

# HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

meddelad i Stockholm den 20 november 2008

Mål nr

T 4998-06

## **KLAGANDE**

SB

Ombud: Advokat IB

## **MOTPART**

The North Face Apparel Corp.

201 Baynard Building

3411 Silverside Road

Wilmington, Delaware 19810

USA

Ombud: Advokat PL och jur.dr RW

## **SAKEN**

Varumärkesintrång

## **ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET**

Svea hovrätts dom den 13 november 2006 i mål T 4768-06

## DOMSLUT

Högsta domstolen ändrar hovrättens domslut endast på det sättet att punkten 1 a) skall lyda:

SB förbjuds vid vite av etthundratusen (100 000) kr att i näringsverksamhet utan tillstånd av The North Face Apparel Corp. föra in kläder i Sverige som är försedda med de bolaget tillhöriga kännetecken som framgår av bilaga 1 och 2 till tingsrättens dom och som inte med bolagets medgivande har importerats till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

SB skall utge ersättning till The North Face Apparel Corp. för rättegångskostnader i Högsta domstolen med tjugofemtusentrehundrafemtio (25 350) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för Högsta domstolens dom till dess betalning sker.

## YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN

SB har yrkat att käromålet i sin helhet lämnas utan bifall samt att han befrias från skyldigheten att utge ersättning för motpartens rättegångskostnader vid tingsrätten och i hovrätten.

The North Face Apparel Corp. har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Högsta domstolen.

## DOMSKÄL

*Bakgrund*

The North Face Apparel Corp. (TNF) är innehavare av de ord- och figurmärken som registrerats som gemenskapsvarumärken enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EG-varumärkesförordningen) som framgår av bilaga 1 och 2 till tingsrättens dom (EG-varumärkena). Registreringen omfattar bl.a. kläder.

Av utredningen i målet framgår bl.a. följande. SBs dotter bedrev under år 2004 stalluthyrning och ridskola. Under hösten 2004 besökte en affärsbekant till SB från Kina, CL, familjen B varvid hon hade med sig en jacka märkt med EG-varumärkena. Efter att närmare ha undersökt TNF:s sortiment beställde dottern något senare 42 jackor, byxor och västar av CL. En jacka och ett par byxor skulle kosta ca 300 kr. Hälften av plaggen var avsedda att delas ut till medhjälpare i stallet som julgåva, den andra hälften skulle ges bort i julklapp till dotterns släkt och vänner. – TNF har uppgivit att detaljhandelspriset i Sverige för en jacka är ca 3 795 kr.

När SB var i Kina som ett led i sin näringsverksamhet lämnade han, enligt vad han uppgett i hovrätten, CL kontant betalning för plaggen. Betalningen skedde för hans dotters räkning. Han kunde emellertid inte ta med sig plaggen vid sin återresa. Plaggen, tillsammans med andra plagg som inte är aktuella i målet, skickades till Sverige med flygfrakt. Som mottagare av varorna angavs SB. Vid besök hos tullen på Arlanda i avsikt att hämta varorna deklarerade SB dessa för övergång till fri omsättning och betalade föreskrivna avgifter. När Tullverket öppnade kartongen befanns de nu

aktuella plaggen vara märkta med EG-varumärkena. Efter kontakter med TNF och på bolagets begäran beslöt Tullverket att, i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1383/2003 om tullmyndigheternas ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter och om vilka åtgärder som skall vidtas mot varor som gör intrång i vissa immateriella rättigheter (counterfeitförordningen), skjuta upp frigörandet av varorna. Enligt uppgift från TNF har det konstaterats att plaggen är märkesförfalskade.

Målet gäller frågan om SB har gjort intrång i TNF:s varumärkesrätt genom att i EG-varumärkesförordningens mening ha importerat varor i strid med TNF:s ensamrätt och, om så är fallet, i vad mån SB kan åläggas vitesförbud och att utge ersättning för kostnader för förvaring av varorna, ersättning för nyttjande av EG-varumärkena och för ytterligare skada. Vid prövningen av målets olika led uppkommer frågan om betydelsen av att SBs befattning med varorna inte utgjort ett led i hans egen näringsverksamhet, utan har skett för att vara dottern behjälplig.

### *Tillämplig lag*

Enligt artikel 14.1 i EG-varumärkesförordningen fastställs gemenskapsvarumärkens rättsverkan endast utifrån bestämmelserna i förordningen. I övrigt skall, med undantag för frågor som regleras av EG-varumärkesförordningen, intrång i ett gemenskapsvarumärke regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke (artiklarna 14.1 och 97.2). Av detta följer bl.a. att EG-varumärkesförordningen är tillämplig för vissa frågor i målet, såsom omfattningen av TNF:s ensamrätt, och varumärkeslagen (1960:644) för andra.

Enligt EG-varumärkesförordningen har innehavaren av ett gemenskapsvarumärke en ensamrätt (artikel 9). Innehavaren har rätt att förhindra att tredje man utan medgivande använder kännetecknet ”i näringsverksamhet”, bl.a. genom att importera varor under kännetecknet.

### *Näringsverksamhet*

EG-domstolen har i flera domar uttalat sig om vad som utgör näringsverksamhet i det med EG-varumärkesförordningen i nu aktuell del likalydande varumärkesdirektivet (rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas varumärkeslagar). Av domarna framgår att ensamrättens koppling till en näringsverksamhet syftar till att från ensamrätten undanta tredje mans rent privata användning av kännetecknen. 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. (Se t.ex. p. 40 i dom den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002 s. I-10273 samt p. 18 i dom den 27 januari 2007 i mål C-48/05 Adam Opel AG, REG 2007 s. I-01017)

Det förhållandet att omfattningen av en affärsverksamhet är begränsad och att den inte går med vinst saknar i regel betydelse för bedömningen av om den utgör en näringsverksamhet. Den stall- och ridskoleverksamhet som SBs dotter bedrev utgjorde en näringsverksamhet.

*Har intrång genom import förekommit?*

Av artikel 9.1 i EG-varumärkesförordningen följer, såvitt nu är av intresse, att TNF har rätt att förhindra tredje man som saknar TNF:s medgivande att i näringsverksamhet använda EG-varumärkena för kläder. Bland de exempel på varumärkesanvändning som anges i artikel 9.2 c) anges import av varor under ett EG-varumärke.

Att import har ansetts behöva särskilt anges bland de åtgärder som enligt såväl EG-varumärkesförordningen som 4 § varumärkeslagen till sin art kan innefatta en användning av ett varumärke torde sammanhålla med att import annars skulle kunna anses utgöra endast en förberedelse inför en användning av varukännetecknet (se SOU 1958:10 s. 241). När det gäller import kan det därför, eftersom något egentligt utnyttjande av varumärket inte ännu kommit till stånd, uppstå situationer där avsikten med införseln av varor till landet kan behöva fastställas.

EG-domstolen har i målet C-405/03 mellan Class International BV och Colgate-Palmolive m.fl. som gällde tolkning av begreppet import i bl.a. EG-varumärkesförordningens artikel 9.2 c) slagit fast att användning av varumärke i näringsverksamhet i förordningens mening sker när varor förs in i gemenskapen för att där släppas ut på marknaden (se bl.a. p. 34 i dom den 18 oktober 2005 i mål C-405/03 Class International BV., REG 2005 s. I-08735). Det sistnämnda förutsätter att varorna genom ett tullförfarande övergått till ”fri omsättning” (se p. 35–44).

I förevarande mål är det klarlagt att varorna har deklarerats för fri omsättning och föreskrivna tullformaliteter fullgjorts, samt att detta har gjorts av

SB i eget namn. Visserligen är det så att SB har fört in varorna för att vara sin dotter behjälplig och att de varor som inte var avsedda för privata ändamål skulle användas i dotterns näringsverksamhet. För att import i EG-varumärkesförordningens mening skall anses ha förekommit är det emellertid, som framgått i det föregående, tillräckligt att varorna förts in i landet i avsikt att användas i en näringsverksamhet och att tullformaliteterna uppfyllts. Varumärkesanvändning har därmed skett som ett led i en näringsverksamhet. Då TNF:s samtycke till importen saknats, föreligger i objektiv bemärkelse ett intrång i TNF:s ensamrätt till EG-varumärkena.

*Har SB gjort intrång och har det i så fall skett av oaktsamhet?*

Med hänsyn till att det är SB som har vidtagit samtliga de faktiska åtgärder som konstituerar importen av varorna får SB anses ha gjort intrång i TNF:s ensamrätt.

TNF har gjort gällande att intrånget skett i vart fall av oaktsamhet.

Även om SB inte har haft vetskap om det specifika innehållet i kartongen har han varit medveten om att kartongen som han skulle ta emot och som skulle bli föremål för erforderlig tullbehandling bl.a. innehöll kläder som hans dotter hade beställt av CL, och att i vart fall hälften av dem var avsedda att användas i hennes näringsverksamhet. Med hänsyn till omständigheterna vid dotterns avtal med CL, vilka SB kände till, har det funnits skäl för SB att kontrollera att det inte var fråga om varor vars införsel skulle kunna utgöra intrång. SB har dock underlåtit att göra någon undersökning. Intrånget får därmed anses ha gjorts i vart fall av oaktsamhet.

*Vitesförbud*

Enligt artikel 98.1 i EG-varumärkesförordningen skall, när en svarande har gjort intrång, svaranden om det inte finns särskilda skäl förbjudas att fortsätta intrånget. Av EG-domstolens dom den 14 december 2006 i mål C-316/05 Nokia Corporation, REG 2006 s. I-12083 framgår att blotta omständigheten att risken för fortsatt intrång inte är påtaglig eller att den på annat sätt är begränsad, inte innebär att det föreligger särskilda skäl att underlåta att utfärda ett förbud (se även NJA 2007 s. 431).

SB skall därför vid vite förbjudas att använda EG-varumärkena. Hans intrång har avsett import och förbudet bör därför begränsas till sådan användning.

*Ersättning för nyttjande och för ytterligare skada*

Enligt 38 § första stycket varumärkeslagen skall den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång betala ersättning för utnyttjandet av varumärket samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Ersättning för utnyttjandet kan utgå utan att varumärkesinnehavaren visar sig ha lidit någon skada och får då i regel fastställas till en skälig licensavgift för utnyttjandet.

SB skall således, trots att utnyttjandet av EG-varumärkena inte skett i hans egen näringsverksamhet, utge ersättning för utnyttjandet samt för TNF:s ytterligare skada. De av hovrätten fastställda beloppen är skäliga.



*Ersättning för kostnader för förvaring av varorna*

Av de skäl som hovrätten anfört är SB skyldig att utge ersättning till TNF för kostnader för förvaring av varorna som uppstått innan de förstörts.

---

---

---

I avgörandet har deltagit: justitieråden Gertrud Lennander, Leif Thorsson (skiljaktig), Severin Blomstrand (skiljaktig), Kerstin Calissendorff (referent) och Gudmund Toijer  
Föredragande revisionssekreterare: Håkan Lundquist

	<b>BILAGA TILL PROTOKOLL</b>	
	2008-09-30	Mål nr T 4998-06

## SKILJAKTIG MENING

Justitierådet Severin Blomstrand, med vilken justitierådet Leif Thorsson instämmer, är av skiljaktig mening på sätt framgår av följande yttrande.

”I målet är utrett att kläder försedda med TNF:s varumärke skickats från Kina till Arlanda utan TNF:s tillstånd. SBs roll vid införseln inskränkte sig till att han var angiven som varumottagare samt att han försökte hämta ut varorna på Arlanda och i samband därmed betalade avgifter. Till bilden hör också att SB var informerad om importavtalet och hade förmedlat betalningen till den kinesiska exportören när han befunnit sig i Kina i ett annat ärende. Det var hans dotter som hade ingått avtalet och vissa av kläderna skulle användas i hennes näringsverksamhet.

Förhållandena är sådana att det ligger närmast till hands att betrakta dottern som importör och att se SBs roll som att han bistod henne med vissa begränsade åtgärder som behövdes för att importen skulle genomföras. Importen berörde inte någon näringsverksamhet som SB bedrev. Denne har alltså endast medverkat till annans import av märkesförfalskade kläder.

Enligt 37 b § varumärkeslagen får domstolen vid vite förbjuda den som gör varumärkesintrång att fortsätta intrånget. I 38 § samma lag finns bestämmelser om ersättningsansvar för den som gör varumärkesintrång. Som tingsrätten har

framhållit finns inga särskilda bestämmelser om att dessa paragrafer är tillämpliga vid medhjälp till varumärkesintrång. Annorlunda förhåller det sig med straffbestämmelsen i 37 § (se 23 kap. 4 § brottsbalken).

Det bör inte komma i fråga att utan lagstöd (jfr 53 b § upphovsrättslagen och regeringens lagrådsremiss den 9 oktober 2008 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG) tillämpa de offentlighetsrättsliga reglerna om vitesförbud på den som endast medverkar till annans varumärkesintrång. Att förbjuda en medhjälpare att fortsätta det varumärkesintrång som importören har gjort framstår inte heller som alldeles adekvat. Däremot möter det knappast några betänkligheter att – i enlighet med allmänna skadeståndsrättsliga principer – ålägga var och en som medverkar i ett varumärkesintrång att betala ersättning enligt 38 §.

Med hänsyn till det anförda borde – vid en tillämpning av den svenska varumärkeslagen – TNF:s yrkande om vitesförbud lämnas utan bifall. I förevarande fall är det emellertid fråga om ett gemenskapsvarumärke och det är artikel 98.1 i förordningen om gemenskapsvarumärken som skall tillämpas i första hand på frågan om ett förbud mot varumärkesintrång skall riktas mot SB. Huruvida förbudet skall förenas med vite torde enligt den nämnda artikeln vara en fråga för den nationella rätten. Eftersom majoriteten har funnit att SB får anses ha gjort intrång i TNF:s ensamrätt och jag alltså är överröstad i den delen, behöver det inte undersökas om en tillämpning av EG-rätten skulle leda till ett annat resultat än en tillämpning av den svenska bestämmelsen i enlighet med min tolkning.

I övrigt är jag ense med majoriteten.”