

Intensifierad piratjakt

Jakten på piratkopior trappas upp, inte minst då den i allt större utsträckning intresserar den organiserade brottsligheten. Men samtidigt så råkade de brittiska piratjägarna på ett bakslag i brittisk domstol. Vad är det egentligen som händer? BrandNews lyfter här i en ovanligt omfattande huvudartikel fram några centrala ingredienser.

Av Christer Löfgren

Piratkopiejakten skall intensifieras i hela EU. Frågan är hur läget är nu. I Sverige rullar piratjakten på. Tullen bidrar genom att beslagta en del misstänkta partier redan vid gränserna. Domstolarna dömer normalt kopiehandlarna till en del skadestånd. Men det har som bekant även blivit fängelsestraff för kopiehandlarna, i de flesta fall har det då gällt kombinerade straff för mer än själva piratkopierandet, såsom skatte-, narkotika- och vapenbrott. Men i ett fall med en omfattande kopiering av ARIEL-tvättmedel blev det fängelse i fyra månader för huvudorganisatören, och det endast för kopieringshanteringen. Till detta kom sammanlagt drygt 2,5 miljoner kronor i skadestånd för alla de inblandade (se BN 5/02).

Här följer en genomgång av aktuella exempel på piratkopiejakter, samt en särskild del kring en dom i London där kopian friades med en motivering som, om den tillämpades här, skulle fria många av de fällda kopianerna. Vi ser även närmare på EU-kommissionens förslag på direktiv över hur piratkopiejakten skall bekämpas med hårdare och mer likriktade medel inom EU. Till detta kommer intervjuer med advokater och drabbade företag.

När man talar om piratkopior avser man direkta kopior på olika former av immaterialrättsligt skyddade produkter. Hur de sedan säljs varierar. Vissa försöker prångla ut kopiorna såsom original, medan andra öppet förkunnar att de säljer kopior. Läs mer om ett exempel på det senare i Arsenal-fallet nedan.

”Det hade jag ingen aning om”

I Sverige gäller att all handel med piratkopior är otillåten. Det spelar alltså ingen roll om den som säljer kopiorna gör det med avsikt att luras eller helt öppet går ut med att det handlar om kopior. Denna aspekt togs upp i domstol i ett gammalt fall där en butik i Gallerian i Stockholm inte ansåg sig begå varumärkesintrång just pga att man tydligt skyltade med att det som såldes i butiken var kopior.

En annan väsentlig gränsdragning för de som handlar med varor är undersökningsplikten. Det är inte en plikt som kan utläsas direkt i lagtexterna utan som framgår indirekt. Ofta har de som handlar med kopior ”ingen aning” om att just de varor dom har köpt in och säljer är piratkopior.

Skulle man bara acceptera deras ”ingen aning” så skulle de klara sig undan med att varorna

beslagtogs, ett förbud med vite och ett smärre skadestånd motsvarande en licensavgift. För att kunna öka på skadeståndet utöver en "licensavgift" och kanske t o m kunna döma handlaren till böter och eller fängelse så krävs mer. Handlaren måste ha agerat vårdslöst, grovt vårdslöst eller uppsåtligt. Ju mer beräknat handlaren har agerat ju skarpare kan denne drabbas.

Undersökningsplikten innebär att om handlaren inte har tagit reda på vad det är för varor och varornas ursprung så har handlaren agerat vårdslöst, om det sedan kan bedömas som grovt vårdslöst beror på andra faktorer. Det hela balanseras upp så att en handlare som köper sina varor från en generalagent inte ska ha skäl att misstänka att det skall cirkulera kopior hos generalagenten, undersökningsplikten blir då marginell. Köps varorna från andra grossister så aktualiseras undersökningsplikten desto mer. Ju skummare distributionsvägar, ju skarpare blir undersökningsplikten. Att bara sätta sin tillit till en grossists ord räcker förstås inte. Det krävs seriös dokumentation om varornas ursprung. Den som ger sig in i en bransch förutsätts sätta sig in i hur den fungerar och vilka distributionsvägar och grossister som i princip är seriösa (denna artikel avslutas med ett antal svenska domstolsfall).

Kopiedrabbat Acqua Limone

När man talar om piratkopior tänker de flesta på globala märken som NIKE, ADIDAS, LACOSTE osv. Men det är inte alls bara de gigantiska märkena som drabbas. Ett exempel på ett förhållandevis hårt drabbat märke är göteborgska ACQUA LIMONE med citronklyftan som välexponerad varumärkesdel. Grundaren och vd:n Ilse Ståhlblad konstaterar att man redan två år efter starten 1979 stötte på de första kopiorna.

BrandNews: Hur har det sett ut med kopior därefter?

Ilse Ståhlblad: Det finns och har funnits hela tiden, och på de flesta ställen. Speciellt på sommaren dyker kopiorna upp både i Sverige och på turistorter i bl a Turkiet och Grekland. Men kopiorna kan lika väl dyka upp i Småland och Åre.

Agenter blev kopiekällor

Blir det värre?

Nej, som värst var det första halvan av 1990-talet. Idag ökar kännedomen om varumärkesskyddet och det blir mer känt att kopiering kan leda till straff, vilket har lett till att det har blivit lite färre kopior de senaste fem åren.

Har det varit större organiserade kopiatörer som har agerat, eller enskilda småhandlare?

Vi har stött på både småhandlare och stora kopiatörer, och både utländska och inhemska kopiatörer.

I vilka länder säljs ACQUA LIMONE-produkter

De finns runt om i världen i butiker i en mängd länder.

I butiker. Levererar ni direkt till butiker? Har ni inga lokala agenter?

Vi levererar direkt till butiker. Vi har haft agenter, men det slutar alltför ofta med att även agenterna säljer kopior.



För att främja företagets innovations- och konkurrenskraft. För att skydda och utveckla kulturell verksamhet. För att skydda sysselsättningen i Europa. För att skydda skatteintäkter. För att skydda konsumenterna. För att trygga allmän ordning.



Tuff advokat

Hur bekämpar ni kopieringen?

En bra och tuff advokat. 1996 annonserade vi i dagspress, GP, SVD, DN mfl med uppmaningar att tipsa oss om kopior. För att locka fram tipsen erbjöd vi även en belöning. Det var mycket effektivt. Redan klockan 08.00 den morgon annonserna var ute fick vi in tips. Belöningen fick tipsaren i form av ACQUA LIMONE-produkter.

Det låter som en dyr satsning.

Men det var den värd!

Som exempel på ett lyckat agerande mot kopior berättar Ståhlblad om när MatsSport skulle köpas upp av Stadium. MatsSport passade då på att köpa in ett omfattande lager ACQUA LIMONE-kopior, som man passande nog "sålde ut" inför Stadiums övertagande. Man brydde sig inte om Acqua Limones första propå om att sluta med kopieförsäljningen. Men när man stämde MatsSport för intrång då reagerade Stadium och förklarade att om inte kopieförsäljningen upphörde direkt och MatsSport löste tvisten med Acqua Limone så skulle Stadium hoppa av köpet. Resultatet blev att kopieförsäljningen upphörde och Acqua Limone fick skadestånd beräknat på varje kopia. Ståhlblad noterar dock att det är viktigt att få fram domar mot kopiatörerna som man sedan kan hänvisa till i andra kopietvister.

Finns det någon central förändring som ni skulle vilja se för att ni på ett bättre sätt skulle få ha ert varumärke i fred?

Det har blivit mycket bättre upplysning om varumärken och registreringar, vilket är viktigt och en bra väg att gå. Jag tror att informationsspridning om att kopiering är straffbar är det absolut viktigaste medlet i kampen mot kopiorna. Ett problem är att kopiering ofta är lågprioriterat hos polisen.

EG-direktiv om tuffare tag i kopiejakt

Kopiering skiljer sig idag från den tidigare på så vis att allt fler tentakler från den organiserade brottsligheten blandar sig i hanteringen. Ingen annan brottslighet torde ha samma utväxling ekonomiskt i relation till risktagande som piratkopiering.

För fem år sedan kom en sk grönbok från EU-kommissionen. I den gick man igenom hur handelen med piratkopior såg ut och hur den utvecklades. Att motåtgärder behövdes stod klart. Arbetet resulterade i att EU-kommissionen den sista januari i år kom med ett förslag på EG-direktiv "om åtgärder och förfaranden för skydd av immaterialrätter".

Att det är ett direktiv innebär att det "bara" skall harmonisera lagarna i EU-länderna genom att föreskriva vissa minimivåer som länder måste föra in i sina nationella lagar.

Kommissionen konstaterar i förslaget att skillnaderna i EU-ländernas regler medför både att handelsvägarna vad gäller originalprodukter och piratkopierarnas varor påverkas.

Originaltillverkarna undviker länder med svaga regelsystem, vilket inte alls är i enlighet med tanken bakom den fria rörligheten av varor.

Ofantliga summor

Kommissionen pekar också på sex tunga skäl till varför kampen mot piratkopior måste intensifieras.

1. För att främja EU-företagens innovation och konkurrenskraft. Drabbas man ständigt av kopiering blir benägenheten att satsa pengar på utveckling mindre, resonerar kommissionen.

2. Att skydda och utveckla kulturell verksamhet. Här är det främst upphovsrätten för musik som betonas.

3. Att skydda sysselsättningen i Europa. Den stora omfattningen på kopiehanteringen medför enligt en undersökning att 17 000 fler personer inom EU skulle ha arbete om kopieringen kunde bekämpas. Men en fransk undersökning 1998 talade om 38 000 förlorade arbetstillfällen bara i Frankrike.

4. Att skydda skatteintäkter. EU-länderna beräknas förlora bla 100 miljoner euro, alltså närmare en miljard kronor, bara på förlorad moms för musikprodukter. Vad gäller kläder och skor går staterna miste om totalt 7,6 miljarder euro, alltså över 70 miljarder kronor. För sport och leksaker är siffran 3,7 miljarder euro, för parfym och kosmetika 3 miljarder euro och inom läkemedel drygt 1,5 miljarder euro. Bara inom dessa områden handlar det om uteblivna skatteintäkter om ca 16,5 miljarder euro, 140 miljarder kronor.

Kommissionen kallar kopieringen ett ”veritabelt hot mot den ekonomiska balansen i samhället”.

5. Att skydda konsumenter. Kommissionen poängterar att konsumentskyddet är en viktig fråga för EU. Kommissionen konstaterar samtidigt att konsumenterna visserligen ibland stöder kopiehandeln, men att kopiehandlarna aldrig tar hänsyn till konsumenterna och att kopieringen alltid sker på konsumenternas bekostnad. Det finns ingen kvalitetskontroll, exempelvis barnsäkerhet för leksaker, konsumenterna får ingen garanti och kan inte reklamera eventuella fel, det går inte att få service och underhåll.

6. Att trygga allmän ordning. Både den ”vanliga” organiserade brottsligheten och terrordörelser har i piratkopieringen en riskfri och mycket lukrativ inkomstkälla.

Affärsmässighet

För att lyfta fram att det inte är vardags-/hemmakopieringen man vill åt utan den omfattande organiserade verksamheten betonas det i förslaget att det endast gäller kopiering av ”affärsmässig karaktär” eller om kopieringen ”åsamkar rättighetsinnehavaren väsentlig skada”.

Reglerna riktas bl a mot hur bevisning skall kunna säkras, i praktiken det vi här i Sverige redan har genom möjligheten till husrannsakan, både med hjälp av polis/åklagare och privat med hjälp av kronofogde. Det talas även om ingripande genom att kunna kräva fram handlingar från banker för att därigenom hitta flera inblandade och för att kunna frysa banktillgångar. Detta är emellertid något som inte vårt intrångsundersökningsförfarande omfattar och frågan är om vi idag kan

erbjuda sådana skarpa vapen till kopiajägarna.

Normalt överläter EU centralt till respektive land att bestämma över möjligheterna till straff, straffens längd, och eventuella skadestånd. Men denna gång sticker man ut hakan och vill styra upp miniminivån för skadestånd. Idag har vi som miniminivå att den drabbade rättighetsinnehavaren åtminstone skall ha rätt till en ersättning motsvarande en licensavgift. EU-kommissionen föreslår nu att miniminivån skall motsvara två gånger denna licensavgift eller ett kompensations-skadestånd.

Domar i dagstidningar

En annan detalj som blir ny för oss är att publicering av domar skall kunna dömas ut. Det har i flera fall i svenska domstolar yrkats på att domen skall publiceras i dagstidningar, men denna form av tydligt ”straff” har inte dömts ut. I förslaget konstaterar kommissionen att en publicering av domar ”anses vara ett effektivt sätt att informera allmänheten och en bra avskräckningsmetod”.

Domstolarna skall därför döma ut en publicering av en dom, eller delar av en dom, på kopianärens bekostnad. EU-länderna skall även rekommenderas att föra in ett alternativ där kopianärens kan dömas att betala för ett utskick till kundkretsen.

En väsentlig komplettering som föreslås är att teknik som används för att märka original, som hologram, magnetmärkning ”pyttesmå etiketter” osv skall skyddas. Innebörden är att tillverkning, handel och försäljning av dessa kopior på dessa tekniska skydd också blir förbjudet i sig.

Slutligen skall man bygga upp ett nät med kontaktpersoner i alla EU-länder för att kunna bekämpa handeln med piratkopior effektivare och på en internationell nivå. Dessutom skall organisationer, och inte bara enskilda rättighetsinnehavare, kunna driva mål mot kopianärer.

I intervjun med Ann-Charlotte Söderlund kan ni läsa några kommentarer kring förslaget.

Laddie försvårar kopiajakten



Ett piratkopiefall med koppling till EU i stort är fotbollsklubben Arsenals kamp mot souvenirkopior. På flera håll kunde man i november läsa hur Arsenal tog hem segrar inte bara på fotbollsplanen, utan även i EG-domstolen. Det är en enskild souvenirförsäljare, Reed, som är stämd för försäljning av tröjor, halsdukar m m med Arsenal-design och logotyper. De aktuella logotyperna är registrerade som varumärken. Arsenal ansåg att Reed begick varumärkesintrång. Reed hävdade att han inte använde logotyperna som varumärken, utan bara dekor.

Den brittiske domaren Justice Laddie konstaterade att han fick medhåll av både Arsenal och Reed när han fastslog att det var hur konsumenterna uppfattade logotyperna som var avgörande för om logotyperna användes som varumärken eller som dekor.

Laddie la sedan till att det faktum att logotyperna används på kläder inte i sig medför att de används som varumärken.

Som ett närliggande exempel pekade Laddie på att Arsenals matchtröja domineras av varumärket SEGA. Varumärket SEGA används för elektronik, och ingen uppfattar trycket på matchtröjorna som att SEGA är ett varumärke för tröjor. Men han påpekade också att Arsenal de facto använder sina logotyper som varumärken för tröjor m m på gängse sätt på exempelvis etiketter.

Laddie kom därefter fram till att Reeds användning av Arsenals logotyper/varumärken uppfattas av kunderna som att de bara visar på ”badge of support, loyalty or affiliation”. Logotyperna uppfattas alltså inte som något som visar på ett visst ursprung, menade han.

EG-domstolen skall inte lägga sig i detaljerna

Den speciella slutsatsen som Laddie kom fram till då blev att Reed bara begick intrång om man ansåg att även icke varumärkesanvändning av logotyperna innebar intrång.

Han vände sig till EG-domstolen för att höra hur EG:s varumärkesdirektiv skulle tolkas.

Det uppmärksammade svaret från EG-domstolen var att Reeds souvenirförsäljning var ett typiskt exempel på intrång, och de flesta trodde att Arsenal hade vunnit. Men icke, när målet gick tillbaka till London och Laddie så konstaterade Laddie att EG-domstolens svar inte var svar på hans frågor och att EG-domstolen bara skall uttala sig om principer, inte gå in och leverera bedömningar i det konkreta fallet. Därmed kände sig Laddie inte alls bunden av EG-domstolens dom och Arsenal står idag som förlorare. Reeds användning av Arsenals logotyper är bara användning som dekor, inte som varumärke.

Står sig domen även efter överklagande betyder det ett synnerligen hårt slag för de brittiska fotbollsklubbarna, men även för andra som drar in stora pengar på souvenirer och andra merchandisingprodukter.

Sett ur ett svenskt perspektiv så är det i just Reed-liknande kopiering som de tunga piratkopieringsdomarna har fallit.

I intervjun med Ann-Charlotte Söderlund fick hon bl a frågan vad hon tyckte om Arsenal-domen och svaret blev att hon inte trodde att den synen domaren hade skulle spridas, och hon hoppades att domen skulle ändras i högre instans.

Juridiska kommentarer från en brittisk jurist kring detta fall finns på sidan 16.

Ung och hårt satsande styrelse

I takt med att mer händer på piratkopiefrenten ökar behovet av informations spridning, inte minst då mellan de juridiska ombuden så att ombuden slipper uppfinna hjulet flera gånger. Det handlar bl a om ombudens kontakter med tullen och uppgifter om hur tullen arbetar, samt motsvarande information gällande polis och åklagare. Men naturligtvis behöver även innehavarna av varumärken och allmänheten mer information om piratkopiehandeln.

Mest känt vad gäller piratkopiejakt torde BSA, Business Software Alliance, vara efter tillslag mot vanliga stora etablerade företag, samt exempelvis Karolinska Sjukhuset för ett antal år sedan. BSA har även hittat mer omfattande kopiering av

Ann-Charlotte Söderlund är en av Sveriges mest kända ”kopiajägare”. Hon är aktiv som advokat på Grundén & Gozzo Advokater samt ordförande i The Swedish Anti-counterfeiting Group, SACG.



dataprogram i vanliga lägenheter. Mindre känt och mer strikt informationsinriktat är SACG, The Swedish Anti-Counterfeiting Group. Det är en ideell förening med olika kategorier medlemmar, till skillnad från BSA som drivs av en sammanslagning av dataprogramtillverkare.

För att få veta mer om piratkopieringen i stort och om SACG, nu efter att föreningen har funnits i några år, har BrandNews talat med ordföranden för SACG, advokat Ann-Charlotte Söderlund, vid Grundén & Gozzo Advokater. Hon har varit en av de mer drivande, och föreningens ordförande sedan starten, hon är också en välkänd ”kopiajägare”.

SACG startade officiellt 1997. Har föreningen utvecklats som förväntat?

Ja den har utvecklats som förväntat. SACG är remissinstans i flera fall. Vi får alltmer respekt hos exempelvis åklagarna och har dessutom en bra dialog med Tullverket. Nu har vi dessutom en ung styrelse där alla vill satsa lite extra.

Söderlund fortsätter att berätta om en mängd aktiviteter som SACG har varit och är inblandade i. Därbland har man medverkat i arbetet som ledde fram till EU-kommissionens förslag om skarpare åtgärder mot piratkopiering. Som en del i det EU-baserade Falcone-projektet (som stöttar olika åtgärder mot organiserad brottslighet) har SACG undervisat personer från de baltiska staterna. SACG, och speciellt Söderlund själv, har varit mycket aktiva i bildandet av den internationella motsvarigheten Global Anti Counterfeiting Group. Denna föreningen har efter en svacka nu fått mer fart och bl a uppnått observatörsstatus i WIPO.

Hur får man rättighetsinnehavarna intresserade av piratkopieringsfrågorna och föreningen?

Ofta kommer intresset först då man har drabbats av kopior. Eftersom SACG inte arbetar operativt syns inte föreningen på samma sätt som exempelvis BSA, vilket också påverkar intres-

set hos rättighetsinnehavarna. För att få fler rättighetsinnehavare som medlemmar arbetar vi bl a med ett årligt event på höstarna. I år blir det en ”Global Anti Counterfeiting Day”.

Vad kan SACG påverka framöver?

Förutom det jag nämnt så skall vi försöka skapa mer debatt kring piratkopieringen hos allmänheten. Helt klart är också att SACG aldrig kommer att bli en operativ förening som BSA, utan en förening som arbetar med information.

Disney är i alla fall mindre drabbat

På en fråga om hur fördelningen ser ut över landet, om piratkopior främst är ett storstadsfenomen svarar Söderlund nej, snarare är det tvärtom. ”Kopiorna finns överallt, men syns kanske inte lika tydligt i storstäderna”, konstaterar Söderlund.

Själv har Söderlund vid många tillfällen agerat som ombud ute på fältet för inte minst Disney. Då har det gällt tillslag mot marknadshandlare runt om i landet. ”Vi började för cirka tio år sedan med att aktivt agera mot Disney-kopior på marknaderna, vilket har gett en tydlig effekt med färre Disney-kopior”, förklarar Söderlund.

Har marknadsarrangörerna uppmärksammat problemet och agerat?

En kort tid brukar man få gehör och arrangörernas vaksamhet mot kopior ökar, men de vill ju sälja sina marknadsplatser.

Datorprogramkopieringen dominerar, men vilka kategorier är härdest drabbade generellt sett (inte bara på marknader)? Är upphovsrättsligt skyddade prestationer eller varumärken mest drabbade?

En tydlig utveckling har varit att alla typer av varor idag drabbas av kopior, och det i lavinartade ökning.

Har verkligen all form av kopiehandel ökat, eller är det någon form som minskar? Själv tycker jag mig se färre klock-kopieförsäljare.

I viss mån kan det svänga, och vad gäller klockor så tror jag att det helt enkelt inte är så lättsålt idag.

För övrigt har det skett en tydlig ökning. Enligt uppgifter från tullmyndigheterna har ökningen av beslag av piratkopior vid EU:s yttre gränser ökat med 900 procent från 1998 till 2001. Sistnämnda år beslagtogs tullmyndigheterna 95 miljoner kopior till ett värde av två miljarder euro.

Kopior mer lönsamt än hasch

Ökningen beror mycket på att den organiserade brottsligheten har ökat aktiviteten med kopiehandel, och det självklart utifrån att det är förhållandevis både lönsamt och riskfritt. Söderlund tar ett exempel från Frankrike där en person som smugglar in och säljer ett kilo hasch går med cirka 2000 euro i vinst, medan den som smugglar in ett kilo cd-kopior går med cirka 3 000 euro i vinst.

Samverkan med tullen var lite trög då de under 1990-talet fick reglerat att de skulle hjälpa till i kopiejakten. Hur ser det ut idag? Vilken betydelse har de tillslag de gör?

Samarbetet med Tullmyndigheten går som jag sa tidigare mycket bra och deras arbete har jättestor betydelse. En sak som skulle göra deras arbete än mer effektivt vore om vi fick till regler som gjorde att de importörer som agerar utifrån en sk hemtagarlicens och ertappas med kopior skulle få sin hemtagarlicens indragen, då skulle än mer kopior kunna stoppas.

I vilka EU-länder är tullen effektivast?

Franska, holländska och finska tullmyndigheterna är mycket effektiva.

Förslaget är bra, men det som krävs är en normförändring både bland de som köper och säljer kopior

Utifrån svenska förhållanden frågar man sig bland annat hur det skall gå att frysa banktillgångar här för kopiehandlarna.

Det är nog inte så konstigt, vi har ju vårt system med kvarstad.

Jag uppfattade snarast direktivförslaget som att man på ett annat och mer offensivt sätt skall kunna leta reda på pengar på olika bankkonton och frysa dom inne?

Är det så kan det ju bli fråga om olika gränsdragningar pga rättssäkerheten.

En detalj i förslaget känns lite inkvisitoriskt. Kommer det att i praktiken gå att "tvinga" ur uppgifter ur de som hamnar inför rätten?

I det fallet tror jag att det mest handlar om att de länder som inte har möjlighet till edition, alltså att domstolarna genom viteshot kan tvinga fram uppgifter, skall införa det.

Men direktivet öppnar också för rättsliga ageranden av organisationer på ett annat sätt än idag, men du sa tidigare att SACG aldrig kommer att bli operativt.

Nej, det finns också ett praktiskt skäl. SACG har många medlemmar bland de juridiska ombuden och föreningen kan ju inte konkurrera med sina egna medlemmar.

Söderlund svarar nej på frågan om det är något som saknas i direktivförslaget. Men hon påpekar att man inte kan komma åt kopiehandeln bara genom skärpta regler och straff. ”Man måste få det till en norm i samhället att man inte köper kopior. Detta blir än viktigare när EU utvidgas. I en del blivande EU-länder ses handlare som väljer att sälja original som udda och inte särskilt smarta. Direktivförslaget är generellt en viktig signal till de nya EU-medlemmarna, vilket behövs då det lär bli problem med kopiehandeln när EU utvidgas.”

Svenska fall

Under slutet av 2002 och början av 2003 har Stockholms tingsrätt avgjort ett större antal piratkopieringsärenden. I några fall genom en vanlig dom, i andra fall genom att stadfästa förlikningar eller bara avskrivna målet efter att parterna har kommit överens.

Drabbade varumärken och figurer i dessa fall är:

ROLEX, ARIEL, LOUIS VUITTON, BATMAN, SUPERMAN, NIKE, POLO RALPH LAUREN, SNOBBEN, KANGOL, CHRYSLER, NOKIA,

SNURRE SPRÄTT, TOM&JERRY, FLINTA, NINTENDO och BOSS.

Först ett udda fall som visar att kopiehandlingen blir alltmer avancerad. Tullen stoppade en varusändning som innehöll garanticertifikat och sigill märkta med ROLEX varumärken på väg till World Wide Workers i Uppsala. Det hela slutade med en sk treskodom då World Wide valde att inte alls ta strid. Domen blev att World Wide är skyldiga att betala knappt 140 000 kronor i skadestånd och rättegångskostnader. Certifikaten och sigillen förstörs.

Den enda tolkning man kan göra av detta fall är att World Wide har suttit på ett lager ROLEX-kopior och inte tänkte nöja sig med att sälja dem som kopior utan försöka prångla ut dem som original.

Stor marknadsandel för kopia

BrandNews har tidigare uppmärksammat den stora kopiehistorien kring ARIEL-tvättmedel som ledde till fängelsestraff för hjärnan bakom. Samtidigt som Procter & Gamble (P&G) lyckades stoppa kopiekällan i Helsingborg har man jagat flera av återförsäljarna. En av de större grossisterna Tatra Import & Export i Göteborg försökte försvara sig när de blev stämde. Ett försvar som åtminstone räckte till en förlikning så att man slapp en dom emot sig.

Drygt 146 ton (enligt Tatra 137 ton) tvättmedel förpackat

i dansktillverkade ARIEL-förpackningar hade Tatra köpt från kopiekällan Swedish Chemical. Därmed var Tatra den största kunden, och alltså den största kopieförsäljaren av tvättmedlet. Faktum är att mängden motsvarar hela 3,75 procent av försäljningen av original-ARIEL i Sverige.

P&G yrkade bl a på 540 000 kronor i skadestånd. Men Tatra hävdade att man hade agerat i god tro. Man ansåg att det inte fanns något skäl att misstänka Swedish Chemical som hade förklarat att medlet kom från Tyskland, och att man även hade sålt till Ullared, Överskottsbolaget och Willys Cash. Tatra hävdade att deras totala vinst på medlet var 107 000 kronor.

P&G begränsade skadeståndskravet till 107 000 kronor och påpekade att Tatras undersökningsplikt medför att det inte räcker att lita på muntliga utfästelser. Använder man en känd och ny leverantör måste man kräva handlingar gällande medlets tillverkning. Efter detta förliktes de två.

Exklusivt

Av alla exklusiva varumärken torde LOUIS VUITTON tillhöra de allra mest exklusiva och därmed också hårdast kontrollerade varumärkena. Louis Vuittons

Lagledare. Linklaters

Linklaters är lokal expertis och internationella resurser i kraftfull kombination. En global **advokatbyrå**, som hjälper världens ledande företag och finansiella institutioner att lyckas i deras viktigaste affärer och transaktioner. Inom den svenska verksamheten finns 20 jurister specialiserade på immaterialrätt, marknadsrätt, mediarett, IT-rätt och telekom. Vi arbetar integrerat med Linklaters övriga affärsjuridiska specialister i Sverige och globalt.

Som ett led i renodlingen av vår internationella profil har Linklaters Lagerlöf i Sverige bytt namn till Linklaters.

Linklaters

Linklaters Advokatbyrå AB, Strandvägen 7 A, Box 5402, 114 84 Stockholm. Tel 08-665 66 00, fax 08-667 68 83.
Linklaters Advokatbyrå AB, Stortorget 8, 211 34 Malmö. Tel 040-665 65 00, fax 040-97 19 17.
www.linklaters.com

produkter säljs på ett enda ställe i Sverige, Birger Jarlsgatan i Stockholm, och av särskilt skolad personal.

Vuittons produkter, inte minst väskor, tillhör också de kopieringsdrabbades skara. I butiken LK på Östermalm i Stockholm kunde man köpa en LOUIS VUITTON-väska för endast 800 kronor. Naturligtvis var det en kopia och Vuitton stämde företaget Schplika i Solna som driver butiken.

Vuitton noterade att väskan var av så klen kvalitet att alla i väskbranschen direkt förstår att det inte kan röra sig om originalväskor från Vuitton. Efter att Vuitton sänkte skadeståndskravet från 100 000 kronor till 30 000 kronor medgav Schplika och dömdes för intrång och skall betala de 30 000 kronorna.



Tullbeslag



Tullen är idag viktig i kopiejakten, ett exempel är förstås det udda beslaget för ROLEX som nämns ovan. Ett annat beslag som tullen gjorde i Borås var 400 t-shirts med BATMAN- respektive SUPERMAN-tryck. Tröjorna var på väg till privatpersonen Delin och hans enskilda firma MD Bygg & Fritidskläder i Gävle.

Han valde att inte svara på stämningen och kunde därför inte heller få ned ersättningskraven från DC Comics som stämde för varumärkesintrång. Stockholms tingsrätt dömde ut skadestånd om 48 000 kronor kompletterat med 37 000 kronor i rättegångskostnader.

Ett annat stort tillslag som gjordes av tullen i västra Sverige var när Maersk hade gods som var på väg till Stockholm och företaget Ruiyi. Tullen fick skicka ut en mängd underrättelser till varumärkesombuden om att man hade hittat misstänkta kopior. Det handlade om bl a kepsar, tröjor, byxor och pus-

sel, Åtminstone åtta varumärkesinnehavare valde att stämma Ruiyi som numera har dömts för intrånget och ska betala över 150.000 kronor i skadestånd samt närmare 170.000 kronor i rättegångskostnader.

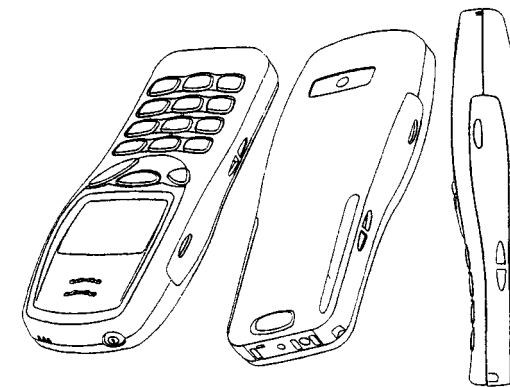
Ett annat fall där flera rättighetsinnehavare var berörda var när tullen i Mälardalen stötte på en parti mobiltelefonskal på väg till privatpersonen Guan på Östermalm i Stockholm. Skalen var avsedda för NOKIA-mobiltelefoner och på skalen var olika kända tecknade figurer tryckta. Guan har stämts av Nokia för både varumärkes- och mönsterintrång och av Hanna-Barbera, Time Warner och Turner för varumärkesintrång. I stämningarna påpekas det att Guan tidigare har figurerat i kopiesammanhang, då med BOSS-slipsar. Dessa mål är inte avslutade än.

Några ytterligare exempel på tullfynd var flera olika partier till privatpersonen Mofak i Skärholmen söder om Stockholm. Ett parti gällde mobiltelefonutrustning för NOKIA-telefoner. Det andra partiet gällde bälten märkta HUGO BOSS. I båda fallen struntade Mofak i att svara, och han har nu dömts för intrång och skall personligen betala totalt 57.000 kronor.

Striden blev dyr

Slutligen ett fall som illustrerar att det inte alltid lönar sig att ta strid. Tullen i Mälardalen tittade närmare på ett parti med drygt 7.000 mobiltelefonskal våren 2001. Drygt 1 000 av dem visade sig vara kopior på NOKIA-skal. Skalen var tillverkade av DMC i Bangkok och beställda för Cavdarlar, också han från Skärholmen söder om Stockholm, med firma Muzacan i Södertälje. Han drev inte sitt försvar fullt ut 2001 utan fick en tredskodom emot sig. Fallet återupptogs och Cavdarlar, som tidigare var grönsakshandlare, hävdade att han var i god tro som ny aktör i branschen och pekade på att han hade sagt åt sin medhjälpare som åkte till Bangkok på inköpsresa att det inte fick finnas några varumärken på skalen. Nokia stämde för både varumärkes- och mönsterintrång.

Tingsrätten pekade i domen på att Cavdarlar hade en "långtgående undersökningsplikt" vilken inte mildrades då han köpte skalen till ett lågt pris och inte från en av Nokias återförsäljare. Att då inte närmare undersöka skalens ursprung är



Det lönar sig att noga undersöka varifrån Nokia-skalen som man tänker köpa för att sälja vidare kommer. Köper man till lågt pris från ej auktoriserade Nokia-återförsäljare riskerar man att bortse från sin "långtgående undersökningsplikt" och i och med dryga skadestånd och rättegångskostnader som följd.

oaktsamt och han blev skadeståndsskyldig. Av yrkade 67 000 kronor motsvarande licensavgift dömde rätten ut 40 000 kronor. Till detta kom 10 000 kronor i allmänt skadestånd.

Eftersom tvisten har dragit ut på tiden och gått i två vändor har både ombudskostnaderna och de ofta bortglömda kostnaderna för lagerhållningen av kopiorna dragit iväg. Cavdarlar dömdes därför att betala 80 000 i ombudsarvode och 56 000 kronor i lagerkostnad, totalt 136 000 kronor i rättegångskostnader. Frågan är om han fortfarande anser att mobilskalsbranschen är bättre än grönsakerna?

Välj tingsrätt med EG-varumärket

Noterbart är att ett av de flitigare ombuden i piratkopiefallen, Heidenstam & Nicander Advokatbyrå, regelbundet tillsammans med sina klienter väljer att styra målen till Stockholms tingsrätt trots att de som stäms hör hemma i Göteborg, Gävle, Solna osv. För att styra detta hänvisar de till EG-varumärkesregistreringar, vilka endast Stockholms tingsrätt kan döma kring.

Målnummer för pirattvisterna

Stockholms tingsrätt

T-17143-02 (ROLEX)
T-18853-01 (ARIEL)
T-11698-02 (LOUIS VUITTON)
T-9086-02 (BATMAN mfl)
T-11945-02 (KANGOL)
T-111946-02 (REEBOK)

T-12366-02 (POLO)
T-11881-02 (DaimlerChrysler)
T-11841-02 (HELLO KITTY)
T-10898-02 (SNOBBEN)
T-11220-02 (NIKE)
T-18896-02 (FLINTA)
T-18897-02 (Looney tunes)
T-18899-02 (NOKIA)

T-18901-02 (TOM&JERRY)
T-15649-02 (NOKIA)
T-15634-02 (HUGO BOSS)
T-18766 (NOKIA)

High Court, London

HC 1999-0038 (ARSENAL-logotyper)

RYDINCARLSTEN

Med särskild inriktning på immaterialrätt:

Ulf Dahlgren Håkan Borgenhäll
Ragnar Lundgren Jonas Westerberg

RydinCarlsten
Advokatbyrå AB
Norrmalmstorg 14
Box 1766
111 87 Stockholm
Tel 08-463 39 00
Fax 08-611 48 50
info@rydincarlstén.se
www.rydincarlstén.se



Gärde Wesslau Advokatbyrå

Svensk och internationell affärsjuridik med särskild inriktning på immaterialrätt, marknadsrätt och konkurrensrätt.

Nybrogatan 34, Box 5208
102 45 Stockholm
Tel: 08 - 587 240 00
Fax: 08 - 587 240 01

Stora Kyrkogatan 4, Box 305
503 11 Borås
Tel: 033 - 21 15 30
Fax: 033 - 21 15 40

Lilla Torget 1
411 18 Göteborg
Tel: 031 - 774 00 90
Fax: 031 - 774 15 50

Hamngatan 2, Box 684
551 19 Jönköping
Tel: 036 - 35 12 00
Fax: 036 - 35 12 01

E-mail: info@garde.se Homepage: www.garde.se

Can it be anything other than trademark use?

I huvudartikeln på föregående sidor tas Arsenal-fallet i en domstol i London upp. Det ur svenska ögon underliga domslutet gör att man börjar fundera över hur det ser ut i Storbritannien. Försämras möjligheterna för varumärkesinnehavarna? Står sig domen riskerar exempelvis idrottsklubbarna omfattande inkommbortfall. För att få veta hur man ser på det i Storbritannien har BrandNews vänt sig till Sarah Hodson på den brittiska advokatbyrån Eversheds.

Två frågor från BrandNews ledde till omfattande svar. Vi har valt att fråga vår princip om svenska texter så här följer en Juridik Special på engelska.

How do you see this decision and how would Reed succeed in the Court of Appeal?

This case revisits the question of the way in which a sign must be used in order that the use can be considered an infringement of a registered trade mark. In addition, it raises the question of whether a two-tier test for infringement has been created. Does the proprietor of a registered trade mark have to show that the trade mark is being used in such a way as to affect the functions of the trade mark before going on to consider under which section of the Trade Marks Act the infringing act falls? And further, does the proprietor now have to adduce evidence to show this, so bringing an evidential burden, which will increase costs, to what was previously a relatively straight forward claim under article 5(1)(a).

In the case of *British Sugar plc –v- James Robertson & Sons Limited* [1996] RPC281, Mr Justice Jacob held that any use of a registered trade mark, even non-trade mark use, could constitute infringing use for the purposes of the Trade Marks Act 1994. In this case, the word TREAT, registered as a trade

mark by the Claimant, was used as part of a phrase describing the Defendant's product. This was held to be "use" for the purposes of infringement. However, the effect of this decision was counterbalanced by the fact that the trade marks themselves were held to be invalid.

This approach was upheld by the Court of Appeal in *Philips Electronics Limited –v- Remington*

Sarah Hodson, advokatbyrån Eversheds

ton Consumer Products [1998] RPC283. However, in the first instance decision, Mr Justice Jacob indicated that he might review the conclusions that he reached in *British Sugar*.

In *Arsenal*, the Judge concluded that the use by Reed of the football club's mark on his merchandise did not carry a message of trade origin. Rather, this was a badge of support or loyalty. The underlying principle therefore is that where use of the trade mark does not affect the essential functions of the trade mark, there is no infringement, even, as in this case, where a sign identical to the registered trade mark is being used on goods which are identical to those for which the mark is registered, in the course of trade.

In this particular case, the question then arises as to whether on these facts, it could be said that the use does not affect the essential functions of the trade mark.

Use as a trade mark

Mr Justice Laddie concluded that in order that use of a trade mark can constitute infringing use, the use of the mark by the Defendant must carry a message of trade origin. This conclusion on the law appears reasonable. Where the use of a mark does not interfere with this essential function of the trade mark, it seems appropriate that the proprietor of the mark should not be able to prevent its use.

Mr Justice Laddie referred two questions to the ECJ. Although the decision of the ECJ is unsatisfactory, the conclusions of the ECJ appear to uphold his view. The ECJ concluded that "the exercise of the exclusive right conferred on trade mark proprietors by article 5(1)(a) of First Council Directive (EEC) 89/104 had to be reserved to cases in which a third party's use of the sign affected or was liable to affect the functions of the trade mark, in particular its essential function of guaranteeing to consumers the origin of the goods."

Although this appears to have the effect of narrowing the scope of the trade mark proprietor's monopoly as set out in *British*

Sugar, it must be remembered that in *British Sugar* the broader approach to use for the purposes of infringement was counterbalanced by the invalidation of the marks in question for lack of distinctiveness. So although the descriptive way in which the mark was used was use for the purposes of infringement, the ability of the mark to be descriptive fatally affected its validity.

This is particularly interesting in light of the ECJ's decision in *Baby Dry*. In this case, a mark which might have been considered descriptive was held to be sufficiently distinctive by reason of the juxtaposition of two descriptive words, so as to achieve registration.

This decision appears to broaden the range of marks available to trade mark proprietors. However, it must be borne in mind that where a mark consists of descriptive elements, those elements may still be used by other traders in their ordinary, descriptive, and non-infringing sense. For example, "these nappies will keep your baby dry". So although trade mark proprietors may now obtain registrations for a greater range of marks, this is counter-balanced by the requirement that for infringement to occur, those marks must be used in such a way as to affect the essential function of the mark. It is no longer sufficient that the marks are simply used, as was the case under *British Sugar*.

So the latitude permitted by the *Baby Dry* decision is tem-

pered by the approach taken by the UK court and the ECJ in *Arsenal*.

With marks consisting of descriptive elements, it is easy to see how they may be used in a non-infringing manner. On the other hand, where a mark is highly distinctive, such as PORSCHE, for example, it is more difficult to imagine how this mark might be used other than in its trade mark sense, unless of course it falls within one of the existing exceptions or defences. In the case of a mark such as this, any use is more likely to constitute use for the purposes of infringement.

This brings us to the second part of the question, which is whether *Arsenal* might succeed in the Court of Appeal.

Assuming the Court of Appeal upholds the finding that in order for infringement to occur the proprietor must first show that the use of the sign affects the essential functions of the trade mark, the question of whether this is the case is a question of fact to be determined on the evidence before the Court. On the face of this particular case, it is difficult to see how the use of such a distinctive mark as the *Arsenal* badge on goods sold from a stall, could be anything other than trade mark use.

However, Mr Justice Laddie's examination of the evidence led him to conclude that the use of the badge by Reed did not constitute trade mark use, but rather it was use of the mark as a badge of support or loyalty. At this remove, it is impossible

sid 22



Nya regler för registrering av domännamn under .se i april.

Var med när starten går!

Vem som helst kommer att kunna registrera vilket domännamn som helst. Registrera ditt hos domaininfo.com!

- ✦ Du får ditt .se-domännamn till rätt pris.
- ✦ Du kan ringa oss och få personlig hjälp direkt på telefon.
- ✦ Du kan registrera .nu, .com, .info och alla andra toppdomäner hos oss.
- ✦ Du får snabb service av kompetent personal med stor branschfarenhet.
- ✦ Registrera nu på www.domaininfo.com.

Domaininfo AB registrerar domännamn i över 200 toppdomäner, vilket är mer än någon annan domännamsregistratur i världen.



A House of Ports Company

Domaininfo AB, tel: 031-7202010, fax: 031-7202019
info@domaininfo.com, www.domaininfo.com