



UPPSALA
UNIVERSITET

Immateral- och marknadsrätt

Seminariematerial

Del I

Terminskurs 3

Juridiska institutionen

Gäller från och med hösten 2023



Seminarium 1

Patent- och marknadsöverdomstolen mål PMT 13853-20 Sundal-stolen (inkl. bilaga 17 från Patent- och marknadsdomstolens dom)	s.
EU-domstolen mål C-775/21 och C-826/21 Blue Air.....	s.
Patent- och marknadsöverdomstolen B 12315-20 En svensk tiger (inkl. bilaga 4-9 från Patent- och marknadsdomstolens dom).....	s.
EU-domstolen mål C-683/18 YouTube	s.

Seminarium 2

Patent- och marknadsöverdomstolen mål PMT 4529-19 Ebox.....	s.
EU-domstolen mål C-342/97 Lloyd.....	s.
EU-domstolen mål C-323/09 Interflora	s.
Patent- och marknadsöverdomstolen mål PMT 7014-19 Crocs (inkl. bilaga 1 från Patent- och marknadsdomstolens dom)	s.

Seminarium 3

Material som inte trycks upp, eftersom det finns på internet:

EPO:s Besvärskammars avgörande T 2015/20 Inhalation composition, tillgängligt på EPO:s hemsida (https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t810021ex1.html)	s.
Patent- och marknadsöverdomstolen mål PMT 9596-21, från 2023-06-30, tillgängligt på (https://www.domstol.se/patent--och-marknadsoverdomstolen/patent--och-marknadsoverdomstolens-avgoranden/).....	s.
Patent- och marknadsöverdomstolens mål PMT 744-16, från 2016-11-17, tillgängligt på (https://www.domstol.se/patent--och-marknadsoverdomstolen/patent--och-marknadsoverdomstolens-avgoranden/).....	s.

Seminarium 4

EU-domstolen mål C-281/10 Tazos.....	s.
Patent- och marknadsöverdomstolen mål PMÖ 4794-23 Glasräcken	s.
NJA 2005 s. 180 Formsprutarna.....	s.
NJA 2019 s. 3 Dreamfilm (Mål nr B 1540-18).....	s.



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020112

DOM
2022-02-01
Stockholm

Mål nr
PMT 13853-20

Sid 1 (19)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2020-11-06 i mål nr PMT 4660-19, PMT 4663-19 och PMT 4664-19, se bilaga A

PARTER

Klagande

NC Nordic Care AB, 556249-9177
Box 30
573 21 Tranås

Ombud: Advokaterna J.K. och L.B.
Advokatfirman Vinge KB
Box 4255
203 13 Malmö

Motparter

1. Input Interiör Skaraborg Aktiebolag, 556122-9484
Fältspatsgatan 2
421 30 Västra Frölunda

2. Input Interiör Sweden Aktiebolag, 556330-9201
Fältspatsgatan 2
421 30 Västra Frölunda

Ombud för 1 och 2: Advokaterna J.L. och E.U.
Wistrand Advokatbyrå Göteborg KB
Box 11920
404 39 Göteborg

3. Signera of Sweden AB, 556672-6344
Ekagatan 3
666 31 Bengtsfors

Ombud: Advokaten N.L.
Advokatfirman Morris AB
Box 3442
103 69 Stockholm

SAKEN

Upphovsrättsintrång

Dok.Id 1760354

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer punkten 1 i Patent- och marknadsdomstolens domslut.
2. Med ändring av punkten 2 i Patent- och marknadsdomstolens domslut förpliktar Patent- och marknadsöverdomstolen NC Nordic Care AB att ersätta Input Interiör Skaraborg Aktiebolag för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med 1 213 991 kr, varav 1 000 000 kr avser ombudsarvode, samt ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från den 6 november 2020 till dess betalning sker.
3. Med ändring av punkten 3 i Patent- och marknadsdomstolens domslut förpliktar Patent- och marknadsöverdomstolen NC Nordic Care AB att ersätta Input Interiör Sweden Aktiebolag för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med 1 213 991 kr, varav 1 000 000 kr avser ombudsarvode, samt ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från den 6 november 2020 till dess betalning sker.
4. Med ändring av punkten 4 i Patent- och marknadsdomstolens domslut förpliktar Patent- och marknadsöverdomstolen NC Nordic Care AB att ersätta Signera of Sweden AB för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen med 675 520 kr, varav 405 520 kr avser ombudsarvode, samt ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från den 6 november 2020 till dess betalning sker.
5. NC Nordic Care AB ska ersätta Input Interiör Skaraborg AB för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med 452 010 kr, varav 400 000 kr avser ombudsarvode, samt ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.
6. NC Nordic Care AB ska ersätta Input Interiör Sweden AB för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med 452 010 kr,

varav 400 000 kr avser ombudsarvode, samt ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.

7. NC Nordic Care AB ska ersätta Signera of Sweden AB för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med 229 365 kr, varav 129 200 kr avser ombudsarvode, samt ränta på det förstnämnda beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.
 8. Vad Patent- och marknadsdomstolen har förordnat om sekretess (domslutet punkten 5) ska fortsatt gälla.
 9. Sekretess ska fortsätta gälla enligt 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för uppgifter om inköps- och försäljningspriser (aktbil. 40 s. 44 och 45) och uppgift om stolskonstruktion (bilderna i Patent- och marknadsdomstolens mål nr PMT 4660-19 aktbil 47 s. 7 och 8 samt Patent- och marknadsöverdomstolens aktbil. 41 s. 13 och 14 Bild på rygg), vilka lagts fram vid huvudförhandling inom stängda dörrar i Patent- och marknadsöverdomstolen.
-

Innehåll

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING.....	5
PARTERNAS TALAN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN	5
Nordic Care	5
Motparterna	6
UTREDNINGEN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN.....	6
DOMSKÄL.....	6
Rättsliga utgångspunkter	6
Jackie-stolen skyddas av upphovsrätt	6
Sundal-stolen gör inte intrång.....	7
Rättegångskostnader	9
Rättegångskostnaderna i Patent- och marknadsdomstolen.....	9
Rättegångskostnaderna i Patent- och marknadsöverdomstolen.....	11
Sekreteress.....	12
Överklagande.....	13
SKILJAKTIG MENING	14

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

NC Nordic Care AB (Nordic Care) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla Nordic Cares vid Patent- och marknadsdomstolen framställda yrkanden mot Input Interiör Skaraborg Aktiebolag, Input Interiör Sweden Aktiebolag (Inputbolagen) och Signera of Sweden AB (Signera; de tre sistnämnda bolagen i fortsättningen gemensamt benämnda motparterna), dock med undantag för yrkande 5 om ersättning för ytterligare skada som har frånfallits. Nordic Care har även yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska befria Nordic Care från att ersätta motparternas rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen och istället förplikta dem att ersätta Nordic Cares rättegångskostnader i underinstansen med där yrkade belopp.

Motparterna har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

PARTERNAS TALAN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN

Parterna har återopat samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen, dock med följande justeringar.

Nordic Care

Nordic Care har frånfallit yrkandet om ersättning för ytterligare skada och följaktligen även de grunder som gjordes gällande i den delen (jfr Patent- och marknadsdomstolens dom s. 9).

Nordic Care har vidare gjort gällande att i enlighet med vad som anförts om stolarnas likheter och kronologin för när de skapades måste Samir Saba ha utgått från Jackie-stolen vid framtagandet av Sundal-stolen. Sundal-stolen kan dock inte anses ha omvandlat Jackie-stolen i sådan utsträckning att den ska anses utgöra ett nytt och självständigt verk, utan är en beroende bearbetning av Jackie-stolen, jfr 4 § första

respektive andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen).

Motparterna

Vad gäller resonemanget om att Sundal-stolen skulle utgöra en beroende bearbetning av Jackie-stolen gör sig samma överväganden gällande som de som anförts till grund för bestridande av att intrång föreligger. Sundal-stolen är skapad oberoende av Jackie-stolen och är varken någon efterbildning eller bearbetning av Jackie-stolen.

UTREDNINGEN I PATENT- OCH MARKNADSÖVERDOMSTOLEN

Parterna har lagt fram samma bevisning i Patent- och marknadsöverdomstolen som i Patent- och marknadsdomstolen.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter

Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till de rättsliga utgångspunkter som redovisats i Patent- och marknadsdomstolens dom med avseende på upphovsrättslagen och unionsrätten (s. 16 f.).

Jackie-stolen skyddas av upphovsrätt

Utredningen ger stöd för att P.A., oaktat de funktionella krav som ställs på en stol som ska användas i vårdmiljö, har haft utrymme för fria och kreativa val. Att så har varit fallet framgår av P.A.:s egna uppgifter men även av vad som framkommit vid förhören med partssakkunniga E.N. och N.J., vilka båda har utbildning och omfattande erfarenhet av formgivning av möbler för bl.a. vård- och omsorgsverksamhet. E.N. har redogjort för hur de funktionella kraven ändå lämnade utrymme för P.A. att göra egna formmässiga överväganden. Enligt N.J. har formgivaren ett kreativt utrymme och stor möjlighet att skapa sitt unika uttryck, så också vid formgivning av möbler för vårdmiljöer.

Att P.A. har utnyttjat det utrymme för fria och kreativa val som fanns vid sin utformning av Jackie-stolen framgår av de uppgifter han själv har lämnat, som finns redovisade i Patent- och marknadsdomstolens dom (s. 18). Uppgifterna får stöd av vad som framkommit vid den syn av Jackie-stolen som genomförts i Patent- och marknadsöverdomstolen, och vinner ytterligare stöd av de partssakkunnigas bedömning av Jackie-stolen.

Sammanfattningsvis bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att Jackie-stolen återspeglar P.A.:s personlighet genom att ge uttryck för hans fria och kreativa val. Liksom Patent- och marknadsdomstolen finner därför Patent- och marknadsöverdomstolen att Jackie-stolen åtnjuter upphovsrättsligt skydd.

Sundal-stolen gör inte intrång

Patent- och marknadsöverdomstolen övergår härfter till att pröva om Sundal-stolen gör intrång i Jackie-stolens upphovsrättsliga skydd.

Vad gäller frågan om ett verks skydd har EU-domstolen uttalat att när ett alster uppfyller förutsättningarna för att utgöra ett verk ska alstret vara upphovsrättsligt skyddat. I det sammanhanget har EU-domstolen påpekat att omfattningen av skyddet inte är beroende av den grad av kreativ frihet som dess upphovsman har haft och det är således inte svagare än det skydd som ges alla andra verk. (Se mål C-683/17, Cofemel, EU:C:2019:721, punkten 35.)

Av detta följer, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, att det upphovsrättsliga skyddet för ett alster av brukskonst som utgör ett verk inte är svagare än det skydd som ges verk av andra slag; skyddet ska i grunden vara detsamma för alla slags verk. Den omständigheten att variationsutrymmet – eller utrymmet för kreativa val – kan vara mer begränsat vid utformningen av ett alster av brukskonst ska således inte i sig leda till att verkets upphovsrättsliga skydd påverkas.

Att det upphovsrättsliga skyddet för ett alster av brukskonst alltså i grunden ska vara detsamma som för andra slags verk innebär dock, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, inte att det enskilda verkets originalitet saknar betydelse vid en intrångsbedömning. Oberoende av vad det är fråga om för slags verk måste i varje enskilt fall bedömas hur vidsträckt skydd ett verk har och om ett påstått intrångsgörande alster är så pass likt verket att det faller inom dess skyddsomfång. Ett mer originellt verk erhåller i det enskilda fallet, i likhetshänseende, vid en jämförelse med ett påstått intrångsobjekt, ett mer omfattande skyddsomfång än ett mindre originellt verk. Det anförda innebär att skyddsomfånget för varje enskilt verk – oberoende av om det utgör ett alster av brukskonst eller annat slags verk – kan sägas vara beroende av verkets originalitet (se t.ex. NJA 1994 s. 74; se även t.ex. Levin och Hellstadius, Lärobok i immaterialrätt, JUNO version 12, avsnitt II.F.3.D. Brukskonst och arkitektur m.m., och Wessman m.fl. Immaterialrättens struktur, JUNO version 1, avsnitt 2.2.4. Upphovsrättens omfång).

I detta fall är det fråga om två karmstolar som är utformade för att fungera i vård- och omsorgsmiljö och för att uppfylla särskilda funktionella krav. Av utredningen har framkommit att det förekommit karmstolar med liknande utseenden som båda dessa stolar. Det är också ostridigt att Jackie-stolen utformats efter inspiration från tidigare karmstolars utseenden och detaljer.

Vid en jämförelse mellan de i målet aktuella stolarna uppvisar de sett från vissa vinklar likheter. Till exempel ser stolarna relativt lika varandra ut sedda rakt framifrån och rakt från sidan. Det finns även detaljer på de båda stolarna som uppvisar likheter, t.ex. de läderstroppar med vilka ryggdynan fästs på stolarnas baksida.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen blir det däremot vid en granskning från andra vinklar och på närmare håll tydligt att stolarnas övergripande utseenden skiljer sig åt. Särskilt framträdande är det – vilket också parternas sakkunniga T.H. och delvis även N.J. varit inne på – att stolarna är formgivna med utgångspunkt i skilda formspråk. Medan Jackie-stolen har en vad som kallats additiv design, där stolen är uppbyggd med många och separat synliga delar, uppvisar Sundal-stolen en

mer integrerad och sammanhållen formgivning, i vilka de enskilda delarna i stolen inte är lika framträdande. Dessa skilda formspråk medför att Jackie-stolen med dess tydligt ihopsatta komponenter ger ett annat intryck än det som Sundal-stolen förmedlar. Till detta kommer, som Patent- och marknadsdomstolen redovisat, att utformningen av stolarnas beståndsdelar skiljer sig åt på flera sätt. Härvid kan särskilt framhållas att stolarnas armstöd, som är närmast dominerande i båda stolarnas formgivning, är både utformade och förankrade i respektive stol på vitt skilda sätt.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen leder det anförda till att Sundal-stolen ger ett helhetsintryck som skiljer sig från Jackie-stolens i sådan grad att Sundal-stolen inte faller inom Jackie-stolens upphovsrättsliga skydd. Vid detta förhållande kan Sundal-stolen inte heller utgöra en beroende bearbetning av Jackie-stolen. Sundal-stolen gör därmed inte intrång i Jackie-stolens upphovsrätt. Patent- och marknadsdomstolens domslut ska därför fastställas i huvudsaken.

Rättegångskostnader

Nordic Care ska som förlorande part ersätta motparternas rättegångskostnader i båda instanserna. Patent- och marknadsöverdomstolen prövar i det följande rättegångskostnadsanspråken.

Rättegångskostnaderna i Patent- och marknadsdomstolen

Inputbolagen yrkade i Patent- och marknadsdomstolen ersättning med sammanlagt 2 822 983 kr, varav 2 395 000 kr avsåg ombudsarvode, 250 000 kr Inputbolagens eget arbete, 120 000 kr kostnad för rättsutlåtande och resterande för övriga utlägg. Bolagen förklarade att beloppen var exklusive mervärdesskatt och begärde att fördelning skulle ske med hälften var mellan dem.

Signera yrkade i Patent- och marknadsdomstolen ersättning med 969 520 kr, varav 405 520 kr avsåg ombudsarvode och 564 000 kr eget arbete. Det egna arbetet fördelade sig enligt Signera på två poster. Den första – 384 000 kr – var 256 timmar med en genomsnittlig timkostnad om 1 500 kronor exklusive mervärdesskatt avseende

genomgång av motparten åberopad bevisning, arbete i samband med inlagor under den skriftliga handläggningen samt förberedelse inför och inställelse till huvudförhandling. Den andra – 180 000 kr – var 60 timmar med en genomsnittlig timkostnad om 3 000 kr exklusive mervärdesskatt för bevisinsamling och utredningar om bl.a. prior art.

Signera har motiverat detta med att bolaget har haft begränsade ekonomiska förutsättningar att anlita ombud och har tvingats dra ned sin produktion och i princip upphöra med allt försäljningsarbete för att istället arbeta med rättegången. Den högre genomsnittliga timkostnaden för det egna arbetet utgör enligt bolaget skäligt vederlag för den ekonomiska uppoffringen.

Nordic Care överlämnade till rätten att bedöma skäligheten av den yrkade ersättningen för ombudsarvode, eget arbete och rättsutlåtande.

Målen i Patent- och marknadsdomstolen inleddes i april 2019 och pågick under drygt ett och ett halvt år. I målen förekom prövning av yrkanden om interimistiska vitesförbud, en begäran om mellandom från Nordic Cares sida som avslogs, en muntlig förberedelse samt en hel del skriftväxling. Huvudförhandlingen pågick i två och en halv dag.

Beträffande kostnaderna för Inputbolagens eget arbete och rättsutlåtandet gör Patent- och marknadsöverdomstolen samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen.

Däremot anser Patent- och marknadsöverdomstolen, även med beaktande av att de interimistiska yrkandena och begäran om mellandom har varit kostnadsdrivande, att Inputbolagens yrkande om ersättning för ombudsarvode överstiger vad som kan anses skäligen påkallat för tillvaratagande av deras rätt i målen. De frågor som Inputbolagen har haft att förhålla sig till har i allt väsentligt varit desamma för båda bolagen. De får anses tillgodosedda med en ersättning om en miljon kr vardera. Patent- och marknadsdomstolens dom ska därför ändras i dessa delar.

Beträffande Signeras yrkande om ersättning för ombudsarvode konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att Signeras yttranden i underinstansen i huvudsak har bestått

i att bolaget har hänvisat till vad som anförts av Inputbolagen. Signeras ombud har dock haft att gå igenom all skriftväxling från Nordic Care, samordna svaren med Inputbolagens, delta vid muntlig förberedelse och huvudförhandling och löpande stämma av information och åtgärder med Signera. Det yrkade ombudsarvode får mot den bakgrunden anses skäligen påkallat för tillvaratagande av Signeras rätt.

Vad slutligen gäller Signeras yrkande om ersättning för eget arbete bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att det yrkade beloppet är väl högt. Även med beaktande av att det får anses ha varit motiverat för Signera att lägga ner ett betydande eget arbete framstår den nedlagda tiden inte som försvarlig. Flera av åtgärderna avser sådant som inte är ersättningsgillt som eget arbete. Sammantaget får Signera anses tillgodosett med ersättning för eget arbete med 180 timmar om 1 500 kr per timme, eller 270 000 kr. Patent- och marknadsdomstolens dom ska därför ändras i denna del.

Rättegångskostnaderna i Patent- och marknadsöverdomstolen

Inputbolagen har i Patent- och marknadsöverdomstolen yrkat ersättning för rättegångskostnader med 1 104 020 kr, varav 980 000 kr för ombudsarvode, 100 000 kr för eget arbete och resterande för olika utlägg. Bolagen har förklarat att beloppen är exklusive mervärdesskatt och har begärt att fördelning ska ske med hälften var mellan dem. Nordic Care har vitsordat utläggmen men överlämnat frågan om skäligheten i övrigt till överdomstolen.

Signera har i Patent- och marknadsöverdomstolen yrkat ersättning för rättegångskostnader med 280 365 kr, varav 129 200 kr för ombudsarvode, 141 000 kr för eget arbete, 5 165 för utlägg i samband med huvudförhandlingen och 5 000 kr i kostnad för att Samir Saba tagit ledigt i tre dagar. Nordic Care har vitsordat ombudsarvode liksom utläggmen men överlämnat frågan om skäligheten i övrigt till överdomstolen.

Målet har handlagts i drygt ett års tid i Patent- och marknadsöverdomstolen och har förutom frågan om prövningstillstånd innefattat avgörande av en preliminärfråga om ny omständighet, viss skriftväxling och en tvådagars huvudförhandling. Inputbolagen

har gett in en svarsskrift och en kompletterande svarsskrift. Bolagens kostnadsanspråk framstår därför som höga. De får anses tillgodosedda med en ersättning om 400 000 kr vardera för ombudsarvode och 40 000 kr vardera för eget arbete.

Vad gäller Signeras yrkande om ersättning för rättegångskostnader är endast bolagets anspråk på ersättning för eget arbete, samt ersättning för att S.S. tagit ledigt, tvistiga.

Patent- och marknadsöverdomstolen anser att kostnaden för att Samir Saba tagit ledigt är ersättningsgill.

Vid prövningen av Signeras anspråk på ersättning för eget arbete måste beaktas att ombudet lagt ned 34 timmars arbete och att bolagets arbete, som enligt uppgift uppgår till 94 timmar, har skett vid sidan av det. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen kan en stor del av det arbete som utförts av parten själv och som det yrkats ersättning för inte anses ha varit nödvändigt för tillvaratagandet av partens rätt. Signera får anses tillgodosett med ersättning för 60 timmars arbete, eller 90 000 kr.

Sekretess

Vad Patent- och marknadsdomstolen har förordnat om sekretess ska bestå.

Motsvarande uppgifter har lagts fram inom stängda dörrar vid huvudförhandlingen i Patent- och marknadsöverdomstolen. Vidare har uppgifter om en tidigare stolskonstruktion lagts fram av motparterna. Även dessa uppgifter ska omfattas av fortsatt förordnande om sekretess.

Överklagande

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

I avgörandet har deltagit f.d. hovrättslagmannen Peter Strömberg och hovrättsråden Ingeborg Simonsson, referent (skiljaktig), Göran Söderström och Mattias Pleiner.

Skiljaktig mening, se nästa sida.

Skiljaktig mening

Hovrättsrådet Ingeborg Simonsson är skiljaktig enligt följande.

Jag är ense med majoriteten om att Jackie-stolen skyddas av upphovsrätt, men gör för egen del följande bedömning ifråga om intrång.

Upphovsrätten innefattar enligt 2 § första stycket upphovsrättslagen som huvudregel en uteslutande rätt att förfoga över verket genom att (såvitt nu är aktuellt) framställa exemplar av det. Enligt andra stycket i 2 § innefattar framställning av exemplar varje direkt eller indirekt samt tillfällig eller permanent framställning av exemplar av verket, oavsett i vilken form eller med vilken metod det sker och oavsett om det sker helt eller delvis.

Ordalydelsen i 2 § andra stycket upphovsrättslagen ansluter nära till artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (Infosoc-direktivet, EGT L 167, 22/06/2001 s. 10-19). Artikel 2 i direktivet reglerar rätten till mångfaldigande. När direktiv 2001/29 genomfördes valde man dock att fortsätta använda termen exemplarframställning, som är synonymt med mångfaldigande. Det anfördes i förarbetena att det är av stort värde för ett tydligt genomförande av direktivet att dess mer detaljerade definition av exemplarframställningen togs in i upphovsrättslagen. Bestämmelsen i 2 § andra stycket upphovsrättslagen, motsvarande artikel 2 i direktivet, är en klargörande utfyllnad av bestämmelsen i första stycket. Hur de olika momenten av exemplarframställningsrätten ska tolkas enligt direktivet är i slutänden en fråga för EU-domstolen. (Prop. 2004/05:110 s. 51, 52, 55 och 56).

I förarbetena (a.prop. s. 56) görs också ett uttalande om att nationell rätt kan ha mer generösa regler än direktivet, men praxis från EU-domstolen har klarlagt att rätten till

mångfaldigande av upphovsrättsligt skyddade verk enligt artikel 2 a i direktivet innebär en fullharmonisering (mål C-469/17, Funke Medien NRW, EU:C:2019:623, punkten 38).

Bedömningen av vilka åtgärder som utgör intrång måste alltså ske konformt med artikel 2 i direktiv 2001/29. EU-domstolen har haft tillfälle att uttala sig om vad skyddet innebär.

Redan i *Infopaq* framhöll EU-domstolen att vad beträffar verkets skyddsomfång följer det av skälen 9–11 i direktiv 2001/29 att det huvudsakliga syftet med direktivet är att inrätta en hög skyddsnivå för bland andra upphovsmän, som gör det möjligt för dem att få en skälig ersättning för utnyttjandet av sina verk – inklusive för mångfaldigande därav – för att de på så sätt ska kunna fortsätta med sin skapande och konstnärliga verksamhet. Av samma skäl anges det i skäl 21 i direktiv 2001/29 ett krav på en vid definition av de handlingar som omfattas av mångfaldiganderätten. Detta krav på en vid definition av nämnda handlingar återfinns för övrigt även i ordalydelsen av artikel 2 i samma direktiv, vari uttrycken ”direkt eller indirekt”, ”tillfälligt eller permanent”, ”oavsett metod och form” används. Således ska det skydd som följer av artikel 2 i direktiv 2001/29 ges stor räckvidd. (Mål C-5/08 *Infopaq International*, EU:C:2009:465, punkterna 40-43.)

I *Painer* ställdes EU-domstolen inför frågan om det upphovsrättsliga skyddet för porträttfotografi var svagare än det som gäller för andra verk. Domstolen påminde om att det skydd som följer av artikel 2 a i direktiv 2001/29 ska ges stor räckvidd och konstaterade att det inte finns något i direktiv 2001/29, eller i något annat direktiv tillämpligt på detta område, som tyder på att räckvidden av ett sådant skydd skulle vara beroende av eventuella skillnader i möjligheterna till konstnärlig kreativitet i samband med skapandet av olika kategorier av verk. Slutsatsen blev att skyddet för porträttfotografi inte ska vara svagare än det skydd som ges andra verk, däribland andra fotografiska verk. (Mål C-145/10 *Painer*, EU:C:2011:798, punkterna 96-98.)

I *Soulier och Doke* upprepade EU-domstolen att det skydd som bl.a. artikel 2 a i direktiv 2001/29 ger upphovsmännen ska ges stor räckvidd, och tillade att upphovsmännens rättigheter är av förebyggande natur i den meningen att deras föregående tillstånd krävs för varje mångfaldigande av dennes verk från tredje mans sida. (Mål C-301/15, *Soulier och Doke*, EU:C:2016:878, punkterna 30 och 33.)

Även delar av ett verk skyddas. De åtnjuter skydd förutsatt att de innehåller element som ger uttryck för upphovsmannens egen intellektuella skapelse. (Mål C-403/08, *Football Association Premier League m.fl.*, EU:C:2011:631, punkterna 156 och 159.)

Av störst betydelse för frågan om intrång är nog ändå EU-domstolens avgörande i *Pelham*. Målet gällde visserligen en närstående rättighet, men den aktuella delen av artikel 2 a i direktiv 2001/29 är identisk för upphovsrättsligt skyddade verk och närstående rättigheter. I målet var fråga om påstådd s.k. sampling av en tvåsekunders rytmfrekvens. Domstolen pekade på direktivets övergripande målsättning, vilken är att inrätta en hög skyddsnivå för upphovsrätten och närstående rättigheter. Skyddet vägdes därefter mot utövandet av friheten för konsten, som skyddas i artikel 13 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. När ett ljudavsnitt från ett fonogram hämtas för att – *i en form som är ändrad och icke-igenkännbar vid lyssning* – användas i ett nytt verk ska en sådan användning inte anses utgöra ett mångfaldigande. Motsatsvis innebär ensamrätten en rätt att motsätta sig att en utomstående använder ett även mycket kort ljudavsnitt från framställarens fonogram i syfte att låta ljudavsnittet ingå i ett annat fonogram, såvida ljudavsnittet inte ingår i det andra fonogrammet *i en ändrad form som inte är igenkännbar vid lyssning*. (Mål C-476/17, *Pelham m.fl.*, EU:C:2019:624, punkterna 30–36 och 39.)

Mot bakgrund av de tolkningar som gjorts av artikel 2 i direktiv 2001/29 kan intrångsprövningen i NJA 1994 s. 74 inte anses vägledande längre. I avgörandet fann Högsta domstolen att skyddsomfånget för mönstret ”Smultron” skulle bestämmas med beaktande av verkets originalitet. Mönstret hade skapats av naturalistiska och välkända komponenter. Innehållet ansågs inte unikt och dess särprägel bestod i sättet att konstnärligt utnyttja de givna elementen. Skyddsomfånget fick mot denna bakgrund

anses vara relativt begränsat men omfattade inte bara skydd mot direkt kopiering utan även skydd mot framställning av ett annat mönster som, sett som en helhet, företedde en påfallande likhet med det skyddade verket.

Smultronavgörandet tillkom innan direktiv 2001/29 genomfördes. Om det fortfarande ska anses vägledande kan det tas till intäkt för att brukskonst åtnjuter ett mer begränsat skydd än andra verk, och att en ganska närgången jämförelse ska göras med s.k. prior art för att fastställa skyddsomfånget. Jag anser att ett sådant förhållningssätt är problematiskt av flera skäl. Till att börja med finns det inget objektivt nyhetskrav inom upphovsrätten av det slag som återfinns i patenträtten och mönsterrätten. Kravet på särprägel återfinns inom mönsterskyddet men saknar motsvarighet i upphovsrätten. Vidare är det oklart vad man egentligen gör när man jämför med det s.k. befintliga formförrådet. Vad som anförs som befintligt formförråd kan t.ex. mycket väl utgöras av konstverk med stort skyddsomfång. Men framför allt framstår metoden som oförenlig med unionsrätten vid en direktivkonform tolkning.

Det är över huvud taget svårt att hitta exempel på att EU-domstolen gör några jämförelser med det allmänna formförrådet för att fastställa ett verks skyddsomfång. Däremot har EU-domstolen lagt fast att när förverkligandet av ett alster har fastställts av tekniska överväganden, regler eller krav som inte lämnar utrymme för något utövande av en kreativ frihet, ska alstret i fråga inte anses ha den originalitet som krävs för att utgöra ett verk. Men domstolen framhöll samtidigt att *när* ett alster utgör ett verk, ska alstret i denna egenskap vara upphovsrättsligt skyddat i enlighet med direktiv 2001/29. Omfattningen av skyddet är då inte beroende av den grad av kreativ frihet som dess upphovsman har haft och det är således inte svagare än det skydd som ges alla andra verk som omfattas av direktivet. (Mål C-683/17, Cofemel, EU:C:2019:721, punkterna 31 och 35.)

I avgörandet *Cofemel* hänvisas för övrigt till *Painer* där EU-domstolen (såvitt gäller porträttfotografi) uttalade att när det har konstaterats att det är fråga om ett verk, ska dess skydd inte vara svagare än det skydd som ges alla andra verk (*Painer*, punkten 99).

Övervägande skäl talar därför enligt min mening för att alster av brukskonst, om de väl skyddas av upphovsrätt, har ett skydd som är likvärdigt med andra slags verk. Det innebär i sin tur att skyddet är klart mer omfattande än ett skydd mot raka efterbildningar. Det avgörande kriteriet vid en intrångsprövning när, som här, det inte är fråga om ett föremål som är identiskt utan uppvisar såväl likheter som skillnader, är om verket är igenkännbart i det påstådda intrångsföremålet (*Pelham*, se ovan).

Jag menar att ett sådant synsätt även är förenligt med NJA 2017 s. 75, Svenska syndabockar. Där ställdes frågan om den konstnärliga individualitet som bar upp det äldre verket framträdde som det dominerande även i det nya arbetet, eller om det nya arbetet fick sin prägel av utförarens egen individualitet och hade verkshöjd (punkten 12).

Den bevisregel som lades fast i NJA 1994 s. 74 bör fortfarande ha aktualitet eftersom direktiv 2001/29 inte innefattar någon harmonisering i den delen. Den som gör gällande att det föreligger ett intrång i upphovsrätten till ett verk har bevisbördan för att en efterbildning skett. En framträdande likhet med det skyddade verket kan emellertid i och för sig anses utgöra ett starkt stöd för att det senare tillkomna alstret just är en efterbildning. Den som påstås ha gjort intrång i den andres upphovsrätt måste då göra sannolikt att hans alster framtagits självständigt för att någon efterbildning inte ska anses föreligga.

Med tillämpning av de rättsliga överväganden som nu har redovisats gör jag följande bedömning.

Sundal-stolen ger samma helhetsintryck som Jackie-stolen sedd framifrån och från sidan. Vid en närmare granskning skiljer sig stolarna, främst när man ser dem uppfifrån (varvid armstödens utformning blir synliga) och bakifrån (där ryggplattans utformning skiljer sig åt). Det första intrycket är ändå att det är fråga om samma stol. Det krävs en mer sakkunnig och informerad granskning för att skillnaderna ska framträda.

Sammantaget är Jackie-stolen igenkännbar i Sundal-stolen, trots de skillnader som förekommer stolarna emellan.

Till igenkännbarheten ska läggas följande. Jackie-stolen togs enligt utredningen i målet fram år 2014 och lanserades på Möbelmässan år 2015. Den hade alltså funnits tillgänglig på marknaden i flera år när den omtvistade Sundal-stolen år 2018 erbjöds vid en offentlig upphandling. Av den skriftliga bevisningen har framgått att Trollhättans kommun hänvisade till Jackie-stolen i förfrågningsunderlaget till den offentliga upphandlingen för särskilt boende i augusti 2018. Inputbolagen och Signera har haft tillgång till förfrågningsunderlaget. Omständigheterna sammantaget innebär att bevisbördan går över på bolagen att göra sannolikt att Sundal-stolen framtagits självständigt.

Vad som anförts om den tidigare versionen av Sundal-stolen från 2012, liksom S.S.:s uppgifter om sitt arbete med att utveckla stolen, är inte tillräckligt för att göra sannolikt att Sundal-stolen tagits fram självständigt.

Det innebär att Sundal-stolen faller inom Jackie-stolens skyddsomfång, varför upphovsrättsintrång föreligger.

Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.

Jämförelsebilder – Jackie 132 och Karmstol Sundal (levererad till Trollhättans kommun)

Jackie 132 till vänster, Karmstol Sundal till höger.



Jämförelsebilder – Jackie 132 och Karmstol Sundal (levererad till Trollhättans kommun)

Jackie 132 till vänster, Karmstol Sundal till höger.



Jämförelsebilder – Jackie 132 och Karmstol Sundal (levererad till Trollhättans kommun)

Jackie 132 till vänster, Karmstol Sundal till höger.





Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (sjätte avdelningen)

den 20 april 2023 *

”Begäran om förhandsavgörande – Immaterialrätt – Upphovsrätt och närstående rättigheter –
Direktiv 2001/29/EG – Artikel 3.1 – Överföring till allmänheten – Begrepp –
Bakgrundsmusik – Direktiv 2006/115/EG – Artikel 8.2 – Skälig ersättning –
Enbart tillhandahållande av anläggningar – Högtalarutrustning på tåg och luftfartyg –
Presumtion för överföring till allmänheten”

I de förenade målen C-775/21 och C-826/21,

angående beslut att begära förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, från Curtea de Apel București (Appellationsdomstolen i Bukarest, Rumänien), av den 12 november 2020 och av den 1 juli 2021, som inkom till domstolen den 15 och den 22 december 2021, i målen

Blue Air Aviation SA

mot

UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (C-775/21),

och

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR)

mot

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) ”CFR Călători” SA (C-826/21),

DOMSTOLEN (sjätte avdelningen),

sammansatt av avdelningsordföranden P.G. Xuereb samt domarna T. von Danwitz och I. Ziemele (referent),

generaladvokat: M. Szpunar,

justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga förfarandet,

* Rättegångsspråk: rumänska.

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) "CFR Călători" SA, genom T. Preoteasa, i egenskap av ombud,
- Rumäniens regering, genom E. Gane, A. Rotăreanu och A. Wellman, samtliga i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom A. Biolan, P. Němečková och J. Samnadda, samtliga i egenskap av ombud,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Respektive begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 2001, s. 10).
- 2 Begäran i mål C-775/21 har framställts i ett mål mellan, Blue Air Aviation SA (nedan kallat Blue Air) och UCMR – ADA Asociația pentru Drepturi de Autor a Compozitorilor (nedan kallad UCMR – ADA), om Blue Airs skyldighet att betala avgifter till UCMR – ADA för bakgrundsmusik ombord på passagerarflygplan. Begäran i mål C-826/21 har framställts i ett mål mellan Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) och Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători (SNTFC) "CFR Călători" SA (nedan kallat CFR), om skyldigheten att betala avgifter för tillhandahållande av utrustning på tåg, som kan användas för att överföra musik till allmänheten.

Tillämpliga bestämmelser

Internationell rätt

- 3 Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) antog i Genève (Schweiz), den 20 december 1996, Wipos fördrag om upphovsrätt (nedan kallat WCT). Detta fördrag godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2000/278/EG av den 16 mars 2000 om godkännande på Europeiska gemenskapens vägnar av WIPO:s fördrag om upphovsrätt och WIPO:s fördrag om framföranden och fonogram (EGT L 89, 2000, s. 6) och trädde i kraft, vad gäller Europeiska unionen, den 14 mars 2010 (EUT L 32, 2010, s. 1).
- 4 Artikel 8 WCT har rubriken "Rätt till överföring till allmänheten" och lyder enligt följande:

"Med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 11.1 ii, 11*bis*.1 i–ii, 11*ter*.1 ii, 14.1 ii och 14*bis*.1 i Bernkonventionen [för skydd av litterära och konstnärliga verk, undertecknad i Bern den 9 september 1886 (Parisakten av den 24 juli 1971), i dess lydelse efter ändringen av den 28 september 1979], skall upphovsmän till litterära och konstnärliga verk ha ensamrätt att tillåta

överföring till allmänheten av sina verk på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att deras verk görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda personer kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.”

5 Gemensamma uttalanden angående WCT antogs av Wipos diplomatkonferens den 20 december 1996.

6 Det gemensamma uttalandet avseende artikel 8 WCT har följande lydelse:

”Enbart tillhandahållandet av materiella hjälpmedel för att möjliggöra eller göra en överföring innebär i sig inte sådan överföring som avses i detta fördrag eller [konventionen om skydd av litterära och konstnärliga verk, undertecknad i Bern den 9 september 1886 (Parisakten av den 24 juli 1971), i dess lydelse enligt ändringen av den 28 september 1979]. ...”

Unionsrätt

Direktiv 2001/29

7 Skälen 1, 4, 9, 10, 23 och 27 i direktiv 2001/29 har följande lydelse:

”(1) I [FEUF] föreskrivs upprättandet av en inre marknad och inrättandet av ett system som säkerställer att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids. En harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om upphovsrätt och närstående rättigheter bidrar till att uppnå dessa mål.

...

(4) Harmoniserade rättsliga ramar för upphovsrätt och närstående rättigheter kommer genom ökad klarhet i rättsligt hänseende och genom att en hög skyddsnivå skapas inom området för immaterialrätt att uppmuntra till betydande investeringar i kreativ och innovativ verksamhet, bland annat då det gäller nätinфраstruktur, vilket i sin tur leder till tillväxt och ökad konkurrenskraft för europeisk industri inom såväl innehållsskapande som informationsteknik och mer allmänt inom ett brett område av industri- och kultursektorer. Detta kommer att säkerställa sysselsättningen och främja skapandet av nya arbetstillfällen.

...

(6) Utan en harmonisering på gemenskapsnivå kan nationellt lagstiftningsarbete, som redan har inletts i ett antal medlemsstater för att svara mot de tekniska utmaningarna, leda till betydande skillnader i skyddet och därmed till inskränkningar av den fria rörligheten för varor och tjänster, som innehåller eller bygger på immaterialrätt, med en ny splittring av den inre marknaden och inkonsekvens i lagstiftningen som följd. Effekterna av sådana rättsliga skillnader och osäkerhetskällor kommer att bli än större i takt med den fortsatta utvecklingen av informationssamhället, som redan har lett till att immateriella rättigheter i allt högre grad utnyttjas över nationsgränserna. Denna utveckling kommer att intensifieras och bör så göra. Betydelsefulla rättsliga skillnader och oklarheter i fråga om skyddet kan vara ett hinder för att uppnå stordriftsfördelar för nya varor och tjänster med innehåll som omfattas av upphovsrätt och närstående rättigheter.

- (7) Den gemenskapsrättsliga ramen för skyddet av upphovsrätt och närstående rättigheter måste därför även anpassas och kompletteras i den utsträckning som krävs för att den inre marknaden skall fungera väl. Därför bör sådana nationella bestämmelser om upphovsrätt och närstående rättigheter anpassas, vilka skiljer sig avsevärt åt mellan medlemsstaterna eller vilka skapar rättslig oklarhet till hinder för en väl fungerande inre marknad och en sund utveckling av informationssamhället i Europa, vidare bör inkonsekventa nationella åtgärder med anledning av den tekniska utvecklingen undvikas, medan däremot skillnader som inte har några negativa effekter på den inre marknadens funktion inte behöver avlägsnas eller förebyggas.

...

- (9) Utgångspunkten för en harmonisering av upphovsrätt och närstående rättigheter måste vara en hög skyddsnivå, eftersom dessa rättigheter har en avgörande betydelse för det intellektuella skapandet. Skyddet av dem bidrar till att bevara och utveckla kreativiteten och gagnar upphovsmän, utövande konstnärer, producenter, konsumenter, kultur, näringsliv och allmänhet. Immaterialrätt har därför erkänts som en integrerad del av äganderätten.
- (10) För att upphovsmännen och de utövande konstnärerna skall kunna fortsätta med sin skapande och konstnärliga verksamhet måste de få en skälig ersättning för utnyttjandet av sina verk och detsamma gäller producenterna som måste kunna finansiera denna verksamhet. De investeringar som krävs för att producera varor, t.ex. fonogram, filmer eller multimedieprodukter, och tjänster, t.ex. sådana som tillhandahålls på begäran, är betydande. Ett tillfredsställande rättsligt skydd av immateriella rättigheter är nödvändigt för att säkerställa sådan ersättning och för att möjliggöra en tillfredsställande avkastning på investeringarna.

...

- (23) I detta direktiv bör upphovsmännens rätt till överföring till allmänheten harmoniseras ytterligare. Denna rätt bör förstås i vid mening och omfatta all överföring till allmänheten som inte är närvarande på den plats varifrån överföringen sker. Denna rätt bör omfatta all sådan sändning eller vidareändring av ett verk till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, inklusive radio- och televisionssändningar. Denna rätt omfattar inga andra åtgärder.

...

- (27) Enbart tillhandahållandet av de fysiska förutsättningarna för att möjliggöra eller genomföra en överföring skall inte i sig betraktas som överföring i den mening som avses i detta direktiv.

...”

- 8 I artikel 3 i direktivet, som har rubriken ”Rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten att göra andra alster tillgängliga för allmänheten”, föreskrivs följande:

”1. Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

2. Medlemsstaterna skall ge ensamrätt att tillåta eller förbjuda tillgängliggörandet för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer,

- a) för utövande konstnärer: av upptagningar av deras framföranden,
- b) för fonogramframställare: av deras fonogram,
- c) för framställarna av de första upptagningarna av filmer: av originalet och kopior av deras filmer, och
- d) för radio- och televisionsföretag: av upptagningar av deras sändningar, trådöverförda såväl som luftburna, inklusive kabel- och satellitsändningar.

3. De rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall inte anses vara konsumerade genom någon form av överföring till allmänheten eller genom att alster görs tillgängliga för allmänheten enligt denna artikel.”

Direktiv 2006/115/EG

- 9 Artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (EUT L 376, 2006, s. 28) har rubriken ”Radio- och tv-utsändning och återgivning för allmänheten”. I punkt 2 i den artikeln föreskrivs följande:

”Medlemsstaterna skall föreskriva rätt till en enda skälig ersättning från användaren när ett fonogram som har utgivits i kommersiellt syfte används i original eller kopia för trådlös utsändning eller eljest för återgivning för allmänheten. De skall säkerställa att denna ersättning fördelas mellan de berörda utövande konstnärerna och fonogramframställarna. Medlemsstaterna får fastställa villkoren för hur ersättningen skall fördelas mellan dem när det saknas avtal dem emellan.”

Rumänsk rätt

Lag nr 8/1996

- 10 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (lag nr 8/1996 om upphovsrätt och närstående rättigheter) (*Monitorul Oficial al României*, del I, nr 60 av den 26 mars 1996) har ändrats flera gånger, bland annat genom lag nr 285/2004, *Monitorul Oficial al României*, del I, nr 587 av den 30 juni 2004 (nedan kallad lag nr 8/1996). De relevanta bestämmelserna i denna lag i den lydelse som är tillämplig i de nationella målen, återges i punkterna 11–20 nedan.
- 11 I artikel 13 i lag 8/1996 föreskrivs följande:

”Användningen av ett verk skapar särskilda och exklusiva ekonomiska rättigheter för upphovsmannen, på grundval av vilka denne får tillåta eller förbjuda

...

f) Direkt eller indirekt överföring av verket till allmänheten, oavsett på vilket sätt det görs tillgängligt för allmänheten, inbegripet dess tillgängliggörande för allmänheten på ett sådant sätt att allmänheten kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

...”

12 I artikel 73.1 i denna lag föreskrivs följande:

”Med ’offentlig’ avses varje överföring av ett verk som görs direkt eller genom tekniska hjälpmedel, på en plats som är öppen för allmänheten eller på någon annan plats där fler än en familjs normala krets av familjemedlemmar och bekanta samlas, inbegripet scenisk framställning, återgivning eller någon annan form av direkt framförande eller framställning av verket för allmänheten, exponering för allmänheten av modelleringskonst, tillämpad konst, fotografi och arkitektur, visning för allmänheten av filmverk och andra audiovisuella verk, inbegripet digitala konstverk, framförande på en offentlig plats genom ljudinspelningar eller audiovisuella upptagningar samt framförande på en offentlig plats av ett utsänt verk på något sätt. På samma sätt ska varje överföring av ett verk, på trådbunden eller trådlös väg, som sker genom tillgängliggörande för allmänheten, inbegripet via internet eller andra datornät, anses vara offentlig, så att varje person ur allmänheten kan få tillgång till verket från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

...”

13 I artikel 105.1 f nämnda lag föreskrivs följande:

”... Den som producerat ljudupptagningar har exklusiv förmögenhetsrätt att tillåta eller förbjuda följande:

...

f) radio- och tv-utsändning och återgivning för allmänheten av sina egna ljudupptagningar, med undantag för sådana som publicerats för kommersiella ändamål, i vilket fall de endast har rätt till skälig ersättning.”

14 I artikel 106⁵ i denna lag föreskrivs följande:

”1. Konstnärer, utövande konstnärer och fonogramframställare ska ha rätt till en enda skälig ersättning för direkt eller indirekt användning av fonogram som utgetts i kommersiellt syfte eller för mångfaldigande genom radio- eller tv-utsändning eller genom någon form av överföring till allmänheten.

2. Ersättningsbeloppet ska fastställas på grundval av metoder i enlighet med förfarandet i artiklarna 131, 131¹ och 131².”

15 I artikel 123.1–123.3 i lag nr 8/1996 föreskrivs följande:

”1. Innehavare av en upphovsrätt eller närstående rättighet kan utöva de rättigheter de har enligt denna lag personligen eller genom att befullmäktiga en upphovsrättsorganisation, på de villkor som anges i denna lag.

2. Kollektiv förvaltning av upphovsrätt får endast ske med avseende på verk som tidigare har gjorts tillgängliga för allmänheten och kollektiv förvaltning av närstående rättigheter endast med avseende på framföranden som upptagits eller sänts tidigare samt för fonogram eller videogram som tidigare gjorts tillgängliga för allmänheten.

3. Innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter får inte överlåta ekonomiska rättigheter som enligt denna lag tillfaller kollektiva förvaltningsorganisationer.”

16 I artikel 123¹ i lagen föreskrivs i punkt 1 e och f följande:

”Det är obligatoriskt med kollektiv förvaltning för att utöva följande rättigheter:

...

e) rätten att överföra musikaliska verk till allmänheten, med undantag för offentlig visning av filmverk.

f) utövande konstnärers och fonogramframställares rätt till skälig ersättning för överföring till allmänheten och utsändning av kommersiella fonogram eller mångfaldigande av dessa.”

17 Artikel 130.1 a och b i nämnda lag har följande lydelse:

”Kollektiva förvaltningsorganisationer ska

a) bevilja icke-exklusiva tillstånd till användare som begär detta före användning av den skyddade repertoaren, mot ersättning genom en skriftlig icke-exklusiv licens,

b) utarbeta metoder inom sina verksamhetsområden, inbegripet frågor om ekonomiska rättigheter, som ska förhandlas fram med användarna för erläggande av betalning för rättighetsutnyttjandet, för verk som utnyttjas på ett sådant sätt att det är omöjligt för rättighetshavarna att lämna individuellt tillstånd”

18 I artikel 131.1 i nämnda lag föreskrivs följande:

”För att inleda förhandlingsförfaranden ska de kollektiva förvaltningsorganisationerna lämna in en ansökan till [Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (den rumänska upphovsrättsmyndigheten)] tillsammans med de metoder som föreslås för förhandling, i enlighet med artikel 130.1 a.

...”

19 I artikel 131¹, punkterna 1–3 i lag 8/1996 föreskrivs följande:

”1. Metoderna ska förhandlas fram av de kollektiva förvaltningsorganisationer och företrädare som avses i artikel 131.2 b ...

2. Kollektiva förvaltningsorganisationer får ta ut en fast eller proportionell ersättning av samma kategori användare, beräknad på grundval av den inkomst som användaren får från den verksamhet inom vilken repertoaren används, t.ex.: radio- och tv-utsändning, vidaresändning via kabel eller överföring till allmänheten, med beaktande av europeisk praxis för resultaten av förhandlingar mellan användare och kollektiva förvaltningsorganisationer. När det gäller radio- och tv-utsändning ska den proportionella ersättningen fastställas på en differentierad grund som

står i direkt proportion till den andel av användningen av den repertoar som förvaltas gemensamt i denna verksamhet och, i avsaknad av intäkter, i förhållande till de kostnader som användningen ger upphov till.

3. Den schablonersättning eller proportionella ersättning som avses i punkt 2 får endast begäras om och i den mån användningen avser verk för vilka upphovsrätt eller närstående rättigheter fortfarande åtnjuter lagstadgat skydd.

...”

20 I artikel 131².2 i nämnda lag föreskrivs följande:

”Avtalet mellan parterna om de metoder som förhandlats fram ska införas i ett protokoll som deponeras hos den rumänska upphovsrättsmyndigheten. ... De metoder som offentliggörs på detta sätt är tillämpliga på samtliga användare på det område som varit föremål för förhandlingar och mot samtliga importörer och tillverkare av medier och apparater för vilka kompensation för privatkopiering ska betalas enligt artikel 107.”

Civilprocesslagen

21 I artikel 249 i civilprocesslagen föreskrivs följande:

”Det ankommer på den som framför ett påstående under domstolsförfarandet att bevisa detta, utom i de fall som uttryckligen föreskrivs i lag.”

22 Artikel 329 i nämnda lag har följande lydelse:

”Domstolen kan endast grunda sitt avgörande på presumtioner som den har att bedöma om de har tillräcklig tyngd och kan innebära att den påstådda händelsen är sannolik. De kan dock endast tillåtas om vittnesbevisning är tillåten enligt lag.”

Metoden för ersättning till innehavare av ekonomiska upphovsrätter till musikaliska verk för överföring till allmänheten av musikaliska verk som bakgrundsmusik

23 I Metodologi privind remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental (metod för den ersättning som ska betalas till innehavare av ekonomiska upphovsrätter till musikaliska verk för överföring till allmänheten av musikaliska verk som bakgrundsmusik, *Monitorul Oficial al României*, del I, nr 710 av den 7 oktober 2011), i dess lydelse enligt den rumänska upphovsrättsmyndighetens beslut nr 198/2012 av den 8 november 2012 (*Monitorul Oficial al României*, del I, nr 780 av den 20 november 2012) föreskrivs följande:

”1. Den som använder musikaliska verk som bakgrundsmusik ska, innan användningen påbörjas, erhålla tillstånd från UCMR – ADA i form av en icke-exklusiv licens för att använda musikaliska verk och betala ersättning i enlighet med tabellen i denna metod, oberoende av hur länge användningen faktiskt varar.

2. Enligt denna metod gäller följande definitioner:

- a) överföring till allmänheten av musikaliska verk som bakgrundsmusik: överföring av ett eller flera musikaliska verk på en plats som är öppen för allmänheten eller på någon annan plats där ett större antal personer än den normala kretsen av familjemedlemmar och deras bekanta samlas eller har tillträde samtidigt eller efter varandra, oavsett hur överföringen sker och vilka tekniska hjälpmedel som används, i syfte att skapa en stämning för utövandet av någon annan verksamhet som inte nödvändigtvis kräver användning av musikaliska verk,
- b) användare av musikaliska verk för bakgrundsmusik: varje behörig juridisk eller fysisk person som i någon egenskap (ägar, förvaltningsorgan, koncession, uthyrning, uthyrning i andra hand, utlåning etcetera) äger eller använder lokaler, slutna eller öppna, i vilka apparater och andra tekniska eller elektroniska medel installeras eller förvaras, såsom tv-apparater, radiomottagare, kassettbandspelare, mixrar, datorutrustning, cd-spelare, förstärkningssystem och andra apparater för mottagning, återgivning eller sändning av ljud eller bilder åtföljda av ljud.

...

6. För den period för vilken användaren inte har ingått något icke-exklusivt licensavtal med UCMR– ADA är denne skyldig att till ADA betala ett belopp som motsvarar tre gånger den ersättning som skulle ha varit lagligen utbetald om denne hade ingått tillståndet i form av en icke-exklusiv licens.

7. Kollektiva förvaltningsorganisationer kan, genom företrädare som är behöriga för detta ändamål, kontrollera användningen av musikaliska verk som bakgrundsmusik, varvid tillgången till alla platser där musik används som bakgrundsmusik ska garanteras fritt. Företrädare för kollektiva förvaltningsorganisationer får använda bärbar ljud- och/eller videoinspelningsutrustning på platser där musikaliska verk används, varvid inspelningarna ska ges fullt bevisvärde när musikaliska verk används som bakgrundsmusik.”

- 24 Som bilaga till denna metod finns en tabell över de ersättningar som ska betalas för överföring till allmänheten av musikaliska verk som bakgrundsmusik, som individualiseras efter typ av affärslokaler eller fordon i vilka överföringen sker. I punkt 11 i taxan föreskrivs en schablonersättning på 200 rumänska lei (RON) per månad och per flygplan för lufttransport av passagerare.

Metoden för överföring till allmänheten av fonogram som publicerats för kommersiella ändamål eller för mångfaldigande av dessa samt ekonomiska rättigheter för utövande konstnärer och fonogramframställare

- 25 I Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora și tabelele cuprinzând drepturile patriale ale artiștilor interpreți ori executanți și producătorilor de fonograme (metod för överföring till allmänheten av fonogram som utgetts i kommersiellt syfte eller för mångfaldigande av dessa, och tariffer för utövande konstnärers och fonogramframställares ekonomiska rättigheter, *Monitorul Oficial al României*,

del I, nr 982 av den 8 december 2006). i dess lydelse enligt den rumänska upphovsrättsmyndighetens beslut nr 189/2013 av den 29 november 2013 (*Monitorul Oficial al României*, del I, nr 788 av den 16 december 2013), föreskrivs följande:

”1. Med överföring till allmänheten av fonogram som publicerats i kommersiellt syfte eller för mångfaldigande av dessa avses överföring av dessa på offentliga platser (slutna eller öppna), oavsett på vilket sätt överföringen sker, med mekaniska, elektroakustiska eller digitala hjälpmedel (förstärkningsinstallationer, ljud- och audiovisuella inspelningsapparater, radio- och televisionsmottagare, datorutrustning etcetera).

...

3. I denna metod avses med användare av fonogram varje auktoriserad fysisk eller juridisk person som till allmänheten överför fonogram som har utgetts för kommersiella ändamål eller mångfaldiganden av sådana fonogram i lokaler som på något sätt innehas (ägende, förvaltning, uthyrning, andrahandsuthyrning, lån etcetera).

...

5. Användaren är skyldig att erhålla tillstånd i form av icke-exklusiva licenser från fonogramframställarnas kollektiva förvaltningsorganisationer för överföring till allmänheten av fonogram som utgivits för kommersiella ändamål ... mot ersättning i enlighet med nedanstående tabeller, oavsett hur länge överföringen till allmänheten faktiskt pågår.”

- 26 I bilagan till denna metod finns två tabeller, varav den första innehåller ersättning för verksamhet som bedrivs med bakgrundsmusik, individualiserad efter typ av affärslokaler eller fordon i vilka verksamheten bedrivs. I punkt E3 punkt 1 i den första tabellen föreskrivs en månatlig ersättning på 30 RON per järnvägsvagn för persontransporter på järnväg, som har ett högtalarsystem.

Målen vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

Mål C-775/21

- 27 UCMR – ADA är en organisation för kollektiv förvaltning av upphovsrätter på musikområdet.
- 28 Den 2 mars 2018 väckte detta organ talan vid Tribunalul București (Förstainstansdomstolen i Bukarest, Rumänien) mot lufttrafikföretaget Blue Air och yrkade betalning av utestående ersättning och straffavgifter för överföring till allmänheten av musikaliska verk ombord på flygplan som användes av Blue Air, för vilka Blue Air inte hade beviljats licens.
- 29 Blue Air har vid den domstolen gjort gällande att det använder 28 flygplan och att det, trots att det förfogar över den programvara som krävs för att spela musikaliska verk i 22 av dessa 28 flygplan, efter att ha erhållit den licens som krävs endast har överfört ett enda musikaliskt verk i bakgrundssyfte till allmänheten i 14 av dessa flygplan.
- 30 UCMR – ADA utvidgade till följd av dessa preciseringar sina betalningskrav och ansåg att förekomsten av ljudsystem i ungefär 22 flygplan motiverade slutsatsen att skyddade verk hade överförts till allmänheten i samtliga flygplan i Blue Airs flotta.

- 31 UCMR – ADA:s talan bifölls genom dom av den 8 april 2019. Tribunalul București (Förstainstansdomstolen i Bukarest) fann, på grundval av dom av den 7 december 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764), och dom av den 15 mars 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C-162/10, EU:C:2012:141), att den omständigheten att Blue Air utrustade de transportmedel som bolaget använde med anordningar som möjliggör överföring till allmänheten av musikaliska verk i syfte att skapa stämning gav upphov till en motbevisbar presumtion om användning av dessa verk, vilket innebar att det skulle anses att varje flygplan som är utrustat med ett högtalarsystem använder denna anordning för överföring till allmänheten av det aktuella musikaliska verket, utan att ytterligare bevisning i detta hänseende behöver läggas fram.
- 32 Blue Air överklagade detta avgörande till Curtea de Apel București (Appellationsdomstolen i Bukarest, Rumänien), som är den hänskjutande domstolen, och gjorde bland annat gällande att bolaget inte hade överfört bakgrundsmusik ombord på de flygplan som bolaget använde och för vilka det inte hade erhållits någon licens, och att blotta förekomsten av anläggningar inte kunde likställas med en överföring till allmänheten av musikaliska verk. Bolaget tillade att det inte hade något vinstsyfte att spela bakgrundsmusik. Slutligen påpekade bolaget att det av säkerhetsskäl krävs att det finns högtalarsystem i flygplan för att möjliggöra kommunikation mellan medlemmarna av flygplansbesättningen och kommunikation mellan dessa besättningsmedlemmar och passagerarna.
- 33 Den hänskjutande domstolen har understrukit att frågan om huruvida överföring av ett musikaliskt verk som bakgrundsmusik, med hänsyn till att den överföringen saknar vinstsyfte, utgör en överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3 i direktiv 2001/29, inte är helt klarlagd. För det fall denna fråga besvaras jakande vill den hänskjutande domstolen dessutom få klarhet i vilket beviskrav som ska ställas i detta avseende. Den hänskjutande domstolen har påpekat när en inrättning som bedriver en viss ekonomisk verksamhet nämns i den metod som avses i punkt 23 ovan, föreligger enligt praxis från vissa nationella domstolar, en motbevisbar presumtion om att upphovsrättsligt skyddade verk överförs till allmänheten på nämnda plats. En sådan presumtion motiveras bland annat av att det är omöjligt för organisationer för kollektiv förvaltning av upphovsrätt att systematiskt kontrollera alla platser där användningen av immateriella verk kan äga rum.
- 34 Mot denna bakgrund beslutade Curtea de Apel București (Appellationsdomstolen i Bukarest) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:

”1) Ska artikel 3.1 i [direktiv 2001/29/EG] tolkas på så sätt att det utgör överföring till allmänheten i den mening som avses i nämnda artikel att spela ett musikaliskt verk eller ett fragment av ett musikaliskt verk ombord på ett kommersiellt flygplan med passagerare i samband med start och landning eller vid något annat tillfälle under flygningen via flygplanets allmänna högtalaranläggning, i synnerhet (men inte enbart) vad gäller kriteriet att överföringen sker i vinstsyfte?

Om den första frågan besvaras jakande:

2) Utgör den omständigheten att det ombord på flygplanet finns en högtalaranläggning, som krävs i enlighet med lagstiftningen om flygtrafiksäkerhet, en tillräcklig grund för att det ska anses föreligga en motbevisbar presumtion om överföring av musikaliska verk till allmänheten ombord på detta flygplan?

För det fall denna fråga besvaras nekande:

- 3) Utgör den omständigheten att det ombord på flygplanet finns en högtalaranläggning, som krävs i enlighet med lagstiftningen om flygtrafiksäkerhet, och en programvara som möjliggör överföring av fonogram (som innehåller skyddade musikaliska verk) via denna anläggning, en tillräcklig grund för att det ska anses föreligga en motbevisbar presumtion om överföring av musikaliska verk till allmänheten ombord på detta flygplan?”

Mål C-826/21

- 35 UPFR är en organisation som kollektivt förvaltar fonogramframställares närstående rättigheter.
- 36 Den 2 december 2013 väckte detta organ talan mot CFR, ett järnvägstransportföretag, om betalning av utestående ersättning och straffavgifter för överföring till allmänheten av musikaliska verk i järnvägsvagnar som CFR använder. Organet hävdade i detta sammanhang att den tillämpliga järnvägslagstiftningen kräver att en del av de tåg som drivs av CFR ska vara utrustade med högtalarsystem och gjorde gällande att förekomsten av sådana system är att likställa med en överföring till allmänheten av verk i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29.
- 37 Tribunalul București (Förstainstansdomstolen i Bukarest) ogillade talan och fann att även om installation av ett högtalarsystem som gör det tekniskt möjligt för allmänheten att få tillgång till ljudupptagningar i sig utgör en överföring till allmänheten av musikaliska verk, hade det inte visats att tågen i drift var utrustade med ett sådant system.
- 38 UPFR överklagade detta avgörande till Curtea de Apel București (Appellationsdomstolen i Bukarest), den hänskjutande domstolen.
- 39 Den hänskjutande domstolen har påpekat att det i den största delen av nationell rättspraxis anses – bland annat på grundval av domen av den 7 december 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764) – att förekomsten av högtalarsystem i en järnvägsvagn är att likställa med överföring till allmänheten av musikaliska verk. Den hänskjutande domstolen hyser emellertid tvivel i detta avseende.
- 40 Mot denna bakgrund beslutade Curtea de Apel București (Appellationsdomstolen i Bukarest) att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:
- ”1) Genomför ett järnvägsföretag som använder tågagnar där det har installerats högtalaranläggningar för informationsmeddelanden till tågresenärerna överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3 i [direktiv 2001/29/EG]?
- 2) Utgör artikel 3 i [direktiv 2001/29/EG] hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken den omständigheten att det finns högtalaranläggningar innebär en motbevisbar presumtion om överföring till allmänheten, om dessa anläggningar krävs i enlighet med andra lagbestämmelser som reglerar företagets verksamhet?”

Förfarandet vid domstolen

- 41 Genom beslut av den 1 mars 2022 förenades målen C-775/21 och C-826/21 vad gäller det skriftliga och det muntliga förfarandet samt domen, i enlighet med artikel 54 i domstolens rättegångsregler.

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första frågan i mål C-775/21

- 42 Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ska tolkas så, att det utgör en överföring till allmänheten i den mening som avses i denna bestämmelse att spela ett musikaliskt verk som bakgrundsmusik i ett transportmedel för passagerare.
- 43 I artikel 3.1 i direktiv 2001/29 stadgas att medlemsstaterna ska ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.
- 44 Såsom domstolen vid upprepade tillfällen har slagit fast har upphovsmännen enligt denna bestämmelse en rätt av förebyggande natur som medför att de kan ingripa mot dem som eventuellt utnyttjar deras verk och som planerar att överföra nämnda verk till allmänheten, och därvid förbjuda sådan överföring (dom av den 22 juni 2021, YouTube och Cyando, C-682/18 och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 62 och där angiven rättspraxis).
- 45 Eftersom begreppet ”överföring till allmänheten” inte preciseras i artikel 3.1 i direktiv 2001/29, ska begreppets innebörd och omfattning fastställas med beaktande av de mål som eftersträvas med det direktivet och det sammanhang som den tolkade bestämmelsen ingår i (dom av den 7 augusti 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, punkt 17 och där angiven rättspraxis).
- 46 Domstolen erinrade i detta avseende om att detta begrepp, såsom understryks i skäl 23 i direktiv 2001/29, ska förstås i vid mening, så att det omfattar all överföring till allmänheten som inte är närvarande på den plats varifrån överföringen sker och således all sådan sändning eller vidareförändring av ett verk till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, inklusive radio- och televisionssändningar. Det följer nämligen av skälen 4, 9 och 10 i nämnda direktiv att direktivets huvudsakliga syfte är att införa en hög skyddsnivå till förmån för upphovsmännen, så att dessa kan erhålla en skälig ersättning för utnyttjandet av deras verk, särskilt vid överföring till allmänheten (dom av den 22 juni 2021, YouTube och Cyando, C-682/18 och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 63 och där angiven rättspraxis).
- 47 Såsom domstolen vid upprepade tillfällen har slagit fast innehåller begreppet ”överföring till allmänheten”, i den mening som avses i nämnda artikel 3.1, två kumulativa förutsättningar, nämligen överföring av ett verk och överföring av detta verk till allmänheten, och förutsätter en individuell bedömning (dom av den 2 april 2020, Stim och SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, punkt 30, och dom av den 22 juni 2021, YouTube och Cyando, C-682/18 och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 66 och där angiven rättspraxis).

- 48 En sådan bedömning ska ske med beaktande av flera kompletterande, ej självständiga och av varandra beroende kriterier. Dessa kriterier ska därmed tillämpas såväl individuellt som med hänsyn till deras inbördes samspel, då de i olika konkreta situationer kan uppvisa mycket olika grader av intensitet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juni 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punkt 25, och dom av den 22 juni 2021, YouTube och Cyando, C-682/18 och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 67 och där angiven rättspraxis).
- 49 Bland dessa kriterier har domstolen vid upprepade tillfällen betonat användarens centrala roll och frågan huruvida dennes agerande är avsiktligt. Operatören genomför nämligen en överföring när vederbörande agerar med full kännedom om följderna av sitt handlande, för att ge sina kunder tillgång till ett skyddat verk, och detta bland annat då kunderna utan ett sådant agerande i princip inte skulle kunna få tillgång till det spridda verket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juni 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punkt 26 och där angiven rättspraxis).
- 50 Domstolen har dessutom slagit fast att det inte saknar betydelse huruvida en överföring till allmänheten har ett vinstsyfte i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 (dom av den 8 september 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, punkt 38 och där angiven rättspraxis). Domstolen har emellertid konstaterat att ett sådant syfte inte nödvändigtvis är ett absolut villkor för att det ska föreligga överföring till allmänheten (dom av den 7 mars 2013, ITV Broadcasting m.fl., C-607/11, EU:C:2013:147, punkt 42 och där angiven rättspraxis, och dom av den 31 maj 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punkt 49).
- 51 Vidare förutsätter begreppet ”överföring till allmänheten”, i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29, dessutom att de skyddade verken faktiskt överförs till en allmänhet (dom av den 28 oktober 2020, BY (fotografiska bevis) (C-637/19, EU:C:2020:863, punkt 25 och där angiven rättspraxis).
- 52 Domstolen har i detta avseende preciserat att begreppet ”allmänhet” avser ett obestämt antal potentiella mottagare och dessutom förutsätter ett ganska stort antal personer (dom av den 22 juni 2021, YouTube och Cyando, C-682/18 och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 69 och där angiven rättspraxis).
- 53 I förevarande fall ska det för det första, såsom framgår av den rättspraxis som åberopas i punkt 49 i denna dom, anses att det utgör en överföring i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 att operatören av ett transportmedel för persontransporter spelar ett musikaliskt verk som bakgrundsmusik i ett sådant transportmedel, i direktiv 2001/29 när denna operatör därigenom, med full kännedom om konsekvenserna av sitt agerande, ingriper för att ge sina kunder tillgång till ett skyddat verk, i synnerhet när kunderna utan ett sådant agerande i princip inte skulle kunna få tillgång till det spridda verket.
- 54 För det andra överförs ett sådant musikaliskt verk faktiskt till allmänheten, i den mening som avses i den rättspraxis som det erinrats om i punkt 51 ovan. Även om det är riktigt, såsom domstolen har slagit fast, att begreppet ”allmänheten” innehåller en viss miniminivå, vilket utesluter ett alltför litet antal berörda personer, eller till och med ett obetydligt antal, har domstolen även understrukt att vid fastställandet av detta antal ska hänsyn bland annat tas till det antal personer som kan få tillgång till samma verk parallellt, men även till antalet personer som efter varandra kan få tillgång till verket (se, för ett liknande resonemang, dom av den

31 maj 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punkterna 43 och 44, och dom av den 19 december 2019, Nederlands Uitgeversverbond och Groep Algemene Uitgevers, C-263/18, EU:C:2019:1111, punkt 68 och där angiven rättspraxis).

- 55 Såsom den hänskjutande domstolen har påpekat är det i förevarande fall utrett att det verk som är aktuellt i det nationella målet faktiskt har spelats i hälften av de flygplan som Blue Air använder under flygningar med detta lufttrafikföretag, vilket innebär att den aktuella allmänheten består av samtliga passagerargrupper som samtidigt eller efter varandra har tagit dessa flygningar. Ett sådant antal berörda personer kan inte anses vara alltför lågt, eller till och med ett obetydligt antal, i den mening som avses i den rättspraxis som det erinrats om i punkt 54 ovan.
- 56 I detta sammanhang är det inte avgörande, såsom den hänskjutande domstolen har nämnt, att det är mycket tveksamt huruvida en sådan överföring har ett vinstsyfte när det gäller att spela delar av musikaliska verk som bakgrundsmusik av till samtliga flygplanets passagerare vid start, landning eller vid någon annan tidpunkt under flygningen. Ett sådant vinstsyfte är nämligen inte ett nödvändigt villkor för att det ska kunna konstateras att det föreligger en överföring till allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29, eftersom domstolen har slagit fast att ett sådant vinstsyfte inte nödvändigtvis är ett oundgängligt villkor för att det ska anses föreligga en överföring till allmänheten, såsom framgår av den rättspraxis som det hänvisas till i punkt 50 ovan.
- 57 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den första frågan i mål C-775/21 besvaras enligt följande. Artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ska tolkas så, att det utgör en överföring till allmänheten i den mening som avses i denna bestämmelse att spela ett musikaliskt verk som bakgrundsmusik i ett transportmedel för passagerare.

Den andra och den tredje frågan i mål C-775/21 och den första frågan i mål C-826/21

- 58 Det följer av EU-domstolens fasta praxis att det enligt det förfarande för samarbete mellan nationella domstolar och EU-domstolen som införts genom artikel 267 FEUF ankommer på EU-domstolen att ge den nationella domstolen ett användbart svar, som gör det möjligt för den domstolen att avgöra det mål som den ska pröva. I detta syfte kan EU-domstolen behöva omformulera de frågor som hänskjutits. Den omständigheten att en nationell domstol formellt sett har formulerat sin tolkningsfråga med hänvisning till vissa bestämmelser i unionsrätten, utgör inte hinder för att EU-domstolen tillhandahåller den domstolen alla uppgifter om unionsrättens tolkning som kan vara användbara vid avgörandet av det nationella målet, oberoende av om det har hänvisats därtill i frågorna eller inte. EU-domstolen ska härvid, utifrån samtliga uppgifter som den nationella domstolen har lämnat, och i synnerhet utifrån skälen i beslutet om hänskjutande, avgöra vilka delar av unionsrätten som behöver tolkas med hänsyn till saken i målet (dom av den 22 juni 2022, Volvo och DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punkt 28 och där angiven rättspraxis).
- 59 Mot bakgrund av samtliga uppgifter som den hänskjutande domstolen har lämnat i begäran om förhandsavgörande, ska tolkningsfrågorna omformuleras för att den hänskjutande domstolen ska kunna få ett användbart svar.
- 60 Vad särskilt gäller talan i mål C-826/21 har den väckts av en organisation för kollektiv förvaltning av fonogramframställares närstående rättigheter i syfte att CFR ska betala skälig ersättning för överföring till allmänheten av musikaliska verk i järnvägsvagnar som CFR använder. Med hänsyn till att artikel 105.1 f i lag nr 8/1996, som avses i punkt 10 ovan, är tillämplig i förevarande mål, och

i vilken det föreskrivs en rätt för fonogramframställare att ge tillstånd till radio- och TV-utsändning och överföring till allmänheten av sina egna ljudupptagningar, förefaller det följaktligen som om även tolkningen av artikel 8.2 i direktiv 2006/115 är relevant för utgången i nämnda mål.

- 61 Under dessa omständigheter ska den hänskjutande domstolen anses ha ställt sina frågor, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 i direktiv 2001/29 och artikel 8.2 i direktiv 2006/115 ska tolkas så, att installation i ett transportmedel av högtalarutrustning och, i förekommande fall, en programvara som gör det möjligt att spela bakgrundsmusik utgör en överföring till allmänheten i den mening som avses i dessa bestämmelser.
- 62 Vid tolkningen av en unionsbestämmelse ska inte bara lydelsen beaktas, utan också de mål som eftersträvas med de föreskrifter som den ingår i och det sammanhang i vilket den ingår. Vad särskilt gäller artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ska denna tolkas i enlighet med relevanta bestämmelser i WCT, eftersom direktiv 2001/29 syftar till att genomföra vissa av unionens skyldigheter enligt WCT (se, för ett liknande resonemang, dom av den 17 april 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, EU:C:2008:232, punkt 33, och dom av den 21 juni 2012, Donner, C-5/11, EU:C:2012:370, punkt 23).
- 63 Vad för det första gäller lydelsen av de aktuella bestämmelserna har det i punkt 43 ovan erinrats om att det följer av artikel 3.1 i direktiv 2001/29 att medlemsstaterna ska ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.
- 64 I artikel 8.2 i direktiv 2006/115 föreskrivs vidare att användaren ska erlagga en enda skälig ersättning när ett fonogram som har utgetts i kommersiellt syfte används i original eller kopia för trådlös utsändning eller eljest för överföring till allmänheten, och att denna ersättning ska fördelas mellan de berörda utövande konstnärerna och fonogramframställarna.
- 65 Det ska inledningsvis erinras om att det av domstolens praxis följer att eftersom unionslagstiftaren inte har uttryckt någon annan avsikt, så ska uttrycken ”överföring till allmänheten” och ”återgivning för allmänheten”, som används i de två ovannämnda bestämmelserna, tolkas så, att de har samma innebörd (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 september 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, punkt 33, och dom av den 17 juni 2021, M.I.C.M., C-597/19, EU:C:2021:492, punkt 41 och där angiven rättspraxis).
- 66 Vad för det andra gäller syftet med dessa bestämmelser framgår det av den rättspraxis som det erinrats om i punkt 46 ovan att detta begrepp visserligen ska förstås i vid mening, så att det omfattar all överföring till den allmänhet som inte är närvarande på den plats varifrån överföringen sker och således all sådan sändning eller vidare-sändning av ett verk till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, inklusive radio- och televisionssändningar, eftersom huvudsyftet med direktiv 2001/29 är att införa en hög skyddsnivå till förmån för upphovsmän.
- 67 Efter detta klagörande ska det, för det tredje, vad gäller det sammanhang i vilket de aktuella bestämmelserna ingår, påpekas att det framgår av skäl 27 i direktiv 2001/29, som i huvudsak återger det gemensamma uttalandet om artikel 8 WCT, såsom domstolen angav i domen av den 22 juni 2021, YouTube och Cyando (C-682/18 och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 79), att ”enbart tillhandahållandet av de fysiska förutsättningarna för att möjliggöra eller genomföra en överföring inte i sig utgör en överföring i den mening som avses i detta direktiv”.

- 68 Om enbart den omständigheten att användningen av högtalarutrustning och, i förekommande fall, programvara är nödvändig för att allmänheten faktiskt ska kunna få tillgång till verket automatiskt ledde till att åtgärden från den som driver anläggningen kvalificerades som en "överföring", skulle varje "tillhandahållande av utrustning för att möjliggöra eller genomföra en överföring", inbegripet när sådana anläggningar krävs enligt den nationella lagstiftning som reglerar transportföretagets verksamhet, utgöra en sådan handling, vilket skäl 27 i direktiv 2001/29 emellertid uttryckligen utesluter (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 2021, YouTube och Cyando, C-682/18 och C-683/18, EU:C:2021:503, punkt 79).
- 69 Mot bakgrund av det ovan anförda finner domstolen att det inte utgör överföring i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 och artikel 8.2 i direktiv 2006/115 att i ett transportmedel förfoga över högtalarutrustning och, i förekommande fall, en programvara som gör det möjligt att spela bakgrundsmusik, eftersom det endast rör sig om tillhandahållande av fysiska förutsättningar för att möjliggöra eller genomföra en överföring.
- 70 Domstolen har visserligen slagit fast att pubägare samt de som driver hotell eller kuranläggningar överför ett verk, när de, via radio- eller tv-mottagare som de har installerat i sina anläggningar, avsiktligt överför skyddade verk till sina kunder (se, för ett liknande resonemang, dom av den 7 december 2006, SGAE, C-306/05, EU:C:2006:764, punkterna 42 och 47, dom av den 4 oktober 2011, Football Association Premier League m.fl., C-403/08 och C-429/08, EU:C:2011:631, punkt 196, och dom av den 27 februari 2014, OSA, C-351/12, EU:C:2014:110, punkt 26). På samma sätt genomför ett rehabiliteringscenter som avsiktligt överför skyddade verk till sina patienter, med hjälp av tv-apparater som installerats på flera ställen i anläggningen, en överföring (dom av den 31 maj 2016, Reha Training, C-117/15, EU:C:2016:379, punkterna 55 och 56).
- 71 Enbart installation av högtalarutrustning i ett transportmedel kan emellertid inte likställas med handlingar genom vilka tjänsteleverantörer avsiktligt överför skyddade verk till sina kunder, genom att överföra en signal till mottagare som de har installerat i sina lokaler och som ger tillgång till sådana verk.
- 72 Eftersom installation i ett transportmedel av högtalarutrustning och, i förekommande fall, en programvara som gör det möjligt att spela bakgrundsmusik inte utgör en "överföring", finns det ingen anledning att fråga sig huruvida en eventuell överföring till allmänheten i den mening som avses i rättspraxis har skett.
- 73 Mot bakgrund av det ovan anförda ska den andra och den tredje frågan i mål C-775/21 och den första frågan i mål C-826/21 besvaras enligt följande. Artikel 3.1 i direktiv 2001/29 och artikel 8.2 i direktiv 2006/115 ska tolkas så, att installation i ett transportmedel av högtalarutrustning och, i förekommande fall, programvara som gör det möjligt att spela bakgrundsmusik inte utgör en överföring till allmänheten i den mening som avses i dessa bestämmelser.

Den andra frågan i mål C-826/21

- 74 Mot bakgrund av de överväganden som anges i punkt 60 i denna dom ska det, för att ge ett användbart svar till den hänskjutande domstolen, anses att denna har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 8.2 i direktiv 2006/115 ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den tolkats av de nationella domstolarna, som uppställer en motbevisbar presumtion för överföring av musikaliska verk till allmänheten på grund av att det finns högtalarsystem i transportmedel.

- 75 Det ska inledningsvis påpekas att den rumänska regeringen i sitt skriftliga yttrande har bestritt det antagande som den hänskjutande domstolen har grundat sig på, nämligen att den nationella lagstiftningen uppställer en motbevisbar presumtion för överföring av musikaliska verk till allmänheten på grundval av förekomsten av högtalarsystem i transportmedel.
- 76 Det ska i detta hänseende erinras om att det av domstolens fasta praxis följer att det inom ramen för förfaranden enligt artikel 267 FEUF råder en tydlig åtskillnad mellan EU-domstolens och den nationella domstolens funktioner och den sistnämnda är ensam behörig att tolka den nationella lagstiftningen (dom av den 17 mars 2022, Daimler, C-232/20, EU:C:2022:196, punkt 91 och där angiven rättspraxis).
- 77 Det ankommer således inte på EU-domstolen att i ett mål om förhandsavgörande uttala sig om tolkningen av nationella bestämmelser. Det ankommer nämligen på domstolen, i enlighet med fördelningen av behörighet mellan unionsdomstolen och de nationella domstolarna, att beakta den faktiska och rättsliga bakgrunden till tolkningsfrågorna, såsom den angetts i beslutet om hänskjutande (dom av den 17 mars 2022, Daimler, C-232/20, EU:C:2022:196, punkt 92 och där angiven rättspraxis).
- 78 I detta avseende framgår det särskilt av skälen 1, 6 och 7 i direktiv 2001/29 att ett av syftena med detta direktiv är att avhjälpa de skillnader i lagstiftningen och den rättsliga osäkerhet som omger skyddet av upphovsrätten och som kan hindra den inre marknadens funktion och utvecklingen av informationssamhället i Europa, samt att förhindra att medlemsstaterna reagerar på ett inkonsekvent sätt på den tekniska utvecklingen. I dessa skäl anges dessutom att i avsaknad av harmonisering på unionsnivå skulle betydande skillnader i skyddet kunna uppstå, vilket skulle leda till splittring av den inre marknaden och inkonsekvens i lagstiftningen. Betydelsefulla rättsliga skillnader och oklarheter i fråga om skyddet kan enligt nämnda skäl vara ett hinder för att uppnå stordriftsfördelar för nya varor och tjänster med innehåll som omfattas av upphovsrätt och närstående rättigheter.
- 79 Domstolen har således redan slagit fast att om en medlemsstat gavs rätten att föreskriva ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 skulle det leda till att det skapades rättsliga skillnader och således rättslig osäkerhet för tredje parter (dom av den 13 februari 2014, Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76, punkt 34).
- 80 Härav följer att artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ska tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat föreskriver ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i denna bestämmelse (dom av den 13 februari 2014, Svensson m.fl., C-466/12, EU:C:2014:76, punkt 41).
- 81 En sådan tolkning är, mot bakgrund av den rättspraxis som det hänvisas till i punkt 65 ovan, analogt tillämplig på begreppet ”överföring till allmänheten” i den mening som avses i direktiv 2006/115.
- 82 I förevarande fall framgår det av svaret på den första frågan i mål C-826/21 att artikel 8.2 i direktiv 2006/115 ska tolkas så, att det inte utgör överföring till allmänheten i den mening som avses i denna bestämmelse att i ett transportmedel installera högtalarutrustning och, i förekommande fall, en programvara som gör det möjligt att spela bakgrundsmusik för resenärer som åtnjuter ljudupptagningen oberoende av deras vilja.

- 83 Denna bestämmelse utgör således hinder för en nationell lagstiftning som uppställer en motbevisbar presumtion om överföring till allmänheten grundad på förekomsten av sådana högtalarsystem. En sådan lagstiftning kan nämligen leda till att en ersättning tas ut för installation av dessa högtalarsystem, även om det inte sker någon överföring till allmänheten, vilket strider mot nämnda bestämmelse.
- 84 Mot denna bakgrund ska frågan besvaras enligt följande. Artikel 8.2 i direktiv 2006/115 ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den tolkats av de nationella domstolarna, som uppställer en motbevisbar presumtion för överföring av musikaliska verk till allmänheten på grund av att det finns högtalarsystem i transportmedel.

Rättegångskostnader

- 85 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjätte avdelningen) följande:

- 1) Artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, ska tolkas så, att det utgör en överföring till allmänheten i den mening som avses i denna bestämmelse att spela ett musikaliskt verk som bakgrundsmusik i ett transportmedel för passagerare.
- 2) Artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället och artikel 8.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter ska tolkas så, att installation i ett transportmedel av högtalarutrustning och, i förekommande fall, programvara som gör det möjligt att spela bakgrundsmusik inte utgör en överföring till allmänheten i den mening som avses i dessa bestämmelser.
- 3) Artikel 8.2 i direktiv 2006/115 ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning, såsom den tolkats av de nationella domstolarna, som uppställer en motbevisbar presumtion för överföring av musikaliska verk till allmänheten på grund av att det finns högtalarsystem i transportmedel.

Underskrifter



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom den 9 oktober 2020 i mål nr B 7348-20, se bilaga A

PARTER (antal tilltalade 1)

Klagande (Åklagare)

Kammaråklagaren David Ludvigsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

Klagande (Målsägande)

1. C.B.

2. Stiftelsen Beredskapsmuseet, 843003-2055
Djuramossavägen 160
263 65 Viken

Ombud för 1 och ställföreträdare för 2: Advokaten M.A.

Motpart (Tilltalad)

A.F.,

Ombud och offentlig försvarare: Advokaten M.W.

SAKEN

Brott mot upphovsrättslagen

Dok.Id 1705772

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer Patent- och marknadsdomstolens domslut.
 2. Beslaget ska bestå.
 3. M.W. tillerkänns ersättning av allmänna medel med 154 797 kr, varav 123 838 kr för arbete och 30 959 kr för mervärdesskatt. Kostnaden ska stanna på staten.
-

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska döma A.F. i enlighet med åtalet.

Stiftelsen Beredskapsmuseet och C.B., vilka har biträtt åtalet även i Patent- och marknadsöverdomstolen, har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska döma A.F. i enlighet med åtalet samt bifalla de i Patent- och marknadsdomstolen framställda yrkandena om skadestånd och förverkande, dock med den preciseringen att skadeståndsyrkandet inte till någon del avser skälig ersättning för utnyttjande av verket.

Stiftelsen Beredskapsmuseet har vidare yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla det i Patent- och marknadsdomstolen framställda yrkandet om vitesförbud.

A.F. har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras. Han har förnekat brott men vitsordat de faktiska förhållandena.

UTREDNINGEN

I Patent- och marknadsöverdomstolen har på begäran av A.F. som nytt vittne hörts professorn O.W.. Tilläggsförhör har ägt rum med A.F.. Därutöver har parterna lagt fram samma bevisning i Patent- och marknadsöverdomstolen som i Patent- och marknadsdomstolen.

Åklagaren har förtydligat att de i åtalet påtalade gärningarna består i olovlig exemplarframställning och tillgängliggörande för allmänheten av det upphovsrättsligt skyddade verket En Svensk Tiger genom olika förfoganden avseende de bilder som framgår av bilagorna 3 – 9 till Patent- och marknadsdomstolens dom.

DOMSKÄL

Rättsliga utgångspunkter m.m.

Patent- och marknadsöverdomstolen hänvisar till de rättsliga utgångspunkter för prövningen som angetts av Patent- och marknadsdomstolen i den överklagade domen på sidorna 12 – 14.

I Patent- och marknadsöverdomstolen har åklagaren klargjort att han gör gällande att Bertil Almqvists verk omfattar samtliga beståndsdelar som finns avbildade på s. 3 i Patent- och marknadsdomstolens dom, dvs. även den blå ramen och texten under tigern. Av C.B. uppgifter har framgått att Bertil Almqvist förvarade originalet till verket inramat på väggen i sin bostad.

Åklagarens förtydligande av vad som ingår i verket En Svensk Tiger föranleder ingen annan bedömning än den som Patent- och marknadsdomstolen gjort i fråga om att verket åtnjuter upphovsrättsligt skydd eller i fråga om att rättigheterna till verket tillkommer målsägandena.

Vad gäller de rättsliga utgångspunkterna för bedömningen om A.F. gjort intrång i Bertil Almqvists verk på sätt som påstås av åklagaren eller om A.F. alster i första hand utgör egna självständiga verk alternativt tillåtna parodier tillägger Patent- och marknadsöverdomstolen följande.

I 4 § första stycket upphovsrättslagen (1960:729) regleras förhållandet mellan en bearbetning och ett originalverk. Den som har gjort en bearbetning av någon annans verk får en upphovsrätt som är beroende av ensamrätten till originalverket. Det karaktäristiska för en bearbetning, som är beroende av rätten till originalverket, är enligt motiven att den lämnar originalverkets individualitet oförändrad och endast låter denna framstå i ny gestalt. I bearbetningen behålls alltså de väsentliga dragen i originalverket (se NJA II 1961 s. 80).

Om någon i fri anslutning till ett verk har åstadkommit ett nytt och självständigt verk är hans upphovsrätt däremot inte beroende av rätten till originalverket, se 4 § andra stycket upphovsrättslagen. Av bestämmelsens placering i lagen kan slutsatsen dras att avsikten inte varit att med denna bestämmelse åstadkomma en inskränkning i upphovsrätten utan snarare att ange en gräns för skyddsomfånget. Av motiven framgår att bestämmelsen tagits in bara som ett förtydligande. Motsvarande bedömning ska göras vid en bedömning enligt denna bestämmelse som vid en tillämpning av 1 § (se NJA II 1961 s. 80 och NJA 2017 s. 75, punkten 10). För att ha ett eget skydd måste det som åstadkommits vara så självständigt och originellt att ett nytt verk har skapats, med beaktande bl.a. av det äldre verk som har använts som förebild. Utslagsgivande blir om det verk som använts omvandlats i sådan utsträckning att det har skapats ett nytt och självständigt verk (se NJA 2017 s. 75, punkten 11). Parodier och travestier nämns i motiven som speciella former av efterbildningar av verk som brukar vara självständiga verk och inte bearbetningar (se NJA II 1961 s. 81 och NJA 2017 s. 75, punkten 13).

Högsta domstolen har i avgörandet NJA 2017 s. 75, Svenska syndabocker, beträffande tolkningen av 4 § andra stycket upphovsrättslagen och dess gränser mot bearbetningar uttalat följande. Avgörande för frågan, om det nya arbetet uppnår egen verkshöjd, är hur det är ägnat att uppfattas av dem som tar del av det. En helhetsbedömning ska alltså göras med utgångspunkt i den subjektiva uppfattning som kan antas delad av flertalet. Vid bedömningen har det betydelse om det nya verket kan anses ha en annan mening än det verk som har använts som förebild. Det är inte nödvändigt att det nya verket hänför sig – som en travesti – till det första verket utan kan på annat sätt ge uttryck för en mening som är främmande för det verket. Ju starkare originalverket är, desto svårare kan det vara att åstadkomma ett nytt verk med det som förebild. (Se punkten 14.)

Högsta domstolens uttalanden har varit föremål för diskussion i den juridiska litteraturen (se t.ex. Nordell, Upphovsrätten som ett jämförelseobjekt. Kommentar till Högsta domstolens dom NJA 2017 s. 75 (Svenska syndabocker), NIR 3/2017 s. 30 f.). Kommentarererna har bland annat rört domstolens ordval när det gäller verkets ”mening”, närmare bestämt hur det begreppet förhåller sig till läran om att upphovsrätten traditionellt sett inte ger skydd åt idéer utan dess uttrycksformer (se t.ex. artikel

9 (2) i det s.k. TRIPS-avtalet och artikel 2 i WIPO Copyright Treaty). Även uttalandet att bedömningen ska göras utifrån en subjektiv uppfattning som kan antas delad av flertalet har varit föremål för diskussion. Patent- och marknadsöverdomstolen uppfattar inte avgörandet på annat sätt än att det är det nya alstrets uttrycksform som ska bedömas. Det kan därvid vara av betydelse om alstret är ägnat att av betraktare i allmänhet uppfattas uttrycka ett annat meningsinnehåll än det tidigare verket.

Det ligger i sakens natur att gränsen mellan bearbetning och en nyskapelse kan vara svår att bestämma. Olika hänsyn kan göra sig gällande för olika litterära och konstnärliga uttrycksformer och tekniker. I praktiken blir det en fråga om en bedömning i det enskilda fallet utifrån det litterära eller konstnärliga intryck som respektive arbete ger och med beaktande av upphovsrättens grundläggande syfte att ge förutsättningar för skapande verksamhet (Se NJA 2017 s. 75, punkten 15.)

Så som angetts av Patent- och marknadsdomstolen ska det upphovsrättsliga verksbegreppet tolkas enligt EU-rätten. Av EU-domstolens praxis följer att begreppet verk utgör ett självständigt unionsrättsligt begrepp som ska tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt. EU-domstolen har formulerat två kumulativa villkor som måste vara uppfyllda för att ett alster ska kunna klassificeras som ett verk och därmed vara upphovsrättsligt skyddat. Det första villkoret är att alstret ska vara originellt i den meningen att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse. Det andra är att endast element som ger uttryck för upphovsmannens intellektuella skapande kan kvalificeras som verk (se EU-domstolens dom den 12 september 2019, Cofemel, C-683/17, EU:C:2019:721, punkt 29, med däri gjorda hänvisningar).

Vad gäller det första villkoret har EU-domstolen angett att för att ett alster ska anses vara originellt på det sätt som avses är det både nödvändigt och tillräckligt att det återspeglar upphovsmannens personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Om förverkligandet av ett alster däremot har fastställts av tekniska överväganden, regler eller krav som inte lämnar något utrymme för något utövande av kreativ frihet, ska alstret i fråga inte anses ha den originalitet som krävs för att utgöra ett verk. (Se Cofemel, punkterna 30 och 31, med där gjorda hänvisningar.)

Vad gäller det andra villkoret har EU-domstolen uttalat att elementen i de verk som omfattas av upphovsrätten kan vara sådana att dessa – om de betraktas separat – inte i sig utgör en intellektuell skapelse. Det är i stället genom valet, dispositionen och kombinationen av dessa element som upphovsmannen kan ge uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt och som denne ges möjlighet att nå ett resultat som utgör en intellektuell skapelse, se EU-domstolens dom den 16 juli 2009, Infopaq, C-5/08, EU:C:2009:465, punkt 45. I avgörandet uttalade domstolen vidare att även mindre delar, i det fallet meningar eller delar av meningar, av ett verk kan vara föremål för skydd enligt artikel 2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, nedan Infosocdirektivet, (punkt 47).

Till det andra villkoret har EU-domstolen även hänfört att alstret måste kunna identifieras med tillräcklig precision och objektivitet för att utgöra ett verk (se Cofemel, punkterna 32 – 34, med där gjorda hänvisningar.)

Beträffande nya verk som skapas i anslutning till ett befintligt verk eller annan skyddad prestation har EU-domstolen i dom den 29 juli 2019, Pelham, C-476/17, EU:C:2019:624, som gällde s.k. sampling av korta ljudavsnitt i ett nytt musikaliskt alster, konstaterat att tekniken att sampla, vilken består i att användare hämtar ett avsnitt från ett fonogram och använder detta avsnitt för att skapa ett nytt verk, utgör ett konstnärligt uttryck som omfattas av friheten för konsten, som är skyddad i artikel 13 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EUT C 83, 30.3.2010, s. 389), nedan Stadgan. Dock har det ansetts att en fonogramframställares ensamrätt enligt artikel 2 c i Infosocdirektivet att tillåta eller förbjuda mångfaldigande ger vederbörande rätt att motsätta sig att en utomstående använder ett även mycket kort ljudavsnitt från fonogrammet i syfte att låta avsnittet ingå i ett annat fonogram, såvida ljudavsnittet inte ingår i det andra fonogrammet i en ändrad form som inte är igenkännbar vid lyssning. Sådan användning av ljudavsnitt, som inte är igenkännbara vid lyssning, anses alltså inte utgöra ett mångfaldigande i den mening som avses i artikel 2 c i Infosocdirektivet. (Se Pelham, punkterna 31, 35 och 39.)

EU-domstolens avgörande i Pelham gällde även en fråga om hur en bestämmelse i den tyska upphovsrättslagen förhåller sig till EU-rätten. Bestämmelsen i fråga innebär att ett självständigt verk som har skapats genom fri användning av någon annans verk får offentliggöras och utnyttjas utan samtycke från det använda verkets upphovsman. Den hänskjutande domstolen (Federala högsta domstolen i Tyskland) hade preciserat att en sådan rätt till fritt nyttjande inte i sig utgör ett undantag från upphovsrätten, utan snarare avser en naturlig inskränkning av det område som skyddas av upphovsrätten, vilken grundar sig på tanken att det inte går att föreställa sig något kulturellt skapande som inte stödjer sig på andra upphovsmäns tidigare arbeten. EU-domstolen ansåg att den hänskjutande domstolen måste anses ha sökt klarhet i huruvida en medlemsstat i sin nationella rätt får föreskriva andra undantag från eller inskränkningar av fonogramframställares rätt enligt artikel 2 c i Infosocdirektivet, än dem som är föreskrivna i artikel 5 i samma direktiv. Domstolen besvarade frågan nekande. (Se Pelham, punkterna 56, 57 och 65.)

Beträffande alster som utgör parodier anges det i EU-domstolens dom den 3 september 2014, Deckmyn, C-201/13, EU:C:2014:2132 att det följer av Domstolens fasta praxis att begreppet parodi ska anses utgöra ett självständigt begrepp i unionsrätten och att det ska tolkas enhetligt inom hela unionen. Vidare anges att tolkningen inte påverkas av att undantaget är fakultativt samt att en tolkning innebärande att de medlemsstater som infört detta undantag fritt kunde precisera dess parametrar på ett inkonsekvent och icke harmoniserat sätt, med eventuella variationer medlemsstaterna emellan, skulle strida mot ett mål med direktivet. Angående definitionen av en parodi anges i Deckmyn att en parodis väsentliga kännetecken är dels att den erinrar om ett existerande verk, samtidigt som den märkbart skiljer sig från det verket, dels att den har ett humoristiskt eller förlöjligande syfte. Enligt EU-domstolen är det klart att en parodi utgör ett rimligt sätt att uttrycka en åsikt. (Se Deckmyn, punkterna 15, 16, 20 och 25.)

Med beaktande av syftet bakom det EU-rättsliga parodiundantaget anger domstolen att det vid tillämpningen av undantaget för parodier enligt artikel 5.3 k i Infosocdirektivet i det konkreta fallet ska iakttas en skälig avvägning mellan å ena sidan intressena och rättigheterna för de personer som avses i artiklarna 2 och 3 i direktivet (upphovsrätts-havarna) och å andra sidan yttrandefriheten för en användare av ett skyddat verk som

stöder sig på parodiundantaget (Deckmyn, punkt 27). Yttrandefriheten är en del av EU:s primärrätt enligt artikel 11 i Stadgan, där det anges att ”Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.”

Som framgått av Patent- och marknadsdomstolens dom bedömde Patent- och marknadsöverdomstolen i dom den 15 juli 2019 i mål PMT 1473-18, med hänvisning till hur EU-domstolen efter Infosocdirektivets genomförande klarlagt EU-rättens innehåll avseende begreppen verk och parodi, att det synsätt som tidigare kommit till uttryck i svensk rätt avseende parodier som självständiga verk inte längre kunde tillämpas. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning i det målet stod det dock klart att det finns ett parodiundantag i svensk rätt. Detta måste, enligt uttalanden i den domen, tolkas konformt med EU-rätten (se s. 23 i den domen och hänvisningen till EU-domstolens dom den 19 april 2016, Dansk Industri, C-441/14, EU:C:2016:278, punkt 33). Efter överklagande fastställde Högsta domstolen Patent- och marknadsöverdomstolens domslut. Frågan om det finns ett parodiundantag i svensk rätt behandlades dock inte särskilt av Högsta domstolen (se NJA 2020 s. 293, Mobilfilmen).

Av redovisningen kan slutsatsen dras att det synes föreligga en normkonflikt mellan det synsätt och angreppssätt i förhållande till bl.a. parodier som framgår av EU-rätten (dvs att sådana kan anses falla inom ramen för en tillåten inskränkning enligt artikel 5.3.k Infosocdirektivet) och det sätt som parodier och travestier traditionellt behandlats i svensk rätt (dvs som självständiga verk enligt 4 § andra stycket upphovsrättslagen).

Skuldfrågan

Som framgått av det föregående omfattar åtalet intrång i Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger genom olika former av förfoganden med de bilder som framgår av domsbilagorna 3 – 9 i Patent- och marknadsdomstolens dom. A.F. har erkänt att det är han som har skapat dessa bilder och att han har gjort de förfoganden som åklagaren påstått. Åklagaren har gjort gällande att samtliga bilder utgör exemplar av originalverket i ursprungligt eller ändrat skick och betecknat bilderna som ett antal

varianter av Bertil Almqvists tiger. Patent- och marknadsöverdomstolen noterar att bilderna i domsbilagorna 3 – 9 skiljer sig åt väsentligt både när det gäller utformning och komposition och vilka bildelement som ingår i helheten. Det råder dock ingen tvekan om att samtliga bilder i och för sig innehåller en hel eller del av en tecknad tiger som på något sätt anspelar på Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger.

A.F. har förnekat brott, i första hand med invändningen att samtliga bilder utgör nya och självständiga verk som enligt 4 § andra stycket upphovsrättslagen är oberoende av rätten till Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger. I andra hand har A.F. gjort gällande att samtliga bilder i domsbilagorna 3–9 utgör parodier och att förfogandena med bilderna därmed är tillåtna med stöd av en inskränkning i eller ett undantag från upphovsrätten. I tredje hand har han gjort gällande att användningen är tillåten med stöd av inskränkingsbestämmelsen avseende citat i 22 § upphovsrätts-lagen (jfr artikel 5.3.d Infosocdirektivet). I fjärde hand har A.F. anfört att hans förfoganden under alla förhållanden är tillåtna med hänsyn till yttrandefrihetens företräde framför upphovsrättsliga bestämmelser.

Patent- och marknadsöverdomstolen anser att varje bild måste bedömas för sig och att det inte går att göra någon generell bedömning av hur bilderna förhåller sig till Bertil Almqvists verk. Patent- och marknadsöverdomstolen anser också att bedömningen beträffande var och en av bilderna bör utgå från Arons Flams invändningar mot åtalet. A.F. har beskrivit sin komposition i respektive bild och de val han gjort vid utformningen av den. A.F. har pekat på ett antal skillnader mellan hans tigerbilder och Bertil Almqvists originalverk En Svensk Tiger. I förhöret med O.W. har denna utvecklat hur han som konstvetare uppfattar bilderna bl.a. med avseende på de enskilda elementens symbolik, kompositionen som helhet, de visuella effekterna, meningsinnehållet och förändringarna i förhållande till En Svensk Tiger.

Det mål Patent- och marknadsöverdomstolen nu har att bedöma är, till skillnad från Patent- och marknadsöverdomstolens dom i mål PMT 1473-18, ett brottmål. Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att delvis andra principer och bedömningskriterier nu måste tillämpas. (Jfr Högsta domstolens uttalanden i NJA 2020 s. 293, punkterna 20 – 23, angående begränsning av upphovsrätten i straffrättsligt avseende.)

Framförallt måste domstolen förhålla sig till legalitetsprincipens krav på förutsebarhet i rättstillämpningen.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens uppfattning i detta mål behöver en bedömning att bestämmelsen i 4 § andra stycket upphovsrättslagen om självständiga verk är tillämplig inte nödvändigtvis ge samma resultat som om ett parodiundantag eller annan inskränkingsbestämmelse tillämpas. Bestämmelserna har helt enkelt olika syfte, konstruktion och utformning. För att ett förfogande ska falla inom ramen för en tillåten inskränkning i upphovsrätten krävs att flera kriterier är uppfyllda. En noggrann prövning måste göras mot inskränkingsbestämmelsens rekvisit och dess syfte. Dessutom får ett undantag eller en inskränkning endast tillämpas i vissa särskilda fall som inte strider mot det normala utnyttjandet av verket och inte oskäligt inkräktar på rättighetshavarens legitima intressen (det s.k. trestegstestet). Det innebär alltså sammantaget att den rättsliga konsekvensen inte nödvändigtvis blir densamma om man bedömer exempelvis en parodi som ett nytt och självständigt verk eller om man bedömer att den omfattas av en inskränkingsbestämmelse som ger rätt att nyttja ett verk i karikatyr-, parodi- eller pastischsyfte (artikel 5.3.k i Infosocdirektivet).

Eftersom bestämmelsen i 4 § andra stycket upphovsrättslagen har en tydlig utformning som nyligen bedömts och tolkats av Högsta domstolen, anser Patent- och marknadsöverdomstolen att bedömningen i detta fall, som alltså rör åtal för brott, i första hand bör göras med tillämpning av denna bestämmelse. Det gäller trots att EU-domstolens uttalanden i och för sig får uppfattas så att skyddsomfånget för ett äldre verk omfattar även förfoganden avseende nya verk som tillkommit i fri anslutning till det äldre verket, såvida någon del av detta inlemmats i det nya verket och delen, sedd för sig, ger uttryck för upphovsmannens egen intellektuella skapelse (jfr Infopaq, p. 46 – 48). Av EU-domstolens resonemang synes följa att ett förfogande över det nyare verket i en sådan situation förutsätter att en inskränkning i upphovsrätten är tillämplig och – följaktligen – att en bestämmelse om det nya verkets självständighet i förhållande till det äldre i realiteten ska betraktas som en sådan inskränkning (se Pelham, punkt 57). Patent- och marknadsöverdomstolen kan emellertid konstatera att EU-domstolen även understrukt att harmoniseringen av upphovsrätten syftar till att upprätthålla en skälig avvägning mellan, å ena sidan, rättighetshavarnas intresse av

skydd för sina immateriella rättigheter och, å andra sidan, skyddet av de intressen och grundläggande rättigheter som tillkommer användarna av skyddade alster samt allmänintresset. I detta sammanhang har domstolen framhållit friheten för konsten enligt artikel 13 i Stadgan som ett väsentligt intresse att väga mot upphovsrätten. (Se Pelham, punkterna 32 och 35). Av EU-domstolens praxis framgår emellertid inte tydligt hur friheten för den nyskapande konsten ska skyddas, om någon inskränkning inte är tillämplig.

Av det nu anförda följer således att Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att det inte finns rättsligt utrymme för att i detta brottmål i ljuset av unionsrätten underlåta att tillämpa 4 § andra stycket upphovsrättslagen såsom bestämmelsen tolkats av Högsta domstolen i rättsfallet NJA 2017 s. 75. Först om någon av bilderna inte kan bedömas som ett självständigt verk avser Patent- och marknadsöverdomstolen att pröva om användningen ändå kan vara tillåten med stöd av någon inskränkning i upphovsrätten eller inom ramen för A.F. yttrandefrihet. Vid bedömningen av om A.F. alster uppfyller kriterierna för att utgöra verk ska emellertid unionsrättens kriterier tillämpas.

Patent- och marknadsöverdomstolen övergår nu till bedömningen av var och en av bilderna.

Bilaga 3 till Patent- och marknadsdomstolens dom

A.F. har beskrivit bilden som ett kollage. Bilden innehåller en del av en tecknad tiger som till sin utformning är i det närmaste identisk med Bertil Almqvists tiger. Denna utgör dock endast en mindre del av bilden som i övrigt innehåller en rad andra motiv i form av en amerikansk flagga, JAS-plan, ett porträtt av A.F. och ett av Olof Palme samt texten DEKONSTRUKTIV KRITIK i versaler med visst typsnitt. I mindre teckenstorlek har citatet ”YOUR FEELINGS ARE HURTING MY THOUGHTS” infogats. O.W. har i sitt förhör framhållit komplexiteten i att element som kan associeras till strid kombineras med komiska effekter. Den tecknade tigern och även vissa andra element utgör – när de betraktas separat – inte en intellektuell skapelse från A.F. sida. Genom valet, dispositionen och kombinationen av dessa element

har A.F. emellertid gett uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt och, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening, nått ett resultat som utgör en intellektuell skapelse. (Se Infopaq punkt 45, jfr Cofemel, punkt 29, med däri gjorda hänvisningar.)

Patent- och marknadsöverdomstolen anser att detta kollage har tydliga paralleller med den form av konstverk som bedömdes av Högsta domstolen i NJA 2017 s. 75. Visserligen avsåg originalverket i det fallet ett fotografiskt verk som använts såsom en del i en oljemålning. En likhet är emellertid att inslaget, i det här fallet en del av en tecknad tiger, ligger mycket nära eller t.o.m. är identiskt med det tidigare verket. En ytterligare likhet är att inslaget visserligen utgör ett centralt motiv men att bildens komposition av olika element tar över och skapar en annan helhet som blir det dominerande i bilden. I den nu aktuella kompositionen finns också en djupverkan, som inte alls återfinns i den tvådimensionellt och grafiskt präglade En Svensk Tiger. Kombinationen av motiv ger uttryck för en samhällskritik och utgör en kommentar över samhället och tiden. A.F. kollage, betraktat som en helhet, är ägnat att av betraktare i allmänhet uppfattas uttrycka ett annat meningsinnehåll än den stiliserade tigern i Bertil Almqvists verk. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att A.F. alster, i enlighet med 4 § andra stycket upphovsrättslagen, utgör ett nytt och självständigt verk som inte är beroende av rätten till Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger.

Bilaga 4 till Patent- och marknadsdomstolens dom

Även denna bild kan beskrivas som ett kollage, där det ingår en något beskuren tecknad tiger, som i det närmaste är identisk med den som återfinns i Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger. Den centralt placerade tigern är omgiven av en bild på asaguden Tor, som förefaller hämtad från en äldre oljemålning, en modern populärkulturellt präglad version av Loke samt ett fotografi av A.F. själv i förgrunden. Även i denna bild innehåller texten DEKONSTRUKTIV KRITIK. Den innehåller dock också orden En Svensk Tiger. Som O.W. har framhållit är kompositionen sådan att det uppstår en djupverkan; A.F. tycks stå på en scen där de andra elementen bildar kuliss. I likhet med den bild som bedömdes i NJA 2017 s. 75 rör det sig alltså om en komposition

med bilder som hämtats från vitt skilda sammanhang och sammanförts till en ny helhet. Genom valet, dispositionen och kombinationen av dessa element har A.F. gett uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt och, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening, nått ett resultat som utgör en intellektuell skapelse.

Kombinationen av motiv ger uttryck för en samhällskritik och utgör en kommentar över samhället och tiden som är helt främmande för budskapet i verket En Svensk Tiger. A.F. kollage är alltså även i detta fall ägnat att av betraktare i allmänhet uppfattas uttrycka ett annat meningsinnehåll än den stiliserade tigern i Bertil Almqvists verk. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att A.F. alster, i enlighet med 4 § andra stycket upphovsrättslagen, utgör ett nytt och självständigt verk som inte är beroende av rätten till Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger.

Åklagaren har inte påstått att orden En Svensk Tiger i sig har något självständigt skydd. Frågan om intrång i litterärt verk är alltså inte föremål för Patent- och marknadsöverdomstolens prövning.

Bilaga 5 till Patent- och marknadsdomstolens dom

Bilden består av en tecknad tiger, som uppvisar stora likheter med Bertil Almqvists tiger men som innehåller några, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, avgörande skillnader. Tigern som står ovanpå en liggande tiger med annan utformning, höjer främre benet i en s.k. hitlerhälsning och bär en armbindel med en svastika. Båda tigrarna är omgärdade av en tydlig skugga, som skapar en djupverkan som saknas i En Svensk Tiger. I detta fall rör det sig inte om ett kollage utan om ett centralt placerat huvudmotiv i bilden. Genom de förändringar som gjorts i den tecknade tigers utseende och placeringen i en ny kontext har A.F. emellertid, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens uppfattning, gett uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt. Frågan är då om verket är självständigt eller utgör en bearbetning av Bertil Almqvists verk.

Att en tiger som liknar originalverket försetts med nazistiska symboler innebär en uppenbar distansering från detta vad avser meningsinnehåll och budskap. O.W. har beskrivit förfarandet som en rekontextualisering med avsikt att skapa en komisk effekt. Bilden ger uttryck för en samhällskritik och utgör en kommentar över det som A.F. betecknat som en tystnadskultur vad gäller Sveriges hållning gentemot nazismen. Detta uttryck är helt främmande för budskapet i verket En Svensk Tiger. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen får bilden uppfattas som en karikatyr eller parodi på En Svensk Tiger. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att A.F. alster, i enlighet med 4 § andra stycket upphovsrättslagen, utgör ett nytt och självständigt verk som inte är beroende av rätten till Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger.

Bilagorna 6 och 7 till Patent- och marknadsdomstolens dom

Bilderna utgör två kollage som består av ett relativt stort antal bildelement. Bland dessa ingår en del av tecknad en tiger som uppvisar likheter med Bertil Almqvists tiger. Tigern är dock, i likhet med bilaga 5, försedd med en armbindel och höjer främre benet i en hitlerhälsning. Vidare är färgsättningen och vinkeln annorlunda. Till skillnad från de tidigare bedömda kollagen träder den tiger som uppvisar likheter med Bertil Almqvists verk i bakgrunden i bilden, även om den inte utgör en oväsentlig detalj. Beträffande den tecknade tigern, sedd för sig, gör Patent- och marknadsöverdomstolen samma bedömning som beträffande bilaga 5. Detta bildelement kan alltså betraktas som en karikatyr eller en parodi på En Svensk Tiger.

När det gäller kollagen som helheter betraktade konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att det, i likhet med den bild som bedömdes i rättsfallet NJA 2017 s. 75, rör sig om kompositioner med bilder som hämtats från vitt skilda sammanhang och sammanförts till en ny helhet. Genom valet, dispositionen och kombinationen av dessa element har A.F. gett uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt och, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening, nått ett resultat som utgör en intellektuell skapelse. Kombinationen av motiv ger uttryck för en samhällskritik och utgör en kommentar över samhället och tiden som är helt främmande för budskapet i det ursprungliga verket En Svensk Tiger. A.F. kollage är ägnat att av betraktare

i allmänhet uppfattas uttrycka ett annat meningsinnehåll än den stiliserade tigern i Bertil Almqvists verk. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att A.F. alster, i enlighet med 4 § andra stycket upphovsrättslagen, i båda fallen utgör nya och självständiga verk som inte är beroende av rätten till Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger.

Bilaga 8 till Patent- och marknadsdomstolens dom

Dessa två bilder uppvisar stora likheter med bilaga 5. Båda bilderna innehåller två tecknade tigrar varav den övre i respektive bild uppvisar likheter med Bertil Almqvists tiger. Färgsättningen är delvis annorlunda (orange/blå) och de övre tigrarna bär armbindel med svastika och gör en hitlerhälsning.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen får bilderna betraktas som karikatyrer eller parodier på En Svensk Tiger. Bilderna ger uttryck för en samhällskritik och utgör kommentar till det som A.F. betecknat som en tystnadskultur vad gäller Sveriges hållning gentemot nazismen. Detta uttryck är helt främmande för budskapet i En Svensk Tiger. Genom de förändringar som gjorts i den tecknade tigers utseende och placeringen i en ny kontext har A.F., enligt Patent- och marknadsöverdomstolens uppfattning, gett uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt och nått ett resultat som utgör en intellektuell skapelse.

A.F. bilder är alltså även i dessa fall ägnade att av betraktare i allmänhet uppfattas uttrycka ett annat meningsinnehåll än den stiliserade tigern i Bertil Almqvists verk. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att A.F. alster, i enlighet med 4 § andra stycket upphovsrättslagen, utgör nya och självständiga verk som inte är beroende av rätten till Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger.

Bilaga 9 till Patent- och marknadsdomstolens dom

Bilden utgör ett omslag till A.F. bok med titeln *Det här är en svensk tiger*. Centralt i bilden framträder en tecknad tiger som uppvisar stora likheter med Bertil

Almqvists tiger. Även i detta fall höjer A.F. tiger främre benet i en hitler-hälsning och är försedd med en armbindel med svastika. Tigern på bokomslaget blinkar med ena ögat och färgsättningen är något annorlunda än i En Svensk Tiger. Bakom tigern framträder en tydlig skugga som enligt A.F. ska uppfattas som symbolisk.

Genom de förändringar som gjorts i den tecknade tigerns utseende och placeringen i en ny kontext har A.F., även i detta fall gett uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt och nått ett resultat som utgör en intellektuell skapelse. Frågan är då om verket är självständigt eller utgör en bearbetning av Bertil Almqvists verk.

Patent- och marknadsöverdomstolen gör här samma överväganden som beträffande bilaga 5. Även bilaga 9 ska alltså betraktas som en karikatyr eller parodi på En Svensk Tiger. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att A.F. alster, i enlighet med 4 § andra stycket upphovsrättslagen, utgör ett nytt och självständigt verk som inte är beroende av rätten till Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger.

Sammanfattande bedömning

Genom Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar av respektive bild står det alltså klart att samtliga bilder var för sig genom sin komposition återspeglar A.F. personlighet genom att ge uttryck för dennes fria och kreativa val. Genom valet, dispositionen och kombinationen av de ingående elementen har A.F. gett uttryck för sin kreativitet på ett originellt sätt. Bilderna uppfyller därför var för sig EU-rättens krav på originalitet vilket innebär att samtliga, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, i och för sig utgör verk enligt de kriterier som ställts upp av EU-domstolen. Enligt de bedömningar som gjorts i det föregående rör det sig i samtliga fall om sådana omvandlingar av Bertil Almqvists verk En Svensk Tiger att A.F. bilder enligt åtalet är att bedöma som självständiga konstverk i förhållande till ursprungsverket.

Ingen av de bilder som framgår av domsbilagorna 3 – 9 i Patent- och marknadsdomstolens dom faller därmed, enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning, inom skyddsomfånget för En Svensk Tiger. De förfoganden som åtalet avser utgör

sålendes inte något intrång i de ekonomiska rättigheterna till Bertil Almqvists verk. Patent- och marknadsöverdomstolen återkommer nedan till bedömningen om någon eller några av Aron Films bilder gör intrång i den ideella rätten till verket.

I likhet med underinstansen kommer Patent- och marknadsöverdomstolen till slutsatsen att åtalet ska ogillas.

Förverkande, skadestånd och vitesförbud

Eftersom även Patent- och marknadsöverdomstolen funnit att A.F. ska frikännas, kan målsägandenas förverkandeyrkanden inte bifallas.

Stiftelsen Beredkapsmuseets yrkanden om skadestånd och vitesförbud, som grundar sig på åtalet, kan inte heller bifallas. Patent- och marknadsdomstolens dom ska därför inte ändras i dessa hänseenden.

När det gäller C.B. yrkanden om skadestånd har, som framgått i det föregående, klargjorts att yrkandena avser skada på verkets anseende samt ersättning för ideell skada med sammanlagt 250 000 kr. Därutöver har C.B. yrkat skadestånd med ett belopp om 500 000 kr. Vid bedömningen av skäligheten av detta belopp ska, enligt C.B., hänsyn tas till hennes intresse av att intrång inte begås (jfr 54 § andra stycket 5 upphovsrättslagen).

C.B. har som grund för sitt yrkande anfört att A.F. åtgärd att kombinera verket En Svensk Tiger med nazistiska symboler har skändat verket och därmed kränkt Bertil Almqvists anseende och egenart. Hon har därvid förtydligat att intrång i den ideella rätten endast görs gällande beträffande de bilder som innehåller en svastika.

Som framgått av Patent- och marknadsöverdomstolens dom är det inte uteslutet att ett verk som åstadkommits genom travesterande ingrepp i ett originalverk kan göra intrång i den ideella rätt som tillkommer upphovsmannen eller dennes arvingar (se NJA 2005 s. 905). Patent- och marknadsöverdomstolen drar härav slutsatsen att

intrång i den ideella rätten i och för sig kan förekomma, trots att det senare verket alltså bedömts som nytt och självständigt. C.B. yrkanden i denna del ska alltså prövas trots att domstolen funnit att åtalet inte ska bifallas.

Enligt 3 § andra stycket upphovsrättslagen får ett verk inte ändras så att upphovsmannens konstnärliga anseende eller egenart kränks. I denna del gör Patent- och marknadsöverdomstolen följande överväganden.

Som framgått av analysen av respektive bild har var och en av dem ett uttryck som distanserar sig från verket En Svensk Tiger. I de fall det förekommer nazistiska symboler får meningsinnehållet anses innefatta ett avståndstagande från nazismen. Detta innebär inte att de parodierande bilderna tillskriver Bertil Almqvist några sympatier för nazism eller annan extremism. A.F. förfoganden kan inte heller med en objektiv måttstock anses innefatta ett angrepp på Bertil Almqvists personlighet såsom denna kommit till uttryck i verket En Svensk Tiger (jfr NJA 1979 s. 352, Max Valter Svanberg). Mot denna bakgrund kan ändringarna inte anses kränkande för Bertil Almqvists konstnärliga anseende eller egenart. Något intrång i den ideella rätten har därmed inte förekommit. C.B. skadeståndsyrkande kan därmed inte bifallas i någon del.

Sammanfattande slutsatser

Patent- och marknadsöverdomstolens ställningstaganden innebär att Patent- och marknadsdomstolens dom inte ska ändras i någon del.

Ersättning till den offentliga försvararen

M.W. har i Patent- och marknadsöverdomstolen begärt ersättning av allmänna medel med 151 250 kr exklusive mervärdesskatt. Beloppet avser i sin helhet ersättning för arbete under sammanlagt 60,5 timmar till en timkostnad om 2 500 kr exklusive mervärdesskatt. M.W. har motiverat den högre timkostnaden i

förhållande till timkostnadsnormen med att hon har specialistkompetens inom upphovsrätt och yttrandefrihet.

Åklagaren har yttrat sig över yrkandet och har inte haft någon erinran såvitt avser 29,3 timmar. Vad avser återstående tid har åklagaren angett att begärt belopp är orimligt högt.

Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att den av M.W. nedlagda tiden i sig har varit skäligen och att hennes specialistkompetens har varit erforderlig för 35 timmars arbete. Övrig nedlagd tid, 25,5 timmar, har inte krävt sådan kompetens och ska således ersättas enligt den gängse timkostnadsnormen om 1 425 kr exklusive mervärdesskatt. Det här innebär att M.W. ska ersättas för sitt arbete med målet i Patent- och marknadsöverdomstolen med 123 828 kr exklusive mervärdesskatt. Till följd av den frikännande domen ska kostnaden stanna på staten.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2021-07-21

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Annika Malm och Magnus Ulriksson (skiljaktig motivering), referent, samt nämndemännen Inger Linge och Britt-Marie Bjerver.

Skiljaktig motivering

Hovrättsrådet Magnus Ulriksson är skiljaktig i fråga om skälen för den angivna utgången i skuldfrågan och anför: Enligt min mening är det uppenbart att A.F. alster utgör parodier på det budskap som svenska staten avsåg att förmedla genom verket En Svensk Tiger (se bakgrundsbeskrivningen i Patent- och marknadsdomstolens dom). Det parodiska budskapet har framförts främst genom, i olika varianter, anbringandet av en svastika på tigerns vänstra framben och genom att höja det högra frambenet i luften som en hitlerhälsning. Även kollagen enligt domsbilagorna 3, 4, 6 och 7 har motsvarande budskap. Det kan i det nu aktuella fallet ifrågasättas om A.F. alster kan bedömas utgöra nya självständiga verk eftersom det i samtliga påtalade fall förekommer klart igenkännbara inslag från Bertil Almqvists verk En svensk tiger (jfr Pelham, punkt 56). A.F. alster ska därför inte bedömas som nya självständiga verk. Jag gör också, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, bedömningen att alstren innebär exemplarframställningar och tillgängliggörande för allmänheten eftersom de element som återges, även i form av bl.a. tigerns huvud och delar av kroppen, i sig ger uttryck för upphovsmannens intellektuella skapande och därmed är skyddsvärda (jfr Pelham, punkt 39, Cofemel punkt 29 med däri gjorda hänvisningar och Infopaq, punkt 47).

Så som Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterade i det avgörande som sedermera kom att prövas av Högsta domstolen (NJA 2020 s. 293, Mobilfilmen) har det av hävd sedan lång tid tillbaka varit tillåtet i Sverige att upphovsrättsligt skyddade verk görs till föremål för parodier. Jag instämmer vidare i Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning i det målet att det finns ett undantag för parodier enligt svensk rätt även efter genomförandet av Infosoc-direktivet och att denna inskränkning ska tolkas och tillämpas i enlighet med EU-rätten (se bl.a. Deckmyn punkt 59 och Pelham punkt 65). Inskränkningen kräver alltså inte lagform. Såväl begreppet parodi som begreppen verk, originalitet och exemplarframställning ska tolkas direktivkonformt. En parodi på eller med ett upphovsrättsligt skyddat verk kan därmed inte anses tillåten med hänvisning till att parodin utgör ett nytt självständigt verk, såvida inte anspelningen på originalverket är så svag att det nya alstret inte faller inom skyddsomfånget. Vid denna bedömning har det nya alstrets syfte inte någon avgörande betydelse.

De alster som framgår av domsbilagorna 3–9 innehåller samtliga anspelningar på Bertil Almqvists verk men med märkbar åtskillnad. De har också det ovan angivna förlöjligande syftet och framför därmed förhållandevis tydligt A.F. åsikt (jfr. Deckmyn, punkt 25). De uppfyller därmed i sig förutsättningarna enligt EU-rätten för parodier.

För bedömningen av en parodis eventuella tillåtlighet ska det enligt EU-rätten emellertid även göras en skälig avvägning mellan upphovsrätten och yttrandefriheten (se Deckmyn, punkt 27). I den delen har det enligt min mening betydelse att initiativet till skapandet av verket inte kom från Bertil Almqvist utan från svenska staten för att under krigsåren framföra ett bedömt angeläget budskap. De yttrandefrihetsrättsliga aspekterna, grundlagsfästa såväl enligt svensk rätt som enligt EU-rätt, får därför företräde i förevarande fall framför upphovsrätten. Inte heller den s.k. trestegs-bedömning som ska göras vid tillämpningen av undantagen i Infosoc-direktivet leder till någon annan bedömning.

A.F. alster enligt åtalet utgör således inte något intrång i Bertil Almqvists upphovsrätt till verket En Svensk Tiger. Jag delar därmed Patent- och marknadsdomstolens bedömning att åtalet på nu angivet skäl ska ogillas.

Vad gäller i målet övriga prövade frågor instämmer jag i majoritetens bedömningar.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen
PMD:E

DOM
2020-10-09
meddelad i
Stockholm

Mål nr: B 7348-20

PARTER (Antal tilltalade: 1)

Tilltalad

A.F.,

Offentlig försvarare:
Advokat M.W.

Åklagare

Kammaråklagare David Ludvigsson
Åklagarmyndigheten
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21 Stockholm

Målsägande

1. C.B.

Ombud:
Advokat M.A.

2. Stiftelsen Beredskapsmuseet, 843003-2055
Djuramossavägen 160
263 65 Viken

Ombud:
Advokat M.A.

DOMSLUT

Åtal som den tilltalade frikänns från

Brott mot upphovsrättslagen, 7 kap 53 § upphovsrättslagen (1960:729)
2017-10-01 -- 2020-05-31

Skadestånd

1. Stiftelsen Beredskapsmuseets skadeståndsyrkanden avslås.
2. C.B. skadeståndsyrkanden avslås.

Förverkande och beslag

1. Åklagarens särskilda yrkande om bevisbeslag bifalls. Beslaget ska bestå (beslag nr 2019-5000-BG 107636 p. 1).
2. Stiftelsen Beredskapsmuseets förverkandeyrkande avslås.
3. C.B. förverkandeyrkande avslås.

Ersättning

1. M.W. får ersättning av allmänna medel med 238 659 kr. Av beloppet avser 190 927 kr arbete och 47 732 kr mervärdesskatt.
2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

Övrigt

Stiftelsen Beredskapsmuseets yrkande om vitesförbud avslås.

BAKGRUND

En Svensk Tiger är ett alster av bildkonst som skapades i början av 1940-talet av Bertil Almqvist. Verket tillkom efter ett initiativ från Försvarsmakten om en s.k. vaksamhetskampanj. Kampanjen syftade till att stärka säkerhetsmedvetandet hos Sveriges befolkning. Den bild som användes i kampanjen ser ut enligt följande.



Det råder i målet delade meningar om Bertil Almqvist endast skapade tigern, eller om han även skapade den blå ramen samt den svarta texten "EN SVENSK TIGER". För detta måls vidkommande är den frågan dock av underordnad betydelse. I det följande anges Bertil Almqvists verk "En Svensk Tiger" eller "originalverket".

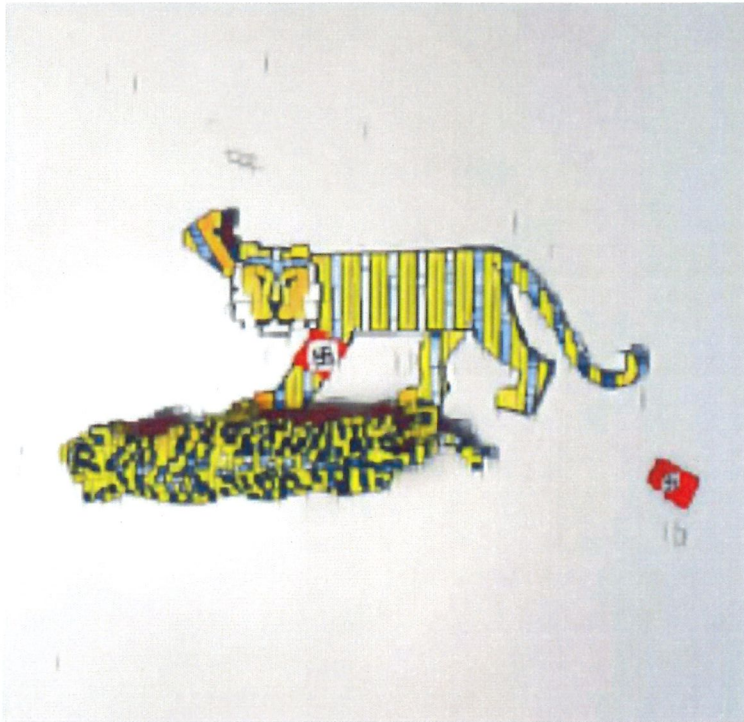
En Svensk Tiger kom att bli en central symbol för den ovan nämnda vaksamhetskampanjen. Verket har även efter andra världskrigets slut – av myndigheter och andra – använts som en symbol och ett ledord för hur Försvarsmakten och civilsamhället bör tänka och agera i fråga om rikets försvar.















Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (stora avdelningen)

den 22 juni 2021 *

”Begäran om förhandsavgörande – Immaterialrätt – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Tillhandahållande och drift av en videodelningsplattform eller en plattform för fillagring och fildelning – Operatörens ansvar för intrång i immateriella rättigheter som begås av användarna av dess plattform – Direktiv 2001/29/EG – Artikel 3 och artikel 8.3 – Begreppet ’överföring till allmänheten’ – Direktiv 2000/31/EG – Artiklarna 14 och 15 – Villkor för undantag från ansvar – Avsaknad av kännedom om konkreta intrång – Underrättelse om sådana intrång såsom villkor för att erhålla ett föreläggande”

I de förenade målen C-682/18 och C-683/18,

angående två beslut att begära förhandsavgörande enligt artikel 267 FEUF, från Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland), av den 13 september 2018 respektive den 20 september 2018 som inkom till domstolen den 6 november 2018, i målen

Frank Peterson

mot

Google LLC,

YouTube Inc.,

YouTube LLC,

Google Germany GmbH (C-682/18),

och

Elsevier Inc.

mot

Cyando AG (C-683/18),

meddelar

DOMSTOLEN (stora avdelningen)

* Rättegångsspråk: tyska.

sammansatt av ordföranden K. Lenaerts, vice ordföranden R. Silva de Lapuerta, avdelningsordförandena J.-C. Bonichot, M. Vilaras, E. Regan och M. Ilešič (referent) samt domarna E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe och C. Lycourgos,

generaladvokat: H. Saugmandsgaard Øe,

justitiesekreterare: handläggaren M. Krausenböck,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 26 november 2019,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Frank Peterson, genom P. Wassermann och J. Schippmann, Rechtsanwälte,
- Elsevier Inc., genom K. Bäcker, U. Feindor-Schmidt och M. Lausen, Rechtsanwälte,
- Google LLC, YouTube Inc., YouTube LLC och Google Germany GmbH, genom J. Wimmers och M. Barudi, Rechtsanwälte,
- Cyando AG, genom H. Waldhauser och M. Junker, Rechtsanwälte,
- Tysklands regering, genom J. Möller, M. Hellmann och E. Lankenau, samtliga i egenskap av ombud,
- Frankrikes regering, genom A.-L. Desjonquères, A. Daniel och R. Coesme, samtliga i egenskap av ombud,
- Finlands regering, genom J. Heliskoski, i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom T. Scharf, S.L. Kaléda och J. Samnadda, samtliga i egenskap av ombud,

och efter att den 16 juli 2020 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande i respektive mål avser tolkningen av artiklarna 3.1 och 8.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 2001, s. 10) (nedan kallat upphovsrättsdirektivet), artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden ("Direktiv om elektronisk handel") (EGT L 178, 2000, s. 1), och artikel 11 första meningen och artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, 2004, s. 45, och rättelse i EUT L 195, 2004, s. 16) (nedan kallat direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter).

- 2 Respektive begäran har framställts i mål mellan Frank Peterson, å ena sidan, och Google LLC och YouTube LLC, å andra sidan (mål C-682/18), och mellan Elsevier Inc., å ena sidan, och Cyando AG, å andra sidan (mål C-683/18). Målen rör ett flertal intrång i de immateriella rättigheter som innehas av Frank Peterson och Elsevier. Intrången har gjorts av användare av den videodelningsplattform som drivs av YouTube respektive den plattform för fillagring och fildelning som drivs av Cyando.

Tillämpliga bestämmelser

Internationell rätt

- 3 Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo) antog i Genève den 20 december 1996 Wipos fördrag om upphovsrätt (nedan kallat Wipo-fördraget). Detta fördrag godkändes på Europeiska gemenskapens vägnar genom rådets beslut 2000/278/EG av den 16 mars 2000 (EGT L 89, 2000, s. 6) och trädde i kraft, vad gäller Europeiska unionen, den 14 mars 2010 (EUT L 32, 2010, s. 1).
- 4 Artikel 8 i Wipo-fördraget har rubriken ”Rätt till överföring till allmänheten” och lyder enligt följande:
- ”Med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 11.1 ii, 11bis.1 i–ii, 11ter.1 ii, 14.1 ii och 14bis.1 i Bernkonventionen [för skydd av litterära och konstnärliga verk, undertecknad i Bern den 9 september 1886 (Parisakten av den 24 juli 1971), i dess lydelse efter ändringen av den 28 september 1979], skall upphovsmän till litterära och konstnärliga verk ha ensamrätt att tillåta överföring till allmänheten av sina verk på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att deras verk görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda personer kan få tillgång till dem från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.”
- 5 Gemensamma uttalanden angående Wipo-fördraget antogs av diplomatkonferensen den 20 december 1996.
- 6 Det gemensamma uttalandet avseende artikel 8 i nämnda fördrag har följande lydelse:
- ”Enbart tillhandahållandet av materiella hjälpmedel för att möjliggöra eller göra en överföring innebär i sig inte sådan överföring som avses i detta fördrag eller Bernkonventionen. ...”

Unionsrätt

Upphovsrättsdirektivet

- 7 Skälen 4, 5, 8–10, 16, 23, 27, 31 och 59 i upphovsrättsdirektivet har följande lydelse:
- ”(4) Harmoniserade rättsliga ramar för upphovsrätt och närstående rättigheter kommer genom ökad klarhet i rättsligt hänseende och genom att en hög skyddsnivå skapas inom området för immaterialrätt att uppmuntra till betydande investeringar i kreativ och innovativ verksamhet, bland annat då det gäller nätinфраstruktur, vilket i sin tur leder till tillväxt och

ökad konkurrenskraft för europeisk industri inom såväl innehållsskapande som informationsteknik och mer allmänt inom ett brett område av industri- och kultursektorer. Detta kommer att säkerställa sysselsättningen och främja skapandet av nya arbetstillfällen.

- (5) Genom den tekniska utvecklingen har formerna för skapande, produktion och utnyttjande mångfaldigats och diversifierats. Även om detta inte kräver nya begrepp för skyddet inom området för immaterialrätt, bör den nu gällande lagstiftningen om upphovsrätt och närstående rättigheter anpassas och kompletteras för att på ett tillfredsställande sätt svara mot den ekonomiska verkligheten, t.ex. de nya utnyttjandeformerna.

...

- (8) Informationssamhällets sociala, samhälleliga och kulturella konsekvenser kräver att man beaktar de specifika egenskaperna hos varornas och tjänsternas innehåll.
- (9) Utgångspunkten för en harmonisering av upphovsrätt och närstående rättigheter måste vara en hög skyddsnivå, eftersom dessa rättigheter har en avgörande betydelse för det intellektuella skapandet. Skyddet av dem bidrar till att bevara och utveckla kreativiteten och gagnar upphovsmän, utövande konstnärer, producenter, konsumenter, kultur, näringsliv och allmänhet. Immaterialrätt har därför erkänts som en integrerad del av äganderätten.
- (10) För att upphovsmännen och de utövande konstnärerna skall kunna fortsätta med sin skapande och konstnärliga verksamhet måste de få en skälig ersättning för utnyttjandet av sina verk och detsamma gäller producenterna som måste kunna finansiera denna verksamhet. ... Ett tillfredsställande rättsligt skydd av immateriella rättigheter är nödvändigt för att säkerställa sådan ersättning och för att möjliggöra en tillfredsställande avkastning på investeringarna.

...

- (16) ... Det här direktivet bör genomföras enligt en tidsplan liknande den för genomförandet av direktivet om elektronisk handel, eftersom det direktivet utgör en harmoniserad ram för principer och bestämmelser som bland annat berör vissa viktiga delar i det här direktivet. Det här direktivet påverkar inte bestämmelserna om ansvar i det direktivet.

...

- (23) I detta direktiv bör upphovsmännens rätt till överföring till allmänheten harmoniseras ytterligare. Denna rätt bör förstås i vid mening och omfatta all överföring till allmänheten som inte är närvarande på den plats varifrån överföringen sker. ...

...

- (27) Enbart tillhandahållandet av de fysiska förutsättningarna för att möjliggöra eller genomföra en överföring skall inte i sig betraktas som överföring i den mening som avses i detta direktiv.

...

(31) En skälighet avvägning mellan rättigheter och intressen hos de olika kategorierna av rättsinnehavare samt mellan de olika kategorierna av rättsinnehavare och användarna av skyddade alster måste upprätthållas. De befintliga undantag och inskränkningar från rättigheterna som fastställts av medlemsstaterna måste bli föremål för en ny bedömning där hänsyn tas till den nya elektroniska miljön. ...

...

(59) I synnerhet i den digitala miljön kan de tjänster som mellanhänder erbjuder i ökande grad utnyttjas av en tredje part för att göra intrång. I många fall är det dessa mellanhänder som har de största möjligheterna att sätta stopp för sådant intrång. Utan att andra tillgängliga sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder påverkas bör rättsinnehavare därför ha möjlighet att begära ett föreläggande mot en mellanhand som i ett nät förmedlar en tredje mans intrång i ett skyddat verk eller annat alster i ett nät. Denna möjlighet bör finnas tillgänglig även i sådana fall då de åtgärder som mellanhanden vidtar är undantagna enligt artikel 5. Villkoren och bestämmelserna för förelägganden av detta slag bör medlemsstaterna själva bestämma om i sin nationella lagstiftning.”

8 I artikel 3 i nämnda direktiv, med rubriken ”Rätten till överföring av verk till allmänheten och rätten att göra andra alster tillgängliga för allmänheten”, föreskrivs följande i punkt 1:

”Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.”

9 I artikel 8 i nämnda direktiv, med rubriken ”Sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder”, anges följande:

”1. Medlemsstaterna skall se till att det finns lämpliga sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder i fråga om intrång i de rättigheter och skyldigheter som fastställs i detta direktiv samt vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa att dessa sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2. Varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att rättsinnehavare, vilkas intressen berörs av en intrångshandling som utförs inom dess territorium, kan föra talan om skadestånd och/eller begära föreläggande samt, i tillämpliga fall, föra talan om beslag av det material som använts vid intrånget och även av sådana anordningar, produkter eller komponenter som avses i artikel 6.2.

3. Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet.”

Direktivet om elektronisk handel

10 Skälen 41–46, 48 och 52 i direktivet om elektronisk handel har följande lydelse:

- ”(41) Detta direktiv skapar en balans mellan olika berörda intressen och fastställer de principer på vilka överenskommelser och normer inom branschen kan baseras.
- (42) De undantag från ansvar som fastställs enligt detta direktiv omfattar endast fall när tjänsteleverantörens verksamhet är begränsad till den tekniska processen att driva och erbjuda tillgång till ett kommunikationsnät där information som görs tillgänglig av tredje part vidarebefordras eller tillfälligt lagras, i uteslutande syfte att göra överföringen effektivare. Verksamheten är av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebär att tjänsteleverantören varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad eller lagrad information.
- (43) En tjänsteleverantör kan utnyttja undantagen för enbart vidarebefordran och för cachning när han på intet sätt befattar sig med den vidarebefordrade informationen. Detta kräver bland annat att han inte ändrar den information han vidarebefordrar. Detta krav omfattar inte manipulationer av teknisk natur under vidarebefordran, eftersom dessa inte ändrar den vidarebefordrade informationens integritet.
- (44) En tjänsteleverantör som avsiktligt samarbetar med någon av mottagarna av hans tjänst för att begå olagliga handlingar går utöver den verksamhet som består i enbart vidarebefordran eller cachning och får därför inte utnyttja de undantag från ansvar som har fastställts för denna verksamhet.
- (45) De begränsningar av tjänstelevererande mellanhänders ansvar som fastställs i detta direktiv påverkar inte möjligheten av olika förelägganden. Sådana förelägganden kan särskilt bestå av avgöranden från domstolar eller administrativa myndigheter som kräver att alla överträdelser skall upphöra eller förhindras, inbegripet att olaglig information avlägsnas eller görs oåtkomlig.
- (46) För att kunna utnyttja ansvarsbegränsning måste leverantören av en informationssamhällstjänst som består av lagring av information, så snart han har fått kännedom eller blivit medveten om olaglig verksamhet, skyndsamt vidta åtgärder för att avlägsna den berörda informationen eller göra den oåtkomlig. Informationen måste avlägsnas eller göras oåtkomlig med beaktande av principen om yttrandefrihet och av förfaranden etablerade på nationell nivå för detta ändamål. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att fastställa särskilda krav som måste uppfyllas skyndsamt innan information avlägsnas eller görs oåtkomlig.
- ...
- (48) Detta direktiv berör inte medlemsstaternas möjlighet att kräva av tjänsteleverantörer som lagrar information från sina tjänstemottagare att visa den omsorg som skäligen kan förväntas av dem och vilken preciseras i nationell rätt, för att upptäcka och förhindra vissa slags olaglig verksamhet.

...

- (52) Det faktiska utövandet av den inre marknadens friheter gör det nödvändigt att åt drabbade garantera verklig tillgång till hjälpmedel för tvistlösning. De skador som kan uppkomma i samband med informationssamhällets tjänster kännetecknas av både snabbhet och den geografiska omfattningen. På grund av dessa särdrag och behovet av att se till att nationella myndigheter inte äventyrar det förtroende de bör ha för varandra uppmanar detta direktiv medlemsstaterna att säkerställa att det finns lämpliga möjligheter att väcka talan vid domstol. Medlemsstaterna bör undersöka behovet av att tillhandahålla tillgång till rättsliga förfaranden på lämplig elektronisk väg.”
- 11 I artikel 14 i direktivet, med rubriken ”Värdtjänster”, anges följande:
- ”1. Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar någon av informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren inte skall vara ansvarig för information som lagrats på begäran av en tjänstemottagare av tjänsten, under förutsättning att
- a) tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, beträffande skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar, eller
- eller
- b) tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.
2. Punkt 1 är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.
3. Denna artikel skall inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med medlemsstaternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse, inte heller skall den påverka medlemsstaternas möjlighet att inrätta förfaranden för att avlägsna information eller göra den oåtkomlig.”
- 12 I artikel 15 i nämnda direktiv, som har rubriken ”Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet”, föreskrivs följande i punkt 1:
- ”Medlemsstaterna får inte ålägga tjänsteleverantörerna en allmän skyldighet att, i samband med tillhandahållande av sådana tjänster som avses i artiklarna 12, 13 och 14, övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.”
- 13 I artikel 18 i direktivet om elektronisk handel, som har rubriken ”Talan inför domstol”, föreskrivs följande i punkt 1:
- ”Medlemsstaterna skall se till att de möjligheter att föra talan inför domstol som är tillgängliga enligt nationell lagstiftning om informationssamhällets tjänster gör det möjligt att snabbt vidta åtgärder, även interimistiska sådana, i syfte att avbryta den påstådda överträdelsen och hindra ytterligare skada av berörda intressen.”

Direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

- 14 Skälen 17, 22 och 23 i direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter har följande lydelse:

”(17) Beslut om de åtgärder, förfaranden och sanktioner som anges i detta direktiv bör i varje enskilt fall ske så att vederbörlig hänsyn tas till omständigheterna i det enskilda fallet, inklusive särdragen hos de olika typerna av immateriella rättigheter och, när det är lämpligt, om intrånget har begåtts avsiktligt eller oavsiktligt.

...

(22) Det är vidare nödvändigt att tillhandahålla interimistiska åtgärder som gör det möjligt att omedelbart stoppa ett intrång utan att invänta ett avgörande i sakfrågan, varvid rätten till försvar skall iakttas, de vidtagna interimistiska åtgärderna skall vara proportionerliga i förhållande till omständigheterna i det enskilda fallet och tillräcklig säkerhet skall ställas för att täcka svarandens kostnader och skada om ansökan senare visar sig vara ogrundad. Denna typ av åtgärder är särskilt motiverade när ett dröjsmål kan leda till irreparabel skada för rättighetshavaren.

(23) Utan att det påverkar användning av andra tillgängliga åtgärder, förfaranden eller sanktioner bör rättighetshavarna ha möjlighet att begära ett föreläggande mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i rättighetshavarens industriella rättighet. Villkoren och bestämmelserna för förelägganden av detta slag bör medlemsstaterna själva bestämma om i sin nationella lagstiftning. När det gäller intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter finns det redan en omfattande harmonisering genom [upphovsrättsdirektivet]. Artikel 8.3 i [upphovsrättsdirektivet] bör därför inte påverkas av detta direktiv.”

- 15 Direktivets artikel 3 har rubriken ”Allmän skyldighet”, och där föreskrivs följande:

”1. Medlemsstaterna skall tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som omfattas av detta direktiv. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

2. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall också vara effektiva, proportionella och avskräckande och skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.”

- 16 I artikel 11 i nämnda direktiv, med rubriken ”Förelägganden”, föreskrivs följande:

”Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de har fastställt att ett intrång har begåtts i en immateriell rättighet, får utfärda ett föreläggande mot intrångsgöraren med förbud att fortsätta intrånget. Om så föreskrivs i nationell lagstiftning ska föreläggandet, där så är lämpligt, förenas med vite för att säkerställa att föreläggandet efterlevs. Medlemsstaterna skall även se till att rättighetshavare har möjlighet att begära ett föreläggande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.3 i [upphovsrättsdirektivet].”

- 17 Artikel 13 i direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter med rubriken "Skadestånd" har följande lydelse:

"1. Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, efter ansökan från den skadelidande parten, förpliktar den som har begått immaterialrättsintrång och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet, att betala ett skadestånd till rättighetshavaren som är lämpligt i förhållande till den faktiska skada som denne har orsakats till följd av intrånget.

När de rättsliga myndigheterna fastställer skadeståndet

a) 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,

eller

b) kan de, som ett alternativ till a där så är lämpligt, fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på grundval av sådana faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga.

2. För de fall då en intrångsgörare har begått ett immaterialrättsintrång utan att ha vetat eller rimligen borde ha vetat om det, får medlemsstaterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får förordna om återbetalning av vinst eller betalning av skadestånd som kan vara fastställt i förväg."

Målen vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

Mål C-682/18

- 18 Frank Peterson är musikproducent och har gjort gällande att han äger bolaget Nemo Studios.
- 19 YouTube driver en internetplattform med samma namn som bolaget, på vilken användarna gratis kan ladda upp (*upload*) sina egna videofilmer och tillgängliggöra dem för andra internetanvändare. Google är den enda aktieägaren i YouTube och är dess legala företrädare. YouTube Inc. och Google Germany GmbH är inte längre parter i målet.
- 20 Den 20 maj 1996 ingick bolaget Nemo Studio Frank Peterson ett världsomspännande avtal med artisten Sarah Brightman om ensamrätt att få utnyttja ljud- och videoinspelningar från hennes framträdanden. Detta avtal blev föremål för ett kompletterande avtal år 2005. Den 1 september 2000 ingick Frank Peterson i eget namn och i bolaget Nemo Studios namn ett licensavtal med Capitol Records Inc. om ensamåterförsäljning av Capitol Records inspelningar av och framträdanden med Sarah Brightman.
- 21 Albumet *A Winter Symphony*, som består av verk som framförts av nämnda artist, salufördes i november 2008. Den 4 november 2008 startade Sarah Brightman en turné med namnet "*Symphony Tour*", under vilken hon framförde de verk som är med på detta album.

- 22 Den 6 och den 7 november 2008 placerades verk från detta album och privata inspelningar av konserter från denna turné på plattformen YouTube tillsammans med stillbilder och rörliga bilder. Genom skrivelse av den 7 november 2008 vände sig Frank Peterson till Google Germany och krävde att Google Germany och Google skulle förbinda sig att ta bort de omtvistade inspelningarna vid äventyr av sanktionsåtgärder. Till stöd för sin begäran bifogade han skärmdumpar som var avsedda att styrka de omständigheter som han påtalade. Google Germany vände sig därefter till YouTube, som, med hjälp av de skärmdumpar som Frank Peterson hade bifogat, manuellt letade upp internetadresserna (URL) till de aktuella videoinspelningarna och blockerade åtkomsten till dessa. Parterna i det nationella målet är oeniga om omfattningen av dessa blockeringsåtgärder.
- 23 Den 19 november 2008 var ljudupptagningar av Sarah Brightman-konserter, tillsammans med stillbilder eller rörliga bilder, återigen tillgängliga på YouTube.
- 24 Frank Peterson väckte därför talan om förbudsföreläggande vid Landgericht Hamburg (Regionala domstolen i Hamburg, Tyskland) mot Google och YouTube (nedan gemensamt kallade motparterna i det nationella målet) och yrkade även att de skulle förpliktas att lämna vissa upplysningar och betala skadestånd. Till stöd för sin talan åberopade han sina egna rättigheter i egenskap av producent av albumet *A Winter Symphony* samt egna rättigheter och rättigheter härledda från artistens rättigheter avseende framförandet av musikstyckena på detta album som genomförts med hans artistiska deltagande i egenskap av producent och bakgrundssångare. Beträffande inspelningarna av konserterna från turnén "*Symphony Tour*" har han dessutom gjort gällande att han är kompositör och upphovsman till texterna till olika verk på albumet. Vidare har han, i egenskap av utgivare, rättigheter som är härledda från upphovsmännens rättigheter avseende flera av dessa musikaliska verk.
- 25 Genom dom av den 3 september 2010 biföll Landgericht Hamburg talan i den del den avsåg tre musikaliska verk och ogillade talan i övrigt.
- 26 Frank Peterson och motparterna i det nationella målet överklagade detta avgörande till Oberlandesgericht Hamburg (Regionala överdomstolen i Hamburg, Tyskland). Frank Peterson yrkade att motparterna i det nationella målet skulle förbjudas att för allmänheten tillgängliggöra, i synkroniserad version eller på annat sätt kopplade till utomståendes innehåll eller i reklamsyfte, tolv ljudupptagningar eller framföranden av verk som förekommer på albumet *A Winter Symphony* med artisten Sarah Brightman, vilket han har producerat, samt tolv av honom komponerade musikaliska verk från konserterna under turnén "*Symphony Tour*" eller alternativt förbjudas att göra det möjligt för tredjeman att tillgängliggöra de aktuella verken för allmänheten. Han krävde dessutom att det skulle lämnas information om den olagliga verksamhetens omfattning och om vilken omsättning eller vinst som uppkommit till följd av denna verksamhet. Han yrkade även att YouTube skulle förpliktas att betala skadestånd och att Google skulle förpliktas att återbetala obehörig vinst. I andra hand begärde han att få upplysningar om de användare av internetplattformen YouTube som under pseudonymer hade laddat upp de aktuella inspelningarna.
- 27 Genom dom av den 1 juli 2015 ändrade Oberlandesgericht Hamburg (Regionala överdomstolen i Hamburg) delvis domen i första instans och förpliktade motparterna i det nationella målet att inte tillåta tredje man att, med avseende på sju musikaliska verk, för allmänheten tillgängliggöra, i synkroniserad version eller på annat sätt kopplade till utomståendes innehåll eller i reklamsyfte, dessa ljudupptagningar eller framföranden av verk som förekommer på albumet *A Winter Symphony*. Den förpliktade dessutom motparterna i det nationella målet att ange namn och

postadresser för de användare av plattformen som, under pseudonymer, hade laddat upp musikaliska verk på plattformen eller, i avsaknad av postadress, dessa användares e-postadress. Domstolen i andra instans ogillade överklagandet i övriga delar, eftersom det i vissa delar inte kunde tas upp till sakprövning och i övriga delar var ogrundat.

- 28 Vad gäller de sju musikaliska verk som hämtats från albumet *A Winter Symphony* fann domstolen i andra instans att Frank Petersons rättigheter hade kränkts på grund av att inspelningar av dessa verk utan tillstånd hade laddats upp på YouTubes videodelningsplattform, och detta med rörliga bilder, såsom filmer från artistens reklamvideoklipp. Domstolen i andra instans ansåg att YouTube inte var ansvarigt för dessa intrång som gärningsman eller medverkande, eftersom bolaget inte hade spelat någon aktiv roll i att skapa eller placera det omtvistade innehållet på plattformen och inte heller tillägnat sig detta innehåll från tredje part. YouTube ansågs inte heller kunna ställas till svars som medverkande, eftersom det uppsåt som krävs saknas, då YouTube inte kände till de konkreta upphovsrättsintrången. YouTube ansågs dock vara indirekt ansvarigt för intrånget i egenskap av "störande aktör" (*Störerin*), eftersom bolaget hade åsidosatt sina skyldigheter att agera. När det gäller de ovannämnda verken hade YouTube, trots att bolaget hade underrättats om intrången, inte omedelbart raderat det påtalade innehållet eller blockerat tillgången till detta innehåll.
- 29 När det däremot gäller ljudupptagningarna från konserter under turnén "*Symphony Tour*" hade YouTube inte åsidosatt någon skyldighet att agera. De videoinspelningar på vilka de aktuella musikaliska verken förekommer har visserligen lagts upp på ett olagligt sätt av tredje man på videodelningsplattformen. YouTube hade emellertid inte fått tillräcklig information om dessa intrång eller har, såsom föreskrivs, i tid blockerat tillgången till det aktuella innehållet. Det görs till och med gällande att YouTube inte har åsidosatt skyldigheten att omedelbart blockera innehållet.
- 30 Domstolen i andra instans fastställde bland annat följande omständigheter:
- Nästan 35 timmar videoupptagningar laddas upp per minut och flera hundra tusen videoklipp laddas varje dag upp på plattformen YouTube. Videoklippen laddas upp på Googles servrar genom en automatiserad process, utan att motparterna i det nationella målet först besiktar eller kontrollerar dessa.
 - För att kunna ladda upp videoinspelningar på internetplattformen YouTube är det nödvändigt att skapa ett konto, med ett användarnamn och ett lösenord, och att godkänna de allmänna användarvillkoren för denna plattform. En användare som, efter att ha registrerat sig, laddar upp en video kan välja att låta videon vara "privat" eller att publicera den på plattformen. I det andra fallet kan varje internetanvändare se det aktuella videoklippet i realtid (*streaming*) från nämnda plattform.
 - Enligt YouTubes allmänna användarvillkor ger varje användare, för de videoinspelningar som vederbörande laddar upp och fram till dess att de tas bort från plattformen, YouTube en världsomfattande, icke-exklusiv, royaltyfri licens som ger rätt till användning, reproduktion och offentlig distribution av dem, skapande av härledda verk, uppvisande och utförande i samband med tillhandahållandet på plattformen och YouTubes verksamhet, inbegripet reklam.
 - Genom att godkänna dessa allmänna villkor bekräftar användaren att denne förfogar över alla nödvändiga rättigheter, avtal, tillstånd och licenser avseende de videoinspelningar som denne laddar upp. YouTube uppmanar i övrigt i sina "Riktlinjer för communityn" användarna av dess

plattform att respektera upphovsrätten. Användarna informeras dessutom tydligt, vid varje uppladdning, om att ingen videoinspelning som gör intrång i dessa rättigheter får publiceras på plattformen.

- YouTube har infört olika tekniska lösningar för att förhindra och förebygga intrång i rättigheter på dess plattform. Var och en kan anmäla förekomsten av en olaglig videoinspelning per brev, fax, e-postmeddelande eller webb-formulär. En anmälningsknapp har skapats, genom vilken otillbörligt eller intrångsgörande innehåll kan signaleras. Rättsinnehavare har även, genom ett särskilt varningsförfarande, möjlighet att, med angivelse av videoinspelningens tillhörande internetadress (URL), från plattformen låta eliminera upp till tio videoinspelningar som uttryckligen omfattas av bestridandet.
 - YouTube har dessutom inrättat ett program för kontroll av innehåll (*Content Verification Program*) som underlättar för rättighetsinnehavaren att anmäla videoinspelningar genom att i en förteckning över videoinspelningar kryssa för dem som denne anser gör intrång i sina rättigheter. Detta program är endast tillgängligt för företag som har registrerat sig särskilt för detta ändamål, men inte vanliga enskilda. Om en videoinspelning blockeras av rättighetsinnehavaren, så ska den användare som har laddat upp den underrättas om att dennes konto kommer att blockeras vid upprepade förseelser.
 - För att identifiera otillåtet innehåll har YouTube dessutom utvecklat olika programvaror för igenkänning av innehåll, benämnda "Content ID" eller "YouTube Audio ID" och "YouTube Video ID". För detta ändamål ska rättighetsinnehavaren tillhandahålla en referensljud- eller videofil som gör det möjligt för YouTube att på sin plattform identifiera andra videoinspelningar som helt eller delvis har samma innehåll. Om ett sådant videoklipp identifieras, så ska rättighetsinnehavaren informeras av YouTube. Rättighetsinnehavaren kan då antingen blockera innehållet i fråga eller tillåta detta innehåll och därmed ta del av reklamintäkterna.
 - YouTube har en sökfunktion och gör en bedömning av den geografiska relevansen av sökresultaten, vilka sammanfattas på startsidan i form av "rankning" under rubriker såsom "Populärt", "Det bästa på YouTube" och "Mer från YouTube". Andra indelningar av utbudet finns tillgängliga under rubrikerna "Videofilmer" och "Kanaler" med underrubrikerna "Gaming", "Musik" eller "Filmer och program". Om en registrerad användare använder plattformen, så erbjuds denne en överblick över "Rekommenderat", som bland annat beror på vilka videoinspelningar denne tidigare har tittat på.
 - Banner-annonser från utomstående annonsörer förekommer även i marginalen på startsidan. En annan möjlighet att göra reklam på YouTube utgörs av videomeddelanden, vilket förutsätter att ett specifikt avtal har ingåtts mellan användaren som laddar upp videoinspelningen och YouTube. När det gäller de videofilmer som är i fråga i förevarande mål förefaller det emellertid inte finnas något samband med reklam.
- 31 Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) har meddelat prövningstillstånd för överklagandet mot domen i andra instans vad avser de grunder som domstolen i andra instans fann kunde tas upp till sakprövning. Frank Peterson har vidhållit sina grunder till stöd för sitt överklagande i den del appellationsdomstolen ogillat dessa. Motparterna i målet vid den nationella domstolen har yrkat att överklagandet ska ogillas i dess helhet.

- 32 Den hänskjutande domstolen har, för det första, påpekat att frågan huruvida Frank Petersons överklagande är välgrundat beror på huruvida YouTubes agerande i det nationella målet utgör en överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet. Den hänskjutande domstolen anser att så kan vara fallet endast med avseende på de sju musikaliska verk på albumet *A Winter Symphony* som YouTube inte skyndsamt avlägsnat eller blockerat, trots att YouTube hade informerats om den av appellationsdomstolen fastställda omständigheten att dessa verk olagligen hade gjorts tillgängliga för allmänheten via dess plattform.
- 33 Genom att driva sin plattform spelar YouTube nämligen inte en nödvändig roll, i den mening som avses i domstolens praxis, på ett sådant sätt som krävs för att dess agerande ska kunna kvalificeras som överföring, om YouTube, efter att ha fått kännedom om att innehåll som gör intrång i upphovsrätten har gjorts tillgängligt för allmänheten, omedelbart raderar detta innehåll eller blockerar åtkomsten till detsamma. För att det ska kunna anses att YouTube spelar en sådan roll är det nödvändigt att bolaget är fullt medvetet om konsekvenserna av sitt handlande och särskilt om att rättighetsinnehavaren inte har gett sitt tillstånd. Eftersom uppladdningen av videoklippen sker automatiskt har YouTube inte kännedom om att innehåll som gör intrång i upphovsrätten görs tillgängligt för allmänheten innan rättighetsinnehavaren informerar YouTube om detta. Den hänskjutande domstolen har understrukt att YouTube, i sina allmänna användarvillkor, och därefter i samband med uppladdningen, informerar användarna om att det är förbjudet för dem att göra intrång i upphovsrätten via YouTubes plattform och tillhandahåller rättighetsinnehavarna verktyg med hjälp av vilka dessa kan vidta åtgärder mot sådana intrång.
- 34 Den hänskjutande domstolen har, för det andra, angett att även om YouTubes beteende i det nationella målet inte kan kvalificeras som överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet, är det nödvändigt att fastställa huruvida den verksamhet som bedrivs av operatören av en videodelningsplattform, såsom YouTubes verksamhet, omfattas av tillämpningsområdet för artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel, så att denna operatör kan dra nytta av ett undantag från ansvar för den information som lagras på dess plattform. Den hänskjutande domstolen har påpekat att YouTube, såsom framgår av de omständigheter som domstolen i andra instans har konstaterat, inte har lagt in någon form av reklam tillsammans med de videoinspelningar som gör intrång i Frank Petersons upphovsrätt. Frågan uppkommer emellertid huruvida YouTube trots detta har spelat en aktiv roll som utgör hinder för att tillämpa denna bestämmelse, med beaktande av de övriga omständigheterna i det aktuella fallet, såsom de sammanfattas i punkt 30 i förevarande dom.
- 35 För det fall att YouTubes roll ska anses vara neutral och dess verksamhet följaktligen ska anses omfattas av tillämpningsområdet för artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel, uppkommer för det tredje frågan huruvida "[den faktiska kännedomen] om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information" och "[kännedomen] om fakta eller omständigheter av vilka den illegala verksamheten eller informationen uppenbarligen framgår", i den mening som avses i denna bestämmelse, måste avse konkret olaglig verksamhet eller information. Enligt den hänskjutande domstolen ska denna fråga besvaras jakande. Det framgår nämligen av ordalydelsen och systematiken i nämnda bestämmelse att det inte är tillräckligt att tjänsteleverantören rent allmänt har fått kännedom om att dess tjänster används för att begå någon form av olaglig verksamhet. En överträdelse måste således meddelas tjänsteleverantören på ett konkret och precist sätt, så att denne kan konstatera detta utan att behöva göra en fördjupad juridisk och materiell utredning.

- 36 Den hänskjutande domstolen har angett att om YouTubes agerande i det nationella målet omfattas av tillämpningsområdet för artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel, så uppkommer även, för det fjärde, frågan huruvida det är förenligt med artikel 8.3 i upphovsrättsdirektivet att innehavaren av rättigheterna kan erhålla ett föreläggande mot en operatör som driver en videodelningsplattform, vars tjänster har utnyttjats av tredje man för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättigheter, endast om operatören, efter att ha underrättats om ett klart intrång i en sådan rättighet, har underlåtit att utan dröjsmål ingripa för att radera det aktuella innehållet eller blockera åtkomst till detsamma samt se till att sådana intrång inte upprepas. Enligt den hänskjutande domstolen ska denna fråga besvaras jakande, eftersom det följer av artikel 14.1 och artikel 15.1 i direktivet om elektronisk handel att ett föreläggande mot en sådan operatör endast får föreskrivas i medlemsstaternas nationella lagstiftning om denne operatör faktiskt har kännedom om den olagliga verksamheten eller informationen.
- 37 För det fall att YouTubes beteende inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel uppkommer, för det femte, frågan huruvida YouTube, även om det inte skett någon överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet, ska betraktas som en "intrångsgörare" som, till skillnad från en "mellanhand", enligt artiklarna 11 och 13 i upphovsrättsdirektivet, förutom en talan om förbudsföreläggande, även kan bli föremål för en talan om skadestånd.
- 38 Även i den situation som avses i föregående punkt och för det fall att EU-domstolen i detta avseende ansluter sig till den hänskjutande domstolens uppfattning, enligt vilken YouTube ska betraktas som en intrångsgörare, uppkommer, för det sjätte och slutligen, frågan huruvida en sådan intrångsgörares skyldighet att betala skadestånd enligt artikel 13.1 i direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter kan villkoras av att denne har agerat avsiktligt såväl i fråga om sin egen olagliga verksamhet som när det gäller tredje mans olagliga verksamhet.
- 39 Mot denna bakgrund har Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen) beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till EU-domstolen:
- "1) Ska ett företag som driver en videodelningsplattform på internet, på vilken användarna utan rättsinnehavarnas samtycke gör videoinspelningar med upphovsrättsskyddat innehåll allmänt tillgängliga, anses genomföra en överföring, i den mening som avses i artikel 3.1 i [upphovsrättsdirektivet], om
- företaget får reklamintäkter genom plattformen,
 - uppladdningen sker automatiskt och utan att företaget först har besiktat eller kontrollerat innehållet,
 - företaget enligt användarvillkoren får en världsomspännande, icke-exklusiv och avgiftsfri licens för videoinspelningarna så länge som videoinspelningarna finns på plattformen,
 - företaget i användarvillkoren och i samband med uppladdningen påpekar att innehåll som gör intrång i upphovsrätt inte får laddas upp,
 - företaget tillhandahåller hjälpmedel med hjälp av vilka rättsinnehavarna kan få videoinspelningar som gör intrång i deras rättigheter blockerade,

- företaget på plattformen omarbetar sökresultaten till rankingslistor och innehållsrubriker och för registrerade användare låter visa en översikt med rekommenderade videoinspelningar med ledning av videoinspelningar de redan har sett,

om företaget inte har någon konkret kännedom om huruvida innehåll som gör intrång i upphovsrätt är tillgängligt eller, efter att ha fått sådan kännedom, omedelbart tar bort innehållet eller omedelbart gör innehållet oåtkomligt?

- 2) Om fråga 1 besvaras nekande:

Omfattas den verksamhet som bedrivs av ett företag som driver en videodelningsplattform på internet av tillämpningsområdet för artikel 14.1 i [direktivet om elektronisk handel] under de omständigheter som beskrivs i fråga 1?

- 3) Om fråga 2 besvaras jakande:

Måste den faktiska kännedomen om den olagliga verksamheten eller informationen och medvetenheten om de fakta eller omständigheter genom vilka den olagliga verksamheten blir uppenbar enligt artikel 14.1 i [upphovsrättsdirektivet] avse konkret olaglig verksamhet eller information?

- 4) Om fråga 2 besvaras jakande önskas dessutom svar på följande fråga:

Är det förenligt med artikel 8.3 i [upphovsrättsdirektivet] att en rättsinnehavare kan begära ett föreläggande mot en tjänsteleverantör, vars tjänst består i att lagra information som tillhandahållits av tjänstemottagarna och vars tjänst har använts av en tjänstemottagare för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättigheter, först när ett sådant intrång på nytt har begåtts efter påpekande om ett klart intrång?

- 5) Om frågorna 1 och 2 besvaras nekande:

Ska ett företag som driver en videodelningsplattform på internet betraktas som en intrångsgörare i den mening som avses i artikel 11 första meningen och artikel 13 i [direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter] under de omständigheter som beskrivs i fråga 1?

- 6) Om fråga 5 besvaras jakande:

Får det för en sådan intrångsgörares skyldighet att betala skadestånd enligt artikel 13.1 i [direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter] ställas som villkor att intrångsgöraren har handlat med uppsåt både när det gäller sitt eget intrångsgörande och när det gäller den tredje partens intrångsgörande och visste eller rimligen borde ha vetat att användare använder plattformen för konkreta intrång?”

Mål C-683/18

- 40 Elsevier är ett internationellt specialiserat förlag som innehar exklusiva nyttjanderätter till de verk som är i fråga i målet vid den nationella domstolen.

- 41 Cyando driver en plattform för fillagring och fildelning med namnet "Uploaded", som går att nå via webbplatserna uploaded.net, uploaded.to och ul.to. Denna plattform erbjuder internetanvändare en kostnadsfri lagringsplats för uppladdning (*upload*) av filer, oavsett deras innehåll. För att kunna ladda upp filer på nämnda plattform är det nödvändigt att skapa ett konto, med ett användarnamn och ett lösenord, genom att bland annat tillhandahålla en e-postadress. Tillgängliggörandet av en fil som laddats upp av en användare sker automatiskt, utan att Cyando först besiktat eller kontrollerat filerna. För varje fil som laddats upp upprättar Cyando automatiskt en nedladdningslänk (*download-link*) som gör det möjligt att direkt få tillgång till den aktuella filen och Cyando underrättar automatiskt den användare som har laddat upp filen om detta.
- 42 Cyando erbjuder varken index eller sökfunktion för de filer som lagrats på dess plattform. Användarna kan emellertid på internet dela de nedladdningslänkar som Cyando har meddelat dem, bland annat i bloggar, forum eller i "länksamlingar". Dessa samlingar, som tillhandahålls av tredje man, indexerar dessa länkar, ger information om innehållet i de filer som nämnda länkar hänvisar till och gör det således möjligt för internetanvändarna att söka efter filer som de önskar ladda ned. På så sätt kan andra internetanvändare få tillgång till filer som lagrats på Cyandos plattform.
- 43 Nedladdning (*download*) av filer från Cyandos plattform är gratis. Mängden som kan laddas ned och nedladdningshastigheten är emellertid begränsad för icke registrerade användare och för användare som har ett kostnadsfritt abonnemang. Användare som har ett betal-abbonemang förfogar över en daglig nedladdningsvolym på 30 GB, vilken kan kumuleras till högst 500 GB utan begränsning av nedladdningshastigheten. De kan utföra ett obegränsat antal samtidiga nedladdningar och har ingen väntetid mellan olika nedladdningar. Avgiften för ett sådant abonnemang uppgår till mellan 4,99 euro för två dagar och 99,99 euro för två år. Cyando betalar ersättning till de användare som laddar upp filer i förhållande till antalet nedladdningar av dessa filer. Upp till 40 euro utbetalas för 1 000 nedladdningar.
- 44 Enligt Cyandos allmänna villkor är det förbjudet för användarna av dess plattform att göra intrång i upphovsrätten.
- 45 Den hänskjutande domstolen har angett att denna plattform används både på lagligt sätt och på sätt som gör intrång i upphovsrätten. Cyando informerades om att mer än 9 500 verk hade laddats upp på dess plattform, och att dessa, i strid med upphovsrätten, delats med hjälp av nedladdningslänkar på cirka 800 olika webbplatser (länksamlingar, bloggar, forum).
- 46 På grundval av efterforskningar som gjordes mellan den 11 och den 19 december 2013 underrättade Elsevier, genom två skrivelser av den 10 januari 2014 respektive den 17 januari 2014, Cyando om att tre av de verk som Elsevier hade ensamrätt till, nämligen *Gray's Anatomy for Students*, *Atlas of Human Anatomy* och *Campbell-Walsh Urology*, gjorts tillgängliga som filer på plattformen Uploaded, via länksamlingarna rehabgate.com, avaxhome.ws och bookarchive.ws.
- 47 Elsevier väckte talan mot Cyando vid Landgericht München I (Regionala domstolen i München I, Tyskland). Elsevier yrkade bland annat att Cyando skulle förpliktas att upphöra med sitt handlande, i första hand i egenskap av intrångsgörare avseende de verk som är aktuella i det nationella målet, i andra hand såsom medverkande i dessa intrång, och i sista hand som "störande aktör" (*Störerin*). Elsevier yrkade även att Cyando skulle förpliktas att lämna vissa upplysningar om detta intrång och att betala skadestånd till Elsevier för detsamma.

- 48 Genom dom av den 18 mars 2016 ålade Landgericht München I (Regionala domstolen i München I) Cyando att upphöra med intrånget i upphovsrätten för tre av de verk som är aktuella i det nationella målet, det vill säga de verk som nämns i skrivelserna av den 10 januari 2014 och den 17 januari 2014.
- 49 Elsevier och Cyando överklagade båda två detta avgörande till Oberlandesgericht München (Regionala överdomstolen i München, Tyskland).
- 50 Genom dom av den 2 mars 2017 ändrade appellationsdomstolen den dom som hade meddelats i första instans. Nämnda domstol förelade Cyando att upphöra med intrånget i upphovsrätten till de tre verk som nämns i skrivelserna av den 10 januari 2014 och den 17 januari 2014 såsom "störande aktör" och ogillade överklagandet i övrigt.
- 51 Appellationsdomstolen fann bland annat att Elsevier inte kunde väcka talan mot Cyando i egenskap av intrångsgörare. Cyandos bidrag är nämligen begränsat till tillhandahållande av tekniska hjälpmedel som gör det möjligt att göra verken tillgängliga för allmänheten. I avsaknad av kännedom om de intrång som användarna av dess plattform gjort sig skyldiga till kan Cyando inte heller anses vara medverkande till dessa intrång. Cyando är emellertid skyldigt, i egenskap av "störande aktör", att få intrång i upphovsrätten till de tre verk som nämns i skrivelserna av den 10 januari 2014 och den 17 januari 2014 att upphöra. Vad däremot gäller ett annat verk, med titeln "*Robbins Basic Pathology*", som också är aktuellt i målet vid den nationella domstolen, har Cyando inte åsidosatt sin kontrollskyldighet, eftersom ett nytt tillgängliggörande av verket ägde rum först två och ett halvt år efter det att det första intrång som gav upphov till dessa kontrollskyldigheter konstaterades. Cyando inte heller skyldigt att betala skadestånd i egenskap av "störande aktör".
- 52 I sin utredning konstaterade appellationsdomstolen bland annat att Cyando, genom utformningen av sitt ersättningssystem, genom att tillhandahålla nedladdningslänkar som möjliggör direkt åtkomst till de nedladdade filerna och genom att ge möjlighet att anonymt använda plattformen, avsevärt uppmuntrar till att plattformen används i olagliga syften. De användare som berörs av nedladdningen av filer tenderar att föredra att teckna ett avgiftsbelagt abonnemang, vilket ger dem rätt att öppna ett premiumkonto, varvid de via denna plattform kan ladda ned attraktiva verk som skyddas av upphovsrätten. Cyando ger sina användare incitament att ladda upp filer som kan antas bli föremål för omfattande nedladdning genom att betala ersättning för ofta förekommande nedladdning av filer som dessa användare har laddat upp och genom att låta dem få del av de intäkter som uppkommer genom att nya användare tillkommer. Eftersom denna ersättning är beroende av antalet nedladdningar av en fil och följaktligen av denna fils attraktionskraft för allmänheten, lockas användarna att ladda upp upphovsrättsligt skyddat innehåll som annars endast skulle vara tillgängligt mot betalning. Den omständigheten att nedladdningslänkar ger direkt åtkomst till de nedladdade filerna gör det dessutom möjligt för de användare som har laddat upp dessa filer att lätt dela dessa filer, bland annat genom länksamlingar, med de användare som är intresserade av att ladda ned dem. Slutligen medför anonymiteten vid användningen av plattformen att risken för att användarna ska lagföras för intrång i upphovsrätten minskar.
- 53 Trots att Elsevier i andra instans hade gjort gällande att innehållet som gjorde intrång i upphovsrätten motsvarade mellan 90 och 96 procent av de filer som var tillgängliga på Cyandos plattform, vilket har bestritts av Cyando, valde appellationsdomstolen att inte fastställa hur stor del av användningen av denna plattform som gäller lagliga respektive olagliga ändamål.

- 54 I sitt överklagande till Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen), som Cyando har yrkat att denna domstol ska ogilla, har Elsevier vidhållit sina yrkanden.
- 55 Den hänskjutande domstolen har påpekat att frågan huruvida överklagandet är välgrundat i första hand beror på huruvida den verksamhet som bedrivs av operatören av en plattform för fillagring och fildelning, såsom Cyandos verksamhet, utgör en överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet. Den hänskjutande domstolen anser att Cyando skulle kunna anses spela en nödvändig roll, i den mening som avses i domstolens rättspraxis, vilket krävs för att dess handlingar ska kunna kvalificeras som en överföring. Den hänskjutande domstolen har i detta avseende konstaterat att Cyando visserligen inte har kännedom om det olagliga tillgängliggörandet av skyddat innehåll innan rättighetsinnehavaren informerar bolaget om detta, eftersom detta innehåll har laddats upp av tredje man. Vidare underrättar Cyando sina användare, i användarvillkoren för dess plattform, om att det är förbjudet att göra intrång i upphovsrätten med hjälp av denna plattform. Cyando kände emellertid till att betydande mängder av skyddat innehåll olagligen överfördes till allmänheten via dess plattform. Cyando ökar dessutom betydligt risken för att dess plattform används i olagliga syften genom utformningen av dess ersättningssystem, genom tillhandahållande av nedladdningslänkar som möjliggör direkt åtkomst till de filer som laddas upp och genom möjligheten att använda dess plattform anonymt.
- 56 För det fall att domstolen skulle finna att den verksamhet som bedrivs av operatören av en plattform för fillagring och fildelning, såsom Cyandos verksamhet, inte utgör en överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet, har den hänskjutande domstolen frågor som i huvudsak har samma innehåll som frågorna 2–6 i mål C-682/18.
- 57 Mot denna bakgrund beslutade Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:
- ”1) a) Ska ett företag som driver en [plattform för fillagring och fildelning] genom vilken användarna utan rättsinnehavarnas samtycke gör filer med upphovsrättsskyddat innehåll allmänt tillgängliga, anses genomföra en överföring, i den mening som avses i artikel 3.1 i [upphovsrättsdirektivet], om
- uppladdningen sker automatiskt och utan att företaget först har besiktat eller kontrollerat denna,
 - företaget i användarvillkoren påpekar att innehåll som gör intrång i upphovsrätt inte får laddas upp,
 - företaget får intäkter genom att driva tjänsten,
 - [plattformen] utnyttjas för laglig användning, men företaget som driver tjänsten känner till att en avsevärd mängd innehåll som gör intrång i upphovsrätt (mer än 9 500 verk) också är tillgängligt,
 - företaget inte erbjuder någon innehållsförteckning eller sökfunktion, men de obegränsade nedladdningslänkar som företaget tillhandahåller läggs ut på internet av tredje parter i länksamlingar som innehåller information om innehållet i filerna och gör det möjligt att söka efter visst innehåll,

- företaget genom utformningen av den efterfrågebaserade ersättning som det betalar för nedladdningar skapar incitament för att ladda upp upphovsrättsskyddat innehåll som användarna annars endast skulle kunna få tillgång till mot en avgift,

och

- sannolikheten för att användarna inte kommer att ställas till svars för upphovsrättsintrång ökar genom att filerna kan laddas upp anonymt?

b) Ändras denna bedömning om innehåll som gör intrång i upphovsrätt tillhandahålls via [plattformen för fillagring och fildelning] i en omfattning motsvarande 90–96 procent av den totala användningen?

2) Om fråga 1 besvaras nekande:

Omfattas den verksamhet som bedrivs av ett företag som driver en [plattform för fillagring och fildelning] av tillämpningsområdet för artikel 14.1 i [direktivet om elektronisk handel] under de omständigheter som beskrivs i fråga 1?

3) Om fråga 2 besvaras jakande:

Måste den faktiska kännedomen om den olagliga verksamheten eller informationen och medvetenheten om de fakta eller omständigheter genom vilka den olagliga verksamheten blir uppenbar enligt artikel 14.1 i [direktivet om elektronisk handel] avse konkret olaglig verksamhet eller information?

4) Om fråga 2 besvaras jakande önskas dessutom svar på följande fråga:

Är det förenligt med artikel 8.3 i [upphovsrättsdirektivet] att en rättsinnehavare kan begära ett föreläggande mot en tjänsteleverantör, vars tjänst består i att lagra information som tillhandahållits av användarna och vars tjänst har använts av en tjänstemottagare för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättigheter, först när ett sådant intrång på nytt har begåtts efter påpekande om ett klart intrång?

5) Om frågorna 1 och 2 besvaras nekande:

Ska ett företag som driver en [plattform för fillagring och fildelning] betraktas som intrångsgörare, i den mening som avses i artikel 11 första meningen och artikel 13 i [direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter] under de omständigheter som beskrivs i fråga 1?

6) Om fråga 5 besvaras jakande:

Får det för en sådan intrångsgörares skyldighet att betala skadestånd enligt artikel 13.1 i [direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter] ställas som villkor att intrångsgöraren har handlat med uppsåt både när det gäller sitt eget intrångsgörande och när det gäller den tredje partens intrångsgörande och visste eller rimligen borde ha vetat att användare använder plattformen för konkreta intrång?”

58 Domstolens ordförande har genom beslut av den 18 december 2018 förenat målen C-682/18 och C-683/18 vad gäller det skriftliga och det muntliga förfarandet samt domen.

Prövning av tolkningsfrågorna

- 59 Det ska inledningsvis preciseras att de frågor som ställts i förevarande mål avser upphovsrättsdirektivet, direktivet om elektronisk handel och direktivet om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, vilka var tillämpliga vid tiden för omständigheterna i målen vid den nationella domstolen. De tolkningar som domstolen kommer att meddela som svar på dessa frågor rör inte det regelverk som införts efter denna tidpunkt genom artikel 17 i Europaparlaments och rådets direktiv (EU) 2019/790 av den 17 april 2019 om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29 (EUT L 130, 2019, s. 92).

Den första frågan i målen C-682/18 och C-683/18

- 60 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan i respektive mål för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet ska tolkas så, att operatören av en videodelningsplattform eller av en plattform för fillagring och fildelning på vilken användarna olagligen kan göra skyddat innehåll tillgängligt för allmänheten, själv, under sådana omständigheter som dem som är aktuella i de nationella målen, genomför en ”överföring till allmänheten” av detta innehåll, i den mening som avses i denna bestämmelse.
- 61 I artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet stadgas att medlemsstaterna ska ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.
- 62 Enligt denna bestämmelse har upphovsmännen således en rätt av förebyggande natur som medför att de kan ingripa mot dem som eventuellt utnyttjar deras verk och som planerar att överföra nämnda verk till allmänheten, och därvid förbjuda sådan överföring (dom av den 9 mars 2021, VG Bild-Kunst, C-392/19, EU:C:2021:181, punkt 21 och där angiven rättspraxis).
- 63 Såsom EU-domstolen redan har slagit fast tidigare ska begreppet ”överföring till allmänheten”, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet, såsom understryks i skäl 23 i detta direktiv, förstås i vid mening och anses omfatta all överföring till allmänheten när mottagaren inte är närvarande på den plats varifrån överföringen sker och, således, all sådan sändning eller vidare-sändning av ett verk till allmänheten på trådbunden eller trådlös väg, inklusive radio- och televisionssändningar. Det följer nämligen av skälen 4, 9 och 10 i nämnda direktiv att direktivets huvudsakliga syfte är att införa en hög skyddsnivå till förmån för upphovsmännen, så att dessa kan erhålla en skälig ersättning för utnyttjandet av deras verk, särskilt vid överföring till allmänheten (dom av den 9 mars 2021, VG Bild-Kunst, C-392/19, EU:C:2021:181, punkterna 26 och 27).
- 64 Samtidigt framgår det av skälen 3 och 31 i upphovsrättsdirektivet att den harmonisering som genomförs genom direktivet syftar till att upprätthålla, och detta bland annat i den elektroniska miljön, en skälig avvägning mellan, å ena sidan, intresset hos innehavare av upphovsrätter och närstående rättigheter att skydda sin rätt till immateriell egendom, som garanteras i artikel 17.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och, å andra sidan, skyddet av de intressen och grundläggande rättigheter som tillkommer användarna av skyddade alster, särskilt deras yttrandefrihet och informationsfrihet, som garanteras i

artikel 11 i stadgan, liksom allmänintresset (dom av den 8 september 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, punkt 31, och dom av den 29 juli 2019, Pelham m.fl., C-476/17, EU:C:2019:624, punkt 32 och där angiven rättspraxis).

- 65 Härav följer att man vid tolkningen och tillämpningen av upphovsrättsdirektivet, och särskilt artikel 3.1 i direktivet, ska försöka uppnå denna skäliga avvägning, med beaktande även av den särskilda betydelse som internet har för yttrande- och informationsfriheten, vilken garanteras i artikel 11 i stadgan (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 september 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, punkt 45).
- 66 Såsom domstolen vid upprepade tillfällen har slagit fast innehåller begreppet ”överföring till allmänheten”, i den mening som avses i nämnda artikel 3.1, två kumulativa förutsättningar, nämligen överföring av ett verk och överföring av detta verk till en allmänhet, och innebär en individualiserad bedömning (dom av den 9 mars 2021, VG Bild-Kunst, C-392/19, EU:C:2021:181, punkterna 29 och 33, och där angiven rättspraxis).
- 67 En sådan bedömning ska ske med beaktande av flera kompletterande, ej självständiga och av varandra beroende kriterier. Dessa kriterier ska tillämpas såväl individuellt som med hänsyn till deras inbördes samspel, eftersom de i olika konkreta situationer kan uppvisa mycket olika grader av intensitet (dom av den 9 mars 2021, VG Bild-Kunst, C-392/19, EU:C:2021:181, punkt 34 och där angiven rättspraxis).
- 68 Bland dessa kriterier har domstolen för det första understrukit den nödvändiga roll som operatören av plattformen spelar och huruvida dennes agerande är avsiktligt. Operatören genomför nämligen en ”överföring” när vederbörande agerar med full kännedom om följderna av sitt handlande, för att ge sina kunder tillgång till ett skyddat verk, och detta bland annat då kunderna utan ett sådant agerande i princip inte skulle kunna få tillgång till det spridda verket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juni 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punkt 26 och där angiven rättspraxis).
- 69 Domstolen har vidare preciserat att begreppet ”allmänhet” avser ett obestämt antal potentiella mottagare och dessutom förutsätter ett ganska stort antal personer (dom av den 28 oktober 2020, BY (Fotografi som bevisning), C-637/19, EU:C:2020:863, punkt 26 och där angiven rättspraxis).
- 70 Det framgår även av domstolens fasta praxis att ett skyddat verk, för att det ska anses vara fråga om en överföring till allmänheten, ska ha överförts genom en särskild teknik som skiljer sig från den teknik som fram till dess har använts eller åtminstone ha överförts till en ”annan del av allmänheten”, det vill säga en del av allmänheten som upphovsrättsinnehavarna inte redan beaktade när de lämnade sitt tillstånd till den ursprungliga överföringen av deras verk till allmänheten (dom av den 19 december 2019, Nederlands Uitgeversverbond och Groep Algemene Uitgevers, C-263/18, EU:C:2019:1111, punkt 70 och där angiven rättspraxis).
- 71 I förevarande fall ska det inledningsvis påpekas att det potentiellt olagliga innehållet inte laddas upp på den berörda plattformen av operatören, utan av användarna, vilka agerar självständigt och på eget ansvar.
- 72 Det är dessutom plattformens användare som avgör huruvida det innehåll som de har laddat upp, via denna plattform, görs tillgängligt för andra internetanvändare, så att de kan ladda ned det, från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer.

- 73 När det gäller plattformen för fillagring och fildelning med namnet "Uploaded", är det nämligen utrett att den nedladdningslänk som gör det möjligt att få tillgång till ett uppladdat innehåll enbart överförs till den användare som har gjort uppladdningen och att denna plattform inte själv tillhandahåller någon möjlighet att dela denna länk, och därmed det uppladdade innehållet, med andra internetanvändare. För att kunna dela detta innehåll måste användaren således antingen skicka nedladdningslänken direkt till de personer som vederbörande önskar ge tillgång till detta innehåll eller publicera denna länk på internet, exempelvis på bloggar och forum eller i "länksamlingar".
- 74 När det gäller videodelningsplattformen YouTube framgår det att även om plattformens huvudfunktion består i att göra videoinspelningar tillgängliga till samtliga internetanvändare, så gör denna plattform även det möjligt för användarna att dela innehåll "privat" och att således, på detta sätt avgöra om, och i förekommande fall med vem, de önskar dela detta innehåll.
- 75 Användarna av de plattformar som är aktuella i de nationella målen genomför således en "överföring", i den mening som avses i den rättspraxis som det erinrats om i punkt 68 ovan, när de, utan rättsinnehavarnas samtycke, ger andra internetanvändare tillgång till skyddade verk som dessa andra internetanvändare inte skulle ha kunnat ha tillgång till om dessa användare inte hade agerat på detta sätt. Vidare är det endast för det fall att nämnda användare ställer det innehåll som laddats upp till "allmänhetens" förfogande, i den mening som avses i den rättspraxis som det erinrats om i punkt 69 i förevarande dom, genom att dela detta innehåll med varje internetanvändare på YouTubes plattform eller genom att publicera nedladdningslänkar som ger tillgång till detta innehåll på plattformen Uploaded, som dessa användare, och följaktligen operatören av den plattform som fungerar som mellanhand för tillgängliggörandet, kan genomföra en "överföring till allmänheten", i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet.
- 76 Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan i respektive mål för att få klarhet i huruvida operatören av en videodelningsplattform eller operatören av en plattform för fillagring och fildelning själv utför en "överföring" som kompletterar den som användaren i förekommande fall själv utför.
- 77 Det ska i detta hänseende påpekas att den som driver en sådan plattform spelar en nödvändig roll i det tillgängliggörande av potentiellt olagligt innehåll som användarna ägnar sig åt. Utan att tillhandahålla och administrera en sådan plattform skulle det nämligen vara omöjligt, eller i vart fall mer komplicerat, att sprida detta innehåll på internet (se, analogt, dom av den 14 juni 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punkterna 36 och 37).
- 78 Såsom framgår av den rättspraxis som det hänvisas till i punkterna 67 och 68 i förevarande dom är emellertid den nödvändiga roll som operatören av en videodelningsplattform eller av en plattform för fillagring och fildelning har spelat inte det enda kriterium som ska beaktas inom ramen för den individuella bedömning som ska göras, utan denna roll ska tvärtom bedömas utefter hur den samspelar med andra kriterier, bland annat huruvida en sådan operatörs agerande har varit avsiktligt.
- 79 Det faktum att en plattform används är nödvändigt för att allmänheten faktiskt ska kunna få tillgång till verket. Det kan också vara så att denna användning endast underlättar denna tillgång. Om dessa fakta automatiskt skulle leda till att den som driver plattformen ska anses ha ägnat sig åt "överföring", så skulle emellertid varje "[tillhandahållande] av de fysiska förutsättningarna för att

möjliggöra eller genomföra en överföring” utgöra en sådan handling, vilket skäl 27 i upphovsrättsdirektivet, som i huvudsak återger det gemensamma uttalandet avseende artikel 8 i Wipo-fördraget, uttryckligen utesluter.

- 80 Både betydelsen av den roll som ett sådant agerande från operatören av en plattform spelar för den kommunikation som utförs av användaren av denna plattform och frågan huruvida detta agerande är avsiktligt är således av vikt för bedömningen huruvida det, med hänsyn till dess specifika sammanhang, ska kvalificeras som en överföring.
- 81 Det framgår av den rättspraxis som anges i punkt 68 ovan att bland annat den omständigheten att operatören agerar med full kännedom om följderna av sitt handlande, vilket syftar till att ge allmänheten tillgång till skyddade verk, kan leda till att detta agerande ska kvalificeras som en ”överföring”.
- 82 Med tillämpning av denna rättspraxis har domstolen slagit fast att tillgängliggörande och administration på internet av fildelningsplattformen The Pirate Bay som, genom indexering av metadata avseende skyddade verk och tillhandahållande av en sökmotor, gör det möjligt för användarna av denna plattform att finna dessa verk och dela dem inom ett *peer to peer*-nätverk utgör överföring till allmänheten. I detta avseende underströk domstolen bland annat att administratörerna för The Pirate Bay agerat med full kännedom om följderna av sitt handlande, vilket syftade till att ge sina kunder tillgång till skyddade verk, varvid dessa administratörer, via bloggar och forum som finns tillgängliga på nämnda plattform, uttryckligen gett uttryck för sin avsikt att göra skyddade verk tillgängliga för användarna och uppmanat användarna att göra kopior av sådana verk (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juni 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punkterna 36, 45 och 48).
- 83 För att avgöra huruvida operatören av en videodelningsplattform eller operatören av en plattform för fillagring och fildelning deltagit i den olagliga överföringen av skyddat innehåll som utförs av användare av dess plattform, med full insikt om konsekvenserna av sitt agerande, vilket syftade till att ge andra internetanvändare tillgång till sådant innehåll, ska samtliga omständigheter som kännetecknar den aktuella situationen beaktas, utifrån vilka det är möjligt att direkt eller indirekt dra slutsatser om huruvida operatörens deltagande i den olagliga överföringen av nämnda innehåll är avsiktligt eller inte.
- 84 I detta avseende kan relevanta omständigheter bland annat vara den omständigheten att en sådan operatör, trots att denne visste eller borde ha vetat om att plattformens användare ofta olagligen gör skyddat innehåll tillgängligt för allmänheten, avstår från att genomföra lämpliga tekniska åtgärder som man kan förvänta sig av en normalt aktsam operatör i dennes situation för att på ett trovärdigt och effektivt sätt motverka intrång i upphovsrätten på denna plattform, och den omständigheten att denne operatör deltar i urvalet av skyddat innehåll som olagligen görs tillgängligt för allmänheten, den omständigheten att denne på sin plattform tillhandahåller verktyg som är specifikt avsedda för att underlätta olaglig delning av sådant innehåll eller medvetet uppmuntrar till sådana delningar, vilket visar att denne operatör valt en affärsmodell som uppmuntrar dem som använder dennes plattform att olagligen göra det skyddade innehållet tillgängligt för allmänheten på densamma.
- 85 Enbart den omständigheten att operatören rent allmänt känner till att skyddat innehåll finns tillgängligt på dennes plattform räcker däremot inte för att anse att operatören agerat i syfte att ge internetanvändarna tillgång till detta innehåll. Det förhåller sig emellertid annorlunda om

denna operatör, trots att denne har underrättats av rättsinnehavaren om att ett skyddat innehåll olagligen överförs till allmänheten via operatörens plattform, avstår från att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att göra innehållet otillgängligt.

- 86 Frågan huruvida agerandet i fråga har ett vinstsyfte är visserligen inte irrelevant (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 juni 2017, Stichting Brein, C-610/15, EU:C:2017:456, punkt 29 och där angiven rättspraxis), men enbart den omständigheten att den verksamhet som operatören av en videodelningsplattform eller av en plattform för fillagring och fildelning bedriver har ett vinstsyfte räcker emellertid inte som grund för att vare sig konstatera att dennes medverkan i den olagliga överföringen av skyddat innehåll som utförs av vissa av dess användare är avsiktligt eller för att presumera att så är fallet. Tillhandahållandet av informationssamhällets tjänster i vinstsyfte innebär nämligen inte på något sätt att leverantören av sådana tjänster samtycker till att tredje man använder dem för att begå intrång i upphovsrätten. I detta avseende följer det bland annat av systematiken i artikel 8 i upphovsrättsdirektivet, särskilt punkt 3 i denna artikel, jämförd med skäl 27 i samma direktiv, att rena tillhandahållare av funktioner för att möjliggöra eller genomföra en överföring och andra mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i upphovsrätten inte i sig kan presumeras utföra en överföring till allmänheten, även om de i regel bedriver verksamhet i vinstsyfte.
- 87 En sådan presumtion kan inte heller härledas ur domen av den 8 september 2016, GS Media (C-160/15, EU:C:2016:644).
- 88 Genom den tolkning av artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet som gjordes i den domen begränsade domstolen nämligen ansvaret för personer som lägger ut hypertextlänkar till skyddade verk med hänsyn till den särskilda betydelse som sådana länkar har för utbyte av åsikter och information på internet och på grund av svårigheterna med att kontrollera huruvida offentliggörandet av ett verk på en annan webbplats är lagenligt. Domstolen slog således fast att tillhandahållande av en hypertextlänk utgör en överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet, om den person som har lagt ut länken kände till eller borde ha känt till att länken ger tillgång till ett verk som olagligen publicerats på internet, och om denna länk gör det möjligt för användarna att kringgå de begränsningar som införts på den webbplats på vilken det skyddade verket finns eller om tillhandahållandet av nämnda länk görs i vinstsyfte, så ska den person som tillhandahåller länken utföra nödvändig kontroll för att försäkra sig om att det aktuella verket inte olagligen publicerats på den webbplats som nämnda länk hänvisar till (se, för ett liknande resonemang, dom av den 8 september 2016, GS Media, C-160/15, EU:C:2016:644, punkterna 44–55).
- 89 Situationen för en person som på eget initiativ lägger ut en hypertextlänk och som vid tidpunkten för denna förmedling känner till det innehåll som länken kan antas leda till är inte jämförbar med situationen för en operatör av en videodelningsplattform eller en operatör av en plattform för fillagring och fildelning, när denna person inte har någon konkret kännedom om det skyddade innehåll som användarna laddar upp på denna plattform och inte, utöver att enbart göra plattformen tillgänglig för allmänheten, bidrar till att ge allmänheten tillgång till sådant innehåll. Den tolkning som domstolen gjorde i nämnda dom kan följaktligen inte överföras på en sådan operatör i syfte att fastställa huruvida dennes medverkan i den olagliga överföringen av skyddade verk till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet, varit avsiktlig.

- 90 Vad gäller operatörerna av de två plattformar som är aktuella i de nationella målen, ankommer det på den hänskjutande domstolen att, mot bakgrund av bland annat de kriterier som anges i punkt 84 ovan, avgöra huruvida dessa operatörer själva utför överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet, av det skyddade innehåll som användarna av plattformen laddar ned från deras plattform.
- 91 EU-domstolen kan emellertid ge den hänskjutande domstolen vissa klargöranden vad gäller bland annat de faktiska omständigheter som avses i frågorna.
- 92 I mål C-682/18 framgår det av beslutet om hänskjutande att YouTube inte medverkar i skapandet eller urvalet av innehåll som användarna laddar upp på dess plattform och att YouTube varken gör en besiktning eller en kontroll av detta innehåll innan det laddas upp, vilket sker enligt en automatiserad process.
- 93 Av detta beslut framgår även att YouTube, i sina allmänna användarvillkor och vid varje uppladdning, tydligt informerar sina användare om förbudet mot att i strid med upphovsrätten placera skyddat innehåll på denna plattform. YouTube uppmanar dessutom i sina ”Riktlinjer för communityn” användarna av dess plattform att respektera upphovsrätten. Om en videoinspelning blockeras efter påtalande av rättighetsinnehavaren, så underrättas dessutom den användare som har laddat upp den om att dennes konto kommer att blockeras vid upprepade förseelser.
- 94 YouTube har dessutom infört olika tekniska lösningar för att få intrång i upphovsrätten att upphöra på plattformen och för att förebygga sådana, såsom bland annat en anmälningsknapp och en särskild varningsprocess för att upptäcka och radera olagligt innehåll samt ett program för kontroll av innehåll och en programvara för igenkänning av innehåll som underlättar identifiering och blockering av sådant innehåll. Det framgår således att denne operatör har vidtagit tekniska åtgärder för att på ett trovärdigt och effektivt sätt förhindra intrång i upphovsrätten på sin plattform.
- 95 Den hänskjutande domstolen anser dessutom att även om YouTube dels på plattformen omarbetar sökresultaten till rankingslistor och innehållsrubriker, dels för registrerade användare låter visa en översikt med rekommenderade videoinspelningar med ledning av videoinspelningar de redan har sett, så syftar dessa rankingslistor, innehållsrubriker och rekommendationer inte till att underlätta olaglig delning av skyddat innehåll eller till att främja sådan delning.
- 96 Även om YouTube får reklamintäkter från sin plattform och gör det möjligt för de användare som har laddat upp innehåll och för innehavare av upphovsrättsligt skyddat innehåll att ta del av dessa reklamintäkter, så framstår det inte som att affärsmodellen för denna plattform bygger på att det förekommer olagligt innehåll på plattformen eller att denna modell syftar till att uppmuntra användarna att ladda upp sådant innehåll eller att YouTube's huvudsakliga syfte eller användningsområde består i olaglig delning av skyddat innehåll.
- 97 I mål C-683/18 framgår det av beslutet om hänskjutande att Cyando, som driver en plattform för fillagring och fildelning med namnet Uploaded, inte heller ägnar sig åt att skapa, välja ut, besikta och kontrollera det innehåll som laddas upp på dess plattform. Cyando upplyser dessutom, i användarvillkoren för dess plattform, sina användare om att det är förbjudet att göra intrång i upphovsrätten genom denna plattform.

- 98 Sålösom har påpekats i punkt 73 i förevarande dom innebär inte heller användarnas uppladdning av skyddat innehåll till plattformen Uploaded att dessa kan göra innehållet direkt tillgängligt för allmänheten, eftersom det endast är möjligt att få tillgång till det uppladdade innehållet genom en nedladdningslänk, vilken endast meddelas den användare som har gjort uppladdningen. Det är även utrett att denna plattform inte i sig gör det möjligt att dela denna länk och således inte heller att dela det uppladdade innehållet med andra internetanvändare. Cyando tillhandahåller således inte på sin plattform verktyg som är specifikt avsedda för att underlätta olaglig delning av skyddat innehåll eller att främja sådan delning. Dessutom innehåller denna plattform, mer allmänt, inte något verktyg som gör det möjligt för andra internetanvändare att få kännedom om det innehåll som lagras där och att få tillgång till det. Cyando deltar inte heller i eventuell verksamhet som består i att lägga ut nedladdningslänkar på utomstående källor, såsom bloggar, forum eller ”länksamlingar”. Dessutom erbjuder en plattform för fillagring och fildelning som Uploaded sina användare olika tillåtna användningsmöjligheter.
- 99 Elsevier har emellertid gjort gällande att filer med olagligt innehåll står för mellan 90 och 96 procent av de filer som är tillgängliga på Uploaded, vilket Cyando har bestritt. Cyando har gjort gällande att endast 1,1 procent av de filer som faktiskt konsulteras innehåller upphovsrättsligt skyddat innehåll, vilket motsvarar 0,3 procent av den totala volymen lagrad data.
- 100 Sålösom påpekats i punkt 75 ovan är det endast för det fall att nämnda användare beslutar att ställa det innehåll som laddats upp till ”allmänhetens” förfogande som användaren, och följaktligen operatören av den plattform som fungerar som mellanhand, kan anses genomföra en ”överföring till allmänheten”, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet. Det ska vidare understrykas att om det skulle visa sig att den huvudsakliga eller dominerande användningen av den plattform som drivs av Cyando består i att olagligt tillgängliggöra skyddat innehåll för allmänheten, så ingår denna omständighet bland de omständigheter som är relevanta för att fastställa huruvida denna operatör har agerat uppsåtligt. Relevansen av en sådan omständighet är än mer viktig om nämnde operatör har avstått från att genomföra de lämpliga tekniska åtgärder som kan förväntas av en normalt aktsam aktör i dennes situation för att på ett trovärdigt och effektivt sätt motverka intrång i upphovsrätten på sin plattform.
- 101 Oberoende av huruvida det finns stöd för Elseviers påstående att skyddat innehåll står för en stor andel av innehållet på plattformen, och att detta innehåll olagligen överförts till allmänheten via Uploaded, skulle slutligen den avsiktliga karaktären av den åtgärd som vidtagits av operatören av denna plattform kunna följa av den omständigheten, som det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera, att den affärsmodell som operatören använder sig av grundar sig på tillgången på olagligt innehåll på plattformen och syftar till att uppmuntra användarna att dela sådant innehåll via plattformen.
- 102 Mot denna bakgrund ska den första frågan i de båda målen besvaras enligt följande. Artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet ska tolkas så, att operatören av en videodelningsplattform eller en plattform för fillagring och fildelning, på vilken användarna olagligen kan göra skyddat innehåll tillgängligt för allmänheten, inte ägnar sig åt ”överföring till allmänheten” av detta innehåll, i den mening som avses i denna bestämmelse, såvida denne inte, utöver att enbart göra plattformen tillgänglig för allmänheten, bidrar till att ge allmänheten tillgång till sådant innehåll på ett sätt som innebär intrång i upphovsrätten. Så är bland annat fallet när operatören faktiskt känner till det olagliga tillgängliggörandet av skyddat innehåll på dess plattform och avstår från att skyndsamt radera detta innehåll eller blockera åtkomsten till detsamma, eller när nämnde operatör, trots att denne visste eller borde ha vetat att skyddat innehåll ofta olagligen görs tillgängligt för allmänheten via plattformen av plattformens användare, avstår från att genomföra

lämpliga tekniska åtgärder som man kan förvänta sig av en normalt aktsam operatör i dennes situation för att på ett trovärdigt och effektivt sätt motverka intrång i upphovsrätten på denna plattform, eller deltar i urvalet av skyddat innehåll som olagligen görs tillgängligt för allmänheten, på sin plattform tillhandahåller verktyg som är specifikt avsedda för att underlätta olaglig delning av sådant innehåll eller medvetet främjar sådan delning, vilket tyder på att denne operatör valt en affärsmodell som uppmuntrar dem som använder dennes plattform att olagligen göra det skyddade innehållet tillgängligt för allmänheten på denna plattform.

Den andra och den tredje frågan i målen C-682/18 och C-683/18

- 103 Den hänskjutande domstolen har ställt den andra och den tredje frågan i respektive mål, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel ska tolkas så, att denna bestämmelse omfattar den verksamhet som bedrivs av operatören av en videodelningsplattform eller av en plattform för fillagring och fildelning, i den mån denna verksamhet avser innehåll som plattformens användare laddar upp på densamma. Om så är fallet önskar den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida artikel 14.1 a i direktivet ska tolkas så, att operatören, för att denne, enligt denna bestämmelse, inte ska anses omfattas av det undantag från ansvar som föreskrivs i artikel 14.1 i samma direktiv, måste ha kännedom om konkreta olagliga handlingar som begåtts av användarna vad avser det skyddade innehåll som laddats upp på dess plattform.
- 104 Enligt artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel ska medlemsstaterna se till att en tjänsteleverantör som levererar någon av informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren inte ska vara ansvarig för information som lagrats på begäran av en tjänstemottagare, under förutsättning att tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, beträffande skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar, eller tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.
- 105 Enligt fast rättspraxis ska denna bestämmelse tolkas inte bara med beaktande av dess lydelse, utan också av sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som bestämmelsen ingår i (dom av den 26 januari 2021, Szpital Kliniczny im. dra J. Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, C-16/19, EU:C:2021:64, punkt 26 och där angiven rättspraxis). För att en tjänsteleverantör på internet ska kunna omfattas av dess tillämpningsområde är det väsentligt att denne är en ”tjänstelevererande mellanhand”, i den mening som lagstiftaren har avsett i avsnitt 4 i kapitel II i direktivet om elektronisk handel. Det framgår härvidlag av skäl 42 i detta direktiv att de undantag från ansvar som fastställs enligt detta direktiv endast omfattar fall där tjänsteleverantörens verksamhet inom ramen för informationssamhället är av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebär att tjänsteleverantören varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad eller lagrad information (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 mars 2010, Google France och Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, punkterna 112 och 113).
- 106 För att undersöka huruvida operatören av en videodelningsplattform eller av en plattform för fillagring och fildelning, enligt artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel, kan undantas från sitt ansvar för det skyddade innehåll som användarna olagligen har överfört till allmänheten via denna plattform, ska det kontrolleras om den roll som leverantören i fråga spelar är neutral och om hans verksamhet är av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebär att han

varken har kännedom om eller kontroll över de uppgifter han lagrar eller om han tvärtom spelat en aktiv roll av den art som kan ge honom kännedom om eller kontroll över lagrade uppgifter (se, analogt, dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 113 och där angiven rättspraxis).

- 107 Det ska härvidlag påpekas att för det fall den hänskjutande domstolen inom ramen för sin prövning av artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet skulle konstatera att YouTube eller Cyando, utöver att enbart göra respektive plattform tillgänglig för allmänheten, bidrar till att ge allmänheten tillgång till skyddat innehåll på ett sätt som innebär intrång i upphovsrätten, så kan den berörda operatören inte åberopa det undantag från ansvar som föreskrivs i artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel.
- 108 Såsom generaladvokaten har påpekat i punkterna 138–140 i sitt förslag till avgörande är frågan huruvida en sådan operatör genomför en ”överföring till allmänheten”, i den mening som avses i artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet, inte i sig avgörande vid bedömningen av huruvida artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel är tillämplig. En sådan operatör som, utöver att enbart göra plattformen tillgänglig, bidrar till att ge allmänheten tillgång till sådant innehåll på ett sätt som innebär intrång i upphovsrätten, kan emellertid inte anses uppfylla de tillämpningsvillkor som uppställs i sistnämnda bestämmelse, vilka det erinrats om i punkterna 105 och 106 i förevarande dom.
- 109 För det fall att den hänskjutande domstolen skulle komma fram till ett motsatt konstaterande än det som avses i punkt 107 ovan, framhåller EU-domstolen – utöver den omständighet som anges i punkterna 92 och 97 i förevarande dom, nämligen att operatörerna av de plattformar som är i fråga i de nationella målen inte ägnar sig åt att skapa, välja ut, besikta och kontrollera det innehåll som laddas upp på respektive plattform – att den ytterligare omständigheten att, såsom påpekats av den hänskjutande domstolen, operatören av en videodelningsplattform, såsom YouTube, har vidtagit tekniska åtgärder för att, bland de videofilmer som överförs till allmänheten via dess plattform, upptäcka innehåll som kan antas innebära intrång i upphovsrätten, inte innebär att denne operatör, genom att göra detta, spelar en aktiv roll som gör att denne får kännedom om eller kontroll över innehållet i dessa videofilmer. En motsatt ståndpunkt skulle innebära att leverantörer av informationssamhällstjänster som vidtar åtgärder som just syftar till att bekämpa sådana intrång ändå inte omfattas av det undantag från ansvar som föreskrivs i artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel.
- 110 Det krävs även att operatören i fråga uppfyller de villkor som uppställs i denna bestämmelse för att undantaget från ansvar ska gälla.
- 111 Vad gäller villkoret i artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel kan det inte anses vara icke uppfyllt enbart av det skälet att operatören är allmänt medveten om att dess plattform även används för att dela innehåll som kan antas göra intrång i immateriella rättigheter och att operatören således har en abstrakt kännedom om att det skyddade innehållet olagligen gjorts tillgängligt på denna plattform.
- 112 Såsom generaladvokaten har angett i punkterna 172–190 och 196 i sitt förslag till avgörande framgår det nämligen av lydelsen av, syftet med och systematiken i artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel samt av det allmänna sammanhang i vilket denna artikel ingår, att de fall som avses i artikel 14.1 a i samma direktiv, det vill säga dels fallet att den berörde tjänsteleverantören ”hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information”, dels fallet att

en sådan tjänsteleverantör var ”medveten om fakta eller omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar”, avser konkret olaglig verksamhet och information.

- 113 Domstolen påpekar härvidlag att – förutom den omständigheten att det följer av ordalydelsen i artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel att den olagliga verksamheten eller informationen måste vara resultatet av faktisk kännedom eller vara uppenbar, det vill säga att den måste vara konkret fastställd eller lätt att identifiera – denna artikel 14.1, såsom framgår av skälen 41 och 46 i detta direktiv, är ett uttryck för den jämvikt som direktivet syftar till att införa mellan de olika intressen som står på spel, däribland yttrandefriheten, som garanteras i artikel 11 i stadgan. De berörda tjänsteleverantörerna kan således inte, i enlighet med artikel 15.1 i nämnda direktiv, åläggas en allmän skyldighet att övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet. Enligt artikel 14.1 b i direktivet om elektronisk handel ska vidare dessa tjänsteleverantörer, så snart de faktiskt får kännedom om en olaglig information, utan dröjsmål avlägsna denna information eller göra den oåtkomlig, på ett sätt som är förenligt med principen om yttrandefrihet. Såsom även den hänskjutande domstolen har påpekat är det endast med avseende på konkret innehåll som en sådan tjänsteleverantör kan uppfylla denna skyldighet.
- 114 Den omständigheten att operatören av en plattform för delning av innehåll på internet gör en automatisk indexering av det innehåll som laddas upp på denna plattform, att nämnda plattform innehåller en sökfunktion och att den rekommenderar videoinspelningar med hänsyn till användarnas profil eller preferenser, räcker inte för att anse att operatören har en ”konkret” kännedom om olaglig verksamhet som skett på denna plattform eller olaglig information som lagrats på den.
- 115 Vad särskilt gäller det andra fallet i artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel, det vill säga ”[kännedom] om fakta eller omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar”, har domstolen konstaterat att det är tillräckligt att tjänsteleverantören på ett eller annat sätt har fått kännedom om sådana fakta eller omständigheter som borde ha föranlett en försiktig näringsidkare att inse att verksamheten var olaglig och agera på så sätt som föreskrivs i artikel 14.1 b. Härvid avses bland annat den situation då en sådan tjänsteleverantör upptäcker att det förekommer olaglig verksamhet eller olaglig information efter en undersökning som gjorts på eget initiativ, samt det fall då vederbörande upplysts om sådan verksamhet eller information. I det sistnämnda fallet kan upplysningen visserligen inte automatiskt leda till att undantaget från ansvar i nämnda artikel 14 nekas, eftersom upplysningar om påstått olaglig verksamhet och information kan visa sig inte vara tillräckligt precisa och underbyggda. Inte desto mindre utgör detta i regel en omständighet som den nationella domstolen ska beakta vid prövningen av om tjänsteleverantören, mot bakgrund av dessa upplysningar, var medveten om sådana fakta eller omständigheter som borde ha föranlett en försiktig näringsidkare att inse att verksamheten eller informationen var olaglig (dom av den 12 juli 2011, L’Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 122).
- 116 Det ska i detta sammanhang påpekas att en anmälan av ett skyddat innehåll som olagligen har överförts till allmänheten via en videodelningsplattform eller en plattform för fillagring och fildelning måste innehålla tillräckliga uppgifter för att den som driver denna plattform ska kunna förvissa sig om att överföringen är olaglig och att ett eventuellt avlägsnande av detta innehåll är förenligt med yttrandefriheten.

- 117 Mot denna bakgrund ska den andra och den tredje frågan i de båda målen besvaras enligt följande. Artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel ska tolkas så, att den verksamhet som bedrivs av operatören av en videodelningsplattform eller en plattform för fillagring och fildelning omfattas av tillämpningsområdet för denna bestämmelse, förutsatt att operatören inte spelar en aktiv roll som kan ge denne kännedom om eller kontroll över det innehåll som laddas upp på dennes plattform.
- 118 Artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel ska tolkas så, att en sådan operatör, för att enligt denna bestämmelse inte omfattas av det undantag från ansvar som föreskrivs i artikel 14.1 i samma direktiv, måste ha kännedom om konkreta olagliga handlingar som begåtts av användarna vad avser det skyddade innehåll som laddats upp på dess plattform.

Den fjärde frågan i målen C-682/18 och C-683/18

- 119 Den hänskjutande domstolen har ställt den fjärde frågan i respektive mål för att få klarhet i huruvida artikel 8.3 i upphovsrättsdirektivet ska tolkas så, att den utgör hinder för att rättsinnehavaren kan utverka ett föreläggande mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av en tredje man för att göra intrång i upphovsrätten först efter det att ett sådant intrång har meddelats mellanhanden och upprepas.
- 120 Det framgår av besluten om hänskjutande att den hänskjutande domstolen genom denna fråga vill få klarhet i huruvida, med avseende på sådana situationer som de som är i fråga i de nationella målen, det regelverk om "ansvar för störning" (*Störerhaftung*) som föreskrivs i tysk rätt är förenligt med artikel 8.3 i upphovsrättsdirektivet, för det fall att det konstateras att YouTube och Cyando inte själva genomför en överföring till allmänheten av det otillåtna innehåll som användarna har laddat upp på deras respektive plattformar och de omfattas av det undantag från ansvar som föreskrivs i artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel.
- 121 Den hänskjutande domstolen har i detta avseende angett att enligt dess praxis kan förelägganden om upphörande riktas mot mellanhänder, i egenskap av "störande aktörer", om deras tjänster utnyttjas av en tredje part för att göra intrång i en immateriell rättighet. Vid ett sådant intrång kan således den som, utan att ha begått eller medverkat till detta intrång, avsiktligt och med ett adekvat orsakssamband bidrar till intrånget, trots att vederbörande i rättsligt och materiellt hänseende hade haft möjlighet att förebygga detta intrång, betraktas som "störande aktör". För att någon ska anses ha "ansvar för störningen" måste denne således ha åsidosatt sin skyldighet att agera. Ansvarets omfattning beror på om och i vilken utsträckning det rimligen kan krävas av "den störande aktören" att denne kontrollerar eller övervakar tredje man för att förhindra intrång i immateriella rättigheter.
- 122 Den hänskjutande domstolen har preciserat att för det fall att "den störande aktören" är en tjänsteleverantör vars tjänst består i att lagra information som tillhandahållits av en användare, kan denne i princip bli föremål för ett föreläggande om upphörande endast om denna immateriella rättighet, efter anmälan om ett tydligt intrång i densamma, på nytt kränks eller fortsätter att kränkas på grund av att tjänsteleverantören, efter denna anmälan, inte ingripit utan dröjsmål för att avlägsna det aktuella innehållet eller blockera åtkomst till detsamma samt se till att sådana intrång inte upprepas.
- 123 Det framgår dessutom av besluten om hänskjutande att detta regelverk endast är tillämpligt när tjänsteleverantören fram till dagen för anmälan av ett sådant intrång inte hade "kännedom" om detta, i den mening som avses i artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel.

- 124 Av detta följer att den hänskjutande domstolen har ställt den fjärde frågan i respektive mål för att få klarhet i huruvida artikel 8.3 i upphovsrättsdirektivet ska tolkas så, att den utgör hinder för att rättighetsinnehavaren, enligt nationell rätt, endast kan utverka ett föreläggande mot mellanhanden, vars tjänst har utnyttjats av tredje man för att göra intrång i rättighetsinnehavarens upphovsrätt utan att denna mellanhand haft kännedom om detta, i den mening som avses i artikel 14.1 a i direktivet, om denna mellanhand hade underrättats om detta intrång innan det rättsliga förfarandet inleddes, och denne inte ingripit utan dröjsmål för att avlägsna det aktuella innehållet eller blockera åtkomst till detsamma samt se till att sådana intrång inte upprepas.
- 125 Enligt artikel 8.3 i upphovsrättsdirektivet ska medlemsstaterna ”se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet”.
- 126 Enligt domstolens fasta praxis ska den behörighet som nationella domstolar ges enligt denna bestämmelse ge dem möjlighet att förelägga sådana mellanhänder att vidta åtgärder som inte enbart syftar till att få de intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet som skett med hjälp av deras it-tjänster att upphöra utan även till att förhindra nya intrång (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 februari 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, punkt 29 och där angiven rättspraxis).
- 127 Såsom framgår av skäl 59 i upphovsrättsdirektivet ska de närmare bestämmelserna om de förelägganden som medlemsstaterna ska föreskriva enligt artikel 8.3 i direktivet, såsom till exempel vilka villkor som ska vara uppfyllda och vilket förfarande som ska följas, regleras i nationell lagstiftning (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 februari 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, punkt 30 och där angiven rättspraxis).
- 128 De regler som införts av medlemsstaterna, liksom de nationella domstolarnas tillämpning av dem, måste emellertid vara förenliga med de syften som eftersträvas med upphovsrättsdirektivet (se, analogt, dom av den 7 juli 2016, Tommy Hilfiger Licensing m.fl., C-494/15, EU:C:2016:528, punkt 33 och där angiven rättspraxis) och med de begränsningar som följer av detta direktiv och av de rättskällor som direktivet hänvisar till. Enligt skäl 16 i nämnda direktiv kan dessa bestämmelser således inte påverka de bestämmelser i direktivet om elektronisk handel som avser ansvar, närmare bestämt artiklarna 12–15 i detta direktiv (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 februari 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, punkterna 31 och 32 och där angiven rättspraxis).
- 129 Den hänskjutande domstolen har i detta avseende påpekat att det villkor som uppställs i tysk rätt, nämligen att rättsinnehavaren, som anser att ett intrång i dennes upphovsrätt eller närstående rättighet har skett genom att hans verk överförts till allmänheten via en tjänsteleverantörs lagringsplats, först måste informera tjänsteleverantören om detta för att denne ska ges möjlighet att utan dröjsmål få detta intrång att upphöra och förhindra att det upprepas, utan att exempelvis drabbas av rättegångskostnader, syftar just till att beakta den logik som ligger bakom artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel och det förbud som föreskrivs i artikel 15.1 i detta direktiv mot att ålägga en sådan tjänsteleverantör en allmän skyldighet att övervaka den information som denne lagrar eller att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.
- 130 Domstolen konstaterar inledningsvis att artikel 14 i direktivet om elektronisk handel inte kräver att medlemsstaterna föreskriver ett sådant villkor.

- 131 Det framgår nämligen av artikel 14.3 i direktivet om elektronisk handel, jämförd med skäl 45 i samma direktiv, att det undantag från ansvar som föreskrivs i artikel 14.1 inte påverkar möjligheten för nationella domstolar eller administrativa myndigheter att kräva av den berörda värdtjänstleverantören att denne ser till att en överträdelse upphör eller förhindrar en överträdelse, inbegripet att olaglig information avlägsnas eller görs oåtkomlig. Härav följer att en tjänstleverantör kan bli föremål för ett beslut om föreläggande som meddelas med stöd av en medlemsstats nationella lagstiftning, även om denne uppfyller villkoren i nämnda artikel 14.1, det vill säga även om denne inte anses vara ansvarig (dom av den 3 oktober 2019, Glawischnig-Piesczek, C-18/18, EU:C:2019:821, punkterna 24 och 25).
- 132 Det ska emellertid understrykas att det i artikel 14.3 i direktivet om elektronisk handel även föreskrivs en möjlighet för medlemsstaterna att föreskriva förfaranden för avlägsnande av olaglig information eller åtgärder för att göra den oåtkomlig. Samtidigt som medlemsstaterna enligt artikel 8.3 i upphovsrättsdirektivet är skyldiga att tillförsäkra innehavare av de rättigheter som avses i detta direktiv en rätt att väcka talan mot tjänstleverantörer vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i dessa rättigheter, får medlemsstaterna emellertid föreskriva ett förfarande som föregår utövandet av denna rätt att väcka talan, varvid hänsyn ska tas till att den berörda tjänstleverantören inte är ansvarig för intrånget i fråga enligt artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel.
- 133 Inom ramen för ett sådant föregående förfarande får en medlemsstat föreskriva ett sådant villkor som det som avses i punkt 129 ovan. Ett sådant villkor syftar nämligen, samtidigt som det tillåter att olaglig information avlägsnas eller blockeras, till att ålägga rättighetshavaren att, i ett första skede, ge tjänstleverantören möjlighet att utan dröjsmål få detta intrång att upphöra och förhindra att det upprepas, utan att tjänstleverantören, som inte är ansvarig för intrånget, i den mening som avses i artikel 14.1 i direktivet om elektronisk handel, på ett otillbörligt sätt utsätts för rättegångskostnader och utan att rättighetsinnehavaren berövas sin möjlighet att, i ett andra skede, begära att det ska utfärdas ett föreläggande mot tjänstleverantören på grundval av artikel 8.3 i upphovsrättsdirektivet om tjänstleverantören inte uppfyller de skyldigheter som åligger denne.
- 134 Vad vidare gäller artikel 15.1 i direktivet om elektronisk handel, förbjuder denna bestämmelse medlemsstaterna att ålägga en tjänstleverantör en allmän skyldighet att övervaka den information denne lagrar eller att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.
- 135 Domstolen har vid flera tillfällen slagit fast att åtgärder som består i att ålägga en tjänstleverantör att, på egen bekostnad, inrätta system för filtrering som innebär en allmän och permanent övervakning för att förebygga varje framtida intrång i immateriella rättigheter, är oförenliga med artikel 15.1 i direktivet om elektronisk handel (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2011, Scarlet Extended, C-70/10, EU:C:2011:771, punkterna 36–40, och dom av den 16 februari 2012, SABAM, C-360/10, EU:C:2012:85, punkterna 34–38).
- 136 Ett sådant villkor som det som enligt tysk rätt gäller för sådana förelägganden innebär just att en tjänstleverantör, såsom operatören av en plattform för delning av innehåll på internet, inte behöver utsättas för sådana förelägganden och därmed sammanhängande rättegångskostnader, om denne, innan domstolsförfarandet inleddes, inte hade informerats om att en användare av denna plattform hade gjort intrång i en immateriell rättighet och tjänstleverantören således inte getts möjlighet att avhjälpa ett sådant intrång och vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att sådana intrång upprepas. I avsaknad av ett sådant villkor skulle en sådan operatör vara tvungen att

aktivt övervaka allt innehåll som laddas upp av användarna av plattformen för att förhindra intrång av denna typ och för att undvika att på grund av dessa intrång bli föremål för förelägganden och utsättas för sådana rättegångskostnader.

- 137 Under dessa omständigheter ska ett sådant villkor som det som uppställs i nationell rätt i målen vid den nationella domstolen anses vara förenligt med artikel 15.1 i direktivet om elektronisk handel.
- 138 Vad slutligen gäller frågan huruvida ett sådant villkor som det som är aktuellt i de nationella målen är förenligt med de mål som eftersträvas med upphovsrättsdirektivet, ska det erinras om att det följer av punkterna 63 och 64 i förevarande dom samt av domstolens praxis att det ankommer på nationella myndigheter och domstolar att, när det gäller åtgärder som vidtas för att skydda upphovsrättsinnehavare, se till att det råder en rimlig avvägning mellan, å ena sidan, skyddet för den immateriella rättighet som dessa innehavare åtnjuter enligt artikel 17.2 i stadgan och, å andra sidan, näringsfriheten som tjänsteleverantörerna åtnjuter enligt artikel 16 i stadgan samt den yttrande- och informationsfrihet som internetanvändare garanteras enligt artikel 11 i stadgan (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2011, *Scarlet Extended*, C-70/10, EU:C:2011:771, punkterna 45 och 46, och dom av den 16 februari 2012, *SABAM*, C-360/10, EU:C:2012:85, punkterna 43 och 44).
- 139 Ett sådant villkor som det som uppställs i tysk rätt för att utfärda förelägganden rubbar emellertid inte denna jämvikt.
- 140 I synnerhet innebär inte ett sådant villkor, även om det skyddar tjänsteleverantören mot de följder som anges i punkt 136 i förevarande dom, att rättsinnehavaren frångår möjligheten att på ett effektivt sätt få de intrång som begås av tredje man med hjälp av den aktuella tjänsten i sin upphovsrätt eller närstående rättighet att upphöra och att förhindra nya intrång. Det räcker således att rättighetsinnehavaren underrättar tjänsteleverantören om ett sådant intrång, så att denne ges möjlighet att utan dröjsmål avlägsna innehållet i fråga eller blockera åtkomst till det och vidta lämpliga åtgärder för att förhindra nya intrång. I annat fall har rättighetsinnehavaren rätt att begära att ett föreläggande ska meddelas.
- 141 Det ankommer emellertid på de nationella domstolarna att vid tillämpningen av detta villkor och särskilt vid tolkningen av adverbet ”skyndsamt” försäkra sig om att nämnda villkor inte leder till att det faktiska upphörandet av ett intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet fördröjs på ett sådant sätt att det orsakar oproportionerliga skador för rättighetshavaren, med beaktande av den snabbhet och geografiska omfattning med vilken sådan skada kan uppstå i samband med informationssamhällets tjänster, vilket betonas i skäl 52 i direktivet om elektronisk handel.
- 142 Det ska i detta sammanhang även erinras om att medlemsstaterna, enligt artikel 18.1 i direktivet om elektronisk handel, ska se till att de möjligheter att föra talan inför domstol som är tillgängliga enligt nationell lagstiftning om informationssamhällets tjänster gör det möjligt att snabbt vidta åtgärder, även interimistiska sådana, i syfte att avbryta den påstådda överträdelsen och hindra ytterligare skada av berörda intressen.
- 143 Mot denna bakgrund ska den fjärde frågan i de båda målen besvaras enligt följande. Artikel 8.3 i upphovsrättsdirektivet ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att innehavaren av upphovsrätt eller närstående rättigheter, enligt nationell rätt, endast kan utverka ett föreläggande mot mellanhanden, vars tjänst har utnyttjats av tredje man för att göra intrång i rättighetsinnehavarens upphovsrätt utan att denna mellanhand haft kännedom om detta, i den

mening som avses i artikel 14.1 a i direktivet om elektronisk handel, om denna mellanhand underrättats om detta intrång innan det rättsliga förfarandet inleddes, och denne inte ingripit utan dröjsmål för att avlägsna det aktuella innehållet eller blockera åtkomst till detsamma samt se till att sådana intrång inte upprepas. Det ankommer emellertid på de nationella domstolarna att försäkra sig om att tillämpningen av ett sådant villkor inte leder till att det faktiska upphörandet av intrånget fördröjs på ett sådant sätt att det orsakar oproportionerliga skador för rättighetshavaren.

Den femte och den sjätte frågan i målen C-682/18 och C-683/18

- 144 Eftersom dessa frågor endast har ställts för det fall att såväl den första som den andra frågan besvaras nekande, saknas anledning att besvara dem.

Rättegångskostnader

- 145 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (stora avdelningen) följande:

- 1) Artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället ska tolkas så, att operatören av en videodelningsplattform eller en plattform för fillagring och fildelning, på vilken användarna olagligen kan göra skyddat innehåll tillgängligt för allmänheten, inte ägnar sig åt ”överföring till allmänheten” av detta innehåll, i den mening som avses i denna bestämmelse, såvida denne inte, utöver att enbart göra plattformen tillgänglig för allmänheten, bidrar till att ge allmänheten tillgång till sådant innehåll på ett sätt som innebär intrång i upphovsrätten. Så är bland annat fallet när operatören faktiskt känner till det olagliga tillgängliggörandet av skyddat innehåll på dess plattform och avstår från att skyndsamt radera detta innehåll eller blockera åtkomsten till detsamma, eller när nämnde operatör, trots att denne visste eller borde ha vetat att skyddat innehåll ofta olagligen görs tillgängligt för allmänheten via plattformen av plattformens användare, avstår från att genomföra lämpliga tekniska åtgärder som man kan förvänta sig av en normalt aktsam operatör i dennes situation för att på ett trovärdigt och effektivt sätt motverka intrång i upphovsrätten på denna plattform, eller deltar i urvalet av skyddat innehåll som olagligen görs tillgängligt för allmänheten, på sin plattform tillhandahåller verktyg som är specifikt avsedda för att underlätta olaglig delning av sådant innehåll eller medvetet främjar sådan delning, vilket tyder på att denne operatör valt en affärsmodell som uppmuntrar dem som använder dennes plattform att olagligen göra det skyddade innehållet tillgängligt för allmänheten på denna plattform.
- 2) Artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”Direktiv om elektronisk handel”) ska tolkas så, att den verksamhet som bedrivs av operatören av en videodelningsplattform eller en plattform för fillagring

och fildelning omfattas av tillämpningsområdet för denna bestämmelse, förutsatt att operatören inte spelar en aktiv roll som kan ge denne kännedom om och kontroll över det innehåll som laddas upp på dennes plattform.

Artikel 14.1 a i direktiv 2000/31 ska tolkas så, att operatören, för att denne, enligt denna bestämmelse, inte ska anses omfattas av det undantag från ansvar som föreskrivs i artikel 14.1 i samma direktiv, måste ha kännedom om konkreta olagliga handlingar som begåtts av användarna vad avser det skyddade innehåll som laddats upp på dess plattform.

- 3) Artikel 8.3 i direktiv 2001/29 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att innehavaren av upphovsrätt eller närstående rättigheter, enligt nationell rätt, endast kan utverka ett föreläggande mot mellanhanden, vars tjänst har utnyttjats av tredje man för att göra intrång i rättighetsinnehavarens upphovsrätt utan att denna mellanhand haft kännedom om detta, i den mening som avses i artikel 14.1 a i direktiv 2000/31, om denna mellanhand underrättats om detta intrång innan det rättsliga förfarandet inleddes, och denne inte ingripit utan dröjsmål för att avlägsna det aktuella innehållet eller blockera åtkomst till detsamma samt se till att sådana intrång inte upprepas. Det ankommer emellertid på de nationella domstolarna att försäkra sig om att tillämpningen av ett sådant villkor inte leder till att det faktiska upphörandet av intrånget fördröjs på ett sådant sätt att det orsakar oproportionerliga skador för rättighetshavaren.**

Underskrifter



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020112

DOM
2020-10-28
Stockholm

Mål nr
PMT 4529-19

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2019-03-22 i mål nr PMT 661-18, se bilaga A

PARTER

Klagande

TellusTalk AB, 556429-8213
Kungsgatan 37
111 56 Stockholm

Ombud: Jur.kand. S.L.
Klarspråk
Jungmansgatan 1
619 34 Trosa

Ombud: Advokat J.M.
Advokatfirman Evander HB
Kungsgatan 29
111 56 Stockholm

Motpart

e-Boks A/S, CVR nr. 25674154
Hans Bekkevolds Allé 7
2900 Hellerup
Danmark

Ombud: Advokaterna C.B. och D.H.
Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Box 7315
103 90 Stockholm

SAKEN

Varumärkesintrång

Dok.Id 1625737

Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-561 670 00
08-561 675 00

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.patentochmarknadsoverdomstolen.se

Telefax

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30

DOMSLUT

1. Med ändring av punkterna 1, 2 och 4 i Patent- och marknadsdomstolens dom lämnar Patent- och marknadsöverdomstolen e-Boks A/S talan utan bifall och befriar TellusTalk AB från skyldigheten att ersätta e-Boks A/S för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen samt förpliktar e-Boks A/S att ersätta TellusTalk AB för dess rättegångskostnad där med 745 000 kr, varav 665 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 22 mars 2019 till dess betalning sker.

2. e-Boks A/S ska ersätta TellusTalk AB för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 280 000 kr, varav 270 000 kr avser ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till dess betalning sker.

YRKANDEN M.M.

TellusTalk AB (TellusTalk) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ogilla e-Boks A/S (e-Boks) talan i dess helhet, befria TellusTalk från skyldigheten att ersätta e-Boks för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen samt förplikta e-Boks att ersätta TellusTalk för dess rättegångskostnad där.

e-Boks har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens dom ändras.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

TellusTalk har i Patent- och marknadsöverdomstolen frånfallit sin invändning att TellusTalks innehav av det äldre EU-varumärket EBOX EBOX PLATFORM innebär att e-Boks inte kan motsätta sig TellusTalks användning av kännetecknet ebox.

e-Boks har i Patent- och marknadsöverdomstolen uppgett att bolaget har godtagit underinstansens bedömning att e-Boks registrerade varumärken har en ursprunglig särskiljningsförmåga av normalgraden för aktuella tjänster. Patent- och marknadsöverdomstolen uppfattar att e-Boks genom detta ställningstagande inte längre gör gällande att bolagets varumärken har en förstärkt särskiljningsförmåga genom omfattande användning.

Parterna har i övrigt åberopat samma omständigheter till grund för sin talan i Patent- och marknadsöverdomstolen som i Patent- och marknadsdomstolen och här utvecklat talan på i huvudsak samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen.

Den bevisning som parterna har åberopat här är också densamma som i Patent- och marknadsdomstolen.

DOMSKÄL

Utgångspunkterna för förväxlingsbedömningen

Förväxlingsbedömningen tar som utgångspunkt sikte på risken för att genomsnittskonsumenten förväxlar varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Vid prövningen av frågan om det finns en risk för förväxling ska en helhetsbedömning göras av samtliga relevanta faktorer och bedömningen ska ske med utgångspunkt i uppfattningen hos genomsnittskonsumenten för den aktuella typen av vara eller tjänst. Centralt för förväxlingsbedömningen är märkenas likhet och om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Frågan om det finns en risk för att en genomsnittskonsumert förväxlar två kännetecken är en rättsfråga.

e-Boks varumärken och TellusTalks användning av kännetecknet ebox

e-Boks är innehavare av två identiska registrerade figurvarumärken som innehåller beteckningen ”eBoks”, varav ett internationellt varumärke med giltighet i Sverige och ett EU-varumärke, samt ett registrerat svenskt figurvarumärke som innehåller beteckningen ”eBoks.se”. Varumärkena är registrerade för olika former av digitala varor och tjänster. Här kan särskilt nämnas registreringen av det internationella varumärket i klass 38 för bl.a. ”digital signatures and documents”.

e-Boks registrerade varumärken har följande utformning.



I målet är ostridigt att TellusTalk på sin webbplats har tillhandahållit en kostnadsfri digital tjänst för privatpersoner och företag, innefattande tjänster för elektronisk

signering av bl.a. avtal och överenskommelser, under kännetecknet ebox dels i ett figurativt utförande, dels som ordmärken i två olika utföranden.

De kännetecken som TellusTalk har använt sig av har följande utformning.



min.ebox.nu

min.ebox

Omsättningskretsen

Patent- och marknadsöverdomstolen delar underinstansens bedömning att omsättningskretsen för de i målet aktuella tjänsterna utgörs av såväl privatpersoner som företag, organisationer och myndigheter. Omsättningskretsen består alltså av olika delar där den genomsnittliga användaren i de olika delarna kan ha varierande uppmärksamhetsgrad. Som Patent- och marknadsdomstolen funnit kan förväxlingsbedömningen i detta fall utgå från en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument i Sverige.

Känneteckenskraften hos e-Boks varumärken

Den inledande beståndsdel i form av bokstaven e i e-Boks varumärken, är en vedertagen förkortning för elektronisk. Den får därför, som Patent- och marknadsdomstolen anfört, anses vara beskrivande för en tjänst som är elektronisk eller digital. Det därpå följande danska ordet boks, som i märket är skrivet med inledande versal har, som Patent- och marknadsdomstolen anfört, på svenska betydelsen låda eller box.

Textelementet i e-Boks varumärken är således på danska beskrivande för tjänster för elektroniska brevlådor och boxar. Det danska ordet e-Boks kan däremot inte anses

deskriptivt för de tjänster som är aktuella i målet, nämligen elektroniska signaturer. Märket får därigenom viss särskiljningsförmåga genom textelementet i sig, men framför allt genom märkets figurativa utformning. e-Boks varumärken betraktade i dess helhet har därför för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för i målet aktuella tjänster.

Frågan om det finns risk för förväxling

När det gäller frågan om *tjänsteslagslikheten* instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i de överväganden och bedömningar som Patent- och marknadsdomstolen har gjort och ansluter sig till underinstansens slutsats att TellusTalk använt kännetecken innehållande sammansättningen ebox för tjänster som i vart fall i hög grad liknar de tjänster avseende elektronisk signering som e-Boks varumärken är registrerade för.

I fråga om *märkeslikheten* konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att det finns en likhet mellan sammansättningen ebox i TellusTalks kännetecken och textelementet eBoks i e-Boks varumärken. Patent- och marknadsöverdomstolen kan i detta sammanhang konstatera att det finns en viss fonetisk likhet mellan märkena. Däremot är den visuella och konceptuella likheten mer begränsad; dels eftersom det är fråga om ord med få bokstäver där bokstäverna ”ks” och ”x” ger olikartat synintryck, dels eftersom genomsnittskonsumenten torde uppfatta en betydelseskillnad mellan ”boks” och ”box”. Vidare ska också beaktas att den figurativa utformningen och färgsättningen hos e-Boks kombinerade ord- och figurmärke framträder tydligt.

Vid den helhetsbedömning som ska göras finner Patent- och marknadsöverdomstolen att TellusTalks märken – även med beaktande av att bolagen erbjuder i vart fall i hög grad liknande tjänster – skiljer sig på ett sådant sätt från e-Boks märken att det inte föreligger någon risk för att en genomsnittskonsument förväxlar TellusTalks märken med e-Boks registrerade varumärken. e-Boks talan ska därför, redan på denna grund, lämnas utan bifall. Patent- och marknadsdomstolens dom ska ändras i enlighet med detta.

Rättegångskostnader

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning innebär att e-Boks är förlorande part i målet och därför ska ersätta TellusTalk för rättegångskostnader i såväl Patent- och marknadsdomstolen som Patent- och marknadsöverdomstolen.

I Patent- och marknadsdomstolen yrkade TellusTalk ersättning för rättegångskostnad med 745 000 kr, varav 665 000 kr avsåg ombudsarvode och 80 000 kr avsåg bolagets eget arbete. e-Bok vitsordade som skäliga belopp 450 000 kr för ombudsarvode och 30 000 kr för eget arbete.

I Patent- och marknadsöverdomstolen har TellusTalk yrkat ersättning för rättegångskostnad med 380 000 kr, varav 370 000 kr för ombudsarvode och 10 000 kr för bolagets eget arbete. e-Boks har vitsordat ett ombudsarvode om 215 355 kr som skäligt och överlåtit åt rätten att bedöma skäligheten av yrkad ersättning för TellusTalks eget arbete.

När det först gäller frågan om ersättning för rättegångskostnad i underinstansen kan Patent- och marknadsöverdomstolen konstatera att även om frågorna i målet har varit relativt begränsade har målet krävt utredningsarbete av båda parter. Skriftväxlingen i Patent- och marknadsdomstolen var också av viss omfattning och förberedelsen innefattade även sammanträde för muntlig förberedelse. Målet avgjordes efter huvudförhandling. Det kan också konstateras att TellusTalk inledningsvis inte företrädde av ombud. Sammantaget bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att den ersättning för rättegångskostnad som TellusTalk begärt ersättning för i Patent- och marknadsdomstolen för ombudsarvode och för eget arbete är skälig. e-Boks ska därför ersätta TellusTalk för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsdomstolen med yrkat belopp.

Målet i Patent- och marknadsöverdomstolen har i allt väsentligt varit detsamma som i Patent- och marknadsdomstolen. Med hänsyn härtill och till att frågorna i målet har

varit av begränsad karaktär finner Patent- och marknadsöverdomstolen att den ersättning för ombudsarvode som TellusTalk har begärt är för hög. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att skälig ersättningen för ombudsarvode här uppgår till 270 000 kr. Yrkad ersättning för bolagets eget arbete är dock skälig. Det innebär att e-Boks ska ersätta TellusTalk för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 280 000 kr, varav 270 000 kr för ombudsarvode och 10 000 kr för bolagets eget arbete.

ÖVERKLAGANDE

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

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Per Carlson (skiljaktig), hovrättsråden Kerstin Norman, referent, och Sara Ulfsdotter samt tf. hovrättsassessorn Sofia Kilander Berggren.

Hovrättslagmannen Per Carlson är skiljaktig i själva saken och, överröstad i denna del, skiljaktig i frågan om rättegångskostnad samt anför följande.

I själva saken är känneteckenskraften hos e-Boks varumärken av avgörande betydelse för bedömningen av frågan om förväxling. Den inledande beståndsdelen e i e-Boks internationella figurvarumärke eBoks är en vedertagen förkortning för elektronisk. Den får därför, som Patent- och marknadsdomstolen anført, anses vara beskrivande för en tjänst som är elektronisk eller digital. Det därpå följande danska ordet boks och som i märket är skrivet med inledande versal har, som Patent- och marknadsdomstolen anført, betydelsen låda eller box. I förbindelse med bl.a. tjänster avseende elektronisk eller digital signering är märkesordet Boks också ägnat att uppfattas i denna betydelse.

Vid denna bedömning måste märkesordet eBoks, när det används för tjänster avseende elektronisk eller digital signering, anses vara ägnat att uppfattas i betydelsen elektronisk eller digital låda eller box. E-Boks varumärke är därmed inte direkt beskrivande för tjänster av detta slag, men måste anses vara ägnat att leda tanken till t.ex. en elektronisk eller digital anordning för att skapa, behandla eller lagra elektroniska signaturer. Vid denna bedömning har textelementet i e-Boks varumärken i sig för registrering erforderlig särskiljningsförmåga för tjänsterna avseende elektronisk signering, låt vara att denna inte är särskilt stark.

När det gäller tjänsteslagslikheten mellan de tjänster som de motstående märkena avser kan först konstateras att det enligt allmänt språkbruk, som Patent- och marknadsdomstolen funnit, inte kan göras någon skillnad mellan en digital signatur och en elektronisk signatur. Inte heller framgår av utredningen att det skulle finnas en i sammanhanget relevant teknisk skillnad mellan digitala och elektroniska signaturer. TellusTalk har således, som Patent- och marknadsdomstolen funnit, använt sina varumärken för tjänster som i vart fall i hög grad liknar dem som E-boks internationella varumärke är registrerat för.

Vad gäller märkeslikheten finns en visuell skillnad mellan sammansättningen ebox i TellusTalks kännetecken och textelementet eBoks i e-Boks varumärken. Det finns

också andra märkeselement som skiljer märkena från varandra, såsom den figurativa inramningen av bokstaven e i e-Boks varumärken. Emellertid kan det hållas för visst att de motstående aktuella tjänsterna benämns och efterfrågas under den särskiljande sammansättningen ebox respektive eBoks. Märkeselementet ebox i TellusTalks kännetecken är fonetiskt identiskt med eBoks i e-Boks varumärke och i förbindelse med de aktuella tjänsterna även ägnat att ge upphov till samma föreställningsinnehåll som eBoks.

På grund av det anförda föreligger en risk för att TellusTalks kännetecken förväxlas med e-Boks internationella varumärke, varför TellusTalks överklagande skall lämnas utan bifall i själva saken.

I frågan om rättegångskostnad kan konstateras att målet har rört rättsfrågor som på känneteckensområdet är vanligt förekommande och tämligen ordinära samt att målet varit av begränsad omfattning. Med hänsyn till målets art och omfattning framstår därför den av TellusTalk fordrade ersättningen för ombudsarvode som alltför hög. Vid en samlad bedömning kan en högre ersättning för ombudsarvode än den som e-Boks vitsordat inte anses ha varit skäligen påkallad för att tillvarata bolagets rätt, vare sig i Patent- och marknadsdomstolen eller i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Även den av TellusTalk i Patent- och marknadsdomstolen fordrade ersättningen för bolagets eget arbete framstår som alltför hög, bl.a. i betraktande av att bolaget företräts av två ombud. Med hänsyn härtill och till att TellusTalk inte närmare redogjort för sitt arbete i Patent- och marknadsdomstolen får bolaget anses vara skäligen tillgodosett med den ersättning som e-Boks vitsordat. Den av TellusTalk fordrade ersättningen för eget arbete i Patent- och marknadsöverdomstolen får dock, som majoriteten också funnit, anses vara skälig.

DOMSTOLENS DOM

den 22 juni 1999 ([1](#))

”Direktiv 89/104/EEG - Varumärkesrätt - Förväxlingsrisk - Likljudande”

I mål C-342/97,

angående en begäran enligt artikel 234 EG (f.d. artikel 177), från Landgericht München I (Tyskland), att domstolen skall meddela ett förhandsavgörande i det vid den nationella domstolen anhängiga målet mellan

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH

och

Klijzen Handel BV,

angående tolkningen av artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178),

meddelar

DOMSTOLEN

sammansatt av ordföranden på fjärde och sjätte avdelningen P.J.G. Kapteyn, tillförordnad ordförande, avdelningsordförandena J.-P. Puissochet och P. Jann samt domarna G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (referent), D.A.O. Edward, L. Sevón och M. Wathelet,

generaladvokat: F.G. Jacobs,

justitiesekreterare: R. Grass,

med beaktande av de skriftliga yttranden som har inkommit från:

- Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, genom advokaten Jürgen Kroher, München,
- Klijzen Handel BV, genom advokaten Wolfgang A. Rehmann, München,
- Europeiska gemenskapernas kommission, genom Berend Jan Drijber, rättstjänsten, i egenskap av ombud, biträdd av advokaten Bertrand Wägenbaur, Hamburg och Bryssel,

med hänsyn till förhandlingsrapporten,

efter att muntliga yttranden har avgivits vid sammanträdet den 22 september 1998 av: Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, företrädd av advokaten Jürgen Kroher, Klijzen Handel BV, företrädd av advokaten Wolfgang A. Rehmann, och kommissionen, företrädd av Karen Banks, rättstjänsten, i egenskap av ombud, biträdd av advokaten Bertrand Wägenbaur,

och efter att den 29 oktober 1998 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1.

Landgericht München I har genom beslut av den 11 september 1997, som inkom till domstolen den 1 oktober samma år, i enlighet med artikel 234 EG (f.d. artikel 177) ställt fyra frågor angående tolkningen av artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178, nedan kallat direktivet).

2.

Frågorna har uppkommit i en tvist mellan det tyska bolaget Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (nedan kallat Lloyd) och det nederländska bolaget Klijsen Handel BV (nedan kallat Klijsen) beträffande det faktum att Klijsen saluför skor i Tyskland med märket Loint's.

3.

I direktivet, som har införlivats i Tyskland genom Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lag om skydd för varumärken och andra kännetecken) av den 25 oktober 1994 (*BGBI* I, 1994, s. 3082), föreskrivs följande i artikel 5 med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

...

b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.”

4.

En i huvudsak identisk bestämmelse finns i artikel 4.1 b i direktivet i vilken det, i fråga om förfarandet för registrering av ett varumärke, föreskrivs ytterligare skäl för att vägra eller ogiltigförklara registrering om det finns risk för förväxling med ett äldre varumärke.

5.

Lloyd tillverkar skor som det sedan år 1927 saluför under varumärket Lloyd. Det innehar flera ord- och figurmärken som är registrerade i Tyskland, vilka alla innehåller termen Lloyd.

6.

Även Klijsen tillverkar skor som det, sedan år 1970 i Nederländerna och sedan år 1991 i Tyskland, saluför under varumärket Loint's. De säljs i butiker som är inriktade på fotriktiga skor och mer än 90 procent av försäljningen avser damskor. Klijsen registrerade det internationella varumärket Loint's i Benelux år 1995 och har begärt att skyddet skall utvidgas till Tyskland. Det har i Benelux år 1996 även registrerat Loint's som ett ord- och figurmärke, vars skydd även omfattar Tyskland.

7.

Lloyd har i målet vid den nationella domstolen bland annat yrkat att Klijsen skall förbjudas att inom ramen för sin näringsverksamhet i Tyskland använda sig av tecknet Loint's på skor och skoprodukter och att Klijsen skall godta att Deutsches Patentamt (tyska patentverket) avregistrerar varumärket Loint's i Tyskland. Lloyd anser att varumärket

Loint's riskerar att förväxlas med varumärket Lloyd på grund av att de är likljudande, på grund av att de används för identiska produkter och på grund av att sistnämnda märke har en hög särskiljningsförmåga. Varumärket har förvärvat denna särskiljningsförmåga genom att det saknar deskriptiva element, att det är mycket känt och att det har använts rikligt, enhetligt och omfattande under en mycket lång period.

8.

Klijsen har gjort gällande att yrkandena skall ogillas på grund av att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan de två varumärkena. Det har bland

annat påstått att det inte är visat att Lloyds produkter är mycket kända. Vidare har Lloyds och Klijsens produkter inte samma egenskaper, eftersom Lloyd endast i ringa utsträckning är verksamt på marknaden för fotriktiga skor medan Klijsen enbart tillverkar sådana skor. Inom skosektorn uppkommer slutligen ingen förväxlingsrisk på grund av att varumärken är likljudande utan endast på grund av märkenas typografiska utformning.

9.

Den nationella domstolen, som anser att tolkningen av direktivet är avgörande för tvistens lösning, har bland annat påpekat följande:

- Med hänsyn till nuvarande tysk rättspraxis är det troligt att det föreligger risk för förväxling. Det är dock tveksamt om denna rättspraxis är förenlig med direktivet.
- Dessutom föreligger en risk för förväxling på grund av att varumärkena är likljudande.
- Enligt en marknadsundersökning i november 1995 kände 36 procent av de tillfrågade i åldrarna 14 till 64 år till varumärket Lloyd. Enligt en undersökning i april 1996 uppgav 10 procent av männen i åldrarna 14 år och uppåt varumärket Lloyd som svar på frågan "vilka märken på herrskor känner Ni till?".
- Det är tveksamt om en hög särskiljningsförmåga, till följd av att varumärket är känt av 36 procent i den berörda omsättningskretsen, kan medföra att det föreligger risk för förväxling, även om risken för association beaktas. Enligt en marknadsundersökning år 1995 kände över 20 procent av de tillfrågade till 33 skomärken, 40 procent eller fler kände till 13 av dessa märken och 70 procent eller fler kände till 6 av dessa märken.
- Det föreligger identitet mellan produkterna i förevarande fall, eftersom de båda parternas produktsortiment utgörs av skor och eftersom tendensen för närvarande är att man utökar antalet varor som saluförs under ett varumärke.
- Även om skoköpare nästan aldrig konfronteras med liknande tecken vid samma tidpunkt, kan inte en "förströdd köpare" användas som riktlinje vid bedömningen av risken för förväxling.

10.

Det är mot bakgrund av dessa överväganden som Landgericht München I har vilandeförklarat målet och ställt följande frågor till domstolen:

"1) Föreligger det risk för förväxling på grund av att tecknet liknar varumärket och på grund av att det föreligger identitet mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärket och tecknet när både varumärket och tecknet i fråga endast består av en stavelse som har samma klang i början, när den

enda vokalkombination i början också är identisk och när varumärkets enda slutkonsonant upprepas i tecknet på liknande sätt (t i stället för d) i en konsonantgrupp på tre bokstäver inklusive s; närmare bestämt: kolliderar beteckningarna Lloyd och Loint's för skor?

2) Vilken betydelse har direktivets ordalydelse i detta sammanhang, enligt vilken risken för förväxling innefattar risk för association med det äldre varumärket?

3) Kan redan en situation där 10 procent i omsättningskretsen känner igen tecknet innebära att det har förvärvat hög särskiljningsförmåga och således ett utvidgat materiellt skydd?

Skulle detta vara fallet om 36 procent i omsättningskretsen känner igen tecknet?

Skulle ett sådant utvidgat skydd leda till ett annat svar på den första frågan, om domstolen besvarade den nekande?

4) Kan ett varumärke anses ha en hög särskiljningsförmåga enbart av det skälet att det saknar deskriptiva element?"

11.

Angående kompetensfördelningen enligt artikel 234 EG erinrar domstolen inledningsvis, i likhet med vad generaladvokaten har påpekat i punkterna 8-13 i sitt förslag till avgörande, om att enligt fast rättspraxis skall EG-domstolen endast tillhandahålla den nationella domstolen den tolkning som är nödvändig för att den senare skall kunna lösa den tvist som är anhängig vid denna. Det ankommer på den nationella domstolen att tillämpa de gemenskapsrättsliga reglerna, såsom de uttolkats av EG-domstolen, på ett enskilt fall (se i detta hänseende dom av den 8 februari 1990 i mål C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, REG 1990, s. I-285, punkt 11, svensk specialutgåva, volym 10). Härav följer att det åligger den nationella domstolen att avgöra huruvida det föreligger risk för förväxling i den mening som avses i direktivet mellan de ifrågavarande varumärkena.

12.

Den hänskjutande domstolen har ställt frågorna, som skall behandlas i ett sammanhang, för att få klarhet i

- enligt vilka kriterier risken för förväxling i artikel 5.1 b i direktivet skall bedömas,
- vilken betydelse som skall tillmätas direktivets ordalydelse, enligt vilken förväxlingsrisken innefattar en "risk för association" med det äldre varumärket,
- vilken betydelse det har vid bedömningen av förväxlingsrisken att ett varumärke har en hög särskiljningsförmåga.

13.

Den nationella domstolen tar dels upp frågan om förväxlingsrisk kan uppkomma endast av det skälet att två varumärken är likljudande, dels om enbart det faktum att ett varumärke saknar deskriptiva element är tillräckligt för att det skall anses ha hög särskiljningsförmåga.

14.

Lloyd anser att den nationella domstolens fråga skall besvaras jakande. Det anser att man inte schematiskt skall hänvisa till hur många procent av de tillfrågade i marknadsundersökningar som uppger att de känner till ett visst varumärke vid bedömningen av om det har hög särskiljningsförmåga. För att bedöma om ett varumärke har hög särskiljningsförmåga måste det tvärtom göras en kvalitativ bedömning av samtliga faktorer

som medför att ett varumärke är allmänt känt, inbegripet dess ursprungliga särskiljningsförmåga, hur länge och hur omfattande det har brukats, den berörda omsättningskretsens uppfattning om varumärkets kvalitet samt i vilken omfattning varumärket är känt. Lloyd anser vidare att ett varumärke utan deskriptiva element i sig har en högre särskiljningsförmåga än varumärken som har en mindre särskiljningsförmåga eller som är underkastade ett högre krav på tillgänglighet, eftersom frågan om produkters likhet är betydelsefull vid fastställandet av risken för förväxling.

15.

Klijen anser inte att en isolerad vokalkombination i sig är avgörande. I stället skall det göras en helhetsbedömning av det intryck som de två varumärkena gör med hänsyn till samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, i synnerhet att varumärkena konkret möts på marknaden. Enligt Klijsen har den berörda omsättningskretsen ett visuellt intryck av varumärken, eftersom skorna inte köps förrän de har provats. På grund av den särskilda situation som föreligger vid ett skoköp är det uteslutet att en skäligen uppmärksam och upplyst konsumentförväxlar olika varumärken. Huruvida ett varumärke har en hög särskiljningsförmåga kan inte enbart bero på en abstrakt definierad nivå av kännedom. Tvärtom skall hänsyn tas till samtliga faktorer som konkret kännetecknar respektive varumärke. Att ett varumärke saknar deskriptiva element är inte i sig tillräckligt för att det skall anses ha förvärvat en hög särskiljningsförmåga.

16.

Kommissionen anser att det inte åligger domstolen att avgöra om skobeteckningarna Lloyd och Loint's är tillräckligt likljudande för att det skall föreligga risk för förväxling. Med hänvisning till dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191, punkterna 22 och 23) har kommissionen uppgett att risken för förväxling enligt artikel 5.1 b i direktivet inte enbart beror på om varumärkena är likljudande. Den har vidare påpekat att ett varumärkes särskiljningsförmåga inte enbart beror på i vilken omfattning det är allmänt känt, utan särskiljningsförmågan skall även bedömas mot bakgrund av om och i vilken mån dess komponenter är deskriptiva och innehåller få fantasirika bilder.

17.

Enligt domstolens fasta rättspraxis kan det föreligga risk för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag, eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band (se i detta sammanhang domen i det ovannämnda målet SABEL, punkterna 16-18, och dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 29). Det framgår av själva lydelsen av artikel 5.1 b att begreppet risk för association inte är ett alternativ till begreppet risk för förväxling utan syftar till att precisera dess räckvidd (se i detta sammanhang domen i det ovannämnda målet SABEL, punkterna 18 och 19).

18.

Enligt denna rättspraxis skall det göras en helhetsbedömning av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet vid prövningen av huruvida det hos allmänheten föreligger en risk för förväxling (se i detta sammanhang domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 22).

19.

Denna helhetsbedömning förutsätter att det föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkenas likhet och likheten mellan de varor eller tjänster som de täcker. Om ifrågavarande varor eller tjänster inte liknar varandra i särskilt hög grad kan detta kompenseras av att varumärkena i hög grad liknar varandra eller vice versa. Samspelet

mellan dessa faktorer har nämligen avhandlats i tionde övervägandet i direktivet, i vilket det anges att det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling, vilken i sin tur måste bedömas mot bakgrund av i hur hög grad märket är känt på marknaden och graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de varor eller tjänster som de täcker (se domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 17).

20.

Eftersom risken för förväxling är större ju högre det äldre varumärkets särskiljningsförmåga visar sig vara (domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 24), åtnjuter varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända på marknaden, har hög särskiljningsförmåga ett mera omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (se domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 18).

21.

Vid tillämpningen av artikel 5.1 b i direktivet kan det följaktligen finnas risk för förväxling, trots att det föreligger en lägre grad av likhet mellan varumärkena, om de varor eller tjänster som de täcker liknar varandra i hög utsträckning och det äldre varumärket har en hög särskiljningsförmåga (se domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 19).

22.

För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga, och följaktligen för att bedöma om det har förvärvat hög särskiljningsförmåga, skall den nationella domstolen göra en helhetsbedömning av om varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja

dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster (se i detta sammanhang dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee, ännu inte publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 49).

23.

Vid denna bedömning skall hänsyn bland annat tas till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats, den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta, hur länge och på hur stort geografiskt område detta varumärke har brukats, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det, den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag samt yttranden från handelskammare och andra yrkessammanslutningar (se domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 51).

24.

Härav följer att det inte generellt kan uppges, till exempel med hänvisning till en viss procentsats av den omsättningskrets som känner till varumärket, när ett varumärke har förvärvat hög särskiljningsförmåga (se i detta hänseende domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 52).

25.

Helhetsbedömningen av risken för förväxling skall, vad gäller de aktuella varumärkenas likhet i bild, ljud eller ord, grunda sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer, i synnerhet med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar. Faktum är att det av ordalydelsen av artikel 5.1 b i direktivet, enligt vilken ”tecken ... kan leda till förväxling hos allmänheten ...”, framgår att det intryck som varumärket gör hos genomsnittskonsumenten av den kategori vara eller tjänst som är i fråga har avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten

uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka dess olika detaljer (se i detta hänseende domen i ovannämnda målet SABEL, punkt 23).

26.

I samband med denna helhetsbedömning förväntas den berörda produktkategorins genomsnittskonsument vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst (se i detta hänseende dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky, REG 1998, s. I-4657, punkt 31). Hänsyn skall dock även tas till det faktum att genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han har i minnet. Det bör även beaktas att genomsnittskonsumentens uppmärksamhet kan variera beroende på vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om.

27.

För att bedöma den grad av likhet som föreligger mellan de aktuella varumärkena skall den nationella domstolen bedöma deras grad av likhet i bild, ljud eller ord, och i förekommande fall bedöma den betydelse som skall tillmätas dessa olika beståndsdelar, med hänsyn till vilken kategori av varor eller tjänster det är fråga om och de villkor under vilka de saluförs.

28.

Av vad ovan anförts följer att den nationella domstolens frågor skall besvaras på så sätt att det inte kan uteslutas att förväxlingsrisk, i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktivet, uppkommer endast av det skälet att två varumärken är likljudande. Ju större likheten är mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena och ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling. För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga, och följaktligen för att bedöma om det har förvärvat hög särskiljningsförmåga, skall det göras en helhetsbedömning av om varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag och således för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster. Vid denna bedömning skall hänsyn tas till samtliga relevanta faktorer och bland annat till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats. Det kan inte uppges generellt, till exempel med hänvisning till en viss procentsats av den omsättningskrets som känner till varumärket, när ett varumärke har förvärvat hög särskiljningsförmåga.

Rättegångskostnader

29.

De kostnader som har förorsakats kommissionen, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.

På dessa grunder beslutar

DOMSTOLEN

- angående de frågor som genom beslut av den 11 september 1997 ställts av Landgericht München I - följande dom:

Det kan inte uteslutas att förväxlingsrisk, i den mening som avses i artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av

medlemsstaternas varumärkeslagar, uppkommer endast av det skälet att två varumärken är likljudande. Ju större likheten är mellan de varor eller tjänster som täcks av varumärkena och ju högre särskiljningsförmåga det äldre varumärket har, desto större är risken för förväxling. För att fastställa ett varumärkes särskiljningsförmåga, och följaktligen för att bedöma om det har förvärvat hög särskiljningsförmåga, skall det göras en helhetsbedömning av om

varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för att fastställa att de varor och tjänster med avseende på vilka det har registrerats kommer från ett visst företag och för att särskilja dessa varor och tjänster från andra företags varor och tjänster. Vid denna bedömning skall hänsyn tas till samtliga relevanta faktorer och bland annat till varumärkets inneboende egenskaper, inbegripet huruvida det saknar deskriptiva element om de varor eller tjänster med avseende på vilka det har registrerats. Det kan inte uppges generellt, till exempel med hänvisning till en viss procentsats av den omsättningskrets som känner till varumärket, när ett varumärke har förvärvat hög särskiljningsförmåga.

Kapteyn
Puissochet
Jann

Mancini

Moitinho de Almeida
Gulmann

Edward

Sevón
Wathelet

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 22 juni 1999.

R. Grass

P.J.G. Kapteyn

Justitiesekreterare

Ordförande

[1:](#) Rättegångsspråk: tyska.

EU-domstolen mål C-323/09

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 22 september 2011 (*)

”Varumärken – Sökordsannonsering på Internet (’keyword advertising’) – Annonsörens val av ett sökord som motsvarar en konkurrents kända varumärke – Direktiv 89/104/EEG – Artikel 5.1 a och 5.2 – Förordning (EG) nr 40/94 – Artikel 9.1 a och c – Villkor om att skada ska föreligga på någon av varumärkets funktioner – Förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga (urvattning) – Otillbörlig fördel som dras av det kända varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning)”

I mål C-323/09,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Förenade kungariket) genom beslut av den 16 juli 2009, som inkom till domstolen den 12 augusti 2009, i målet

Interflora Inc.,

Interflora British Unit

mot

Marks & Spencer plc,

Flowers Direct Online Ltd,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Tizzano samt domarna J.-J. Kasel, M. Ilešič (referent), E. Levits och M. Safjan,

generaladvokat: N. Jääskinen,

justitiesekreterare: förste handläggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 13 oktober 2010,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- Interflora Inc. och Interflora British Unit, genom R. Wyand, QC, och S. Malynicz, barrister,
- Marks & Spencer plc, genom G. Hobbs, QC, E. Himsworth, barrister, samt av T. Savvides och E. Devlin, solicitors,
- Portugals regering, genom L. Inez Fernandes, i egenskap av ombud,
- Europeiska kommissionen, genom H. Krämer, i egenskap av ombud,

och efter att den 24 mars 2011 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3).
- 2 Begäran har framställts i ett mål mellan å ena sidan Interflora Inc. och Interflora British Unit och å andra sidan Marks & Spencer plc (nedan kallat M & S) och Flowers Direct Online Ltd. Sedan en förlikning nåtts med Flowers Direct Online Ltd, avser målet vid den hänskjutande domstolen nu enbart Interflora Inc. och Interflora British Unit å ena sidan och M & S å andra sidan. Målet gäller M & S:s annonsering på Internet med hjälp av sökord som överensstämmer med varumärket INTERFLORA.

Tillämpliga bestämmelser

- 3 Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), vilket trädde i kraft den 28 november 2008, och förordning nr 40/94 upphävdes genom rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Målet vid den hänskjutande domstolen kan emellertid anses reglerat av direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 med hänsyn till när vissa faktiska omständigheter ägde rum.
- 4 Domstolen kommer följaktligen att tolka direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 såsom den hänskjutande domstolen har begärt. Det ska dock påpekas att för det fall den hänskjutande domstolen grundar sig på bestämmelserna i direktiv 2008/95 och förordning nr 207/2009 när den avgör det nationella målet, kan EU-domstolens tolkning överföras på denna nya lagstiftning. De bestämmelser som är relevanta för det nationella målet ändrades nämligen inte i materiellt hänseende vad gäller ordalydelse, sammanhang eller syfte då det sistnämnda direktivet och den sistnämnda förordningen antogs.
- 5 Tionde skälet i direktiv 89/104 hade följande lydelse:

”Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling ...”
- 6 Sjunde skälet i förordning nr 40/94 hade i stort sett identisk lydelse.
- 7 Artikel 5 i direktiv 89/104, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, hade följande lydelse:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,
- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

- a) Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
- b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
- c) Att importera eller exportera varor under tecknet.
- d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

...”

- 8 Ordalydelsen i artikel 9.1 a och b i förordning nr 40/94 motsvarade i allt väsentligt den i artikel 5.1 i direktiv 89/104. Artikel 9.2 motsvarade artikel 5.3. Artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 hade följande ordalydelse:

”Ett gemenskapsvarumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda

...

- c) ett kännetecken som är identiskt med eller liknar gemenskapsvarumärket med avseende även på varor och tjänster av annat slag än dem för vilka gemenskapsvarumärket är registrerat, om detta är känt i gemenskapen och om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för gemenskapsvarumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

Söktjänsten AdWords

- 9 När en Internetanvändare gör en sökning på ett eller flera ord i sökmotorn Google visas de webbplatser som bäst överensstämmer med dessa ord i fallande betydelseordning. Det rör sig härvid om så kallade naturliga sökresultat.
- 10 Med hjälp av Googles avgiftsbelagda söktjänst kallad AdWords kan näringsidkare – genom att välja ett eller flera sökord – få en reklamlänk till sin webbplats visad, när det eller de valda sökorden i fråga sammanfaller med innehållet i de förfrågningar som

Internetanvändare skickar till sökmotorn. Reklamlänken visas under rubriken ”Sponsrade länkar”, som uppträder antingen till höger på skärmen, till höger om de naturliga sökresultaten, eller överst på skärmen, ovanför nämnda resultat.

- 11 Reklamlänken följs av ett kort reklammeddelande. Tillsammans utgör länken och reklammeddelandet den annons som visas under nämnda rubrik.
- 12 Annonssören betalar för söktjänsten varje gång någon klickar på den sponsrade länken. Avgiftens storlek beräknas bland annat utifrån det ”maximala pris per klick” som annonsören i samband med tecknandet av söktjänstavtalet med Google angett sig vara beredd att betala och antalet gånger Internetanvändarna klickar på länken i fråga.
- 13 Flera annonsörer kan välja samma sökord. Visningsordningen för deras reklamlänkar fastställs därför bland annat i förhållande till maximalt pris per klick, antalet tidigare klick på länkarna i fråga och till Googles bedömning av annonsens kvalitet. Annonssören kan när som helst förbättra sin annonsposition genom att erbjuda ett högre maximalt pris per klick eller genom att försöka höja kvaliteten på sin annons.

Andvändning av sökord i det nationella målet

- 14 Interflora Inc., ett bolag bildat enligt lagstiftningen i delstaten Michigan (Förenta staterna), driver ett världsomspännande nätverk för blomsterleveranser. Interflora British Unit är licenstagare till Interflora Inc.
- 15 Interflora Inc.'s och Interflora British Units (nedan gemensamt kallade Interflora) nätverk består av florister som tar emot beställningar per telefon eller i butik. Interflora har även webbplatser som gör det möjligt att göra beställningar via Internet. Dessa beställningar levereras av den medlem i nätverket vars verksamhet ligger närmast den adress till vilken blommorna ska levereras. Adressen till huvudwebbplatsen är www.interflora.com. Denna är i sin tur uppdelad i landsspecifika webbplatser såsom www.interflora.co.uk.
- 16 INTERFLORA är ett nationellt varumärke i Förenade kungariket och även ett gemenskapsvarumärke. Det är utrett att dessa varumärken är väl kända i Förenade kungariket och i andra medlemsstater i Europeiska unionen vad gäller blomsterleveranstjänster.
- 17 M & S, ett bolag bildat enligt engelsk rätt, är en av de största detaljhandlarna i Förenade kungariket. Bolaget säljer ett stort antal olika varor och tillhandahåller olika tjänster genom sitt butiksnät och via sin webbplats www.marksandspencer.com. En av dess affärsverksamheter är försäljning och leverans av blommor. Den affärsverksamheten konkurrerar med den verksamhet som drivs av Interflora. Det är ostridigt mellan parterna i det nationella målet att M & S inte är medlem i Interfloras nätverk.
- 18 M & S valde – inom ramen för söktjänsten AdWords – ut sökordet ”Interflora” och varianter av det ordet med ”mindre fel”, samt uttryck innehållande ordet Interflora (såsom ”Interflora Flowers”, ”Interflora Delivery”, ”Interflora.com”, ”Interflora co uk” etcetera) som sökord. Följaktligen visades en M & S-annons under rubriken ”sponsrade länkar” när Internetanvändare använde ordet Interflora eller någon av dessa varianter som sökbegrepp i sökmotorn Google.
- 19 Annonsen såg ut på följande sätt:

”M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Magnifika blommor och nya växter

Beställ fram till klockan 17 för leverans påföljande dag”

(”M & S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery”)

- 20 Sedan Interflora konstaterat ovanstående väckte företaget talan om varumärkesintrång mot M & S vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, som beslutade att vilandeförklara målet och ställa tio tolkningsfrågor till domstolen. Frågorna föranledde domstolen att begära ett förtydligande. I beslut av den 29 april 2010, som inkom till domstolen den 9 juni 2010, återkallade den hänskjutande domstolen frågorna 5–10. Numera återstår endast nedanstående fyra frågor:

”1) Om en näringsidkare, som är konkurrent till innehavaren av ett registrerat varumärke och som via sin webbplats säljer varor och tillhandahåller tjänster som är identiska med dem som omfattas av varumärket,

- väljer ett kännetecken som ... är identiskt med varumärket, som sökord för ett sökmotorföretags tjänst med sponsrade länkar,
- väljer kännetecknet såsom sökord,
- kopplar kännetecknet till webbadressen till sin webbplats,
- fastställer kostnaden per klick som näringsidkaren ska betala i förhållande till detta sökord,
- fastställer tidpunkten för när den sponsrade länken ska visas, och
- använder kännetecknet i affärskorrespondens vid fakturering och betalning av avgifter eller hanteringen av sitt konto hos sökmotorföretaget, men den sponsrade länken inte i sig innehåller kännetecknet eller något liknande kännetecken,

ska då någon eller samtliga av de nämnda handlingarna anses utgöra användning av kännetecknet från konkurrentens sida, i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94]?

2) Sker sådan användning ”med avseende på” de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94]?

3) Omfattas sådan användning av tillämpningsområdet för

- a) artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94], och/eller
- b) ... artikel 5.2 i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 c i [förordning nr 40/94]?

4) Påverkas svaret på fråga 3 om

- a) visningen av konkurrentens sponsrade länk som svar på en sökning som en användare har gjort med hjälp av det aktuella kännetecknet, kan få vissa delar av allmänheten att tro att konkurrenten är medlem i varumärkesinnehavarens kommersiella nätverk, i motsats till vad som är fallet, eller
- b) sökmotorföretaget inte tillåter varumärkesinnehavarna i den relevanta medlemsstaten ... att hindra att kännetecken som är identiska med deras varumärken väljs som sökord av tredje man?"

Begäran att återuppta det muntliga förfarandet

- 21 Genom skrivelse av den 1 april 2011 begärde M & S att det muntliga förfarandet skulle återupptas. Bolaget gjorde gällande att generaladvokatens förslag till avgörande, som föredrogs den 24 mars 2011, grundas på felaktiga antaganden och innebär ett åsidosättande av principerna om behörighetsfördelningen mellan EU-domstolen och den hänskjutande domstolen. M & S har i detta sista avseende påpekat att generaladvokaten, i stället för att göra en analys av tillämpliga unionsrättsliga regler, har redogjort för vilket resultat han anser att tolkningen av dessa regler bör leda till i det nationella målet.
- 22 Det följer av fast rättspraxis att domstolen kan besluta att återuppta det muntliga förfarandet i enlighet med artikel 61 i rättegångsreglerna, om den anser att den inte har tillräcklig kännedom om omständigheterna i målet eller om detsamma ska avgöras på grundval av ett argument som inte har avhandlats mellan parterna (se, bland annat, dom av den 26 juni 2008 i mål C-284/06, *Burda*, REG 2008, s. I-4571, punkt 37, och av den 17 mars 2011 i mål C-221/09, *AJD Tuna*, REU 2011, s. I-0000, punkt 36).
- 23 Domstolen anser att den i förevarande fall har tillgång till alla uppgifter som den behöver för att kunna besvara de frågor som ställts av den hänskjutande domstolen och att målet inte ska prövas med avseende på ett argument som inte har avhandlats inför denna.
- 24 Vad avser kritiken mot generaladvokatens förslag till avgörande ska det erinras om att enligt artikel 252 andra stycket FEUF är generaladvokatens roll att offentligt och fullständigt opartiskt och oavhängigt lägga fram motiverade yttranden i de mål där dennes deltagande är erforderligt i enlighet med stadgan för Europeiska unionens domstol. Vid fullgörandet av detta uppdrag får generaladvokaten i förekommande fall bedöma en begäran om förhandsavgörande genom att placera den i ett större sammanhang än det som strikt har avgränsats av den hänskjutande domstolen eller av parterna i målet vid den domstolen. Domstolen är varken bunden av generaladvokatens förslag till avgörande eller av den motivering som ligger till grund för förslaget (dom av den 11 november 2010 i mål C-229/09, *Hogan Lovells International*, REU 2010, s. I-0000, punkt 26, samt domen i det ovannämnda målet *AJD Tuna*, punkt 45).
- 25 Detsamma gäller för den hänskjutande domstolen, som vid tillämpning av domstolens förhandsavgörande inte är skyldig att följa generaladvokatens resonemang.
- 26 M & S:s begäran om att det muntliga förfarandet ska återupptas ska följaktligen avslås.

Prövning av tolkningsfrågorna

Frågorna avseende artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94

- 27 Den hänskjutande domstolen har ställt frågorna 1, 2 och 3 a för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som vederbörande utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, låter visa en annons för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket i fråga har registrerats.
- 28 Den hänskjutande domstolen har ställt den fjärde frågan för att få klarhet i om det i detta sammanhang är relevant att annonsen kan få vissa delar av omsättningskretsen att felaktigt tro att annonsören är medlem i varumärkesinnehavarens kommersiella nätverk och att sökmotorföretaget inte tillåter varumärkesinnehavarna att hindra att kännetecken som är identiska med deras varumärken väljs som sökord.
- 29 Frågorna ska prövas gemensamt.
- 30 Domstolen har redan slagit fast att det kännetecken som annonsören väljer som sökord i en söktjänst på Internet är det medel som används för att hans annons ska visas. Kännetecknet används således i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 (se, bland annat, dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C-236/08–C-238/08, Google France och Google, REU 2010, s. I-2417, punkterna 49–52, samt av den 25 mars 2010 i mål C-278/08, BergSpechte, REU 2010, s. I-2517, punkt 18).
- 31 Dessutom föreligger användning med avseende på annonsörens varor och tjänster även när det valda kännetecknet i form av sökord inte framträder i själva annonsen (domen i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 19, och beslut av den 26 mars 2010 i mål C-91/09, Eis.de, punkt 18).
- 32 Varumärkesinnehavaren kan emellertid inte motsätta sig att ett kännetecken som är identiskt med dennes varumärke används som sökord, om inte samtliga villkor som föreskrivs i detta avseende i artikel 5 i direktiv 89/104 och artikel 9 i förordning nr 40/94 samt relevant rättspraxis är uppfyllda.
- 33 Det nationella målet omfattas av den situation som regleras i artikel 5.1 a respektive artikel 9.1 a, det vill säga en situation med ”dubbel identitet”, där tredje man använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket registrerats. Det är nämligen utrett att M & S, för sin blomleveranstjänst, bland annat använt kännetecknet ”Interflora” som i allt väsentligt är identiskt med ordmärket INTERFLORA, vilket registrerats för blomleveranstjänster.
- 34 I en sådan situation har varumärkesinnehavaren endast rätt att förhindra denna användning om den kan skada en av varumärkets funktioner (dom i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 79, och i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 21, se även dom av den 18 juni 2009 i mål C-487/07, L’Oréal m.fl., REG 2009, s. I-5185, punkt 60, samt av den 8 juli 2010 i mål C-558/08, Portakabin, REU 2010, s. I-0000, punkt 29).
- 35 Interflora anser att detta villkor i enlighet med fast rättspraxis ska förstås så, att nämnda punkt 1 a skyddar varumärkesinnehavaren mot alla skador på varumärkets samtliga funktioner. Enligt M & S följer emellertid en sådan tolkning inte otvivelaktigt av rättspraxis och riskerar att skapa en obalans mellan intresset av att skydda immateriella rättigheter och intresset av en fri konkurrens. Europeiska kommissionen anser å sin sida att artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 skyddar varumärkesinnehavaren endast mot skador på ursprungsangivelsefunktionen. Varumärkets övriga funktioner kan, på

sin höjd, spela en roll vid tolkningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94, som rör de rättigheter som är knutna till kända varumärken.

- 36 Domstolen påpekar att det följer av ordalydelsen i artikel 5.1 i direktiv 89/104 och av tionde skälet häri att medlemsstaternas rättsregler har harmoniserats på så sätt att den ensamrätt som är knuten till varumärket ger varumärkesinnehavaren ett ”absolut” skydd mot tredje mans användning av kännetecken som är identiska med varumärket för identiska varor eller tjänster. När denna dubbla identitet inte är för handen, är det endast om det föreligger risk för förväxling som varumärkesinnehavaren med framgång kan göra sin ensamrätt gällande. Skillnaden mellan det skydd som ges enligt artikel 5.1 a respektive artikel 5.1 b återges, såvitt avser gemenskapsvarumärket, i sjunde skälet och i artikel 9.1 i förordning nr 40/94.
- 37 Skyddet mot otillåten användning av kännetecken som är identiska med ett varumärke för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket har registrerats för klassificeras av unionslagstiftaren förvisso som ”absolut”. Domstolen har emellertid satt denna kvalificering i perspektiv och påpekat att oavsett hur viktigt det skydd som ges enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 än må vara, så syftar det enbart till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda sina specifika intressen i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sina funktioner. Utövandets av den ensamrätt som är knuten till varumärket måste följaktligen reserveras för de fall då tredje mans användning av tecknet skadar eller kan skada varumärkets funktioner och i synnerhet dess grundläggande funktion att ge konsumenterna garantier om produktens ursprung (dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 51).
- 38 En sådan tolkning av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 har upprepats vid ett flertal tillfällen och överförts på artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 (se, bland annat, vad gäller direktiv 89/104, dom av den 11 september 2007 i mål C-17/06, Céline, REG 2007, s. I-7041, punkt 16, samt av den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings och O2 (UK), REG 2008, s. I-4231, punkt 57 och, vad gäller förordning nr 40/94, beslut av den 19 februari 2009 i mål C-62/08, UDV North America, REG 2009, s. I-1279, punkt 42, samt domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 75). Denna tolkning har vidare preciserats på så sätt att nämnda bestämmelser ger varumärkesinnehavaren möjlighet att göra sin ensamrätt gällande vid skada eller risk för skada på en av varumärkets funktioner, oavsett om det gäller dess grundläggande funktion att garantera ursprunget på den vara eller tjänst som täcks av varumärket eller en av varumärkets övriga funktioner, såsom att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktionerna (domen i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkterna 63 och 65, samt domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 77 och 79).
- 39 När det gäller andra funktioner hos varumärket än ursprungsangivelsefunktionen, är det viktigt att påpeka att såväl unionsslagstiftaren – genom användningen av uttrycket ”framför allt” i tionde skälet i direktiv 89/104 och i sjunde skälet i förordning nr 40/94 – som domstolen – genom användningen av uttrycket ”varumärkets funktion” sedan domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club – har angett att varumärkets ursprungsangivelsefunktion inte är den enda funktionen som förtjänar skydd mot intrång från tredje man. De har härigenom beaktat att ett varumärke, förutom att det fungerar som en ursprungsangivelse för varor och tjänster, ofta är ett verktyg för kommersiella strategier som används i synnerhet i reklamsyfte eller för att förvärva ett gott rykte för att få kunderna att vara lojala.

- 40 Ett varumärke förväntas förvisso alltid uppfylla sin ursprungsangivelsefunktion, medan det endast uppfyller sina andra funktioner om varumärkesinnehavaren använder det i ett visst syfte, särskilt för reklamändamål eller i investeringssyfte. Nämda skillnad mellan varumärkets grundläggande funktion och dess övriga funktioner motiverar emellertid på intet sätt att, när varumärket uppfyller en eller flera av dessa övriga funktioner, skador på dessa funktioner undantas från tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94. På samma sätt kan det inte anses att det enbart är kända varumärken som kan ha andra funktioner än ursprungsangivelsefunktionen.
- 41 Det är mot bakgrund av ovanstående överväganden och de närmare tolkningsdata som domstolen kommer att lämna nedan som den hänskjutande domstolen ska tillämpa villkoret att det ska föreligga skada på en av varumärkets funktioner.
- 42 När det gäller användning i en söktjänst på Internet av kännetecken som är identiska med varumärken såsom sökord för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärkena registrerats för, har domstolen redan slagit fast att utöver ursprungsangivelsefunktionen kan även reklamfunktionen vara relevant (se domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 81). Detta övervägande äger giltighet även i förevarande fall, där Interflora emellertid även gjort gällande en skada på sitt varumärkes investeringsfunktion.
- 43 Domstolen kommer följaktligen att ge den hänskjutande domstolen tolkningsdata såvitt avser varumärkets ursprungsangivelsefunktion, reklamfunktion och investeringsfunktion.
- Skada på ursprungsangivelsefunktionen
- 44 Frågan huruvida ursprungsangivelsefunktionen hos varumärket skadas när det för Internetanvändarna, utifrån sökord som är identiska med ett varumärke, visas en annons från tredje man, såsom en konkurrent till innehavaren av detta varumärke, beror framför allt på hur annonsen presenteras. Varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadas när annonsen inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 83 och 84, samt domen i det ovannämnda målet Portakabin, punkt 34). I en sådan situation, där annonsen dessutom framträder direkt efter det att den berörda Internetanvändaren har skrivit in varumärket som sökord och visas vid ett tillfälle då varumärket, i egenskap av sökord, också visas på skärmen, kan Internetanvändaren ta miste på de aktuella varornas och tjänsternas ursprung (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 85).
- 45 När en tredje mans annons antyder att det föreligger ett ekonomiskt band mellan denna tredje man och varumärkesinnehavaren, ska det anses föreligga skada på varumärkets ursprungsangivelsefunktion. Skada på nämnda funktion hos varumärket ska även anses föreligga när annonsen visserligen inte antyder att det föreligger något ekonomiskt band men är så vag i fråga om ursprunget för de aktuella varorna och tjänsterna att en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare inte utifrån reklamlänken och det reklammeddelande som bifogas denna kan veta om annonsören utgör tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om användaren tvärtom har ett ekonomiskt band till varumärkesinnehavaren (dom i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 89 och 90, samt domen i det ovannämnda målet Portakabin, punkt 35).
- 46 Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma om omständigheterna i det mål som anhängiggjorts vid den innebär att det föreligger skada eller risk för skada på

ursprungsangivelsefunktionen på det sätt som avses i ovannämnda punkter (se, analogt, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 88).

- 47 Det är vid denna bedömning ovidkommande att sökmotorföretaget, såsom nämnts i fråga 4 b, inte tillåter varumärkesinnehavaren att hindra att kännetecknet som är identiskt med detta varumärke väljs som sökord. Domstolen delar generaladvokatens åsikt i punkt 40 i hans förslag till avgörande att det endast är det motsatta förhållandet, det vill säga att sökmotorföretaget ger varumärkesinnehavarna en sådan möjlighet, som skulle kunna ha betydelse i rättsligt avseende. I ett sådant fall och under vissa förutsättningar skulle den omständigheten att varumärkesinnehavarna inte motsätter sig att kännetecknet som är identiska med deras varumärken väljs som sökord kunna anses som ett tyst medgivande från deras sida. Det förhållande som är aktuellt i det nationella målet, det vill säga att inget tillstånd begärts från varumärkesinnehavaren eller getts av densamme, bekräftar emellertid endast att användningen av ett kännetecken som är identiskt med hans varumärke skett utan hans godkännande.
- 48 En omständighet som den som beskrivs i fråga 4 a kan däremot vara relevant för tillämpningen av den regel som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94.
- 49 Om det framgår av den hänskjutande domstolens bedömning av de faktiska omständigheterna att M & S:s annons, som presenteras som svar på Internetanvändares sökningar med hjälp av ordet Interflora, riskerar att få Internetanvändarna att felaktigt tro att den blomsterleveranstjänst som M & S erbjuder ingår i Interfloras kommersiella nätverk, ska det nämligen slås fast att den aktuella annonsen inte gör det möjligt att veta om M & S är en tredje man i förhållande till varumärkesinnehavaren eller om M & S tvärtom har ekonomiska band till varumärkesinnehavaren. Under dessa omständigheter skulle skada föreligga på varumärket INTERFLORAs ursprungsangivelsefunktion.
- 50 Såsom har erinrats i punkt 44 i denna dom utgörs omsättningskretsen i detta fall av normalt informerade och skäligen uppmärksamma Internetanvändare. Det faktum att några Internetanvändare kan ha haft svårigheter att uppfatta att den tjänst som M & S tillhandahåller är fristående från den som Interflora tillhandahåller räcker således inte för att slå fast att det föreligger skada på ursprungsangivelsefunktionen.
- 51 Den hänskjutande domstolens prövning av de faktiska omständigheterna kan först bestå i en bedömning av huruvida en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare, utifrån marknadens allmänt kända egenskaper, kan förväntas känna till att M & S:s blomsterleveranstjänst inte ingår i Interfloras nätverk utan i stället konkurrerar med Interfloras nätverk. Om det visar sig att detta inte är allmänt känt, kan den hänskjutande domstolen sedan göra en bedömning av om M & S:s annons gjorde det möjligt för Internetanvändaren att förstå att nämnda tjänst inte ingår i nätverket.
- 52 Den hänskjutande domstolen kan i synnerhet beakta att varumärkesinnehavarens kommersiella nätverk i förevarande fall består av ett stort antal detaljister som sinsemellan är mycket olika vad gäller storlek och kommersiell profil. Under dessa omständigheter ska det nämligen anses att det kan vara särskilt svårt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att, i avsaknad av uppgifter från annonsören, veta om annonsören – vars annons visas som svar på en sökning med hjälp av nämnda varumärke som sökord – ingår i nätverket eller ej.
- 53 Mot bakgrund av ovanstående omständighet och övriga faktorer som den hänskjutande domstolen finner relevanta ska nämnda domstol, om sådan allmän kännedom som avses i punkt 51 i denna dom inte föreligger, avgöra om det är tillräckligt eller ej att termer som

”M & S Flowers” i en annons av den typ som beskrivs i punkt 19 i denna dom används för att en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare som använt söktermer innehållande ordet Interflora ska kunna förstå att den erbjuda blomsterleveranstjänsten inte härrör från Interflora.

Skada på reklamfunktionen

- 54 Vad reklamfunktionen beträffar har domstolen redan slagit fast att användning av ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke i en sådan söktjänst som ”AdWords” inte skadar denna funktion hos varumärket (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 98, och domen i det ovannämnda målet BergSpechte, punkt 33).
- 55 En sådan användning kan förvisso ha återverkningar på en varumärkesinnehavares användning av sitt ordmärke i reklamsammanhang.
- 56 Om varumärkesinnehavaren registrerar sitt eget varumärke som sökord hos söktjänstleverantören för att en annons ska visas under rubriken ”Sponsrade länkar”, är det möjligt att han ibland – om hans varumärke även valts som sökord av en konkurrent – måste betala ett högre pris per klick än konkurrenten om han vill se till att hans annons visas före konkurrentens annons (se domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 94).
- 57 Det förhållandet i sig att tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke för varor och tjänster som är identiska med dem som varumärket registrerats för tvingar varumärkesinnehavaren att intensifiera sina reklamansatser för att bibehålla eller öka sin synlighet bland konsumenterna är inte i samtliga fall tillräckligt för att en skada på varumärkets reklamfunktion ska anses föreligga. Det ska betonas att även om varumärket utgör ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som unionsrätten syftar till att införa (se, bland annat, dom av den 23 april 2009 i mål C-59/08, Copad, REG 2009, s. I-3421, punkt 22), så är syftet med varumärket inte att skydda varumärkesinnehavaren mot tillvägagångssätt som utgör en naturlig del av konkurrensen.
- 58 Reklam på Internet som sker med hjälp av sökord som motsvarar varumärken utgör emellertid ett sådant tillvägagångssätt, då syftet med reklam i allmänhet är att erbjuda Internetanvändare ett alternativ till varumärkesinnehavarens varor och tjänster (se, i detta avseende, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 69).
- 59 Att ett val görs av ett kännetecken som är identiskt med någon annans varumärke i en söktjänst med samma egenskaper som ”AdWords” innebär för övrigt inte att varumärkesinnehavaren berövas sin möjlighet att använda sitt varumärke på ett effektivt sätt för att informera och övertyga konsumenterna (se, i detta avseende, domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 96 och 97).

Skada på investeringsfunktionen

- 60 Utöver sin ursprungsangivelsefunktion och, i förekommande fall, reklamfunktionen kan ett varumärke även användas av innehavaren för att skaffa sig eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket.
- 61 Även om denna så kallade investeringsfunktion hos varumärket kan överlappa reklamfunktionen, skiljer de sig dock åt. Det är nämligen inte bara genom reklam som man kan använda varumärket för att förvärva eller behålla ett gott rykte, utan även med hjälp av andra kommersiella tekniker.

- 62 När tredje man, såsom till exempel en konkurrent till varumärkesinnehavaren, använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket registrerats för och denna användning i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket, finner domstolen att användningen skadar varumärkets investeringsfunktion. Varumärkesinnehavaren har följaktligen rätt att förhindra sådan användning med stöd av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 eller, såvitt avser gemenskapsvarumärken, artikel 9.1 a i förordning nr 40/94.
- 63 I en situation där varumärket redan åtnjuter ett sådant gott rykte har investeringsfunktionen skadats när tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket för identiska varor eller tjänster påverkar detta rykte och därmed äventyrar att det vidmakthålls. Domstolen har redan fastställt att en varumärkesinnehavare måste kunna motsätta sig sådan användning med stöd av den ensamrätt som varumärket ger honom (se dom av den 12 juli 2011 i mål C-324/09, L'Oréal m.fl., REU 2011, s. I-0000, punkt 83).
- 64 Det kan däremot inte godtas att en varumärkesinnehavare får motsätta sig att en konkurrent, under iakttagande av en lojal konkurrens och med respekt för varumärkets ursprungsangivelsefunktion, använder ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket registrerats för, om användningen endast medför att varumärkesinnehavaren tvingas att anpassa sina ansträngningar för att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket. På samma sätt kan inte det faktum att nämnda användning leder till att vissa konsumenter vänder sig från de varor eller tjänster som är försedda med varumärket med framgång göras gällande av varumärkesinnehavaren.
- 65 Det är mot bakgrund av dessa överväganden som den hänskjutande domstolen ska pröva om M & S:s användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket INTERFLORA äventyrar Interfloras möjlighet att vidmakthålla ett gott rykte som kan attrahera konsumenter och få dem att vara lojala mot varumärket.
- 66 Frågorna 1, 2, 3 a och 4 ska följaktligen besvaras enligt följande. Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket i fråga har registrerats, när användningen kan skada någon av varumärkets funktioner. En sådan användning
- skadar varumärkets ursprungsangivelsefunktion när den annons som visas med stöd av nämnda sökord inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man,
 - skadar inte varumärkets reklamfunktion vid användning inom ramen för en söktjänst på Internet med de egenskaper som kännetecknar den söktjänst som är aktuell i det nationella målet, och
 - skadar varumärkets investeringsfunktion om användningen i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket.

Frågan avseende artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94

- 67 Den hänskjutande domstolen har ställt fråga 3 b, som ska läsas mot bakgrund av frågorna 1 och 2, för att få klarhet i huruvida artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett känt varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent gör reklam utifrån ett sökord som överensstämmer med varumärket och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet.
- 68 Vad för det första gäller tillämpligheten av de bestämmelser som nämns i ovannämnda artikel 5.2 och artikel 9.1 c, följer det av fast rättspraxis att även om dessa bestämmelser uttryckligen endast avser det fall då användning sker av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke för varor eller tjänster av annat slag än dem för vilka varumärket har registrerats, så gäller det föreskrivna skyddet givetvis även de fall där en sådan användning avser varor och tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem för vilka varumärket i fråga har registrerats (se bland annat dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkt 30, av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, punkterna 18–22, och domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 48).
- 69 Eftersom varumärket INTERFLORA är känt, och M & S:s användning som sökord av ett kännetecken som är identiskt med detta varumärke, såsom följer av punkt 33 i denna dom, har skett för en tjänst som är identisk med den som varumärket registrerats för, är artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 tillämpliga i det nationella målet. Det framgår vidare av beslutet om hänskjutande att tillämplig lagstiftning i Förenade kungariket innehåller den bestämmelse som föreskrivs i artikel 5.2 i direktiv 89/104.
- 70 Vad sedan gäller omfattningen av det skydd som ges innehavare av kända varumärken, gör domstolen följande bedömning. Det följer av ordalydelsen i nämnda bestämmelser att innehavare av denna typ av varumärken har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans medgivande, att i näringsverksamhet använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket, om användningen av kännetecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.
- 71 Det förutsätts inte att det föreligger risk för förväxling hos omsättningskretsen för att innehavaren av det kända varumärket ska kunna göra gällande denna rätt (dom i det ovannämnda målet Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkt 31, och dom av den 18 juni 2009 i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkt 36). I den mån det i artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 föreskrivs att det aktuella varumärket och det kännetecken som tredje man använt ska ha en viss grad av likhet, är det tillräckligt att påpeka att detta villkor är uppfyllt i förevarande fall med hänsyn till den stora likheten mellan å ena sidan kännetecknet "Interflora" och de varianter som M & S använt och å andra sidan varumärket INTERFLORA.
- 72 De intrång som artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 skyddar mot utgörs för det första av intrång som innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, för det andra intrång som innebär förfång för varumärkets renommé och för det tredje intrång som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Det räcker med ett av dessa tre slags intrång för att regeln i de nämnda bestämmelserna ska vara tillämplig (se domen av den 18 juni 2009 i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkterna 38 och 42).
- 73 Såvitt avser förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga, även kallat urvattning, uppkommer sådant förfång när varumärkets förmåga att ange att de varor eller tjänster för

vilka det är registrerat försvagas. När det gäller förfång för varumärkets renommé, även kallat nedsvärtning, så uppkommer sådant förfång när de varor eller tjänster beträffande vilka det identiska eller liknande kännetecknet används av tredje man kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att varumärkets attraktionsförmåga minskar (se domen av den 18 juni 2009 i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkterna 39 och 40).

- 74 Uttrycket ”drar otillbörlig fördel av ... varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”, även kallat snyltning, fäster inte vikten vid det förfång varumärket utsatts för, utan vid den fördel det inneburit för tredje man som använt ett identiskt eller liknande kännetecken. Uttrycket omfattar bland annat de fall då det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten, på grund av att bilden av varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs på de varor som omfattas av det identiska eller liknande kännetecknet (dom av den 18 juni 2009 i det ovannämnda målet L'Oréal m.fl., punkt 41).
- 75 Det framgår av de förklaringar som lämnades på den begäran om förtydligande som nämns i punkt 20 i denna dom att den hänskjutande domstolen inte har begärt någon tolkning av begreppet förfång för varumärkets renommé (nedsvärtning). Nämnda domstol önskar i stället få klarlagt under vilka omständigheter en annonsör, som – utifrån ett kännetecken som är identiskt med ett känt varumärke och som han valt ut utan varumärkesinnehavarens medgivande inom ramen för en söktjänst på Internet – låter visa en reklamänk till sin webbsida, ska anses agera till förfång för detta kända varumärkes särskiljningsförmåga (urvattning) eller dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning).

Förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga (urvattning)

- 76 Domstolen delar generaladvokatens uppfattning i punkt 80 i hans förslag till avgörande att det föreligger förfång för ett känt varumärkes särskiljningsförmåga när användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett sådant varumärke minskar varumärkets förmåga att särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från varor och tjänster med annat ursprung. I slutet av urvattningsprocessen kan konsumenterna inte längre omedelbart associera märket med ett visst kommersiellt ursprung.
- 77 För att innehavaren av ett känt varumärke ska kunna skyddas på ett effektivt sätt mot denna typ av intrång ska artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 tolkas så, att varumärkesinnehavaren har rätt att förbjuda användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar detta varumärke och som minskar varumärkets särskiljningsförmåga. Varumärkesinnehavaren behöver härvid inte invänta slutet av urvattningsprocessen, det vill säga då varumärket har förlorat all sin särskiljningsförmåga.
- 78 Till stöd för sin inställning att dess varumärkes särskiljningsförmåga lidit förfång, har Interflora anmärkt att M & S:s och andra företags användning av termen Interflora i en söktjänst på Internet av den typ som är aktuell i det nationella målet successivt leder till att Internetanvändarna tror att begreppet inte är ett varumärke som betecknar den blomsterleveranstjänst som tillhandahålls av floristerna i Interfloras nätverk, utan att det utgör en generisk term för samtliga blomsterleveranstjänster.
- 79 Domstolen finner att det är riktigt att tredje mans användning i näringsverksamhet av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke minskar varumärkets särskiljningsförmåga och därmed är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 eller, såvitt avser gemenskapsvarumärken, i den mening som avses i artikel 9.1 c i förordning nr 40/94, när denna användning bidrar till att varumärket degenereras så att det blir ett generiskt begrepp.

- 80 Valet av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett känt varumärke såsom sökord i en söktjänst på Internet bidrar – till skillnad från vad Interflora har gjort gällande – emellertid inte nödvändigtvis till en sådan utveckling.
- 81 När användningen, såsom sökord, av ett kännetecken som motsvarar ett känt varumärke leder till att en reklamannons visas som gör det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att förstå att de erbjudna varorna och tjänsterna inte härrör från innehavaren av det kända varumärket utan i stället från en av dennes konkurrenter, ska slutsatsen dras att varumärkets särskiljningsförmåga inte har minskats till följd av användningen. Användningen har då enbart tjänat till att fästa Internetanvändarens uppmärksamhet på att det finns en alternativ vara eller tjänst i förhållande till den som varumärkesinnehavaren erbjuder.
- 82 Om den hänskjutande domstolen kommer fram till att den reklam som visas till följd av M & S:s användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket INTERFLORA gjorde det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att förstå att den av M & S erbjudna tjänsten är fristående från Interfloras tjänst, kan detta sistnämnda företag således inte med stöd av artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 med framgång hävda att användningen bidragit till att varumärket degenereras så att det blir ett generiskt begrepp.
- 83 Om den nämnda domstolen däremot kommer fram till att den reklam som visas till följd av M & S:s användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket INTERFLORA inte gjorde det möjligt för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att förstå att den av M & S erbjudna tjänsten är fristående från Interfloras tjänst, och om sistnämnda företag skulle insistera på att den hänskjutande domstolen, förutom att den anser att varumärkets ursprungsangivelsefunktion skadats, ska konstatera att M & S härutöver agerat på ett sätt som inneburit förfång för varumärkets särskiljningsförmåga genom att bidra till att detta degenereras så att det blir ett generiskt begrepp, så ankommer det på nämnda domstol att på grundval av samtliga omständigheter som underställts den göra en bedömning av om valet av kännetecken som motsvarar varumärket INTERFLORA såsom sökord på Internet har haft en sådan inverkan på marknaden för blomsterleveranstjänster att begreppet Interflora utvecklats på så sätt att det för konsumenten betecknar alla blomsterleveranstjänster.
- Otillbörlig fördel som dras av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning)
- 84 Domstolen har redan fastställt att en annonsör som i en söktjänst på Internet valt ett sökord som utgörs av någon annans varumärke vill att Internetanvändare som söker på detta ord ska klicka inte bara på de länkar som kommer från innehavaren av nämnda varumärke, utan även på annonsörens reklamlänk (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkt 67).
- 85 Även det förhållandet att ett varumärke är känt gör det troligt att ett stort antal Internetanvändare kommer att använda varumärket som sökord för att söka på Internet i syfte att hitta information eller erbjudanden om varumärkets varor eller tjänster.
- 86 Det är härvid, såsom generaladvokaten påpekade i punkt 96 i sitt förslag till avgörande, obestriddigt att när en konkurrent till innehavaren av ett känt varumärke väljer detta varumärke som sökord i en söktjänst på Internet, så är syftet med användningen att fördel ska dras av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé. Detta val kan nämligen ge upphov till en situation där de konsumenter (troligen många) som gör en sökning på Internet efter varor eller tjänster med det kända varumärket med hjälp av detta sökord kommer att få se konkurrentens annons på skärmen.

- 87 Det kan vidare inte bestridas att när Internetanvändare, efter att ha tagit del av konkurrentens annons, köper dennes vara eller tjänst i stället för den som erbjuds av innehavaren av det varumärke som sökningen ursprungligen avsåg, så drar konkurrenten en verklig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé.
- 88 Dessutom är det utrett att en annonsör som inom ramen för en söktjänst på Internet väljer kännetecken som är identiska med eller liknar någon annans varumärke i allmänhet inte betalar någon ersättning till varumärkesinnehavaren för denna användning.
- 89 Det följer av dessa omständigheter, som är kännetecknande för valet av kännetecken som motsvarar någon annans kända varumärke som sökord på Internet, att ett sådant val, när det inte föreligger någon ”skälig anledning” i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94, kan analyseras som en användning där annonsören placerar sig i ett känt varumärkes kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket. När detta sker ska den fördel som tredje man drar anses otillbörlig (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 juni 2009 i det ovannämnda målet L’Oréal m.fl., punkt 49).
- 90 Domstolen har redan slagit fast att en sådan slutsats gäller framför allt i situationer där annonsörer på Internet tar hjälp av sökord som överensstämmer med kända varumärken för att saluföra varor som är imitationer av varumärkesinnehavarens varor (domen i de ovannämnda förenade målen Google France och Google, punkterna 102 och 103).
- 91 När en annons som visas på Internet utifrån ett sökord som motsvarar ett känt varumärke däremot föreslår – utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och utan att varumärkets funktioner skadas – ett alternativ till de varor eller tjänster som innehavaren av det kända varumärket erbjuder, så ska en sådan användning i princip anses ingå i en sund och lojal konkurrens inom den aktuella varu- och tjänstesektorn och således äga rum av ”skälig anledning” i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94.
- 92 Det ankommer på den hänskjutande domstolen att med beaktande av ovanstående tolkningsdata avgöra om de faktiska omständigheterna i det nationella målet kännetecknas av en användning av kännetecknet som utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av varumärket INTERFLORAs särskiljningsförmåga eller renommé.
- 93 Av vad som anförts ovan följer att fråga 3 b ska besvaras enligt följande. Artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett känt varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent gör reklam utifrån ett sökord som överensstämmer med varumärket och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet när konkurrenten härigenom drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning) eller när annonsen är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) eller renommé (nedsvärtning).
- 94 Reklam utifrån ett sådant sökord är till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) bland annat om den bidrar till att varumärket degenereras så att det blir ett generiskt begrepp.
- 95 Innehavaren av ett känt varumärke har däremot inte rätt att förhindra bland annat annonser som konkurrenterna visar utifrån sökord som motsvarar varumärket och som föreslår – utan

att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att någon urvattning eller nedsvärtning orsakas och utan att det kända varumärkets funktioner skadas – ett alternativ till de varor eller tjänster som innehavaren av det kända varumärket erbjuder.

Rättegångskostnader

- 96 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

- 1) **Artikel 5.1 a i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och artikel 9.1 a i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, gör reklam för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket i fråga har registrerats, när användningen kan skada någon av varumärkets funktioner. En sådan användning**
 - **skadar varumärkets ursprungsangivelsefunktion när den annons som visas med stöd av nämnda sökord inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man,**
 - **skadar inte varumärkets reklamfunktion vid användning inom ramen för en söktjänst på Internet med de egenskaper som kännetecknar den söktjänst som är aktuell i det nationella målet, och**
 - **skadar varumärkets investeringsfunktion om användningen i stor utsträckning stör varumärkesinnehavarens användning av sitt varumärke i syfte att förvärva eller behålla ett gott rykte som kan tänkas attrahera konsumenterna och göra dem lojala mot varumärket.**
- 2) **Artikel 5.2 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 c i förordning nr 40/94 ska tolkas så, att innehavaren av ett känt varumärke har rätt att förhindra att en konkurrent gör reklam utifrån ett sökord som överensstämmer med varumärket och som konkurrenten utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet när konkurrenten härigenom drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (snyltning) eller när annonsen är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) eller renommé (nedsvärtning).**

Reklam utifrån ett sådant sökord är till förfång för det kända varumärkets särskiljningsförmåga (urvattning) bland annat om den bidrar till att varumärket degenereras så att det blir ett generiskt begrepp.

Innehavaren av ett känt varumärke har däremot inte rätt att förhindra bland annat annonser som konkurrenterna visar utifrån sökord som motsvarar varumärket och som föreslår – utan att någon imitation av varumärkesinnehavarens varor eller tjänster erbjuds, utan att någon urvattnings eller nedsvärtnings orsakas och utan att det kända varumärkets funktioner skadas – ett alternativ till de varor eller tjänster som innehavaren av det kända varumärket erbjuder.

Underskrifter

[*](#) Rättegångsspråk: engelska.



ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens dom 2019-05-24 i mål nr PMT 5406-17 och PMT 15266-16, se bilaga A

PARTER

Klagande

Crocs Inc.
7477 East Dry Creek Highway
Niwot, Co 80503
USA

Ombud: Advokaterna H.W., M.B. och S.A.

Motpart

ÖoB Aktiebolag, 556439-8120
Box 14, 596 23 Skänninge

Ombud: Advokaten A.K. och jur.kand. J.G.

SAKEN

Hävning av varumärkesregistrering

DOMSLUT

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avvisar Crocs Inc:s yrkande om ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen.
2. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer punkterna 1 och 3 i Patent- och marknadsdomstolens domslut.

3. Crocs Inc. ska ersätta ÖoB Aktiebolag för rättegångskostnad med 1 001 355 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom tills betalning sker. Av beloppet utgör 1 000 000 kr ombudsarvode.

4. Vad Patent- och marknadsdomstolen förordnat om sekretess ska bestå.

PRÖVNING AV HÄVNINGSTALAN GENOM MELLANDOM

Genom den överklagade domen biföll Patent- och marknadsdomstolen ÖoB Aktiebolags (ÖoB) talan och hävde registreringen av varumärket enligt bilaga 1 till domen samt ogillade Crocs Europe BV:s talan om intrång i varumärket. Domen har överklagats av Crocs Europe BV i intrångsdelen. Patent- och marknadsöverdomstolen har i beslut den 7 oktober 2020 förordnat att genom särskild dom enligt 17 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken först pröva överklagandet avseende talan om hävning av varumärkesregistreringen mellan ÖoB och Crocs Inc. (Crocs).

YRKANDEN M.M.

Crocs har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska avslå ÖoB:s talan om hävning av Crocs tredimensionella varumärke med registreringsnummer 400514 ("varumärket"). Crocs har vidare yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska befria bolaget från skyldigheten att ersätta ÖoB:s rättegångskostnader vid Patent- och marknadsdomstolen och i stället förplikta ÖoB att ersätta Crocs för dess rättegångskostnad där. Slutligen har Crocs yrkat ersättning för sin rättegångskostnad vid Patent- och marknadsöverdomstolen.

ÖoB har bestritt Crocs samtliga ändringsyrkanden och yrkat att Crocs yrkande om ersättning för kostnader vid Patent- och marknadsdomstolen ska avvisas såsom för sent framställt. Även ÖoB har yrkat ersättning för sin rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Crocs har bestritt ÖoB:s avvisningsyrkande.

PARTERNAS TALAN M.M.

I den del som nu ska prövas har parterna åberopat samma omständigheter och bevisning som i Patent- och marknadsdomstolen.

Parterna har även i rättsliga frågor argumenterat på i huvudsak samma sätt som i Patent- och marknadsdomstolen. Crocs har förtydligat att även de prickade fält och linjer som finns på toffeln ska bedömas vara *väsentliga* särdrag. ÖoB har invänt att de prickade fälten och linjerna inte är väsentliga särdrag och anført att prickar och linjer dels har varit vanligt förekommande på marknaden för skor och därmed följer av varans art, dels är funktionella och ger varan ett tekniskt resultat, dels uppfyller en generisk funktion samt dels är egenskaper som efterfrågas hos konkurrenternas varor och därmed ger varan ett betydande värde.

Beträffande vad som anges under rubriken BAKGRUND i Patent- och marknadsdomstolens dom har ÖoB invänt att uttrycket ”Foppatoffeln” i Sverige även används för andra tofflor av samma slag.

DOMSKÄL

Avvisning av Crocs rättegångskostnadsyrkande

Crocs har först vid huvudförhandlingen i Patent- och marknadsöverdomstolen framställt sitt ändringsyrkande om ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen. Något sådant yrkande fanns inte i överklagandeskriften. Crocs har därmed inte, innan tiden för överklagande av Patent- och marknadsdomstolens dom gick ut, framställt sitt yrkande om ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsdomstolen (jfr bl.a. NJA 1981 s. 683). Crocs yrkande i den delen ska därför avvisas.

Prövningsordningen

Patent- och marknadsöverdomstolen finner i likhet med Patent- och marknadsdomstolen skäl att inleda prövningen om registreringen av varumärket ska hävas enligt 3 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877) med frågan om något av registreringshindren enligt 2 kap. 4 § varumärkeslagen föreligger. Om Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att inget av registreringshindren i denna bestämmelse är tillämpligt, prövar domstolen istället om registreringen ska hävas på grund av bristande särskiljningsförmåga. För det fall registreringen inte heller kan hävas på denna grund återstår att pröva om varumärket, till följd av Crocs handlande eller passivitet, i handeln har blivit en allmän beteckning för sådana varor som registreringen avser (s.k. degenerering).

Hävning på grund av att varumärket endast utgörs av en form som följer av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat eller ger varan ett betydande värde

Rättsliga utgångspunkter

Den fråga som först ska prövas är alltså om den aktuella varuutstyrseln genom sin form kan vara registrerad som varumärke. De rättsliga utgångspunkterna för denna prövning finns angivna i Patent- och marknadsdomstolen dom på sidorna 33–35, till vilka Patent- och marknadsöverdomstolen hänvisar.

Utöver vad Patent- och marknadsdomstolen redovisat i sin dom, kan nämnas att frågan om hinder mot registrering av ett prydnadsföremål som varumärke på grund av varans form har behandlats i EU-domstolens avgörande den 23 april 2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296.

Som Patent- och marknadsdomstolen redovisat framgår det av EU-domstolens praxis att det huvudsakliga syftet med reglerna om hinder mot registrering av vissa varuformer som varumärken är att förhindra ett kringgående av den begränsning av skyddstiden som gäller för andra immaterialrättigheter.

Det finns även ett frihållningsbehov för vissa utformningar av en vara. Ofta är det fråga om utformningar som normalt också saknar förutsättningar att uppfylla kravet på särskiljningsförmåga. Det är emellertid inte oförmågan hos dessa former att fungera som individualiseringsmedel som i första hand medför att de utesluts från varumärkesrättsligt skydd utan i stället allmänna intressen som ansetts väga tyngre än det enskilda företagets intresse (se Erika Lunell, Okonventionella varumärken, Norstedts, 2007, s. 65).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

ÖoB har gjort gällande att registreringen av Crocs varumärke ska hävas eftersom varumärket utgörs endast av en form som följer av varans art, är nödvändig för att varan ska uppnå ett tekniskt resultat och ger varan ett betydande värde. Enligt ÖoB träffas varumärket alltså av samtliga nu aktuella registreringshinder i 2 kap. 4 § varumärkeslagen. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ligger det i detta fall närmast till hands att först pröva om formen följer av varans art.

Som Patent- och marknadsdomstolen angett ska vid prövningen av om formen följer av varans art först varumärkets väsentliga särdrag, dvs. dess viktigaste beståndsdelar, identifieras. Detta ska göras objektivt (EU-domstolens dom den 14 september 2010, Lego, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punkterna 69 och 70). Bedömningen kan antingen grundas på helhetsintrycket av varumärket eller genom en succesiv genomgång av de olika beståndsdelar som varumärket utgörs av. Vilken metod som väljs får avgöras från fall till fall (Lego, punkten 70, samt EU-domstolens dom den 18 september 2014, Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkten 21).

Av den grafiska återgivningen av varumärket som finns intagen i registreringsbeviset (bilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom) framgår att varumärket utgörs av en fotbeklädnad som närmast får betecknas som en toffelliknande sko. Den är inte heltäckande baktill utan är försedd med en hälrem. Skon ger intryck av att ha en något förstärkt sula och klack, vilket talar för att den är avsedd att kunna användas utomhus. Den varukategori som blir relevant vid bedömningen av varumärkets registrerbarhet i

fråga om varans form i förhållande till dess art är alltså en toffelliknande sko avsedd för utomhusbruk.

Parterna i målet är av uppfattningen att de väsentliga särdragen hos varumärket är hälremmen, de platta nitarna, det breda och runda tåpartiet samt att det finns hål på ovansidan och på båda sidorna. Crocs har gjort gällande att de prickade fälten och linjerna på tofflans sula längs med den yttre långsidan också är väsentliga särdrag, vilket ÖoB däremot inte ansett.

Vad gäller varumärkets väsentliga särdrag gör Patent- och marknadsöverdomstolen samma bedömning som Patent- och marknadsdomstolen beträffande de prickar och linjer som finns på varumärket, dvs. att de inte utgör väsentliga särdrag hos varumärket. Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen är prickarna och linjerna, som möjligen utgör en enklare utsmyckning, inte särskilt framträdande och de saknar därmed stor eller väsentlig betydelse för varumärket (jfr Hauck, punkten 22). Till skillnad från Patent- och marknadsdomstolen och parterna anser Patent- och marknadsöverdomstolen att de platta nitarna och det något breddade och runda tåpartiet inte heller kan anses utgöra sådana särdrag som är väsentliga.

De väsentliga särdragen för varumärket utgörs enligt Patent- och marknadsöverdomstolen således dels av hälremmen, dels av hålen på ovansidan och på sidorna.

Bedömningen av om varumärket endast utgörs av en form som följer av varans art kommer således att göras med avseende på hålen på skon och hälremmen. I likhet med Patent- och marknadsdomstolen gör Patent- och marknadsöverdomstolen bedömningen att hälremmen endast har en generisk funktion att hålla skon på plats. Vad gäller hålen på skon som ett väsentligt särdrag måste i detta sammanhang förstås hål med det antal, storlek och närmare utformning samt den placering som framgår av varumärkesregistreringen.

Av utredningen i målet framgår att hålen har till funktion att öka ventilationen. De hål som finns på sidorna har utformats och placerats på ett sådant sätt att bl.a. vatten enkelt

ska kunna rinna ut. Att en fotbeklädnad av nu aktuellt slag har god ventilation och möjliggör för vatten att rinna ut måste visserligen anses vara egenskaper som en konsument kan antas efterfråga hos konkurrenters varor. Detta kan emellertid åstadkommas på flera olika sätt. Det går att variera formgivningen – exempelvis vad gäller antalet hål, deras storlek, utformning och placering – för att uppnå samma funktioner som i hålen i Crocsskon. Utrymmet för variationer av formgivningen är alltså i det närmaste oändligt. Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats är därför att varumärket inte kan anses utgöras endast av en form som följer av varans art.

När det gäller de övriga registreringshindren i 2 kap. 4 § varumärkeslagen finner Patent- och marknadsöverdomstolen att varans form inte heller kan anses vara nödvändig för att nå ett tekniskt resultat. Den ventilation och avrinning som hålen åstadkommer kan i detta sammanhang inte anses vara ett tekniskt resultat i den mening som avses i 2 kap. 4 § varumärkeslagen. Hålen utformning och placering kan inte heller anses ge varan ett betydande värde i den mening som avses i bestämmelsen (jfr Hauck, punkterna 32 och 35).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning är alltså att registreringen inte ska hävas på den grunden att varumärket registrerats i strid med 2 kap. 4 § varumärkeslagen.

Hävning på grund av bristande särskiljningsförmåga

Rättsliga utgångspunkter

Om formen på varumärket inte träffas av bestämmelsen i 2 kap. 4 § varumärkeslagen blir nästa fråga att pröva om det finns hinder mot registrering på grund av bristande särskiljningsförmåga enligt 2 kap. 5 § varumärkeslagen. Särskiljningsförmåga kan som framgår av 1 kap. 5 § varumärkeslagen vara antingen ursprunglig eller förvärvad. Vid hävning på grund av bristande särskiljningsförmåga ska endast sådan särskiljningsförmåga beaktas som förvärvats genom användning före ansökan om hävning (3 kap. 1 § tredje stycket varumärkeslagen). Bestämmelserna genomför artiklarna 4.1 b och 4.4 i

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2436 av den 16 december 2015 för tillnärmning av medlemsstaterna varumärkeslagstiftning. Av övergångsbestämmelserna till ändringarna i varumärkeslagen följer att de nya bestämmelserna ska tillämpas även för varumärken som registrerats före ikraftträdandet, vilket är fallet här. ÖoB väckte talan om hävning av varumärket i november 2016. Relevant för prövningen är alltså omständigheter i tiden dessförinnan.

Ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga om det kan skilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från varor som tillhandahålls i en annan.

När det gäller kravet på ursprunglig särskiljningsförmåga innebär det att en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumant av den vara som varumärket avser vid tidpunkten för ansökningen om registrering genom varumärkets utformning kan skilja varan från andra företags varor och uppfatta att den kommer från ett visst företag (se bl.a. EU-domstolens dom den 8 april 2003, Linde, C 53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, punkten 40).

Vad mer specifikt gäller möjligheten för en varas form att fungera som ett varumärke krävs att formen på ett betydande sätt skiljer sig från normen eller vad som är sedvanligt i branschen (EU-domstolens dom den 7 oktober 2004, Mag-Lite C-136/02, EU:C:2004:592, punkten 31). Avgörande är om formen i sig är ägnad att ange varans ursprung.

När det gäller massproducerade konsumtionsvaror har konsumenten som regel en förväntan, och därmed en större uppmärksamhet på att varumärket ska utgöras av ett ordmärke istället för av formen på varan. Om varan samtidigt säljs under såväl ett tredimensionellt märke motsvarande varans form som ett ordmärke räcker det inte att konsumenten indirekt associerar via ordmärket till ursprunget. I ett sådant fall krävs det att varans form är mycket ovanlig och originell för att formen i sig ska fungera som ursprungsangivelse (se Lunell, a.a. s. 100 f. samt jfr även EU-domstolens dom den 18 juli 2013, Specsavers, C-252/12, EU:C:2013:497, punkten 24). Förekomsten av särskiljningsförmåga ska under alla förhållanden alltid prövas utifrån en helhetsbedömning av

om varumärket lämpar sig som identifikationsmedel för de varor som registreringen avser.

När det härfter gäller frågan om förvärvad särskiljningsförmåga kan omfattande användning av ett tecken som består i en varas form vara tillräcklig för att tecknet ska anses ha förvärvat särskiljningsförmåga. I dessa fall krävs att det är fråga om en näringsidkare som har varit den enda leverantören av en viss vara på marknaden och att en omfattande varumärkesanvändning har lett till att en väsentlig andel av omsättningskretsen associerar formen till denne näringsidkare och inte till något annat företag (EU-domstolens dom den 18 juni 2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkten 65).

Förekomsten av förvärvad särskiljningsförmåga ska prövas utifrån en samlad bedömning med hänsyn till bland annat den marknadsandel som varumärket innehar, hur ofta och hur länge det har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att saluföra det och den andel av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varan kommer från ett visst företag (EU-domstolens dom den 7 juli 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punkten 31).

Vid bedömningen av om ett varumärke har förvärvat särskiljningsförmåga genom användning gäller att omsättningskretsens identifiering av varan måste vara resultatet av användning av varumärket som sådant (Philips, punkten 64). Om ett ordmärke används i förening med ett tredimensionellt märke krävs även vid bedömningen av om märket har förvärvat särskiljningsförmåga att konsumenterna uppfattar det tredimensionella märket, trots förekomsten av ordmärket, som ett individualiseringsmedel som i sig självt har förmågan att särskilja sökandens vara (jfr Lunell, s. 230 f.).

Av EU-domstolens praxis framgår att bevisbördan för förvärvad särskiljningsförmåga vilar på varumärkesinnehavaren. Skälet till detta är att det är fråga om en undantagsregel och att innehavaren har bäst förutsättningar att föra bevisning på denna punkt (EU-domstolens dom den 19 juni 2014, Oberbank, C-217/13 och C-218/13, EU:C:2014:2012, punkterna 68–70).

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning

Crocs har till stöd för att varumärket hade ursprunglig särskiljningsförmåga vid lanseringen i Sverige år 2005 åberopat den stora försäljningsframgång som varan då hade samt den stora mediala uppmärksamheten som den fick. Båda parter har också åberopat bilder på hur andra tofflor på marknaden såg ut vid tillfället. Av utredningen framgår att Crocs egen modell såg ut i huvudsak som i den grafiska avbildningen i varumärkesregistreringen, men att den också var försedd med ordvarumärket ”Crocs” synligt på hälremmen och med ett figurvarumärke i form av en tecknad krokodil på de platta nitarna som håller fast hälremmen.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning står det genom utredningen i och för sig klart att produkten blev en kommersiell framgång vid introduktionen i Sverige. Att varan blev en kommersiell framgång är inte tillräckligt för att kunna dra några slutsatser i frågan om ursprunglig särskiljningsförmåga för varans form. Som Patent- och marknadsöverdomstolen redogjort för under de rättsliga utgångspunkterna är konsumenter nämligen typiskt sett mindre vana vid att formen på en vara anger dess kommersiella ursprung. En förutsättning för att ett varumärke som återger varans form ska fungera som ursprungsangivelse är att formen på ett betydande sätt skiljer sig från normen eller vad som är sedvanligt i branschen (se Mag-Lite, punkten 31). Av det material som lagts fram kan Patent- och marknadsöverdomstolen konstatera att det på marknaden funnits skomodeller som liknar det registrerade varumärket i sådan grad att Crocs modell inte kan sägas på ett betydande sätt skilja sig från normen eller från vad som är sedvanligt i branschen.

Frågan blir då om formen på varan förvärvat särskiljningsförmåga. Också i denna del har Crocs åberopat tofflens stora försäljningsframgångar, även under åren strax efter lanseringen år 2005. Crocs har hänvisat till försäljningssiffror i bl.a. Sverige samt till visst marknadsföringsmaterial. Försäljningssiffrorna får anses visa att ett tämligen stort antal exemplar sålts i Sverige. Detta underlag ger dock ingen egentlig ledning i frågan om själva formen på varan genom användning förvärvat särskiljningsförmåga och därigenom kommit att fungera som ett kännetecken för att identifiera varans ursprung.

Det marknadsföringsmaterial som lagts fram måste betecknas som påfallande magert i det avseende som är relevant för den aktuella prövningen.

Crocs har därutöver åberopat en marknadsundersökning genomförd i början av år 2008 där de intervjuade fått se en bild av skon från sidan. På bilden har ordet Crocs och den tecknade krokodilen maskerats och dessa kännetecken syns alltså inte på bilden. Respondenterna har fått besvara ett antal frågor, bl.a. vad de kommer att tänka på när de ser bilden. Av undersökningen framgår att 74 procent av respondenterna kan säga att skon kallas "Foppatoffeln" och att sju procent kan säga att den kallas Crocs. Vidare framgår att 54 procent anger att "en sko med det här utseendet härstammar från ett specifikt företag" och att 46 procent anger att "en sko med det här utseendet kan härstamma från vilket företag som helst". Av undersökningen framgår att respondenterna fått välja mellan de två senare svarsalternativen och att det saknades ett alternativ för "vet ej".

Att det inte funnits något vet ej-alternativ medför att osäkerheten i tolkningen av svarsutfallet ökar och måste enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ses som en brist i undersökningen. Patent- och marknadsöverdomstolen noterar dessutom att svarsalternativet att skon skulle kunna härstamma från vilket företag som helst är missvisande, eftersom det uppenbarligen endast är företag som tillverkar fotbeklädnader som kan komma ifråga. Marknadsföringen vid tidpunkten för undersökningen hade också skett med stark koppling till ishockey-legendaren Peter "Foppa" Forsberg. Slutligen måste bedömningen av resultatet av undersökningen ske med hänsyn till att skon vid tidpunkten för undersökningen hade marknadsförts med andra påförda kännetecken, dvs. ordet Crocs och den tecknade krokodilen, vilket ytterligare talar mot att formen på produkten i sig skulle vara ägnad att uppfattas som ett kännetecken (se Specsavers, punkten 24). Marknadsföringen hade alltså inte skett med användande endast av formen på varan som kännetecken. Det nu anförda innebär enligt Patent- och marknadsöverdomstolen att det utifrån marknadsundersökningens utformning och dess resultat inte med tillräcklig säkerhet går att dra några slutsatser i frågan om själva formen på skon uppfattas som ett kännetecken för produkten.

Inte heller finns det någon utredning som visar att varumärket i tiden efter marknadsundersökningen har förvärvat särskiljningsförmåga.

Patent- och marknadsöverdomstolen finner därför att Crocs inte har visat att varumärket förvärvat särskiljningsförmåga.

Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar innebär att registreringen av varumärket ska hävas. Patent- och marknadsdomstolens dom ska därmed stå fast i denna del inklusive vad som förordnats om ersättning för rättegångskostnad i målet angående hävning av varumärket.

Rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen

Vid denna utgång ska Crocs som tappande part ersätta ÖoB för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

ÖoB har i Patent- och marknadsöverdomstolen yrkat ersättning för rättegångskostnader med 1 418 355 kr, varav 1 397 000 kr avser ombudsarvode, 20 000 kr ersättning för eget arbete hos ÖoB och 1 355 kr för utlägg. Crocs har inte vitsordat något av dessa belopp som skäliga i och för sig.

Patent- och marknadsöverdomstolen kan konstatera att utredningen och de rättsliga frågorna i den del av målet som rört hävning av varumärket i allt väsentligt är desamma som i Patent- och marknadsdomstolen. Den begärda ersättningen för ombudsarvode framstår därför som alltför hög och bör skäligen bestämmas till 1 000 000 kr. När det gäller den begärda ersättningen för eget arbete framgår det inte av kostnadsräkningen eller i övrigt vilket arbete som avses. Någon ersättning ska därför inte utgå för eget arbete. Den begärda ersättningen för utlägg finns det inte anledning att ifrågasätta.

Sekretess

Det finns alltså skäl att sekretessen för uppgifter i Patent- och marknadsdomstolen ska bestå.

Vid huvudförhandlingen i Patent- och marknadsöverdomstolen lämnades inom stängda dörrar vissa uppgifter från vittnesförhört som hölls i Patent- och marknadsdomstolen med M.W. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att det saknas skäl för fortsatt sekretess avseende dessa uppgifter.

Överklagande

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

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ulrika Ihrfelt, Magnus Ulriksson, referent (skiljaktig motivering), Kerstin Norman och Göran Söderström.

Skiljaktig mening

Hovrättsrådet Magnus Ulriksson är skiljaktig i fråga om motiveringen och anför följande.

Syftet med bestämmelsen om vissa registreringshinder enligt den tidigare artikel 3.1 e i varumärkesdirektivet har angetts i bl.a. EU-domstolens Nestlé-dom angående chokladkakan Kit Kat (punkterna 44 och 45): ”Syftet med de registreringshinder som föreskrivs i artikel 3.1 e i direktiv 2008/95 är att förhindra att skyddet för varumärken ger dess innehavare en ensamrätt till de tekniska lösningar eller användbara egenskaper hos en vara som användare skulle kunna kräva hos konkurrenternas varor (se, för ett liknande resonemang, dom Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, punkt 78, och dom Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 18).” och ”Det rör sig nämligen om att förhindra att den exklusiva och bestående rätt som ett varumärke medför kan tjäna till att andra rättigheter som unionslagstiftaren har velat begränsa giltighetstiden för bevaras, utan någon tidsbegränsning (se, för ett liknande resonemang, dom Hauck, C-205/13, EU:C:2014:2233, punkt 19)”.

För bedömningen av aktuella registreringshinder ska inledningsvis bestämmas varans art och de väsentliga särdrag som kännetecknar denna. Med väsentliga särdrag avses de viktigaste beståndsdelarna (se Hauck, p. 21). Av bilaga 1 till Patent- och marknadsdomstolens dom framgår att varumärket är en toffel med viss utformning och med vissa dekorativa inslag som syns ovanifrån och från sidan. Toffeln är inte heltäckande baktill utan är där försedd med endast en hälrem. Toffeln synes också ha en något förstärkt sula och klack, vilket talar för att toffeln är avsedd att användas främst utomhus. Enligt Crocs är de väsentligaste särdragen att det finns hål på ovansidan och på båda sidorna, hälremmen, platta nitar, ett brett och runt tåparti samt prickade fält och linjer på tofflans sula längs med den yttre långsidan. Det förhållandet att toffeln har hål på sidan och ovanpå framgår således inte av det registrerade varumärket men får beaktas vid bedömning av de eventuellt väsentliga särdragen. Hålen på toffeln framgår också av de exemplar som förevisats för domstolen. De olika hålen på toffeln och avsaknad av bakkappa medför att varans art får bestämmas till ventilerande toffel.

Av utredningen i målet har framkommit att sådana tofflor kan vara utformade på lite olika sätt.

Vad sedan gäller bedömningen av vad som utgör de väsentliga särdragen har jag samma uppfattning som majoriteten. Väsentliga särdrag för den aktuella ventilerade toffeln är således endast hålen på ovansidan och på sidorna samt hälremmen. Jag gör också samma bedömning som majoriteten beträffande hälremmen, dvs. den har en generisk funktion för aktuell typ av toffel.

Av utredningen i målet har framkommit att det finns många olika varianter på hål för ventilerande tofflor. Hål på ventilerade tofflors olika sidor är alltså egenskaper som konsumenter kan förväntas efterfråga även hos sådana tofflor som tillhandahålls av konkurrenter till Crocs. Det finns därmed ett varumärkesrättsligt s.k. frihållningsbehov för dessa former och egenskaper för ventilerande tofflor. Crocs har inte påstått att hålets närmare placering i förhållande till varandra har någon särskild betydelse. Även hålen på toffeln är således generiska för funktionen hos en ventilerande toffel utan bakkappa.

De väsentliga särdragen innebär därmed att de aktuella tofflorna endast består av en form som följer av varans art och att det föreligger registreringshinder enligt 2 kap. 4 § första punkten varumärkeslagen med beaktande av de angivna syftena bakom bestämmelsen.

I övriga frågor är jag ense med majoriteten.

BAKGRUND

Crocs Inc. är ett amerikanskt bolag som bedriver verksamhet inom tillverkning, marknadsföring och försäljning av skor. För Crocs Inc.:s räkning utvecklade Scott Seaman en sko som kallas Crocs Classic eller Cayman. Crocs Classic lanserades på den svenska marknaden våren 2005 och har i Sverige även kommit att kallas ”Foppatoffeln” efter den svenske ishockeyspelaren Peter ”Foppa” Forsberg som var med och lanserade Crocs Classic i Sverige.

2008 ansökte Crocs Inc. i Sverige om registrering av ett tredimensionellt varumärke för skon Crocs Classic i varuklass 25. Under ansökningsförfarandet meddelade Patent- och registreringsverket (PRV) att det förelåg hinder för registrering på grund av att varumärket inte uppfyllde kraven på särskiljningsförmåga. Crocs Inc. kompletterade då sin ansökan och framförde att varumärket, genom inarbetning under perioden mars 2005–2008, hade förvärvat särskiljningsförmåga. Till kompletteringen bifogade Crocs Inc. en marknadsundersökning och uppgifter om bl.a. Crocs Inc.:s försäljningssiffror av skon Crocs Classic. Efter kompletteringen registrerade PRV varumärket nr 400514 i varuklass 25; fotbeklädnader (varumärket). Varumärket avser utstyrsel för fotbeklädnader och är ett så kallat tredimensionellt varumärke. Det ser ut enligt följande.



Crocs Inc. gav därefter sitt dotterbolag, Crocs Europe B.V. (Crocs), licens till varumärket i Sverige.

ÖoB AB (ÖoB) har under en viss tidsperiod under åren 2014 och 2015 utbjudit till försäljning, lagerhållit och sålt två typer av så kallade EVA-tofflor (EVA utläses här etenvinylacetat, vilket är ett slags plast). EVA-tofflorna såg ut enligt följande.



Enligt Crocs innebär detta ett intrång i varumärket, varför bolaget den 22 juni 2015 skickade ett varningsbrev till ÖoB.

Den 4 december 2015 väckte Crocs vid Linköpings tingsrätt talan mot ÖoB för påstått varumärkesintrång, bl.a. med yrkande om att förplikta ÖoB att till Crocs betala 2 000 000 kronor jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för delgivning av stämningsansökan till dess betalning sker (intrångsmålet).

Den 23 november 2016 väckte ÖoB talan mot Crocs Inc. med yrkande om att Patent- och marknadsdomstolen skulle häva registreringen av varumärket (mål nr PMT 15266-16) (hävningsmålet).

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Registrering och kassan

Ink 2016-11-23

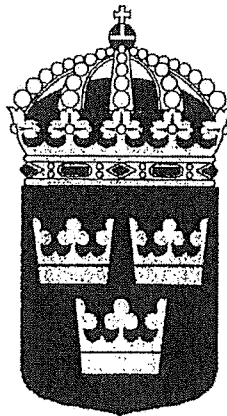
Akt. PMT 15266-16

Aktbil. 2

Bilaga 1

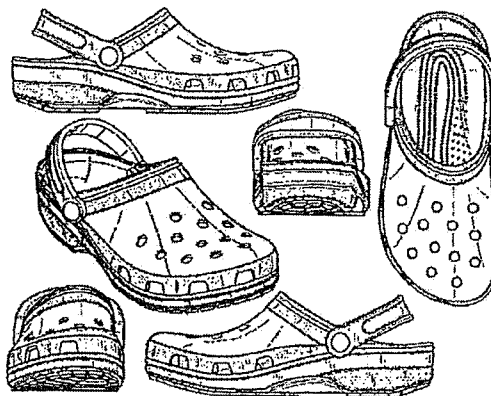
STOCKHOLMS TINGSRÄTT
PMD:H

INKOM: 2016-11-23
MÅLNR: PMT 15266-16
AKTBIL: 2



KONUNGARIKET SVERIGE

VARUMÄRKE NUMMER 400514



Varumärkesansökan nummer 2008/06781 ingavs 2008-07-18 och registrerades 2009-01-16 under nummer 400514. Publiceringsdag 2009-01-16.

Patent- och registreringsverket intygar härmed att ovan avbildade varumärke är infört i varumärkesregistret med omstående uppgifter.

Patent- och registreringsverket 2009-01-16

Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör

JUDGMENT OF THE COURT (Fourth Chamber)

20 October 2011 (*)

(Appeal – Regulation (EC) No 6/2002 – Articles 5, 6, 10 and 25(1)(d) – Community design – Registered Community design representing a circular promotional item – Prior Community design – Different overall impression – Degree of freedom of the designer – Informed user – Scope of review by the Courts – Distortion of the facts)

In Case C-281/10 P,

APPEAL under Article 56 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, brought on 3 June 2010,

PepsiCo, Inc., established in New York (United States), represented by E. Armijo Chávarri, abogado, and V. von Bomhard, Rechtsanwältin,

appellant,

the other parties to the proceedings being:

Grupo Promer Mon Graphic SA, established in Sabadell (Spain), represented by R. Almaraz Palmero, abogada,

applicant at first instance,

Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM), represented by A. Folliard-Monguiral, acting as Agent,

defendant at first instance,

THE COURT (Fourth Chamber),

composed of J.-C. Bonichot, President of the Chamber, K. Schiemann, L. Bay Larsen, C. Toader (Rapporteur) and E. Jarašiūnas, Judges,

Advocate General: P. Mengozzi,

Registrar: A. Impellizzeri, Administrator,

having regard to the written procedure and further to the hearing on 10 March 2011,

after hearing the Opinion of the Advocate General at the sitting on 12 May 2011,

gives the following

Judgment

- 1 By its appeal, PepsiCo Inc. ('PepsiCo') seeks to have set aside the judgment of the General Court of the European Union of 18 March 2010 in Case T-9/07 *Grupo Promer Mon Graphic v OHIM – PepsiCo (Representation of a circular promotional item)* [2010] ECR II-0000 ('the judgment under appeal'), allowing the action brought by Grupo Promer Mon Graphic SA ('Grupo Promer') seeking annulment of the decision of the Third Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) ('OHIM') of 27 October 2006 (Case R 1001/2005-3) relating to invalidity proceedings between Grupo Promer and PepsiCo ('the contested decision').

Legal context

- 2 Article 4 of Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs (OJ 2002 L 3, p. 1) provides:

'1. A design shall be protected by a Community design to the extent that it is new and has individual character.

...'

3 Article 5 of Regulation No 6/2002 provides:

'1. A design shall be considered to be new if no identical design has been made available to the public:

- (a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public;
- (b) in the case of a registered Community design, before the date of filing of the application for registration of the design for which protection is claimed, or, if priority is claimed, the date of priority.

2. Designs shall be deemed to be identical if their features differ only in immaterial details.'

4 Article 6 of that regulation reads as follows:

'1. A design shall be considered to have individual character if the overall impression it produces on the informed user differs from the overall impression produced on such a user by any design which has been made available to the public:

- (a) in the case of an unregistered Community design, before the date on which the design for which protection is claimed has first been made available to the public;
- (b) in the case of a registered Community design, before the date of filing the application for registration or, if a priority is claimed, the date of priority.

2. In assessing individual character, the degree of freedom of the designer in developing the design shall be taken into consideration.'

5 Article 10 of Regulation No 6/2002 provides:

'1. The scope of the protection conferred by a Community design shall include any design which does not produce on the informed user a different overall impression.

2. In assessing the scope of protection, the degree of freedom of the designer in developing his design shall be taken into consideration.'

6 Article 25 of that regulation provides:

'1. A Community design may be declared invalid only in the following cases:

...

- (b) if it does not fulfil the requirements of Articles 4 to 9;

...

- (d) if the Community design is in conflict with a prior design which has been made available to the public after the date of filing of the application or, if a priority is claimed, the date of priority of the Community design, and which is protected from a date prior to the said date by a registered Community design or an application for such a design, or by a registered design right of a Member State, or by an application for such a right;

...

3. The grounds provided for in paragraph (1)(d), (e) and (f) may be invoked solely by the applicant for or holder of the earlier right.

...'

7 Article 52(1) of Regulation No 6/2002 provides that '[s]ubject to Article 25(2), (3), (4) and (5), any natural or legal person, as well as a public authority empowered to do so, may submit to [OHIM] an application for a declaration of invalidity of a registered Community design'.

8 Under Article 61(1) to (3) of Regulation No 6/2002:

'1. Actions may be brought before the Court of Justice against decisions of the Boards of Appeal on appeals.

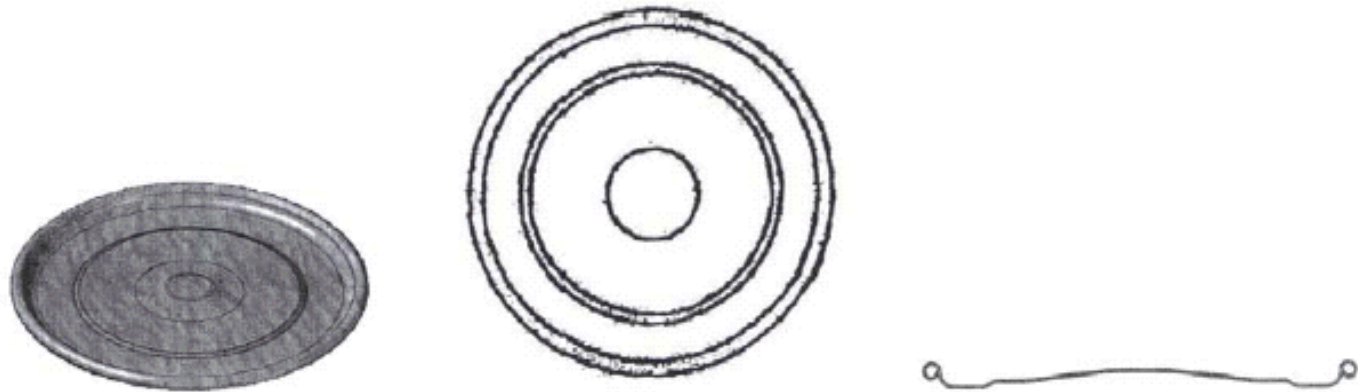
2. The action may be brought on grounds of lack of competence, infringement of an essential procedural requirement, infringement of the Treaty, of this Regulation or of any rule of law relating to their application or misuse of power.

3. The Court of Justice has jurisdiction to annul or to alter the contested decision.'

Background to the dispute and the contested decision

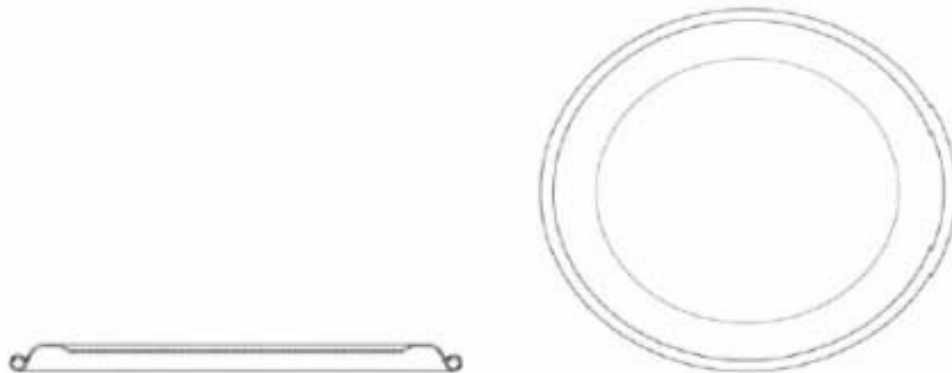
9 On 9 September 2003, PepsiCo filed an application for registration of a Community design at OHIM, based on Regulation No 6/2002. When the registration was applied for, priority was claimed for Spanish design No 157156, which had been filed on 23 July 2003 and the application for registration of which was published on 16 November 2003.

10 The Community design was registered by OHIM under number 74463-0001 for the following goods: 'promotional item[s] for games'. It is represented as follows:



11 On 4 February 2004, Grupo Promer filed an application for a declaration of invalidity against design No 74463-0001 ('the contested design') pursuant to Article 52 of Regulation No 6/2002.

12 The application for a declaration of invalidity was based on registered Community design No 53186-0001 ('the prior design'), which has a filing date of 17 July 2003 and in respect of which priority is claimed for Spanish design No 157098, which was filed on 8 July 2003 and the application for registration of which was published on 1 November 2003. The prior design is registered for 'metal plate[s] for games'. It is represented as follows:



13 The grounds relied on in support of the application for a declaration of invalidity related to the lack of novelty and individual character of the contested design for the purposes of Article 25(1)(b) of Regulation No 6/2002 and to the existence of a prior right within the meaning of Article 25(1)(d) thereof.

14 By decision of 20 June 2005, the Invalidity Division of OHIM upheld the application for a declaration of invalidity of the contested design on the basis of Article 25(1)(d) of Regulation No 6/2002.

15 On 18 August 2005, PepsiCo filed a notice of appeal with OHIM against that decision of the Invalidity Division, pursuant to Articles 55 to 60 of Regulation No 6/2002.

16 By the contested decision, the Third Board of Appeal of OHIM ('the Board of Appeal') annulled that decision of the Invalidity Division and dismissed the application for a declaration of invalidity. After rejecting Grupo Promer's argument alleging bad faith on the part of PepsiCo, the Board of Appeal held, in essence, that the contested design was not in conflict with Grupo Promer's prior right and that the conditions set out in Article 25(1)(d) of Regulation No 6/2002 had not therefore been fulfilled.

17 In that connection, the Board of Appeal held that the goods covered by the designs at issue concerned a

particular category of promotional items, namely 'tazos' or 'rappers', and that, consequently, the freedom of the designer of those promotional items was 'severely constricted'. The Board of Appeal concluded that the difference in the profile of the designs at issue was sufficient for a finding that they produced a different overall impression on the informed user.

The proceedings before the General Court and the judgment under appeal

- 18 By application lodged at the Registry of the General Court on 9 January 2007, Grupo Promer brought an action against the contested decision, claiming that the decision should be annulled and OHIM and PepsiCo ordered to pay the costs.
- 19 In support of its action, Grupo Promer put forward three pleas in law, alleging, first, bad faith on the part of PepsiCo and a restrictive interpretation of Regulation No 6/2002, second, lack of novelty of the contested design and, third, breach of Article 25(1)(d) of Regulation No 6/2002.
- 20 By the judgment under appeal, the General Court rejected the first plea in law, upheld the third plea in law and therefore found that there was no need to consider the second plea in law.
- 21 The third plea in law was divided into four parts.
- 22 First, Grupo Promer contested the definition of the category of goods identified by the designs at issue as being that of 'pogs', 'rappers' or 'tazos', arguing that these were different goods. According to Grupo Promer, the Board of Appeal ought to have taken into consideration the general category of promotional items for games.
- 23 In this respect, at paragraph 60 of the judgment under appeal, the General Court concluded that the Board of Appeal had properly found that the product in question belonged, within the broad category of promotional items for games, to the particular category of game pieces known as 'pogs', 'rappers' or 'tazos.'
- 24 Second, proceeding on the basis that the contested design relates to the general category of promotional items for games, Grupo Promer challenged the assessment made in the contested decision, according to which the freedom of the designer in developing the contested design had been 'severely constricted'.
- 25 The General Court held, at paragraph 70 of the judgment under appeal, that the Board of Appeal had been correct to find that, on the date of priority claimed for the contested design, the designer's freedom had been 'severely restricted', inter alia since he had to incorporate the common features of the goods in question in his design.
- 26 Third, according to Grupo Promer, the informed user was a child in the approximate age range of 5 to 10, and not a marketing manager as was stated in the contested decision. Such a marketing manager working in the food industry is not an end user and has a higher degree of expertise than a simple user.
- 27 In that respect, the General Court defined the concept of an informed user at paragraph 62 of the judgment under appeal and, at paragraphs 64 and 65 of that judgment, found that the Board of Appeal had been correct to find that, in the present case, it makes little difference whether the informed user is a child in the approximate age range of 5 to 10 or the marketing manager in a company that makes goods which are promoted by giving away 'pogs', 'rappers' or 'tazos', the important point being that both those categories of person are familiar with the phenomenon of 'rappers'.
- 28 Fourth, according to Grupo Promer, the designs at issue produced the same overall impression, since, contrary to the analysis carried out by the Board of Appeal in the contested decision, the differences in the profile of the designs at issue are not obvious, particular attention and careful observation of the disc being required in order to discover them.
- 29 On this issue, at paragraph 72 of the judgment under appeal, the General Court, taking into account the designer's degree of freedom in developing the contested design, found – in a similar way to the Board of Appeal – that, in so far as similarities between the designs at issue relate to common features, those similarities have only minor importance in the overall impression produced by those designs on the informed user. In addition, the more the designer's freedom in developing the contested design is restricted, the more likely it is that minor differences between the designs at issue will be sufficient to produce a different overall impression on the informed user.
- 30 The General Court then went on, at paragraphs 77 to 82 of the judgment under appeal, to identify five similarities between the two designs in conflict. The two designs were discs that are almost flat, with a concentric circle very close to the edge and a concentric circle approximately one third of the way from the edge to the centre; the rounded edge of the disc is raised in relation to the intermediate area of the disc between the edge and the raised central area; and the respective dimensions of the raised central part and the intermediate area of the disc, between the edge and the raised central part, are similar.

- 31 Having found that the first similarity was a feature common to the designs for the goods of the type of product at issue and that the second similarity might constitute a constraint linked to the safety requirements to which the designer is subject, the General Court held that those similarities would not be remembered by the informed user in the overall impression of the designs at issue.
- 32 By contrast, with regard to the last three similarities, the General Court found that these related to elements in respect of which the designer was free to develop the contested design, and that they would, therefore, attract the informed user's attention, all the more so because the upper surfaces are, in the present case, the most visible surfaces for that user.
- 33 As regards the differences between the designs at issue, the General Court, at paragraph 83 of the judgment under appeal, found that, when viewed from above, the contested design has two additional concentric circles compared with the prior design and that, in profile, the two designs differ in that the contested design is more curved, though that curvature is still very slight.
- 34 However, the General Court held that the differences observed by the Board of Appeal were insufficient for the contested design to produce an overall impression on the informed user that differed from that produced by the prior design. Consequently, the General Court annulled the contested decision.

Forms of order sought by the parties before the Court of Justice

- 35 PepsiCo claims that the Court should:
- set aside the judgment under appeal;
 - give final judgment on the dispute by rejecting the order sought at first instance or, in the alternative, refer the case back to the General Court; and
 - order Grupo Promer to pay the costs.
- 36 OHIM requests the Court to uphold the appeal and to order Grupo Promer to pay the costs.
- 37 Grupo Promer contends that the Court should:
- dismiss the appeal as inadmissible and unfounded;
 - order PepsiCo to pay the costs of the present appeal;
 - order PepsiCo and OHIM to pay the costs incurred by Grupo Promer before the General Court; and
 - order PepsiCo to pay the costs of the proceedings before OHIM.

The appeal

- 38 In support of its appeal, PepsiCo relies on a single ground of appeal, alleging breach of Article 25(1)(d) of Regulation No 6/2002. This ground of appeal consists of five parts, the first four of which concern various errors allegedly committed by the General Court in relation to (i) the constraints on the designer's freedom, (ii) the concept of the informed user and his attention level, (iii) the scope of the General Court's power of review, and (iv) whether it was possible to compare the goods rather than the contested designs, while the last part of the ground concerns (v) an alleged distortion of the facts.

The first part of the single ground of appeal, concerning the constraints on the designer's freedom

Arguments of the parties

- 39 PepsiCo submits that the three similarities observed by the General Court (central circular shape, raised edge, dimensions) are all due to the functions of and common to the products at issue, thereby limiting the designer's freedom. The General Court, however, failed to take into account those constraints when comparing the designs at issue. Finding the designs at issue similar on account of those precise common features means nothing less than granting exclusive rights to Grupo Promer for those common features, which does not correspond to the objective pursued by Article 25(1)(d) of Regulation No 6/2002.
- 40 OHIM submits that, even if features such as the shape of the flat disc or the curved central area are not dictated by a function or by statutory requirements, they are, however, dictated by market constraints, thereby limiting the designer's freedom.

41 The evidence on the file illustrates that the great majority – if not all – of the pogs existing on the date of priority of the contested design had a circular central bulge. The reason for this is that pogs with central bulges which are not circular could not be stacked with the vast majority of those having such a feature.

42 Grupo Promer contends that this part of the single ground of appeal is inadmissible in that it seeks to call into question findings of a factual nature made in the judgment under appeal.

Findings of the Court

43 It should be observed that, by the first part of its single ground of appeal, PepsiCo objects, essentially, that the General Court found that the central circular shape, the raised edge and the similar dimensions of the designs at issue were not the result of a constraint on the designer's freedom, whereas in actual fact those elements of similarity are necessary if the goods at issue are to fulfil their function. According to PepsiCo, that led the General Court to assess incorrectly the overall impression produced by each of the designs in conflict.

44 PepsiCo thus seeks to call into question findings of a factual nature made by the General Court, without proving that those facts were distorted, and without disputing either the relevance of the criteria for establishing the designer's degree of freedom in developing a design, as identified by the General Court in paragraph 67 of the judgment under appeal – namely, *inter alia*, the constraints of the features imposed by the technical function of the product or an element thereof or by statutory requirements applicable to the product – or the inferences drawn from them by the General Court in paragraph 72 of that judgment.

45 It is, however, settled case-law that the General Court has exclusive jurisdiction to find the facts, save where a substantive inaccuracy in its findings is attributable to the documents submitted to it, and to appraise those facts. That appraisal of the facts thus does not, save where the clear sense of the evidence has been distorted, constitute a point of law which is subject, as such, to review by the Court of Justice in an appeal (Case C-470/00 P *Parliament v Ripa di Meana and Others* [2004] ECR I-4167, paragraph 40 and case-law cited).

46 It must therefore be held that the first part of the single ground of appeal is inadmissible.

The second part of the single ground of appeal, concerning the concept of the 'informed user' and his level of attention

Arguments of the parties

47 PepsiCo submits that the General Court applied incorrect criteria when denying that the designs at issue conveyed a different overall impression on the 'informed user'. The 'informed user', it is argued, does not correspond to the average consumer who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, as defined by trade mark law, or solely to the end user of the goods at issue.

48 In addition, the informed user must be assumed to be in a position to compare the designs side by side and, in contrast to the position in trade mark law, does not have to rely on an 'imperfect recollection'.

49 Had the General Court applied the correct criteria, it would have found that the informed user easily distinguished the designs at issue by reason of the two most significant differences between them, that is to say, first, the two additional concentric circles clearly visible on the surface of the contested design, and, second, the curved shape of the contested design as opposed to the complete flatness (apart from the brim) of the prior design.

50 In addition, PepsiCo submits that the informed user will not only consider the 'most visible surfaces' of a design and focus on 'easily perceived' elements (paragraph 83 of the judgment under appeal), but will have a chance to consider the design as a whole in more detail, and compare it to earlier designs, taking into account the designer's freedom.

51 OHIM also submits that the comparison should be based, not on the informed user's imperfect recollection, but on a direct comparison of the designs.

52 Grupo Promer contends that this part of the single ground of appeal also concerns a question of fact. It further contends that the General Court did not apply criteria concerning trade mark law such as the likelihood of confusion between the two conflicting designs at issue.

Findings of the Court

53 It should be noted, first, that Regulation No 6/2002 does not define the concept of the 'informed user'. However, as the Advocate General correctly observed in points 43 and 44 of his Opinion, that concept must be understood as lying somewhere between that of the average consumer, applicable in trade mark matters, who need not have any specific knowledge and who, as a rule, makes no direct comparison between the trade marks in conflict, and the sectoral expert, who is an expert with detailed technical expertise. Thus, the concept of the informed user may be understood as referring not to a user of average attention, but to a particularly

observant one, either because of his personal experience or his extensive knowledge of the sector in question.

- 54 It must be held that it is indeed that intermediate formulation that was adopted by the General Court in paragraph 62 of the judgment under appeal. This is, moreover, illustrated by the conclusion drawn from that formulation by the General Court in paragraph 64 of the judgment under appeal, in identifying the informed user relevant in the present case as capable of being a child in the approximate age range of 5 to 10 or a marketing manager in a company that makes goods which are promoted by giving away ‘pogs’, ‘rappers’ or ‘tazos’.
- 55 Second, as the Advocate General observed in points 51 and 52 of his Opinion, it is true that the very nature of the informed user as defined above means that, when possible, he will make a direct comparison between the designs at issue. However, it cannot be ruled out that such a comparison may be impracticable or uncommon in the sector concerned, in particular because of specific circumstances or the characteristics of the devices which the designs at issue represent.
- 56 Therefore, the General Court cannot reasonably be criticised as having erred in law on the ground that it assessed the overall impression produced by the designs in conflict without starting from the premiss that an informed user would in all likelihood make a direct comparison of those designs.
- 57 That is true all the more so since, in the absence of any precise indications to that effect in the context of Regulation No 6/2002, the European Union legislature cannot be regarded as having intended to limit the assessment of potential designs to a direct comparison.
- 58 It follows that, even if the General Court’s formulation – in paragraph 77 of the judgment under appeal – that ‘that similarity would not be remembered by the informed user in the overall impression of the designs at issue’ might indicate, when taken out of context, that the General Court based its reasoning on an indirect method of comparison based on an imperfect recollection, it does not reveal any error on the General Court’s part.
- 59 Third, as regards the informed user’s level of attention, it should be noted that, although the informed user is not the well-informed and reasonably observant and circumspect average consumer who normally perceives a design as a whole and does not proceed to analyse its various details (see, by analogy, Case C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer* [1999] ECR I-3819, paragraphs 25 and 26), he is also not an expert or specialist capable of observing in detail the minimal differences that may exist between the designs in conflict. Thus, the qualifier ‘informed’ suggests that, without being a designer or a technical expert, the user knows the various designs which exist in the sector concerned, possesses a certain degree of knowledge with regard to the features which those designs normally include, and, as a result of his interest in the products concerned, shows a relatively high degree of attention when he uses them.
- 60 Thus, the use of the words ‘easily perceived’ in paragraph 83 of the judgment under appeal must be understood in a broader context as simply providing clarification as to the greater degree of curvature displayed by the contested design. Since the General Court adopted a correct approach in defining the informed user, it cannot be inferred that the words used in paragraph 83 of the judgment under appeal, by themselves, mean that the informed user’s level of attention had been incorrectly assessed by the General Court.
- 61 In the light of the foregoing considerations, the second part of the single ground of appeal must be rejected as unfounded.

The third part of the single ground of appeal, concerning the scope of review by the Courts

Arguments of the parties

- 62 PepsiCo, referring to a recent judgment of the Court concerning plant varieties (Case C-38/09 P *Schröder v CPVO* [2010] ECR I-3209, paragraph 77), submits that the General Court’s minute examination of the differences and similarities between the designs at issue went beyond its task under Article 61(2) of Regulation No 6/2002. PepsiCo accordingly submits that the determination of whether or not there is a similar overall impression must be left to the Board of Appeal’s assessment.
- 63 OHIM also submits that, in refusing to restrict itself to a review of manifest errors of assessment, the General Court went beyond what Article 61 of Regulation No 6/2002 allows in Community design matters.
- 64 Grupo Promer contends that PepsiCo’s argument is unfounded. The Court’s findings in *Schröder v CPVO*, it argues, arose from the fact that that case concerned a complex technical examination, whereas the present case concerns the simple examination of designs in order to determine whether the contested design lacks individual character.

Findings of the Court

- 65 In the present case, it is common ground that the General Court carried out an in-depth examination of the designs at issue before annulling the Board of Appeal’s decision.

66 In that context, it should be recalled that the General Court has jurisdiction to conduct a full review of the legality of OHIM's assessment of the particulars submitted by an applicant (see Case C-263/09 P *Edwin v OHIM* [2011] ECR I-0000, paragraph 52).

67 Admittedly, by analogy with the judgment in *Schröder v CPVO*, the General Court may afford OHIM some latitude, in particular where OHIM is called upon to perform highly technical assessments, and restrict itself, in terms of the scope of its review of the Board of Appeal's decisions in industrial design matters, to an examination of manifest errors of assessment.

68 However, it must be observed that, in the specific circumstances of the present case, the General Court did not carry out a review of the contested decision which went beyond its power to alter decisions under Article 61 of Regulation No 6/2002.

69 Therefore, the third part of the single ground of appeal must be rejected as being unfounded.

The fourth part of the single ground of appeal, alleging that the review focused on the goods rather than on the designs at issue

Arguments of the parties

70 PepsiCo submits that it is mistaken to base the assessment of the designs in conflict on a comparison of samples of actual products submitted by the parties for illustration purposes. In particular, there is no need for OHIM, in such invalidity proceedings, to anticipate any potential parallel or future infringement actions based on the same earlier design and the more recent design as used in the marketplace.

71 Grupo Promer notes that the sample products were also examined by the Invalidity Division and by the Board of Appeal. Consequently, the General Court's assessment of all the evidence already on the file is a question of fact which cannot be advanced as a ground of appeal before the Court of Justice.

Findings of the Court

72 It should be observed that, in paragraph 83 of the judgment under appeal, the General Court stated that its assessment of the degree of curvature of the designs at issue is 'borne out by the goods actually marketed, as contained in OHIM's file forwarded to the Court'.

73 However, since in design matters the person making the comparison is an informed user who – as noted in paragraphs 53 and 59 above – is different from the ordinary average consumer, it is not mistaken, in the assessment of the overall impression of the designs at issue, to take account of the goods actually marketed which correspond to those designs.

74 In any event, it follows from the use of the verb 'to bear out' in paragraph 83 of the judgment under appeal that the General Court did indeed base its assessments on the designs in conflict as described and reproduced in the respective applications for registration, with the result that the comparison of the actual goods was used only for illustrative purposes in order to confirm the conclusions already drawn and cannot be regarded as forming the basis of the statement of reasons given in the judgment under appeal.

75 Accordingly, the fourth part of the single ground of appeal must be rejected as unfounded.

The fifth part of the single ground of appeal, alleging distortion of the facts

Arguments of the parties

76 PepsiCo, supported by OHIM, submits that there has been distortion of the facts by the General Court, since, in particular, it is unrealistic and contrary to general experience to assume that the informed user would limit his perceptions of the device at hand to the 'view from above'. In addition, even when the designs at issue are examined flat from above, the differences between them are, it is submitted, immediately perceptible.

77 Grupo Promer contends that alleging distortion of the facts without mentioning distortion of the assessment of evidence is not admissible as an argument justifying an appeal to the Court of Justice. That assessment of the facts and the evidence does not, save where they have been distorted, constitute a point of law which is subject, as such, to review by the Court of Justice on appeal.

Findings of the Court

78 The Court has already held that, given the exceptional nature of a complaint that there has been a distortion of the facts, Article 256 TFEU, Article 58, first paragraph, of the Statute of the Court of Justice of the European Union and Article 112(1)(c) of the Rules of Procedure of the Court provide, in particular, that an appellant must indicate precisely the evidence alleged to have been distorted by the General Court and show the errors of appraisal which, in its view, led to that distortion (see, to that effect, Joined Cases C-204/00 P, C-205/00 P,

- 79 Such distortion must be obvious from the documents on the Court's file, without there being any need to carry out a new assessment of the facts and evidence (Case C-16/06 P *Les Éditions Albert René v OHIM* [2008] ECR I-10053, paragraph 69 and the case-law cited).
- 80 In the present case, PepsiCo complains, essentially, that the General Court distorted the facts by comparing the designs at issue only with regard to their view 'from above', thereby overlooking the differences which are obvious when those designs are viewed in profile. In so doing, PepsiCo fails to indicate precisely which evidence was distorted by the General Court or to demonstrate the errors in analysis which, in its view, led to such distortion.
- 81 In those circumstances, it must be held that the arguments put forward by PepsiCo on this point do not satisfy the requirements laid down by the case-law referred to. The fifth part of the single ground of appeal must for that reason be rejected as being inadmissible.
- 82 Since PepsiCo has been unsuccessful in all the parts of its single ground of appeal, the appeal must be dismissed in its entirety.

Costs

- 83 Under Article 69(2) of the Rules of Procedure, applicable to the procedure on appeal pursuant to Article 118 of those Rules, the unsuccessful party is to be ordered to pay the costs if they have been applied for in the successful party's pleadings. Since Grupo Promer has applied for costs and PepsiCo has been unsuccessful, the latter must be ordered to pay the costs.

On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby:

- 1. Dismisses the appeal;**
- 2. Orders PepsiCo Inc. to pay the costs.**

[Signatures]



SVEA HOVRÄTT
Patent- och
marknadsöverdomstolen
Rotel 020112

PROTOKOLL
2023-06-27
Föredragning i
Stockholm

Aktbilaga 51
Mål nr PMÖ 4794-23

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Annika Malm, referent och protokollförare, samt
tf. hovrättsassessorn Agnes Leijonhufvud

FÖREDRAGANDE

Föredraganden Sara Eriksson

PARTER

Klagande

Ergosafe Aktiebolag, 556395-1812
Reparatörgatan 1
302 62 Halmstad

Ombud: Jur.kand. D.U. och jur.kand. M.F.
Bergensträhle & Partners AB
Lasarettsgatan 17
331 30 Värnamo

Motpart

AK Fönster & Dörr Sverige AB, 559292-9334
Aspögatan 1
211 24 Malmö

Ombud: Advokaterna J.O. och J.A.
Advokatbyrå Gulliksson AB
Box 4171
203 13 Malmö

SAKEN

Interimistiskt vitesförbud enligt mönsterskyddslagen rörande gemenskapsformgivning

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2023-03-22 i mål nr PMT 19119-22

Genom det överklagade beslutet avslog Patent- och marknadsdomstolen Ergosafe Aktiebolags (Ergosafe) yrkande om att AK Fönster & Dörr Sverige AB (AK Fönster) intermistiskt skulle förbjudas att inom EU, vid vite om 750 000 kr eller annat belopp som rätten fann skäligt, så länge gemenskapsformgivningarna med reg. nr 002416248-0001–0005 (i fortsättningen 0001, 0002, 0003, 0004 och 0005) är giltiga, låta tillverka,

Dok.Id 1952626

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00		måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 675 00		09:00–16:30
		E-post: svea.hovratt@dom.se		
		www.svea.se		

bjuda ut, föra ut på marknaden, importera eller exportera glasträcken med utseende som framgår av Patent- och marknadsdomstolens aktbilagor 13–17, 19, 21, 23, 25, 28–30 och 33.

Ergosafe har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska bifalla Ergosafes yrkande om intermistiskt vitesförbud. Till stöd för sitt yrkande har Ergosafe vidhållit vad bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen och lagt till i huvudsak följande.

Intrången har bestått i att AK Fönster, uppsåtligt eller av oaktsamhet, utan Ergosafes samtycke importerat, marknadsfört och sålt glasträcken som i jämförelse med Ergosafes registrerade design inte gör ett annat helhetsintryck på den kunniga användaren. Utöver de intrångsåtgärder som Patent- och marknadsdomstolen bedömt har AK Fönster även bjudit ut WIND-DAM:s glasträckessystem på AK Fönsters facebookside (Patent- och marknadsdomstolens aktbilagor 62 och 63).

Formgivarens frihet att utveckla design avseende glasträcken är begränsad men den registrerade gemenskapsformgivningen har åtminstone ett normalt skyddsomfång.

Att den registrerade gemenskapsformgivningen saknar fötter medför inte att AK Fönsters intrångsgörande produkt ger ett annat helhetsintryck. Vidare utgör fötterna ett sådant tekniskt och funktionellt inslag att de inte bidrar med någon särprägel. Om dimensionerna av glasträckena inte påverkar helhetsintrycket, saknar det betydelse att dimensionerna inte överensstämmer. Det är i vart fall fråga om samma eller mycket närliggande dimensioner. Det föreligger ingen, eller i vart fall endast marginell, skillnad avseende stolparna för de motstående formgivningarna.

AK Fönster har träffat en överenskommelse om försäljning av den intrångsgörande produkten med en kund i april 2023. Den aktuella leveransen kom att annulleras av AK Fönster. Det framstår dock inte som trovärdigt att någon

försäljning av produkten inte alls skett, eftersom AK Fönster marknadsfört produkten sedan i vart fall december 2021.

AK Fönster har motsatt sig att Patent- och marknadsdomstolens beslut ändras och vidhållit vad bolaget anförde i Patent- och marknadsdomstolen med följande tillägg.

De registrerade formgivningarna är ogiltiga eftersom det föreligger bristande nyhet och särprägel men också på grund av att formgivningarna är funktionellt betingade och kravet enligt artikel 3 (a) i förordningen på att det ska vara fråga om en enda produkt inte är uppfyllt. Glasskivorna saknar helt nyhet och särprägel. Det som kan ge formgivningen som helhet nyhet och särprägel är de funktionella partierna som används för att skjuta det ena fönstret upp eller ner och för att hålla uppe glasskivorna så att de kan fungera som ett räcke. Höj- och sänkbarheten är en sådan teknisk funktion som i sig inte kan omfattas av mönsterskydd. Stolparnas formgivning är av sådan enkel karaktär att den inte kan anses särpräglad i förhållande till övriga icke höj- och sänkbara glasträcken. De registrerade gemenskapsformgivningarna kan anses visa tre olika produkter, en med mörkgråa stolpar och tonade rutor, en med vita stolpar och genomskinliga rutor samt en med vit icke-genomskinlig skiva som är bredare än de andra två. Att de registrerade formgivningarna inte avser ett enda föremål är i enlighet med artikel 25 i förordningen en grund för ogiltighet. Det går inte heller att tydligt utläsa skyddsomfånget genom registreringen.

AK Fönster marknadsför inte den typ av svängda gemenskapsformgivningar som 0001 och 0005 omfattar. Vidare ger gemenskapsformgivningarna 0002 och 0004 ett annat helhetsintryck än det balkongräcke som AK Fönster marknadsför. Hörnen på gemenskapsformgivningarna består endast av två fönsterpartier som möts, vilket inte är fallet på AK Fönsters produkt. Vidare skiljer sig stolparna åt och gemenskapsformgivningarna saknar räcke av metall samt infästningar mot golvyta. Gemenskapsformgivningen 0003 saknar särprägel. Stolparna på AK Fönsters produkter är även tjockare och ger ett mer gediget intryck än gemenskapsformgivningen. Även infästning i golvyta skiljer sig åt där AK Fönsters produkt står på en rektangulär fot medan detta helt saknas på

gemenskapsformgivningen. Det är inte heller möjligt att utifrån registreringen utläsa om dimensionerna produkterna emellan överensstämmer.

AK Fönster har en förhållandevis liten omsättning. Ergosafe lider ingen skada av att AK Fönsters hemsida kvarstår oförändrad eller av att någon enstaka produkt eventuellt skulle kunna säljas.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2023-07-03)

1. Med ändring av det överklagade beslutet förbjuder Patent- och marknadsöverdomstolen AK Fönster & Dörr Sverige AB, vid vite om 250 000 kr, så länge gemenskapsformgivningen med reg. nr 002416248-0003 är giltig att inom EU bjuda ut och på marknaden släppa ut höj- och sänkbara glasträcken från WIND-DAM med utseende som framgår av beslutsbilagorna A–K. Förbudet gäller för tiden till dess att målet i Patent- och marknadsdomstolen slutligt har avgjorts eller något annat har beslutats.
2. AK Fönster & Dörr Sverige AB ska ersätta Ergosafe Aktiebolag för dess rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen med 175 000 kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens beslut till dess betalning sker.

Skälen för beslutet

Utgångspunkter för bedömningen

Patent- och marknadsöverdomstolen ansluter sig till de rättsliga utgångspunkter som Patent- och marknadsdomstolen antecknat och tillägger följande.

En gemenskapsformgivnings skyddsomfång ska omfatta varje formgivning som inte ger en kunnig användare ett annat helhetsintryck. Vid prövning av skyddsomfånget ska hänsyn tas till den grad av frihet formgivaren har haft vid utvecklingen av formgivningen (se artikel 10 i rådets förordning [EG] nr 6/2002 om gemenskapsformgivning, i fortsättningen EU-FGF). En kunnig användare är en särskilt uppmärksam användare, oberoende av om detta beror på användarens personliga erfarenhet eller vederbörandes vidsträckta kunskap om den aktuella sektorn. Den kunniga användaren känner till de olika formgivningar som förekommer inom den berörda sektorn samt besitter vissa kunskaper om de delar som dessa formgivningar vanligtvis brukar innehålla och på grund av sitt intresse för produkterna är relativt uppmärksam när han eller hon använder dem. (Se EU-domstolens dom den 20 oktober 2011, PepsiCo, Inc., C-281/10 P, EU:C:2011:679, punkt 53 och 59).

Enligt artikel 19 i EU-FGF ska en registrerad gemenskapsformgivning ge innehavaren ensamrätt att använda den och hindra tredje man från att utan samtycke använda den. Med användning avses enligt artikeln särskilt att tillverka, bjuda ut, släppa ut på marknaden, importera, exportera eller använda en produkt som formgivningen ingår i eller används för eller att lagrhålla en sådan produkt för sådana ändamål.

Bedömningen i detta fall

Som Patent- och marknadsdomstolen redovisat gäller att om käranden visar sannolika skäl för intrång i en gemenskapsformgivning och det skäligen kan befaras att svaranden genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten till gemenskapsformgivningen, får domstolen meddela ett interimistiskt vitesförbud, se 35 b § och 51 § mönsterskyddslagen (1970:485). Ergosafe har alltså att göra sannolikt såväl att det finns en ensamrätt som att intrång i denna förekommer.

Det finns, som Patent- och marknadsdomstolen också redovisat, en giltighetspresumtion avseende registrerade gemenskapsformgivningar. Det framgår alltså direkt av EU-FGF att en domstol, som har att bedöma ett intrång i en registrerad gemenskapsformgivning, ska anse att gemenskapsformgivningen är giltig samt att en invändning om ogiltighet förutsätter en genstämning. I ett mål om interimistiska

åtgärder kan däremot en invändning om att en gemenskapsformgivning är ogiltig göras utan genstämning av svaranden. Den nämnda regleringen i förordningen innebär att bevisbördan för ogiltighet då ankommer på intrångssvaranden. Vilket beviskrav som i sådant fall ska gälla för att bryta presumptionen framgår varken av EU-FGF eller av de nationella bestämmelserna om vitesförbud i mönsterskyddslagen (jfr även Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter). Eftersom det är fråga om en interimistisk åtgärd där käranden har att visa sannolika skäl för att intrång begåtts, ankommer det, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, på svaranden att göra sannolikt att registreringen kommer att förklaras ogiltig (jfr Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden 2022-12-19 i mål PMÖ 14536-22 och 2022-07-14 i mål PMÖ 2043-22). Bedömningen av om svaranden uppfyllt sin bevisbörda bör göras mot bakgrund av den begränsade prövning som registreringsmyndigheten gör inför registreringen av en gemenskapsformgivning.

Utifrån det som AK Fönster anfört och det som framkommit genom utredningen i målet bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen, vid den preliminära bedömning som nu ska göras, att AK Fönster inte gjort sannolikt att de registrerade formgivningarna kommer att förklaras ogiltiga.

Frågan är därefter om Ergosafe har gjort sannolikt att AK Fönster gjort intrång i gemenskapsformgivningarna 0001–0005. Intrångspåståendet avser att Ergosafe såsom återförsäljare importerar, marknadsför och försäljer WIND-DAM:s glasräcken med de utseenden som framgår av de bilder som hänvisas till i Ergosafes yrkande, vilka räcken enligt bolaget inte ger ett annat helhetsintryck än gemenskapsformgivningarna.

När det först gäller gemenskapsformgivningen 0003 konstaterar Patent- och marknadsöverdomstolen att den avser ett rakt byggelement med höj- och sänkbart glas utan horisontella profiler samt med sidostolpar. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att samtliga höj- och sänkbara glasräcken på bilderna i underinstansens aktbilagor 13–16, 19, 21, 23, 25, 29, 30 och 33 är mycket snarlika den registrerade gemenskapsformgivningen 0003. Samtliga dessa glasräcken saknar horisontella profiler och ger därmed en obruten siktlinje mellan sidostolparna. Även om det inte

utifrån registreringen går att utläsa eller dra några slutsatser om exakta mått, synes såväl dimensionerna på glastrutorna som sidostolparna i princip överensstämmande med den registrerade formgivningen. Patent- och marknadsöverdomstolen noterar därvid att många av bilderna visar flera sektioner sammanfogade med följd att sidostolparna vid första anblick ger intryck att vara kraftigare än vad de i realiteten är. Mot denna bakgrund, och vid den preliminära bedömning som Patent- och marknadsöverdomstolen nu har att göra, kan de höj- och sänkbara glasträckena på bilderna inte anses ge den kunniga användaren ett annat helhetsintryck än gemenskapsformgivningen 0003. Den registrerade formgivningen har inte någon fästanelordning ("fötter"). Den omständigheten att glasträckena från WIND-DAM på bilderna är fästa i underlaget med fötter föranleder ingen annan bedömning.

Ergosafe har i sitt yrkande hänvisat även till bilder på glasträcken där det inte utifrån bilderna går att konstatera att räckena är höj- och sänkbara (se underrättens aktbilagor 17 och 28). Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ger dessa, vid den preliminära bedömningen som nu ska göras, den kunniga användaren ett annat helhetsintryck än den registrerade gemenskapsformgivningen 0003.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar därefter att ingen av de bilder som Ergosafe hänvisar till i yrkandet visar rundade höj- och sänkbara glasträcken eller hörndelar utan stolpe i vinkeln. Den kunniga användaren skulle ha noterat skillnader av sådant slag. Det innebär, vid den preliminära bedömningen, att inte något av de glasträcken som finns på bilderna ger den kunniga användaren samma helhetsintryck som gemenskapsformgivningarna 0001, 0002, 0004 och 0005.

Nästa fråga är då vilka av de påstådda intrångsåtgärderna som AK Fönster kan anses ha vidtagit. Ergosafe har gjort gällande att AK Fönster på sin hemsida och facebook-sida marknadsfört WIND-DAM:s höj- och sänkbara glasträcken samt att AK Fönster importerat och försålt sådana räckena.

Enligt Patent- och marknadsöverdomstolen ger utredningen, vid den nu preliminära bedömningen, tillräckligt stöd för att AK Fönster är återförsäljare av WIND-DAM:s höj- och sänkbara glasträcken och att sådana glasträcken som finns återgivna i de bilder

som Ergosafe hänvisat till i yrkandet finns i WIND-DAM:s sortiment. Utredningen ger också erforderligt stöd för att AK Fönster marknadsfört och salufört WIND-DAM:s höj- och sänkbara glasträcken. Däremot saknas stöd för att AK Fönster låtit tillverka, importerat eller exporterat WIND-DAM:s glasträcken.

Det hittills anförda innebär att det finns sannolika skäl för att AK Fönster har gjort intrång i Ergosafes registrerade gemenskapsformgivning 0003. I Patent- och marknadsöverdomstolen har visserligen framkommit att AK Fönster avbrutit en försäljning av glasträcken från WIND-DAM. Av vad AK Fönster har anfört här framgår emellertid att bolagets hemsida kvarstår oförändrad. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer därför att det skäligen kan befaras att AK Fönster genom att fortsätta intrånget förringar värdet av ensamrätten. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer också att ett vitesförbud är proportionerligt och att den ställda säkerheten är godtagbar.

Sammantaget innebär Patent- och marknadsöverdomstolens bedömningar att Ergosafes överklagande ska bifallas på så sätt att ett interimistiskt vitesförbud ska meddelas mot AK Fönster i anledning av intrång i Ergosafes gemenskapsformgivning 0003.

Utformningen av vitesförbudet ska ta sikte på det intrång som har begåtts, dvs. att AK Fönster marknadsfört och salufört intrångsprodukterna. För att korrespondera med den ensamrätt som är knuten till gemenskapsformgivningen (jfr artikel 19.1 EU-FGF) och med hänsyn till hur Ergosafes yrkande har utformats, bör förbudet gälla att bjuda ut och på marknaden släppa ut höj- och sänkbara glasträcken från WIND-DAM (jfr NJA 2007 s. 431). Med hänsyn till de uppgifter som framkommit om AK Fönsters ekonomiska förhållanden bedömer Patent- och marknadsöverdomstolen att ett vitesbelopp om 250 000 kr är tillräckligt.

Rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen

Vid denna utgång ska AK Fönster ersätta Ergosafes rättegångskostnad i Patent- och marknadsöverdomstolen. Ergosafe har yrkat ersättning för rättegångskostnad med 230 290 kr för ombudsarvode. AK Fönster har bestritt skäligheten av yrkad ersättning.

Patent- och marknadsöverdomstolen konstaterar att ett vitesförbud framstår som betydelsefullt för Ergosafe och att bolaget därför haft anledning att lägga ned arbete av inte endast begränsad omfattning. Ergosafes inlagor har emellertid varit omotiverat vidlyftiga, särskilt i frågan om gemenskapsformgivningarnas ogiltighet. Patent- och marknadsöverdomstolen anser att den kostnad för ombudsarvode som varit skäligen påkallad för tillvaratagandet av Ergosafes rätt inte uppgår till mer än 175 000 kr.

Överklagande

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

Annika Malm

Protokollet uppvisat/

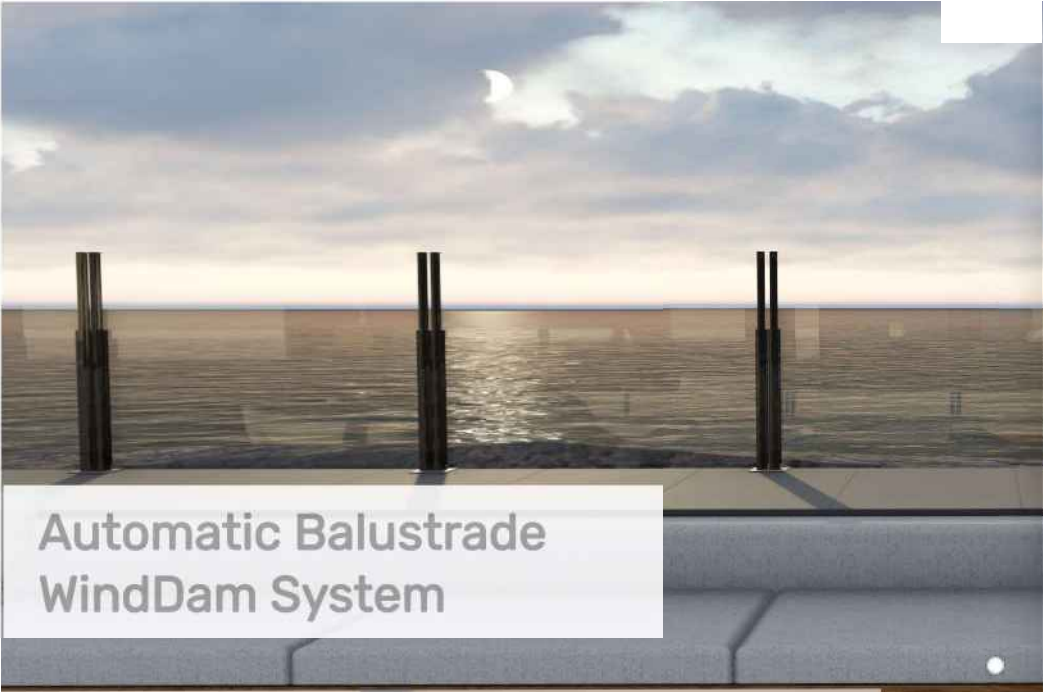


HOME

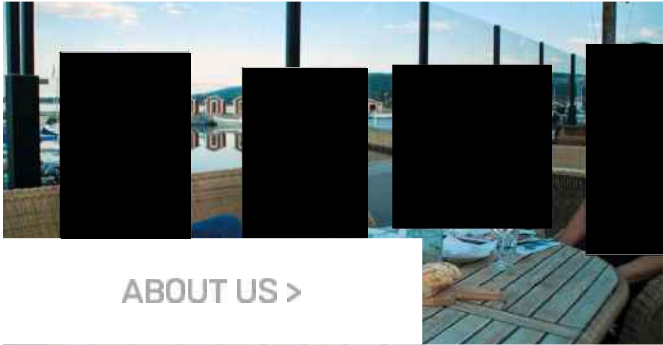
ABOUT US

WINDDAM SYSTEM

MENU



Automatic Balustrade
WindDam System



ABOUT US >



WIND-DAM SYSTEM >

[HOME](#)[ABOUT US](#)[WINDDAM SYSTEM](#)[MENU](#)

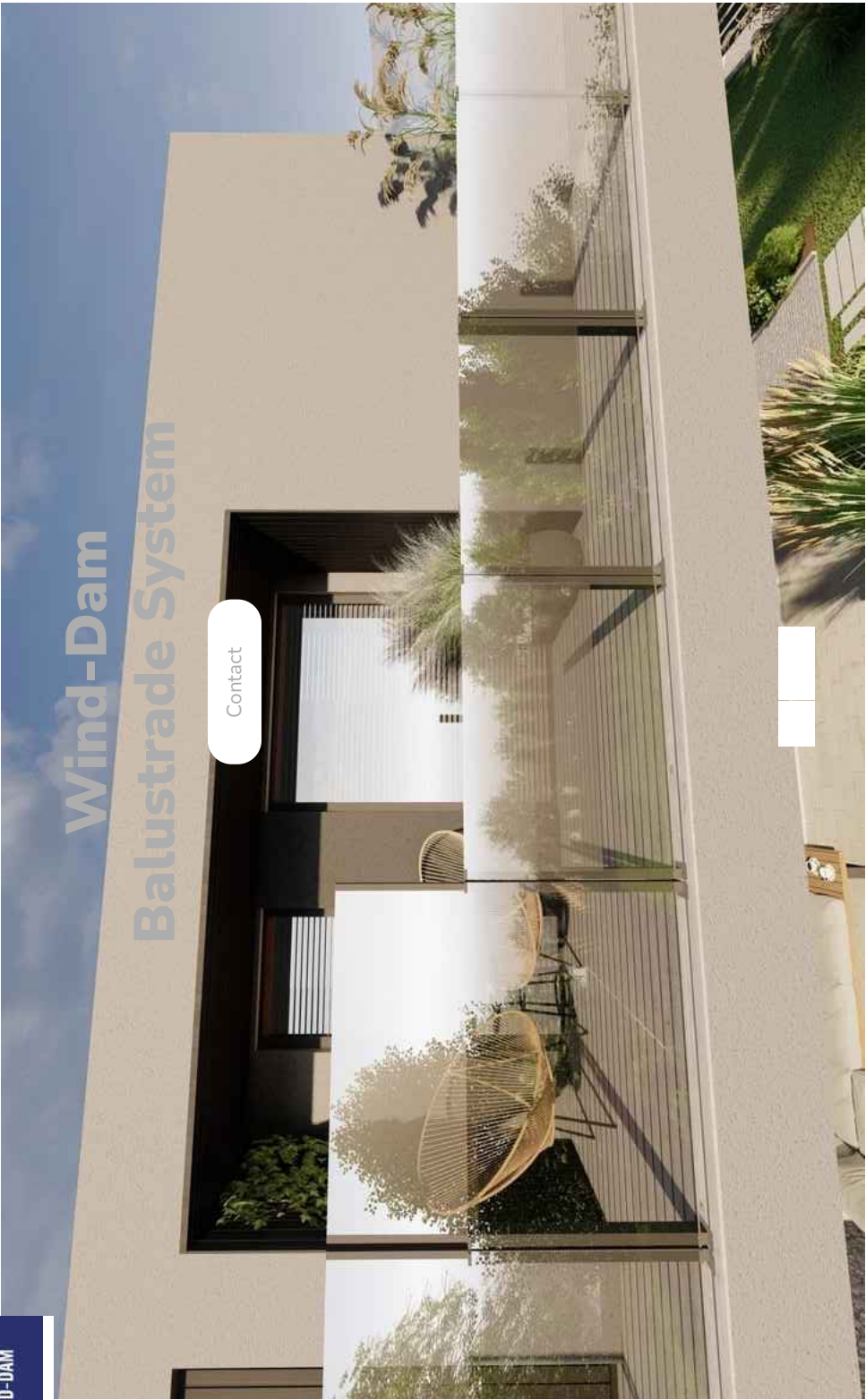
Automatic Balustrade WindDam System

Combining innovative technologies with special design answer to the needs of modern and stylish outdoor spa hotels, etc. Unique innovation where the moving part of the system is controlled according to the wind with our wishes and weather conditions. Safety for children and pets and modern design.

The use of the Wind-Dam wind screen system with awnings, restaurant and hotel gardens. It does not require a permanent structure.

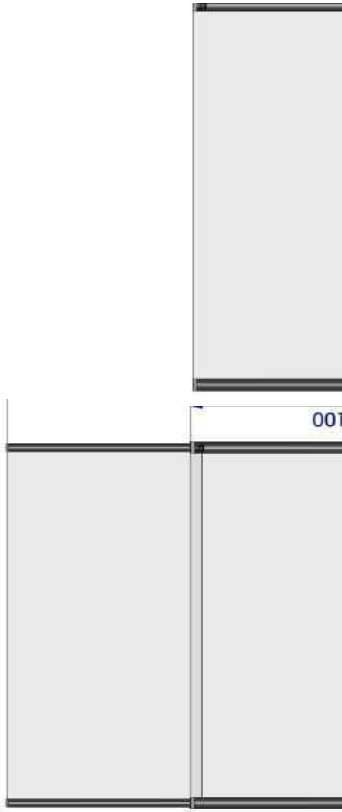
This site uses cookies. You can specify the conditions for storage or access cookies on your browser.

[I understand](#)



Wind-Dam System

Is an innovative, retractable glass railing. Designed for spaces exposed to the elements of wind, sand and noise. With a single movement the glass height is easily increased or lowered to suit the weather conditions or your preference.



24

(NJA 2005 s 180)

Mönsterintrång. Fråga om tillämpning av 35 kap. 5 § RB och 36 § andra meningen mönsterskyddslagen (1970:485) vid bestämmande av intrångsersättningen.

5 och 36 §§ mönsterskyddslagen (1970:485) samt 35 kap. 5 § RB

Formsprutarna J-A.J. & Co AB förde vid Göteborgs tingsrätt den talan mot Merx Team AB som framgår av tingsrättens dom.

Tingsrätten (chefsrådmannen *Tomas Huldén*) anförde i dom den 19 september 2001:

BAKGRUND

Formsprutarna J-A.J. & Co AB (Formsprutarna) innehar mönsterskydd för produkterna Stekspade reg. nr 59668, Matpincett reg. nr 63441, Sked reg. nr 63440, Gaffel reg. nr 63440 samt Visp reg. nr 62323 ingående i Formsprutarnas Gastro Max-serie (De mönsterskyddade produkterna).

Merx Team AB (Merx) har från en kinesisk tillverkare, Ningbo Wansheng Stainless Steel Kitchen Tool Co Ltd (Ningbo), erhållit Stekspade, Stekpincett, Gaffel, Sked och Visp vilka till formen är närmast identiska med De mönsterskyddade produkterna med undantag för att där De mönsterskyddade produkterna märkts med "Gastro Max" har de i Kina

2005:24 s 181

tillverkade produkterna märkts med "Exxent". Produkterna är i varje fall så lika De mönsterskyddade produkterna att de gör intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.

I beslut den 5 december 2000 förordnade tingsrätten, på yrkande av Formsprutarna, med stöd av 37 a § mönsterskyddslagen, om intrångsundersökning för att eftersöka dels Merx' produkter Stekspade nylon art. nr 65546, Stekpincett nylon art. nr 65547, Gaffel nylon art. nr 65548, Sked nylon art. nr 65549 och Visp nylon art. nr 65550 (Intrångsprodukterna), dels inköpsorder, leverantörsfakturor och kundfakturor avseende sådana produkter. Enligt beslutet fick undersökningen genomföras i Merx' kontors- och lagerlokaler samt Merx' ADB-system genomsökas för efterforskande av nämnda handlingar.

Tingsrätten förordnade den 11 december 2000, på yrkande av Formsprutarna, om interimistisk säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB på så sätt att samtliga Merx tillhöriga exemplar av Intrångsprodukterna skulle sättas i förvar för återstoden av skyddstiden för De mönsterskyddade produkterna.

I skrift som inkom den 20 december 2000 underrättade kronofogdemyndigheten tingsrätten om att intrångsundersökningen i målet var avslutad.

YRKANDEN M.M.

Formsprutarna har yrkat

1. att tingsrätten förpliktar Merx att till Formsprutarna utge skadestånd för utnyttjandet av Formsprutarnas produkter "stekspade", "matpincett", "sked", "gaffel" samt "visp", ingående i Formsprutarnas Gastro Max-serie, med ett belopp om 40 000 kr jämte ränta,
2. att tingsrätten förpliktar Merx att till Formsprutarna utge ideellt skadestånd för mönsterintrång med ett belopp om 95 000 kr jämte ränta,

3. att rätten, vid bestämmande av ersättningens storlek, även tar hänsyn till Formsprutarnas intresse av att mönsterintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse,

4. att tingsrätten vid vite av 100 000 kr meddelar förbud för Merx att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla, överlåta eller hyra ut produkter enligt Merx' produktblad, nummer 8-12.

Merx har bestritt samtliga yrkanden och inte kunnat vitsorda något belopp som skäligt i och för sig men vitsordat sättet att beräkna ränta.

GRUNDER

Formsprutarna har anfört följande.

1. Merx har utnyttjat Formsprutarnas mönsterskydd såvitt avser produkter enligt Merx' produktblad, nummer 8-12, genom att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla och överlåta varor som omfattas av mönsterskyddet.

2005:24 s 182

2. Såvitt avser tillverkning och införsel till Sverige är det i vart fall fråga om ett exemplar av varje produkt, dvs. totalt fem exemplar. Antalet överlåtna exemplar uppgår till 40 stycken och såvitt är fråga om utbudning och saluhållning är det fråga om ett obegränsat antal exemplar.

3. Enär Merx, uppsåtligen eller av oaktsamhet, har gjort sig skyldigt till mönsterintrång skall Merx *dels* utge skälig ersättning för utnyttjandet av mönstret, *dels* utge ideell ersättning till Formsprutarna.

4. Vid rättens fastställande av det utvidgade skadeståndet skall följande omständigheter beaktas;

(i) intrånget har skett uppsåtligen eller i vart fall grovt oaktsamt,

(ii) intrånget har medfört allvarlig goodwillskada för Formsprutarna och dess mönster,

(iii) intrånget har skett vid för Formsprutarna ogynnsam tidpunkt, dvs. då Formsprutarna var på väg att erhålla beställningar från de kunder Merx erbjöd intrångsprodukterna till,

(iv) Merx har genom att missbruka Formsprutarnas mönster sökt uppnå en större vinst än vad som varit möjligt vid en seriös produktutveckling.

(v) intrånget har skett av en stor och betydande leverantör av produkter på den svenska marknaden.

5. Yrkade skadestånd är skäliga.

Merx har anfört följande.

1. Merx har inte olovligen utnyttjat Formsprutarnas mönsterskydd såvitt avser produkter enligt Merx produktblad, nummer 8-12, genom att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla och överlåta varor som omfattas av mönsterskyddet.

2. Merx har haft i sin besittning totalt fem exemplar av Intrångsprodukterna men exemplaren har inte tillverkats av Merx eller förts in i Sverige av Merx. Merx har inte överlåtit några intrångsgörande exemplar.

3-4. Merx har varken uppsåtligen eller av oaktsamhet gjort sig skyldigt till mönsterintrång.

5. Yrkade skadestånd är inte skäliga.

6. Formsprutarna har inte drabbats av skada.

7. Formsprutarna är inte berättigat till skadestånd.

UTVECKLING AV TALAN

Formsprutarna har bl.a. anfört följande.

Formsprutarna innehar mönsterskydd för De mönsterskyddade produkterna och har för design av sina produkter anlitat erkända formgivare och designers och för detta haft stora kostnader. Dessutom har arbete lagts ned på att ta fram ett plastmaterial som inte smälter vid kontakt med t.ex. stekjärn. Produkterna har rönt uppskattning hos kunder, inklusive konsumenter, vilket tyvärr lett till att konkurrenter kopierat

2005:24 s 183

produkterna för att åka snålskjuts på Formsprutarnas framgång. Merx har i Kina låtit tillverka identiska kopior av De mönsterskyddade produkterna, vilka gör intrång i nämnda mönsterskydd. Det är uteslutet att Merx tagit fram Intrångsprodukterna genom konstnärligt arbete; det är fråga om rena plagiat. Merx har beställt mellan 4 000 och 7 000 exemplar av varje produkt från Ningbo. För att framställa de aktuella produkterna krävs en formsprutningsmaskin som smälter plastgranulatet och sedan under tryck pressar massan in i en gjutform varefter produkten kyls. Gjutformen, som benämns verktyg, kan tas fram antingen efter en ritning eller också, såsom har skett i det aktuella fallet, genom att man med hjälp av en dator tar fram en kopia av en befintlig produkt. Såväl formsprutningsmaskinen som verktygen är dyra. Kostnaden för verktyget är proportionell mot kvaliteten som i sin tur anger dess livslängd; hur många produkter det håller för att pressa. Det finns inte någon tillverkare som skulle köpa in eller låta tillverka ett kostsamt verktyg om han inte var säker på att verktyget kom till användning. Med tanke på den första orderns stora volym måste verktygen vara avsedda för serieproduktion och därmed kostsamma. Det är inte rimligt att Ningbo har tagit fram dyra verktyg utan att ha varit säker på en beställning. Av den anledningen är det inte troligt att redskapsproverna skulle omarbetas. Om leveransen endast avsett prover och avsikten varit att omarbeta dem hade det heller inte varit möjligt för Ningbo att ange ett pris per redskap så som gjorts. Merx har överlämnat ett exemplar av varje mönsterskyddad produkt till Ningbo med instruktionen att Ningbo skulle tillverka en kopia men anbringa märket Exxent istället för Gastro Max på produkten. Därmed slapp Merx det ritningsarbete och de annars nödvändiga tester som normalt ingår i framtagandet av en produkt. Vid intrångsundersökningen fann inte kronofogdemyndigheten någon korrespondens mellan Merx och Ningbo som tyder på att Merx begärt en omarbetning av produkterna. Däremot var Merx angeläget om att produkterna skulle levereras. Designansvaret ligger hos beställaren, inte hos tillverkaren. Att Merx anlitat kocken S.K. för att hjälpa till med produktutvecklingen är en efterhandskonstruktion; han har varken haft ett designuppdrag eller ett utvecklingsuppdrag. Merx har marknadsfört Intrångsprodukterna i Sverige och bjudit ut produkterna i sina egna lokaler innan produkterna beställdes från Kina. Under hösten 2000 hade Merx en visning i sin utställningslokal, "show-room", där Intrångsprodukterna förevisades. Kunder till Formsprutarna har blivit erbjudna att beställa Intrångsprodukterna men avböjt, när de ansett dem utgöra rena kopior av De mönsterskyddade produkterna. Merx har i sin produktkatalog använt en bild av Formsprutarnas produkter, olovligen kopierad ur Ö:s Storköksprodukters produktkatalog från 1999 vilken är framställd av P.Ö. I Ö:s produktkatalog anges att produkterna ingår i Gastro Max-serien. I Merx produktkatalog nämns ej att bilden föreställer Formsprutarnas produkter, istället har Merx angett namn och artikelnummer på Intrångsprodukterna. Det är omöjligt att på bilden se varumärket

2005:24 s 184

som anbringats på produkten. Bilden i Merx katalog är avsedd att uppfattas som föreställande Intrångsprodukterna trots att den föreställer De mönsterskyddade produkterna. Merx var angeläget om att få grossisten "Snabbgrossen" som kund. Ett villkor för att Merx skulle få leverera till Snabbgrossen var att Merx kunde erbjuda en offert som innehöll förslag på alla artiklar som skulle ingå i Snabbgrossens sortiment. Snabbgrossen var intresserad av produkter som säljer bra, t.ex. De mönsterskyddade produkterna, men till ett lägre pris än normalt. Eftersom Merx inte hade Intrångsprodukterna på bild användes bilden från Ö:s Storköksprodukters katalog till offerten vilken presenterades i form av Merx' produktkatalog. Merx har distribuerat sin produktkatalog till tänkbara köpare såsom restauranggrossister, t.ex. Martin Olsson, Cany-Trading och Hesselius. Marknadsföringen av Intrångsprodukterna har resulterat i försäljning; Köksmeny i Mariehamn i Finland har köpt 20 st. exemplar av stekpincett nylon och 20 st. exemplar av visp nylon. Kronofogdemyndigheten kunde emellertid inte vid intrångsundersökningen finna bevis för att produkterna levererats. Merx' marknadsföring av Intrångsprodukterna har lett till minskad försäljning av De mönsterskyddade produkterna. Merx har inte haft för avsikt att under en mellantid sälja Formsprutarnas produkter och har heller inte haft några mönsterskyddade produkter att sälja. Det har inte förelegat någon kontakt mellan Formsprutarna och Merx avseende Merx' påstådda försäljning av Formsprutarnas produkter. Vid en förfrågan från Merx skulle Formsprutarna ha hänvisat

till redan etablerade återförsäljare. I början av år 2001 kontaktade Merx företaget Segers Fabriker AB och erbjöd sig att leverera Formsprutarnas Gastro Max-produkter. Merx har alltså i efterhand försökt skapa bevis till styrkande av att det avsett att sälja Formsprutarnas Gastro Max-produkter. Intrångsprodukterna snyltar på den goodwill och renommé som De mönsterskyddade produkterna åtnjuter. Merx, som är ett stort företag i förhållande till Formsprutarna och som dessutom agerar på samma marknad, har medvetet stulit ett mönster. Att Merx sluppit såväl designarbete som utprovning har resulterat i att Intrångsprodukterna skulle kosta Merx 21 cent (≈2 kr) per redskap, ett pris det skulle vara omöjligt för Formsprutarna att konkurrera med; det är två mellanleds vinst som försvunnit. Marknaden är priskänslig och om Merx hade lyckats med mönsterintrånget är det sannolikt att Formsprutarna slagits ut.

Merx har bl.a. anfört följande.

För två år sedan fick Merx förfrågan om det kunde leverera ett komplett sortiment av vissa produkter till Snabbgrossen, en grossist som vänder sig till kedjor av lågprisbutiker. Merx' avsikt var att leverera det egna varumärket och komplettera med andra varumärken; ca 300 artiklar saknades i Merx' sortiment, däribland nylonredskap. Efterhand skulle de utomstående varumärkena ersättas med Merx' egna. 1 april 2000 befann sig Merx, genom H-Å.U. och G.L., på en mäsas i Kina. De tyckte att de kinesiska nylonprodukterna såg bra ut och diskuterade med det kinesiska

2005:24 s 185

bolaget Ningbo om det skulle kunna tillverka nylonprodukter för Merx' räkning. Därvid överlämnade H-Å.U. De mönsterskyddade produkterna och kom med företrädarna från Ningbo överens om att bolaget skulle ta fram och leverera *likenande* produkter. Tillverkning av produkter som gör intrång i Formsprutarnas mönster har således inte beställts av Merx. Merx lämnade en förskottsbetalning om 5 000 dollar för verktygskostnad vilket belopp utbetalades under våren 2000, någon månad efter mässan. Diskussionerna med Snabbgrossen fortsatte under år 2000 varvid Merx tog fram en katalog för Snabbgrossens butiker. Katalogen, som bygger på ett lösbladssystem för att man lätt skall kunna byta produkter, distribuerades inte genom ett allmänt utskick utan kunde erhållas på begäran. Bilden av nylonredskap i produktkatalogen föreställer Gastro Max-produkter. Merx har, för att kunna erbjuda ett fullständigt sortiment, bjudit ut Formsprutarnas Gastro Maxprodukter till försäljning vilket är fullt lovligt enligt immaterialrättens konsumtionsprincip. Den 12 oktober 2000 gjorde Merx en beställning av produkter från Ningbo som villkorades av att proverna godkändes. Samma datum faxade Merx ett brev till Ningbo för att få reda på när proverna skulle komma och om Merx möjligen skulle erhålla dem på en nära förestående mäsas. Merx, genom H-Å.U. och G.L., besökte sedermera nämnda mäsas i slutet av oktober 2000 och träffade då företrädare för Ningbo som uppgav av Ningbo inte erhållit matpincetten. H-Å.U. och G.L. såg då till att det från Sverige skickades en matpincett jämte proformafaktura. De erhöLL dock inga prover från Ningbo på mässan. H-Å.U. och G.L. var åter på Merx' kontor i november 2000. När H-Å.U. och G.L. återvände från Kina anlände produkterna från Ningbo. De var närmast identiska med De mönsterskyddade produkterna och i varje fall så lika att de gjorde intrång i Formsprutarnas mönsterrätt. Det hade inte varit Merx' avsikt. Merx har inte tillverkat Intrångsprodukterna och skall därför heller inte svara för tillverkarens intrång. Inte heller har Merx lämnat uppdrag till Ningbo att tillverka produkter identiska med De mönsterskyddade produkterna, Intrångsprodukterna har således inte tillverkats på Merx begäran. Merx har inte fört in Intrångsprodukterna i Sverige; Ningbo har skickat varorna med bud som överlämnat dem till Merx. I november 2000 förändrades villkoren för samarbetet med Snabbgrossen; grossistens nya vd ansåg att inköpen skulle ske från Cervera, som är ett bolag i samma koncern som Snabbgrossen, istället för från Merx. Efter omfattande kontakter mellan Merx, Snabbgrossen och Cervera kom bolagen överens om att Cervera skulle leverera till Snabbgrossen och att Merx skulle leverera till Cervera. Merx hade tidigare haft för avsikt att kompletteringsköpa produkter från Cervera. Det förfarandet var nu inte längre nödvändigt. Eftersom proverna från Kina var alltför lika De mönsterskyddade produkterna vände sig Merx till kocken S.K. och bad om synpunkter på redskapens utformning ur praktiskt perspektiv. Denne lämnade, någon gång i december 2000, före intrångsundersökningen, förslag till Merx på förbättringar i redskapens

2005:24 s 186

utformning. Beställningen från Finland gjordes i oktober 2000, före det att Merx erhållit produktproven från Kina, och avsåg Gastro Maxprodukter. De intrångsgörande proverna har inte bjudits ut eller saluhållits, inte sålts och därmed inte heller levererats; Merx har inte sålt en enda produkt och inte erhållit en enda krona varför Formsprutarna inte kan ha orsakats någon ekonomisk skada till följd av minskad

försäljning. Formsprutarnas omsättning har ökat kraftigt; det tyder inte på att företaget har tappat marknadsandelar. Eftersom Formsprutarna inte har drabbats av någon skada kan inte heller ersättning för ideell skada utgå eftersom den förutsätter att skadestånd skall utgå överhuvudtaget.

DOMSKÄL

I målet har åberopats viss skriftlig bevisning och exemplar av De mönsterskyddade produkterna har företetts. På begäran av Formsprutarna har förhör under sanningsförsäkran hållits med Formsprutarnas verkställande direktör, tillika styrelseledamot J.A.J. samt vittnesförhör med G.J., säljledare på Cervera, och Ö.B. från Cany-Trading. På begäran av Merx har förhör under sanningsförsäkran hållits med Merx' styrelseledamot H-Å.U. samt vittnesförhör med G.L., inköpsansvarig på Merx, S.K., kock, och B.U., f.d. produktutvecklare på Duka, numer produktutvecklingskonsult i egen regi.

Formsprutarnas mönsterrätt till De mönsterskyddade produkterna, stekspade, stekpincett, gaffel, sked och visp, innebär en ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja mönstret till dessa varor. Med mönster förstås förebilden för en varas utseende (1 § mönsterskyddslagen, 1970:485). I 5 § samma lag anges närmare vad mönsterrätten innebär: ingen får utan samtycke av den som är innehavare av mönsterrätten utnyttja mönstret genom att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla, överlåta eller hyra ut vara, vars utseende inte väsentligen skiljer sig från mönstret. Mönsterrätten omfattar dock endast varor för vilka mönstret registrerats och därmed likartade varor.

I målet är utrett att företrädare för Merx, nämligen H-Å.U. och G.L., tagit med sig ett par av Formsprutarnas produkter ur Gastro Max-serien under en resa till Kina och därvid visat upp dem för en tillverkare av köksredskap, Ningbo Wansheng Stainless Steel Kitchen Tool Co Ltd (nedan Ningbo), på en mässa i april 2000. De har därvid bett Ningbo tillverka prover på liknande produkter, men försedda med Merx' varumärke Exxent, de har betalat 5 000 US-dollars i förskott för tillverkning av formverktyg, de har offererats ett styckpris för produkterna om cirka 25 US-cent och de har lagt en preliminär order på ett stort antal av de nu ifrågakommande köksredskapen.

Ombedda att precisera vilka instruktioner de gett Ningbo om hur de beställda redskapen skulle förhålla sig till Formsprutarnas produkter har de uppgett följande:

H-Å.U.: De började diskutera en serie som motsvarade Gastro Maxprodukterna men som ej var så lik. Tillverkaren skulle göra en produkt med

2005:24 s 187

en bättre funktion. Tillverkarna har nämligen ofta bättre kännedom om hur en produkt kan förbättras än vad beställaren har. Däremot är Merx' formspråk mycket viktigt. Anledningen till att de tog med Formsprutarnas redskap var att tillverkaren skulle förstå redskapens funktion och sedan utveckla produkterna med utgångspunkt från Merx' formspråk. Det är riktigt att Merx i en senare beställningsskrivelse den 12 oktober 2000 angett den exakta storleken för varje redskap (samma storlek som Gastro Maxredskapen; tingsrättens anm.). Det beror på att storleken är en viktig detalj, särskilt med tanke på att kinesserna har mindre händer.

G.L.: De lämnade Gastro Maxprodukterna till Ningbo för att visa vad de förväntade sig. De ville ha nylonredskap. De gav muntliga instruktioner rörande proportioner och funktioner och skulle sedan få prover av Ningbo. De beställda produkterna skulle ej vara likadana som Gastro Maxprodukterna utan dessa skulle vara referensprover. De förklarade hur de ville ha dem. De bestämde t.ex. hur handtaget skulle se ut och att gaffeln skulle ha en annan utformning, om hon minns rätt.

Det är vidare utrett att H-Å.U. och G.L. vid en mässa i Kina i slutet av oktober 2000 fick klart för sig att Ningbo ej fått något exemplar av Gastro Maxseriens stekpincett. De instruerade därför sitt huvudkontor att sända ett exemplar av en Gastro Maxpincett till Kina, vilket skedde. I samband därmed utställde Merx en proformafaktura, daterad den 27 oktober 2000, till Ningbo, avseende en sådan pincett. Merx har inte hävdat att bolaget i samband med detta översändande gav några särskilda instruktioner till tillverkaren angående den beställda pincettens utseende.

Ostridigt är att Merx redan före sistnämnda mässa, nämligen den 12 oktober 2000, avsände en skriftlig beställning hos Ningbo om flera tusen exemplar av vart och ett av de här ifrågakommande redskapen. I ett

brev daterat samma dag påtalade G.L. att hon ännu ej erhållit varuproverna. I samma brev gav hon instruktioner om redskapens storlek och hur förpackningarna skulle vara märkta för export samt angav att beställningen gällde under förutsättning att proverna godkändes.

Enligt uppgifter av H-Å.U. och G.L. anlände varuproverna till Merx' huvudkontor i början av november 2000, varvid deras samfälliga reaktioner var att proverna var alldeles för lika Gastro Maxförlagorna. Det är ostridigt att proverna i stället för varumärket Gastro Max hade försetts med varumärket Exxent och att detta var den enda synbara skillnaden.

Kronofogdemyndigheten har vid sin inträngsundersökning den 12 december 2000 påträffat två vispar, en sked och en gaffel vilka fotograferats och tagits i förvar. Fotografierna - men märkligt nog ej själva redskapen - har företetts inför rätten. De utvisar att produkterna är helt identiska med motsvarande Gastro Maxprodukter, men i stället försedda med varumärket Exxent. Merx har självt vitsordat att de är så lika att de faller inom mönsterrättens skyddsområde.

2005:24 s 188

Redan av den här lämnade redogörelsen finner tingsrätten med hänsyn till H-Å.U:s och G.L:s svävande och delvis motstridande uppgifter att det inte är trovärdigt att de instruerat den kinesiske tillverkaren att varuproven skulle avvika från Gastro Maxredskapen så mycket att de - bortsett från ändringen av varumärket - väsentligt skulle skilja sig från förlagorna och att de därvid angett hur den exakta utformningen skulle vara.

Denna bedömning vinner ytterligare stöd av vad som i övrigt förekommit i målet.

H-Å.U. och G.L. har sålunda ombetts att redogöra för vilka åtgärder de vidtog när de märkte att varuproverna var alltför lika Gastro Maxprodukterna. De har samstämmt uppgett att de till en början rådfrågade kocken S.K. om hur produkterna skulle kunna förändras. Enligt S.K. skedde denna rådfrågning sent på våren 2001, "före semestern", och dessutom var det fråga om endast ett kortfattat samtal i samband med att han hade annat ärende på Merx' kontor. Tillfrågade om vilka åtgärder som vidtagits gentemot den kinesiske tillverkaren har de lämnat följande uppgifter.

H-Å.U.: De gick tillbaka till Ningbo och föreslog för kineserna hur produkterna skulle förändras. Det skedde nog per telefon från G.L. Han vet inget närmare om det utan hänvisar till henne.

G.L.: Hon ringde upp leverantören under första hälften av november och talade om att så här kunde produkterna inte se ut och att Merx inte kunde godkänna dem. Det var fråga om fem eller sex produkter. Hon har också gett tillverkaren skriftliga instruktioner om ändringarna. Hon tror detta men minns ej säkert. Hon minns inte tidpunkten för detta, det var senare under året. Brevet härom bör kunna återfinnas hos Merx. Hon är osäker på om det skedde före eller efter kronofogdemyndighetens inträngsundersökning den 12 december 2000. De påtalade ändringarna gällde t.ex. handtagets utformning. Vispen var för lik, skaftet skulle vara bredare och det skulle vara ett tumgrepp.

Enligt tingsrättens mening utgör redan det förhållandet att Merx använt mönsterskyddade produkter som förlagor för att ta fram egna produkter, under eget varumärke, ett intrång i Formsprutarnas mönsterrätt. Merx' påstående att bolaget beställt produkter som skulle avvika så mycket från förlagorna att de ej innebar mönsterintrång finner tingsrätten med hänsyn till H-Å.U:s och G.L:s vaga uppgifter om vilka instruktioner de gett tillverkaren, både vid beställningen och efter erhållandet av varuproverna, samt det förhållandet att kronofogdemyndigheten ej påträffat något skriftligt besked till tillverkaren om hur proverna skulle ändras, inte vara trovärdigt. I stället finner tingsrätten det kunna hållas för visst att Merx i Kina beställt tillverkning av produkter, som skulle vara helt lika Gastro Maxförlagorna, med den enda ändringen att varumärket skulle bytas mot bolagets eget. Merx har således låtit tillverka varuproverna och importerat dem till Sverige och därtill beställt tillverkning och import av ett stort antal, drygt 26 000, styck av köksredskapen,

2005:24 s 189

låt vara att Merx samtidigt ställt som villkor att varuproverna blev godkända. Det sagda utgör ett klart intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.

Vad sedan gäller marknadsföring och försäljning ("bjuda ut, saluhålla, överlåta") av varor som innefattas i mönsterskyddet är det utrett att Merx redan under 1999 börjat ställa samman en omfattande katalog över sitt stora sortiment av köksvaror, uppbyggd som ett lösbladssystem. Denna katalog kom ut våren 2000 och distribuerades till ett stort antal av Merx' återförsäljare, enligt G.L. var det troligen ett allmänt utskick till kunderna. Blad 34 av katalogen har en bild som föreställer - såvitt nu är i fråga - en stekspade, en stekpincett, en gaffel och en sked, alla i svart, och en visp med rött skaft. Vidare finns för dessa varor angivet streckmärkningskod, artikelnummer, storlek och pris, nämligen 12 kr per styck. Med hänsyn till katalogens inledande beskrivning att Merx designar, tillverkar och distribuerar produkter under bl.a. varumärket Exxent samt artikelnumren ger katalogbilden onekligen ett intryck av att den föreställer Merx' egna produkter.

Emellertid är det utrett att bilden hämtats från en helt annan katalog, nämligen Ö. Storköksprodukter AB:s katalog, där den anges föreställa Gastro Max köksredskap och har andra artikelnummer och priser.

Det är också utrett att Merx erhållit en beställning från ett finskt företag, Köksmeny, på flera olika köksvaror, däribland 20 stekpincetter och 20 vispar med samma artikelnummer som anges på sid. 34 i Merx' katalog. Enligt skriftligt ordererkännande var ordern den 16 oktober 2000.

Slutligen finner tingsrätten utrett att Merx inbjudit ett stort antal kunder till en invigning i november 2000 och att någon kund observerade att det i Merx' utställningslokal (show-room) hängde köksredskap som såg ut som Formsprutarnas. Det är enligt tingsrättens mening inte klarlagt om det var några av de beställda varorna, märkta Exxent, eller om det var exemplar ur Gastro Maxserien.

Merx har som försvar mot påståendet att bolaget marknadsfört produkter, som varit ett plagiat av De mönsterskyddade produkterna, gjort gällande att det i själva verket varit Formsprutarnas produkter som Merx tagit med i sin katalog och haft hängande i sitt utställningsrum. Enligt Merx avsåg bolaget att under en mellanperiod, innan man tagit fram egna produkter, sälja produkter ur Gastro Maxserien, vilka skulle köpas in från företaget Cervera eller något annat företag som förde Formsprutarnas produkter.

Genom förhöret med G.J. är det emellertid utrett att Cervera ej sålt några Gastro Maxprodukter till Merx och ej heller tagit emot någon order från detta företag angående sådana produkter. Vidare har Ö.B. som driver bolaget Cany Trading AB, som är återförsäljare för Formsprutarnas Gastro Maxprodukter, uppgett att hans företag ej levererat Formsprutarnas produkter till Merx. Merx har för övrigt inte heller självt gjort gällande att företaget köpt Gastro Maxprodukter eller slutit avtal

2005:24 s 190

med någon av Formsprutarnas återförsäljare om leveranser eller ens förhört sig hos någon av dessa om möjligheten att köpa produkterna.

Det är således utrett att Merx inte försäkrat sig om möjligheten att handla med köksredskap ur Gastro Maxserien innan man tagit in bilden av dessa redskap i sin allmänt spridda katalog och innan man tecknat ordererkännande till det finska företaget. Mot denna bakgrund finner tingsrätten att påståendet att Merx avsåg att under en övergångstid sälja Gastro Maxprodukter och att katalogbilden avsågs föreställa dessa produkter kan lämnas utan avseende. På motsvarande sätt anser tingsrätten sig kunna utgå från att den bekräftade försäljningen till det finska företaget avsåg produkter som Merx avsåg att självt ta fram och förse med märket Exxent.

Det kan tilläggas att Merx, även om bolaget verkligen avsett att sälja sådana Formsprutarnas produkter som inköpts från Formsprutarnas återförsäljare - vilket i och för sig varit tillåtet enligt 5 § tredje stycket mönsterskyddslagen och den inom immaterialrätten rådande konsumtionsprincipen - hade varit pliktigt att vid marknadsföringen ange att det var fråga om Gastro Maxprodukter. Genom att underlåta detta skulle Merx ändå ha gjort sig skyldigt till intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.

Tingsrätten finner sålunda att Merx gjort sig skyldigt till mönsterintrång även vid marknadsföringen.

Mönsterintrånget får anses ha skett uppsåtligt. Vid detta förhållande skall Merx betala skälig ersättning för utnyttjandet av Formsprutarnas mönster samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört, varvid hänsyn skall tas även till omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse (36 § mönsterskyddslagen). Merx har alltså utnyttjat mönstren både vid beställning av några provexemplar

och vid beställning - om än villkorat av godkännande av proverna - av ett mycket stort antal köksredskap samt vid saluhållande. Merx har därigenom kunnat skaffa fram provexemplar på ett betydligt billigare sätt än genom att självt utveckla produkterna. Enligt tingsrättens mening är det yrkade beloppet för utnyttjande, 40 000 kr, skäligt.

Vidare bedömer tingsrätten att det här är fråga om ett tydligt fall av plagiat eller snyltning på ett annat företags bekostnad, något som bör motarbetas. Utredningen visar att Formsprutarna lidit skada, dels genom att ett finskt företag varit berett att lägga en order hos Merx i stället för hos Formsprutarna eller någon av dess återförsäljare, dels genom den oro på marknaden som J.A.J. omtalat och som också kan skönjas i Ö.B:s vittnesmål. Vidare bör beaktas att Merx redan den 8 november 2000 erhöll ett s.k. varningsbrev från Formsprutarnas ombud, att Formsprutarna ingav ansökan om stämning den 1 december 2000 och att intrångsundersökning genomfördes den 12 december 2000. Det får antas att detta snabba ingripande från Formsprutarnas sida hindrat Merx från att fullfölja den i Kina lagda ordern och att fullfölja leverans till Finland i enlighet med orderbekräftelsen. Det finns alltså en påtaglig risk att

2005:24 s 191

Merx' mönsterintrång hade fått en betydligt större omfattning om det fått fortsätta ostört. Med hänsyn härtill och till att Merx varit berett att satsa ett så stort belopp som 5 000 US-dollars för att ta fram nya redskap anser tingsrätten att också det yrkade beloppet för ideellt skadestånd, 95 000 kr, är skäligt.

Enligt 35 a § mönsterskyddslagen får domstolen på yrkande av mönsterhavaren vid vite förbjuda den som gjort mönsterintrång att fortsätta intrånget. Formsprutarna har hemställt om ett vite på 100 000 kr. Merx har överlämnat frågan om vitets storlek till tingsrättens bedömning.

I målet är fråga om mönsterskyddade produkter. Tingsrätten finner skäligt att för var och en av produkterna förbjuda intrång vid vite av 20 000 kr.

Den av tingsrätten beslutade säkerhetsåtgärden bör bestå så länge skyddstiden för De mönsterskyddade produkterna löper.

DOMSLUT

Domslut 1. Merx skall till Formsprutarna betala dels 40 000 kr för utnyttjande, dels 95 000 kr ideellt skadestånd jämte ränta.

2. Tingsrätten förbjuder Merx att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla, överlåta eller hyra ut de i Merx' katalog sid. 34 angivna produkterna Stekspade nylon, Stekpincett nylon, Gaffel nylon, Sked nylon samt Visp nylon (artikelnummer 65546, 65547, 65548, 65549 respektive 65550) vid vite om 20 000 kr för var och en av dessa fem produkter.

3. Den av tingsrätten den 11 december 2000 beslutade säkerhetsåtgärden skall bestå för återstoden av skyddstiden för De mönsterskyddade produkterna. Merx överklagade i Hovrätten för Västra Sverige och yrkade ogillande av käromålet. Merx yrkade också att hovrätten skulle häva den enligt 15 kap. 3 § RB beslutade säkerhetsåtgärden.

Formsprutarna bestred ändring.

I beslut den 4 december 2001 avslag hovrätten Merx' yrkande om hävande av säkerhetsåtgärden.

I beslut den 24 februari 2003 avvisade hovrätten Merx' överklagande av ett av tingsrätten under huvudförhandlingen meddelat beslut att tillåta vissa av Formsprutarna åberopade omständigheter. Tingsrättens beslut var enligt hovrätten inte av sådan karaktär att Merx hade klagorätt och utgjorde inte något rättegångsfel.

I beslut under huvudförhandlingen den 20 maj 2003 avslag hovrätten en av Merx framställd invändning mot en ändrad formulering av grunden för Formsprutarnas skadeståndsyrkande. Ändringen innebar enligt hovrätten inte att Formsprutarna åberopade någon ny grund och innefattade inte något nytt yrkande i målet.

Hovrätten (hovrättslagmannen *Dan Fernqvist*, hovrättsrådet *Bengt Nilsson* och tf. hovrättsassessorn *Henrik Andersson*, referent) anförde i dom den 18 juni 2003:

2005:24 s 192

DOMSKÄL

Formsprutarna har för sin talan åberopat samma grunder som de angett i tingsrätten, dock med den skillnaden att bolaget angett att punkten 3, tingsrättens sammanställning av grunderna, istället skall ha följande lydelse: Enär Merx, uppsåtligt eller av oaktsamhet, har gjort sig skyldigt till mönsterintrång skall Merx *dels* utge skälig ersättning för utnyttjandet av mönstret, *dels* utge ersättning för den ytterligare skada som Formsprutarna drabbats av.

Merx har för sitt bestridande åberopat samma grunder som vid tingsrätten.

Parterna har i hovrätten utvecklat sin talan huvudsakligen i enlighet med vad som antecknats i tingsrättens dom.

H-Å.U., J.A.J., G.L., B.U. och S.K. har hörts på nytt i hovrätten. Bandinspelning av förhören i tingsrätten med G.J. och Ö.B. har spelats upp. Samma skriftliga bevisning som vid tingsrätten har åberopats även i hovrätten. Formsprutarna har därutöver åberopat registreringsbevis avseende mönsterregistrering av Formsprutarnas produkter samt kopia ur Merx produktkatalog. Syn har hållits på två vispar, en sked och en gaffel, som alla tagits i förvar av kronofogdemyndigheten.

Hovrättens bedömning

Hovrätten har först att ta ställning till om Merx gjort intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.

Formsprutarna har gjort gällande att intrång skett genom att Merx tillverkat, infört, bjudit ut, saluhållit och överlåtit varor som omfattas av mönsterskyddet.

Till en början beaktas följande angående *tillverkning och införsel*. Det är ostridigt att Formsprutarna erhållit mönsterskydd för sina produkter. Det är också ostridigt att företrädare för Merx visat upp dessa produkter för en tillverkare i Kina i samband med att Merx önskat tillverkning av i vart fall liknande redskap. Det är klarlagt att tillverkaren mot viss ersättning påbörjat visst inledande arbete för att framställa produkter enligt Merx instruktioner. Omfattningen av instruktionerna är dock tvistig. Klart är också att de nu i förvar tagna produkterna har framställts av tillverkaren som enligt överenskommelse skickat dessa till Merx. Därtill är det ostridigt att Merx - innan bolaget erhöll de i förvar tagna produkterna - avsåg en skriftlig beställning till tillverkaren om flera tusen exemplar. Vidare är det ostridigt att de i förvar tagna produkterna i och för sig är så lika de mönsterskyddade produkterna att de faller inom mönsterrättens skyddsområde.

H-Å.U. och G.L. har angående de instruktioner Merx lämnat till tillverkaren huvudsakligen berättat i enlighet med vad som antecknats i tingsrättens dom. G.L. har tillagt att produktutveckling hos Merx utförs bland annat genom att låta vidareutveckla befintliga produkter tills dessa avviker från de ursprungliga produkterna i sådan mån att intrång inte föreligger. Hon har uppgett att detta är ett vanligt förfaringssätt inte

2005:24 s 193

bara hos Merx utan även hos övriga bolag på marknaden. Det sistnämnda har bekräftats av B.U.

Formsprutarna har inte presenterat någon egentlig motbevisning till vederläggande av H-Å.U:s och G.L:s uppgifter. Inte heller framstår det som orimligt att Merx avsåg att beställa produkter som i så hög grad skulle avvika från de mönsterskyddade produkterna att intrång inte skulle föreligga. Vad H-Å.U. och G.L. berättat kan således inte lämnas utan avseende, även om Merx i och för sig inte förebringat någon stödbevisning i denna del. Istället har hovrätten att utgå från att Merx instruerat tillverkaren att framställa förslag på redskap som skulle avvika från de mönsterskyddade produkterna i så hög grad att mönsterskyddet inte skulle aktualiseras. Annat har inte visats än att Merx fått kännedom om de alltför stora likheterna först när de i förvar tagna produkterna nådde Merx. Därmed kan införseln inte anses medföra att Merx ens av oaktsamhet gjort sig skyldigt till intrång i mönsterrätten. Enbart det faktum att

Merx uppvisat Formsprutarnas produkter för tillverkaren kan i enlighet med vad som ovan anförts inte heller anses utgöra sådant intrång. Vad gäller beställningen kan det visserligen tyckas oförsiktigt att beställa tusentals exemplar utan att dessförinnan ha kontrollerat produkternas utformning och kvalitet. Det har dock ej ens påståtts att någon tillverkning enligt denna beställning kommit till stånd. Beställningen är i sig inget intrång i mönsterrätten. Således har det inte förekommit något intrång i form av tillverkning eller införsel.

Härefter beaktas följande angående *utbudande och saluhållning (marknadsföring)*. Det är ostridigt att Merx i sin produktkatalog från 1999 tagit in en bild av de mönsterskyddade redskapen, men att det av bilden inte framgår att den föreställer Formsprutarnas produkter. Formsprutarna har gjort gällande att Merx i katalogen marknadsfört de mönsterskyddade produkterna i Sverige, men att bilden har varit avsedd att uppfattas som föreställande Merx egna produkter. Formsprutarna har vidare gjort gällande att Merx i sin utställningslokal förevisat de produkter som de låtit tillverka i Kina samt att kunder erbjudits beställa dessa produkter.

Av 5 § mönsterskyddslagen, enligt dess lydelse före den 1 juli 2002, framgår att ingen utan samtycke får utnyttja ett mönster yrkesmässigt genom att exempelvis bjuda ut och saluhålla vara, vars utseende inte väsentligen skiljer sig från mönstret. Visserligen ger katalogbilden intryck av att den föreställer Merx egna produkter. Eftersom de avbildade redskapen är Formsprutarnas produkter och då det inte framkommit annat än att Merx saknat egna produkter att erbjuda kunderna, har det dock inte varit fråga om att marknadsföra *annan* liknande vara. Enligt hovrättens mening är det inte heller tillräckligt, att katalogen enbart ger *intryck* av att bolaget säljer liknande varor, för att mönsterintrång skall anses föreligga. Det är inte föremål för hovrättens prövning att beakta om användandet av bilden i något annat hänseende kan anses klandervärt. Vad gäller redskapen i utställningslokalen är det som tingsrätten

2005:24 s 194

funnit inte klarlagt vilka produkter som uppvisats. Hovrätten har därför att utgå från Merx påstående att de ställt ut Formsprutarnas produkter. Då annat inte visats har det således inte heller vad gäller marknadsföring förekommit något intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.

Slutligen beaktas följande angående *försäljning*. Som tingsrätten funnit är det utrett att Merx från ett finskt företag erhållit en beställning avseende flera olika köksredskap, varav bland annat produkter med de artikelnummer som i Merx produktkatalog motsvarar några av de mönsterskyddade redskapen. Formsprutarna har hävdatt att det varit fråga om produkter som Merx i strid med mönsterrätten låtit tillverka och sälja. Som tidigare konstaterats har det dock inte framkommit att Merx haft egna produkter att erbjuda kunderna. Merx har förklarat att bolaget - i syfte att tidigt kunna erbjuda kundkretsen ett brett sortiment - varit villigt att under en mellanperiod göra förlust på den förhållandevis marginella försäljningen av Formsprutarnas produkter, till dess att Merx kunde erbjuda kunderna egna produkter. Detta framstår inte som osannolikt. Det är således inte visat att Merx sålt sådana produkter som Formsprutarna gjort gällande. Intrång i Formsprutarnas mönsterrätt föreligger därför inte heller i denna del.

Sammanfattningsvis finner alltså hovrätten att Merx inte i någon del gjort sig skyldigt till intrång i Formsprutarnas mönsterrätt. Käromålet skall därför ogillas. I enlighet därmed skall tidigare beslutade säkerhetsåtgärder hävas.

DOMSLUT

Domslut Med ändring av tingsrättens dom ogillar hovrätten käromålet.

Hovrätten häver den enligt 15 kap. 3 § RB beslutade säkerhetsåtgärden. Formsprutarna överklagade och yrkade att HD skulle fastställa tingsrättens domslut.

Formsprutarna yrkade vidare att HD skulle inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.

Merx bestred Formsprutarnas yrkanden.

Merx yrkade att HD skulle undanröja hovrättens beslut den 24 februari 2003 att avvisa Merx överklagande av ett tingsrättens beslut under rättegången samt att HD skulle pröva överklagandet och lämna

de omständigheter som Formsprutarna åberopade först vid huvudförhandlingen i tingsrätten utan avseende. Merx yrkade vidare att HD, med ändring av hovrättens beslut under huvudförhandlingen den 20 maj 2003, inte skulle tillåta Formsprutarnas i hovrätten framställda yrkande om ersättning för ytterligare skada.

Formsprutarna bestred Merx yrkanden.

HD lämnade i beslut den 25 augusti 2003 ett av Formsprutarna framställt yrkande om interimistisk säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB utan bifall.

Målet avgjordes efter föredragning.

2005:24 s 195

Föredraganden, rev.sekr. *Kajsa Bergqvist*, föreslog i betänkande följande dom:

SKÄL

Målet rör frågor om Merx har gjort intrång i Formsprutarnas mönsterrätt och om i så fall Merx är skyldigt att ersätta Formsprutarna för intrånget.

Intrång

Omfattningen av mönsterrättsinnehavarens ensamrätt framgår av 5 och 7 §§ mönsterskyddslagen (1970:485). Dessa bestämmelser ändrades per den 1 juli 2002 för att stå i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd. Ändringarna innebär att all användning, med vissa i 7 § angivna undantag, av ett skyddat mönster omfattas av ensamrätten. Ensamrätten är alltså mer omfattande än enligt tidigare gällande lydelse av 5 §, som uttömmande angav vilka åtgärder som innebar otillåten användning. Övergångsbestämmelserna till ändringen (punkt 7) innebär i detta mål emellertid att den äldre lydelsen skall tillämpas endast om Merx användning av de mönsterskyddade produkterna hade varit tillåten enligt den äldre men inte enligt de nu gällande bestämmelserna.

Det skall inledningsvis framhållas att bedömningen av om mönsterintrång - liksom intrång i andra immaterialrättigheter - har skett skall göras objektivt. Däremot är den som har gjort intrånget skyldig att betala skadestånd utöver skäligen ersättning för nyttjande endast om intrånget varit oaktsamt eller uppsåtligt. Detta framgår i fråga om mönster av 36 § mönsterskyddslagen.

Formsprutarnas talan bygger på att Merx har använt sig av de mönsterskyddade produkterna på ett sätt som inte är tillåtet genom att till en tillverkare i Kina överlämna exemplar av de mönsterskyddade produkterna, vilken använt dessa som förlaga vid tillverkning av provexemplar. Det är klarlagt att provexemplaren - fem produkter - därefter har levererats till Merx och att Merx har beställt omkring 26 000 produkter från tillverkaren. Merx har därvid hävdatt att beställningen var villkorad av ett godkännande av provprodukterna och att något sådant godkännande inte har lämnats av Merx. Det är ostridigt att de beställda produkterna inte har levererats till Merx.

Mönsterskyddslagen är inte tillämplig utanför Sverige (se prop. 1969:168 s. 102, Essén - Sterner, *Mönster och Brukskonst*, 1971, s. 59). Oavsett vilka instruktioner som lämnades till den kinesiske tillverkaren kan alltså den tillverkning som kom till stånd där och de övriga åtgärder som vidtogs i Kina inte innebära något intrång i Formsprutarnas mönsterrätt. Inte heller Merx beställning av produkter utgör mot den bakgrunden något mönsterintrång.

När det gäller införseln till Sverige av fem provprodukter är det ostridigt att dessa, med undantag av det på produkterna anbringade varumärket, var likadana som de mönsterskyddade produkterna. Införseln hit av produkterna utgör därför intrång i Formsprutarnas mönsterrätt, oavsett vad Merx hade för avsikt med införseln.

Formsprutarna har även gjort gällande att Merx har marknadsfört och försålt produkter som gör intrång i mönsterrätten, dels genom visning av produkter i Merx utställningslokal, dels genom avbildningar av mönsterskyddade

2005:24 s 196

produkter i en produktkatalog och mottagande av beställning avseende sådana produkter. Formsprutarna har hävdade att Merx därvid har avsett att marknadsföra och sälja sina egna produkter. Merx har inväntat att det var fråga om marknadsföring och utbudande av Formsprutarnas produkter och att denna användning varit tillåten eftersom mönsterrätten avseende Formsprutarnas produkter var konsumerad.

Det är ostridigt att det är Formsprutarnas produkter som har avbildats i katalogen. Det måste därför anses vara sådana produkter som Merx har marknadsfört och bjudit ut till försäljning.

Konsumtion av en immaterialrättighet förutsätter att den skyddade produkten har kommit ut på marknaden med rättighetshavarens samtycke. Beträffande mönsterrätt framgår konsumtionsprincipen av 7 b § mönsterskyddslagen, enligt vilken mönsterrätten inte omfattar utnyttjandet av en produkt, om den har bringats i omsättning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av mönsterhavaren eller med dennes samtycke.

EG-domstolen har i mål C-173/98, Sebago Inc. mot G-B Unic SA. (REG 1999 s. I-04103) klargjort i fråga om konsumtion inom varumärkesrätten att samtycke måste föreligga för varje exemplar som påstås vara fritt tillgängligt. Konsumtionen avser alltså de fysiska produkterna. Det finns inte anledning att tillämpa konsumtionsprincipen på något annat sätt när det gäller mönsterrätt.

Det har inte påståtts i målet att Merx hade förvärvat produkter som släppts ut på marknaden med Formsprutarnas samtycke och att det var dessa produkter som Merx marknadsförde. Det faktum att Formsprutarnas produkter fanns på marknaden grundar inte någon rätt för Merx att utan Formsprutarnas samtycke marknadsföra och bjuda ut till försäljning de mönsterskyddade produkterna. Merx åtgärder innebär alltså intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.

Som tingsrätten och hovrätten har funnit är det inte klarlagt vilka produkter som visades i utställningslokalen. Om det var Formsprutarnas produkter var mönsterrätten konsumerad beträffande just dessa exemplar. Syftet med visningen var dock uppenbarligen inte att sälja enbart dessa produkter. Det är därför fråga om marknadsföring, antingen av Formsprutarnas produkter eller av produkter som faller inom skyddsområdet för de mönsterskyddade produkterna. Oavsett vilka produkter som förevisades måste visningen därför anses innebära att Merx har gjort intrång i Formsprutarnas mönsterrätt.

Skadestånd

Merx har överklagat två beslut av hovrätten rörande frågor som har att göra med Formsprutarnas skadeståndsyrkande och de omständigheter som åberopats till stöd för yrkandet. Merx får anses ha rätt att enligt 49 kap. 9 § och 54 kap. 4 § RB överklaga Formsprutarnas ändringsyrkande. HD finner dock inte skäl att ändra hovrättens beslut.

Enligt 36 § mönsterskyddslagen skall den som uppsåtligt eller av oaktsamhet gör mönsterintrång betala ersättning för utnyttjandet av mönstret samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Enligt andra stycket samma paragraf skall den som gör mönsterintrång utan uppsåt eller oaktsamhet betala ersättning för utnyttjande av mönstret om och i den mån det är skäligt.

Merx åtgärder att till Sverige föra in provprodukterna och att utan Formsprutarnas samtycke marknadsföra de mönsterskyddade produkterna och

2005:24 s 197

bjuda ut dessa till försäljning måste anses ha varit i vart fall oaktsamma. Merx är därför skyldigt att betala både skälig ersättning för det utnyttjande som skett och ersättning för ytterligare skada.

Formsprutarna har inte redovisat hur de yrkade beloppen avseende skäligt vederlag respektive ersättning för ytterligare skada har beräknats. Någon bevisning som avser att styrka de yrkade beloppen har inte åberopats, trots att det stod klart redan vid tingsrätten att Merx bestred att skada hade uppkommit för Formsprutarna och Merx därför inte vitsordade något belopp. Påståendena om vilken verkan Merx åtgärder har haft för Formsprutarnas situation på den aktuella marknaden är allmänt hållna och ger ingen ledning för att bedöma vare sig det yrkade vederlagets skälighet eller skadans storlek.

Enligt 35 kap. 5 § RB får rätten, om det är fråga om uppskattning av en inträffad skada och full bevisning om skadan inte alls eller endast med svårighet kan föras, uppskatta skadan till skäligt belopp. En sådan skälighetsuppskattning får också göras om bevisningen kan antas medföra kostnader och olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp.

Bestämmelsen, som är fakultativ, innebär inte att den som yrkar skadestånd är befriad från skyldigheten att förebringa den utredning som skäligen kan åstadkommas (NJA II 1943 s. 449). Formsprutarna har som anförts ovan inte åberopat någon utredning alls. Det saknas därför förutsättningar att tillämpa 35 kap. 5 § RB i målet.

Formsprutarnas yrkanden i fråga om skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada skall mot denna bakgrund lämnas utan bifall.

Vitesförbud

Formsprutarna har yrkat vitesförbud enligt 35 a § mönsterskyddslagen. Enligt den bestämmelsen får domstolen vid vite förbjuda den som gör mönsterintrång att fortsätta intrånget. Syftet med ett vitesförbud är enligt förarbetena att få ett slut på ett pågående intrång (prop. 1993/94:122 s. 44 ff.).

Yrkandet om vitesförbud avser åtgärder hänförliga till de produkter som Merx enligt Formsprutarna avsåg att låta tillverka i Kina, dvs. Merx egna produkter. HD har emellertid funnit att mönsterintrånget, med undantag av de fem till Sverige införda provexemplaren, avsåg marknadsföring av Formsprutarnas produkter. Yrkandet får dock anses innefatta även dessa åtgärder. Det finns inte skäl att meddela något vitesförbud avseende de fem provprodukterna. Inte heller i övrigt har framkommit någon omständighet som ger anledning att meddela vitesförbud.

Yrkandet om vitesförbud skall därför lämnas utan bifall.

Säkerhetsåtgärd

Formsprutarna framställde vid tingsrätten ett yrkande om interimistisk säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. 3 § RB och 37 § mönsterskyddslagen avseende de produkter som påstods göra intrång i Formsprutarnas mönsterrätt, innebärande att produkterna skulle sättas i förvar för återstoden av skyddstiden för de mönsterskyddade produkterna. Tingsrätten beviljade åtgärden och förordnade i domen att åtgärden skulle bestå.

Hovrätten hävde säkerhetsåtgärden.

Formsprutarna framställde i HD ett yrkande om interimistisk säkerhetsåtgärd, vilket lämnades utan bifall.

2005:24 s 198

Formsprutarna har i HD gjort gällande att hovrätten gjort sig skyldig till rättegångsfel som hävde säkerhetsåtgärden avseende de fem provprodukter som togs i förvar i samband med en efter beslut av tingsrätten företagen intrångsundersökning.

Enligt 37 § mönsterskyddslagen får domstolen på yrkande av den som lidit mönsterintrång efter vad som är skäligt till förebyggande av fortsatt intrång besluta att en produkt som tillverkats eller förts in till Sverige i strid mot annans mönsterrätt eller ett föremål vars användande skulle innebära mönsterintrång skall ändras, sättas i förvar eller förstöras. En förutsättning för att en åtgärd skall kunna beslutas är att det föreligger intrång i objektiv mening. Eftersom hovrätten fann att det inte hade gjorts något mönsterintrång saknades förutsättningar att förordna om en åtgärd enligt 37 §.

Syftet med åtgärder enligt 37 § mönsterskyddslagen är att förebygga fortsatt intrång. Det krävs följaktligen en risk för fortsatt intrång. Formsprutarna har inte i fråga om de fem provprodukterna anfört några omständigheter som ger anledning befara att det föreligger en risk för fortsatt intrång.

Formsprutarnas yrkande om åtgärd enligt 37 § mönsterskyddslagen skall på grund av det anförda lämnas utan bifall.

Förbandsavgörande från EG-domstolen

Formsprutarna har yrkat att HD skall inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen. De frågor som Formsprutarna anser att EG-domstolen bör uttala sig om rör *dels* huruvida användandet av en mönster-skyddad förlaga för framtagande av produkter utgör användning i den mening som avses i art. 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (mönster-skyddsdirektivet), *dels* bevisbördans placering avseende frågan om användningen skett med mönsterrätts-innehavarens samtycke.

Den första frågan saknar som framgått ovan betydelse i målet. Inte heller den andra frågan är relevant, eftersom det inte ens påstås att Merx haft Formsprutarnas samtycke till de åtgärder som vidtagits.

Inte heller i övrigt föreligger någon tolkningsfråga i målet som ger anledning att inhämta ett förhandsav-görande.

DOMSLUT

HD, som beslutar att inte inhämta förhandsavgörande av EG-domstolen, fastställer hovrättens domslut.

HD lämnar Merx' överklagande av hovrättens beslut under rättegången utan bifall.

HD (justitieråden *Svensson, Regner, Lindeblad, Calissendorff*, referent, och *Widebeck*) meddelade den 1 april 2005 följande dom:

DOMSKÄL

Formsprutarna är innehavare av svenska mönsterregistreringar avseende fem olika köksredskap: en stekspade, visp, gaffel, sked och matpincett (Gastro Maxprodukterna). Målet gäller främst huruvida Merx har gjort intrång i Formsprutarnas mönsterrätt till köksredskapen och, om

2005:24 s 199

så är fallet, i vad mån Formsprutarna skall tillerkännas ersättning för den skada bolaget lidit genom in-trånget.

Ramen för HD:s prövning m. m.

Följande faktiska omständigheter har hovrätten lagt till grund för sin bedömning och får godtas i HD (jfr 55 kap. 14 § RB).

Genom sina befattningshavare H-Å.U. och G.L. har Merx vid en mäsas i Kina överlämnat exemplar av Gastro Maxprodukterna till en kinesisk tillverkare av nylonprodukter. Merx har uppdragit åt tillverkaren att framställa provexemplar av köksredskap som liknar Gastro Maxprodukterna, men som avviker i så hög grad från dessa att Formsprutarnas mönsterskydd inte aktualiseras. Instruktionerna har lämnats muntligen direkt till tillverkaren. Merx har beställt sammanlagt drygt 26 000 exemplar av köksredskapen. Beställningen var villkorad av att provexemplar godkänns av Merx. Minst ett provexemplar av vardera slaget av köksredskap har på Merx begäran skickats från tillverkaren till Merx i Sverige. När provexem-plaren nådde Merx visade de sig vara identiska med Gastro Maxprodukterna, med undantag för att de var märkta med beteckningen Exxent. Vidare har Merx marknadsfört Gastro Maxprodukterna dels på bild i sin egen produktkatalog som spritts till Merx kunder, dels genom förevisning av exemplar av Gastro Maxprodukterna för kunder i ett utställningsrum i Merx lokaler. Avsikten var att sälja Gastro Maxprodukter till dess man tagit fram egna produkter. Slutligen har Merx erhållit och accepterat en be-ställning av 20 exemplar vardera av två av Gastro Maxprodukterna från en finländsk kund. Leverans kom dock inte att ske. Merx har varken träffat avtal med Formsprutarna eller med någon av bolagets distributörer om köp av exemplar av Gastro Maxprodukter för vidareförsäljning till egna kunder. Vid en intrångsundersökning i Merx lokaler fann kronofogdemyndigheten fyra provexemplar som togs i förvar, nämligen två vispar, en sked och en gaffel.

De åtgärder som Formsprutarna har gjort gällande utgör mönsterintrång, har samtliga ägt rum före den 1 juli 2002. Genom ändringar i 5 § mönsterskyddslagen (1979:485; ML) som har trätt i kraft nämnda dag skedde en utvidgning av mönsterhavarens ensamrätt. Med undantag för de förfoganden som anges i 7-7 b §§ ML är allt utnyttjande av ett registrerat mönster utan mönsterhavarens samtycke numera för-behållet denne. Emellertid innebär punkten 7 i övergångsbestämmelserna till ändringen (SFS 2002:570)

att ett utnyttjande av ett mönster, som skett eller påbörjats före ikraftträdandet och som inte krävt mönsterhavarens samtycke enligt den äldre lydelsen av 5 §, inte utgör intrång i dennes mönsterrätt. Enligt den äldre lydelsen var (såvitt här är av intresse) mönsterhavarens ensamrätt begränsad till utnyttjande av mönstret yrkesmässigt genom att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla, överlåta eller hyra ut en vara, vars utseende inte väsentligen skiljde sig från mönstret.

2005:24 s 200

Ändringarna i ML föranleddes av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd. Formsprutarna har yrkat att HD skall inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen i fråga om *dels* en användning av en mönsterskyddad förlaga för framtagande av produkter utgör en användning i den mening som avses i art. 12 i mönsterskyddsdirektivet, *dels*, - som yrkandet får förstås, - om bevisbördan bör placeras på mönsterhavaren för att intrång föreligger eller på den presumptive intrångsgöraren för att intrång inte föreligger.

Med hänsyn till övergångsbestämmelsen saknar den första frågan relevans i målet. Även om (jfr dock art. 234 första stycket b) i Romfördraget) EG-domstolen skulle vara behörig att uttala sig om den andra frågan står det klart att bevisbördan måste åvila mönsterhavaren. HD finner att det inte har uppkommit någon tolkningsfråga med avseende på mönsterskyddsdirektivet som ger anledning att inhämta ett förhandsavgörande.

Merx har med stöd av 49 kap. 9 § och 54 kap. 4 § RB överklagat två beslut fattade under rättegången av hovrätten, vilka rör Formsprutarnas skadeståndsyrkande och de omständigheter som åberopats till stöd för yrkandet. HD finner inte skäl att ändra hovrättens beslut.

Har intrång förekommit och har detta i så fall varit uppsåtligt eller oaktsamt?

Med beaktande av vad ovan anförts angående innebörden av övergångsbestämmelserna till SFS 2002:570, är ett *överlämnande av exemplar* av Gastro Maxprodukter och *användning av dem som förebild* för tillverkning av verktyg eller av enskilda produkter samt *beställning* av en stor mängd köksredskap inte mönsterrättsligt relevanta förfoganden oavsett var åtgärderna har ägt rum och vem som har vidtagit dem.

Tillverkningen av provexemplaren är en mönsterrättsligt relevant åtgärd, men då denna ägt rum i Kina, dvs. utanför den territoriella omfattningen av Formsprutarnas mönsterrätt enligt ML, utgör tillverkningen inte ett intrång oaktat att tillverkningen har skett på Merx uppdrag. Däremot utgör *införseln* av provexemplaren i objektiv bemärkelse ett mönsterintrång. Merx ansvarar för åtgärden eftersom provexemplaren tillställts Merx på dess befattningshavares initiativ. Med hänsyn till H-Å.U:s och G.L:s uppgifter om innehållet i instruktionerna till tillverkaren, kan införseln av provexemplaren dock inte anses ha skett med uppsåt eller av oaktsamhet.

När Merx i sin produktkatalog och i sin utställningslokal visade bilder på, respektive exemplar av, Gastro Maxprodukter samt träffade överenskommelse med en kund om försäljning av 40 stycken av Formsprutarnas köksredskap, har detta i ML:s mening varit fråga om att Merx har *bjudit ut* och *saluhållit* mönsterskyddade produkter. Så har skett utan Formsprutarnas samtycke. Reglerna om konsumtion av mönsterrätt förutsätter att de mönsterrättsligt relevanta åtgärderna avser specifika exemplar av produkter som har bringats i omsättning av mönsterhavaren eller av någon med dennes samtycke (5 § tredje stycket ML i dess äldre

2005:24 s 201

lydelse, 7 b § i dess nuvarande lydelse) inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Då Merx ostridigt inte förvärvat några Gastro Maxprodukter avsedda att bjudas ut till försäljning och saluhållas (förutom det fåtal exemplar som förevisades i utställningslokalen och som inte kan antas ha varit till försäljning), föreligger intrång i Formsprutarnas mönsterrätt. Merx företagsledning kände till Formsprutarnas mönsterrätt. Åtgärderna har alltså skett uppsåtligt.

Allmänt om förutsättningarna för utdömande av ersättning

Enligt 36 § ML skall den som uppsåtligt eller av oaktsamhet gör mönsterintrång betala skälig ersättning för utnyttjandet av mönstret samt ersättning för den ytterligare skada som intrånget har medfört. Även den som gör intrång utan uppsåt eller oaktsamhet är skyldig att utge ersättning för utnyttjandet av

mönstret, om och i den mån det är skäligt (andra stycket i paragrafen). Ersättning för utnyttjande av mönster kan utgå utan att mönsterhavaren visar sig ha lidit någon skada, och får då i regel fastställas till en skälig licensavgift för nyttjandet.

Formsprutarna är således, i princip, berättigade till skälig ersättning för utnyttjandet av sina mönster såvitt avser samtliga intrångsgörande åtgärder, samt till ersättning för den ytterligare skada bolaget lidit såvitt avser de åtgärder som har bestått i att Gastro Maxprodukter har bjudits ut och saluhållits.

HD har i rättsfallet NJA 1986 s. 702 uttalat att, vid ett intrång i en upphovsrätt som skett oberoende av vållande, det är den för vars räkning utnyttjandet av upphovsrätten har skett som är ersättningsskyldig. Samma princip bör gälla inom mönsterrätten. Merx svarar således för ersättning som skall utges på grund av nyttjandet av Formsprutarnas mönster genom införseln av provexemplaren.

Primärt ansvarig för ersättning som skall utges på grund av ett mönsterintrång som har skett med uppsåt eller av oaktsamhet får däremot anses vara den eller de som vidtagit den intrångsgörande åtgärden. De intrång som i förevarande fall har skett med uppsåt har skett av personer för vilka Merx har ett principalsvar. Merx är därför ersättningsskyldig även för den ytterligare skada som Formsprutarna har lidit (3 kap. 1 § första stycket 2 skadeståndslagen).

En utgångspunkt vid bestämmandet av den ersättning som skall utges vid ett mönsterintrång är att mönsterhavaren skall få full ersättning för sin skada. Den ersättning som skall utges får inte vara så låg att det blir ekonomiskt lönsammare att utan lov utnyttja annans mönster än att på ett legitimt sätt förvärva en rätt härtill. I vad nu sagts ligger skadeståndets reparativa respektive preventiva funktion. Enligt allmänna bevisregler ankommer det dock på den som yrkar skadestånd att visa vilken skada som har lidits. I intrångsmål är detta ofta förenat med stora svårigheter, bl.a. på grund av att de faktiska förhållandena och deras konsekvenser ofta är komplexa och svåra att fastställa med någon högre grad av noggrannhet.

2005:24 s 202

Enligt 35 kap. 5 § RB får rätten, om det är fråga om en inträffad skada och full bevisning inte alls eller endast med svårighet kan föras, uppskatta skadan till skäligt belopp. En sådan skälighetsuppskattning får också göras om bevisningen kan antas medföra kostnader och olägenheter som inte står i rimligt förhållande till skadans storlek och det yrkade skadeståndet avser ett mindre belopp.

Av förarbetena till 35 kap. 5 § RB framgår att bestämmelsen inte är avsedd att innebära att den som yrkar skadestånd befrias från skyldigheten att förebringa den utredning som skäligen kan åstadkommas (NJA II 1943 s. 449). Regeln bör således endast betraktas som en bevislätnadsregel som är tillämplig under de nu nämnda förutsättningarna. Med uttrycket mindre belopp har avsetts maximalt cirka ett halvt basbelopp (Fitzger, Rättegångsbalken s. 35:62 f.).

Formsprutarnas ersättningskrav

Formsprutarna har fordrat skadestånd med 40 000 kr avseende skälig ersättning för utnyttjande av mönstren samt 95 000 kr avseende ersättning för den ytterligare skada som intrången har medfört. Till stöd för yrkandena har framförts allmänt hållna påståenden om skadans art: att intrången sannolikt lett till en minskad försäljning, att Merx sökt uppnå en högre vinst än vad som varit möjligt med en seriös produktutveckling, att det har uppstått en goodwillskada genom att Merx har snyltat på den goodwill och renommé som Formsprutarnas produkter genom bolagets marknadsföring har erhållit, att Merx har haft en starkare ställning på marknaden än Formsprutarna samt att det uppstod oro på marknaden då Merx bjöd ut sina produkter vid en tidpunkt då Formsprutarna var på väg att erhålla beställningar. Ingen bevisning har åberopats.

Merx har bestritt att det har uppstått någon skada.

Inledningsvis kan konstateras att det inte framgår av Formsprutarnas talan hur den yrkade ersättningen har beräknats. Inte heller föreligger något underlag för prövningen av den begärda ersättningens storlek eller för den påstådda skadans art och omfattning. HD gör mot denna bakgrund följande bedömning av ersättningskraven.

a) Ersättning för utnyttjandet av Formsprutarnas mönster vid införseln av provexemplaren samt vid marknadsföring och saluhållning av Gastro Maxprodukter.

Formsprutarna har inte anfört vad den yrkade ersättningen avser och inte heller några skäl till att inte någon utredning eller annan bevisning har frambringats. Det finns inte stöd för att anta att det saknats all möjlighet härtill. Därmed föreligger det inte några förutsättningar att tillämpa 35 kap. 5 § RB. Någon ersättning kan därför inte tillerkännas Formsprutarna i denna del.

b) Ersättning för den ytterligare skada som intrången har medfört.

Formsprutarna har uppgett att Merx marknadsföring av köksredskap orsakat oro på marknaden och föranlett en goodwillförlust. I vart fall

2005:24 s 203

någon kund har hört av sig till Formsprutarna med anledning av Merx marknadsföring. Det är i målet visat att Gastro Maxprodukter, för vilka konsumtion av mönsterrätten inte ännu inträtt, har bjudits ut. Genom intrångsåtgärderna har Formsprutarna betagits möjligheten att kontrollera sin konkurrent Merx marknadsföring av Formsprutarnas ännu icke omsatta produkter. Det är ostridigt att Merx vid marknadsföringen av dessa i sin katalog inte har angett att det rört sig om Formsprutarnas produkter. Det får anses att i vart fall någon form av marknadsskada har uppstått som har föranlett att det ekonomiska värdet av Formsprutarnas mönsterrätt har förringats, även om det inte har gjorts antagligt att förfarandet har lett till någon minskad försäljning. Formsprutarna har inte gjort antagligt att någon skada i övrigt har uppkommit.

Även beträffande yrkandet om ersättning för ytterligare skada (utöver förlust av ersättning för utnyttjandet av mönstren) med anledning av att mönsterskyddade produkter har bjudits ut och saluhållits i strid med ML saknas, av de skäl som angetts ovan, förutsättningar för tillämpning av bevislätnadsregeln i 35 kap. 5 § RB. Däremot bör yrkandet bedömas med beaktande av den hjälpregel som finns i 36 § andra meningen ML.

Av andra meningen i 36 § ML framgår att vid bestämmandet av ersättningens storlek hänsyn skall tas även till mönsterhavarens intresse av att mönsterintrång inte begås och till övriga omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse. Motsvarande bestämmelser återfinns i bl.a. 58 § patentlagen (1967:837), 38 § varumärkeslagen (1960:644), samt 19 § firmalagen (1974:156). Bestämmelsen i ML har tillkommit i medveten strävan att markera intresset av att kompensera rättighetshavaren fullt ut för varje intrång (se prop. 1993/94:122 s. 53).

Av bestämmelsens lydelse kan i förstone synas som om ersättning skall utgå även för skada av annan art än rent ekonomisk skada. Av förarbetena till bestämmelsen i patentlagen framgår dock att det inte förelåg någon avsikt att ändra de grundläggande reglerna om skadestånd och den praxis som förelåg (prop. 1985/86:86 s. 44). Utgångspunkten är alltså att den skadelidande skall ha full ersättning för sin skada, men inte mer (prop. 1993/94:122 s. 52). Lösningen har tillkommit för att underlätta beräkningen av den ekonomiska skadan (a. prop. s. 53). Det förefaller för övrigt inte möjligt att låta sättet att beräkna skadans storlek påverka den ersättningsgilla skadans art till att även omfatta någon form av ideell skada.

Formsprutarna får som framgått ovan anses ha gjort antagligt att en ersättningsgill skada har uppstått, men inte presenterat utredning om skadans omfattning och värde. Hjälpregeln i 36 § andra meningen ML skall tillämpas så att Formsprutarnas intresse av att intrång inte begås beaktas. Den har alltså ett preventivt syfte. Då regeln inte är avsedd att medge en ersättning som överstiger den fulla ekonomiska skada mönsterhavaren lider, måste ett skadeståndsbelopp bestämmas med försiktighet. På grund härav och med beaktande av att de visade intrången visserligen

2005:24 s 204

skett uppsåtligen men inte har varit av särskilt allvarlig karaktär bör beloppet skäligen bestämmas till 10 000 kr.

Vitesförbud samt skyddsåtgärder

Med hänsyn till arten av de intrång som har konstaterats saknas skäl att meddela förbud vid vite mot fortsatt intrång.

Formsprutarna har inte anfört några omständigheter som ger anledning att befara att det föreligger risk för fortsatt intrång beträffande provexemplaren, varför det saknas skäl att ta dessa i förvar för återstoden av skyddstiden.

DOMSLUT

Domslut Med ändring av hovrättens dom förpliktar HD Merx att till Formsprutarna utge 10 000 kr jämte ränta.

HD avslår Formsprutarnas yrkanden att HD skall

- vid vite förbjuda Merx att tillverka, införa till Sverige, bjuda ut, saluhålla, överlåta eller hyra ut produkter som utgör intrång i Formsprutarnas mönsterrätt enligt mönsterregistreringarna reg. nr. 59 668, 63 440, 63 441 och 62 323,

- förordna om att sätta samtliga exemplar av Merx produkter med artikelnumren 65546-65550 i förvar för återstoden av skyddstiden, samt

- inhämta förhandsavgörande av EG-domstolen.

HD avslår Merx överklagande av hovrättens beslut under rättegången.

HD:s dom meddelad: den 1 april 2005.

Mål nr: T 2934-03.

Lagrum: 5 och 36 §§ mönsterskyddslagen (1970:485) samt 35 kap. 5 § RB.

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

meddelad i Stockholm den 21 januari 2019

Mål nr

B 1540-18

PARTER

Klagande

1. MD

Ombud och offentlig försvarare: Advokat RK

2. AI

Ombud och offentlig försvarare: Advokat CT

Motpart

Aktiebolaget Svensk Filmindustri, 556003-5213

169 86 Stockholm

Ombud: Jur.kand. HP

SAKEN

Brott mot upphovsrättslagen m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Göta hovrätts dom 2018-02-22 i mål B 1565-17

DOMSLUT

Med ändring av hovrättens dom bestämmer Högsta domstolen den skäligen ersättning som AI och MD solidariskt ska betala till Aktiebolaget Svensk Filmindustri till 400 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från den 9 februari 2017. Ersättningen ska upp till detta belopp i enlighet med hovrättens dom utges solidariskt även med DH och SD.

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet i övrigt. Hovrättens dom står i de delarna fast. Det erinras om att förpliktelsen för AI och MD att i enlighet med hovrättens dom solidariskt med DH och SD utge skadestånd till Aktiebolaget Svensk Filmindustri med 250 000 kr inte berörs av Högsta domstolens dom.

CT ska få ersättning av allmänna medel för försvaret av AI i Högsta domstolen med 19 535 kr. Av beloppet avser 15 628,50 kr arbete och 3 906,50 kr mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden.

RK ska få ersättning av allmänna medel för försvaret av MD i Högsta domstolen med 27 180 kr. Av beloppet avser 21 744 kr arbete och 5 436 kr mervärdesskatt. Staten ska svara för kostnaden.

YRKANDEN I HÖGSTA DOMSTOLEN M.M.

AI har yrkat att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom ogillar åtalet och skadeståndsyrkandet mot honom eller i vart fall dömer ut ett lägre skadestånd.

MD har yrkat att Högsta domstolen med ändring av hovrättens dom ogillar åtalet mot honom och befriar honom från skadeståndsskyldighet.

Aktiebolaget Svensk Filmindustri har bestritt ändring.

Med utgångspunkt i vad hovrätten funnit utrett har Högsta domstolen meddelat prövningstillstånd i fråga om beräkning av skälig ersättning enligt 54 § första stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt har förklarats vilande.

DOMSKÄL**Bakgrund**

1. AI och MD åtalades för brott mot upphovsrättslagen. Enligt åtalet hade de under perioden den 2 december 2013 – 19 januari 2015 gjort intrång i bl.a. Aktiebolaget Svensk Filmindustris (SF) upphovsrätt till 45 filmverk genom att olovligen ha tillgängliggjort filmverken för allmänheten genom att överföra dem med hjälp av länkar på hemsidan dreamfilm.se.
2. Hovrätten har i februari 2018 dömt AI och MD till ansvar i enlighet med åtalet samt ålagt dem att, solidariskt med två medtilltalade, till SF utge 4,25 miljoner kr jämte ränta. Av beloppet avser 4 miljoner kr skälig ersättning för utnyttjandet av ett av filmverken i strid mot upphovsrättslagen och 250 000 kr skadestånd för skada på verkets anseende samt ideell skada.

Frågan i målet

3. Frågan i målet är hur skälig ersättning ska beräknas för det utnyttjande av SF:s rätt till filmverket ”Maria Wern – Drömmen förde dig vilse” som AI och MD har fällts till ansvar för.

SF:s yrkande om skälig ersättning och skadestånd

4. I tingsrätten yrkade SF cirka 9,9 miljoner kr i ersättning för intrång i upphovsrätten till en av de filmer som omfattades av åtalet, nämligen filmverket ”Maria Wern – Drömmen förde dig vilse”. Av det yrkade beloppet avsåg 8 miljoner kr skälig ersättning för utnyttjandet av verket och resterande belopp skadestånd, bl.a. cirka 1,2 miljoner kr för utebliven vinst.

5. Yrkandet om skälig ersättning utgick från att beloppet skulle motsvara licenskostnaden för en upplåtelse av rätten att fritt tillgängliggöra filmen för allmänheten på internet. Eftersom licensupplåtelser av det slaget inte förekom på marknaden byggde SF:s talan på en uppskattning med utgångspunkt från vad en tänkt licenstagare skulle ha fått betala för att förvärva en sådan rätt. När det gällde yrkandet om skadestånd avseende utebliven vinst avsåg det bl.a. bortfall av intäkter från olika distributionsområden som video, video-on-demand, betal-tv och fri-tv. Till stöd för sina yrkanden åberopade SF ett sakkunnigutlåtande upprättat 2017 av två personer med mångårig erfarenhet från filmbranschen. En av dem hördes som vittne.

6. Vid sin uppskattning av den antagna licenskostnaden utgick de sakkunniga från vissa allmänna faktorer rörande filmbranschen (bl.a. marknadsutveckling, filmkonsumtion, effekten av ökningen av illegal streaming av filmer, befintliga licensieringsformer samt förhållandet mellan legal och illegal filmkonsumtion). Enligt dem medförde dessa att en rättighetshavare åtminstone

skulle begära full täckning för en films produktionskostnad och viss vinst för att möta de negativa effekter på den egna affärsmodellen som en licensupplåtelse för en icke-exklusiv kostnadsfri legal streamingtjänst skulle ha. De analyserade vidare vissa specifika faktorer i befintliga licensmodeller som inverkar på en licensavgifts storlek. Slutsatsen var att licensen skulle sakna sedvanliga begränsningar och att det då var rimligt att licensavgiften skulle motsvara hela produktionskostnaden för filmen med tillägg för en vinstmarginal om 20 procent. Eftersom produktionskostnaden för den aktuella filmen enligt en uppgift från SF hade uppgått till cirka 20 miljoner kr skulle licensavgiften vara 24 miljoner kr. Med en enligt bolaget försiktig värdering uppskattades avgiften för en fingerad licens till i vart fall 8 miljoner kr.

Tingsrätten och hovrätten

7. Tingsrätten konstaterade att principen om en hypotetisk licensavgift som underlag för ersättningen har vunnit genomslag i rättspraxis men att, i det enskilda fallet, principens tillförlitlighet är avhängig sakförhållandenas närhet till en verklig upplåtelsesituation. Tingsrätten fann brister i den av SF tillämpade beräkningsmetoden, bl.a. då den grundades på en distributionsmodell som var okänd och inte heller var genomförbar med hänsyn till hur marknaden fungerade. Det hade emellertid framgått att filmens spridning måste ha varit omfattande. Tingsrätten förpliktade därför AI och MD att solidariskt med två andra personer utge skälig ersättning till SF med 1 miljon kr samt 50 000 kr i skadestånd för utebliven försäljning.

8. Hovrätten har inte haft någon invändning mot att beräkna skälig ersättning med tillämpning av den åberopade metoden och med utgångspunkt från SF:s uppgift om filmens produktionskostnad och vinstkrav. Det framstod dock enligt hovrätten som ytterst osäkert vad filmen vid en tänkt förhandling om en licens skulle ha varit värd för rättighetshavaren. Det var vidare oklart om denne vid en licensförhandling skulle ha kunnat utgå från att hela filmens produktionskostnad kunde ha blivit täckt av en licensavgift. Hovrätten har mot den

bakgrunden ansett att SF inte kan anses ha visat att den skäligen ersättningen kan bestämmas till 8 miljoner kr. Hovrätten har funnit att avgiften för en licens skulle ha överstigit det belopp som tingsrätten kommit fram till och har uppskattat den skäligen ersättningen till 4 miljoner kr. Skadestånd för utebliven vinst skulle inte utgå eftersom SF inte hade visat att bolaget hade åsamkats utebliven vinst som översteg den ersättningen.

Skälig ersättning

Skälig ersättning och dess förhållande till skadestånd

9. Den som i strid mot upphovsrättslagen utnyttjar ett verk ska betala skälig ersättning för utnyttjandet till upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare (54 § första stycket upphovsrättslagen). Sker utnyttjandet uppsåtligt eller av oaktsamhet ska skadestånd betalas för den ytterligare skada som intrånget har medfört (andra stycket). En typ av sådan skada som uttryckligen nämns i bestämmelsen är utebliven vinst.

10. Det som ska betalas med stöd av paragrafens första stycke är att se som en värdeersättning – ett vederlag – för ett obehörigt utnyttjande. Det har ingen betydelse om utnyttjandet har skett i ond eller god tro. Således krävs för ersättningsskyldighet enbart att förfarandet är objektivt rättsstridigt.

11. Skälig ersättning kan vara både större och mindre än den skada eller förlust som faktiskt har uppkommit på grund av utnyttjandet. Ersättning ska betalas även om rättighetshavaren inte har lidit någon förlust. Om rättighetshavaren har rätt till dels skälig ersättning för utnyttjandet, dels ersättning för sin ytterligare skada måste det därför klargöras att beräkningen av skadan inte innefattar det som ersättningen för utnyttjandet täcker (jfr Ragnar Lundgren, Lönar sig patentintrång? i NIR 1994 s. 68 f.).

Beräkning av skälig ersättning

12. I förarbetena till upphovsrättslagen anges att ersättningen för utnyttjandet är tänkt att utgöra ett skäligt honorar eller liknande vederlag och att denna därför ofta kan bestämmas efter gällande tariffer eller andra inom branschen gängse grunder. Den bakomliggande tanken är att – oavsett om intrångsgöraren har varit i ond eller god tro – hela den ersättning som objektivt sett borde ha betalats för en frivillig upplåtelse ska utges till rättighetshavaren. Sådan ersättning ska alltid utgå; intrångsgöraren skulle annars komma i ett bättre läge än den som följer lagen. (Se NJA II 1961 s. 353, jfr s. 350.)

13. Om det finns en licensmarknad eller andra för branschen etablerade avgiftsprinciper för upplåtelser av rätt att utnyttja upphovsrätten till verket på det sätt som gjorts, ligger det närmast till hands tillämpa dessa vid beräkningen av ersättningen (se bl.a. Tobias Eltell och Markus Radetzki, Skadeståndsbedömning vid intrång i upphovsrätt, i NIR 2005 s. 225 ff.). Ersättningen fastställs då som om det på förhand hade träffats ett avtal om ersättning för en upplåtelse av rätten att förfoga över verket på det sätt som faktiskt har skett. Det rör sig alltså om en hypotetisk licensavgift.

14. Även om det saknas etablerade avgiftsprinciper för utnyttjanden av det slag som intrånget avser kan rättighetshavaren välja att beräkna sitt krav på ersättning genom att fingera att ett licensavtal hade kunnat träffats. Man får då utgå från ett tänkt avtal mellan en rättighetshavare i den aktuella branschen och någon som ville förvärva rätten att förfoga över ett verk av aktuellt slag på det sätt, i den omfattning och för det ändamål som skedde genom intrånget. Som stöd för ett anspråk på ersättning kan dock metoden vara förenad med svårigheter, bl.a. då en sådan fiktiv licens bygger på antagandet att parterna i en avtalssituation skulle ha kommit överens om en licensavgift.

15. Om det saknas förutsättningar att bestämma ersättning enligt vad som nu har sagts, återstår det för domstolen att bestämma en skälig ersättning för det olovliga nyttjandet med beaktande av den utredning som parterna har lagt fram (jfr prop. 1993/94:122 s. 51). Omständigheter som har en mer direkt koppling till verket ifråga och rättighetshavarens och andras förfoganden över det kan då komma att få en betydelse (jfr t.ex. ”Krukväxtkorten” NJA 1985 s. 813).

Beviskyldighet för skälig ersättning

16. Skälig ersättning för ett utnyttjande bör uppfattas som att det är fråga om ett skäligt pris för en upplåtelse av en rätt till nyttjandet (jfr 45 § köplagen, 35 § konsumentköplagen, 1990:932, och 36 § konsumenttjänstlagen, 1985:716, där bl.a. uttrycket gängse pris används till ledning för det pris som ska anses vara skäligt för en prestation). Full ersättning för utnyttjandet ska utgå utan att rättighetshavaren överkompenseras. Rättighetshavaren är beviskyldig för vad som är ett gängse pris liksom – om ett gängse pris saknas – för de omständigheter som är avgörande för domstolens bedömning av vad som hade varit en skälig ersättning. Däremot utgör frågan om en ersättning är skälig eller inte en rättslig bedömning (se bl.a. ”Gripenhus” NJA 2016 s. 1011 p. 15).

17. Beviskravet kan, beroende på omständigheterna, variera från att de uppgifter som läggs till grund för yrkandet ska vara styrkta till att vad som görs gällande ska vara antagligt. Graden av bevissvårighet kan således behöva beaktas. (Jfr ”Multitotal” NJA 2017 s. 9 p. 49.)

18. Det kan ibland finnas skäl att också beakta bevislätnadsregeln i 35 kap. 5 § första meningen rättegångsbalken (se ”Formsprutarna” NJA 2005 s. 180). Enligt den regeln får rätten, om full bevisning inte alls eller endast med svårighet kan föras, uppskatta en skada till skäligt belopp. Bestämmel-

sen befriar inte den som yrkar ersättning från att lägga fram den utredning som skäligen kan åstadkommas. (Se vidare ”Multitotal” p. 52 och 53.)

Bedömning av SF:s fiktiva licensavgift

19. SF har begränsat sin talan om ersättning till att avse endast en av sina filmer som, tillsammans med cirka 950 andra filmer, fanns tillgängliga på dreamfilm.se. Det betydande säkerhetsavdrag som de sakkunniga gjorde (från 24 miljoner kr till 8 miljoner kr) på den tänkta licensavgiften har inte närmare motiverats. Hovrätten har sett sig föranledd att göra ett ytterligare säkerhetsavdrag med 4 miljoner kr.

20. Det kan hållas för visst att vid en förhandling mellan en rättighets-havare och en licenstagare vars affärsmodell, som i detta fall, var att gratis erbjuda streaming av en stor filmkatalog inte hade kunnat leda till ett avtal med en licensavgift som uppgick till 4 miljoner kr för en film. Det väcker frågan om det fingerade licensavtal som SF grundat sitt ersättningsanspråk på ändå kan läggas till grund för att bestämma den ersättning som ska utgå.

21. Den tänkta licensupplåtelsen har bl.a. den bristen att den inte har utgått från att AI och MD faktiska utnyttjande av SF:s ensamrätt var begränsad i tiden och endast avsåg överföring till allmänheten genom streaming. SF:s utgångspunkt har i stället varit att en upplåtelse skulle ha avsett en evig ”totallicens” med en licensavgift som – med hänsyn till de negativa effekter som en sådan upplåtelse skulle ha fått för SF:s egen affärsmodell – har beräknats utifrån filmens produktionskostnad och SF:s vinstkrav. Den fiktiva licensupplåtelse som SF har grundat sina beräkningar på kan bl.a. av detta skäl inte läggas till grund för att bestämma den skäliga ersättningen.

Bestämmande av skälig ersättning för utnyttjandet

22. Eftersom en etablerad ersättningsmodell saknas för det utnyttjande som skett av SF:s ensamrätt till ”Maria Wern – Drömmen förde dig vilse” får ersättningen bestämmas med beaktande av den utredning som parterna har lagt fram (p. 15).

23. Filmen lanserades och gjordes tillgänglig via en av SF:s webbplatser den 27 november 2013 och kunde köpas på dvd från den 11 december. Den utgör en bland flera filmer om rollkaraktären Maria Wern. Filmen har inte visats på bio. Den visades däremot på TV4 under maj 2014. När en film offentliggörs är efterfrågan initialt mycket hög men kort tid därefter avtar efterfrågan tydligt.

24. AIs och MDs intrång i SF:s upphovsrätt avser ett gratis tillgängliggörande för allmänheten genom streaming av filmen under 13 månader med början den 2 december 2013. Dreamfilm.se var en känd webbplats för illegal streaming. Även andra illegala streamingtjänster har funnits under den aktuella perioden och det har gjorts sannolikt att filmen också fanns tillgänglig i vart fall via webbplatsen swefilmer.

25. De uppgifter som har lämnats av de sakkunniga ger stöd för att antalet legala transaktioner rörande filmen var cirka 28 000. Uppgifterna ger vidare stöd för att vinsten för en distributör vid internetbaserad uthyrning igenomsnitt var cirka 19 kr per tillfälle. Samtidigt har SF godtagit uppgiften att den nu aktuella filmen periodvis kunnat hyras för 9 kr. Det har vidare framhållits att en licens för betal-tv eller fri-tv ofta uppgår till mellan 500 000 kr och 1,5 miljoner kr samt att sådana brukar upplåtas successivt. Det har också uppgetts att legal försäljning av film i förhållande till uppskattad illegal streaming vid

den relevanta tiden statistiskt sett innebar att varje legal försäljning motsvarades av 1,7 tillfällen av illegal konsumtion.

26. Flertalet av de nu berörda uppgifterna måste bedömas med betydande försiktighet. Till detta kommer att det inte finns någon utredning om antalet tillfällen då filmen har gjorts tillgänglig via dreamfilm.se eller om den tid under vilken de lagliga transaktionerna skedde. Det finns därtill anledning att ställa frågan om det inte har funnits andra uppgifter som hade kunnat presenteras, exempelvis sådana som har en tydligare koppling till SF:s eget utnyttjande av verket. Samtidigt står det klart att det i vissa avseenden har varit förknäkat med svårigheter att få fram uppgifter som är relevanta för bedömningen.

27. Mot bakgrund av det nu anförda får ersättningen för det olovliga nyttjandet bestämmas utifrån den utredning som föreligger fastän den inte ger någon mer bestämd ledning. Till en början får den relativt långa tid under vilken intrånget pågick beaktas. Det finns också anledning att beakta när och under vilka former filmen gjordes tillgänglig av SF och av andra på laglig väg. Av betydelse är också uppgifter om förekommande licensavgifter liksom om den faktiska försäljningen och om illegal streaming. Även intäkten efter avdrag för kringkostnader vid internetbaserad uthyrning bör beaktas. Vid en sammantagen bedömning får 400 000 kr anses vara en skälig ersättning för AIs och MDs utnyttjande av upphovsrätten till ”Maria Wern – Drömmen förde dig vilse”.

Övriga frågor

28. Högsta domstolen finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i de delar av målet som har förklarats vilande. Hovrättens dom mot AI och MD i dessa delar ska således stå fast.

29. Den fråga som nu avgörs har visserligen hanterats som ett tvistemål, men den är en del av brottmålet mot AI och MD. Även om SF i denna del ska anses ha varit förlorande saknas lagstöd för att förplikta SF att betala försvararkostnaderna i Högsta domstolen.

I avgörandet har deltagit: justitieråden Anders Eka, Kerstin Calissendorff (referent), Agneta Bäcklund, Svante O. Johansson och Stefan Johansson
Föredragande justitiesekreterare: Linda Stromberg