



SVEA HOVRÄTT  
Patent- och  
marknadsöverdomstolen  
Rotel 020102

**DOM**  
2016-12-09  
Stockholm

Mål nr  
B 5578-16

## ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts dom den 25 maj 2016 i mål nr B 12549-15, se bilaga A

## PARTER

### Klagande

1. Nestlé Sverige Aktiebolag, 556578-0722  
Box 7173  
250 07 Helsingborg

2. Société des Produits Nestlé S.A.  
1800 Vevey  
Schweiz

Ombud för 1 och 2: advokaterna A.K och D.S  
Sandart & Partners Advokatbyrå KB  
Box 7131  
103 87 Stockholm

Ombud för 1 och 2: jur.kand. A-M.L och jur.kand. J.S  
Valea AB  
Box 7086  
103 87 Stockholm

### Motpart

Orkla Foods Sverige AB, 556238-0302  
241 81 Eslöv

Ombud: jur.dr. R.W och jur.kand. T.F  
Advokatfirman Vinge KB  
Box 1703  
111 87 Stockholm

## SAKEN

Utdömande av vite m.m.

Dok.Id 1310541

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290 103 17 Stockholm	Birger Jarls Torg 16	08-561 670 00 08-561 675 00	08-561 675 09	måndag – fredag 09:00-15:00
		<b>E-post:</b> svea.avd2@dom.se www.svea.se		

**DOMSLUT**

1. Patent- och marknadsöverdomstolen fastställer tingsrättens dom.
  2. Nestlé Sverige Aktiebolag och Société des Produits Nestlé S.A. ska solidariskt ersätta Orkla Foods Sverige AB för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen med 300 000 kr, samt betala ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen från dagen för Patent- och marknadsöverdomstolens dom till dess betalning sker. Beloppet avser ombudsarvode.
-

**INLEDNING**

Patent- och marknadsöverdomstolen upplyser om följande. Den 1 september 2016 inrättades en ny domstol, Patent- och marknadsöverdomstolen, som en del av Svea hovrätt (se lagen [2016:188] om patent- och marknadsdomstolar). Målet har samma dag överlämnats till Patent- och marknadsöverdomstolen i enlighet med punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2016:228) om ändring i varumärkeslagen (2010:1877).

**YRKANDEN**

Nestlé Sverige Aktiebolag (Nestlé Sverige) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska jämka det utdömda vitet till 200 000 kr eller annat skäligt belopp.

Société des Produits Nestlé S.A. (SPN) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska i första hand ogilla Orkla Foods Sverige AB:s (Orkla) talan om utdömande av vite och i andra hand jämka det utdömda vitet till noll kr eller annat skäligt belopp.

Nestlé Sverige och SPN (Nestlébolagen) har yrkat att Patent- och marknadsöverdomstolen ska ogilla Orklas talan om nya interimistiska vitesförbud.

Nestlébolagen har även yrkat att de ska befrias från skyldigheten att ersätta Orklas rättegångskostnader i tingsrätten och att Orkla i stället ska förpliktas att ersätta Nestlébolagens respektive rättegångskostnad där.

Orkla har bestritt Nestlébolagens yrkanden.

Parterna har begärt ersättning för sina rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har med stöd av 51 kap. 13 § andra stycket 5 rättegångsbalken avgjort målet utan huvudförhandling.

**PARTERNAS TALAN**

Parterna har vidhållit vad de anfört i tingsrätten. Därutöver har parterna i Patent- och marknadsöverdomstolen anfört i huvudsak följande.

**Nestlébolagen**

*Nestlé Sveriges vite ska jämkas*

Tingsrätten har angett att överträdelserna pågått i cirka sex månader efter det interimistiska vitesförbudet (mars 2015-september 2015). De återkallade produkterna var emellertid inte satta på marknaden vid tiden för vitesförbudets meddelande den 24 mars 2015. Det skedde först under våren och sommaren 2015. Överträdelserna har alltså pågått kortare tid än vad tingsrätten har kommit fram till.

*SPN har inget ansvar för överträdelser av vitesförbudet och SPN:s vite ska jämkas*

SPN är ett schweiziskt bolag som inte bedriver någon näringsverksamhet i Sverige. De objektiva förutsättningarna för att ålägga SPN att betala vite för de påstådda överträdelserna brister därför. Om Patent- och marknadsöverdomstolen skulle komma fram till att SPN gjort sig skyldigt till överträdelse av vitesförbudet är det i form av medverkan till sådan överträdelse. Vitesförbudet omfattar inte medverkan utan endast eget direkt agerande i form av marknadsföring och försäljning av kattmatsprodukter i Sverige. Graden av aktivitetsplikt är i vart fall olika beträffande Nestlé Sverige och SPN.

*Det finns inte förutsättningar att meddela nya vitesförbud*

Tingsrätten har inte prövat om förutsättningarna för interimistiskt vitesförbud i 8 kap. 3 § andra stycket varumärkeslagen alltjämt är uppfyllda. Det föreligger inte sannolika skäl för intrång. Läget har förändrats i tingsrättens mål T 17771-13 (intrångsmålet) sedan det interimistiska vitesförbudet utfärdades. Nestlébolagen har vidtagit omfattande åtgärder för att upphöra med de påstådda intrången, varför det inte längre skäligen kan befaras att Nestlébolagen kommer att fortsätta med åtgärder som kan föringa värdet av Orklas ensamrätt.

Orkla har inte ställt säkerhet för de nya interimistiska vitesförbuden. De bankgarantier som ställdes som säkerhet för de interimistiska vitesförbuden i intrångsmålet gäller

inte för nya vitesförbud. Det följer av att bankgarantierna begränsar bankens åtagande till yrkande om ”interimistisk säkerhetsåtgärd jämlikt 8 kap. 3 § varumärkeslagen i mål nr 17771-13”.

### **Orkla**

#### *Jämkning av Nestlé Sveriges vite*

Överträdelserna av vitesförbudet har skett i en inte obetydlig omfattning och under förhållandevis lång tid efter förbudsbeslutet. Nestlé Sverige har inte agerat med den skyndsamhet som krävs i sammanhanget. Det åligger en vitesadressat att självmant rätta sig efter ett vitesförbud. Det är vitesadressaten som har en aktivitetsplikt. Trots det har Nestlé Sverige rättat sig efter vitesförbudet först efter det att Orkla uppmärksammat bolaget på överträdelserna. Det saknas därför skäl att jämka det utdömda vitet.

#### *SPN:s ansvar för överträdelser av vitesförbudet och jämkning av SPN:s vite*

SPN har redan genom att tillåta att dess varumärken används i Sverige bedrivit näringsverksamhet här. SPN ansvarar i första hand på grund av eget handlande. SPN har i egenskap av varumärkesinnehavare en långtgående aktivitetsplikt, som ytterligare stärks av att licensgivaren SPN och licenstagaren Nestlé Sverige ingår i samma koncern. SPN kan inte enbart förutsätta att vitesförbud efterföljs av dess licenstagare, utan har en skyldighet att aktivt efterforska och kontrollera att så sker.

Det saknar betydelse om SPN skulle anses överträda vitesförbudet gemensamt med Nestlé Sverige, vilket Orkla gör gällande i andra hand. Vitesförbudet omfattar medverkansansvar. Det är inte en förutsättning för medverkansansvar att det uttryckligen framgår av vitesförbudet. SPN har samma aktivitetsplikt som Nestlé Sverige, varför det inte heller finns skäl att jämka vitet i förhållande till SPN.

#### *Nya vitesförbud*

Det interimistiska vitesförbudet i intrångsmålet visar att samtliga rekvisit för ett sådant beslut är uppfyllda. Nestlébolagen har efter vitesförbudet fortsatt att begå intrång i Orklas ensamrätt.

Bankgarantierna omfattar de interimistiska vitesförbud som meddelas i nu aktuellt mål eftersom vitesförbudet är hänförligt till samma varumärkesintrång, d.v.s. det som prövas i intrångsmålet. Kopplingen mellan den slutliga prövningen i intrångsmålet och bankens borgensförbindelse för eventuell skada som tillfogas Nestlébolagen påverkas inte av att det interimistiska vitesförbudet i intrångsmålet ersätts med ett vitesförbud i ett mål om utdömande av vite som har ett annat målnummer.

## UTREDNINGEN

Parterna har åberopat samma bevisning som i tingsrätten. Orkla har i Patent- och marknadsöverdomstolen därutöver åberopat skriftlig bevisning som åberopats i intrångsmålet samt gett in kopior av bankgarantierna i intrångsmålet.

## DOMSKÄL

### Utgångspunkter för prövningen

Tingsrätten har redogjort för de rättsliga utgångspunkterna i målet. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i tingsrättens bedömning att det i målet aktuella vitesförbudet uppfyller kraven på entydighet och konkretisering och att vitesadressaterna följaktligen haft faktisk och rättslig förmåga att följa föreskrifterna i förbudet.

Nestlé Sverige har i Patent- och marknadsöverdomstolen vidgått att bolagets överträdelser av vitesförbudet är sådana att vite i och för sig ska dömas ut. Domstolen tar först ställning till om vite ska dömas ut även beträffande SPN och därefter om någon jämkning för endera av Nestlébolagen ska ske.

### SPN har överträtt vitesförbudet

SPN har invänt att yrkandet om utdömande av vite ska ogillas på grund av att bolaget dels inte bedriver näringsverksamhet i Sverige, dels inte haft någon del i överträdelserna av förbudet. Om rätten skulle finna att SPN överträtt vitesförbudet har det endast varit frågan om medverkan. Sådant ansvar är i detta fall är uteslutet, eftersom medverkansansvar inte följer uttryckligen av vitesförbudets ordalydelse.

Av vitesförbudet framgår att SPN vid vite förbjuds att ”... i näringsverksamhet i Sverige bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller här lagerhålla kattmatsprodukter under eller med orden *FELIX*, *Felix* eller *felix* som varukännetecknen”. Orkla har såväl i tingsrätten som i Patent- och marknadsöverdomstolen gjort gällande att SPN överträtt vitesförbudet både genom att använda felix-varumärkena vid marknadsföring av kattmatsprodukter på hemsidan [www.purina.se](http://www.purina.se) och genom att även efter vitesförbudet saluföra och distribuera kattmatsprodukter märkta med felix i dagligvaruhandeln. Saluföringen och distributionen har skett genom att produkter som distribuerats före vitesförbudet inte återkallats och genom att nya kartonger och förpackningar som satts på marknaden efter vitesförbudet har varit märkta med felix.

Tingsrätten har bedömt att SPN som vitesadressat inte kan undgå ansvar för att det till Sverige införts – och genom Nestlé Sverige saluförts – kattmatsprodukter med kännetecknet felix i strid med vitesförbudet. Det framgår inte uttryckligen av domen om tingsrätten även lagt SPN till last marknadsföringen på hemsidan.

Orkla har inte gjort gällande att SPN överträtt vitesförbudet genom att till Sverige införa kattmatsprodukter i strid med vitesförbudet. Detta kan, i motsats till vad tingsrätten kommit fram till, således inte läggas till grund för bedömningen om SPN har överträtt vitesförbudet. Patent- och marknadsöverdomstolen prövar i det följande om SPN överträtt vitesförbudet i förhållande till vad Orkla gjort gällande.

Som tingsrätten har angett ställs det höga krav på aktivitet av den som ska följa ett vitesförbud. Aktivitetsplikten omfattar bl.a. att undersöka i vad mån överträdelser av vitesförbudet sker samt att vidta långtgående försök att stoppa överträdelser (se t.ex. RH 2006:42). SPN har därför varit skyldigt att efter vitesförbudets meddelande se till att de intrångsprodukter som distribuerats redan före vitesförbudet återkallades direkt. Eftersom det inte har skett har SPN i objektiv mening överträtt vitesförbudet. SPN kan inte heller undgå ansvar för överträdelse av vitesförbudet på den grunden att bolaget litade på att Nestlé Sverige skulle vidta tillräckliga åtgärder för att hindra fortsatt försäljning av de produkter som omfattades av vitesförbudet.

Överträdelser av vitesförbudet har också skett på Nestlé Sveriges hemsida samt i form av nya förpackningar och kartonger som satts på marknaden efter vitesförbudets meddelande. SPN har gjort gällande att Nestlé Sverige skötte hemsidan samt ansvarade för att ta fram nya förpackningar och kartonger. SPN har framhållit att bolaget inte fått några konkreta indikationer på att Nestlé Sverige skulle komma att vidta åtgärder som medförde överträdelser av vitesförbudet.

Det är inte visat att SPN tagit någon aktiv del i utformningen av eller sanktionerat de nya förpackningarna och kartongerna samt den fortsatta användningen av kännetecknen på hemsidan. Nestlé Sverige och SPN är bolag inom samma koncern. Det är klarlagt att SPN innehar de i målet aktuella varumärkesrättigheterna. Därmed måste SPN i förhållande till Nestlé Sverige ha inflytande över varumärkesfrågor. Som framgått ovan har det ålegat SPN att vidta långtgående åtgärder för att säkerställa att vitesförbudet inte överträdades. Det har alltså inte heller i fråga om dessa överträdelser varit tillräckligt för SPN att förlita sig på att Nestlé Sverige skulle vidta lämpliga åtgärder för att följa vitesförbudet.

Det är inte visat att SPN vidtagit några åtgärder för att förhindra de överträdelser som skett. SPN har därför i objektiv mening överträtt vitesförbudet i samma omfattning som Nestlé Sverige. Överträdelserna har skett i näringsverksamhet i Sverige. Eftersom SPN i objektiv mening överträtt vitesförbudet saknas skäl att gå in på frågan om vitesförbudet även omfattar medverkansansvar. SPN:s överträdelser av vitesförbudet är enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening inte ursäktliga.

### **Vitesbeloppen ska inte jämkas**

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i tingsrättens bedömning att det inte finns skäl att jämka vitesbeloppen för Nestlébolagen. Nestlé Sveriges invändning om att överträdelserna inte pågått så lång tid som tingsrätten funnit medför ingen annan bedömning.

### **Frågan om nya vitesförbud**

Som tingsrätten angett får den som ansökt om ett förbud enligt varumärkeslagen föra talan om utdömmande av vite och samtidigt föra talan om nytt vitesförbud (se 3 kap. 6 §



lagen om patent- och marknadsdomstolar, jfr tidigare gällande 8 kap. 3 § sjunde stycket varumärkeslagen). Ett nytt vitesförbud ersätter det tidigare meddelade vitesförbudet. Två vitesförbud löper alltså inte parallellt.

För att ålägga Nestlébolagen nya vitesförbud krävs att förutsättningarna för vitesförbud enligt 8 kap. 3 § andra stycket varumärkeslagen fortfarande är uppfyllda. Det ska alltså vara sannolikt att ett intrång skett och skäligen kunna befaras att Nestlébolagen genom fortsatt intrång förringar värdet av Orklas ensamrätt.

Tingsrätten och hovrätten har prövat förutsättningarna för interimistiskt vitesförbud i intrångsmålet (Högsta domstolen meddelade inte prövningstillstånd). Vad som framkommit i detta mål medför inte att det finns skäl att göra någon annan bedömning. Som tingsrätten har angett talar det förhållandet att överträdelser av vitesförbudet skett dessutom starkt för att ett nytt vitesförbud ska meddelas. Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer i tingsrättens bedömning av vitesbeloppets storlek.

Nestlébolagen har anfört att säkerheterna inte omfattar nya vitesförbud och hänvisat till att de avser vitesförbud i mål T 17771-13. Nestlébolagen har även gjort gällande att de av Orkla ställda säkerheterna, i form av bankgarantier på 2 500 000 kr för respektive vitesadressat, inte är tillräckliga.

Av bankgarantierna framgår att Orkla yrkat interimistisk säkerhetsåtgärd avseende vitesförbud intill dess tingsrättens mål om varumärkesintrång gentemot Nestlébolagen, d.v.s. intrångsmålet, slutligt har avgjorts och att garantierna omfattar all skada Nestlébolagen kan tillfogas på grund av att interimistisk säkerhetsåtgärd meddelas vid tingsrätten eller, efter överklagande, i annan instans. Ansvar enligt bankgarantierna kan därför inte anses vara begränsat på så sätt att det bara gäller beslut som meddelats med ett visst målnummer, utan omfattar enligt Patent- och marknadsöverdomstolens mening också nya vitesförbud som ersätter de som tidigare meddelats i intrångsmålet. Det har inte framkommit något i målet som tyder på att beloppen är otillräckliga. De tidigare ställda säkerheterna ska alltså godtas.

**Sammanfattning**

Patent- och marknadsöverdomstolens ovan redovisade bedömningar innebär att Nestlébolagens överklaganden ska avslås. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras.

**Rättegångskostnader**

Vid denna utgång i målet ska Nestlébolagen som tappande part solidariskt ersätta Orkla för rättegångskostnader i målet (se 18 kap. 9 § rättegångsbalken). Tingsrättens dom ska stå fast också i den delen.

Orkla har i Patent- och marknadsöverdomstolen yrkat ersättning med 300 000 kr avseende ombudsarvode. Nestlébolagen har vitsordat 220 000 kr som skäligt i och för sig. I Patent- och marknadsöverdomstolen har Nestlébolagen i viss mån gjort andra invändningar än i tingsrätten, vilka Orkla har bemött. Tvistefrågorna har inte heller varit av helt okomplicerad natur. Den av Orkla yrkade ersättningen är därför skälig.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga B

Överklagande senast 2017-01-09

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Peter Strömberg, referent, hovrättsrådet Kajsa Bergkvist samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson.



STOCKHOLMS TINGSRÄTT  
Avdelning 5

**DOM**  
2016-05-25  
Meddelad i  
Stockholm

Mål nr B 12549-15

## **PARTER**

### **Sökande**

Orkla Foods Sverige AB, 556238-0302  
241 81 Eslöv

Ombud: jur. dr. R.W och jur.kand. T.F  
Advokatfirman Vinge KB  
Box 1703  
111 87 Stockholm

### **Motpart**

1. Nestlé Sverige Aktiebolag, 556578-0722  
Box 7173  
205 07 Helsingborg

2. Société des Produits Nestlé S.A.  
Entre-deux-Villes  
1800 Vevey  
Schweiz

Ombud för båda: advokaterna A.K och D.S  
Sandart & Partners Advokatbyrå KB  
Box 7131  
103 87 Stockholm

Ombud för båda: jur.kand. A-M.L och jur.kand. J.S  
Valea AB  
Box 7086, 103 87 Stockholm

---

Dok.Id 1581968

**Postadress**  
Box 8307  
104 20 Stockholm

**Besöksadress**  
Scheelegatan 7

**Telefon**  
08-561 654 70

**E-post:**  
stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se  
www.stockholmstingsratt.se

**Telefax**  
08-561 650 05

**Expeditionstid**  
måndag – fredag  
08:00-16:00

**DOMSLUT**

1. Nestlé Sverige Aktiebolag förpliktas att till staten betala vite om en miljon kr.
2. Soci  t   des Produits Nestl   S.A. f  rpliktas att till staten betala vite om en miljon kr.
3. Tingsr  tten f  rbjuder – f  r tiden till dess f  rbudsfr  gan i tingsr  ttens m  l T 17771-13 avgjorts eller annat d  r har beslutats – envar av Nestl   Sverige Aktiebolag och Soci  t   des Produits Nestl   S.A., vid vite av tv   miljoner kr, att i n  ringsverksamhet i Sverige bjuda ut, marknadsf  ra, inf  ra till eller utf  ra fr  n Sverige eller h  r lagerh  lla kattmatsprodukter under eller med orden FELIX, Felix eller felix som varuk  nnetecken.
4. Nestl   Sverige Aktiebolag och Soci  t   des Produits Nestl   S.A. ska solidariskt ers  tta Orkla Foods Sverige AB f  r dess r  tteg  ngskostnad med 222 240 kr, varav 222 000 kr avser ombudsarvode, j  mte r  nta enligt 6    r  ntelagen fr  n dagen f  r denna dom till dess betalning sker.

-----

**BAKGRUND**

I november 2013 väckte Orkla Foods Sverige AB (Orkla) talan vid tingsrätten mot Nestlé Sverige Aktiebolag (Nestlé Sverige) och Société des Produits Nestlé S.A., Schweiz (SPN). Orkla yrkade att Nestlé Sverige och SPN vid vite skulle förbjudas att på visst sätt använda orden FELIX, Felix eller felix som varukännetecken (Mål T 17771-13).

Genom ett interimistiskt beslut i målet förbjöd tingsrätten den 24 mars 2015 envar av bolagen Nestlé Sverige och SPN vid vite av en miljon kr, att i näringsverksamhet i Sverige bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller här lagerhålla kattmatsprodukter under eller med orden FELIX, Felix eller felix som varukännetecken. Efter överklagande fastställde Svea hovrätt beslutet. Högsta domstolen beslutade senare att inte meddela prövningstillstånd.

Orkla väckte sedan i oktober 2015 talan om utdömmande av vitet samt yrkade nya vitesförbud mot Nestlé Sverige och SPN (nedan gemensamt benämnda Nestlébolagen). Nestlébolagen begärde att målet skulle vilandeförklaras till dess tingsrätten slutligt prövat intrångsmålet i sak. Tingsrätten avslog Nestlébolagens begäran om vilandeförklaring genom ett beslut i november 2015.

Tingsrätten tar nu upp och prövar yrkandena om utdömmande av vite och nya vitesförbud utan huvudförhandling. Ingen av parterna har begärt huvudförhandling och en sådan behövs inte heller med hänsyn till utredningen. Parterna har skriftligen slutfört sin respektive talan. Förutsättningar att avgöra målet på handlingarna finns därmed enligt 8 § lagen om viten och 45 kap. 10 a § rättegångsbalken.

**YRKANDEN OCH INSTÄLLNING**

**Orkla** har yrkat att tingsrätten ska

- döma ut ett vite om en miljon kr att betalas av Nestlé Sverige samt ett vite om en miljon kr att betalas av SPN, och
- förbjuda envar av Nestlé Sverige och SPN vid vite om två miljoner kr – eller annat belopp som rätten finner verkningsfullt – för varje ny påbörjad sjudagarsperiod under vilken förbudet inte har följts att för tiden till dess förbudsfrågan avgjorts eller annat har beslutats – i näringsverksamhet i Sverige, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller här lagerhålla kattmatsprodukter under eller med orden FELIX, Felix eller felix som varukännetecken;
- *i andra hand* förbjuda envar av Nestlé Sverige och SPN vid vite om två miljoner kr – eller annat belopp som rätten finner verkningsfullt – att för tiden till dess förbudsfrågan avgjorts eller annat har beslutats – i näringsverksamhet i Sverige, bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller här lagerhålla kattmatsprodukter under eller med orden FELIX, Felix eller felix som varukännetecken.

**Nestlébolagen** har motsatt sig Orklas yrkanden samt anfört att det – vad avser Nestlé Sverige – i vart fall finns skäl för jämkning av ett vite till 200 000 kr eller till det belopp tingsrätten finner skäligt och att det – vad avser SPN – finns skäl att jämka ett vite till noll kr.

**Parterna** har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

**GRUNDER****Orkla**

Nestlébolagen har överträtt tingsrättens interimistiska vitesförbud genom att under en förhållandevis lång tid efter beslutet – i strid med detsamma – använda FELIX som kännetecken vid saluföring, distribution och marknadsföring av sina kattmatsprodukter.

Det finns välgrundad anledning att anta att Nestlébolagen även framöver är beredda att åsidosätta tingsrättens beslut och kränka Orklas rättigheter till varumärket FELIX.

Vitet om en miljon kronor för envar av Nestlébolagen är inte tillräckligt högt för att avhålla Nestlébolagen från att bryta mot förbudet. Ett högre vite ska därför nu föreläggas.

**Nestlébolagen**

Det finns inte tillräckliga skäl att döma ut något vite. Nestlébolagen har inte medvetet brutit mot tingsrättens interimistiska vitesförbud. Nestlébolagen vidtog rättelser så snart Orkla gjorde gällande att överträdelser hade skett. SPN har dessutom inte på något sätt varit delaktig i de påstådda överträdelserna.

Nestlé Sverige har redan haft betydande kostnader för återkallelse och förstöring av de aktuella produkterna. Vitets preventiva effekt har i det avseendet redan uppfyllts. Att därutöver döma ut vitet måste anses obehövt och alltför långtgående.

Det saknas tillräckliga skäl för att besluta om förbud med löpande vite eller högre vitesbelopp än tingsrättens ursprungliga beslut. Nestlébolagen har inte visat nonchalans gentemot Orklas rättigheter utan tvärtom gjort vad man kunnat för att

efterkomma vitesförbudet. Det saknas all anledning att befara att nya överträdelse skulle ske.

### UTVECKLING AV TALAN

Parterna har till utveckling av talan sammanfattningsvis anfört följande.

#### Orkla

##### *Skäl för att döma ut vite*

Nestlébolagen har överträtt tingsrättens interimistiska vitesförbud genom att

- I maj 2015 använda felix-varumärkena vid marknadsföring av sina kattmatsprodukter på hemsidan [www.purina.se](http://www.purina.se). De produkter som marknadsfördes motsvarade de kattmatsprodukter som avsågs i tingsrättens beslut i mål T 17771-13. Av den svenska hemsidan framgick att Nestlé Sverige stod bakom marknadsföringen.
- Under augusti, september och december 2015 alltjämt saluföra och distribuera kattmatsprodukter märkta med felix i dagligvaruhandeln. De produkter som saluförts utgörs dels av de förpackningar som saluförts före tingsrättens förbud (PURINA felix Party mix), dels förpackningar med ny utformning. Förpackningarna med ny utformning saluförs som PURINA party mix. På baksidan av PURINA Party mix-förpackningarna återfinns två bilder av de äldre förpackningarna, som tingsrättens interimistiska beslut omfattar. Förpackningarna saluförs i kartonger märkta med felix. PURINA Party mix-förpackningarna och kartongerna har distribuerats efter tingsrättens interimistiska beslut och uppgår till 174 000 förpackningar och 20 620 kartonger.



Varken Nestlé Sverige eller SPN har gjort vad som med hänsyn till omständigheterna har ålegat bolagen för att efterkomma det interimistiska vitesförbudet. Vitet ska därför dömas ut för vardera av bolagen.

Nestlébolagen har sedan beslutet den 24 mars 2015, eller i vart fall från dagen för delgivning av det interimistiska beslutet (den 24 mars 2015, *tingsrättens anm.*) varit förbjudna att använda orden FELIX, Felix och felix i sin näringsverksamhet. Utdragen från Nestlébolagens hemsida är daterade mellan den 19 maj 2015 och den 28 maj 2015, dvs. efter det att tingsrättens förbud hade gått i verkställighet. PURINA Party mix-förpackningarna och papperskartonger har distribuerats efter tingsrättens interimistiska beslut och återfanns, i vart fall till och med september 2015, i dagligvaruhandeln. Vidare har förpackningar med märkena PURINA felix Party mix så sent som 14 december 2015 synt till i butik. Skäl för att döma ut vite föreligger därför.

Nestlébolagen vidtog åtgärder för att helt rensa ut de aktuella produkterna först den 16 september 2015 efter att Orkla den 8 september 2015 påpekat överträdelserna för Nestlébolagen. Bolagen har således inte på eget initiativ tagit det ansvar som rimligen bör ankomma en part som har ålagts ett vitesförbud.

#### *Särskilt om SPN*

Det är redan fastställt i den interimistiska prövningen i intrångsmålet att användningen av de aktuella kännetecknen sker – förutom av Nestlé Sverige – också under medverkan av moderbolaget i Nestlékoncernen, dvs. SPN. Redan mot bakgrund av att det är utrett att en objektiv överträdelse av vitesförbudet har skett och att vitesförbudet är riktat mot båda Nestlébolagen ska vitet dömas ut även mot SPN.

Kattmaten som bl.a. marknadsförs under "PURINA" i Sverige idag produceras inte av Nestlé Sverige utan utgör en del av SPN:s europamarknad. Nestlé Sverige är en distributör för SPN:s produkter och innehar inga varumärken.

Det framgår av SPN:s ensidiga uppsägning av samexistensavtalet mellan SPN och Orkla den 18 juni 2013 med ett medföljande brev till Orklas (tidigare Procordia) marknadschef – och av ett brev från SPN:s ombud den 21 november 2013 – att SPN har haft för avsikt att introducera och marknadsföra kattmat under märket "FELIX" på den svenska marknaden.

SPN är innehavare av gemenskapsvarumärket "felix" och har lämnat medgivande till att Nestlé Sverige använder varumärket i Sverige. Den användning som Nestlé Sverige gör av varumärket i Sverige får tillgodoräknas varumärkesinnehavaren SPN genom varumärkesrättsliga regler om t.ex. användningstvång. Det är således SPN som genom Nestlé Sverige använder varumärket i Sverige. Det är också SPN som kontrollerar tillverkning, märkning och i vilka geografiska områden som produkterna under varumärket distribueras.

SPN har genom Nestlé Sverige fört ut de olovliga produkterna efter tingsrättens interimistiska vitesförbud. Produkterna är även märkta med SPN:s namn (® Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A.). Situationen kan närmast beskrivas så som att SPN och Nestlé Sverige har överträtt vitesförbudet var för sig och med gemensamma åtgärder.

Överträdelserna är resultatet av beslut fattade av SPN vilka har resulterat i marknadsföring av produkter producerade av SPN för marknadsföring och distribution av Nestlé Sverige på den svenska marknaden.

*Det saknas skäl att jämka vitet som döms ut och det nya vitet bör sättas till två miljoner kr*

Nestlé Sveriges och SPN:s agerande är varken ursäktligt eller begränsat i kvantitet och/eller tid på så sätt att vitet ska jämkas. Att Nestlébolagen påstår sig sakna uppsåt

för överträdelserna och att de har haft kostnader för återkallelse och förstöring saknar betydelse för bestämmande av vitets storlek.

Av Nestlébolagens agerande framgår att vitet om en miljon kr för envar av Nestlé Sverige och SPN inte är tillräckligt högt för att avhålla bolagen från att bryta mot förbudet. Ett nytt vite bör – för att skydda Orklas rättmätiga intressen – bestämmas till två miljoner kr.

Nestlébolagen har sedan delgivning av förbudsbesluten varit förbjudna att använda kännetecknen ”FELIX”, ”Felix” och ”felix”. Nestlébolagen skickade ett e-postmeddelande om återkallelse till sina återförsäljare i september 2015 – efter att Orkla uppmärksammat Nestlébolagen på överträdelser – dvs. knappt sex månader efter vitesförbudet. Beskedet har inte lämnats med den skyndsamhet som krävs.

#### *Skäl för löpande vite*

Trots vitesförbudet har Nestlébolagen fortsatt att marknadsföra och distribuera kattmatsprodukter i strid med förbudsbeslutet. Marknadsföringen togs bort först efter att Orkla hade upptäckt och upplyst Nestlébolagen om marknadsföringen. De nya förpackningarna och kartongerna som är märkta med och saluförs under kännetecknet FELIX distribuerades efter tingsrättens beslut. Äldre förpackningar återfanns i vart fall till och med december 2015 i dagligvaruhandeln.

Nestlébolagen har haft god tid att noga överväga de nya förpackningarnas och kartongernas utformning före de producerades och distribuerades till dagligvaruhandeln. Trots det återfanns, i vart fall till och med september 2015, i dagligvaruhandeln FELIX på samtliga party mix-förpackningar samt tillhörande kartonger.

Detta vittnar om liknande agerande och nonchalans som Nestlébolagen tidigare har uppvisat vid sin användning av Orklas varumärke. Utan hänsyn till Orklas protester

och utan att invänta domstolens ställningstagande, påbörjade Nestlébolagen marknadsintroduktionen av kattmatsprodukter under kännetecknet FELIX redan under hösten 2013.

Nestlébolagens agerande i förhållande till Orklas varumärken har alltsedan hösten 2013 varit ett medvetet risktagande med en avsaknad av respekt för ett av Orklas mest värdefulla varumärken. Agerandet visar att det finns välgrundad anledning att anta att Nestlébolagen även i framtiden är beredda att åsidosätta tingsrättens beslut och kränka Orklas rättigheter till varumärket FELIX. Skäl för tingsrätten att meddela löpande vitesförbud föreligger därför. Att Nestlébolagen genomfört återkallelse av förpackningarna först efter Orklas påpekande den 8 september 2015 talar även för detta.

### **Nestlébolagen**

#### *Nestlé Sveriges användning*

Nestlébolagen vitsordar att följande användning skett efter vitesförbudet.

- Nestlé Sverige har på domänerna [www.purina.se](http://www.purina.se) i maj 2015 marknadsfört produkter med märket "felix".
- Nestlé Sverige har distribuerat 174 000 förpackningar under märket "PURINA Party mix" med en bild av två "PURINA felix Party mix"-förpackningar på baksidan samt 20 620 kartonger med märket "felix" i Sverige.
- Ett obestämt antal förpackningar under märket "PURINA felix Party mix" med märket "felix" på framsidan har saluförts i dagligvaruhandeln under 2015.

SPN har inte varit delaktiga i och inte heller haft någon aktiv roll i aktiviteterna.

*Överträdelse av vitesförbudet*

De förpackningar som saluförts som PURINA felix Party mix efter tingsrättens förbudsbeslut uppgår till enstaka förpackningar.

Den nya förpackningsdesignen lanserades i januari 2015 för att användas över hela Europa. Samma EAN-kod har använts för denna förpackning som den tidigare och de äldre förpackningarna har bytts ut allt eftersom, vilket förklarar varför båda förpackningarna funnits i hyllorna samtidigt.

Det förhållandet att det i butikerna fanns kvar vissa exemplar av tidigare levererade produkter – märkta med PURINA felix Party mix på framsidan – kan inte läggas Nestlébolagen till last. Det interimistiska förbudet innehåller inte något föreläggande om återkallelse av redan tidigare sålda produkter.

*Särskilt om SPN*

SPN äger och förvaltar varumärkesrättigheterna i Nestlékoncernen och instruerar koncernbolagen hur varumärkena får användas, framförallt på en övergripande strategisk nivå men ibland med handfasta råd och rekommendationer.

SPN är inte moderbolag i Nestlékoncernen. SPN är inte heller moderbolag till Nestlé Sverige. Bolagen tillhör samma internationella företagsgrupp men SPN kontrollerar inte Nestlé Sverige i rättslig mening.

De påtalade överträdelserna har bestått i ensidiga overseenden av Nestlé Sverige som skett utan SPN:s kännedom, delaktighet, uppmuntran eller godkännande. SPN har således inte begått några överträdelser och kan inte hållas ansvarigt för åtgärder som inte vidtagits.

De nya förpackningarna tillverkades av ett annat företag, vilket inte är part i målet. SPN har inte haft någon del i produktionen av dessa produkter och har inte tagit något beslut om att sälja produkterna. Det kan inte ligga någon aktivitetsplikt på SPN när Nestlé Sverige vidtar åtgärder.

Det var Nestlé Sverige som ansvarade för och förfogade över hemsidan purina.se. SPN har ingen del i detta förfogande och kan inte lastas för hemsidans innehåll.

Det bestrids att SPN har en ”europamarknad” och att Nestlé Sverige säljer ”SPN:s produkter”. SPN har inte någon kontroll över produktionen och försäljningen.

Vidare gör SPN:s roll som avtalspart med Orkla i samexistensavtalet inte SPN ansvarigt för de påstådda överträdelserna av det interimistiska vitesförbudet.

När separata vitesförbud meddelats är det varken rimligt eller lämpligt att tillämpa en princip om tillräknande. Ett sådant ansvarsgenombrott resulterar i så fall i en dubbelbestraffning med avseende på koncernen – två vitesstraff för en överträdelse. Enligt viteslagen är solidariskt ansvar uteslutet.

För det fall SPN ändå anses ansvarigt för de åtgärder som aktivt vidtagits eller underlåtits av Nestlé Sverige och därmed anses skyldigt att betala vite, bör vitet jämkas till noll kr.

#### *Jämkning av vitet för Nestlé Sverige*

Nestlébolagen har vidtagit de åtgärder som rimligen kan krävas för att efterkomma vitesförbudet. Distribution till dagligvaruhandeln är en komplex verksamhet med många inblandade parter och åtgärder i olika led. Vad gäller förpackningarna så togs nya förpackningar fram och ersatte de gamla inom fem veckor från att förbudet meddelades, vilket är extremt snabbt med tanke på att en sådan process normalt tar minst sex månader.

Vad gäller marknadsföring så drogs all reklam tillbaka omedelbart efter beslutet. Som Orkla uppmärksammat så missades en mycket liten bild på en förpackning där varumärket med viss ansträngning kunde skönjas. Bilden låg inte direkt på [www.purina.se](http://www.purina.se), utan på en undersida som var åtkomlig först efter ett antal klick, på [www.purina.se/katter/vara-varumarken/pussi](http://www.purina.se/katter/vara-varumarken/pussi).

Layouten till de förpackningar som efter vitesförbudet saluförts som PURINA Party mix togs fram redan före vitesförbudet, i syfte att snabbt kunna byta ut förpackningarna i händelse av ett förbud. Det visar på Nestlébolagens intention och ansträngningar för att efterkomma vitesförbudet. Dessvärre blev en bild på baksidan av förpackningen kvar som skulle ha tagits bort. Bilden visar i miniatyr ett par förpackningar märkta med PURINA felix. Förklaringen är helt enkelt att det missades, högst sannolikt för att märkena på förpackningarna som återges på bilden är så små att de inte kan uppfattas utan ansträngning.

Kartongerna med logotypen PURINA felix i nedre högra hörnet har också distribuerats utan någon avsikt att bryta mot vitesförbudet eller kränka Orklas rättigheter.

Orkla påpekade överträdelserna till Nestlébolagen den 8 september 2015 och ställde i samband därmed ett antal frågor om antalet produkter, priser, kanaler etc. Nestlébolagen bad om ursäkt för det inträffade och samarbetade för att utan dröjsmål ge Orkla all efterfrågad information. En utredning för att fastställa orsaken till varför Felix-märkta produkter fortfarande fanns i butiker och i vilken omfattning påbörjades. Nestlébolagen återkopplade med svar så snart uppgifterna sammanställts den 14 september 2015. Samtidigt vidtogs omgående åtgärder för att helt rensa ut de aktuella produkterna. Nestlé Sverige agerade redan i mars och under resten av våren 2015 för att följa förbudet.

Nestlébolagen återkallade produkterna på det sätt som är vederbörligt vid en total produktåterkallelse. Samtliga återförsäljare kontaktades av Nestlé Sverige den 16

september. Produkterna märkta med kännetecknet Felix inklusive korrigerade produkter utan märket – som redan hade levererats och som inte var möjliga att sortera ut på ett kostnadseffektivt sätt – förstördes både på lager och i butiker. Vissa men inte alla återförsäljare har sedan fakturerat Nestlé Sverige för förstörelsen. Vitets preventiva effekt har redan uppfyllts.

Det medges att ett inte obetydligt antal produkter med förbjuden märkning har distribuerats. Det har dock i huvudsak handlat om mycket små återgivningar av märket – på förpackningens baksida – som knappast kunnat uppfattas av konsumenterna utan närmare granskning. Vidare har det handlat om en begränsad period. Hänsyn bör också tas till Nestlébolagens skyndsamma agerande för att hindra vidare spridning och återkalla produkterna, trots att förbudet inte innefattar något krav på återkallelse.

Orkla har inte kunnat visa vare sig verklig risk för skada eller faktisk skada till följd av Nestlébolagens användning.

Hänsyn måste vidare tas till att vitesbeloppet är schablonmässigt bestämt. Ingen utredning har presenterats av Orkla till styrkande eller uppskattande av att storleken på vitesbeloppet skulle vara den mest lämpliga eller effektiva med hänsyn till omständigheterna.

Nestlé Sverige har inte uppsåtligen överträtt vitesförbudet och har inte haft någon avsikt att skada eller göra någon vinning av överträdelserna, som får anses som ursäktliga.

Med beaktande av de omständigheter som anförts finns det anledning att jämka vitet till en femtedel av vitesbeloppet, motsvarande 200 000 kr.



*Skäl för löpande vite saknas*

Nestlébolagen har inte visat nonchalans gentemot Orklas rättigheter utan tvärtom gjort vad man kunnat för att efterkomma vitesförbudet. Eftersom en total och effektiv återkallelse har gjorts saknas all anledning att befara att nya överträdelser skulle ske.

Vad gäller de exemplar som påträffades i butiken den 14 december 2015 har Nestlébolagen anledning att tro att dessa blivit kvar av misstag. Nestlé Sverige har agerat i förhållande till sina försäljningskanaler och kan inte åläggas något strikt ansvar för tredje mans fortsatta befatning med de aktuella produkterna.

**BEVISNING**

Parterna har åberopat skriftlig bevisning, bland annat fotografier och exemplar av förpackningar samt brev och e-post.

**DOMSKÄL***Utgångspunkter för tingsrättens prövning*

Genom ett interimistiskt beslut den 24 mars 2015 förbjöds envar av Nestlé Sverige och SPN vid vite av en miljon kr, att i näringsverksamhet i Sverige bjuda ut, marknadsföra, införa till eller utföra från Sverige eller här lagerhålla kattmatsprodukter under eller med orden FELIX, Felix eller felix som varukännetecken. Enligt tingsrättens mening uppfyller vitesförbudet kravet på entydighet och konkretisering (NJA 2000 s. 435).

Vitesförbud förutsätter inte att uppsåt eller oaktsamhet behöver styrkas. Inte heller behöver bevisning föras om intrångets skadeverkningar (se prop. 1993/94:122 s. 44f.) Vid prövningen av om en adressat har brutit mot ett vitesförbud ska rätten pröva om vitesadressaten i objektiv mening har brutit mot förbudet. Det åligger då den som ansöker om utdömande att visa de omständigheter som ska ligga till grund för

bedömningen. Vitesadressaten har å sin sida att i förekommande fall visa att överträdelsen av vitesförbudet varit ursäktlig. Enligt 9 § viteslagen kan ett vite jämkas om det finns särskilda skäl (se NJA 2015 s. 512).

Såväl Nestlé Sverige som SPN är vitesadressater varför rätten för vart och ett av bolagen måste pröva om bolaget i objektiv mening överträtt vitesförbudet och, om så anses vara fallet, om bolaget haft giltig ursäkt för överträdelsen.

Om tingsrätten skulle anse att förbudet har överträtts och att vite ska dömas ut ska det ske i detta mål som handläggs enligt reglerna om bötesmål i rättegångsbalken. Eftersom det är ett fast vite som förelagts i intrångsmålet kan tingsrätten i det nu aktuella målet förelägga ett nytt vite relaterat till det interimistiska förbudet i intrångsmålet som fortfarande gäller. Ett sådant förfarande kommer inte i konflikt med regler om s.k. lis pendens. Så länge den i intrångsmålet ställda säkerheten kan anses tillräcklig behöver inte heller någon ny säkerhet ställas. Ett eventuellt nytt vitesförbud kommer i så fall grunda sig helt på att det tidigare vitesförbudet överträtts och det förelagda vitet redan tagits i anspråk.

*Har Nestlé Sverige i objektiv mening överträtt tingsrättens förbud? Är överträdelsen ursäktlig?*

I målet är följande klarlagt. Efter tingsrättens interimistiska vitesförbud har

- produkter med varumärket felix marknadsförts på [www.purina.se](http://www.purina.se) i maj 2015
- 174 000 förpackningar under märket PURINA Party mix med en bild av två PURINA felix Party mix-förpackningar på baksidan och 20 620 kartonger med märket felix distribuerats i Sverige
- ett obestämt antal förpackningar under märket PURINA felix Party mix med märket felix på framsidan saluförts i dagligvaruhandeln.

Marknadsföring, distribution och saluföring av kattmatsprodukter med ordet felix som varukännetecken har skett i Sverige efter tingsrättens förbud. Det är just sådana åtgärder som det interimistiska vitesförbudet avsett att hindra.

Enligt vad Nestlébolagen själva uppgett svarar Nestlé Sverige för de åtgärder i form av marknadsföring, saluföring och distribution av kattmatsprodukter med ordet felix som varukännetecken som ägt rum efter tingsrättens vitesförbud. Det framgår även av e-postkorrespondens ingiven i målet att Nestlé Sverige hanterar frågan om saluföring av kattmatsprodukterna i Sverige. Nestlé Sverige har följaktligen objektivt sett brutit mot vitesförbudet.

En vitesadressat kan undgå ansvar om underlåtenheten att följa föreläggandet varit ursäktlig. Av praxis framgår dock att det ställs höga krav på aktivitet för den som har att efterkomma föreläggandet. Denna aktivitet måste rimligen omfatta såväl undersökningar om i vad mån överträdelser enligt vitesföreläggandet förekommer som – om överträdelser sker – långtgående försök att stoppa dessa (se RH 2006:42). En giltig ursäkt bör i princip endast utgöras av ett faktiskt hinder, dvs. att ett fullgörande av vitesbeslutet varit faktiskt omöjligt eller mycket svårt.

Nestlé Sverige har gjort gällande att en eventuell överträdelse av förbudet varit ursäktlig och hänvisat till att det inte är bolagets fel att det i butikerna fanns kvar vissa exemplar av tidigare levererade produkter med märket felix.

Eftersom överträdelser av vitesförbudet har konstaterats är det Nestlé Sverige som bör visa att en överträdelse varit ursäktlig för att kunna undkomma vitet. Efter förbudet har det ålegat Nestlé Sverige att aktivt se till att förbudet inte överträds t.ex. genom att återkalla kattmatsprodukter med ordet felix som kännetecken som saluförs i Sverige. Nestlé Sverige har dock inte visat annat än att man först i september 2015 – dvs. nästan sex månader efter vitesförbudet – kontaktade samtliga återförsäljare och såg till att en total återkallelse skedde. Vidare framgår att dessa åtgärder vidtogs först sedan Orkla påpekat att överträdelser av vitesförbudet skedde.

Enligt tingsrättens mening borde Nestlé Sverige ha sett till att all marknadsföring av produkter som omfattas av förbudet upphört vilket inkluderar marknadsföring på hemsidan [www.purina.se](http://www.purina.se). Nestlé Sverige har inte varit tillräckligt aktiv i detta hänseende. Att den aktuella bilden på förpackningarna låg på en undersida till [www.purina.se](http://www.purina.se) och var åtkomlig först efter ett antal klick förändrar inte på något sätt bedömningen.

Dessutom har ett inte obetydligt antal nya förpackningar och kartonger med kännetecknet felix distribuerats i Sverige efter förbudet. Att detta skett av förbiseende för att bilden fanns på förpackningarnas baksida gör inte agerandet ursäktligt. Bilden är inte någon betydelselös del av marknadsföringen.

Förutsättningar för att döma ut vite i förhållande till Nestlé Sverige finns således.

*Har SPN i objektiv mening överträtt tingsrättens förbud? Är överträdelsen ursäktlig?*

Den användning som skett efter vitesförbudet består av marknadsföring av felix Party mix-förpackningar på hemsidan [www.purina.se](http://www.purina.se), saluföring av äldre förpackningar med kännetecknet felix samt distribution av nya förpackningar och kartonger med kännetecknet felix i Sverige.

Kattmatsprodukterna som saluförts och distribuerats i Sverige efter förbudet är märkta med SPN:s namn på så sätt att det på förpackningarna framgår att SPN är innehavare av det registrerade varumärkena. SPN innehar rättigheterna till gemenskapsvarumärket ”felix” för bl.a. foder för djur. Det är – enligt vad Nestlébolagen själva angett – SPN som äger och förvaltar varumärkesrättigheterna och instruerar koncernbolagen hur och på vilka marknader varukännetecknet felix används. Nestlé Sverige distribuerar produkter med de varumärken SPN hanterar men innehar inga egna varumärken. SPN kan därför inte som vitesadressat undgå ansvar för att det till Sverige införts – och

genom Nestlé Sverige saluförts – kattmatsprodukter med kännetecknet felix i strid med förbudet. SPN har följaktligen i objektiv mening överträtt förbudet.

Eftersom överträdelser av vitesförbudet har konstaterats är det SPN som bör visa att en överträdelse varit ursäktlig för att kunna undkomma vitet.

I egenskap av adressat av vitesförbudet har det ålegat SPN att aktivt vidta åtgärder för att förhindra överträdelser, att vidta undersökningar om överträdelser förekommer samt, om överträdelser sker, göra långtgående försök att stoppa överträdelserna. SPN har inte på något sett kunnat visa att bolaget varit aktiv i dessa hänseenden. Förutsättningarna för att döma ut vitet i förhållande till SPN är därmed uppfyllda.

*Ska vitet i förhållande till Nestlé Sverige jämkas?*

Som konstaterats får ett vite jämkas enligt 9 § lagen om viten, om det finns särskilda skäl. Huvudregeln är således att vitet ska dömas ut. Av förarbetena till viteslagen framgår att jämkning inte får bli det normala. Rätten har inte heller till uppgift att göra någon prövning av föreläggandets lämplighet (se prop. 1984/85:96 s. 56).

Jämkning kan aktualiseras om överträdelsen med hänsyn till speciella omständigheter kan betraktas som ursäktlig eller om ett utdömande av vitet skulle drabba orimligt hårt. I praxis har framkommit en viss benägenhet att jämka vitet om överträdelsen varit lindrig eller om vitesbeloppet varit schablonmässigt bestämt utan hänsyn till den enskildes ekonomi eller omständigheter i övrigt. Att en adressat delvis efterlevt föreläggandet utgör i sig inte skäl för jämkning (se RH 1996:145).

Vid ett intrång i en immateriell ensamrätt anses det vara ett primärt intresse för rättighetshavaren att snabbt få ett slut på det pågående intrånget. En näringsidkare som fått ett förbudsbeslut mot sig ska således rätta sig efter beslutet även om förbudet bara gäller tills vidare. Ett förbud kan följaktligen vara ingripande för den det riktar sig mot

och också medföra kostnader. Att Nestlé Sverige till följd av tingsrättens förbudsbeslut tvingats lägga ned kostnader för att följa förbudet kan inte ses som ett särskilt skäl för att jämka vitet.

De aktuella överträdelserna av vitesförbudet har skett i en inte obetydlig omfattning och under förhållandevis lång tid efter förbudsbeslutet. Överträdelserna kan därför inte betraktas som ensataka förbiseenden eller av andra skäl bedömas som lindriga. Det har exempelvis varit möjligt att – efter tingsrättens förbudsbeslut – dels upprätta nya förpackningar utan varukännetecknet felix, dels avstå från att distribuera de nya förpackningarna som, må vara av misstag, kom att ha en bild på två PURINA felix Party mix-förpackningar på baksidan.

Nestlé Sverige har gjort gällande att bolaget skyndsamt agerat för att hindra spridning. Som tingsrätten redan konstaterat är dock annat inte visat än att Nestlé Sverige först i september 2015 – dvs. nästan sex månader efter tingsrättens förbud – genomfört en återkallelse av samtliga produkter som omfattas av förbudet och att detta skett först efter påpekande från Orkla.

Enligt tingsrättens mening har det mot angiven bakgrund inte i något avseende framkommit skäl att jämka det förelagda vitet mot Nestlé Sverige.

*Ska vitet i förhållande till SPN jämkas?*

Som nämnts är huvudregeln att vitet ska dömas och jämkning aktualiseras endast om överträdelserna med hänsyn till speciella omständigheter kan betraktas som ursäktlig eller om ett utdömande av vitet skulle drabba orimligt hårt. SPN äger och förvaltar varumärkesrättigheterna i Nestlékoncernen. Det har ålegat SPN, i egenskap av vitesadressat, att se till att vitesförbudet följs, t.ex. genom att instruera Nestlé Sverige att återkalla kattmatsprodukter med felix som varukännetecknet samt förvissa sig om att så har skett. Det har vidare – uttryckligen enligt vitesförbudet – ålegat SPN att inte införa kattmatsprodukter under varukännetecknet felix till Sverige.

Tingsrätten har i sitt tidigare resonemang underkänt de invändningar som Nestlébolagen gjort om att eventuell underlåtenhet från SPN:s sida att följa vitesförbudet har varit ursäktlig. Tingsrätten anser inte heller att det som anförts om ursäktlighet utgör skäl för jämkning av vitesbeloppet.

Inte heller vad gäller SPN kan tingsrätten således finna tillräckliga skäl att jämka vitet.

*Ska ett nytt vitesförbud utfärdas?*

Enligt 8 kap. 3 § varumärkeslagen (2010:1877) får den som ansökt om ett förbud enligt lagen föra talan om utdömmande av vitet och samtidigt föra talan om nytt vitesförbud. Den omständigheten att överträdelse av vitesförbud har skett talar starkt för att ett nytt interimistiskt vitesförbud ska dömas ut. Även om risken för att ett fortsatt intrång är begränsad är inte detta tillräckligt för att underlåta att utfärda ett nytt förbud. Ett beslut om vite förutsätter inte heller att överträdelsen utgör ett led i ett pågående intrång (se NJA 2007 s. 431).

Orkla har i målet ställt säkerhet i form av en bankgaranti för vart och ett av Nestlébolagen om 2 500 000 kr. Säkerheten får anses godtagbar även i förhållande till ett nytt vitesförbud.

Förutsättningar finns därför att meddela ett nytt interimistiskt vitesförbud mot Nestlébolagen.

*Löpande eller fast vite?*

Enligt 4 § viteslagen får vite – om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna – föreläggas som löpande vite. Löpande vite bör inte användas schablonmässigt utan först efter prövning i det enskilda fallet. Löpande vite bör aktualiseras främst i situationer då det finns skäl att befara att näringsidkaren i fråga kan komma att

åsidosätta domstolens beslut upprepade gånger. Omständigheter som ska beaktas är bland annat vitesadressatens tidigare beteende, marknadens särskilda beskaffenhet och säljformen (se Lavin, Viteslagstiftningen (21 september 2015, Zeteo), kommentaren till 4 § lagen (1985:206) om viten).

Nestlébolagen har – även om det skett först en längre tid efter vitesförbudet – vidtagit tämligen omfattande åtgärder för att följa förbudet. Åtminstone efter att Orkla uppmärksammat Nestlébolagen på överträdelserna har bolagen visat att man tar förbudet på allvar. Mot denna bakgrund anser tingsrätten att det är tillräckligt att det nya vitet föreläggs i form av ett engångsbelopp. På grund av tidigare överträdelser ska vitesbeloppet dock nu sättas högre. Förbudsbeslutet ska i övrigt utformas på samma sätt som i tingsrättens tidigare interimistiska förbud.

#### *Rättegångskostnader*

Mål om utdömning av vite handläggs enligt reglerna i rättegångsbalken som mål om åtal för brott för vilket svårare straff än böter inte är föreskrivet (8 § viteslagen). Utgångspunkten avseende rättegångskostnaderna är således en tillämpning av 31 kap. rättegångsbalken. När det som i det aktuella fallet är en enskild part som väckt talan om vitets utdömning ska dock reglerna 18 kap. rättegångsbalken tillämpas i delar (jfr 31 kap. 11 § första stycket rättegångsbalken).

Enligt 18 kap. 1 § rättegångsbalken ska den part som förlorar målet ersätta motparten dennes rättegångskostnad. I detta fall är båda Nestlébolagen förlorande part och bör solidariskt ersätta Orklas rättegångskostnad.

Orkla har yrkat ersättning för sin rättegångskostnad med 297 240 kr, varav 295 000 kr avser ombudsarvode och 2 240 kr avser kostnad för översättning. Enligt tingsrättens mening har frågan om utdömning av vitet varit tämligen begränsad. De aktuella överträdelserna har i stort sett vitordats. Mot bakgrund av dessa förhållanden anser tingsrätten att den begärda ersättningen framstår som väl hög. Underlag för att godta



mer än 220 000 kr som ett skäligt arvode finns inte. Kostnaderna ska dock godtas. Nestlébolagen ska därför förpliktas att solidariskt ersätta Orkla med totalt 222 240 kr.

**HUR MAN ÖVERKLAGAR**, se bilaga 1 (DV 400)

Ett överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 15 juni 2016. Det krävs prövningstillstånd.

Anders Dereborg



# SVERIGES DOMSTOLAR

## ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I BROTTMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras i vissa fall att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det, i de fall prövningstillstånd krävs, klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

### I vilka fall krävs prövningstillstånd?

#### Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller
2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer än 6 månaders fängelse i straffskalan.

#### Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag:

Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller
2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.

## Beslut i övriga frågor

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs även prövningstillstånd vid beslut som endast får överklagas i samband med överklagande av domen.

### Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis, samt

6. om prövningstillstånd behövs, de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att målsäganden eller den tilltalade ska infinna sig personligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är den tilltalade anhållen eller häktad, ska det anges.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.



# SVERIGES DOMSTOLAR

Bilaga [Prövningstillstånd krävs]

## Hur man överklagar avgörandet

Den som vill överklaga Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

### Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till Patent- och marknadsöverdomstolen senast den dag som anges sist i det överklagade avgörandet.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar Patent- och marknadsöverdomstolen överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

### Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (så kallade prejudikatskäl), eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i Patent- och marknadsöverdomstolen uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

### Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om:

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som yrkas,
4. varför avgörandet ska ändras,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

### Förenklad delgivning

Om du/ni tidigare informerats om att handlingar i målet kan delges genom förenklad delgivning, kan förenklad delgivning komma att användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar Patent- och marknadsöverdomstolens avgörande dit.

### Mer information

För information om processen i Högsta domstolen, se [www.hogstodomstolen.se](http://www.hogstodomstolen.se).