

**BEVISFRÅGOR I
VARUMÄRKESRÄTTSLIGA
TVISTER**

15 mars 2013

Adam Brandt och Magdalena Fredlund

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

ÖVERSIKT

- Bevisning av existens av rättighet
- Bevisning vid ogiltighetstalan
- Bevisning vid förväxlingsbarhet
- Bevisning vid ersättningskrav
- Interimistiska förbudsyrkande
- Informationsföreläggande
- Säkerhetsåtgärder och intrångsundersökning

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

STYRANDE TEORIER FÖR BEVISFRÅGOR

Exempel:

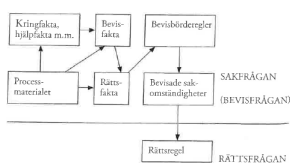
- Dogmatiska teorier
- Sannolikhetsteorier
- Överviktsprincipen
- Handlingsdirigerande principen
- Bevisåkringsteorier
- Konsekvensteorier

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

ALLMÄNNA PRINCIPER - BEVISBÖRDA

- Bevisbördas tillämpas endast på rättsfakta, ej andra fakta såsom bevisfakta, hjälpfakta eller kringfakta

Rättsfakta :
Förhållanden som har omedelbar betydelse för målets utgång.



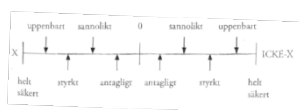
R Nordh, Praktisk process VII

© 2013 ZACCO

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

ALLMÄNNA PRINCIPER - BEVISKRÄV

P O Ekelöfs bevisstege, Rättegång IV



Krav på bevisningens styrka i civilmål, se NJA 1986 s 470
- Styrkt/visat anges i doktrin som det normala beviskravet i civilmål

© 2013 ZACCO

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

INARBETNING — STYRKA ATT RÄTTIGHET FINNS

1 kap 7 § v m L

- **Känt i landet** Budget Svea HovR 1981
- **Känt i omsättningskretsen**
 - a) Bransch Måleriprod. NJA 1991 s. 209
 - b) slutförbrukare C-371/02 Bostongurka, C-412/05 P Trivastan/Travastan
- **Betydande del** – tumregel 30%, C-108-109/97 Chiemsee
- **Känt som beteckning** ursprunglig eller förvärvad särskiljningsförmåga NJA 1987 s. 923 LEGO. Åligger sökanden att styrka se prop. 2009/10:225 s. 162

© 2013 ZACCO

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

INARBETNING I PRAKTIKEN

- Indirekt bevisning - ofta ej tillräckligt i praktiken
ex. vis RegR 3787-1984 BALLO ./. BALLOON (fig): 20 års användning i sig inte tillräckligt
- Direkt bevisning – marknadsundersökning
 - kan bara styrka ett rådande förhållande
 - urval: Svea HovR 2056-11 AROMA och PBR 10-109 BRA MILJÖVAL
 - hur frågorna är formulerade får ej vara alltför ledande
 - även om utfallet inte perfekt kan ändå vara ett hjälpmedel

© 2013 ZACCO

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

HÄVNING- STYRKA ATT VARUMÄRKET ANVÄNTS

3 kap 2 och 4 §§ VmL

Hävning pga underlåten användning

Verkligt bruk? Användning för att garantera ursprungs identiteten, bibehålla eller skapa marknadsandelar.
Reservdelar och underhåll (OK) C-40/01 Ansul

Förberedande PR-åtgärder?

NJA 1987 s. 22 Budweiser (ja) C-495/07 Silberquelle (nej)

Omfattning? Liten (OK) C- 259/02 La Mer och C-416/04 Sunrider. Se dock NJA 2005 s. 643 Entelcard brist.bevisning

© 2013 ZACCO

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

FÖRVÄXLING OLIKA BEDÖMNING I OHIM OCH TR

5 PRE VIE W ./. REVIEW (CTM från 1996 för kläder)

Sthlm:s TR T- 11744-11

Identiska varor

Omsättningskretsen: allmänheten inget annat visat

Käranden hävdade ej förhöjd särskiljningsförmåga

Ej förväxlingsrisk

© 2013 ZACCO

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

FÖRVÄXLING OLIKA BEDÖMNING I OHIM OCH TR

OHIM

Ansökan för

**5
PRE
VIEW**

Invändning baserad på tidigare ordmärket REVIEW

Opposition division: Biföll invändningen i sin helhet

Board of Appeal: Biföll invändningen för alla varor som var identiska eller näst intill identiska. Fick skydd för skor, huvudbonader och bälten

© 2013 ZACCO

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

FÖRVÄXLING STYRKANDE AV FÖRVÄRVAD SÄRSKILJNINGSFÖRMÅGA

2013-03-07 PBR 12-040

BROOKS ./ BROSK Identitet vad gäller varor

Brooks invände mot BROSK registrering och åberopade förstärkt

känneteckenskraft bl.a. indirekt bevisning i form av

omsättning 190.000 EUR (2006-2012) samt försäljning i

Löplabbet och Stadiums butiker

PBR: utredning ej stöd för förstärkt känneteckenskraft normal

förväxlingsbedömning – invändningen avlogs

© 2013 ZACCO

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

ERSÄTTNING - ALLMÄNT

• En varumärkesinnehavare har rätt till ersättning baserad på en eller flera av följande grunder:

- Skälig ersättning för utnyttjande
- Ytterligare skada
 - Exempelvis förlorad vinst och goodwillskada

© 2013 ZACCO

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

ERSÄTTNING - ALLMÄNT

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.



ERSÄTTNING - SKÄLIG ERSÄTTNING

- Rättighetsinnehavaren har bevisbördan
- Normalt svårt att visa vad som utgör marknadsmässig licensersättning i varumärkesmål – RB 35:5
- Intrångsgörarens vinst har i vissa fall accepterats som alternativ beräkningsgrund, se ex.v. Stockholms tingsrätt T 178-02 och T 14911-11



ERSÄTTNING - SKÄLIG ERSÄTTNING

- Utgångspunkter för att visa marknadsmässig licensersättning:
 - Rättighetsinnehavarens licensavtal. Jfr Göta Hovrätt, T 3050-11 (Biltema) - Ej rätt till ersättning vid enkellicens under i målet aktuella omständigheter
 - Jämförbara individuella licensavtal inom samma bransch.
 - Branschgenomsnitt. Jämför med upphovsrätten där man i praxis har ansett att en tariff som är framförhandlad med en representativ branschorganisation får anses vara skälig, se NJA 2003 s. 465



ERSÄTTNING - YTTERLIGARE SKADA

- Det är allmänt vedertaget i rättspraxis att rättighetshavaren har bevisbördan för
 - Oaktsamhet hos intrångsgöraren
 - Orsakssamband
 - Skadans omfattning
- Detta förefaller snarast grundat på tillämpningen av en dogmatisk teori, nämligen att det är käranden som skall bevisa sina teser i käromålet.

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

ERSÄTTNING - YTTERLIGARE SKADA

- Oaktsamhet
 - Rättighetsinnehavaren har troligen bevisbördan vid inarbetade rättigheter. Rimligt med lägre beviskrav än styrkt.
 - Närmast presumtionsansvar för intrångsgöraren vid registrerade rättigheter.
- Orsakssamband
 - Bevislättnad rimligt, jfr NJA 1991 s 481 och NJA 1993 s 764. Se även Mönsterutredningen, SOU 2001:68

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

ERSÄTTNING - YTTERLIGARE SKADA

- Skadans omfattning
 - Beviskrav varierar beroende på typ av skada som skall bevisas
 - Interna kostnader – styrkt
 - Utebliven vinst – lägre beviskrav - RB 35:5
 - Goodwillskada – lägre beviskrav – RB 35:5
 - I praktiken svårt att få full ersättning för skada
 - Utebliven vinst sällan lämplig grund inom varumärkesrätten
 - Goodwillskada svårt att bevisa. Endast begränsade belopp har dömts ut trots omfattande utredningar. Ex. MD 2001:26 (Hästens Sängar AB)

ZACCO
DIFFERENCE YOU CAN COUNT ON

ERSÄTTNING - YTTERLIGARE SKADA

Sammanfattningsvis kan konstateras att det ofta är svårt att styrka skada vid varumärkesintrång och att det saknas en konsekvent rättspraxis inom området.