



UPPSALA
UNIVERSITET

Juridiska institutionen

Vårterminen 2012

Examensarbete i immaterialrätt

Fastställande av skadestånd vid varumärkesintrång

Författare: Sofie Stjernquist

Handledare: Professor Bengt Domeij



Sammanfattning

En rättighetshavare har vid varumärkesintrång rätt till ersättning för den skada denna lidit till följd av intrånget. Av 8 kap 4 § varumärkeslagen, SFS 2010:1877, (VML) följer att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet begår varumärkesintrång ska betala dels en skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet och dels en ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Av bestämmelsen framgår vidare att när ersättningens storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till utebliven vinst, den vinst som den som begått intrånget gjort, skada på varumärkets anseende, ideell skada och rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås.

År 2004 trädde Europaparlamentet och rådets direktiv av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, Dir 2004/48/EG, (nedan kallat sanktionsdirektivet eller bara direktivet) i kraft. Av direktivets artikel 13 framgår vilka omständigheter som ska beaktas när ersättningens storlek vid immaterialrättsintrång bestäms. I samband med genomförandet av direktivet gjordes vissa ändringar i svensk rätt för att Sverige på ett bättre sätt skulle uppfylla sanktionsdirektivets krav (prop. 2008/09:67 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG). De ändringar som gjordes var främst av förtydligande karaktär då regeringen ansåg att svensk rätt i stort sett redan överensstämde med EU-rätten.

Uppsatsen behandlar beräkningen av den skäliga ersättningen för utnyttjandet och beräkningen av ersättning för ytterligare skada enligt svensk rätt idag. Praxis från underinstanserna från senare år stämmer inte på alla punkter överens med de svenska förarbetena till VML. Av uppsatsen framgår bl.a. att den vinst som intrångsgöraren kunnat göra till följd av intrånget ska kunna utgå som minimiersättning vid varumärkesintrång och detta även när ersättningen är större än den skada som rättighetshavaren faktiskt lidit. Vidare framgår att en sådan bestämmelse, om att hänsyn ska tas till intrångsgörarens otillbörliga vinst, också stämmer bra överens med sanktionsdirektivet.

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	2
FÖRKORTNINGAR	6
1 INLEDNING	7
1.1 SYFTE	7
1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR	8
1.3 AVGRÄNSNINGAR	9
1.4 MATERIAL OCH METOD	9
1.5 DISPOSITION	10
2 VARUMÄRKET, ETT FÖRETAGS VIKTIGASTE TILLGÅNG?	10
2.1 VARUMÄRKETS VÄRDE	10
2.2 VARUMÄRKESINTRÅNG	13
2.3 VIKTEN AV ATT SANKTIONER MOT VARUMÄRKESINTRÅNG ÄR EFFEKTIVA	14
3 SANKTIONER VID VARUMÄRKESINTRÅNG	15
3.1 FÖRBUD VID VITE	15
3.2 STRAFFANSVAR	16
3.3 SKADESTÅND	17
4 FASTSTÄLLANDE AV SKADESTÅND ENLIGT 8 KAP 4 § VARUMÄRKESLAGEN	18
4.1 KAPITLET'S DISPOSITION	18
4.2 FRÅNVARON AV EN TILLFÖRLITLIG PRAXIS	19
4.3 FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR UTDÖMANDE AV SKADESTÅND ENLIGT 8 KAP 4 § VML	19
4.3.1 RÄTTEN TILL SKÄLIG ERSÄTTNING OCH ERSÄTTNING FÖR YTTERLIGARE SKADA	19
4.3.2 RÄTTIGHETSHAVARENS BEVISBÖRDA	20
4.4 DEN SKÄLIGA ERSÄTTNINGEN FÖR UTNYTTJANDET	21
4.5 METODER FÖR ATT BERÄKNA DEN SKÄLIGA ERSÄTTNINGEN FÖR UTNYTTJANDET	22
4.5.1 BERÄKNINGEN AV DEN SKÄLIGA ERSÄTTNINGEN FÖR UTNYTTJANDET NÄR LICENSMARKNAD FINNS	23
4.5.2 ALTERNATIVA SÄTT ATT BERÄKNA DEN SKÄLIGA ERSÄTTNINGEN PÅ NÄR LICENSMARKNAD SAKNAS	25
4.5.2.1 EN HYPOTETISK LICENSÖVERENSKOMMELSE. BERÄKNINGSBASER OCH RELEVANTA PROCENTSATSER	26

4.5.2.2	UTEBLIVEN VINST ELLER INTRÅNGSGÖRARENS OTILLBÖRLIGA VINST	31
4.5.3	PROBLEMATIKEN KRING DEN SKÄLIGA ERSÄTTNINGEN FÖR UTNYTTJANDET	36
4.5.3.1	MOTSVARAR DEN SKÄLIGA ERSÄTTNINGEN VERKLIGEN EN MARKNADSMÄSSIG LICENSavgIFT?	36
3.5.3.2	FAKTORER SOM PÅVERKAR DEN SKÄLIGA ERSÄTTNINGENS STORLEK	37
4.6	ERSÄTTNINGEN FÖR YTTERLIGARE SKADA	38
4.6.1	UTEBLIVEN VINST	40
4.6.2	VINST SOM DEN SOM BEGÅTT INTRÅNGET GJORT	41
4.6.3	SKADA PÅ VARUMÄRKETS ANSEENDE	41
4.6.4	IDEELL SKADA	42
4.6.5	RÄTTIGHETSHAVARENS INTRESSE AV ATT INTRÅNG INTE BEGÅS	43
4.7	METODER FÖR ATT BERÄKNA FÖRLORAD FÖRSÄLJNING OCH GOODWILLSKADA	44
4.7.1	METODER FÖR ATT BERÄKNA FÖRLORAD FÖRSÄLJNING	44
4.7.2	METODER FÖR ATT BERÄKNA GOODWILLSKADA	46
4.8	PRAXIS FRÅN UNDERINSTANSERNA MED FOKUS PÅ ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD FÖRSÄLJNING OCH ERSÄTTNING FÖR GOODWILLSKADA	48
4.8.1	PIRATKOPIERADE VAROR SOM BESLAGTAGITS AV TULLVERKET	48
4.8.2	PIRATKOPIERADE VAROR SOM SLÄPPTS UT PÅ DEN SVENSKA MARKNADEN	50
4.8.3	ÖVRIGA TINGSRÄTTSavgÖRANDEn DÄR ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD FÖRSÄLJNING OCH GOODWILLSKADA DÖMTS UT	52
4.9	SKÄLIGHETSbedÖMNINGEN ENLIGT 35:5 RB	54
5	<u>DE SVENSKA BESTÄMMELSERNAS ÖVERENSSTÄMMELSE MED SANKTIONSDIREKTIVET</u>	55
5.1	DEN SKÄLIGA ERSÄTTNINGEN FÖR UTNYTTJANDET	56
5.2	OM RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR INTRÅNGSGÖRARENS OTILLBÖRLIGA VINST	57
5.3	STRAFFLIKNADE SKADESTÅND OCH RISKEN FÖR ATT RÄTTIGHETSHAVAREN KOMPENSERAS DUBBELT	59
6	<u>SLUTSATS</u>	60
6.1	RIKTLINJER GÄLLANDE DEN SKÄLIGA ERSÄTTNINGEN FÖR UTNYTTJANDET	60
6.2	RIKTLINJER GÄLLANDE ERSÄTTNINGEN FÖR YTTERLIGARE SKADA	62
6.2.1	ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN VINST OCH FÖR DEN VINST SOM INTRÅNGSGÖRAREN GJORT	62
6.2.2	ERSÄTTNING FÖR GOODWILLSKADA	63
7	<u>KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING</u>	65

OFFENTLIGT TRYCK	65
LITTERATUR	66
ARTIKLAR	67
RÄTTSFALL	68
AVGÖRANEN FRÅN HÖGSTA DOMSTOLEN	68
HOVRÄTTSAVGÖRANEN	68
TINGSRÄTTSAVGÖRANEN	68

Förkortningar

BrB	Brottsbalken (1962:700)
Dir	Direktiv
Ds	Departementspromemoria
EU	Europeiska unionen
HD	Högsta domstolen
Prop.	Proposition
RB	Rättegångsbalken (1942:740)
SkL	Skadeståndslagen (1972:207)
SOU	Statens offentliga utredningar
TRIPs	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
VML	Varumärkeslagen (2010:1877)

1 Inledning

"If this business was to split up, I would give you the land and bricks and mortar, and I would take the brands and trade marks, and I would fare better than you."

(Johan Stuart, Vd för Quaker, runt år 1900)

Varumärket är många gånger ett företags viktigaste tillgång. Det faktum att varumärken är så värdefulla leder till att behovet av att skydda dessa är stort. Att skadan som uppstår vid varumärkesintrång ersätts på ett lämpligt sätt är avgörande för att tillgodose dels rättighetshavarens intressen och dels samhällsintresset av innovation och nyskapande.

Intrång i varumärkesrätter ökar hela tiden och utgör idag en del av en utbredd organiserad brottslighet. Inte bara rättighetshavarens affärer påverkas negativt av intrången utan även konsumenterna. Intrångsprodukter genomgår sällan säkerhetskontroller och kan därför medföra säkerhets- och hälsorisker för den som köper varorna. Problemet är sedan länge känt, framförallt på läkemedelsområdet, men har under senare år även uppmärksammats beträffande livsmedel och tekniska produkter.

Genom att försäkra att sanktionerna vid varumärkesintrång är kännbara och effektiva kan problemen till viss del motverkas. En rättighetshavare som blivit utsatt för varumärkesintrång ska ha rätt till ersättning för hela den skada som denna lidit till följd av intrånget. Skadeståndet fyller härigenom en reparativ funktion. Skadeståndet har också ett preventivt syfte vilket innebär att skadeståndet ska vara så högt att det avskräcker potentiella intrångsgörare från att begå intrång. Det ska under inga omständigheter löna sig att begå varumärkesintrång.

1.1 Syfte

Ett av syftena med uppsatsen är att redogöra för hur skadestånd vid varumärkesintrång fastställs. I uppsatsen redogörs för hur beräkningen av skadestånd vid varumärkesintrång ser ut, framförallt i underinstanserna, idag. Avsikten

är att ur den djungel av olika teorier för beräkning av skadestånd som finns tillgängliga, identifiera och tydliggöra de viktigaste riktlinjerna och förhållningsreglerna som rättighetshavaren kan och bör tillämpa för att få full ersättning för intrång som tredje man begår i dennes rätt. Syftet med uppsatsen är vidare att uppmärksamma och föra en diskussion kring den skäliga ersättningen för utnyttjandet, ersättning för intrångsgörarens otillbörliga vinst och ersättning för goodwillskada.

1.2 Frågeställningar

De huvudsakliga frågeställningarna som ska behandlas kan sammanfattas i följande punkter:

- Vilka beräkningsmetoder tillämpas för att fastställa skadestånd vid varumärkesintrång idag?
- Vilka problem uppstår när den skäliga ersättningen för utnyttjandet ska bestämmas?
- Hur stämmer de svenska bestämmelserna om skälig ersättning för utnyttjandet och ersättning för intrångsgörarens otillbörliga vinst överens med sanktionsdirektivet?

Att fastställa skadestånd vid varumärkesintrång kan göras med hjälp av olika beräkningsmetoder och är beroende av omständigheterna i fallet. Det finns inte en beräkningsmodell som är den enda rätta utan flera olika modeller har accepterats av domstolarna. För att underlätta läsningen och för att besvara de ovan ställda frågorna ska följande delfrågor besvaras under uppsatsens gång:

- Hur bestämmer man vad ett varumärke är värt?
- När föreligger varumärkesintrång och vilka sanktioner finns att tillgå vid ett konstaterat intrång?
- Vilken funktion fyller skadeståndet vid varumärkesintrång?
- Vilka är problemen för rättighetshavaren med att beräkna skadeståndets storlek vid varumärkesintrång?

- Kan man se någon förändring i hur skadeståndet beräknas i Sverige efter implementeringen av sanktionsdirektivet?
- Kan en rättighetshavare idag få ersättning utöver den skada som lidits till följd av intrånget?

1.3 Avgränsningar

Uppsatsen behandlar beräkningen av skadestånd vid varumärkesintrång. Frågor kring vilken bevisning som krävs för att styrka en skadas omfattning behandlas däremot inte. Uppsatsens fokus är beräkning av skälig ersättning för utnyttjande, ersättning för utebliven vinst och ersättning för goodwillskada. Av utrymmesskäl kommer övriga grunder som kan motivera ersättning vid varumärkesintrång nämnas utan att behandlas i detalj. Möjligheten till ersättning för rättegångskostnader kommer inte tas upp. Inte heller kommer frågan om ersättning vid intrång i god tro att utredas närmare.

1.4 Material och metod

Eftersom överrättsavgöranden om hur skadestånd vid varumärkesintrång ska fastställas i stort sett saknas utgörs det huvudsakliga materialet i uppsatsen av tingsrättsavgöranden. Materialet är hämtat från sökmotorerna InfoTorg Juridik – Rättsbanken och från Darts-ip. Det har i vissa fall varit nödvändigt att beställa domar och partsinlagor från tingsrätten och från hovrätten. Genom upprepade sökningar har jag försökt finna uppdaterat materialet för att innehållet i uppsatsen ska vara så fullständigt som möjligt. En stor del av materialet samlade jag in under tiden som praktikant på patent- och varumärkesbyrån Groth & Co KB där jag bl.a. fick hjälpa till med ersättningsfrågor i varumärkesrättsliga intrångsmål.

Domstolsavgörandena redogörs för och analyseras med stöd av förarbeten, doktrin och artiklar på området. De svenska reglerna jämförs vidare med relevant EU-lagstiftning genom att direktiv och rapporter och andra dokument från Europeiska kommissionen behandlas. Rättskällorna ställs emot varandra, jämförs och utvärderas.

1.5 Disposition

Uppsatsen är disponerad på följande sätt. Inledningsvis behandlas ett varumärkes värde, vad som utgör varumärkesintrång och vikten av att sanktionerna mot varumärkesintrång är effektiva (kap 2). För att få en allmän uppfattning om vilka sanktioner som finns att tillgå vid varumärkesintrång och vilken funktion dessa fyller följer därefter ett kapitel om sanktioner vid varumärkesintrång (kap 3). Kap 4 utgör uppsatsen kärna. Här behandlas 8 kap 4 § varumärkeslagen (VML) i detalj. Den skäliga ersättningen för utnyttjandet och metoder för att beräkna denna redogörs för under avsnitt 4.4 och 4.5. Under avsnitt 4.6 – 4.8 behandlas ersättning för ytterligare skada och under avsnitt 4.9 redogörs för skälighetsbedömningen i 35:5 rättegångsbalken (RB). Kap 5 utgör en viktig del av analysen och behandlar de svenska bestämmelsernas överensstämmelse med sanktionsdirektivet. Uppsatsen avslutas med slutsatser i kap 6.

2 Varumärket, ett företags viktigaste tillgång?

2.1 Varumärkets värde

Att ha ett starkt och väl genomtänkt varumärke är många gånger av avgörande betydelse för ett företags framgång på en konkurrensutsatt marknad. Varumärket är företagets ansikte utåt. Ett framgångsrikt varumärke är ett som står ut och skiljer sig från den enorma mängd av varumärken och andra kännetecken som existerar i dagens informationssamhälle. Genom att investera i varumärkesbyggande (branding) skapar företag en viktig relation mellan sina produkter eller tjänster och marknaden. Ett framgångsrikt varumärke etsar sig fast i konsumentens medvetande och påverkar dennes inköp på ett medvetet eller omedvetet plan. Genom att bygga upp ett tydligt varumärke skapas en tillgång som ett företag kan tjäna mycket pengar på.¹

¹ Carlén och von Essen (2010), Bli en varumärkesbyggare, s 11.

Att ett varumärke många gånger kan vara ett företags mest värdefulla tillgång är idag en självklarhet.² Intresset av att sätta ett värde på sitt varumärke ökar hela tiden. För att kunna fastställa hur mycket ett varumärke är värt används olika typer av varumärkesvärderingsanalyser. Varumärkesvärdering används i en rad olika syften, t.ex. vid förvärv eller försäljning av varumärken, licensiering av varumärken, vid varumärkestvister, vid finansiering eller som ett internt styrmedel inom ett företag när man diskuterar frågor om ersättning och framtida försäljningssiffror.³

Varumärkesvärdering är långt ifrån någon exakt vetenskap och varierar ofta beroende på i vilket syfte värderingen utförs.⁴ Det finns en rad olika "varumärkesundersökningsföretag" som årligen publicerar nya listor över de mest värdefulla varumärkena i världen. Under år 2011 kunde man bl.a. läsa att Coca-Cola toppar listan över de mest värdefulla varumärkena för 12:e året i rad⁵ samtidigt som en annan artikel från 2011 uppgav att Apple under 2011 hade knuffat bort Google som världens högst värderade varumärke.⁶ Ingen av artiklarna är felaktig och den ena är inte mer rätt än den andra. Artiklarna bygger på två olika företagsvärderingar vilka kommit fram till olika värden på varumärkena i fråga. Beroende på vilka faktorer man tittar på och vilket värde man ger dessa i förhållande till övriga faktorer kan ett varumärkes värde variera. I Interbrands undersökning hamnar varumärket Coca-Cola i topp och värderas till närmare 72 miljarder dollar medan varumärket Coca-Cola enligt Millward Browns (Brandz) undersökning hamnar på en sjätteplats men värderas till nästan 74 miljarder dollar.

² Levin (2011), Lärobok i immaterialrätt, s 378.

³ Nordahl Robert, Brand News 8/2010.

⁴ Nordborg Karin, Brand News 8/2010.

⁵ Artikel i Dagens Nyheter från den 5 oktober 2011 som bygger på Interbrands lista över de mest värdefulla varumärkena.

⁶ Artikel i Svenska Dagbladet från den 9 maj 2011 som bygger på Millward Browns undersökning, Brandz topp 2011.

BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2011







#	Brand	Brand Value 2011 (\$M)	% Brand Value Change 2011 vs. 2010
1		153,285	84%
2		111,498	-2%
3		100,849	17%
4		81,016	23%
5	Microsoft	78,243	2%
6		73,752	8%
7		69,916	N/A
8		67,522	18%
9		57,326	9%
10		50,318	12%

Bild 1: De 10 mest värdefulla varumärkena 2011 enligt Millward Browns undersökning.










+	Rank	Previous Rank	Brand	Region/Country	Sector	Brand Value (\$m)	Change in Brand Value
+	1	1		United States	Beverages	71,861	2%
+	2	2		United States	Business Services	69,905	8%
+	3	3	Microsoft	United States	Computer Software	59,087	-3%
+	4	4		United States	Internet Services	55,317	27%
+	5	5		United States	Diversified	42,808	0%
+	6	6		United States	Restaurants	35,593	6%
+	7	7		United States	Electronics	35,217	10%
+	8	17		United States	Electronics	33,492	58%
+	9	9		United States	Media	29,018	1%
+	10	10		United States	Electronics	28,479	6%

Bild 2: De 10 mest värdefulla varumärkena 2011 enligt Interbrands undersökning.

Osäkerheten kring hur en tillförlitlig varumärkesvärdering bör göras ledde till framtagandet av standarden för monetär varumärkesvärdering (ISO 10668:2010) vilket är ett resultat av ett samarbete mellan flera olika länder, däribland Sverige. Syftet med den internationella standarden är att på ett tillförlitligt sätt kunna

värdera varumärken oavsett avsikten med värderingen.⁷ Robert Nordahls förhoppning, konsult på Grant Thornton med speciell inriktning på värdering av immateriella tillgångar, är att företag som arbetar med varumärkesvärdering ska kunna certifieras enligt ISO-standarden och att standarden ska ge mindre utrymme för subjektiva och schablonmässiga antaganden.⁸ Vilken betydelse ISO-standarden i framtiden får beror naturligtvis på i vilken utsträckning och av vilka den används.

2.2 Varumärkesintrång

Det är inte ovanligt att varumärken på marknaden i stor utsträckning liknar varandra. Det ligger betydande kommersiella värden i att använda färger, former eller ordkombinationer i ett varumärke som påminner om ett redan existerande och välrenommerat varukännetecken. Att avsiktligt ägna sig åt kopieringsverksamhet baserat på affärsmässiga överväganden är olagligt, men förekommer i stor omfattning på alla immaterialrättsliga områden. Genom att kopiera en annans varumärke stjäl man inte bara varukännetecknet som sådant utan man snyltar samtidigt på det arbete som ligger till grund för uppbyggandet av det äldre varumärket. Den som gör intrång sparar kostnader dels för utvecklingen av en produkt och dels för marknadsförings- och reklamkostnader.⁹

En av de viktigaste varumärkesrättsliga principerna är att innehavaren av ett varumärke har ensamrätt till varumärket. Det betyder att ingen annan än rättighetsinnehavaren får, utan dennes tillstånd, utnyttja ett med varumärket förväxlingsbart kännetecken.¹⁰ Syftet med reglerna är att skydda den äldre innehavarens ekonomiska intressen och indirekt även konsumentens intresse av att inte vilseledas om varors eller tjänsters ursprung och kvalitet.¹¹

⁷ SIS-TR 35:2010 (SV).

⁸ Nordahl Robert, Brand News 8/2010.

⁹ Prop. 1993/94:122 s 42.

¹⁰ 1:10 VML.

¹¹ Prop. 2009/10:225 s 119.

Ett intrång är, bortsett från när det rör piratkopierade varor, sällan på förhand helt klart och givet.¹² För att frågan om ett eventuellt skadeståndsansvar ska aktualiseras måste rättighetshavaren kunna visa att varumärkesintrång föreligger. Eftersom uppsatsen behandlar skadeståndsberäkning vid varumärkesintrång utgår jag i den vidare framställningen från att varumärkesintrång i varje fall har kunnat visas.

2.3 Vikten av att sanktioner mot varumärkesintrång är effektiva

Att varumärken ofta är bärare av betydande kommersiella och ekonomiska värden bidrar till att existensen av olovlig kopiering och piratverksamhet är omfattande. Problematiken kring ökade avsiktliga intrång inom alla immaterialrättsområden har diskuterats internationellt, på EU-nivå och i Sverige under många år. På immaterialrättens område, liksom övriga rättsområden, gäller att utan väl avvägda och ibland kraftfulla sanktioner tas inte rättens gränser på allvar.¹³

För att skärpa åtgärderna mot immaterialrättsintrång genomfördes 1994 i Sverige ett antal lagändringar på området. I departementspromemorian om skärpta åtgärder mot immaterialrättsintrång¹⁴ lades förslag fram om ändringar inom samtliga immaterialrättsliga lagar. De ändringar som genomfördes var bl.a. att möjligheten för en rättighetshavare att snabbt kunna stoppa ett pågående intrång utvidgades (interimistiskt vitesförbud infördes i alla immaterialrättsliga lagar), straffmaximum för immaterialrättsintrång höjdes, regler om straffbarhet för försök och förberedelse till alla immaterialrättsintrång infördes och reglerna om skadestånd vid intrång i immateriella rättigheter skärptes.

Nästa större ändring av det svenska sanktionssystemet gjordes i samband med att sanktionsdirektivet införlivades med svensk rätt.¹⁵ Syftet med direktivet är att harmonisera EU-ländernas lagstiftning på området för att uppnå en hög, likvärdig och enhetlig skyddsnivå för immateriella rättigheter på den inre marknaden.¹⁶

¹² Levin (2011) a a s 552.

¹³ Levin (2011) a a s 543.

¹⁴ Ds 1993:24 vilket ledde till Prop. 1993/94:122.

¹⁵ Prop. 2008/09:67.

¹⁶ Dir 2004/48/EG artikel 1.

3 Sanktioner vid varumärkesintrång

Såväl straffrättsliga som civilrättsliga sanktioner kan aktualiseras vid varumärkesintrång. Nämnas bör även att det utöver de straff- och skadeståndsrättsliga bestämmelserna finns regler som gör det möjligt att i civilrättslig ordning ingripa mot egendom som har viss anknytning till intrånget (säkerhetsåtgärder enligt 8 kap 7 § VML). I varumärkeslagen finns också regler som underlättar för domstolen att få tillgång till information vid ett misstänkt varumärkesintrång (informationsföreläggande enligt 9 kap 1-5 §§ VML). Varumärkeslagens bestämmelser om intrångsundersökningar (9 kap 5-13 §§ VML) gör det vidare möjligt att söka efter föremål eller handlingar hos intrångsgöraren som kan antas ha betydelse för utredningen. För att en intrångsundersökning ska få göras krävs att intrång skäligen kan misstänkas, att proportionalitet mellan motstående intressen råder och en säkerhet måste i princip ställas för den drabbades eventuella skada (9 kap 5 § och 9 kap 7 § VML).

3.1 Förbud vid vite

När ett varumärkesintrång först upptäcks är det primära för rättighetshavaren att så snabbt som möjligt få intrånget att upphöra. Ett pågående varumärkesintrång leder många gånger snabbt till att det äldre varumärket degenereras och att dess renommé förstörs.¹⁷ Rättighetshavarens intresse av att på en gång stoppa ett pågående intrång tillgodoses genom bestämmelserna i varumärkeslagen om vitesförbud, 8 kap 3 § VML. En av fördelarna med att yrka på förbud vid vite är att rättighetshavaren inte behöver visa på uppsåt eller oaktsamhet hos den som begår intrånget. Någon bevisning om intrångets skadeverkningar behöver inte heller föras vid yrkande om förbud. Att det föreligger intrång i objektiv mening är tillräckligt för att få intrånget att upphöra.¹⁸

¹⁷ Alin och Larsson, Skadestånd vid varumärkesintrång, s 9.

¹⁸ 8 kap 3 § 1 st VML.

För att domstolen ska meddela ett förbud som slutlig sanktion krävs full bevisning om intrånget. Ett meddelat förbud kan förenas med både vite och skadestånd.¹⁹ För att få ett förbud under en pågående rättegång kan rättighetshavaren yrka att domstolen ska meddela ett interimistiskt förbud. Förutsättningarna för en domstol att meddela ett interimistiskt vitesförbud framgår av 8 kap 3 § 2 st VML.

3.2 Straffansvar

Behovet av straffrättsliga sanktioner har ökat i takt med utvecklingen av en grövre och mer professionell kriminalitet på området.²⁰ I samband med 1994 års lagändring om skärpta straff mot immaterialrättsliga intrång blev både grovt oakt samma och uppsåtliga varumärkesintrång straffbara och straffmaximum höjdes från böter eller fängelse i högst sex månader till böter eller fängelse i högst två år.²¹ I samband med lagändringen infördes även straffansvar för försök och förberedelse till varumärkesintrång.²² Även medverkan till varumärkesintrång är straffbart enligt 23:4 1 st BrB.

Förutsättningarna för att allmänt åtal ska kunna väckas enligt 8 kap 1 § VML är att målsäganden anger brottet till åtal och att åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän synpunkt. Åtalsrestriktionen, att åtal endast får väckas när det är påkallat från allmän synpunkt, är främst införd av kostnadsskäl men stämmer bra överens med inställningen att varumärkesintrång oftast är en civilrättslig angelägenhet och att straffbestämmelserna normalt är utan större intresse för rättighetshavarna.²³ Till detta kan tilläggas att straffrättsliga åtgärder i normalfallet tar mycket längre tid än civilrättsliga åtgärder. Åklagare befattar sig främst med mer omfattande immaterialrättsliga intrång som har inslag av piratkopiering och varumärkesförfalskning.²⁴ Är käranden ett företag är det vanligast att denna inleder en

¹⁹ NJA 2008 s 1082 (North Face). Enligt 4 § lagen (1985:206) om viten finns det också möjlighet för domstolen att döma ut ett löpande vite.

²⁰ Prop. 1993/94:122 s 42f.

²¹ Prop. 1993/94:122 s 54ff.

²² 8 kap 1 § 2 st VML och 23 kap BrB.

²³ Levin (2011) a a s 559. Prop. 1993/94:122 s 59.

²⁴ Bengtsson och Lyxell, Åtgärder vid immaterialrättsliga intrång, s 66f.

civilrättslig process för att få ett stopp på intrånget och för att få ersättning för liden skada.²⁵

3.3 Skadestånd

Av allmänna principer följer att skadestånd utgår vid brott samt vid person- och sakskada.²⁶ Vid varumärkesintrång lider varumärkesinnehavaren skada i form av t.ex. minskad omsättning, uteblivna intäkter och goodwillförlust. Skadestånd för sådan så kallad ren förmögenhetsskada²⁷ kräver särskilt stöd i lag (eller kan följa av avtalsförhållanden).²⁸ I varumärkeslagen finns ett sådant särskilt lagstöd i 8 kap 4 § VML. Av allmänna skadeståndsrättsliga principer följer att den som påstår förmögenhetsskada har bevisbördan för det.²⁹

Skadeståndets funktion vid varumärkesintrång är densamma som inom all skadeståndsrätt. Skadeståndet har dels en reparativ, dels en preventiv funktion. Syftet med skadeståndets reparativa funktion är att ge den som lidit skada ett belopp i pengar som ersätter den inträffade förlusten.³⁰ Skadeståndets preventiva funktion är i stället att förhindra sådana skador som skulle kunna ge upphov till ersättningsanspråk genom att avskräcka intrångsgörare från ett liknande handlande.³¹ Av förarbetena till varumärkeslagen framgår att skadeståndsbestämmelserna syftar till att den skadelidande ska få full ersättning för sin skada. Genom att rättighetshavaren får full ersättning för intrånget tillfredsställs skadeståndets reparativa funktion.³² Det varumärkesrättsliga skadeståndet fyller även en preventiv funktion. Av varumärkeslagen framgår att hänsyn särskilt ska tas till "rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås" vilket anses vara ett uttryck för skadeståndets preventiva funktion.³³ Att skadeståndet har en preventiv

²⁵ Av SOU 2001:26 s 349 framgår att straffsanktioner mycket sällan används varför de civilrättsliga bestämmelserna om intrång har en central betydelse för att stärka rättighetshavarens ställning.

²⁶ SkL 1:1, 2:1 och 2:2.

²⁷ Enligt 1:2 SkL är ren förmögenhetsskada "sådan ekonomisk skada som uppkommer utan samband med att någon lider person- eller sakskada".

²⁸ Levin (2011) a a s 566.

²⁹ Prop. 1993/94:122 s 51.

³⁰ Hellner och Radetzki (2010), Skadeståndsrätt, s 39.

³¹ Hellner och Radetzki (2010) a a s 42.

³² Prop.1993/94:122 s 50.

³³ Prop. 1993/94:122 s 70 som hänvisar till Prop. 1985/86:86 s 43f. Se även Dir 2004/48/EG artikel 3.2.

funktion framgår även av HD:s uttalanden i NJA 2005 s 180 (Formsprutan). HD uppmärksammade i målet skadeståndets preventiva syfte genom att ta hänsyn till "intresset av att intrång inte begås" när skadeståndets storlek fastställdes. Målet i HD gällde framförallt frågan om tillämpningen av bevislätnadsregler vid bestämmandet av ersättning efter ett konstaterat mönsterintrång. Målet, som främst är av intresse ur bevishänsyn, kommer inte att redogöras för närmare i uppsatsen.

4 Fastställande av skadestånd enligt 8 kap 4 § varumärkeslagen

4.1 Kapitlets disposition

Det följande kapitlet inleds med ett generellt avsnitt om praxis på området och om riskerna för rättighetshavaren att inleda en intrångsprocess i allmän domstol. Därefter följer en redogörelse för rekvisiten i 8 kap 4 § VML och förutsättningarna för rättighetshavaren att få skadestånd vid varumärkesintrång. Rättighetshavaren har enligt bestämmelsen rätt till dels en skälig ersättning för utnyttjandet och dels ersättning för den ytterligare skada som intrånget medfört. Under avsnitt 4.4 diskuteras vad som menas med en skälig ersättning för utnyttjandet och under avsnitt 4.5 redogörs för olika metoder att beräkna den skäliga ersättningen på. Olika beräkningsgrunder, procentsatser och andra faktorer som påverkar bedömningen belyses. I anslutning till detta behandlas under avsnitt 4.5.3 problematiken kring den skäliga ersättningen för utnyttjandet. För- och nackdelar med ersättningsformen tas upp och en diskussion kring vad som avses med den skäliga ersättningen idag förs. Under avsnitt 4.6 behandlas rättighetshavarens rätt till ersättning för ytterligare skada och under avsnitt 4.7 redogörs för olika metoder att beräkna ersättningen för ytterligare skada på. Ersättningen för ytterligare skada utgörs oftast av förlorad försäljning och goodwillskada varför avsnitt 4.8 fokuserar på tingsrättsavgöranden där den typen av ersättning för skada utgått. I avsnittet görs en uppdelning mellan piratkopierade varor som beslagtogs av Tullverket (4.8.1), piratkopierade varor som släppts ut på marknaden (4.8.2) och övriga tingsrättsavgöranden där ersättning för förlorad

försäljning och goodwillskada dömts ut. Avslutningsvis redogörs under avsnitt 4.9 för skälighetsbedömningen enligt 35:5 RB.

4.2 Frånvaron av en tillförlitlig praxis

Att inleda en intrångsprocess i allmän domstol är för rättighetshavaren förenat med vissa risker. Processen drar inte sällan ut på tiden och om domstolen inte bifaller rättighetshavarens yrkande riskerar denna att behöva betala båda parter rättegångskostnader. Det är därför vanligt att parter vid en varumärkestvist ingår förlikning och kommer överens om ett passande skadestånd eller förbud. Att parter ofta ingår förlikning får till följd att få skadeståndsmål avgörs i allmän domstol och att rättsutvecklingen på området påverkas negativt.

Avsaknaden av prejudicerande domar och det faktum att domstolarna sällan redogör för vilken metod de tillämpar vid beräkning av skadestånd innebär att det råder stor osäkerhet kring hur skadestånd vid varumärkesintrång beräknas. För att försöka ge en så rättvisande bild som möjligt av rättsläget idag bygger framställningen nedan på lagens förarbeten, på uttalanden i litteraturen och på tingsrättsavgöranden från senare år.

4.3 Förutsättningarna för utdömande av skadestånd enligt 8 kap 4 § VML

4.3.1 Rätten till skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada

Av 8 kap 4 § VML följer att:

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När ersättningens storlek bestäms 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.

Den som utan uppsåt eller oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet, om och i den mån det är skäligt.

Syftet med regeln är att rättighetshavaren ska få full ersättning för liden skada.³⁴ Att en skälig ersättning för utnyttjandet ska utgå är en minimiregel för skadeståndets beräkning och ersättningen ska utgå även om rättighetshavaren faktiskt inte har lidit någon förlust till följd av intrånget.³⁵ Den skäliga ersättningen ska svara mot en marknadsmässig licensavgift.³⁶ Av förarbetena till lagen framgår att licensavgiftens storlek ska avgöras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och efter grunder som vanligen tillämpas inom den aktuella branschen vid överenskommelse om licensavgift.³⁷

Rätten till en skälig ersättning för utnyttjandet är sällan tillräcklig för att ge rättighetshavaren full ersättning för liden skada. Därför är rättighetshavaren, utöver den skäliga ersättningen för utnyttjandet, även berättigad till ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. För att ersättning för ytterligare skada ska utgå krävs att rättighetshavaren visar att sådan skada föreligger.³⁸

För att underlätta fastställandet av skadeståndets storlek anges i lagtexten ett antal kriterier som ska beaktas när skadeståndets storlek bestäms. Kriterierna som sådana är inte nya för svensk rätt men det var först i samband med genomförandet av sanktionsdirektivet som dessa uttryckligen kom att anges i lagtexten.³⁹

4.3.2 Rättighetshavarens bevisbörda

³⁴ Prop. 1993/94:122 s 50.

³⁵ Prop. 1993/94:122 s 50.

³⁶ Pehrson (2008), Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång. Några teoretiska och praktiska aspekter, s 465.

³⁷ Prop. 1993/94:122 s 70.

³⁸ Prop. 1993/94:122 s 51.

³⁹ Prop. 2008/09:67 s 229 och s 235.

Det åligger som tidigare nämnts rättighetshavaren att styrka liden skada och omfattningen av skadan vid varumärkesintrång.⁴⁰ För att vara berättigad både till ersättning för utnyttjandet och till ersättning för ytterligare skada måste rättighetshavaren därför visa att:

- intrånget skett uppsåtligt eller av oaktsamhet,
- adekvat kausalitet mellan intrånget och uppkommen skada råder och att
- skadans storlek är samma som det yrkade skadeståndet.⁴¹

För att underlätta för rättighetshavaren får domstolen "när full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras" uppskatta skadan till skäligt belopp enligt 35:5 RB. Skälighetsbedömningen enligt 35:5 RB behandlas under avsnitt 4.9. Utöver det kommer rättighetshavarens bevisbörda inte att redogöras för i den här uppsatsen.⁴²

4.4 Den skäliga ersättningen för utnyttjandet

Huruvida den svenska bestämmelsen om en skälig ersättning för utnyttjandet stämmer överens med sanktionsdirektivet diskuterades i samband med dess genomförande. Av artikel 13.1 b) i direktivet framgår att skadeståndet kan, som ett alternativ där så är lämpligt, fastställas till ett engångsbelopp motsvarande åtminstone vad som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att utnyttja den immateriella rättigheten i fråga.⁴³ Av direktivets skäl 26 framgår att syftet med bestämmelsen är att införa en möjlighet till ersättning baserad på en objektiv beräkningsgrund.

Den svenska bestämmelsen om att ett engångsbelopp (skälig ersättning för utnyttjandet) ska utgå är, till skillnad från direktivets, inte en alternativ bestämmelse vid fastställande av skadeståndet utan ska, som tidigare nämnts, utgå som en

⁴⁰ Se under avsnitt 3.3.

⁴¹ För en liknande uppställning se Borgenhäll (2000) Reparation vid varumärkesintrång, NIR 2000 s 149.

⁴² Angående rättighetshavarens bevisbörda se bl.a. Borgenhäll (2008), Beviskrav vid immaterialrättsliga ersättningskrav och Mönsterutredningens förslag till bevislätnadsregel, SOU 2001:68 s 136ff.

⁴³ Dir 2004/48/EG artikel 13.1 b). Se även Prop. 2008/09:67 s 233.

minimiersättning vid varje immaterialrättsintrång.⁴⁴ En remissinstans, *Svenska föreningen mot piratkopiering*, framförde åsikten att "åtminstone" i artikel 13.1 b) direktivet antyder att licensavgiften som fastställs bör kunna bestämmas till t.ex. det tredubbla.⁴⁵ Regeringen däremot menade att syftet med direktivet inte är att införa straffliknande skadestånd varför en bestämmelse om t.ex. tredubbla royalties inte kan anses krävas enligt direktivet. Regeringen ansåg vidare att då de svenska bestämmelserna innebär en minimiregel för skadeståndets beräkning och är till fördel för rättighetshavaren måste de svenska bestämmelserna även på den punkten anses förenliga med direktivet. Implementeringen av artikel 13.1 b) med svensk rätt ansågs därför inte kräva några lagändringar.⁴⁶

4.5 Metoder för att beräkna den skäligen ersättningen för utnyttjandet

*"Den som uppsåtligt eller av oaktsamhet gör varumärkesintrång ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av varukännetecknet ..."*⁴⁷

Även om rättighetshavaren är befriad från att bevisa att skada uppstått som en följd av intrånget (orsakssamband) måste rättighetshavaren, för att ha rätt till en skälig ersättning för utnyttjandet, styrka omfattningen av ersättningen ifråga.⁴⁸ Av förarbetena till bestämmelsen framgår att i den mån det finns en licensmarknad för varukännetecknet som olovligen använts bör den skäligen ersättningen motsvara vad som skulle ha betalats i licensavgift om parterna kommit överens om utnyttjandet. När en liknande licensmarknad inte finns får domstolen i stället, med beaktande av vad parterna i målet har lagt fram, bestämma en skälig ersättning för det olovligen utnyttjandet.⁴⁹ Licensbasen för beräkningen är minst lika viktig som procentsatser, påslag och annat som används för att beräkna den skäligen ersättningen.⁵⁰ Nedan följer en redogörelse för olika sätt att beräkna den skäligen ersättningen för utnyttjandet på. Framställningen gör inte anspråk på att vara heltäckande utan är ett försök att reda ut och tydliggöra rättsläget på området.

⁴⁴ Prop. 1993/94:122 s 50.

⁴⁵ Prop. 2008/09:67 s 233.

⁴⁶ Prop. 2008/09:67 s 233f. Se även Ds 2007:19 s 285f.

⁴⁷ 8 kap 1 § VML.

⁴⁸ NJA 2005 s 180 (Formsprutan).

⁴⁹ Prop. 1993/94:122 s 51.

⁵⁰ von Heidenstam, Immaterialrättsliga skadestånd, NIR 2000 s 133.

Andra beräkningsgrunder kan användas och den som kan belägga och motivera yrkade ersättningsbelopp har goda förutsättningar för att få gehör i domstolarna.⁵¹

4.5.1 Beräkningen av den skäligen ersättningen för utnyttjandet när licensmarknad finns

Nedan följer tre exempel på när ersättningen för utnyttjandet utgått med ett belopp som motsvarar en licensavgift inom respektive bransch.

I ett avgörande från 2009⁵² (Taxi Stockholm) skulle den skäligen ersättningen för utnyttjandet av kännetecknet "Taxi Stockholm" bestämmas. Rättighetshavarens yrkande om 845 690 kr grundade sig på de månatliga avgifter som anslutna åkerier betalade till Taxi Stockholm. Enligt rättighetshavarens redogörelse kunde en månatlig avgift beräknas till 4 451 kr per bil. Eftersom intrångsgöraren använt kännetecknet under i vart fall 19 månader på tio bilar motsvarade det en ersättning om 845 690 kr. Tingsrätten fann att den skäligen ersättningen skulle bestämmas i enlighet med rättighetshavarens beräkning.

I ett annat tingsrättsavgörande från 2010⁵³ (Söderhof) uppgav rättighetshavaren att denna inte upplät varumärket mot licens. Rättighetshavaren bedrev restaurangverksamhet i Stockholm under varumärket Söderhof vilket olovligen utnyttjats av en annan med en liknande verksamhet i Stockholm. Som grund för beräkningen av den skäligen ersättningen uppgav rättighetshavaren att kostnaden för att på franchisebasis hyra ett restaurangnamn i Stockholm uppgick till mellan 10 000 - 15 000 kr per månad. Enligt Söderhofs beräkning skulle en upplåtelse av varumärket på licensbasis kunna betinga ungefär 60 000 kr per år vilket ansågs skäligt enligt tingsrätten.

I ett avgörande från 2006⁵⁴ (DC Comics) godtog tingsrätten rättighetshavarens yrkande att ersättningen för utnyttjandet åtminstone skulle motsvara den mini-

⁵¹ Levin (2011) a a s 567.

⁵² Stockholms tingsrätt den 3 december 2009 mål nr T 4670-08 (Taxi Stockholm).

⁵³ Stockholms tingsrätt den 4 mars 2010 mål nr T 9495-09 (Söderhof).

⁵⁴ Stockholms tingsrätt den 11 januari 2006 mål nr T 14202-05 (DC Comics).

miroyalty som rättighetshavaren begär vid licensiering av sitt varumärke. I målet hade ett företag låtit importera 72 leksaksfigurer som olovligen var märkta med DC Comics gemenskapsvarumärke. DC Comics väckte talan mot företaget för varumärkesintrång och som grund för beräkningen av den skäliga ersättningen uppgav DC Comics att bolaget vid licensiering av sina varumärken betingar sig en minimiroyalty på ca 45 000 kr för att ett varumärke överhuvudtaget ska få användas av annan. Tingsrätten godtog DC Comics beräkningsmetod med hänvisning dels till att intrångsgöraren inte invänt mot DC Comics beskrivning av licensförfarandet och dels till att DC Comics varumärken är kända i sådan utsträckning att det möjliggör för bolaget att betinga sig en inte obetydlig ersättning för lovligt utnyttjande.⁵⁵

När, såsom i målen ovan, fasta tariffer eller etablerade licensmarknader finns, innebär det en lättnad för käranden och domstolen att slå fast en skälig ersättning.⁵⁶ Det framgår också av HD:s domskäl i NJA 2003 s 465 (Hotell du Nord), som rörde ersättning enligt 47 § upphovsrättslagen⁵⁷, angående ersättningens skälighet i allmänhet att *"det normalt anses föreligga en presumtion för att en sådan med representativa branschorganisationer framförhandlad tariff är skälig och det ligger på den som påstår motsatsen att bevisa sitt påstående."*

Det råder dock enligt min mening fortfarande viss osäkerhet kring hur den skäliga ersättningen ska bestämmas även när det finns en licensmarknad för det olovligt utnyttjade varumärket i fråga. Lottie-Ann Hulth belyser en viktig fråga i sin kommentar till HD:s avgörande NJA 2005 s 180 (Formsprutan) i NIR 2005 s 549. Hulth efterfrågar i artikeln ett uttalande från HD om att beräkningen av den skäliga ersättningen inte alltid måste bygga på antalet faktiskt sålda exemplar. Hulth menar att det under normala affärsmässiga förhållanden är vanligt att licensavtal innehåller klausuler om viss minimiförsäljning.⁵⁸ Pehrson bemöter i sin artikel "Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång. Några teoretiska och praktiska

⁵⁵ Ett liknande resonemang godtogs i ett mål från 2003 som rörde fem mobilskal med figurer ur familjen Flinta, SnurreSprätt och Tom & Jerry. Se Stockholms tingsrätt den 28 maj 2003 mål nr T 18896-02 (Mobilskal).

⁵⁶ Levin (2011) a a s 570.

⁵⁷ Ersättning vid användning av ljudupptagningar för offentligt framförande m.m.

⁵⁸ Hulth, Kommentar till Hösta domstolens avgörande den 1 april 2005, NIR 2005 s 550.

aspekter” Hulths argument med att det ”torde vara svårt att få gehör för ett sådant krav, eftersom minimivolymer eller minimiroyalty i allmänhet bara förekommer i exklusiva avtal.”⁵⁹ Det borde enligt min mening ändå påverka ersättningsnivån om rättighetshavaren normalt inte går med på att licensiera ut sitt varumärke under en viss försäljningsvolym. I annat fall skulle det kunna löna sig för intrångsgöraren att, i stället för att betala den på förhand bestämda minimiroyalty, begå intrång och endast behöva betala för utnyttjandet av exakt de intrångsprodukter som upptäckts. DC Comics-målet ovan är ett bra exempel på när rättighetshavaren med framgång åberopat en minimiroyalty som en lägsta ersättning för utnyttjandet.

En annan omständighet som också bör påverka den skäligen ersättnings storlek i liknande fall är huruvida varumärkeslicensen i fråga normalt ingår i ett paket som även inkluderar patent, patentansökningar och olika former av know-how. I likhet med vad Pehrson poängterar bör en intrångsgörare som endast utnyttjat varumärket inte vara tvungen att betala en skälig ersättning motsvarande hela paketet.⁶⁰

Även om det överlag är enklare att fastställa en marknadsmässig licensavgift för varumärken som rent faktiskt finns på en licensmarknad kan det vara svårt att i praktiken bestämma vad som utgör en marknadsmässig licensavgift i det enskilda fallet.

4.5.2 Alternativa sätt att beräkna den skäligen ersättningen på när licensmarknad saknas

När rättighetshavaren inte licensierar ut sitt varumärke och när en relevant licensmarknad för liknande varumärken saknas måste den skäligen ersättningen bestämmas på ett alternativt sätt. Rättighetshavaren kan i liknande fall konstruera ett belopp som bygger på vad som skulle ha betalats enligt en hypotetisk licensöverenskommelse och yrka på ett belopp motsvarande en tänkt licensav-

⁵⁹ Pehrson (2008) a a s 469.

⁶⁰ Pehrson (2008) a a s 468.

gift.⁶¹ Ett annat sätt att beräkna den skäligen ersättningen för utnyttjandet på är att låta rättighetshavarens uteblivna vinst ligga till grund för beräkningen⁶², eller när den är svår att fastställa, intrångsgörarens otillbörliga vinst⁶³. De beräkningsmetoder som redogörs för nedan är inte uttömmande. Det förekommer också andra sätt att beräkna den skäligen ersättningen för utnyttjandet på.⁶⁴

4.5.2.1 En hypotetisk licensöverenskommelse. Beräkningsbaser och relevanta procentsatser

I samband med att olika beräkningsbaser diskuteras nedan redogörs också för de procentsatser som ansågs skäligen i fallet. Beräkningsbasen och procentsatsen påverkar varandra varför dessa bör ses som en helhet. Jag har valt att titta närmare på och redogöra för följande 3 beräkningsbaser som återfinns i praxis och i litteraturen⁶⁵:

1. Rättighetshavarens (genomsnittliga) pris på den aktuella produkten som utsatts för intrång.⁶⁶ Originalproduktens försäljningsvärde⁶⁷
2. Intrångsgörarens försäljningspris⁶⁸
3. Intrångsgörarens årliga omsättning⁶⁹ och omsättningsvolym⁷⁰

1. Rättighetshavarens (genomsnittliga) pris på den aktuella produkten som utsatts för intrång. Originalproduktens försäljningsvärde

⁶¹ Se t.ex. Stockholms tingsrätt den 15 februari 2007 mål nr T 25 642-05 (Canon), Stockholms tingsrätt den 14 mars 2003 mål nr T 7477-99, T 7480-99 och T 7482-99 (BUD) och Stockholms tingsrätt den 7 maj 2004 mål T 4943-02 och T 1171-21 (Tripp Trapp).

⁶² Stockholms tingsrätt den 10 oktober 2008 mål nr T 3083-07 (BMW 2008) och Stockholms tingsrätt den 10 juni 2010 mål nr T 760-08 (BMW 2010).

⁶³ Stockholms tingsrätt den 12 mars 2010 mål nr T 19139-09 (Gillette 2010) och Stockholms tingsrätt den 15 juni 2011 mål nr T 2387-11 (Gillette 2011).

⁶⁴ Se t.ex. Stockholms tingsrätt den 27 oktober 2000 mål nr T 1435-99 (Håll Sverige rent) där den skäligen ersättningen för utnyttjandet beräknades utifrån värdet av att införa varumärket i en annons i Dagens Nyheter.

⁶⁵ Listan är inte uttömmande.

⁶⁶ Stockholms tingsrätt den 15 februari 2007 mål nr T 25 642-05 (Canon).

⁶⁷ Stockholms tingsrätt den 1 juni 2005 mål nr B 6236-04 (Louis Vuitton).

⁶⁸ von Heidenstam, Immaterialrättsliga skadestånd, NIR 2000 s 133f. Stockholms tingsrätt den 17 november 2010 mål nr T 19-10 (Abercrombie).

⁶⁹ Svea Hovrätt DT 32 mål nr T 78-97 (ABSLOUT RENT), Stockholms tingsrätt den 7 maj 2004 mål T 4943-02 och T 1171-21 (Tripp Trapp).

⁷⁰ Stockholms tingsrätt den 14 mars 2003 mål nr T 7477-99, T 7480-99 och T 7482-99 (BUD).

I ett avgörande från 2007⁷¹ (Canon) behandlar Stockholms tingsrätt frågan om den skäligen ersättningens storlek för utnyttjandet av varumärket Canon på olovligt parallellimporterade kameror. Canon stämde intrångsgöraren, Priskrig, för varumärkesintrång och yrkade bl.a. på ett skadestånd om 900 000 kr. Av det totala skadeståndskravet avsåg 408 360 kr ersättning för utnyttjandet av varumärket. Enligt Canon var 10 procent av det genomsnittliga priset på den svenska marknaden för kameror av det slag som det var fråga om skäligt såsom ersättning för utnyttjandet inom hemelektronik. Priskrig å andra sidan hävdade att 2 procent var en skälig nivå på ersättningen och att det var prisnivån på Internet som var relevant eftersom kamerorna enbart sålts där. Stockholms tingsrätt ansåg att en relativt hög licensavgift om 10 procent skulle utgå eftersom det var fråga om tekniskt avancerade produkter av väl känt varumärke. Angående relevant pris konstaterade tingsrätten kort att det är *”genomsnittspriset på den svenska marknaden, oavsett försäljningskanal, som är relevant och inte det pris som Priskrig erbjöd på Internet.”* Det av Canon yrkade beloppet för skälig ersättning bifölls av tingsrätten.

I ett straffrättsligt mål⁷² gällande intrång i varumärket Louis Vuitton bestämde Stockholms tingsrätt den skäligen ersättningen för utnyttjandet av varumärket på piratkopior. Enligt Louis Vuittons beräkning motsvarade 15 procent av originalproduktens försäljningsvärde en hypotetisk licensavgift. Tingsrätten godtog Louis Vuittons beräkningsmetod men ansåg inte att det i målet fanns underlag för att utgå från en högre licensavgift än 10 procent.

Två mål⁷³ från Stockholms tingsrätt avser intrång i BMW:s varumärke vid försäljning av piratkopierade fälgar. Som grund för beräkningen av den skäligen ersättningen har BMW i båda målen beräknat denna till ett belopp som motsvarar 25 procent av originalproduktens försäljningsvärde ($0.25 * 2400 = 600$), vilket enligt BMW också motsvarar den vinst som BMW gör om 600 kr per fälg. BMW:s beräkningsmetod bygger både på en hypotetisk licensavgift och på BMW:s ute-

⁷¹ Stockholms tingsrätt den 15 februari 2007 mål nr T 25 642-05 (Canon).

⁷² Stockholms tingsrätt den 1 juni 2005 mål nr B 6236-04 (Louis Vuitton).

⁷³ Stockholms tingsrätt den 10 oktober 2008 mål nr T 3083-07 (BMW 2008) och Stockholms tingsrätt den 10 juni 2010 mål nr T 760-08 (BMW 2010).

blivna vinst till följd av intrånget eftersom dessa påstås vara lika stora. Av tingsrättens domskäl i 2008 års mål framgår att *"den skäligen ersättningen får bestämmas utifrån att BMW inte licensierar sina rättigheter till annan, att utnyttjandet av formgivningarna får anse ha avsett en produkt för vilken bolaget haft vissa säkerhetskrav samt att ersättningen skall täcka flera ensamrätter, varav vissa av varumärkena får anses synnerligen väl kända. En ersättning för utnyttjandet av ensamrätterna utifrån en ersättning på 600 kr för varje intrångsprodukt framstår därmed som skälig."*⁷⁴ Ersättningen som utgår i BMW-målen är i förhållande till övriga mål hög. En licensavgift som motsvarar 25 procent av originalproduktens försäljningsvärde är mer än vad som tidigare utgått i varumärkesrättslig praxis.⁷⁵

Av de ovan redogjorda målen framgår att rättighetshavaren i ett antal mål från senare år nått framgång med att yrka på en skälig ersättning som grundar sig på originalproduktens (genomsnittliga) försäljningsvärde. Gemensamt för målen är att det i samtliga fall rör varor som av intrångsgöraren sålts till ett lägre pris än originalvarorna.

Det är svårt att, utifrån parternas yrkanden och tingsrättens domskäl, dra några slutsatser om relevanta procentsatser för den skäliga ersättningen. I Canon-målet tycks hänsyn ha tagits till att det rörde tekniskt avancerade produkter av ett välkänt varumärke och i Louis Vuitton-målet ansåg tingsrätten att 15 procent var en för hög procentsats men motiverade inte varför 10 procent var skäligt i och för sig. BMW-målen sticker ut i förhållande till de övriga målen eftersom 25 procent av originalproduktens försäljningsvärde utgick vid fastställandet av den skäliga ersättningen. Det kan ifrågasättas om 25 procent av originalprodukternas försäljningsvärde verkligen utgör en marknadsmässig licensavgift. Pehrson påpekar i sin artikel "Ersättning och skadestånd vid varumärkesintrång. Några teoretiska och praktiska aspekter" att den skäliga ersättningen inte kan bestämmas till ett så högt belopp att det skulle vara kommersiellt helt ointressant att utnyttja varumärket.⁷⁶ Jag menar också att det knappast finns någon potentiell

⁷⁴ Domskälen i 2010 års fall stämmer i huvudsak överens med detta.

⁷⁵ Angående storleken på de procentsatser som använts av svenska domstolar se von Heidenstam, Immaterialrättsliga skadestånd, NIR 2000 s 134.

⁷⁶ Pehrson (2008) a a s 467.

licenstagare som skulle vara villig att betala en så stor ersättning att den tilltänkta verksamheten skulle medföra en förlust. BMW-målen är intressanta ur en rad olika perspektiv och jag återkommer till dessa under avsnitt 4.8.2.

2. Intrångsgörarens försäljningspris

Abercrombie & Fitch yrkade i ett mål i Stockholms tingsrätt⁷⁷ från 2010 på en skälig ersättning om 500 000 kr för utnyttjandet av deras varumärke för kläder. Beloppet som motsvarade 12 procent av intrångsgörarens försäljningspriser godtogs av tingsrätten som en skälig ersättning för utnyttjandet.

I ett nu relativt gammalt avgörande från Göta hovrätt⁷⁸ ansågs den relevanta basen för beräkningen av den skäliga ersättningen vara intrångsgörarens pris till kund. Målet gällde mönsterrättigheten till en slask- och hushållsskrapa. Enligt rättighetshavaren motsvarade fem procent av det genomsnittliga priset per skrapa multiplicerat med antalet sålda intrångsskrapor ($0.05 * 6kr * 82\ 000\ st = 24\ 600\ kr$) en skälig ersättning för utnyttjandet av mönsterrätten. Intrångsgöraren däremot vitsordade 900 kr som en skälig ersättning för utnyttjandet. Beloppet motsvarade i stället 1,5 procent av intrångsgörarens försäljningspris (3 kr/skrapa) multiplicerat med 20 000 st sålda skrapor. Av hovrättens domskäl framgår att *"Oavsett vilket pris (rättighetshavaren) kunnat få ut för skraporna anser hovrätten vid beräkning av royalty att det pris (intrångsgöraren) tagit ut vid sin försäljning, 3 kr, skall läggas till grund för beräkningen."* Enligt hovrättens beräkning fastställdes den skäliga ersättningen för utnyttjandet till 1,5 procent av 3 kr multiplicerat med 50 000 sålda exemplar (= 2 250 kr).

Priset på intrångsprodukter, särskilt piratkopierade produkter, är många gånger lägre än priset på originalprodukter. Det kan därför anses mindre lämpligt att utgå från intrångsgörarens pris vid beräkning av den skäliga ersättningen. Varför intrångsgörarens försäljningspriser utgjorde basen för beräkningen i Abercrombie-målet och inte rättighetshavarens pris framgår inte. Det är möjligt att intrångsgörarens priser motsvarade rättighetshavarens varför en skillnad i

⁷⁷ Stockholms tingsrätt den 17 november 2010 mål nr T 19-10 (Abercrombie).

⁷⁸ NIR 1995 s 32 (Slaskskrapan).

praktiken inte behöver föreligga. Målet från Göta hovrätt är som sagt relativt gammalt. De avgöranden från tingsrätten som redogörs för under p 1 talar för att rättighetshavaren med framgång bör kunna utgå från originalproduktens försäljningsvärde vid beräkningen av den skäligen ersättningen. Särskilt tingsrättens domskäl i Canon-målet tyder på att det är "*genomsnittspriset på den svenska marknaden*" som utgör grunden för beräkningen av den skäligen ersättningen och inte intrångsgörarens lägre pris.

3. Intrångsgörarens årliga omsättning och omsättningsvolym

Även intrångsgörarens totala omsättning har använts som beräkningsbas för att fastställa rättighetshavarens skäligen ersättning. Rättighetshavaren, som var verksam inom möbelbranschen, yrkade i ett mål från 2004⁷⁹ på en ersättning för utnyttjandet av deras varumärke TRIP-TRAP motsvarande två procent av intrångsgörarens totala omsättning. Intrångsgörarens totala omsättning för de fem år som intrånget pågått uppgick till ett belopp om 72 miljoner kr. Rättighetshavaren yrkade även på ett 30 procentigt påslag motsvarande värdet av omsatta produkter efter försäljning till slutkund. Enligt rättighetshavaren landade intrångsgörarens totala omsättning, efter påslaget, på 94 miljoner kr. Tingsrätten godtog två procent som en skäligen procentsats med hänvisning till att rättighetshavaren vanligen tar ut en femprocentig avgift för utnyttjandet av varumärket och att varumärket ifråga är väl ansett. Eftersom intrångsgöraren främst sålt produkterna genom återförsäljare ansåg tingsrätten inte att det 30 procentiga påslaget var motiverat. En skäligen ersättning motsvarande två procent av 72 miljoner kr (ca 1,4 miljoner kr) utgick till rättighetshavaren för utnyttjandet av varumärket.

Basen för beräkningen av den skäligen ersättningen har i ett avgörande från 2003⁸⁰ ansetts kunna utgöra intrångsgörarens försäljningsvolym. I målet konstaterade Stockholms tingsrätt att det förelåg ett intrång i Anheusers rätt till ölvarumärket Budweiser. Vid fastställandet av den skäligen ersättningens storlek uttalade

⁷⁹ Stockholms tingsrätt den 7 maj 2004 mål nr T 4943-02 och T 1171-21 (Tripp Trapp).

⁸⁰ Stockholms tingsrätt den 14 mars 2003 mål nr T 7477-99, T 7480-99 och T 7482-99 (BUD).

tingsrätten att en licensavgift motsvarande två procent av den av intrångsgöraren medgivna försäljningsvolymen öl var skälig.

I ett mål från 2007⁸¹ konstaterades intrång i Lyle & Scotts klädvarumärke och frågan var vilken ersättning för utnyttjandet som skulle utgå. Lyle & Scott yrkade på en hypotetisk licensavgift motsvarande 10 procent av intrångsgörarens totala försäljning. Intrångsgöraren vitsordade ett belopp motsvarande fem procent av den totala försäljningen och då Lyle & Scott inte lagt fram någon bevisning för att styrka en högre procentsats än fem procent fastställde tingsrätten det av intrångsgöraren vitsordade beloppet.

Vid en frivillig licensöverenskommelse beräknas ofta den skäliga ersättningen som en viss royalty av licenstagarens sammanlagda försäljning. I litteraturen har därför metoden ansetts vara ett bra och rättvisande sätt att beräkna ersättningen på.⁸² Däremot är det inte alltid möjligt att ta fram relevant information för att göra en liknande beräkning vid intrång. För de fall det rör sig om ett mindre antal produkter eller när försäljningen även innefattar försäljning av andra produkter är det inte alltid möjligt att ta fram tillämpliga omsättningssiffror.

4.5.2.2 Utebliven vinst eller intrångsgörarens otillbörliga vinst

I stället för att låta den skäliga ersättningen motsvara en hypotetisk licensavgift har rättighetshavaren i ett antal avgöranden från senare år beräknat ersättningen till ett belopp motsvarande utebliven vinst eller intrångsgörarens otillbörliga vinst. Följande beräkningsunderlag är hämtade från litteraturen⁸³ och från praxis:⁸⁴

1. Den nettovinst som intrångsgöraren hade gjort om han sålt produkterna till originalpris
2. Intrångsgörarens faktiska vinst
3. Rättighetshavarens uteblivna vinst

⁸¹ Stockholms tingsrätt den 19 juni 2007 mål nr T 33980-05 (Lyle & Scott).

⁸² Pehrson (2008) a a s 468. Se även Bernitz, Skälig licensavgift som beräkningsgrund för skadestånd vid varumärkesintrång, NIR 1988 s 519.

⁸³ Borgenhall (2008) a a s 148. Alin och Larson a a s 82f.

⁸⁴ Listan är inte uttömmande.

1. Den nettovinst som intrångsgöraren hade gjort om han sålt produkterna till originalpris

I ett tingsrättsavgörande från 2011⁸⁵ yrkade Dior på ersättning för utnyttjandet av deras varumärke på piratkopierade mascaror, puder och ögonskuggor. Varorna beslagtogs av Tullverket och nådde aldrig den svenska marknaden. Dior yrkade på en skälig ersättning om 28 700 kr. Beloppet motsvarade originalprodukternas försäljningsvärde minus kostnader för tillverkning av piratkopierna multiplicerat med antalet intrångsprodukter. Även om Dior justerade ner beloppet något godtogs det inte fullt ut av tingsrätten. Med hänvisning till *"avsaknaden av vidare utredning"* och *"den förhållandevis ringa omfattningen av intrånget"* utgick endast 15 000 kr för utnyttjandet. Detta trots att tingsrätten konstaterade att värdet av de aktuella varorna uppgick till betydande belopp och att Dior får anses ha ett starkt intresse av att intrång inte begås.

Stockholms tingsrätt behandlar i två avgöranden, ett från 2010⁸⁶ och ett från 2011⁸⁷, frågan om skälig ersättning för utnyttjandet av Gillettes varumärke på piratkopierade rakblad. Efter att piratkopierade rakblad beslagtogs av Tullverket väckte Gillette talan mot intrångsgörarna och yrkade på bl.a. skälig ersättning för utnyttjandet om 7 000 kr i det ena fallet och om 25 245 kr i det andra. Yrkandena grundades på den vinst som intrångsgörarna hade gjort om de sålt intrångsprodukterna till originalpris. Beräkningen gjordes genom att det genomsnittliga inköpspriset för pirattillverkade rakblad drogs bort från det genomsnittliga marknadspriset för originalrakblad vilket sen multiplicerades med antalet piratkopierade rakblad. Vinsten per rakblad justerades ner något av Gillette och tingsrätten godkände beräkningsmetoden i båda fallen. Av tingsrättens domskäl från 2011 framgår att *"Med skälig ersättning för utnyttjandet av varumärken avses vanligen den licensavgift som skulle ha utgått om parterna träffat en överenskommelse om utnyttjandet. I ett fall som detta, när licensiering är utesluten, är det dock mer lämpligt att beräkna ersättningen med utgångspunkt från den vinst*

⁸⁵ Stockholms tingsrätt den 17 juni 2011 mål nr T 10315-10 (Dior).

⁸⁶ Stockholms tingsrätt den 12 mars 2010 mål nr T 19139-09 (Gillette 2010).

⁸⁷ Stockholms tingsrätt den 15 juni 2011 mål nr T 2387-11 (Gillette 2011).

som intrångsgöraren hade gjort om han hade sålt varorna. I avsaknad av annan utredning finner tingsrätten att den av Gillette yrkade ersättning är skälig.”

När tingsrätten i ett annat mål från 2010⁸⁸ fastställde den skäliga ersättningen för utnyttjandet av Björn Borgs varumärke på 67 kalsonger uppmärksammades intrångsgörarens möjlighet till vinst vid en försäljning av kalsongerna. Björn Borgs yrkande för skälig ersättning beräknades utifrån en beräknad otillbörlig vinst om 150 kr/kalsong. (Marknadspriset för kalsongerna, 215 kr, minus tillverkningskostnader och övriga kostnader). Tingsrätten däremot menade att ersättningen för utnyttjandet av varumärket skäligen kunde bestämmas till 100 kr/kalsong. Detta med hänvisning till att *”Kalsongerna kom att kvarhållas av Tullverket. Om de i stället skulle ha satts på marknaden torde möjligheten till vinst vid en försäljning av ett litet antal piratkopierade varor, utanför etablerade försäljningskanaler, vara begränsad.”*

Ett liknande mål från 2009⁸⁹ avsåg Lacoste-tofflor. Rättighetshavaren räknade i målet först ut intrångsgörarens vinstmarginal till 220 kr/tofflor men justerade sedan ner beloppet till 150 kr/tofflor vilket med beaktande av att det rörde sig om 110 tofflor motsvarade en skälig ersättning om 16 500 kr. Tingsrätten godtog beräkningsunderlaget och dömde ut det yrkade beloppet. Av domskälen framgår att tingsrätten, vid bestämmandet av den skäliga ersättningen, tagit hänsyn till att Lacostes varumärke är väl känt och att bolaget har ett starkt intresse av att varumärkesintrång inte begås samt att intrångsgöraren genom att utnyttja varumärket haft en möjlighet att göra en inte obetydlig vinst på förfarandet.

Såsom skälig ersättning för utnyttjandet utgår i de ovan redogjorda målen inte en marknadsmässig licensavgift. I stället utgör intrångsgörarens otillbörliga vinst beräkningsgrunden för ersättningens storlek. I litteraturen har anförts att intrångsgörarens otillbörliga vinst måste tillmätas betydelse vid fastställande av skadeståndet för att det inte ska löna sig att begå varumärkesintrång.⁹⁰ I samband med genomförandet av sanktionsdirektivet infördes också uttryckligen en

⁸⁸ Stockholms tingsrätt den 13 juni 2010 mål nr T 314-09 (Björn Borg).

⁸⁹ Stockholms tingsrätt den 27 februari 2009 mål nr T 14440-08 (Lacoste).

⁹⁰ Borgenhäll (2008) a a s 148. Alin och Larson a a s 82f.

bestämmelse om att hänsyn särskilt ska tas även till den vinst som den som begått intrånget har gjort när ersättningens storlek bestäms. Av förarbetena framgår vidare att utgångspunkten inte är att den skadelidande ska få ersättning för såväl utebliven vinst som för intrångsgörarens vinst. Motivet är i stället att, för de fall det är lättare att föra bevisning om intrångsgörarens vinst, denna kan utgöra bevisning för den egna uteblivna vinsten.⁹¹ Precis som tidigare gäller principen att rättighetshavaren inte ska kompenseras utöver den faktiska skadan.⁹²

Att rättighetshavaren aldrig ska erhålla ersättning utöver den faktiska skadan har kritiserats och ifrågasatts i litteraturen. Borgenhäll menar att principen måste revideras redan genom att det föreligger en rätt till skälig ersättning för utnyttjandet svarande mot en marknadsmässig licensavgift. Detta eftersom en rättighetshavare som inte har någon produkt på marknaden normalt inte drabbas av någon större ekonomisk skada men ändå har rätt till en skälig ersättning för utnyttjandet. Att ersättningen ska utgå även om rättighetshavaren inte lidit någon faktisk förlust till följd av intrånget menar Borgenhäll också tyder på att principen inte kan gälla så kategoriskt som det kan uppfattas av förarbetena⁹³ och av Formspruta-målet.⁹⁴ Att en ersättning motsvarande den vinst som intrångsgöraren hade kunnat göra om denna sålt varorna utgår i mål där varorna förstörts av Tullverket tyder enligt mig även det på att principen inte fullt ut kan anses gälla.

En enligt min mening intressant reflexion är dessutom att målen ovan alla är avgjorda efter lagändringen 2009. Man kan fråga sig om det är lagändringen som påverkat domstolarnas bedömning i frågan och om detta är en förändring som kan härledas från implementeringen av sanktionsdirektivet? Eller är det snarare så att rättighetshavarna insett möjligheten att utgå från intrångsgörarens vinst vid beräkning av skadestånd? Det är naturligtvis omöjligt att med säkerhet säga om det faktum att intrångsgörarens otillbörliga vinst nu uttryckligen ska tillmätas betydelse vid beräkningen av skadeståndet innebär en större förändring i svensk rätt. Att tingsrätten i Gillette-målen framhåller att "*när licensiering är utesluten, är*

⁹¹ Prop. 2008/09:67 s 229f.

⁹² Prop. 2008/09:67 s 232.

⁹³ Prop. 1993/94:122 s 50.

⁹⁴ Borgenhäll (2008) a a s 147f.

*det dock mer lämpligt att beräkna ersättningen med utgångspunkt från den vinst som intrångsgöraren hade gjort om han hade sålt varorna*⁹⁵ talar för att domstolen tagit ett steg i riktning mot att tillmäta intrångsgörarens vinst betydelse vid fastställande av den skäliga ersättningen.

2. Intrångsgörarens faktiska vinst

I ett avgörande från 2002⁹⁶ yrkade rättighetshavaren, innehavare av varumärket Ariel för tvättmedel, på bl.a. en skälig ersättning om 195 000 kr. Rättighetshavaren framhöll att ett alternativt sätt att beräkna en skälig ersättning för utnyttjandet på, när en licensmarknad för varumärket i fråga saknas, är att låta ersättningen motsvara den marginal som rättighetshavaren har vid försäljning av originalprodukter. Ett annat sätt är att beräkna intrångsgörarens marginal vid försäljning av intrångsprodukten. I målet la rättighetshavaren fram en noggrann utredning angående intrångsgörarens vinst vid försäljning av tvättmedlet. Intrångsgörarens genomsnittliga vinst per kg tvättmedel räknades ut till 3,73 kr/kg vilket multiplicerades med ett uppskattat antal sålda kilo (52,424 kg) vilket uppgick till ungefär 195 000 kr. Av rättighetshavarens stämningsansökan framgår vidare att om ersättningen i stället hade beräknats efter rättighetshavarens egen marginal på försäljning av originalprodukterna, vilket egentligen är det mest rimliga, hade ersättningsbeloppet blivit väsentligt högre. Tingsrätten fann det yrkade beloppet skäligt och biföll yrkandet.

3. Rättighetshavarens uteblivna vinst

Ett annat sätt att beräkna den skäliga ersättningen för utnyttjandet är att utgå från den egna uteblivna vinsten. I BMW-målen som redogjordes för under avsnitt 4.5.2.2 tillämpades en liknande beräkningsmetod. BMW yrkade i målen på en skälig ersättning motsvarande den vinst som BMW gör per såld originalfälg. Som tidigare också nämnts motsvarade BMW:s uteblivna vinst per fälg även en enligt BMW hypotetisk licensavgift. Beräkningsmetoden godtog av tingsrätten.

⁹⁵ Hämtat från domskälen i 2011 års mål. Domskälen i 2010 års mål liknar detta.

⁹⁶ Stockholms tingsrätt den 3 april 2001 mål nr T178-02 (Ariel).

4.5.3 Problematiken kring den skäliga ersättningen för utnyttjandet

4.5.3.1 Motsvarar den skäliga ersättningen verkligen en marknadsmässig licensavgift?

Det finns enligt min mening anledning att stanna upp och reflektera över vad den skäliga ersättningen för utnyttjandet faktiskt är i svensk rätt idag. Av förarbetena framgår klart och tydligt att den skäliga ersättningen är den licensavgift som borde ha betalats om licens upplåtits.⁹⁷ Efter att ha studerat praxis och litteratur på området framgår dock uttalandet inte längre som lika självklart. När den skäliga ersättningen infördes 1994 var avsikten i första hand att underlätta för rättighetshavaren att få en lämplig ersättning vid varje immaterialrättsligt intrång.⁹⁸ Utan att behöva visa på faktisk skada skulle rättighetshavaren alltid få en ersättning motsvarande en marknadsmässig licensavgift. Att fastställa vad som motsvarar en marknadsmässig licensavgift i varje enskilt fall har däremot visat sig förenat med en hel del svårigheter.⁹⁹ I likhet med Pehrson anser jag att den förbättring av rättsläget som möjligheten att kunna kräva ersättning för utnyttjandet var avsedd att få inte ska överdrivas.¹⁰⁰ I vart fall inte om den skäliga ersättningen verkligen är tänkt att motsvara en marknadsmässig licensavgift vid en frivillig upplåtelse av licens.

Jag har svårt att se att den licensavgift som utgick i BMW-målen också hade utgått vid en frivillig licensöverenskommelse mellan parterna. Detta eftersom det för intrångsgöraren skulle vara kommersiellt helt ointressant att utnyttja BMW:s varumärke vid en så hög licensavgift. I de fall där intrångsgörarens otillbörliga vinst utgått som skälig ersättning svarar det enligt min mening inte heller mot en marknadsmässig licensavgift. Det är föga sannolikt att någon vid en frivillig licensöverenskommelse skulle betala hela sin tänkta vinst i licensavgift.

⁹⁷ Prop. 2008/09:67 s 233.

⁹⁸ Prop. 1993/94:122 s 50.

⁹⁹ Pehrson (2008) a a.

¹⁰⁰ Pehrson (2008) a a s 469f.

Att den skäligen ersättningen idag inte alltid svarar mot en marknadsmässig licensavgift behöver inte vara till nackdel. Ur rättighetshavarens perspektiv är utvecklingen snarare till fördel eftersom denna, utan att behöva visa faktisk skada till följd av intrånget, har möjlighet att erhålla intrångsgörarens otillbörliga vinst såsom minimiersättning. I likhet med vad som tidigare påpekats bör en miniminivå på skadeståndet vid varumärkesintrång vara den vinst som intrångsgöraren gjort eller kunnat göra på intrånget. Med en sådan regel upprätthålls skadeståndets preventiva funktion och intrångsgöraren tjänar inte på att göra intrång. Att hänsyn till intrångsgörarens vinst tas stämmer också väl överens med TRIPs-avtalet och med EU-rätten.¹⁰¹

3.5.3.2 Faktorer som påverkar den skäligen ersättningens storlek

Av 8 kap 4 § VML framgår att särskild hänsyn ska tas till utebliven vinst, intrångsgörarens vinst, skada på varumärkets anseende, ideell skada och rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås när skadeståndets storlek bestäms. En viktig fråga vid fastställandet av den skäligen ersättningens storlek är därför vilka faktorer som påverkar storleken och hur.

Att varumärkets värde bör påverka storleken av den skäligen ersättningen har bl.a. påpekats i litteraturen.¹⁰² Levin nämner tyskt rätt som ett bra exempel där nivån på ersättningen motsvarande en tänkt licensavgift rättar sig efter den grad av goodwill som intrångsgöraren har kunnat tillgodogöra sig.¹⁰³ Även om det av tingsrätternas avgöranden ovan inte framgår exakt på vilket sätt ett varumärkes värde påverkat den skäligen ersättningen framgår att varumärkets värde har betydelse. Exempelvis framgår av domskälen i BMW-målen att hänsyn tagits till att *"varumärkena får anses synnerligen väl kända"* och av domskälen i Lacoste-målet framgår att tingsrätten tagit hänsyn till att varumärket är väl känt och att intrångsgöraren *"genom att utnyttja varumärkena skulle haft möjlighet att göra en inte obetydlig vinst på förfarandet"*.

¹⁰¹ Borgenhäll (2008) a a s 148 och s 156. Se även TRIPs-avtalet artikel 45.2 och Dir 2004/48/EG artikel 13.2.

¹⁰² Levin (1990) Noveller i varumärkesrätt s 207ff. Pehrson (2008) a a s 469.

¹⁰³ Levin (1990) a a s 208f.

Det är enligt min mening självklart att ett varumärkes värde påverkar den skäligen ersättnings storlek. Den marknadsmässiga licensavgiften för ett välkänt varumärke är normalt högre än för ett mindre känt varumärke. Jag menar att man, indirekt genom att fastställa en marknadsmässig licensavgift, eller utgå från intrångsgörarens vinst, tar hänsyn till varumärkets värde.

Utebliven vinst eller intrångsgörarens vinst påverkar också storleken på den skäligen ersättningen. Omfattar intrånget fler intrångsprodukter utgår normalt en högre licensavgift. I Björn Borg-målet gör tingsrätten ett intressant uttalande när de skriver att *"möjligheten till vinst vid försäljning av ett litet antal piratkopierade varor, utanför etablerade försäljningskanaler, (torde) vara begränsad"*. Man kan fråga sig om intrångsgörarens faktiska möjlighet att sälja de piratkopierade kalsongerna bör påverka den skäligen ersättnings storlek.

Även andra faktorer tycks kunna påverka den skäligen ersättnings storlek. Utan att det i detalj framgår hur, kan man av de ovan redogjorda målen utläsa att den skäligen ersättningen påverkats dels av att flera rättigheter utnyttjats och att det ställts säkerhetskrav på produkterna (BMW-målen), dels av att det rör tekniskt avancerade produkter (Canon-målet) och dels av att intrånget rör lyxprodukter (Louis Vuitton-målet och Dior-målet).

Av förarbetena framgår vidare att även intrångets omfattning och tiden under vilken intrånget pågått bör påverka storleken av skadeståndet. Det framgår också att t.ex. graden av skuld kan påverka skadeståndet. Ett uppsåtligt eller grovt oaktsamt intrång bör kunna medföra att ett högre skadeståndsbelopp utgår.¹⁰⁴ Att ett subjektivt rekvisit skulle kunna påverka storleken av en frivillig licensavgift är däremot inte särskilt troligt.¹⁰⁵

4.6 Ersättningen för ytterligare skada

" /.../samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. När ersättnings storlek bestäms ska hänsyn särskilt tas till:

¹⁰⁴ Prop. 1993/94:122 s 52.

¹⁰⁵ Se även Pehrson (2008) a a s 464f.

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.”¹⁰⁶*

För att rättighetshavaren fullt ut ska ersättas för den faktiska skada som intrånget medfört är denna, utöver skälig ersättning för utnyttjandet, också berättigad till ersättning för ytterligare skada.¹⁰⁷ För att berättigas ersättning för ytterligare skada krävs, till skillnad från vid ersättning för utnyttjandet, att rättighetshavaren kan visa att ytterligare skada föreligger.¹⁰⁸ Ersättning för ytterligare skada utgår endast vid uppsåtliga eller oaktsamma intrång.

Utgångspunkten är som sagt att rättighetshavaren ska ersättas för sin fulla och specificerade förlust. Flera omständigheter beaktas vid fastställandet av skadeståndet vilket medför att man som rättighetshavare bör anstränga sig för att precisera och ge relevanta beräkningsunderlag till domstolen.¹⁰⁹ I den svenska bestämmelsen anges uttryckligen fem kriterier vilka domstolen särskilt¹¹⁰ ska ta hänsyn till när den bestämmer skadeståndets storlek. Kriterierna bygger på sanktionsdirektivets artikel 13.1 a) av vilken det framgår att:

“När de rättsliga myndigheterna fastställer skadeståndet skall de beakta alla relevanta omständigheter, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för den skadelidande parten, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, där så är lämpligt, omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse, såsom ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats genom intrånget,”

¹⁰⁶ 8 kap 1 § VML.

¹⁰⁷ Prop. 1993/94:122 s 52. Prop. 2008/09:67 s 230.

¹⁰⁸ Prop. 1993/94:122 s 54. Prop. 2008/09:67 s 226.

¹⁰⁹ Levin (2011) a a s 573.

¹¹⁰ Förteckningen av omständigheter är inte uttömmande, se prop. 2008/09:67 s 232.

Nedan följer en kortare genomgång av några kriterier som påverkar ersättnings storlek.

4.6.1 Utebliven vinst

En omständighet som ska beaktas vid fastställandet av ersättningen är rättighetshavarens uteblivna vinst. Utebliven vinst kan bestå av en försäljningsnedgång eller en förväntad utebliven försäljningsökning.¹¹¹ Tanken är att om ett intrång inte begåtts så skulle rättighetshavaren kunnat sälja de produkter som intrångsgöraren nu i stället sålt.¹¹² När den uteblivna vinsten ska bestämmas beaktas normalt faktorer som antalet osålda produkter och rättighetshavarens täckningsbidrag per enhet.¹¹³ Täckningsbidraget är försäljningspriset minus de rörliga kostnaderna.¹¹⁴

Att bestämma hur många produkter rättighetshavaren hade sålt om intrånget inte begåtts är svårt och man kan inte presumera att intrångsgörarens försäljning motsvarar rättighetshavarens uteblivna försäljning.¹¹⁵ Särskilt när intrångsprodukterna säljs till ett lägre pris än originalprodukterna och när varorna säljs på en konkurrensutsatt marknad går det inte att förutsätta att antalet sålda exemplar av intrångsgöraren alltid motsvarar rättighetshavarens antal osålda exemplar.¹¹⁶

En viktig förutsättning för att utebliven vinst ska kunna tillmätas betydelse är att rättighetshavaren påbörjat eller planlagt produktion.¹¹⁷ Vidare ställs krav på orsakssamband och adekvat kausalitet mellan intrånget och den uteblivna försäljningen. Bara när intrångsprodukten konkurrerar med rättighetshavarens produkter kan den uteblivna vinsten antas bero på intrånget. Pehrson använder ett exempel som visar att en rättighetshavarens uteblivna vinst många gånger inte beror på intrångsgörarens försäljning. Enligt exemplet sålde en varumärkesinne-

¹¹¹ Prop. 1993/94:122 s 51. Pehrson (2008) a a s 470f.

¹¹² Pehrson (2008) a a s 471.

¹¹³ Levin (2011) a a s 573 som hänvisar till NJA 1988 s 183 (Sodastream) och NJA 1988 s 543 (Levi's).

¹¹⁴ Alin och Larson a a s 38.

¹¹⁵ Levin (2011) a a s 574.

¹¹⁶ Pehrson (2008) a a s 473f.

¹¹⁷ Levin (2011) a a s 573f.

havare skjortor under sitt varumärke medan intrångsgöraren i stället sålde slipsar under samma varumärke, en produkt som varumärkesinnehavaren inte alls marknadsförde. Varumärkesinnehavaren kan i ett liknande fall uppenbarligen inte kräva ersättning för utebliven försäljning eftersom den som köpt slipsen efterfrågade just en slips och inte en skjorta.¹¹⁸

Det är många gånger svårt att visa exakt vilken del av den uteblivna vinsten som påverkats av intrånget eftersom en utebliven vinst normalt påverkas av en rad olika faktorer. Det går sällan att med säkerhet säga hur rättighetshavarens försäljning verkligen skulle ha sett ut om intrånget inte begåtts.¹¹⁹

4.6.2 Vinst som den som begått intrånget gjort

I samband med genomförandet av sanktionsdirektivet infördes i svensk rätt uttryckligen en bestämmelse om att den vinst som intrångsgöraren gjort till följd av ett intrång ska kunna tillmätas betydelse vid fastställandet av skadeståndets storlek. Vid införandet av kriteriet var regeringen tydlig med att "utgångspunkten enligt direktivet inte är att den skadelidande ska få ersättning för såväl utebliven vinst som för intrångsgörarens vinst, eftersom den senare i de allra flesta fall utgör bevisning för den egna uteblivna vinsten."¹²⁰ Även om intrångsgörarens otillbörliga vinst är ett relevant sätt att beräkna skadan på innebär det, enligt lagstiftaren, inte att rättighetshavaren ska kompenseras för mer än den faktiska skadan.¹²¹

4.6.3 Skada på varumärkets anseende

Skada på varumärkets anseende, även kallat goodwillskada eller marknadsskada, utgör många gånger den mest kännbara skadan för rättighetshavaren vid varumärkesintrång.¹²² Även om omfattningen av en goodwillskada är svår att

¹¹⁸ Pehrson (2008) a a s 471.

¹¹⁹ Alin och Larson a a s 37.

¹²⁰ Prop. 2008/09:67 s 229f.

¹²¹ Prop. 2008/09:67 s 280.

¹²² Prop. 2008/09:67 s 230f.

uppskatta är utgångspunkten enligt svensk rätt att någon form av goodwillskada alltid uppstår vid utnyttjandet av annans varumärke.¹²³

Ett varumärkes goodwill består av dess särskiljningsförmåga och av dess anseende och renommé. Goodwillskadan som uppstår till följd av ett intrång innebär att varumärkets särskiljningsförmåga urvattnas, att dess anseende försämras och/eller att varumärkets garantifunktion skadas.¹²⁴

Problemet med goodwillskada är att den, i vart fall för kända varumärken, svårli-
gen låter sig repareras och att den på förhand ofta är omöjlig att precisera.¹²⁵
Förenklat uttryckt handlar goodwillskada om hur varumärkets goodwillvärde
påverkats av ett intrång. Genom att jämföra värdet före intrånget med värdet efter
intrånget får man ett mått på goodwillskadan i det enskilda fallet.¹²⁶ I likhet med
kriteriet utebliven vinst kan ett varumärkes goodwill påverkas av en rad andra
faktorer som inte går att härleda från intrånget. Det är därför viktigt att
rättighetshavaren tydligt preciserar och motiverar det yrkade beloppet för
goodwillskada.

4.6.4 Ideell skada

Av sanktionsdirektivets artikel 13.1 a) framgår uttryckligen att ideell skada ska
ersättas rättighetshavaren vid intrång i alla immateriella rättigheter. I svensk rätt
fanns, innan genomförandet av direktivet, endast i upphovsrättslagen en liknande
bestämmelse om att "lidande eller annat förfång"¹²⁷ skulle beaktas vid
fastställande av skadeståndet vid upphovsrättsintrång.

Man har tidigare i svensk rätt ansett att ett ideellt skadestånd inte är direkt
tillämpligt på det industriella rättsskyddets område eftersom man inte ansett att
kopplingen mellan skadan och rättighetshavaren haft samma personliga prägel

¹²³ Prop. 1993/94:122 s 70. NJA 2005 s 180 (Formsprutan).

¹²⁴ Borgenhäll (2000) a a s 154.

¹²⁵ Levin (1990) a a s 215f.

¹²⁶ Borgenhäll (2008) a a s 156.

¹²⁷ Av Ds 2007:19 s 282 och prop. 2008/09:67 s 231 framgår att "lidande eller annat förfång" kan
jämställas med uttrycket ideell skada i sanktionsdirektivets.

som inom upphovsrätten.¹²⁸ Efter implementeringen av sanktionsdirektivet infördes däremot uttryckligen kriteriet ideell skada i varumärkeslagen och ideell skada ska numera beaktas även vid varumärkesintrång.¹²⁹

Vid införandet av begreppet ideell skada uttalade regeringen att detta var att jämställa med "lidande och annat förfång" i upphovsrättslagen.¹³⁰ Den ideella rätten torde därför, i likhet med vad som följer av tidigare upphovsrättspraxis, avse en personlig kränkning eller personligt obehag.¹³¹ Vad som i praktiken avses med ideell skada vid varumärkesintrång återstår att se och den slutliga tolkningen av uttrycket ideell skada ankommer förstås på EU-domstolen.¹³²

4.6.5 Rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås

Bestämmelsen om att rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås ska beaktas när ersättningens storlek bestäms infördes i varumärkeslagen i samband med lagändringen 1994. Syftet med bestämmelsen är att förbättra rättighetshavarens möjlighet att få full ersättning för den skada som den lidit och att styrka skadeståndets preventiva och reparativa funktion.¹³³ Regeln är en hjälpregel men ingen bevislätnadsregel. Regeln ger inte uttryck för någon form av straffliknande skadestånd utan ska i stället ses som en slags uppmaning till domstolarna att vara generösare när de fastställer ersättningens storlek.¹³⁴

Det är svårt att säga exakt vad som avses med bestämmelsen eftersom den inte tillräckligt tydligt preciserats av lagstiftaren.¹³⁵ Om regeln rent faktiskt kan användas för att döma ut ett högre skadestånd kan diskuteras. Enligt Förnell och Jilmstad utesluter inte regelns ordalydelse att detta skulle vara möjligt medan principen att rättighetshavaren ska få full ersättning för ekonomisk skada talar

¹²⁸ Prop. 1993/94:122 s 52 och prop. 1985/86:86 s 30 f och 40 ff. Se även NJA 2005 s 180 (Formsprutan).

¹²⁹ Det innebär inte att ideell skada alltid föreligger, se Pehrson (2008) a a s 482.

¹³⁰ Se not 127.

¹³¹ NJA 1996 s 354 (Stadens löjtnant), Stockholms tingsrätt den 11 april 2006 mål nr T 9013-04 (Tå mig till havet).

¹³² Prop. 2008/09:67 s 232.

¹³³ Prop. 1993/94:122 s 52.

¹³⁴ Levin (2011) a a s 577. Se även NJA 2005 s 180 (Formsprutan).

¹³⁵ von Heidenstam, Immaterialrättsliga skadestånd, NIR 2000 s 135f.

emot.¹³⁶ Även om sanktionsdirektivet inte kräver att svensk rätt innehåller en liknande bestämmelse beslutade regeringen att ha kvar denna. Samma bestämmelse infördes också i upphovsrättslagen, eftersom det tydligt bör framgå att det inte ska löna sig att kalkylera med intrång.¹³⁷

4.7 Metoder för att beräkna förlorad försäljning och goodwillskada

De vanligaste skadetyperna vid varumärkesintrång är förlorad försäljning och marknadsskador (goodwillskador) men även skada i form av mer interna förluster eller kostnader för intrånget förekommer.¹³⁸ Jag har valt att i uppsatsen fokusera på beräkningen av förlorad försäljning och beräkningen av goodwillskada. Ersättning för annan skada som kan uppstå i samband med ett intrång kommer inte att behandlas närmare här.

4.7.1 Metoder för att beräkna förlorad försäljning

Som nämnts ovan är det många gånger svårt att säga hur rättighetshavarens försäljning verkligen skulle ha sett ut om ett intrång inte gjorts. För att motivera ersättning i form av förlorad försäljning till följd av ett intrång underlättar det därför om:

1. Intrångsgörarens produkter liknar rättighetshavarens produkter och
2. Om intrångsprodukterna utbudits till försäljning på samma eller liknande försäljningsställen

Nedan följer en redogörelse för 3 olika sätt att beräkna förlorad försäljning på.

1. Rättighetshavarens förlust
2. Rättighetshavarens förlust baserad på intrångsgörarens försäljning
3. Intrångsgörarens vinst

¹³⁶ Förnell och Jilmstad, Immaterialrättsliga skadestånd. Patent och upphovsrätt. IFIM nr 93, s 38.

¹³⁷ Prop. 2008/09:67 s 230 som hänvisar till SOU 2001:26 s 350.

¹³⁸ Levin (2011) a a s 573ff.

1. Rättighetshavarens förlust

Genom att rättighetshavaren redogör för bl.a. sina försäljningssiffror för året innan intrånget samt för en budgeterad försäljning för året som intrånget inträffat kan rättighetshavaren ge domstolen en uppfattning om den uppskattade uteblivna vinsten i det enskilda fallet. Om rättighetshavarens försäljningssiffror minskat i större utsträckning än vad som får anses rimligt kan denna minskning anses sammankopplad med intrånget.¹³⁹

Huruvida metoden är rättvisande i det enskilda fallet beror till stor del på hur väl rättighetshavaren underbygger och motiverar det yrkade beloppet. En omständighet som talar emot att använda en likande metod är att rättighetshavaren måste lämna ut uppgifter om sin egen försäljning och om vilken vinst denna gör på sin försäljning. Informationen utgör ofta en företagshemlighet som rättighetshavaren inte vill offentliggöra.

2. Rättighetshavarens förlust baserad på intrångsgörarens försäljning

För att undvika att behöva avslöja sina egna försäljningssiffror kan det ligga nära till hands för rättighetshavaren att titta på hur många produkter intrångsgöraren avsett. Utebliven vinst innebär, rent teoretiskt att rättighetshavarens antal osålda exemplar ska multipliceras med rättighetshavarens täckningsbidrag per exemplar.¹⁴⁰ Rättighetshavarens antal osålda exemplar kan ibland uppskattas uppgå till intrångsgörarens antal sålda produkter. Som exempel kan BMW-målen¹⁴¹ nämnas där rättighetshavaren uppskattade sin förlorade försäljning genom att multiplicera intrångsgörarens antal sålda följare med BMW:s täckningsbidrag per följare.¹⁴²

För de fall rättighetshavarens produkter säljs på en konkurrensutsatt marknad kan man inte utgå från att hela intrångsgörarens försäljning kan tillräknas rättighetshavaren. Rättighetshavaren kan då åberopa att denna i vart fall skulle ha sålt en

¹³⁹ Alin och Larson a a s 37ff.

¹⁴⁰ Levin (2011) a a s 573.

¹⁴¹ Stockholms tingsrätt den 10 oktober 2008 mål nr T 3083-07 (BMW 2008) och Stockholms tingsrätt den 10 juni 2010 mål nr T 760-08 (BMW 2010).

¹⁴² För en närmare genomgång av målen se under avsnitt 4.5.2.1 och 4.8.2.

viss del av intrångsgörarens försäljning om intrång inte gjorts. Ett sätt att göra en liknande beräkning på är att se till rättighetshavarens marknadsandelar och utifrån det dra slutsatser kring hur stor del av intrångsgörarens försäljning som rättighetshavaren kan antas ha gått miste om.¹⁴³

3. Intrångsgörarens vinst

Ett tredje sätt att beräkna förlorad försäljning på är att utgå från intrångsgörarens vinst. Beräkningen görs genom att antalet exemplar som intrångsgöraren sålt multipliceras med dennes täckningsbidrag. Intrångsgörarens vinst är som tidigare nämnt inte samma sak som rättighetshavarens uteblivna vinst och det kan inte presumeras att beloppen är lika stora. Av förarbetena framgår att beräkningen av förlorad försäljning ibland kan göras utifrån intrångsgörarens vinst när det är lättare att ta fram bevisning om dennes vinst än om den egna uteblivna försäljningen.¹⁴⁴

4.7.2 Metoder för att beräkna goodwillskada

Goodwillskada hör till de skador som för rättighetshavaren är absolut svårast att uppskatta i pengar.¹⁴⁵ Behovet av etablerade beräkningsmetoder är därför stort. Att endast förse domstolen med påståenden om att varumärkets särskiljningsförmåga urvattnats eller att konsumenternas positiva associationer till varumärket förändrats som en följd av intrånget är sällan tillräckligt för att domstolen ska kunna göra en rättvisande uppskattning av ett belopp motsvarande goodwillskadan. I stället krävs en faktabaserad utredning med förankring i både ekonomiska och affärsmässiga realiteter.¹⁴⁶

Det har i litteraturen och i praxis utvecklats en rad olika beräkningsgrunder för att uppskatta uppkommen goodwillskada vid varumärkesintrång. Det ska påpekas att det just rör sig om uppskattningar av skadans värde och inte om exakta belopp.

¹⁴³ Pehrson (2008) a a s 474.

¹⁴⁴ Prop. 2008/09:67 s 280.

¹⁴⁵ Pehrson (2008) a a s 478.

¹⁴⁶ Borgenhäll (2000) a a s 155f.

Nedan redogörs för tre sätt att uppskatta goodwillskada på.

1. Relation till marknadsföringskostnader alternativt kostnader för en reklamkampanj
2. Relation till eller i nivå med intrångsgörarens otillbörliga vinst eller rättighetshavarens uteblivna vinst
3. Relation till varumärkets värde

Den här (korta) listan över olika beräkningsmetoder gör inte anspråk på att vara uttömmande. De tre sätten att uppskatta goodwillskada på är kopplade till den praxis som redogörs för under avsnitt 4.8 och till diskussionen i kapitel 5 och 6.

1. Relation till marknadsföringskostnader alternativt kostnader för en reklamkampanj

Tänker man på goodwillskada som en skada som varumärkesinnehavaren måste reparera efter ett intrång är det naturligt att låta ersättningens storlek stå i relation till kostnaderna för en sådan reparation. Ett sätt att beräkna ersättningen på är att låta rättighetshavarens nedlagda marknadsföringskostnader utgöra grunden för beräkningen. Även intrångsgörarens marknadsföringskostnader har angetts som exempel på hur goodwillskada kan beräknas.¹⁴⁷ Att låta intrångsgörarens kostnader utgöra grunden för beräkningen har ifrågasatt eftersom intrångsgörarens motiv typiskt sätt är att undvika marknadsföringskostnader eller i vart fall begränsa dessa.¹⁴⁸

Borgenhäll förespråkar bl.a. att kostnaden för en reklamkampanj ska utgöra grunden för goodwillersättningens storlek vid varumärkesintrång.¹⁴⁹ Enligt Borgenhäll är kostnaden för den normala reklamkampanjen ett mycket bra mått på hur man bör reparera goodwillskador och metoden ger domstolarna en god inblick i de verkliga kostnaderna för att reparera det skadade varumärket.¹⁵⁰

¹⁴⁷ Borgenhäll (2000) a a s 57f.

¹⁴⁸ Borgenhäll (2000) a a s 158.

¹⁴⁹ Borgenhäll (2000) a a s 159f.

¹⁵⁰ Borgenhäll (2000) a a s 160.

2. Relation till eller i nivå med intrångsgörarens otillbörliga vinst eller rättighetshavarens uteblivna vinst

Det förekommer att rättighetshavaren uppskattar goodwillskadan till ett belopp som motsvarar egen utebliven vinst eller intrångsgörarens otillbörliga vinst.¹⁵¹ I BMW-målet från 2010 påstod rättighetshavaren att goodwillskadan "i vart fall inte är mindre än den uteblivna vinsten". Tingsrätten godtog inte beräkningsmetoden för ytterligare skada fullt ut men uppskattade ersättning för intäktsbortfall och goodwillskadan till samma belopp. Mer om målet under avsnitt 4.8.2.

3. Relation till varumärkets värde

I stället för att relatera goodwillskadan till intrångsgörarens försäljning kan skadan relateras till varumärkets värde. Ett intrång i ett värdefullt varumärke orsakar normalt större skada än ett intrång i ett mindre värdefullt varumärke.¹⁵² En viktig förutsättning för att varumärkets värde ska kunna utgöra beräkningsgrunden för goodwillskadan är att en rättvisande och etablerad värderingsmetod används för att fastställa varumärkets värde. Borgenhäll förespråkar i sin artikel "Beviskrav vid immaterialrättsliga ersättningskrav" en enkel beräkningsprincip som bygger på att varumärkets nyttjandevärde¹⁵³ fastställs före respektive efter den inträffade skadan.¹⁵⁴

4.8 Praxis från underinstanserna med fokus på ersättning för förlorad försäljning och ersättning för goodwillskada

4.8.1 Piratkopierade varor som beslagtogs av Tullverket

När intrångsföremål förstörs av Tullverket innan de når den svenska marknaden är det normalt svårt för rättighetshavaren att visa att denna lidit någon skada till följd av intrånget. I ett mål från 2006¹⁵⁵ yrkade rättighetshavaren, utöver skälig ersättning för utnyttjandet, på 10 000 kr i ersättning för goodwillskada. Som grund för yrkandet anförde rättighetshavaren att de byggt upp en "avsevärd goodwill – en

¹⁵¹ Svea Hovrätt DT 32 mål nr T 78-97 (ABSLOUT RENT)

¹⁵² SOU 2001:26 s 350. Alin och Larson a a s 79. Borgenhäll (2008) a a s 155.

¹⁵³ Varumärkets nyttjandevärde är en beräkning av varumärkets framtida intjäningsförmåga.

¹⁵⁴ Borgehäll (2008) a a s 156.

¹⁵⁵ Stockholms tingsrätt den 11 januari 2006 mål nr T 14202-05 (DC Comics). Se även under avsnitt 4.5.1.

kapitaltillgång som väsentligen utgör garanti för framtida affärer – kring varumärkena” samt att ”intrång i varumärkena förtar den image som bolaget byggt upp”. Enligt tingsrätten förstördes intrångsvarorna i förhållandevis nära anslutning till att dessa kom att kvarhållas av Tullverket och eftersom rättighetshavaren inte närmare förklarat vilka reparativa åtgärder denna med anledning av intrånget behövt vidta ansåg tingsrätten inte att det var visat att rättighetshavaren drabbats av någon goodwillskada.

Inte heller i Björn Borg-målet¹⁵⁶ eller i Lacoste-målet¹⁵⁷ ansåg tingsrätten att rättighetshavarna visat vilka reparativa åtgärden som behövt vidtas till följd av intrånget. Lacoste anförde att ersättning för goodwillskada skulle utgå eftersom det *”mot bakgrund av det stora antalet tofflor finns anledning att anta att (intrångsgöraren) vidtagit marknadsaktiviteter kring dessa eller att tofflorna är sålda i förväg.”* Argumentet godtogs inte av tingsrätten.

Rättighetshavaren har i ett antal liknande mål från senare år valt att avstå från att yrka på ersättning för ytterligare skada.¹⁵⁸ I både Dior-målet och Gillette-målen yrkade rättighetshavarna endast på en skälig ersättning för utnyttjandet motsvarande intrångsgörarens otillbörliga vinst. Av tingsrättens domskäl i Dior-målet framgår att eftersom Dior inte gjort gällande att någon skada uppkommit till följd av intrånget kunde endast ersättning för utnyttjandet utgå.

I ett avgörande gällande Reeboks varumärke på kepsar från 2003¹⁵⁹ utgick, trots att varorna hållits kvar av Tullverket, ersättning för ytterligare skada till ett belopp om 10 000 kr. Varför och för vad ersättning för ytterligare skada utgick är oklart. Domskälen ger ingen ledning och av stämningsansökan framgår endast att *”en skada har skett på varumärkenas förmåga att i framtiden generera tillgångar med anledning av just svarandens hantering av varorna.”*

¹⁵⁶ Stockholms tingsrätt den 13 juni 2010 mål nr T 314-09 (Björn Borg).

¹⁵⁷ Stockholms tingsrätt den 27 februari 2009 mål nr T 14440-08 (Lacoste).

¹⁵⁸ Stockholms tingsrätt den 17 juni 2011 mål nr T 10315-10 (Dior), Stockholms tingsrätt den 12 mars 2010 mål nr T 19139-09 (Gillette 2010), Stockholms tingsrätt den 15 juni 2011 mål nr T 2387-11 (Gillette 2011).

¹⁵⁹ Stockholms tingsrätt den 14 januari 2003 mål nr T 11946-02 (Reebok).

En intressant fråga i sammanhanget är om ersättning för ytterligare skada kan utgå när intrångsprodukterna beslagtogs och senare förstörts av Tullverket. I de mål ovan där rättighetshavaren yrkat på ersättning för goodwillskada har tingsrätten anfört att rättighetshavaren inte närmare förklarat vilka reparativa åtgärder som behövt vidtas varför ersättning inte kunnat utgå. I Dior-målet, där rättighetshavaren inte yrkade på ersättning för ytterligare skada, påpekade däremot tingsrätten detta och framhöll att ersättning för ytterligare skada därför inte kunde utgå.

Det verkar enligt min mening, med ledning av Reebok-målet och Dior-målet, inte vara uteslutet att ersättning för ytterligare skada skulle kunna utgå även när intrångsprodukterna förstörts av Tullverket. Frågan är vad som skulle kunna motivera att en sådan ersättning faktiskt utgick. Det verkar som att rättighetshavaren i de ovan redogjorda målen åberopat ett slags "allmänt skadestånd för alla intrång som begås i deras rättigheter". För även om varumärkets goodwill inte skadats i det enskilda fallet när varorna beslagtogs av Tullverket innebär intrångsverksamhet i allmänhet att varumärkenas goodwill skadas. Eventuellt skulle man kunna argumentera för att hänsyn ska tas till rättighetshavarens intresse av att intrång inte begås genom att, i liknande fall, låta intrångsgöraren betala en liten del av den skada som uppstår till följd av alla de intrång som görs i varumärket. Huruvida rättighetshavarens allmänna intresse av att intrång inte begås verkligen kan användas som argument för att döma ut ett högre skadestånd är oklart.¹⁶⁰ Kanske är det inte mer än rätt att rättighetshavaren i liknande fall får nöja sig med en skälig ersättning för utnyttjandet motsvarande intrångsgörarens otillbörliga vinst. Att rättighetshavaren lidit någon faktisk skada till följd av intrånget är i vart fall svårt att visa.

4.8.2 Piratkopierade varor som släppts ut på den svenska marknaden

Piratkopierade varor som finns på den svenska marknaden presumeras skada ett varumärkes goodwill. I ett mål angående Louis Vuitton-kopior förklarade rättighetshavaren att en avsevärd goodwill byggts upp kring varumärket och att det är

¹⁶⁰ Se under avsnitt 4.6.5.

osedvanligt skadligt och negativt när försäljning sker med billigare och sämre plagiat. Louis Vuitton yrkade på 75 000 kr för goodwillskada. Utan att hänvisa till någon beräkningsmetod uppskattade tingsrätten den ytterligare skadan till ett skäligt belopp motsvarande 50 000 kr.

I BMW-målen¹⁶¹ som redogjorts för under avsnitt 4.5.2.2 utgick ersättning för försäljningsbortfall¹⁶² och för goodwillskada. I 2010 års fall yrkade BMW på en ersättning om 48 000 kr i avsättningsförlust och 48 000 kr i goodwillförlust. BMW:s beräkning av avsättningsförlusten liknar till stor del beräkningen som låg till grund för BMW:s uteblivna vinst (och som utgjorde grunden för den skäliga ersättningen). För att motivera goodwillskadan anför BMW att deras varumärke har förslitits och urvattnats till följd av intrånget. En otillbörlig prispressning på originalprodukterna är en konsekvens av detta och att goodwillskadan i vart fall inte är mindre än skadan i form av utebliven försäljning. Enligt Stockholms tingsrätt har BMW visat att intrånget lett till intäktsbortfall och att intrånget påverkat goodwillen negativt. Tingsrätten ansåg inte att en tillräcklig utredning om skador- nas omfattning visats men att, med beaktande av intresset av att intrång inte begås och övriga omständigheter, ersättningen skulle bestämmas till 30 000 kr för intäktsbortfall och lika mycket för goodwillskadan.

Möjligen innebär tingsrättens dom en öppning för att goodwillskada i vart fall inte bör vara mindre än ersättningen för utebliven vinst. Det framgår inte uttryckligen av domskälen att så anses vara fallet men eftersom BMW anført detta utan att tingsrätten avvisat påståendet är det en möjlig tolkning. Att motivera varför goodwillskadan "i vart fall inte är mindre än den uteblivna vinsten" är inte lätt. Det skulle däremot, enligt min mening, kunna utgöra en miniminivå för goodwillersättningen när goodwillskada visats. Det ska tilläggas att metodens tillämplighet är begränsad eftersom den förutsätter att man med någorlunda säkerhet kan fastställa den uteblivna vinsten.

¹⁶¹ Stockholms tingsrätt den 10 oktober 2008 mål nr T 3083-07 (BMW 2008) och Stockholms tingsrätt den 10 juni 2010 mål nr T 760-08 (BMW 2010).

¹⁶² Och bortfall av kringintäkter.

4.8.3 Övriga tingsrättsavgöranden där ersättning för förlorad försäljning och goodwillskada dömts ut

Utöver ersättning för utnyttjandet yrkade Canon, i ett mål från 2007¹⁶³, på ersättning för ytterligare skada bestående av 300 000 kr för marknads- och goodwill-skada, 175 000 kr för avsättningsförlust/uteblivet täckningsbidrag och 25 000 kr för interna utgifter vilket bestod av provinköp och resa för en produktspecialist som analyserat de inköpta intrångsföremålen. Totalt uppgick yrkandet för ytterligare skada till 500 000 kr.

Angående marknads- och goodwillskadan påpekar Canon först att deras varumärke kan värderas till ett värde om 9044 miljarder USD. Canon menar vidare att en urvattning av varumärkets skyddsomfång och en försämring av varumärkets anseende skett till följd av intrånget. Även om det rör sig om originalprodukter har varumärkets värde skadats eftersom kunder som köpt de parallellimporterade kamerorna från Asien uttryckligen visat missnöje då de inte fått tillgång till samma service som de som köpt kamerorna i Europa. Canon påstod vidare att konsumenten utsatts för säkerhetsrisker på grund av felaktiga strömkablar.

Tingsrätten gör vid sin bedömning av ersättningen för ytterligare skada en något märklig uppdelning mellan marknadsskada och goodwillskada. Först konstateras att marknadsskadan inte kan anses uppgå till det av Canon yrkade beloppet och sen tillägger tingsrätten att *"trots att det har varit fråga om produkter tillverkade av Canon och inte piratkopior får det dock antas att intrånget i någon mån påverkat varumärkets goodwill."* Man kan fråga sig om tingsrätten ansett att goodwillskada och marknadsskada är två olika saker, vilket det normalt inte anses vara.¹⁶⁴

Gällande uteblivet täckningsbidrag uttalade tingsrätten endast att Canons försäljning har påverkats av intrånget och att det faktum att Canon sålt kameror på andra marknader inte påverkade bedömningen. Tingsrätten gör ingen separat prövning

¹⁶³ Stockholms tingsrätt den 15 februari 2007 mål nr T 25642-05 (Canon).

¹⁶⁴ Brand News 5/2007 s 17.

för varje skada utan fastställer ett skäligt belopp för ytterligare skada till totalt 200 000 kr.

I ett tingsrättsavgörande från 2007¹⁶⁵ konstaterades att Cardline gjort intrång i Expografs rätt till varumärket CARDKEEP för korthållare och Expograf yrkade såsom ersättning för ytterligare skada på ett belopp motsvarande förlorat täckningsbidrag om 2 695 756 kr. För att beräkna täckningsbidraget användes formeln $\text{Täckningsbidrag} = \text{nettoomsättning} - \text{rörliga kostnader}$. För att göra beräkningen tog Expograf ledning av Cardlines årsredovisningar och utgick från att Cardline i likhet med Expograf gör ett påslag med 250 % på sina rörliga kostnader avseende produkterna. Eftersom intrånget pågått i 6 år och nio månader blev det förlorade täckningsbidraget relativt omfattande. Tingsrätten uttalade i domskälen till att börja med att Cardline i alla delar vitsordat att beräkningsmetoden som Expograf använt vid beräkningen av förlorat täckningsbidrag är riktig. Eftersom tingsrätten, med hänsyn till Cardlines inställning, inte kan använda annan metod för beräkningen av beloppet så utgick beloppet i enlighet med yrkandet.

I ett mål från 2010¹⁶⁶ där varumärket Söderhof utnyttjats för en restaurang uppskattade rättighetshavaren ersättningen för goodwillskadan till 20 000 kr. Enligt Söderhof hade kunder rent faktiskt förväxlat restaurangerna och eftersom intrångsgörarens restaurang var "av ett betydligt enklare slag" innebar användningen urvattning av goodwill och snyltning på Söderhofs renommé. Tingsrätten fann att ersättningen för ytterligare skada skäligen kunde bestämmas till 10 000 kr. Av domskälen framgår att det "*med hänsyn till vad som framkommit rörande intrånget och med beaktande av att (intrångsgöraren) har bedrivit sin verksamhet i samma område som Söderhof får det antas att utnyttjandet har inneburit åtminstone någon goodwillförlust för Söderhof.*"

¹⁶⁵ Stockholms tingsrätt den 21 juni 2007 mål nr T 21829-03 (CARDKEEP).

¹⁶⁶ Stockholms tingsrätt den 4 mars 2010 mål nr T 9495-09 (Söderhof).

I Taxi Stockholm-målet¹⁶⁷ yrkade Taxi Stockholm på 200 000 kr för förlorade intäkter och förlorad goodwill. Taxi Stockholm anförde att man fått ta del av klagomål från kunder som felaktigt trott att de åkt med Taxi Stockholm. Skadan uppskattades enligt Taxi Stockholm till 20 000 kr per bil vilket godtogs av tingsrätten. Utan att någon beräkningsmetod tillämpades konstaterade tingsrätten att intrångsgöraren *"dragit nytta av Taxi Stockholms ställning på taximarknaden i Stockholmsområdet"* och att *"Användningen har medfört att Taxi Stockholm förlorat intäkter och att goodwillskada uppstått"*.

Inte i något av de ovan redogjorda målen framgår hur tingsrätten beräknar ersättningen för ytterligare skada. Det vanligaste är att tingsrätten uppskattar ersättningen för ytterligare skada till ett lägre belopp än det som rättighetshavaren yrkat på utan att motivera hur eller varför. När intrångsgöraren, såsom i CARDKEEP-målet, vitsordar rättighetshavarens beräkningsmetod finns däremot inte så mycket mer för tingsrätten att göra än att döma ut det yrkade beloppet.

Även om det kan hämtas viss ledning från målen om vad som påverkat goodwill-skadan i det enskilda fallet är det omöjligt att säga hur en omständighet konkret påverkar beräkningen av goodwillersättningen. Det ges inga exempel på formler eller beräkningsmetoder som gör om omständigheterna till siffror. Inte heller i Taxi Stockholm-målet, där tingsrätten biföll rättighetshavarens yrkande, framgår varför eller hur beräkningen är gjord.

4.9 Skälighetsbedömningen enligt 35:5 RB

Som tydligt framgått ovan redogör domstolen sällan för vilken metod som använts för att beräkna det utdömda skadeståndet. Domstolen uppskattar i stället skadeståndsbeloppet till ett så kallat skäligt belopp¹⁶⁸ genom att tillämpa bestämmelsen i 35:5 RB av vilken följer att:

¹⁶⁷ Stockholms tingsrätt den 3 december 2009 mål nr T 4670-08 (Taxi Stockholm).

¹⁶⁸ Ofta används uttryck så som "beloppet kan skäligen bestämmas till" eller "skadan kan skäligen uppskattas till".

“Om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras, får rätten uppskatta skadan till skäligt belopp. Så får också ske om bevisningen kan antas medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp.”

Avsikten med bestämmelsen är att underlätta för domstolen att döma ut skadestånd även när full bevisning om skadans omfattning inte lagts fram.¹⁶⁹ Regeln är en bevislätnadsregel men innebär inte att rättighetshavaren är helt fri från alla beviskrav. I formspruta-målet¹⁷⁰ fann HD att eftersom rättighetshavaren *”inte anfört vad den yrkade ersättningen avser och inte heller några skäl till att någon utredning eller annan bevisning har frambringats”* och då det enligt HD inte fanns stöd att anta att det saknats all möjlighet därtill 35:5 RB inte kunde tillämpas.

5 De svenska bestämmelsernas överensstämmelse med sanktionsdirektivet

Varumärkesrätten, liksom immaterialrätten i stort, är internationell till sin karaktär och har sedan länge varit harmoniserad på EU-nivå. Varumärkeslagen är idag en implementering av varumärkesdirektivet¹⁷¹ och varumärkesförordningen¹⁷². När sanktionsdirektivet upprättades 2004 innebar det för första gången att medlemsländernas bestämmelser om sanktioner vid immaterialrättsintrång harmoniserades på EU-nivå.

För att utvärdera sanktionsdirektivets övergripande effektivitet och tillkortakommanden samt för att studera *”best practice”* i medlemsländerna gjordes under 2009 en komparativ studie inom ramen för *”the European Observatory on*

¹⁶⁹ Prop. 1993/94:122 s 52.

¹⁷⁰ NJA 2005 s 180 (Formsprutan).

¹⁷¹ Dir 2008/95/EG.

¹⁷² Förordning nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken.

Counterfeiting and Piracy”.¹⁷³ Studien, som gjordes av en ”Legal Sub-group”, bygger på direktivets artikel 13 och är därför inte avgränsad till skadestånd vid varumärkesintrång. Eftersom utgångspunkten, såväl i Sverige som inom EU, är att det ska råda överensstämmelse mellan lagarna om sanktioner vid immaterialrättsintrång anser jag att studien är av intresse för den fortsatta framställningen. Syftet är främst att ge läsaren en förståelse för hur fastställande av skadestånd kan se ut i övriga EU-länder. Framställningen nedan gör inte anspråk på att i detalj beskriva varje medlemslands skadeståndsbestämmelser.

5.1 Den skäligen ersättningen för utnyttjandet

I likhet med vad som framgått under avsnitt 4.5.3.1 kan man fråga sig om den skäligen ersättningen för utnyttjandet verkligen motsvarar och alltid har för avsikt att motsvara en marknadsmässig licensavgift. När den hypotetiska licensavgiften motsvarar 25 % av originalproduktens försäljningsvärde, eller rättighetshavarens uteblivna vinst¹⁷⁴, kan licensavgiften inte anses vara marknadsmässig.

Jag menar att utvecklingen på senare år, som går mot att den skäligen ersättningen, när licensiering är utesluten, i stället beräknas med utgångspunkt från den vinst som intrångsgöraren gjort,¹⁷⁵ är bra. I annat fall skulle rättighetshavaren nämligen riskera att hamna i en situation som i stor utsträckning liknar en tvångslicensiering.

Av Legal Sub-groups rekommendationer framgår att det i medlemsländerna bör finnas en möjlighet att döma ut, i vart fall som ett alternativ till ersättning för den skada som visats, en klumpsumma som beaktar alla negativa ekonomiska aspekter som ett intrång medfört.¹⁷⁶ Beräkningsmetoden för att fastställa klumpsumman ska enligt rekommendationerna vara förutbestämd och kunna utgå som en

¹⁷³ ”Damages in Intellectual Property Rights”. Utvärderingen gjordes på uppdrag av kommissionen, se studiens introduktion.

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf

¹⁷⁴ Stockholms tingsrätt den 10 oktober 2008 mål nr T 3083-07 (BMW 2008) och Stockholms tingsrätt den 10 juni 2010 mål nr T 760-08 (BMW 2010).

¹⁷⁵ Stockholms tingsrätt den 15 juni 2011 mål nr T 2387-11 (Gillette 2011).

¹⁷⁶ Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Analysis, recommendations and best practices, s 5.

minimiersättning vid upphovsrättsintrång och vid varumärkesintrång.¹⁷⁷ Som exempel på "best practice" anförs länder som tillåter dubbel ersättning för visad skada.¹⁷⁸ I Tjeckien kan t.ex. dubbla licensavgifter eller en dubbel ersättning för intrångsgörarens otillbörliga vinst utgå vid intrång i industriella rättigheter.¹⁷⁹

Jag menar att den svenska lagstiftarens uppfattning, att den skäligen ersättningen för utnyttjandet ska motsvara den licensavgift som skulle utgå om parterna kommit överens om licens, inte är nödvändig för att uppfylla EU-rättens krav. Med beaktande av att man i andra EU-länder anser sig kunna, som en klumpsumma, döma ut dubbla skadestånd vid intrång, förefaller EU-rätten medge detta.

5.2 Om rätt till ersättning för intrångsgörarens otillbörliga vinst

Möjligheten att, vid fastställandet av skadeståndets storlek, ta hänsyn till intrångsgörarens vinst har diskuterats under avsnitt 4.5.2.3 och 4.5.3.1. Det är enligt min mening inte helt tydligt vad som avses med att man enligt varumärkeslagen ska ta hänsyn till den vinst som den som begått intrånget gjort. Förarbetena är tydliga såtillvida att det framgår att hänsyn ska tas till intrångsgörarens vinst men att resultatet inte får bli att rättighetshavaren kompenseras för mer än den faktiska skadan.¹⁸⁰ Praxis från senare år talar däremot i en annan riktning. Utan att rättighetshavaren behövt visa att denna lidit någon skada till följd av intrånget har intrångsgörarens nettovinst ansetts kunna utgöra grunden för beräkningen av den skäligen ersättningen.¹⁸¹

Ulf Bernitz ifrågasätter i sin artikel, "Om rätt till ersättning för obehörig vinst – särskilt i europarättsligt och immaterialrättsligt perspektiv"¹⁸² om lagstiftarens ställningstagande, att inte fullt ut erkänna rätt till ersättning för obehörig vinst i samband med genomförandet av sanktionsdirektivet, verkligen utgör en korrekt

¹⁷⁷ Se not ovan.

¹⁷⁸ Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Analysis, recommendations and best practices, s 5. De exempel som ges gäller främst i upphovsrättsmål.

¹⁷⁹ Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Damages, S 37.

¹⁸⁰ Prop. 2008/09:67 s 280.

¹⁸¹ Se under avsnitt 4.5.2.3.

¹⁸² Bernitz (2010) i Festskrift till Gertrud Lennander, Om rätt till ersättning för obehörig vinst – särskilt i europarättsligt och immaterialrättsligt perspektiv.

tolkning av direktivet.¹⁸³ Motiven till lagstiftningen är enligt Bernitz mycket tydliga och han hänvisar till flera ställen där lagstiftaren uttryckligen gör gällande att det inte är mer än den faktiska skadan som ska ersättas.¹⁸⁴ Bernitz ställer sig mycket tveksam till denna tolkning av direktivet och menar att det inte finns något, vare sig i direktivets text eller ingress, som stöder den svenska lagstiftarens tolkning. Bernitz menar tvärtom att direktivets allmänna syfte, att stärka rättighetshavarnas rättsskydd och kraftfullt motverka intrång genom sanktioner, pekar i motsatt riktning.¹⁸⁵

Frågor som uppstår i samband med detta är om rättighetshavaren alltid har rätt till ersättning motsvarande intrångsgörarens vinst, och om det i så fall är möjligt att ersätta rättighetshavaren utöver den skada som denna faktiskt lidit.

Viss ledning kan hämtas från hur övriga EU-länder tillämpar bestämmelsen om rätt till ersättning för intrångsgörarens otillbörliga vinst. Av The Legal Sub-groups studie framgår att det i de flesta länder finns en rätt till ersättning för intrångsgörarens vinst men att en sådan ersättning oftast bara är möjlig när intrångsgöraren är i ond tro. Det vanligaste är att intrångsgörarens nettoförsäljning utgör grunden för beräkningen och att rättighetshavaren måste visa ett kausalt samband mellan intrånget och den otillbörliga vinsten.¹⁸⁶

Av studien framgår vidare att i Italien, Belgien, Luxemburg och Holland är rättighetshavaren berättigad till ersättning för intrångsgörarens vinst utöver ersättning för rättighetshavarens förlust. I Ungern kan intrångsgörarens vinst endast tilldelas rättighetshavaren en gång – antingen som ersättning för obehörig vinst eller som del av skadeståndet – men aldrig för båda. Andra länder behandlar intrångsgörarens vinst som en del av rättighetshavarens förlust.¹⁸⁷

¹⁸³ Bernitz (2010) a a s 16.

¹⁸⁴ Bernitz (2010) a a s 23.

¹⁸⁵ Bernitz (2010) a a s 24f.

¹⁸⁶ Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Executive summary, s 3.

¹⁸⁷ Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Executive summary, s 4.

Av det ovan anförda framgår att medlemsländerna implementerat sanktionsdirektivets regler om rätt till intrångsgörarens otillbörliga vinst på olika sätt. The Legal Sub-group rekommenderar därför att medlemsländerna inför regler som garanterar att intrångsgöraren inte kan göra någon vinst på intrånget.¹⁸⁸ Detta kräver enligt min mening att ersättning utöver den faktiska skadan ibland måste kunna utgå.

5.3 Straffliknande skadestånd och risken för att rättighetshavaren kompenseras dubbelt

När ersättning utöver den faktiska skadan utgår kan man fråga sig om skadeståndet automatiskt är att anse som ett straffliknande skadestånd. Huruvida skadeståndet är att betrakta som straffliknande eller inte är av betydelse eftersom sanktionsdirektivet inte tillåter sådana skadestånd.¹⁸⁹

Jag kan tänka mig tre situationer där frågan om straffliknande skadestånd uppstår.

1. När, såsom ersättning för ytterligare skada, både ersättning för rättighetshavarens uteblivna vinst och ersättning för intrångsgörarens otillbörliga vinst utgår

Hur svensk rätt ställer sig till en liknande situation framgår varken av förarbetena eller av praxis. Däremot kan man av the Legal Sub-Groups rekommendationer förstå att dubbla skadestånd eller ersättning som utgår för både rättighetshavarens uteblivna vinst och för intrångsgörarens otillbörliga vinst inte bör likställas med straffliknande skadestånd. Enligt the Legal Sub-group är sådana skadestånd i stället nödvändiga för att uppnå proportionalitet mellan skadan och ersättningen och för att på ett bättre sätt uppfylla sanktionsdirektivets syfte, att skadeståndet ska ha en preventiv funktion.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Analysis, recommendations and best practices, s 6.

¹⁸⁹ Dir 2004/48/EG skäl 26.

¹⁹⁰ Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Analysis, recommendations and best practices, s 6.

2. När en skälig ersättning för utnyttjandet motsvarande utebliven vinst eller intrångsgörarens otillbörliga vinst utgår tillsammans med en ersättning för ytterligare skada motsvarande utebliven vinst eller intrångsgörarens vinst

När rättighetshavaren, såsom i BMW-målen, yrkar dels på en skälig ersättning för utnyttjandet motsvarande utebliven vinst, dels på ersättning för ytterligare skada motsvarande samma uteblivna vinst uppstår frågan om rättighetshavaren kan kompenseras två gånger för samma skada. Även om tingsrätten inte biföll BMW:s yrkanden fullt ut i målen bör man enligt min mening ifrågasätta om rättighetshavaren har rätt till en liknande dubbelkompensation.

3. När en skälig ersättning för utnyttjandet utgår trots att varorna beslagtagits och förstörts hos Tullverket

Det är normalt svårt för en rättighetshavare att, när intrångsprodukterna beslagtagits av Tullverket, visa att denna lidit någon skada till följd av intrånget. Trots det har rättighetshavaren i Sverige i ett flertal mål från senare år berättigats en skälig ersättning för utnyttjandet. Av the Legal Sub-Groups studie framgår också att det, i de flesta medlemsländerna, finns en rätt till ersättning även när intrångsprodukterna beslagtagits av Tullverket.¹⁹¹ Mycket talar enligt min mening för att skadeståndet i dessa situationer fyller en viktig preventiv funktion. Intrångsgöraren bör rimligen inte tjäna på att varorna beslagtagits av Tullverket.

6 Slutsats

6.1 Riktlinjer gällande den skäliga ersättningen för utnyttjandet

Enligt klara och entydiga förarbetsuttalanden ska den skäliga ersättningen motsvara den licensavgift som borde ha utgått om licens hade upplåtits.¹⁹² Att fastställa vad som motsvarar en skälig licensavgift i varje enskilt fall har visat sig förenat med en hel del svårigheter. Särskilt när varukännetecknet i fråga normalt inte licensieras ut kan en ersättning motsvarande en hypotetisk licensavgift vara mycket svår att uppskatta. Regeln är en minimiregel för beräkningen av

¹⁹¹ Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Damages, S 54ff.

¹⁹² Prop. 2008/09:67 s 233.

skadestånd. Detta innebär att det, om intrångsgöraren endast behöver betala en tänkt licensavgift för utnyttjandet, till och med kan löna sig att utnyttja en annans varukännetecken utan tillstånd.

Av de tingsrättsavgöranden som jag redogjort för i uppsatsen framgår, till skillnad från förarbetena, att den skäligen ersättningen för utnyttjandet ska kunna beräknas med utgångspunkt från den vinst som den som begått intrånget kunnat göra om denna sålt varorna till originalpris. Att intrångsgöraren alltid minst måste betala den vinst som denna räknat med på intrånget menar jag är av avgörande betydelse för att skadeståndet ska vara ett effektivt sanktionsmedel och för att upprätthålla skadeståndets preventiva syfte.

En beräkningsmetod som innebär att den skäligen ersättningen motsvarar intrångsgörarens otillbörliga vinst kan ibland leda till att rättighetshavaren kompenseras utöver den skada som intrånget faktiskt medfört, vilket i så fall strider mot principen att rättighetshavaren inte ska kompenseras för mer än den faktiska skadan.¹⁹³ Det viktigaste enligt min mening är ändå att intrångsgöraren alltid minst måste betala en ersättning motsvarande den vinst som denna kunnat räkna med på intrånget. Det ska under inga omständigheter löna sig att kalkylera med att begå intrång. Till skillnad från vad som framgår av förarbetena menar jag att underinstanserna, genom att tillerkänna rättighetshavaren en skälig ersättning för utnyttjandet när intrångsprodukterna beslagtogs av Tullverket, har godtagit att ersättning utöver faktisk liden skada ibland måste utgå.

Att intrångsgörarens vinst tillmäts betydelse vid fastställandet av den skäliga ersättningens storlek stämmer också bra överens med EU-rätten och med TRIPs-avtalet.¹⁹⁴ Det finns enligt min mening därför ingen anledning att anta att bedömningen kommer att se annorlunda ut när frågan prövas i högre instans.

¹⁹³ Prop. 2008/09:67 s 280.

¹⁹⁴ Se under avsnitt 4.5.3.1.

6.2 Riktlinjer gällande ersättningen för ytterligare skada

6.2.1 Ersättning för utebliven vinst och för den vinst som intrångsgöraren gjort

För att den skäligen ersättningen för utnyttjandet inte ska riskera att likna en tvångslicens till intrångsgörarens fördel och för att tydligt markera att det inte ska löna sig att begå intrång ska, när rättighetshavaren visat detta, även ersättning för utebliven vinst, alternativt intrångsgörarens vinst utgå. Återigen aktualiseras frågan om rättighetshavaren kan kompenseras utöver den skada som denna faktiskt lidit till följd av intrånget. Andra frågor som aktualiseras är om rättighetshavaren har rätt till ersättning både för utebliven vinst och för intrångsgörarens otillbörliga vinst, och om rättighetshavaren kan kompenseras två gånger för samma skada.

I likhet med vad som framgår under avsnitt 6.1 måste ersättning utöver den skada som rättighetshavaren lidit till följd av ett intrång ibland utgå för att garantera att det inte ska löna sig att begå intrång. Huruvida rättighetshavaren bör ha rätt till ersättning både för intrångsgörarens otillbörliga vinst och för utebliven vinst förefaller till stor del bero på omständigheterna i det enskilda fallet. Av redogörelsen för praxis på området framgår att domstolarna, när välgrundade och välmotiverade yrkandena lagts fram, inte är främmande för att beakta en rad olika omständigheter för att fastställa skadeståndets storlek. Att intrångsgörarens vinst i ett mål utgör grunden för beräkningen av den skäligen ersättningen förhindrar inte att ersättning för ytterligare skada, motsvarande rättighetshavarens uteblivna vinst, kan utgå när sådan skada visats.

Att rättighetshavaren kan kompenseras två gånger för samma skada behöver enligt min mening inte innebära att skadeståndet automatiskt är att anse som ett straffliknande skadestånd. Omständigheten att det i ett flertal EU-länder utgår ersättning motsvarande dubbla eller till och med tredubbla skadestånd talar för att en liknande bestämmelse även är förenlig med EU-rätten.¹⁹⁵ Min bedömning av

¹⁹⁵ Civil Damages in Intellectual Property Rights Cases, Analysis, recommendations and best practices, s 6.

rättsläget är att när rättighetshavaren, såsom skälig ersättning för utnyttjandet erhåller ett belopp motsvarande utebliven vinst, rättighetshavaren också, om den kan visa på skada, har rätt till ersättning för ytterligare skada motsvarande utebliven vinst. Även om tingsrätten inte dömde ut hela det av BMW yrkade beloppet för intäktsbortfall så kan stöd för att samma skada i viss mån kan ersättas två gånger hämtas från 2010 års BMW-mål.¹⁹⁶

6.2.2 Ersättning för goodwillskada

Det är sedan länge känt att varumärket kan utgöra ett företags mest värdefulla tillgång och att goodwillskada normalt presumeras vid varumärkesintrång.¹⁹⁷ Det kan, med beaktande av detta, te sig märkligt att en tydligare beräkningsmetod för att fastställa goodwillförlust vid varumärkesintrång inte har utformats.

Orsaken tror jag delvis finns i hur vi värderar varumärken. Varumärkesvärdering är, som inledningsvis nämns, ingen exakt vetenskap och varierar i stor utsträckning beroende på i vilket syfte och av vem värderingen görs. Om man tänker sig att goodwillskadan utgörs av ett belopp som motsvarar skillnaden mellan varumärkets värde före och efter intrånget säger det sig självt att beloppet är mycket svårt att uppskatta.

Enligt min mening är varumärkets värde en viktig utgångspunkt vid bestämmandet av goodwillskadan eftersom en värdefull tillgång är dyrare att ersätta än en mindre värdefull egendom. Utgår man från att goodwillskadans storlek står i relation till varumärkets värde¹⁹⁸ skulle en tillförlitlig varumärkesvärdering underlätta vid uppskattningen av goodwillförlust. Vilken betydelse standarden för monetär varumärkesvärdering (ISO 10668:2010) i framtiden kommer att få återstår att se. Jag menar att en standardiserad objektiv värdering skulle underlätta för rättighetshavaren att uppskatta goodwillförlust vid varumärkesintrång.

¹⁹⁶ Stockholms tingsrätt den 10 juni 2010 mål nr T 760-08 (BMW 2010).

¹⁹⁷ SOU 2001:26 s 350.

¹⁹⁸ Se t.ex. Borgenhäll (2008) a a s 155.

En annan viktig fråga som uppmärksammas i uppsatsen angående ersättning för goodwillskada är om en liknande ersättning ska kunna utgå när intrångsprodukterna beslagtogs och förstörts av Tullverket. Jag menar att det förvisso är viktigt att en skälig ersättning motsvarande den vinst som intrångsgöraren kunnat göra på intrånget utgår i sådana fall men att det inte är lika självklart att rättighetshavaren också, per automatik, är berättigad ersättning för goodwillskada. Goodwillersättning bör endast utgå när rättighetshavaren kan visa att varumärkets anseende skadats till följd av intrånget eller att reparativa åtgärder för att återställa goodwillvärdet vidtagits. Risken är annars att skadeståndsbedömningen upplevs som allt för godtycklig.

Gemensamt för de frågor som tagits upp och diskuterats i den här uppsatsen är att det råder osäkerhet kring vad som utgör gällande rätt. Frågorna som är många är till stor del obesvarade. Att rättighetshavarna motiverar och underbygger sina yrkanden är av avgörande betydelse för att domstolen över huvud taget ska kunna fatta ett välgrundat beslut. Låt oss hoppas att välmotiverade och väl genomtänkta yrkanden i framtiden också ska bidra till att rättsläget blir klarare.

7 Käll- och litteraturförteckning

Offentligt tryck

Proposition 1985/86:85	Om ändring i patentlagen (1967:837) m.m.
Proposition 1993/94:122	Skärpta åtgärder mot immaterialrättsintrång
Proposition 2008/09:67	Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättsens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG
SOU 2001:26	Förslag till ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
SOU 2001:68	Förslag till formskyddslag
Ds 1993:24	Skärpta åtgärder mot immaterialrättsintrång
Ds 2007:19	Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättsens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG
Direktiv 2004/48/EG	Europaparlamentet och rådets direktiv av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter
Direktiv 2008/95/EG	Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar

Förordning nr 207/2009

Rådets förordning (EG) nr 207/2009

av den 26 februari 2009

om gemenskapsvarumärken

SIS-TR 35:2010 (SV), den svenska översättningen av ISO 10668:2010

Damages in Intellectual Property Rights, En studie inom ramen för European Observatory on Counterfeiting and Piracy. Se länk:

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf

Litteratur

Alin Josephine, Larsson Helena (1998), Skadestånd vid varumärkesintrång, Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet (IFIM) Stockholm, Jure Förlag AB

Bengtsson Henrik, Lyxell Ralf (2006), Åtgärder vid immaterialrättsliga intrång, Stockholm, Norstedts Juridik AB

Bernitz Ulf (1988), Skälig licensavgift som beräkningsgrund för skadestånd vid varumärkesintrång, NIR 1988 s 518

Bernitz Ulf (2010), Festskrift till Gertrud Lennander s 15ff, Stockholm, Jure Förlag AB

Borgenhäll Håkan (2000), Reparation vid varumärkesintrång, NIR 2000 s 155

Borgenhäll Håkan (2008), Festskrift till Marianne Levin s 147ff, Stockholm, Norstedts Juridik

Carlén Lars, von Essen Richard (2010), Bli en varumärkesbyggare. Verktygslåda och tips från framgångsrika företagare, Malmö, Liber AB

Förnell Petra, Jilmstad Jenny (1997), Immaterialrättsliga skadestånd. Patent och upphovsrätt, Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms Universitet (IFIM) nr 93, Stockholm, Jure Förlag AB

Hellner Jan, Radetzki Marcus (2010), Skadeståndsrätt, åttonde upplagan, Visby, Norstedts Juridik AB

Hulth Lottie-Ann, Kommentrar till Högsta domstolens avgörande den 1 april 2005 (NJA 2005 s 180) (Formsprutarna v. Merx), NIR 2005 s 549

Levin Marianne (1990), Noveller i varumärkesrätt, Stockholm, Juristförlaget

Levin Marianne (2011), Lärobok i immaterialrätt, tionde upplagan, Stockholm, Norstedts Juridik

Pehrson Lars (2008), Festskrift till Marianne Levin s 449ff, Stockholm, Norstedts Juridik

von Heidenstam Peter (2000), Immaterialrättsliga skadestånd, NIR 2000 s 132

Artiklar

Artikeln "Allt fokus på skadestånd" i Brand News 5/2007

Nordahl Roberts artikel "Global standard" i Brand News 8/2010

Karin Nordborgs artikel "Beakta båda sidor av myntet" i Brand News 8/2010

Artikel i Dagens Nyheter från den 5 oktober 2011, internetadress:

<http://www.dn.se/ekonomi/varldens-mest-vardefulla-varumarken>

Artikel i Svenska Dagbladet från den 9 maj 2011, internetadress:

http://www.svd.se/naringsliv/apple-mer-vart-an-google_6149611.svd

Rättsfall

Avgöranden från Högsta domstolen

NJA 1988 s 183 (Sodastream)

NJA 1988 s 543 (Levi's)

NJA 1996 s 354 (Stadens löjtnant)

NJA 2005 s 180 (Formsprutan)

NJA 2008 s 1082 (North Face)

Hovrättsavgöranden

NIR 1995 s 32 (Slaskskrapan)

Svea Hovrätt DT 32 mål nr T 78-97 (ABSLOUT RENT)

Tingsrättsavgöranden

Stockholms tingsrätt den 27 oktober 2000 mål nr T 1435-99 (Håll Sverige rent)

Stockholms tingsrätt den 3 april 2002 mål nr T 178-02 (Ariel)

Stockholms tingsrätt den 14 januari 2003 mål nr T 11946-02 (Reebok)

Stockholms tingsrätt den 14 mars 2003 mål nr T 7477-99, T 7480-99 och T 7482-99 (BUD)

Stockholms tingsrätt den 28 maj 2003 T 18896-02 (Mobilskal)

Stockholms tingsrätt den 7 maj 2004 mål T 4943-02 och T 1171-21 (Tripp Trapp)

Stockholms tingsrätt den 1 juni 2005 mål nr B 6236-04 (Louis Vuitton)

Stockholms tingsrätt den 11 januari 2006 mål nr T 14202-05 (DC Comics)

Stockholms tingsrätt den 11 april 2006 mål nr T 9013-04 (Ta mig till havet)

Stockholms tingsrätt den 15 februari 2007 mål nr T 25 642-05 (Canon)

Stockholms tingsrätt den 19 juni 2007 mål nr T 33980-05 (Lyle & Scott)

Stockholms tingsrätt den 21 juni 2007 mål nr T 21829-03 (CARDKEEP)

Stockholms tingsrätt den 10 oktober 2008 mål nr T 3083-07 (BMW 2008)

Stockholms tingsrätt den 27 februari 2009 mål nr T 14440-08 (Lacoste)

Stockholms tingsrätt den 3 december 2009 mål nr T 4670-08 (Taxi Stockholm)

Stockholms tingsrätt den 4 mars 2010 mål nr T 9495-09 (Söderhof)

Stockholms tingsrätt den 12 mars 2010 mål nr T 19139-09 (Gillette 2010)

Stockholms tingsrätt den 10 juni 2010 mål nr T 760-08 (BMW 2010)

Stockholms tingsrätt den 13 juni 2010 mål nr T 314-09 (Björn Borg)

Stockholms tingsrätt den 17 november 2010 mål nr T 19-10 (Abercrombie)

Stockholms tingsrätt den 17 juni 2011 mål nr T 10315-10 (Dior)

Stockholms tingsrätt den 15 juni 2011 mål nr T 2387-11 (Gillette 2011)