning att det handlar om användning i näringsverksamhet. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen bör dock utgångspunkten vara att den terminologi som används i 1 kap. 10 § andra stycket varumärkeslagen och motsvarande bestämmelse i EU:s varumärkesdirektiv ska användas eftersom detta bidrar till att uppnå entydiga och konkreta förbud samt en enhetlig och förutsebar rättstillämpning.

Rolex förbudsyrkande i Patent- och marknadsöverdomstolen får, utöver import, anses motsvara förfogandena att bjuda ut varor till försäljning, att föra ut varor på marknaden och att använda varumärkena i affärshandlingar och reklam.

Det intrång som Patent- och marknadsöverdomstolen funnit visat i målet är att O.N., gemensamt och i samråd med annan, importerat varumärkesförfalskade klockor i syfte att tillhandahålla dem för försäljning. Med hänsyn till den faktiska användning som alltså har förekommit finner Patent- och marknadsöverdomstolen att förbudet, utöver import, även bör innefatta förfogandet att föra ut klockor på marknaden. Till skillnad från tingsrätten bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att förbudet dock inte bör omfatta förfogandena att bjuda ut varor till försäljning eller att använda varumärkena i affärshandlingar och reklam.

I fråga om vitesbeloppets storlek gör Patent- och marknadsöverdomstolen inte någon annan bedömning än tingsrätten.

Ersättning för utnyttjande

Rättsliga utgångspunkter

Enligt 8 kap. 4 § första stycket varumärkeslagen ska, såvitt är aktuellt i detta mål, den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av varumärket. Sådan ersättning kan utgå utan att varumärkesinnehavaren visar sig ha lidit någon skada, och även då intrångsvarorna kvarhållits i tullen och därför inte nått marknaden (se ovan nämnda NJA 2008 s. 1082).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Patent- och marknadsöverdomstolen finner i likhet med tingsrätten, och på de skäl som tingsrätten anfört, att O.N. gjort varumärkesintrång uppsåtligen.

Som redovisats behöver Rolex inte visa att bolaget har lidit någon skada för att få ersättning för utnyttjande av varumärkena. Det förhållandet att utnyttjandet har skett i annans näringsverksamhet, och den omständigheten att klockorna – som kvarhållits av Tullverket – inte nått marknaden, utesluter inte heller att sådan ersättning kan utgå. O.N. har vitsordat det yrkade beloppet och Rolex ska därför tillerkännas begärd ersättning.

Förstörelse av klockorna m.m.

Beträffande Rolex yrkande om att de hos Tullverket kvarhållna klockorna ska förstöras och att O.N. ska bekosta åtgärderna gör Patent- och marknadsöverdomstolen inte någon än bedömning än tingsrätten.

Sammanfattande slutsats

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar innebär att vitesförbudet, i förhållande till tingsrättens dom, ska ges en något ändrad utformning med avseende på vilka varor och förfoganden som omfattas av förbudet. Tingsrättens dom, punkten 2 i domslutet, ska därmed ändras på det sätt som framgår av Patent- och marknadsöverdomstolens domslut. Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar innebär vidare att tingsrättens dom ska stå fast i fråga om ersättning för utnyttjande av varumärkena och förstörelse av klockorna m.m.

Rättegångskostnader

Med hänsyn till utgången i målet ska O.N., som i Patent- och marknadsöverdomstolen endast vunnit viss framgång beträffande vitesförbudets utformning, ersätta Rolex för rättegångskostnad även här.

Rolex har i Patent- och marknadsöverdomstolen yrkat ersättning för rättegångskostnad med 63 000 kr avseende ombudsarvode. O.N. har inte vitsordat något belopp som skäligt i och för sig.

Det finns inte anledning att ifrågasätta riktigheten av de uppgifter som Rolex lämnat i ingiven kostnadsspecifikation. Med hänsyn till målets art och omfattning kan den av Rolex yrkade ersättningen dock inte fullt ut anses skäligen påkallad för tillvaratagande av Rolex rätt i målet. Rolex ska i stället tillerkännas ersättning med skäliga 40 000 kr.

Överklagande

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

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Beergrehn, Göran Söderström och Adrian Engman samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson, referent.



SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM
2016-06-10
Meddelad i
Huddinge

Mål nr
T 17069-14

PARTER

KÄRANDE
Rolex S.A.

Ombud: Advokat A.L.

SVARANDE
O.N.,

DOMSLUT

1. O.N. ska betala skadestånd till Rolex S.A. (Rolex) med 15 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 8 januari 2015 till dess full betalning sker.
2. O.N. förbjuds vid vite av 250 000 kronor att i näringsverksamhet själv eller genom medverkan importera, utbjuda, saluföra, marknadsföra, förmedla eller försälja varor, inklusive klockor, som är försedda med Rolex varukännetecken "ROLEX" eller "ROLEX+CROWN" eller kronan ensam, se domsbilaga 1.
3. Hos Tullverket Arlanda kvarhållna klockor märkta med Rolex varukännetecken "ROLEX" och "ROLEX+CROWN" eller kronan ensam, med diarienummer

Dok.Id 1109792

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
141 84 Huddinge	Björnkullavägen 5 A	08-561 660 30	08-711 05 80	måndag – fredag 08:30-16:00
		E-post: sodertorns.tingsratt.avdelning3@dom.se www.sodertornstingsratt.domstol.se		

SE 2014188/KTR2014-1803 och sändningsnummer RR140559586TH, ska förstöras genom Tullverkets försorg och på O.N.s bekostnad.

4. O.N. ska ersätta Rolex för dess rättegångskostnader med 105 800 kr, varav 103 000 kr avser ombudsarvode. På beloppet ska ränta utgå enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.
-

BAKGRUND

Rolex S.A. (Rolex) tillverkar, marknadsför och försäljer ROLEX-armbandsur. Klockorna säljs genom ett nät av auktoriserade återförsäljare över hela världen inklusive Sverige. Rolex äger exklusivt rättigheterna till varumärket ROLEX och har flera varumärkesregistreringar gällande i Sverige. Rolex innehar bland annat ensamrätten till det i Sverige registrerade ordvarumärket ROLEX (registreringsnummer 40514) avseende fickur och andra klockor i varuklass 14, vilka är registrerade sedan 1932. Rolex är därtill sedan 1959 innehavare av det kombinerade ord- och figurvarumärket ROLEX+CROWN med registreringsnummer 88574. Det är också registrerat i varuklass 14. (ROLEX och ROLEX+CROWN är nedan gemensamt benämnda Varumärkena).

Tullverket på Arlanda flygplats beslutade den 14 november 2014, med stöd av artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003, att kvarhålla en sändning med varor innefattande klockor märkta med Varumärkena. Som mottagare på paketet angavs O.N.,

. Klockorna är s.k. piratkopior och har införts från Thailand. De sammanlagt sju klockorna var förpackade i en wellpappkartong och åtföljdes inte av garanticertifikat.

BEGÄRAN OCH INSTÄLLNING

Rolex har begärt att tingsrätten ska

- a) förplikta O.N. att betala skadestånd till Rolex för obehörigt utnyttjande av Rolex varukännetecken med 15 000 kronor jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av ansökan om stämning till dess full betalning sker;

- b) förbjuda O.N., vid vite om 250 000 kronor, eller annat kraftigt verkande vite som tingsrätten anser skäligt, att själv eller genom medverkan i näringsverksamhet importera, exportera, utbjuda, saluföra, marknadsföra eller annorledes förmedla eller försälja varor, inklusive klockor, som är försedda med Varumärkena;
- c) förordna att hos Tullverket Arlanda kvarhållna klockor märkta med Rolex varukännetecken "ROLEX" och "ROLEX+CROWN" eller kronan ensam, med diarienummer SE 2014188/KTR2014-1803 och sändningsnummer RR140559586TH, förstörs genom Tullverkets försorg och på O.N.s bekostnad; samt
- d) förplikta O.N. att ersätta Rolex för dess rättegångskostnader med 105 800 kr. Av beloppet avser 103 000 kr ombudsarvode och 2 800 kr ansökningsavgift vid tingsrätten.

O.N. har motsatt sig Rolex begäran om skadestånd och vitesförbud men medgett begäran om att kvarhållna klockor ska förstöras. Han har vitsordat ett skadestånd om 15 000 kronor som skäligt i och för sig. Han har motsatt sig begäran om rättegångskostnader och inte vitsordat beloppet som skäligt i och för sig.

GRUNDER

Rolex

O.N. har uppsåtligen eller av oaktsamhet gjort sig skyldig till intrång i Rolex ensamrätt till Varumärkena genom att sju stycken klockor som olovligen är märkta med Varumärkena har förts in i Sverige och är avsedda att tillhandahållas för försäljning. Klockorna, märkta med Varumärkena, är tillverkade för att se ut som äkta Rolex-ur. De är s.k. piratkopior.

Genom sitt agerande har O.N. gjort sig skyldig till intrång i Rolex varumärkesrätt. Rolex har riskerat att lida betydande skada av O.N.s befattning av piratkopierade ur försedda med Rolex varukännetecken. O.N.s import och planerade försäljning av piratkopierade klockor orsakar förlust av goodwill, urvattning av Varumärkena, utebliven vinst från försäljning och/eller licensintäkter samt kostnader för att upptäcka varumärkesintrång. Intrånget skadar Varumärkenas funktioner. O.N. är skyldig att ersätta Rolex för intrånget. Rolex skada till följd av O.N.s befattning med klockorna uppgår minst till begärt belopp.

Det är skäligt att klockorna förstörs till förebyggande av skada och fortsatt intrång i Rolex ensamrätt till varumärkena.

O.N.

Han har inte beställt några klockor eller samtyckt till att några klockor skulle skickas till honom. Han har därför inte genom import begått något varumärkesintrång av uppsåt eller av oaktsamhet.

UTVECKLING AV TALAN

Rolex

Varumärkena är synnerligen välkända så som kännetecken för de produkter som Rolex tillhandahåller. Samtliga aktuella varumärken har gott renommé. Varumärkena associeras med hög kvalitet, elegans och exklusivitet. Rolex har lagt och lägger ned avsevärda kostnader på att bygga upp och vidmakthålla Varumärkenas profil och goodwill. Försäljningen och marknadsföringen av Rolex produkter bedrivs med tillämpning av en särskild marknadsföringsprofil och endast återförsäljare som har auktoriserats av Rolex har rätt att använda Varumärkena och att sälja ROLEX originalur. Syftet med detta är bland annat att uppnå enhetlighet vid användningen av

Varumärkena samt att tydliggöra att det föreligger ett kommersiellt samband mellan Rolex-återförsäljarna.

Samtliga klockor som Rolex tillverkar utsätts för ett flertal tester, såväl interna som externa, för att säkerställa att varje enskild klocka uppnår de kvalitetskrav som Rolex ställer på sina produkter. Varje Rolex-ur testas sedan 1910 av Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC). COSC är en oberoende schweizisk myndighet som är ensam behörig att utfärda den välkända benämningen ”Officially Certified Swiss Chronometer”. När ett Rolex-ur har godkänts av COSC förses detta med ett rött sigill. Sigillet visar att ROLEX-uret har genomgått COSC:s test och garanterar ROLEX-urets äkthet, höga kvalitet och funktion.

Varje ROLEX-ur som säljs åtföljs vidare av ett garanticertifikat. Varje garanticertifikat har ett unikt serienummer som överensstämmer med ett specifikt klockexemplar. Certifikatet försäkrar köparen av ett ROLEX-ur om äktheten av detta och bekräftar att uret har befunnits uppfylla COSC:s krav. Innehavet av ett garanticertifikat ger vidare tillgång till ”after-sales service” inom ramen för Rolex nätverk, vilket omfattar 25 länder och består av ungefär 3 000 urmakare som samtliga har genomgått viss utbildning hos Rolex i Genève, Schweiz.

Handel med piratkopior är ett problem för varumärkesinnehavare, speciellt för kvalitetsprodukter, då fem procent av världshandeln utgörs av sådan handel.

O.N. har importerat ett paket från Thailand med sju stycken klockor märkta med Varumärkena. O.N. är inte någon auktoriserad återförsäljare av Rolex produkter och har inte heller på annat sätt erhållit Rolex tillåtelse att använda Varumärkena.

O.N.s införsel utgör ett led i en illegal verksamhet, bl.a. har andra klockor skickats till hans far och 34 klockor har skickats till en bekant till honom, L.R.

Omständigheter tyder på att O.N. och L.R. har haft kontakt med varandra. Det finns även tydliga kopplingar mellan L.R. och hemsidan X.

En äkta "Rolex Oyster Perpetual" säljs för 50 000–70 000 kronor. Av denna anledning bör ett vitesbelopp sättas högt.

O.N.

Det stämmer att det är hans adress som finns angiven på det aktuella paketet. Han har själv aldrig varit i Thailand. Han är bekant med L.R. och det är korrekt att de är vänner på Facebook. L.R. bor inte i Sverige och de har inte träffats personligen på flera år. Han har kännedom om att L.R. bedriver klockförsäljning då L.R. skriver mycket om det på Facebook. Han själv är helt ointresserad av klockor och känner inte till den webbsida som Rolex påstår att L.R. står bakom. Han är medveten om att liknande klockor har skickats till hans far. Han fick en förfrågan från L.R. om denne kunde skicka några paket till honom och hans far, efter att han lämnat en kommentar på L.R.s "feed". Han tyckte att det lät "fishy". När han återkom till L.R. med ett negativt besked hade denne redan skickat paketet. Han valde att först förneka kännedom om paketet för L.R.s skull och för att denne hade lovat att reda upp situationen.

BEVISNING

Rolex har som skriftlig bevisning åberopat fotografier på de sju förfalskade klockor som har tagits i förvar av Tullverket, kopior av brev som har tillsänts O.N. från kärandeombudet, skärmbilder från L.R.s sida på Facebook, skärmbilder från hemsidan X, ett fotografi på brevöversändelse samt skärmbild från postens hemsida.

DOMSKÄL

Målet har med stöd av 42 kap. 18 § 1 st. 5 p rättegångsbalken avgjorts utan huvudförhandling.

Gällande regler

I varumärkeslagen (2010:1877) finns bestämmelser om varumärken och andra varukännetecken för varor eller tjänster som tillhandahållits i en näringsverksamhet och som var och en kan förvärva ensamrätt till (1 kap. 1 § varumärkeslagen).

Ensamrätt till varumärken kan uppnås bl.a. genom registrering och inarbetning (1 kap. 6 och 7 §§ varumärkeslagen). Ensamrätten till ett varukännetecken innebär bl.a. att ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, i näringsverksamhet får använda ett tecken som är identiskt med varukännetecknet för varor av samma slag (1 kap. 10 § 1 st. 1 p varumärkeslagen). Som användning avses bl.a. att importera varor under tecknet.

Gör någon intrång i rätten till ett varumärke (varumärkesintrång) och sker det uppsåtligt eller av grov oaktsamhet har denne gjort sig skyldig till brott (8 kap. 1 § varumärkeslagen).

Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört (8 kap. 4 § varumärkeslagen).

En domstol får på begäran av den som innehar varukännetecknet vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det (8 kap. 3 § varumärkeslagen) och även besluta om att egendomen på vilken varukännetecknet olovligt förekommer ska förstöras (se 8 kap. 7 §§ varumärkeslagen).

Tingsrättens bedömning

Genom den skriftliga bevisningen finner tingsrätten inledningsvis att följande är utrett.

Rolex har ensamrätt till ordvarumärket ROLEX avseende fickur och andra ur i varuklass 14 och det kombinerade ord- och figurvarumärket ROLEX+CROWN. Det är i målet också visat att sju stycken klockor har importerats till Sverige från Thailand i ett paket och att klockorna varit märkta med Rolex och varit identiska med Rolex klockor, dvs. att de utgör s.k. piratkopior.

Frågorna i målet gäller om O.N. har gjort intrång i Rolex varumärkesrätt genom att importera klockorna och, om så är fallet, om O.N. ska åläggas vitesförbud, om han ska betala skadestånd till Rolex och om tullen ska förstöra klockorna som kvarhållits.

Har det skett varumärkesintrång av O.N.?

Det bör åligga Rolex, som rättighetsinnehavare, att visa att O.N. har begått varumärkesintrång. Först uppkommer därför frågan om det är O.N. som har importerat klockorna.

Det är i målet är ostridigt att det har stått O.N.s namn och adress på paketet som skickades till Sverige med klockorna i. Rolex har lagt fram bevisning i form av ett fotografi av vilket det framgår att paketet är skickat rekommenderat. Av den skärmbild från postens hemsida som Rolex också åberopat framgår vidare att rekommenderade brev endast kan hämtas ut mot uppvisande av legitimationshandling. Det är således endast O.N. som har kunnat hämta ut paketet. Redan genom detta framstår det som osannolikt att klockorna skulle ha skickats till O.N. utan att han beställt eller i vart fall uttryckligen godkänt leveransen. Det är fråga om sju stycken klockor. Det kan noteras att piratkopierade Rolexklockor – enligt de åberopade skärmbilderna från hemsidan X – bjuds ut för ca 1 500 kr

styck. Detta förhållande talar även det med styrka för att försändelsen måste ha skett i samråd med O.N., eftersom avsändaren annars skulle riskera en inte obetydlig kapitalförlust genom att skicka klockor till någon utan någon uppgörelse om den fortsatta hanteringen.

O.N. har uppgett att han visserligen blev kontaktad av L.R. angående mottagande av paket, men att han inte godkänt att ta emot det. Han har dock inte åberopat någon bevisning till styrkande av detta. Den skriftliga bevisningen visar att O.N. har haft kontakt med L.R. via Facebook angående anställning i L.R.s verksamhet X.

Bevisningen talar alltså entydigt för att O.N. var den avsedda mottagaren och att förändelsen måste ha skett i enlighet med hans vilja. O.N. har inte åberopat någon bevisning som motsäger detta. Det får därför anses visat med tillräcklig styrka att det är O.N. som har importerat de aktuella klockorna.

Har intrånget skett i näringsverksamhet?

Utöver importen som sådan måste intrånget ha skett i näringsverksamhet för att det ska utgöra ett varumärkesintrång i lagens mening. Privat användning faller utanför ensamrätten (se Wessman, Kommentar till varumärkeslagen, 1 januari 2014, Zeteo, kommentaren till 1 kap. 10 §). EU-domstolen har uttalat vad som utgör näringsverksamhet när det gäller det s.k. varumärkesdirektivet (se NJA 2008 s. 1082). Om användningen har samband med en affärsverksamhet som syftar till att ge ekonomisk vinst anses den ske i näringsverksamhet. Något krav på att det är svaranden själv som driver affärsverksamheten har inte ställts upp av EU-domstolen (se t.ex. p. 40 i EU-domstolens dom den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002 s. I-10273 samt p. 18 i EU-domstolens dom den 27 januari 2007 i mål C-48/05 Adam Opel AG, REG 2007 s. I-01017, se även NJA 2008 s. 1082). Motsvarande hållpunkter bör enligt tingsrätten tillämpas i detta fall.

Rolex har i denna del lagt fram bevisning i form av skärmbilder från Facebook och från hemsidan X. Av dessa får anses framgå att L.R. medverkat i en affärsverksamhet genom hemsidan X. Klockor.se är en hemsida som säljer klockor som är piratkopior av kända märkesklockor, bl.a. Rolex. Det framgår även att L.R. och O.N. haft kontakter på Facebook med anledning av hemsidan. L.R. har på sin Facebook-sida varit tydlig med att han medverkar i försäljningen av piratkopior och letar efter andra personer som kan importera klockor åt X. Det framgår även, som berörs ovan, att O.N. har kommenterat detta med innebörden att han är villig att medverka till detta. Han har även "gillat" ett inlägg där L.R. eftersöker personer som ska sälja klockor åt X. O.N. har haft dessa kontakter med L.R. såväl innan som efter det att han har importerat de sju klockorna från Thailand.

O.N.s kontakter med L.R. och det som O.N. gett uttryck för via Facebook talar för att importen har skett i näringsverksamhet. Såvitt går att bedöma är de importerade klockorna av samma slag som de som finns på hemsidan. Även det förhållandet att det var fråga om sju klockor talar med betydande styrka mot att det vara fråga om import för privat bruk.

Sammantaget finner tingsrätten det visat att avsikten med importen var att klockorna skulle tillhandahållas för försäljning. Det är därför styrkt att importen har skett i näringsverksamhet. Det är i målet även ostridigt att O.N. inte har fått Rolex tillåtelse att använda de aktuella varumärkena. Det är därför utrett att O.N. objektivt sett har begått ett intrång i Rolex ensamrätt.

Har varumärkesintrånget skett uppsåtligen eller i vart fall av oaktsamhet?

Rolex har gjort gällande att intrånget har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Det kan till en början konstateras att O.N. måste haft kännedom om att det via hemsidan X såldes klockor som är piratkopior och att hans bekant L.R. verkade via Facebooksidan för att främja den verksamheten. Vidare måste han ha haft kännedom om att försändelsen skulle skickas från Thailand. O.N. har i målet själv vidgått att försändelsen skickades från L.R., dock utan att han hade samtyckt till detta. Tingsrätten finner att det får hållas för visst att det funnits en koppling mellan importen och L.R.s verksamhet såsom den framkommer via Facebooksidan. Mot bakgrund av detta finner tingsrätten det visat att O.N. måste ha insett att importen avsåg s.k. piratkopior. Det är därför visat att han uppsåtligen genom importen gjorde ett varumärkesintrång.

Ska O.N. betala skadestånd?

Rolex har gjort gällande att bolaget har rätt till skadestånd med 15 000 kr, med anledning av O.N.s import och planerade försäljning av piratkopierade klockor då det orsakat förlust av goodwill, urvattning av Varumärkena, utebliven vinst från försäljning och/eller licensintäkter samt kostnader för att upptäcka varumärkesintrång.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska enligt 8 kap. 4 § varumärkeslagen betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Med ”skälig ersättning” för utnyttjande avses närmast den licensavgift som borde ha betalats om licens hade upplåtits. Det rör sig således om en fiktiv licensavgift och en sådan ska i princip alltid betalas vid intrång, det vill säga även om varumärkeshavaren inte har lidit någon skada (se Wessman, Kommentar till varumärkeslagen, 1 januari 2014, Zeteo, kommentaren till 8 kap. 4 § och där gjorda hänvisningar).

Som anges ovan har tingsrätten kommit fram till att O.N. har gjort ett uppsåtligt varumärkesintrång. Han ska därför betala skälig ersättning för utnyttjandet.

O.N. har vitsordat 15 000 kr i skadestånd som skäligt i och för sig.
Skadeståndet ska därför utgå med det begärda beloppet.

Ska det meddelas ett vitesförbud?

Rolex har begärt att O.N., vid vite om 250 000 kronor, eller annat kraftigt verkande vite som tingsrätten anser skäligt, ska förbjudas att själv eller genom medverkan i näringsverksamhet vidta vissa åtgärder som innebär varumärkesintrång gällande varor, inklusive klockor, som är försedda med Rolex varukännetecken ”ROLEX” eller ”ROLEX+CROWN” eller kronan ensam.

O.N. har motsatt sig denna begäran.

Som framgått ovan har tingsrätten kommit fram till att O.N.s befattning med klockorna har utgjort intrång i Rolex varumärkesrätt genom import. Frågan är då om han vid vite ska förbjudas att fortsätta intrånget.

När intrång görs i en immateriell ensamrätt är det ett primärt intresse för rättighetshavaren att snabbt få slut på intrånget. Vid intrång i ett nationellt varumärke får domstolen, enligt 8 kap. 3 § varumärkeslagen, vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att fortsätta med det.

Eftersom det har framkommit att O.N. begått intrång i Rolex varumärkesrätt och då det inte framkommit några skäl mot att meddela vitesförbud ska O.N. förbjudas att fortsätta med intrånget. Detta oavsett om intrånget varit av en mindre omfattning (jfr NJA 2007 s. 431).

Rolex har begärt att vitesförbudet för O.N. ska avse att själv eller genom medverkan i näringsverksamhet importera, exportera, utbjuda, saluföra, marknadsföra eller annorledes förmedla eller försälja varor, inklusive klockor, som är försedda med Rolex varukännetecken ”ROLEX” eller ”ROLEX+CROWN” eller kronan ensam.

Ett vitesförbud ska enligt 8 kap. 3 § varumärkeslagen innebära ett förbud för den som gör eller medverkar till ett varumärkesintrång att fortsätta med det. Utformningen av vitesförbudet ska vara klart preciserat och ta sikte på det intrång som har begåtts (se prop. 1993/94:122 s. 67, NJA 2007 s. 431 och Svea hovrätts dom den 5 november 2015 i mål T 11341-14). Intrånget har i detta fall gällt import i syfte att försälja klockorna. Det saknas då grund för att meddela ett förbud mot export – eftersom det avser en helt annan slags åtgärd. Att O.N. inte har haft möjlighet att utbjuda, saluföra, marknadsföra, förmedla eller försälja varorna har berott på att varorna dessförinnan omhändertagits – en omständighet utom hans kontroll. Förbudet bör då gälla även sådana åtgärder.

Vad gäller det begärda vitesbeloppet kan följande anföras. Vitesbeloppet ska, enligt 3 § lagen (1985:206) om viten, fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet. Ett vite bör bestämmas så högt att det inte blir ekonomiskt fördelaktigt för personen i fråga att underlåta att iakttä förbudet. I detta ska även beaktas värdet av det föremål som avses med föreläggandet, kostnaderna för föreläggandets fullgörande och omfattningen av de påfordrade åtgärderna. Det kan konstateras att det i detta fall rör sig om import av piratkopior som försetts med varumärken som är mycket väl inarbetade och där syftet har varit att göra ekonomisk vinst genom den exklusivitet som varumärkena måste anses representera. Redan av detta skäl bör vitesbeloppet sättas högt. Det yrkande vitesbeloppet får mot den bakgrunden anses skäligt (jfr bl.a. Svea hovrätts dom den 15 januari 2016 i mål B 1389-15).

Ska klockorna hos tullen förstöras?

Rolex har begärt att tingsrätten ska förordna att hos Tullverket Arlanda kvarhållna klockor ska förstöras genom Tullverkets försorg och på O.N.s bekostnad.

På begäran av den som har lidit varumärkesintrång får domstolen, efter vad som är skäligt, besluta att egendom på vilken varukännetecknet olovligen förekommer ska förstöras (8 kap. 7 § varumärkeslagen). O.N. har medgett begäran om att de hos tullen kvarhållna klockorna ska förstöras. Tingsrätten finner att yrkandet ska bifallas. Enligt femte stycket i samma bestämmelse ska en sådan åtgärd bekostas av svaranden om det inte finns särskilda skäl mot detta. Särskilda skäl kan vara att egendom har förvärvats i god tro av någon som själv inte har begått något intrång (se Wessman, Kommentar till varumärkeslagen, 1 januari 2014, Zeteo, kommentaren till 8 kap. 7 §). Det har inte framkommit några särskilda skäl mot att O.N. ska bekosta denna åtgärd. Rolex begäran i denna del ska därför också bifallas.

Ska O.N. betala Rolex rättegångskostnader?

Med anledning av utgången i målet, och då Rolex i allt väsentligt har vunnit fullt bifall till sin talan, ska O.N. ersätta bolaget för dess rättegångskostnader i målet.

Rolex har gällande rättegångskostnader begärt ersättning för ombudsarvode med 103 000 kr och ansökningsavgift vid tingsrätten med 2 800 kr. O.N. har motsatt sig begäran och – som han förstås – ifrågasatt beloppets skälighet.

Ersättning för rättegångskostnad ska fullt motsvara kostnaden för rättegångens förberedande och talans utförande jämte arvode till ombud eller biträde, såvitt kostnaden skäligen varit påkallad för tillvaratagande av partens rätt. (18 kap 8 § rättegångsbalken). Målet har inte varit så omfattande till sin betydelse men har gällt flera olika rättsfrågor. Rolex har, för att vinna bifall, tagit fram viss skriftlig bevisning och annan utredning. Målet har till viss del genom O.N.s processföring och ändrande uppgifter förorsakat mer arbete för Rolex ombud. Sammantaget finner tingsrätten att begärd ersättning är skälig.

SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT

DOM
2016-06-10

T 17069-14

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 401)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ges in till tingsrätten senast den 1 juli 2016.

Prövningstillstånd krävs.

Camilla Olsson

Lars Wallinder

Niklas Schüllerqvist



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **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 tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **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 hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten 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 tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn 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 tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens 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 hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten 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 hovrätten.

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

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 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.