

Skadestånd i Counterfeitingmål

Ann-Charlotte Söderlund
acs@gozzo.se

Enforcement Directive - damages

Article 17

Damages

Member States shall ensure that the competent judicial authorities, on application by the injured party, shall order the infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in an infringing activity, **to pay the right holder damages appropriate to the actual prejudice suffered by him as a result of the infringement.**

Ctnd

When the judicial authorities set the damages :

- a) they shall take into account all appropriate aspects, such as the **negative economic consequences**, including **lost profits**, which the injured party has suffered, **any unfair profits made by the infringer** and, in appropriate cases, **elements other than economic factors**, such as **the moral prejudice** caused to the right holder by the infringement ;
- b) as **an alternative** to (a), they may, in appropriate cases, set the damages as **a lump sum** on the basis of elements such as at least the amount of royalties or fees which would have been due if the infringer had requested authorisation to use the intellectual property right in question.

For all IP Rights

For the industrial rights (trademarks, trade names, design rights, patents and plant breeders' rights) damages are only available in the case of intentional infringement or negligent conduct and only where the infringement has been committed on a commercial scale.

However, if special reasons exist compensation for use of the IP right in question may as an exception be awarded also in cases of good faith infringements.

For copyrights (to the extent the use of the copyright extends beyond private use) and topographies for semiconductor products damages are available, irrespective of whether the infringer has acted in good faith. Damages are limited to a reasonable royalty in such case.

There is no overall limitation on the damages assessed, although damages could not exceed the actual damages suffered.

Svensk praxis

**Handelskompaniet B 769-11 Stockholms tingsrätt 2013-07-15.
(Överklagad HovR, men endast straffet.)**

- Skälig ersättning + uppskattning förlorad försäljning med de antaganden detta innebär *eller* intrångsgörarens vinst?
- Hur beräkna vinsten? Vilka kostnader kan intrångsgöraren tillgodogöra sig?

Den immaterialrättsliga konstruktionen med en rätt till "skälig ersättning för utnyttjandet och ersättning för ytterligare skada" är endast avsedd att underlätta för rättighetshavaren genom att säkerställa att denne alltid får åtminstone en skälig ersättning för utnyttjandet

Handelskompaniet....ang vinsten

Det finns alltså inte något hinder mot att rättighetshavaren avstår från att yrka skälig ersättning och i stället endast framställer ett mer traditionellt skadeståndsyrkande, exempelvis endast yrkar ersättning för utebliven vinst och för goodwillförlust. Att uppställa en sådan begränsning torde för övrigt inte vara förenligt med artikel 13 i direktiv 2004/48/EG. Skälet till att många rättighetshavare ändå väljer att utforma sitt yrkande på det sätt som Fred Perry angett som alternativ beräkningsgrund för sitt förstahandsyrkande (A kr som skälig ersättning + [B kr för utebliven vinst – A kr som utgått som skälig ersättning] + C kr för goodwillförlust) är dock sannolikt att en rättighetshavare som eftersträvar full ersättning för utebliven vinst och goodwillförlust endast på detta sätt kan vara säker på att få åtminstone minimivån, dvs. skälig ersättning för utnyttjandet.

Vi tog vinsten (som sedan i slutet blev mindre än det alternativa yrkandet men vi slapp föra en hel del bevisning)

Handelskompaniet... ang avräkning

- Samtliga plagg som inte fanns vid beslaget ansågs sålda.
Intrångsgöraren bevisbördan
- Bankkostnader dras av
- Fraktkostnader som kan bevisas av intrångsgöraren
- Emballage som kan bevisas
- Inget avdrag för kundförluster

Brandwill

Stockholms tingsrätt B 17726-11 2015-01-16, Svea HovR

Alternativa yrkanden som i Handelskompaniet. Vi gick helst på intrångsgörarens vinst pga bra bevisläge. Trodde vi.

Genom dessa uppgifter och den skriftliga bevisningen, framför allt åberopade betalningar och fakturor, är det styrkt att verksamheten åtminstone haft nämnda omfattning. Den återstående frågan är därmed om åklagaren, mot Håkan Mindelöfs och Henrik Svenssons bestridande, har styrkt att ytterligare 6 512 Lacoste-plagg, 3 565 Fred Perry-plagg och 9 000 Polo Ralph Lauren-plagg har importerats, lagrats för försäljningsändamål och/eller bjudits ut till försäljning samt att ytterligare 6 867 Lacoste-plagg, 4 106 Fred Perry-plagg, 9 038 Polo Ralph Lauren-plagg, 269 Abercrombie & Fitch-plagg och 125 Burberry-plagg har sålts.

Brandwill...

Till stöd för påståendet om ytterligare import har åklagaren åberopat viss e-postkorrespondens angående beställningar, leveranser och erbjudanden samt följande fakturor som har påträffats i Brandwill AB:s server....

...Förekomsten av fakturor avseende ytterligare inköp och försäljningar talar i och för sig för att sådana inköp respektive försäljningar har ägt rum. Några betalningar avseende dessa ytterligare inköp har emellertid inte kunnat spåras. Det är dessutom mycket svårt att dra några säkra slutsatser av den övriga skriftliga bevisningen när det gäller vad som faktiskt har levererats, dvs. importerats....

...Mot denna bakgrund kan det enligt tingsrätten – trots de fakturor som påträffats i Brandwill AB:s server – inte anses styrkt att den faktiska importen har haft större omfattning än vad Håkan Mindelöf och Henrik Svensson uppgett. I konsekvens med detta är det inte heller styrkt att lagringen för försäljningsändamål haft större omfattning. Av det anförda följer däremot att utbudandet till försäljning har haft något större omfattning än den faktiska importen och i vart fall även omfattat nämnda 1 565 stickade Fred Perry-tröjor....

De som inte fanns kvar i lagret, antogs dock sålda av tingsrätten.

Mot hovrätten...

Omvänd bevisbörda?

....När det gäller sådana fakta bör dock enligt Nordh gälla för målsäganden förmånligare bevisregler i fråga om skadeverkningar och andra effekter av det brottsliga handlandet, om målsäganden i en civilprocess hade åtnjutit en särskild bevislättning, såsom i fråga om komplicerade orsakssamband eller enligt 35 kap. 5 §. Också för fakta som det i en civilprocess hade vilat på den tilltalade att bevisa, som t.ex. en invändning om medvållande från målsäganden eller mer aktuellt här **invändning om att alla varor inte fåtts**, bör enligt Nordh för målsäganden förmånligare regler gälla....

....Det är till och med så att de tilltalade inte ens har försökt att säga hur mycket de fick av det inköpa.....

Hovrätten...

*...Omfattningen av brottsligheten ingår som en komponent i beräkningen av målsägandebolagens yrkanden om skälig ersättning och har även i övrigt åberopats av målsägandebolagen som en omständighet som inverkar på skadans storlek. **Frågan om omfattningen av försäljningen av varumärkesförfalskade plagg har även straffrättslig relevans, på det sättet att omfattningen inverkar på straffvärdet och därmed på påföljdsval och straffmätning. Enligt hovrättens mening finns det mot den bakgrunden inte grund för att i detta fall tillämpa ett lägre beviskrav i fråga om omfattningen av försäljningen i skadeståndsdelen än det som gäller i den straffrättsliga delen...***

Så, det blev som tidigare. Vi fick dock omfattande skadestånd och fulla rättegångskostnader.

Rocktown (HD PT)

”Målsägandena har skapat en licensmarknad och licensierar sina varumärkes- och upphovsrätter för användning på s.k. merchandisingvaror. Avsikten är att exploatera respektive rockgrupp och bredda inkomsten för dessa utöver inkomsterna för den verksamhet för vilken rockbanden är kända. För licensen betalas en royalty oavsett om den innefattar varumärke, upphovsrätt eller båda delarna. Ett sådant upplägg är inget ovanligt – ta exempel med adidas om de upplåter licens för tillverkning av skor.

Licensavgiften erläggs beräknat på försäljningspriset till detaljist per merchandisingprodukt.

Varumärkesanvändningen på merchandisingvaror har en annan funktion. Där används varumärket för att visa bärarens tillhörighet, stöd för och lojalitet till en viss företeelse, i det här fallet rockgrupp, i Arsenal ECJ C-206/01 ett fotbollslag, och att kommunicera bärarens intressen till omvärlden. Det är då inte varan i sig som är av intresse utan i merchandisingprodukter ligger ett **imagevärde...**”

Rocktown

Skadeståndsansättning **gemensamt för såväl varumärkes- som upphovsrättsintrång** eftersom det är fråga om **samma skada** oavsett om det är intrång i varumärke och upphovsrätt eller bara varumärke.

När det gäller den skäliga ersättningen är det **värdet av licensen att använda rockbandens namn, dvs varumärket** på plagget som är avgörande.

För marknads- och goodwillskadan är det **volymen av intrångsprodukter** som är avgörande oavsett om bara varumärket eller både varumärket och upphovsrätten förekommer.

Hovrätten....

Varumärkesrättsligt relevanta förfoganden och upphovsrättsligt relevanta förfoganden är inte samma sak. Med andra ord har den ensamrätt som är knuten till ett varumärke respektive ett upphovsrättsligt skyddat alster inte samma innehåll. Det som ska ersättas enligt skadeståndsbestämmelserna i varumärkeslagen respektive upphovsrättslagen (8 kap. 4 § varumärkeslagen och 54 § upphovsrättslagen) är det utnyttjande som faktiskt

Hovrätten:

Nix, vi hade – enligt hovrätten - inte visat att licensavgiften densamma. Men det var FEL – framgick av ett vittnesmål. Vi fick dock fulla rättegångskostnader så den tilltalade gick ytterligare minus.

Det ankommer därför på målsägandena att presentera utredning till stöd för sitt påstående att licensavgiften är densamma oavsett om både varumärkesrättsliga och upphovsrättsliga förfoganden förekommit beträffande varorna eller om det endast varit fråga om förfoganden hänförliga till någon av dessa rättigheter.

Mot nya utmaningar!

TACK FÖR
UPPMÄRKSAMHETEN!

Precedence

Stockholm tingsrätt (Stockholm District Court) - case no T 2600-09:

The infringer's profit based on: market price of corresponding original products minus infringer's purchase price of infringing products = profit.

Stockholms tingsrätt (Stockholm District Court – case no T 3083-07: (i)

Responsibility for board members based on: infringing activity made by board member plus negligence = responsibility (ii) The royalty when no market for licensing exists: Estimation of royalty based on:

multiple infringements plus reputation plus other facts such as security standards = royalty of 25 percent of sales price (iii)

damages: **lost revenues for sale of genuine goods plus lost revenues for sale of services in connection to the genuine goods plus goodwill damages** = damages where infringer's gross negligence increases the damages.

Precedence

Stockholms tingsrätt (Stockholm District Court) – case no T 2479-04:

The royalty when a market for licensing exists and there exists no equivalent goods: $\text{royalty} \times \text{value of goods} = \text{total royalty}$. Also value of goods: protected product plus product sold in connection with the same = **total value per piece.**

Svea hovrätt (Svea court of appeal) – case no B 4041-09 (The Pirate Bay, TPB): Reasonable royalty: Hypothetical royalty \times number of downloads \times 0.5 (due to unreliable internal download counters at TPB, and due to the fact that some users download samples to try before they buy) for some films in two categories; high end or average. Fixed license royalty for other films irrespective of downloads. Actual profit per song or album \times number of downloads \times 0.5 for music.

Additional damages: Half of reasonable royalty for film, due to weakened negotiation position against distributors and additional costs to protect intellectual property rights. For music, the additional damages were set to half of the reasonable royalty for music already legally available online; the same amount as the reasonable royalty for music available legally online, but only after the infringement; and double the reasonable royalty for music never released on the legal online market.

Precedence

Högsta domstolen (Swedish Supreme Court) – case no T 6015-11:

When calculating the reasonable royalty for the illegal access to the cable TV service, **the starting point should be the amount that the service provider would have received for the usage of the services.**

When calculating this usage, the minimum subscription period may not be used for the calculation, but rather the actual time with access to the service, however, irrespective of the actual use. The total fee for the subscription period may be used to calculate the hypothetical fee for the access period.

*Stockholms tingsrätt (Stockholm District Court) case no B 769-11: **Lost***

profits can be calculated based on the profits of the infringer. The profits of the infringer shall be calculated subtracting the expenses of the infringer; however, customer/credit-losses may not be subtracted from the profits. When merchandise is intercepted by customs, the calculation of damages may be based on a conservative estimation of the presumptive profits the infringer would have made, had it not been for the merchandise being intercepted.

Precedence

Stockholms tingsrätt (Stockholm District Court) case no T 9495-09:

Where a trademark has been infringed the reasonable royalty shall be set to normal licensing prices. For trademarks that are not normally being licensed the royalty shall be set to an estimated reasonable royalty.

Stockholms tingsrätt (Stockholm District Court) case no T 760-08:

Where a trademark has been infringed the reasonable royalty shall be set to normal licensing prices. For a trademarks that is never licensed the reasonable royalty can set to the profit the manufacturer makes at authorised sales.

Svea hovrätt (Svea court of appeal) case no B 1842-13: Where a trademark infringement concerns industrial products (bearings) of a large variety and where prices usually fluctuate significantly in the distribution chain, the price may be calculated using a mean price/weight ratio in the manufacturer's price list subtracting the manufacturing cost/weight. Reasonable royalty shall also be calculated as if the sale was conducted in accordance with the law, and not on the basis of what the actual winning of the criminal conduct ultimately was.

Precedence

Hovrätten för nedre Norrland (Sundsvall court of appeals) case no B 1309-10: The lowest possible license fee the content provider would have used in relation to the screening of the sports events was not a reasonable royalty in comparison to the actual damages incurred, as the sales were more or less the same as at other events where the content was not illegally available. As the compensation for the infringement only concerned neighbouring rights, the reasonable royalty was set to a quarter of what the appellate court found as reasonable royalty for the whole of the content.

Stockholms tingsrätt (Stockholm District Court) case no T 16686-07: Where the Swedish implementation of the enforcement directive had been delayed, and the old provision thusly was to be interpreted in the light of the directive (indirect effect), the court found that it could not award multiples of the reasonable royalty, as this was not in accordance with article 13 and the preamble's reason 26 of the enforcement directive.

Precedence

Västmanlands tingsrätt (Västerås Districts Court) case no B 506-12:

Reasonable royalty was awarded as if a license to non-exclusive free distribution of movies had been granted, which was set to a value corresponding to fifty per cent of the whole of the video market, instead of being awarded on a download by download basis.