

Särtryck ur

Amici Curiae
Marknadsdomstolen
1971–2016

Förbudsutformning inom immaterial- och marknadsrätten

HENRIK BENGTTSSON

Jure Förlag 2017

Förbudsutformning inom immaterial- och marknadsrätten

HENRIK BENGTTSSON*

1. Inledning

I den absoluta majoriteten av immaterial- och marknadsrättsliga mål yrkar käranden förbud för svaranden att förfoga över en intrångsvara eller -tjänst eller att framföra vissa marknadsföringspåståenden. När Marknadsdomstolen nu ersatts av Patent- och Marknadsdomstolarna där marknadsrättsliga och immaterialrättsliga mål kan kumuleras¹ kommer dessa domstolar återkommande att ställas inför frågan hur ett förbud bör formuleras liksom om det är någon skillnad mellan hur ett förbud utformas på marknads- respektive immaterialrättslig grund.

Utformningen av ett förbud är en delikat balansgång mellan å ena sidan ett förbud som blir effektivt och hindrar kringgåenden och å andra sidan ett preciserat förbud som inte får vad som skulle kunna kallas en oavsedd "chilling effect"², d. v. s. att svaranden för att undgå att vite utdöms drivs till överdriven försiktighet för att inte riskera att överträda beslutet.

Domskälen när det gäller Marknadsdomstolens och de allmänna domstolarnas utformning av vitesförbud är påfallande korta. Ofta hänvisar domstolarna i all korthet till att "förbudet bör ges den utformning som följer av domslutet". Den svenska doktrinen rörande utformningen av förbud i immaterial- och marknadsrätten är

* Advokat Henrik Bengtsson är verksam vid Advokatfirman Delphi i Stockholm.

1 Se 3 kap. 6 § lagen om patent- och marknadsdomstolar.

2 Uttrycket "Chilling effect" används bl. a. i Europadomstolens praxis rörande bestämmelsen om informationsfrihet i artikel 10 i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. I domstolens dom den 8 oktober 2013 i *Cumhuriyet Vakfi and Others v. Turkey* (Application no. 28255/07) uttalade domstolen att otydligheten i ett interimistiskt förbuds föreläggande medförde osäkerhet om vad som kunde publiceras och inte och att osäkerheten kunde tänkas ha medfört en allmän "chilling effect" på nyhetsrapporteringen av de frågor som omfattades av förbudet. Liknande resonemang har förts när det gäller bl. a. varumärkesrättsliga förbuds förelägganden i gränslandet mellan otillåten känneteckensanvändning och informationsfrihet (se Sakulin, Wolfgang; *Trademark Protection and Freedom of Expression: An Inquiry into the Conflict between Trademark Rights and Freedom of Expression under European Law* (2010), s. 328). Resonemangen om "chilling effect" gör sig naturligtvis tydligast gällande när det gäller förbud avseende immaterialrättsliga intrång eller marknadsrättsliga överträdelser som gränsar mot informationsfriheten / yttrandefriheten men i praktiken kan opreciserade eller långtgående förbudsformuleringar få till effekt att svaranden tvingas avstå från immaterialrättsliga förfoganden eller användning av vissa marknadsföringspåståenden på ett annat sätt än vad som gäller för tredje part som inte är föremål för ett förbuds föreläggande och därmed få en "chilling effect". Jfr vidare Westberg, Peter; *Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål – En funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder*, Bok 2, Lund, 2004, s. 60.

också begränsad.³ Eftersom domstolarnas resonemang kring förbudsformuleringar är begränsade har även tingsrättsbeslut och -domar beaktats.

Målsättningen med detta bidrag är att identifiera vilka frågeställningar som typiskt sett uppstår när domstolarna ska utforma förbud i immaterial- och marknadsrättsliga mål samt att redogöra för hur domstolarna i sin praxis hanterat dessa frågor. Hypotesen i bidraget är att principerna för utformning av förbud – eftersom dessa dels går tillbaka på rättegångsbalkens regler om utformning av talan och rättskraft respektive på viteslagens allmänna principer om preciserade förbud – bör vara desamma inom immaterial- och marknadsrätten. I och med att immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål nu kommer att prövas i samma domstolar och i en del fall i kumulerade marknadsrättsliga/immaterialrättsliga mål bör principerna för utformning av förbud vara likformiga.⁴

2. Domstolens officialprövning av vitesförbud

Mål där det yrkas ett med offentlighetsrättsligt vite sanktionerat förbud är i processuellt hänseende delvis indispositiva.⁵ Detta innebär att domstolen avgör om ett förbud ska meddelas, vilken omfattning förbudet ska ha, hur det ska utformas och vilket vitesbelopp som ska sättas ut.⁶ Även bedömningen av om ett vitesförbud bör meddelas faller inom ramen för domstolens officialprövning.⁷ I ett mål som enbart avser vitesförbud disponerar dock parterna över de delar av målet som avser själva inträngsfrågan.⁸

Om rätten anser att kärandens yrkande inte är tillräckligt bestämt för att läggas till grund för dom, ska rätten betrakta yrkandet som obestämt och förelägga käranden enligt 42 kapitlet 3 § rättegångsbalken att precisera sitt yrkande. Om käranden inte inkommer med precisering kan rätten enligt 42 kapitlet 4 § 1 stycket rättegångsbalken avvisa yrkandet.⁹ Domstolen har möjlighet att vid sin officialprövning (inom ramen för kärandens yrkande) omformulera och precisera en förbudsformulering, denna befogenhet avser dock endast inskränkning och precisering av

3 Ämnet berörs i korthet i Bengtsson, Henrik och Lyxell, Ralf, Åtgärder vid immaterialrättsintrång, Sthlm 2006, s. 190 ff.

4 Jfr. Stockholms tingsrätt dom i det marknadsrättsliga målet nr. T 9077-16 där tingsrätten med hänvisning till Svea hovrätts dom i varumärkesmålet nr. T 11341-14 (vilken dom i sin tur hänvisar till NJA 2007 s. 431) ansåg att *förbudet skulle ta sikte på den överträdelse som har begåtts* och alltså enbart träffa de faktiska begångna överträdelserna av marknadsföringslagen. Konsumentombudsmannens förbudsyrkande begränsades därför. Se motsvarande resonemang i Stockholms tingsrätts mål nr. T 6543-15.

5 Se NJA 2000 s. 435 I och II.

6 Se prop. 1993/94:122, s. 67 respektive Westberg, Peter; Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål – En funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder, Bok 2, Lund, 2004, s. 232 ff.

7 Svea hovrätt dom den 17 juni 2016 i mål nr. T 9046-15.

8 Svea hovrätt dom den 17 juni 2016 i mål nr. T 9046-15.

9 Westberg, Domstols officialprövning – En civilprocessuell studie i anslutning till RB 17:3 p 1, Lund, 1988 s. 129 ff.

yrkandet. Saknas det i kärandens talan hållpunkter för domstolen att meddela ett preciserat förbud bör det ogillas.¹⁰

3. Allmänna principer för utformningen av vitesförbud

Det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav att förelägganden från domstolar och myndigheter utformas så att adressaten klart vet vad hen har att göra för att undgå utdömandet av förelagt vite eller annan påföljd. Vitesadressaten ska i varje särskilt fall veta exakt vilka åtgärder hen har att vidta.¹¹ Även berörda myndigheter och domstolar behöver en tydlig förbudsformulering för att på ett rättssäkert sätt kunna bedöma om en överträdelse skett.¹² För att vite ska kunna utdömas är det nödvändigt att vitet har knutits till en klart definierad prestation. I RÅ 1990 ref. 39 har Regeringsrätten uttalat följande beträffande vikten av preciserade förbud eller förelägganden:

”En första förutsättning för att ett vite skall kunna dömas ut är att föreläggandets adressat fått sådan information om vilka krav som ställs på honom att han haft möjlighet att iaktta föreläggandet. Givetvis måste denna information i första hand förmedlas genom själva föreläggandet. I föreläggandet skall alltså så tydligt som möjligt anges vad den förelagde skall göra eller underlåta för att undgå vitespåföljden.”¹³

Ett förbud får inte formuleras som en upprepning av författningstext eftersom ett sådant förbud inte uppfyller kravet på precisering. Istället ska förbudet vara konkretiserat med hänsyn till det individuella fallet, detta inte minst eftersom adressaten alltid, oavsett föreläggandet, är skyldig att följa gällande författningar. Förbuds föreläggande som är en direkt avskrift av tillämplig lag eller föreskrifter eller som refererar till tillämplig lag är direkt olämpliga. Detta sammanfattas väl i RÅ 1994 ref. 29 (I) där Regeringsrätten uttalade följande:

10 Jfr Mölndals tingsrätts beslut den 11 oktober 2008 i mål nr. T 1251-08 där tingsrätten uttalade: ”Av det yrkande som CTAB nu har framställt framgår inte vilka konkreta pågående åtgärder som Music2Me vidtar eller medverkar till som ska omfattas av ett vitesförbud. Yrkandet täcker istället varje form av intrång i den upphovsrätt som kan tillkomma CTAB. Innebörden av ett sådant förbud är att Music2Me förbjuds att begå upphovsrättsintrång, något som redan följer av lag. Det uppfyller därför inte den grad av konkretion och precisering som är nödvändig. [...] CTAB har gjort gällande att tingsrätten, om CTAB:s yrkande inte kan bifallas i dess nuvarande form, ska meddela ett annat förbud inom ramen för CTAB:s yrkande. *Ett sådant initiativ från tingsrätten kan bara ta sikte på att begränsa förbudet i förhållande till vad som yrkas, jmf prop 1993/94:122 s. 67 och 73. Enligt tingsrättens uppfattning kan detta inte medföra någon skyldighet att formulera ett helt nytt yrkande.*” Hovrätten för Västra Sverige avlog överklagandet (beslut den 10 februari 2010 i mål nr Ö 4777-08).

11 Jfr. JO:s ämbetsberättelse 1998/99, s. 407.

12 Jfr. Kammarrättens i Stockholm dom i mål nr. 8078-09.

13 I det mål om utdömande av vite som Regeringsrätten prövade hade svaranden förelagts att ”inom två månader [från dagen från byggnadsnämndens beslut] *ha iordningställt tomterna*”. Regeringsrätten fann att det saknades förutsättningar för att ålägga svaranden att utge någon del av det förelagda vitet.

”Ett vitesföreläggande måste utformas så, att adressaten får helt klart för sig vad som fordras av honom för att han skall undgå att erlægga det fastställda vitesbeloppet. För att ett försuttet vite skall kunna utdömas är det också nödvändigt, att det utsatta vitet knutits till en klart definierad prestation eller underlåtenhet. Om föreläggandet innebär en skyldighet för adressaten att vidta en viss åtgärd, skall det enligt 2 § lagen (1985:206) om viten av föreläggandet framgå vid vilken tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas; om det i stället är fråga om ett förbud, torde det – om tidsangivelse saknas – gälla från den tidpunkt då beslutet vinner laga kraft. Denna information måste förmedlas genom själva föreläggandet. I och för sig finns det ett visst utrymme för att tolka föreläggandet mot bakgrund av vad som tidigare förekommit rörande den aktuella verksamheten. Detta utrymme är dock begränsat med hänsyn till att föreläggandets innebörd måste vara klar.

Radionämndens aktuella beslut är mycket allmänt hållet. Det är utformat som ett positivt föreläggande att följa bestämmelserna i 15 § radiolagen men innefattar i realiteten ett generellt och tidsmässigt obestämt förbud att avbryta program för annonser i andra fall än då så medges i det angivna lagrummet. Det tar inte sikte på något bestämt programinslag eller en viss avgränsad typ av program, och inte heller ges någon närmare information om det beteende som skall grunda skyldighet att utge vitesbeloppet. Hänvisningen i skälen för beslutet till ett antal tidigare avgöranden rörande placering av annonser i olika av Nordisk Television sända program är inte ägnad att ge vitesföreläggandet erforderlig konkretion.

Regeringsrätten finner således att Radionämndens beslut inte uppfyller de krav på precision som gäller för ett vitesföreläggande. Det skall därför upphävas.¹⁴

Ett förbud kan inte utformas på ett sådant vis att svaranden förbjuds att vidta åtgärder som redan är förbjudna i lag.¹⁵ Ett förbud kan slutligen inte utformas så att förbudsadressaten måste tolka in lagstiftning, praxis eller andra rättskällor för att utrona vad som är förbjudet enligt ett förbuds-föreläggande, eftersom en sådan omfattande prövning inte är av verkställighetskaraktär.¹⁶ Ett förbud bör inte heller formuleras på så vis att svaranden förbjuds att vidta en ”olovlig”, ”rättstridig” eller ”obefogad” handling, eftersom det lämnar till svaranden att försöka tolka vad som

14 Radionämnden hade som första instans förelagt Nordisk Television att vid vite av 1 miljon kronor ”följa bestämmelserna i 15 § radiolagen”.

15 Jfr Borås tingsrätts dom i mål nr. T 2863-12 där käranden bland annat hade yrkat att svaranden skulle förbjudas att “[...] i övrigt vidta eller fortsätta åtgärd innebärande intrång, som avses i 53 § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, i Åsas Tomtebodds upphovsrättsliga ensamrätt till de tomtefigurer som bl.a. framgår av bilaga till stämmningsansökan (tingsrättens aktbilaga 6)”. Tingsrätten konstaterade att denna del av yrkandet innebar att käranden ville att tingsrätten skulle förbjuda något som redan är förbjudet och straffsanktionerat i lag eller, med andra ord, vid vite förbjuda någon att begå brott. Tingsrätten avtog yrkandet med hänvisning till att ett vitesförbud med detta innehåll inte var lämpligt. Se även Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 9495-09 där tingsrätten begränsade förbudsformuleringen genom att stryka ändelsen ”eller annat kännetecken som är förväxlingsbart med Varumärket” i förbudsyrkandet med hänvisning till att förbudet ska ta sikte på det konkreta intrånget och inte avse sådant som generellt är förbjudet.

16 Jfr Stockholms tingsrätts dom i mål nr. B 16529-09. I marknadsrättslig praxis finns det exempel på meddelade förbud som i princip innebär en upprepning av författningstext och som i ljuset av det just sagda borde ha fått en annan utformning. Jfr förbudsformuleringen i MD 2010:15 ”Marknadsdomstolen förbjuder Valio Sverige Aktiebolag vid vite av sjuhundrafemtio tusen (750 000) kr att vid marknadsföring använda beteckningen smör för Valios matfett Mjukt Smör eller därmed liknande produkter om de inte uppfyller de lagstadgade krav.

är olovligt eller rättsstridigt.¹⁷ Abstrakta termer och uttryck, som begagnas i en författningstext, tjänar föga till ledning för vitesadressaten.¹⁸

Av 2 § viteslagen följer att vite inte får föreläggas, om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa föreläggandet. Av förarbetena till denna bestämmelse följer att om det är känt för myndigheten att adressaten är fysiskt förhindrad att följa vitesföreskriften, får vite inte föreläggas.¹⁹ Adressaten måste också ha erforderlig faktisk rådighet över den egendom som avses med vitesföreläggandet liksom rättslig möjlighet att efterkomma föreläggandet. Om det vid efterföljande prövning av utdömande av vitesförbud visar sig att domstolen ställt ut ett vitessanktionerat föreläggande eller förbud trots att vitesadressaten saknat faktisk eller rättslig möjlighet att efterkomma detsamma ska domstolen vägra att döma ut vitet.²⁰

Vid prövningen av huruvida vite ska dömas ut ska domstolen göra en laglighetsprövning av förbudet och om förbudet till form och innehåll kan läggas till grund för att döma ut vitet. Domstolen ska bland annat kontrollera om förbudet till sin utformning uppfyller tillräckliga krav på entydighet och konkretisering men ska inte göra en allmän överprövning av om sakliga förutsättningar funnits för vitesförbudet.²¹ Den domstol som prövar frågan om utdömande av vitet är inte bunden av samtliga de resonemang som angetts i domskälen i förbudsdomen om de inte kommer till uttryck i föreläggandet som sådant.²² Eftersom det av rättssäkerhetsskäl finns ett intresse av att kunna förlita sig på ett vitesföreläggande som vunnit laga kraft, är det dock endast *väsentliga och uppenbara fel* som kan leda till att förbuds-föreläggandet anses ogiltigt.²³ Ett förbud / föreläggande som vunnit laga kraft och därmed blivit så att säga orubbligt bör inte utan vägande skäl fränkännas sina avsedda rättsverkningar. Har dessutom en högre besvärmyndighet uttryckligen accepterat förbudet / föreläggandet bör den utdömande myndigheten vara särskilt försiktig med att underkänna förbudet / föreläggandet.²⁴ Den omständigheten att ett föreläggande är relativt vidsträckt medför inte att det inte kan tillämpas när utdömande av vite prövas.²⁵ I underrättspraxis finns ett flertal exempel på förbuds-förelägganden meddelade av Konsumentombudsmannen där förbuden formulerats mycket vitt. Stockholms tingsrätt har dock inte funnit skäl att åsidosätta förbudet på grund av dess alltför vida formulering.²⁶ Det är sällsynt att en domstol som prövar

17 Westberg, Peter; Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål – En funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder, Bok 2, s. 253.

18 Lavin, Rune, Offentlighetsrättsligt vite, Lund 1978, s. 82.

19 Se prop. 1984/85:96 s. 25 respektive s. 48. Även av de förarbeten varigenom sanktionsdirektivet införlivades följer att om en svarande i ett ärende om informationsföreläggande saknar faktisk och rättslig möjlighet att efterkomma ett informationsföreläggande ska ansökan avslås (se prop. 2008/09:67, s. 159f.)

20 Se Lavin, Rune Viteslagstiftningen – en kommentar, 2 uppl., Sthlm 2010, s. 177f.

21 Se op. cit., s. 118 ff respektive s. 123.

22 Se Svea hovrätts beslut 2012-02-28 i mål nr. B 5876-11.

23 Se Svea hovrätts dom i mål nr. B 8332-10 respektive Lavin, Rune Viteslagstiftningen – en kommentar, 2 uppl., Sthlm 2010, s. 112.

24 Lavin, Rune Viteslagstiftningen – en kommentar, 2 uppl., Sthlm 2010, s. 114.

25 Svea hovrätts dom i mål nr. B 8332-10.

26 Se exempelvis Stockholms tingsrätts mål nr. B 8499-08 där svaranden genom ett undertecknat förbuds-föreläggande (FF 2007:7) hade förbudits att "vid marknadsföring i periodisk skrift, av sängar, gavlar, sängbord, täcken, kuddar, lakan, påslakan, överkast eller prydnadskuddar genom förmåns-

utdömning av vite åsidosätter eller snävar in ett meddelat förbud / föreläggande på grund av att det inte är tillräckligt entydigt och preciserat. Det innebär i sin tur att domstolens utformning av ett förbud / föreläggande blir mycket väsentlig och måste göras med stor omsorg och utifrån praxis kring utdömning av vite med anledning av överträdelse av förbud / förelägganden.

4. Utformningen av förbud i immaterialrätten

När firmalagen antogs infördes för första gången en (slutlig) förbudssanktion i svensk immaterialrätt. Beträffande utformningen av firmarättsliga förbud uttalade departementschefen följande:

”Förbud mot användning bör inte gå längre än vad som fordras för att tillgodose skyddsintresset. Domstolen skall således alltid överväga om inte de negativa effekterna av känneteckensanvändningen kan i tillräcklig grad begränsas genom ett partiellt förbud, som tar sikte exempelvis på användning i viss form eller i visst sammanhang. Därvid måste dock alltid tillses att vad som lämnas utanför förbudet inte i sin tur ger upphov till nya konflikter.”²⁷

I betänkandet som föregick 1986 års ändringar i patentlagen gjordes följande uttalande beträffande utformning av vitesförbud.²⁸ I propositionen återgavs sedan uttalandet med vissa smärre justeringar, betänkandet är dock tydligare:

”Det ligger i sakens natur att ett vitesförbud måste vara klart avgränsat. Den som förbudet riktar sig mot skall veta vad han inte får göra. Talan om vitesförbud måste därför utmynnas i ett preciserat yrkande och detta skall stå i relation till det påstådda intrånget. I sin ansökan om stämning har käranden att noga ange vari intrånget består, det s.k. intrångsföremålet, och förbudsyrkandet kan inte avse annat än detta intrångsföremål. Det är inte förenligt med kravet på precisering att låta yrkandet omfatta ’liknande’ eller ’motsvarande’ utförande eller förfarande. I vissa fall kan det bli nödvändigt att genom ritningar ange vad käranden söker skyddat. Inom ramen för kärandens yrkande har domstolen att tillse att ett förbud utformas så att det fyller kraven på entydighet och konkretisering. Ett förbud bör inte gå längre än vad som är motiverat i det enskilda fallet. Domstolen är således oförhindrad att begränsa förbudet i förhållande till vad som yrkats (jfr prop. 1974:4 s. 220 rörande utformning av förbud enligt 15 § firmalagen.)”²⁹

Högsta domstolen har sedermera i ett flertal avgöranden³⁰ upprepat att ett förbud ska vara *entydigt och konkretiserat* liksom *stå i relation till det påstådda intrånget*.

bjudande, underlåta att tydligt ange de villkor som gäller för att utnyttja förmånserbjudandet.” Den sista delen av förbudsföreläggandet återgav lagtexten i 13 § 1 p. i 1995 års marknadsföringslag och uppfyllde därmed knappast precisionskravet. Tingsrätten ansåg dock att detta saknade betydelse för prövningen av vitets utdömning. De refererade avgörandena kommenteras i större detalj i Löfgren, Christer; Vitesförbud. Skriv inte under förrän du vet vad förbudet innebär i Brand News nr. 4/09.

27 Prop. 1974:4 (Ny firmalag), s. 221

28 SOU 1983:35, s. 116.

29 Prop. 1985/86:86 (Om ändring i patentlagen m.m.), s. 41, motsvarande uttalande upprepas i prop. 1993/94:122 (Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång), s. 67.

30 NJA 2000 s. 435 (I och II), NJA 2007 s. 431, NJA 2008 s. 1081 och NJA 2015 s. 512.

Vägledande för hur ett förbud bör utformas är *proportionalitetsprincipen*, *legalitetsprincipen* och *effektivitetsprincipen*.³¹ Detta innebär att domstolen å ena sidan ska beakta karendens intresse av ett effektivt förbud som inte ger upphov till nya tvister och å andra sidans svarandens intresse av rättssäkerhet, förutsebarhet och svarandens intresse av att inte bli föremål för ett förbud som ger oönskade negativa effekter på svarandens verksamhet. Det är en grundläggande princip att förbud ska vara *lämpliga*.³² Förbud ska också utformas i enlighet med *det lindrigaste ingreppets princip*.³³

4.1 Förbudets (föreläggandets) relation till det konstaterade intrånget

Det framgår redan av prop. 1985/86:86 (se citatet ovan) att yrkandet, och därmed förbudet, *inte kan avse annat än intrångsföremålet*. Av HD:s varumärkesrättsliga avgöranden NJA 2007 s. 431 respektive NJA 2008 s. 1082 framgår vidare att ett förbud mot att använda ett kännetecken, som är förväxlingsbart med ett äldre kännetecken, bör begränsas till *sådan användning som intrånget avsett*.

I NJA 2007 s. 431 hade tingsrätten meddelat förbud med följande lydelse: ”J.W. förbjuds vid vite av 200 000 kr att i näringsverksamhet använda de för Nokia registrerade varumärkena för varor andra än sådana som tillverkats av Nokia eller annan med Nokias tillstånd.” Svea hovrätt var kritisk mot förbudsformuleringen och gjorde följande principiella uttalande:

”Ett förbud kan givetvis vara mer eller mindre detaljerat i sina anvisningar, men det är tydligt att det måste ta sikte på att förhindra en fortsättning av just det specifika intrång som har konstaterats i målet och som har föranlett förbudet. Att förbudet ges en sådan precis utformning är viktigt av flera skäl. För det för-

31 Jfr Norrgård, Marcus; Interimistiska förbud i immaterialrätten, Helsingfors 2002, s. 55 f. respektive s. 74 ff.

32 Se Svea hovrätts beslut den 1 februari 2008 i mål nr. Ö 313-08 i ett mål om företagshemligheter där karendens och svarandens kundregister överlappade varandra. Hovrätten uttalade att ”Ett förbud vid vite för någon att vidta eller underlåta en viss åtgärd måste – om vitesförbudet ska vara meningsfullt – kunna leda till att en överträdelse medför att vitet döms ut. Det måste i så fall kunna visas att överträdelse av vitesförbudet har skett.” [...] Även om således förutsättningarna för domstolen att meddela ett interimistiskt vitesförbud i och för sig skulle vara uppfyllda kan ett vitesförbud inte anses som en lämplig och fungerande åtgärd för att förhindra ett eventuellt angrepp.” Förbudsyrkandet ogillades av dessa skäl. Se även Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 16297-07 där karenden hade yrkat förbud för svaranden att ”göra utdrag ur och/eller återanvända uppgifter ur ATG:s sportdatabas såvitt avser uppgifter i startlistor och resultat från svenska trav – och galopplopp”. Med hänvisning till att det saknades förutsättningar att på förhand definiera hur många återkommande utdrag som skulle göras ur databasen, eller med vilken systematik, för att det sammantaget skulle utgöra ett intrång och att det inte var möjligt att på förhand bestämma återanvändningens betydelse vid bedömningen av när ett intrång ska anses ha skett konstaterade tingsrätten att det inte var möjligt att utforma ett vitesförbud så att det uppfyller de krav på entydighet och konkretisering som ställs. Yrkandet om vitesförbud lämnades därför utan bifall. (Svea hovrätt ändrade ogillade sedermera genom sin dom i mål nr. T 2179-11 karendens talan i dess helhet). I AD 2015:39 meddelade dock Arbetsdomstolen ett förbud som motsvarade det yrkande som Stockholms tingsrätt i mål nr. T 16297-07 (ett annat mål än det AD prövade) ansåg var för oprecist.

33 Se Westberg, Peter; Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål – En funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder, Lund, 2004, Bok 2, s. 235.

sta är det nödvändigt för att intrångsgöraren skall kunna inrätta sitt fortsatta handlande på ett sådant sätt att han undgår att drabbas av vitessanktionen. Det är givetvis också angeläget att det utformas så att det utan alltför stor omgång skall kunna konstateras om ett handlande strider mot förbudet eller inte. En otydlighet i detta hänseende torde kunna ge upphov till omfattande och komplicerade processer; förbudets räckvidd styr ju frågan om ett handlande kan beivras endast genom att det ålagda vitet döms ut eller, om handlandet faller utanför förbudet, bli föremål för sanktioner i form av straff. Redan i ljuset av vad som nu anförts framstår det av tingsrätten formulerade förbudet som alltför långtgående eftersom det täcker varje form av intrång i Nokias varumärkesrätt. Innebörden av ett sådant förbud är att J.W. förbjuds att begå varumärkesintrång, något som följer redan av lag. Det kan knappast anses uppfylla den grad av konkretion och precisering som berörts i det föregående. Det innebär vidare att möjligheten inskränks att väcka allmänt åtal för ett framtida intrång i Nokias varumärkesrätt oavsett vilken art och omfattning detta kan tänkas ha.”

HD uttalade att "[u]tformningen av vitesförbudet ska ta sikte på det intrång som har begåtts och bör därför gälla införsel till Sverige av mobiltelefonstillbehör med varumärket 'Nokia' (jfr prop. 1993/94:122 s. 67)" och formulerade förbudet enligt följande: "Med ändring av hovrättens dom i själva saken förbjuder HD J.W. vid vite av 200 000 kr att i näringsverksamhet till Sverige föra in mobiltelefonstillbehör med varukännetecknet 'NOKIA', som inte har tillverkats av Nokia Corporation eller av annan med Nokia Corporations tillstånd." Medan tingsrättens förbud träffade *all befattning i näringsverksamhet* med mobiltelefonstillbehör märkta med Nokia begränsade HD således förbudet till att endast avse *import* av sådana mobiltelefonstillbehör.

I NJA 2008 s. 1082 hade käranden yrkat att S.B. skulle förbjudas "[...] vid vite av 100 000 kr, eller belopp som rätten finner skäligt, att i näringsverksamhet använda de kännetecknen som är förväxlingsbara med TNF:s gemenskapsvarumärken (nr 001190693 och nr 001196112) ('Varumärkena') för varor andra än sådana som TNF, eller annan med TNF:s samtycke fört ut på marknaden inom EES-området, bilagorna 1 och 2". HD konstaterade att svarandens intrång *hade avsett import och att förbudet därför borde begränsas till sådan användning*.

I NJA 2015 s. 57 som rörde ansökan om informationsföreläggande yrkade sökanden att svaranden skulle föreläggas att lämna viss information rörande parfym som sålts under varumärket DAVIDOFF COOL WATER. Svaranden argumenterade för att informationsförelägganden måste preciseras på motsvarande vis som vitesförbud. HD ansåg att informationsföreläggandet *endast kunde avse den vara intrånget gällde* och begränsade det till att avse parfymflaskor med varumärket DAVIDOFF COOL WATER *med tillägget "WOMAN"*.

HD:s ståndpunkt i nämnda fall är tydlig – ett förbud eller ett informationsföreläggande kan avse endast det intrångsgörande förfogande som har konstaterats och kan inte omfatta andra förfoganden där något intrång inte konstaterats. Förbudet ska avse den vara/tjänst med avseende på vilken konstaterats och inte omfatta andra potentiellt intrångsgörande varor / tjänster. Det faktum att svarandeparten vidtagit andra intrångsgörande åtgärder i andra länder än Sverige har inte ansetts innebära att förbudsformuleringen ska omfatta annat än det i Sverige begångna intrånget (se

PMD:s dom i mål nr PMT 17771-13). HD får genom dessa avgöranden antas ha använt en generell princip som gäller förbudsformuleringar inom hela immaterialrätten (se dock nedan punkten 5. angående förbudsförelägganden mot mellanhänder som till följd av underliggande EU-direktiv måste ges en annan tolkning).³⁴ Förmodligen gäller denna princip också för marknadsrättsliga förbudsformuleringar.³⁵

Av den underrättspraxis som följt efter HD:s avgöranden i NJA 2007 s. 431 respektive NJA 2008 s. 1082 är det tydligt att ett förbud vid immaterialrättsintrång ska avse *just de varor / tjänster som svaranden gjort intrång i*³⁶ och *just det intrångsgörande förfogandet*.³⁷ Denna tolkning förefaller också vara förenlig med regleringen i artikel 11 i sanktionsdirektivet (direktiv 2004/48/EG) respektive artikel 8.1 i infosocdirektivet (direktiv 2001/29/EG) enligt vilka direktiv "föreläggande [...] med förbud att fortsätta intrånget" ska kunna meddelas. Referenspunkten i dessa direktiv är således, liksom i HD:s ovan refererade avgöranden, det begångna intrånget.³⁸

34 Jfr Olsson, Henry; Copyright, 9 uppl., Sthlm, 2015 s. 271 respektive Stockholms tingsrätts dom i mål nr. 7569-14 där tingsrätten med hänvisning till NJA 2007 s. 431 preciserade förbudet i ett patentmål.

35 Se i not 4. refererade avgöranden.

36 I Stockholms tingsrätts mål nr. T 8075-11 hade käranden yrkat att svaranden skulle förbjudas att använda kännetecknet TAVERNA eller ett därmed förväxlingsbart kännetecken för "mjölk och mjölkprodukter, ost, ätliga oljor och fetter" eller liknande produkter. Förbudsyrakandet förefaller ha utformats med utgångspunkt i varumärkesregistreringen för TAVERNA. Tingsrätten, som fann att det inte hade framkommit att varumärket använts för annat än ost begränsade förbudet till *just användning för ost*. I Stockholms tingsrätts mål nr. T 12048-13 hade käranden yrkat att svaranden skulle förbjudas "att i näringsverksamhet själv eller genom medverkan importera, utbjuda, saluföra, marknadsföra, eller annorledes förmedla eller försälja *rakprodukter, tillbehör eller därmed jämförliga varor* som är försedda med Gillettes varumärken." I domslutet preciserade tingsrätten förbudet så att svaranden förbjöds att i näringsverksamhet själv eller genom medverkan importera, utbjuda, saluföra, marknadsföra eller försälja *rakblad eller hållare till rakblad* som är försedda med The Gillette Companys varumärken GILLETTE, MACH3 och GILLETTE MACH 3. Stockholms tingsrätt ansåg i sin dom i mål nr. T 16150-11 att eftersom det konstaterade intrånget avsåg kännetecken som var identiska med varumärkena skulle förbudet begränsas till att avse användning av *sådana identiska kännetecken*. I Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 13150-12 valde tingsrätten istället den vidare förbudsformuleringen "som är identiskt med eller endast skiljer sig åt på oväsentliga punkter från Lancôme Parfums et Beauté & Cie:s varumärken LANCOME och HYPNOSE."

37 Jfr Svea hovrätts dom i mål nr. T 2745-14. Södertörns tingsrätt hade i dom i mål nr. T 5356-12 förbjudit svaranden att "[...] i näringsverksamhet importera, exportera, tillverka, marknadsföra och/eller försälja produkter innehållande varumärkena CHANEL och/eller CC i figur eller på annat sätt använda varumärkena CHANEL respektive CC i figur eller annat kännetecken som är förväxlingsbart med varumärkena CHANEL och/eller CC. Svea hovrätt ansåg att man vid utformningen av vitesförbudet skulle ta sikte på det konkreta intrång som begåtts och justerade förbudet så att svaranden förbjöds att [...] i näringsverksamhet till Sverige importera mobiltelefonskal som är försedda med varumärket CHANEL och/eller CC vilka innehas av Chanel SARL, och som inte har tillverkats av Chanel SARL eller av annan med Chanel SARL:s tillstånd." Även i RH 2016:25 ansåg hovrätten att förbudet skulle motsvara svarandens faktiska användning av intrångsvarorna och begränsade förbudet på ett sådant vis att det inte avsåg export, eftersom svaranden inte hade exporterat intrångsvarorna. Se slutligen Stockholms tingsrätts dom i mål nr. B 17726-11, i vitesförbudsdelen fastställd genom Svea hovrätts dom i mål nr. B 1389-15: "När det gäller utformningen av vitesförbudet har Burberrys yrkanden utformats så att de även omfattar tillverkning. I målet har dock inte ens påståtts att de tilltalade har begått varumärkesintrång genom tillverkning. Vitesförbudet avseende Burberry bör därför begränsas på sätt som framgår av domslutet."

38 Även beträffande angrepp på företagshemligheter har tolkningen gjorts att förbudet måste ta sikte på just den angripna företagshemligheten (jfr 11 § lagen om skydd för företagshemligheter "den som har angripit en företagshemlighet enligt denna lag kan av domstol vid vite förbjudas att utnyttja eller röja företagshemligheten" och Värmlands tingsrätts formulering av förbudet i sin dom i mål nr. T 2832-11).

Vid förbud mot känneteckensintring är det väsentligt att det av förbudet framgår för vilken vara eller tjänst som svaranden förbjuds att använda ett visst kännetecken. I ett mål där det yrkades förbud för svaranden att som varu- eller näringskännetecken använda kännetecknen FOLKLÅN, FOLKGIRO och FOLKONOMI utan begränsning till de varu- och tjänsteklasser för vilka varumärkena var registrerade preciserade hovrätten³⁹ förbudet att avse nämnda kännetecken ”avseende finansiella tjänster”. Utan kvalifikation till visst varu- eller tjänsteslag går ett förbud annars utöver skyddsomfånget hos de aktuella kännetecknet.⁴⁰

4.2 Referenspunkten för förbudet – den kränkta rättigheten eller intrångsföremålet?

I upphovsrättsmål förefaller förbud normalt utformas så att svaranden förbjuds att på visst sätt förfoga över intrångsföremålet, definierat genom exempelvis produktbeteckning eller genom bild i en doms-, besluts- eller aktbilaga.⁴¹ Detsamma gäller i varumärkesmål⁴² och mönsterskyddsmål⁴³. Referenspunkten för förbudet är således normalt intrångsföremålet. Förbudsreferenser till produktbeteckningar är mindre lämpliga än referenser till avbildningar i domsbilagor eftersom en referens till en produktbeteckning innebär att ledning rörande förbudets omfattning måste sökas i domstolens akt istället för att innebörden av förbudet framgår direkt av domen med domsbilaga.

Att intrångsföremålet är referenspunkt får, om lokutionerna ”väsentligen liknande” eller ”väsentligen samma” ingår i förbudsformuleringen, betydelse för det skyddsomfång den skyddade immateriella rättigheten får genom förbudet. Föreligger det inte identitet mellan intrångsföreteelsen och den immateriella rättigheten (eller den vara som skyddas av en immateriell rättighet) blir konsekvensen av ett förbud med intrångsföreteelsen som referenspunkt som omfattar mer än ren identitet att skyddsomfånget för rättigheten / varan, i relation till intrångsgöraren, utökas genom förbudet. Å andra sidan kan inte rimligen en immateriell rättighet utgöra referenspunkt för förbudet, eftersom det skulle innebära att intrångsgöraren förbjuds att vidta åtgärder på ett sätt som redan är förbjudet i lag.⁴⁴ Det är därför

39 Svea hovrätts dom i mål nr. T 289-13.

40 Jfr Svea hovrätts dom i mål nr. T 78-97 där svaranden förbjöds ”att utnyttja varukännetecknet ABSO-LUT i sin marknadsföring” vilket förefaller vara en olämplig förbudsformulering eftersom förbudet inte tar sikte på användning av kännetecknet för en viss angiven vara.

41 Se exempelvis Göta hovrätts beslut 2006-03-30 i mål nr. Ö 364-06 där svaranden förbjöds att “[...] tillverka, importera, marknadsföra, sälja eller på annat sätt sprida braskaminer av typen Camina Art Vision och typen Camina Art Etoile”. I Svea hovrätts dom i mål nr. T 8982-05 förbjöds svaranden, på motsvarande vis, ”att sälja eller på annat sätt göra jackor med utseende enligt domsbilaga B, den vänstra jacka, oavsett kulör, tillgängliga för allmänheten”.

42 Svea hovrätts dom i mål nr. T 696-12 ”Hovrätten förbjuder envar av Taxiåkeriet i Stockholm City AB och H.M. vid vite om 500 000 kr att i näringsverksamhet avseende taxitjänster i Stockholms län använda kännetecknet TAXI STOCKHOLM CITY [intrångskännetecknet] eller kännetecknen med väsentligen samma utformning.” Svea hovrätts dom i mål nr. T 768-14 i vilken svaranden förbjöds att i näringsverksamhet importera, lagerhålla, marknadsföra eller sälja de snusdosor som anges i bilaga 1 till tingsrättens dom med utförande som framgår av bilaga 2 till tingsrättens dom.

43 Se exempelvis Svea hovrätts beslut den 28 juni 2010 i mål nr. Ö 2912-10.

44 Jfr. Svea hovrätts ovan i punkten 4.1 citerade uttalande som refereras i NJA 2007 s. 431.

lämpligast att intrångsföreteelsen utgör referenspunkt för förbudet – men en domstol som prövar utdömande av vite bör iaktta försiktighet så att skyddsomfånget inte därigenom utsträcks att omfatta mer än det skyddsomfång som hade gällt om det inte hade förelegat något förbud.

4.3 Förbudskvalifikationer

I många fall kan domstolen behöva kvalificera ett förbud så att det därigenom får en lämplig utformning. Marknadsdomstolen har exempelvis i många år använt sig av kvalifikationen ”om så inte är fallet” när ett marknadsföringspåstående förbjudits. Syftet med detta tillägg har varit att göra det tydligt för parterna att förbudet inte gäller om det aktuella påståendet vid en senare tidpunkt skulle vara korrekt på grund av förhållanden som inträffat efter det att förbudsdomen meddelats.⁴⁵ Härigenom har en part inte behövt begära omprövning av domen om förhållandena har ändrats. När domstolarna prövat frågan om utdömande av vite har denna formulering ansetts innebära en begränsning av vitesförbudets omfattning.⁴⁶ I MD 2013:13 konstaterade Marknadsdomstolen att det inte var önskvärt att en omprövning av Marknadsdomstolens avgöranden skulle ske inom ramen för vitesprocessen och valde att i dess efterföljande praxis inte göra tillägget ”om så inte är fallet” till förbudsformuleringarna. Om kärandens förbudsyrkande innehåller lokutionen ”om så inte är fallet” eller dylikt har Marknadsdomstolen dock ansetts sig bunden av denna inskränkning, eftersom domstolen annars skulle döma utöver kärandens yrkande. Svea hovrätt⁴⁷ har likaledes ansett att kvalifikationen ”om så inte är fallet” inte är nödvändig, eftersom det vid en eventuell framtida talan om utdömande av vite görs en prövning av om det föreligger skäl att döma ut vitet, varvid det ankommer på käranden att visa att överträdelsen varit olovlig.

4.4 Kvalifikation: Användning av marknadsföringspåståenden eller kännetecknen i näringsverksamhet

Av 1 kap. 1 varumärkeslagen respektive 3 § firmalagen framgår att ensamrätten till ett varu- eller näringskännetecken avser användning i näringsverksamhet. På motsvarande sätt är marknadsföringslagen tillämplig endast på marknadsföringsåtgärder som sker i näringsverksamhet (2 § marknadsföringslagen). Av det sagda följer att förbud mot känneteckensanvändning respektive marknadsföringsåtgärder som innebär en överträdelse av marknadsföringslagen endast kan avse förfoganden och förfaranden i näringsverksamhet. HD har således i bl.a. NJA 2007 s. 431 kvalificerat förbudet att avse ”i näringsverksamhet”. Motsvarande kvalifikation återfinns

45 Se MD 2013:13.

46 Se NJA 2010 s. 48 och Svea hovrätts beslut den 28 februari 2012 i mål B 5876-11.

47 Svea hovrätts beslut den 3 november 2010 respektive den 20 december 2010 i mål nr. Ö 7342-10. Solna tingsrätt hade förbjudit svaranden att utnyttja och röja vissa angivna företagshemligheter såvida inte [svaranden] kunde styrka att ett sådant utnyttjande eller röjande skett behörigen. Svea hovrätt strök kvalifikationen ”såvida inte [svaranden] kunde styrka att ett sådant utnyttjande eller röjande skett behörigen”.

genomgående i MD:s förbudsformuleringar. I underrättspraxis finns dock ett flertal exempel på att domstolarna förbiset behovet av denna kvalifikation.⁴⁸

4.5 Kvalifikation: Undantag från ensamrätten

I parallellimports- eller piratkopieringsmål är det väsentligt att domstolen kvalificerar ett förbud så att det avser endast förfoganden över produkter som inte med bolagets medgivande har importerats till EES-området, eftersom svaranden inte till följd av intrånget kan förbjudas att förfoga över varor som satts på EES-marknaden med rättighetshavarens samtycke. Av detta skäl formulerade HD förbudet i NJA 2007 s. 431 (som avsåg import av piratkopierade mobiltelefonskal som bar varumärket NOKIA) enligt följande:

”Med ändring av hovrättens dom i själva saken förbjuder HD J.W. vid vite av 200 000 kr att i näringsverksamhet till Sverige föra in mobilfontillbehör med varukännetecknet ”NOKIA”, som inte har tillverkats av Nokia Corporation eller av annan med Nokia Corporations tillstånd.”

I NJA 2008 s. 0182 (som avsåg piratkopierade jackor som bar varumärket North face) valde HD en något annan förbudsformulering:

”S.B. förbjuds vid vite av etthundratusen (100 000) kr att i näringsverksamhet utan tillstånd av The North Face Apparel Corp. föra in kläder i Sverige som är försedda med de bolaget tillhöriga kännetecken som framgår av bilaga 1 och 2 till tingsrättens dom och som inte med bolagets medgivande har importerats till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).⁴⁹”

Stockholms tingsrätt har, i linje med det ovan sagda, ansett att ett förbud mot varumärkesintrång uppfyller preciseringskraven endast om det framgår att förbudet avser åtgärder avseende varor som olovligen försetts med intrångskännetecknet.⁵⁰ Kvalificeras beslutet inte på detta sätt förhindras svaranden från att befatta sig med varor som lovligen satts på marknaden och förbudet kan komma i konflikt med bland annat principen om den fria rörligheten inom EES.

I parallellimportssammanhang kan ett förbud behöva preciseras så att det avser just den överträdelse svaranden begått. I ett mål som prövades av Stockholms tingsrätt⁵¹ som rörde högtalare märkta med varumärket Audio Pro som hade importerats från Ukraina och olovligen hade satts på den svenska marknaden begränsade tings-

48 Se bland annat Hovrättens över Skåne och Blekinge beslut den 30 november 2007 i mål nr. Ö 2040-07.

49 Jfr Svea hovrätts dom i mål nr. T 2745-14, där hovrätten konstaterade att svaranden som hade importerat mobiltelefonskal försedda med Chanel's kännetecken gjort intrång. Södertörns tingsrätt hade meddelat förbud för svaranden att ”importera, exportera, tillverka, marknadsföra och/eller försälja produkter innehållande varumärkena CHANEL och/eller CC i figur eller på annat sätt använda varumärkena CHANEL respektive CC i figur eller annat kännetecken som är förväxlingsbart med varumärkena CHANEL och/eller CC i figur.” Hovrätten preciserade förbudet så att svaranden förbjöds att ”i näringsverksamhet, till Sverige importera mobiltelefonskal som är försedda med varumärket CHANEL och/eller CC i figur, vilka innehas av Chanel SARL, och som inte har tillverkats av Chanel SARL eller av annan med Chanel SARL: s tillstånd.

50 Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 19139-09.

51 Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 19211-12.

rätten det yrkade förbudet så att det avsåg endast parallellimport av högtalare *som ursprungligen satts på marknaden i Ukraina*. På motsvarande sätt ansåg Stockholms tingsrätt i ett omförpackningsmål⁵² att "[m]ed hänsyn till vad nu sagts finner tingsrätten att det yrkade förbudet skulle utformas så att det avsåg just det intrång som har konstaterats, i detta fall parallelldistribution av läkemedelsförpackningar *som köpts i Grekland och varit avsedda för den grekiska marknaden*."

I NJA 1998 s. 474 som avsåg en verkstads användning av varumärket Volvo hade tingsrätten förbjudit svaranden "att som kännetecken dels för näringsverksamhet som avser service, underhåll och reparation av bilar, dels för sådana tjänster använda VOLVO ensamt eller tillsammans med ordet service eller annat tillägg." Hovrätten ansåg att förbudet borde begränsas eftersom det avskar svaranden från varje möjlighet att referera till ordet Volvo i sin verksamhet och preciserade förbudet så att det fick följande lydelse. "[s]varanden] förbjuds att som beteckning på sina tjänster använda Volvo ensamt eller med tillägg på ett sätt som är förväxlingsbart med återgivningen av varumärket enligt vad som framgår av de av Volvo i Volvo Corporate Identity Programme angivna föreskrifterna för utformning av skyltning." Högsta domstolen fastställde tingsrättens längre gående förbudsformulering och noterade *en passant* att "[s]om framgått är genom förbudet DS Larm inte betaget möjligheten att i enlighet med sitt befogade intresse och god affärssed referera till märket i samband med upplysningar om sin verksamhet." HD:s bedömning i NJA 1998 s. 474 av hur förbudet kunde formuleras är inte förenlig med HD:s senare praxis (NJA 2007 s. 431 och NJA 2008 s. 1081). I en situation motsvarande den i NJA 1998 s. 474 bör ett förbud kvalificeras så att det inte omfattar sådan känneteckensanvändning som inte omfattas av ensamrätten.⁵³

4.6 Kvalifikation: Geografisk omfattning

Som huvudregel kan ett immaterialrättsligt vitesförbud omfatta endast Sverige, eftersom svenska domstolar inte har domsrätt utanför Sverige. Det finns dock ett betydelsefullt undantag från denna huvudregel och det avser förbud mot intrång i gemenskapsvarumärke respektive gemenskapsformgivning. Ett förbud mot att använda ett gemenskapsvarumärke ska som huvudregel inte begränsas geografiskt med hänsyn till i vilka medlemsstater intrång begåtts, utan gälla för hela Europeiska Unionen.⁵⁴ Frågan om den geografiska räckvidden av ett förbud har inte prövats av EU-domstolen när det gäller gemenskapsmönster. Eftersom ett av EU-domstolens skäl för att EU-vida förbud mot intrång i gemenskapsvarumärken ska kunna meddelas är att skyddet för sådana varumärken är enhetligt⁵⁵ och detsamma gäller för

52 Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 13707-11.

53 Jfr. Svea hovrätts dom i mål nr T 5406-15 där hovrätten i domskälen beträffande förbudets utformning särskilt angav att "domslutet avser varumärkesanvändning och inte någon annan av bokstaven m".

54 Mål nr. C-235/09 (DHL Express), domspunkt 44.

55 Se artikel 1 (2) i Rådets förordning (EG) nr. 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken respektive artikel 1(3) i Rådets förordning (EG) nr. 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning.

gemenskapsformgivningar, saknas det skäl att bedöma ett förbud enligt de respektive förordningarna olika. Ett vitesförbud får begränsas geografiskt i ett sådant fall där ett intrång rör en enda medlemsstat, t.ex. genom att käranden begränsat sitt yrkande till en viss medlemsstat eller därför att svaranden visat att användningen av varumärket inte skadar eller kan skada varumärkets funktion exempelvis av språkliga skäl.⁵⁶ Har innehavaren av ett gemenskapsvarumärke inte begränsat sitt förbudsyckande till visst territorium och det annars inte finns skäl att begränsa förbudet till visst medlemsland ska domstolen meddela ett geografiskt obegränsat förbud.⁵⁷

Ett nationellt förbud kan preciseras att endast avse en viss del av Sverige. I NJA 1977 s. 485 begränsades ett förbud mot intrång i firma till Täby och Danderyds kommuner, eftersom det äldre kännetecknet inarbetats i dessa kommuner. I ett avgörande som rörde kännetecknen TAXI STOCKHOLM ./ TAXI STOCKHOLM CITY begränsade Svea hovrätt förbudet till Stockholms län, eftersom det endast var visat att intrång var begångna där.⁵⁸

4.7 Kvalifikation: tidsbegränsade immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna är, med undantag för firmarätten och geografiska ursprungsbeteckningar, tidsbegränsade. Frågan är om det faktum att en immateriell rättighet löper ut måste beaktas när ett förbud formuleras.⁵⁹ I patentpraxis finns det exempel där Svea hovrätt har meddelat förbud ”så länge patent [X] gäller i Sverige”.⁶⁰ Även i mönsterskyddsmål har Svea hovrätt begränsat förbudet på så vis att det gäller ”under den återstående skyddstiden” för mönstret.⁶¹ I varumärkes- och upphovsrättsmål förefaller inte någon motsvarande tidsbegränsning av förbudet ha gjorts.

Eftersom senare ändrade förhållanden, exempelvis att den immateriella rättighet som legat till grund för ett förbud inte längre är giltig eller inte uppfyller skydds-förutsättningarna (exempelvis om ett kännetecken degenererat), kan medföra att det föreligger ”giltig ursäkt” för svaranden att inte följa vitesförbudet⁶² saknas det anledning att kvalificera förbud mot intrång i immateriella rättigheter till exempelvis dess giltighetstid. Ändamålet med ett vite som avser en immateriell rättighet som inte längre omfattas av ensamrätt kan inte heller sägas fylla något ändamål och ska därför inte dömas ut (jfr 9 § 1 st. viteslagen). Tidsbegränsningen av vitesförbudet får därför närmast anses fylla en pedagogisk funktion men är inte nödvändig.

56 Mål nr. C-235/09 (DHL Express) domspunkt 48.

57 Se Svea hovrätts resonemang i RH 2016:25.

58 Svea hovrätts dom i mål nr. T 696-12.

59 Marcus Norrgård för ett resonemang om att förbud kan gälla efter att en immateriell rättighet upphört för att förhindra att svaranden ges fördelar av en s. k språngbrädeeffekt, se Norrgård, Marcus; Interimistiska förbud i immaterialrätten, Helsingfors 2002 s. 55 f. respektive s. 74 ff. I svensk rätt förefaller denna fråga inte ha diskuterats eller prövats.

60 Svea hovrätts beslut 2009-03-13 och 2009-03-27 i mål nr. Ö 5375-08.

61 Svea hovrätts beslut den 26 maj 2010 i mål nr. Ö 2912-10.

62 Se Lavin, Rune, Viteslagstiftningen – en kommentar, 2 uppl., 2010 Sthlm s. 146 respektive s. 181.

5. Särskilt om utformningen av förelägganden mot mellanhänder i immaterialrättsliga mål

Av artikel 8 (3) Infosocdirektivet och artikel 11 (3) sanktionsdirektivet följer att medlemsstaterna ska tillse att föreläggande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet. I svensk rätt har denna fråga hanterats genom att uttrycket ”medverka” har lagts till i förbudsbestämmelserna i de immaterialrättsliga lagarna vilket, lagstiftaren har ansett är en tillräcklig åtgärd för att direktiven ska vara genomförda.⁶³

Frågan om vilka mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje part för att begå intrång som kan vara föremål för ett föreläggande har prövats i ett flertal mål av EU-domstolen som ansett att accessleverantörer⁶⁴, tillhandahållare av internetmarknadsplatser⁶⁵ och uthyrare av försäljningsställen i ett saluhallskomplex⁶⁶ är sådana mellanhänder. EU-domstolen har också i nämnda mål uttalat under vilka förutsättningar förelägganden kan meddelas och inte och de avvägningar mellan de grundläggande rättigheterna som de nationella domstolarna är skyldiga att göra.⁶⁷

När det gäller utformningen av förbudsförelägganden har EU-domstolen i Ebay-avgörandet uttalat att de nationella domstolarna ska ha möjlighet att förelägga en mellanhand att vidta åtgärder som på ett effektivt sätt bidrar till att inte enbart få de intrång som skett med hjälp av marknadsplatsen att upphöra, utan även *att förebygga nya intrång*. EU-domstolen kom till denna slutsats genom att jämföra första meningen artikel 11 i sanktionsdirektivet ”föreläggande ... med förbud att fortsätta intrånget” med tredje meningen artikel 11 ”rättighetshavare har möjlighet att begära ett föreläggande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet” (se domspunkt 128–132). Ett föreläggande fick dock inte enligt EU-domstolen gå så långt att det innebar en övervakningsskyldighet för mellanhanden och kunde inte heller innebära ett generellt och permanent förbud infördes mot att utbjuda varor som innebar intrång i rättighetshavarens varumärkesrättigheter på internetmarknadsplatsen. Av EU-domstolens praxis följer således att domstolarna ska kunna meddela framåtriktade, preventiva, förelägganden mot mellanhänder som även förebygger nya intrång. Enligt de svenska immaterialrättsliga lagarna finns inte någon uttrycklig möjlighet att meddela *förelägganden* mot mellanhänder, utan käranden är möjligen hänvisad till att föra en förbudstalan (om inte en möjlighet att meddela förelägganden kan intolkas i immaterialrättslagstiftningen genom direktivkonform tolkning) mot mellanhanden. Ett föreläggande som ska kunna förebygga nya intrång kan sannolikt inte, liksom de förbud som behandlats i kapitel 4 ovan som avser redan begångna immaterialrättsintrång, avse just de varor / tjänster som svaranden gjort intrång i och just det intrångsgörande förfogandet utan måste få en vidare formulering som

63 Prop. 2004/05:110, s. 339 respektive prop. 2008/09:67, s. 195.

64 Mål nr. C-557/07 (LSG), domspunkt 44, respektive mål nr. C-314/12 (UPC Telekabel), domspunkt 29-40.

65 Mål nr. C-324/09 (Ebay), domspunkt 106-116.

66 Mål nr. C-494 (Hilfiger), domspunkt 21-30.

67 Se även mål nr. C-70/10 (Scarlet Extended) och mål nr. C-360/10 (Sabam).

förebygger nya intrång.⁶⁸ När det gäller nya intrång kan inte det begångna intrånget användas som referens för vad som kan omfattas av förbudsformuleringen utan formuleringen, får vara vidare så att den även träffar tänkbara men inte begångna mellanhandsförfoganden. I Patent- och Marknadsöverdomstolens dom i mål nr. PMT 11706-15 som avsåg en förbudstalan mot en internetoperatör i dennes egenskap av mellanhand prövades frågan om hur ett förbud mot en mellanhand kan utformas. PMÖD konstaterade att ett föreläggande mot en mellanhand kunde utformas på ett sådant vis att det träffade även annat material än det som rättighetshavarna representerat. Som förbudsföreläggandet formulerades kom det att, utöver begångna intrång, även avse framtida potentiella intrång. PMÖD konkluderade vidare att ett förbudsföreläggande kunde utformas på ett sådant vis att det av föreläggandet framgick vilka åtgärder mellanhanden skulle vidta för att dess medverkan till intrång skall upphöra. Avslutningsvis konstaterade PMÖD att förbudsförelägganden normalt inte begränsas i tiden men att det inte fanns något som hindrade en sådan begränsning. Eftersom föreläggandet riktades mot en mellanhand gjorde att det fanns anledning att vaka över att informations- och näringsfriheten inte begränsades på ett oproportionerligt sätt vilket ledde till att PMÖD begränsades till tre år från den dag vitesförbudet trädde i kraft (en övergångstid om 14 dagar meddelades).

6. Utformning av förbud enligt marknadsföringslagen

Förbudsbestämmelsen i 23 § marknadsföringslagen har en lydelse som skiljer sig från de immaterialrättsliga lagarnas förbudsbestämmelser genom att det anges att "En näringsidkare vars marknadsföring är otillbörlig får förbjudas att fortsätta med denna eller *med någon annan liknande åtgärd*." I förarbetena till 1970 års marknadsföringslag kommenterades Marknadsrådets (sedermera Marknadsdomstolen) utformning av förbud enligt följande:

"För att ett förbud skall få avsedd effekt är det viktigt att det inte får en alltför snäv utformning. Syftet med förbudet blir givetvis förfelat om det blir möjligt att kringgå det genom att göra en obetydlig justering av ett uttryckssätt eller liknande och därefter fortsätta med ett förfarande som reellt sett är detsamma som har föranlett ingripande från myndigheternas sida. Ett förbud bör därför formuleras så, att det täcker både den konkreta handlingen som har underställts rådets prövning och andra därmed praktiskt sett likvärdiga åtgärder. Rådet bör kunna förbjuda inte bara att det påtalade förfarandet fortsätts eller upprepas utan också

68 Se dock Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 13975-14 där tingsrätten meddelade förbud mot en accessleverantör att tillhandahålla internetaccess genom att tillhandahålla ip-adresser. Tingsrätten utgick vid utformningen av förbudet ifrån att det tog sikte på svarandens handlande och var väl avgränsat och meddelade ett relativt snävt förbud. Den snäva förbudsformuleringen beror förmodligen på att kärandens yrkande var snävt men motiveringen indikerar att tingsrätten har haft den traditionella immaterialrättsliga synen på förbudsformuleringar och inte utgått från att förbudet skulle förebygga nya intrång.

att en annan liknande handling företas. Rättssäkerhetshänsyn kräver emellertid att förbudet konkretiseras så att det klart framgår vilket slags handlingar det avser. Att finna en lämplig formulering som varken är för inskränkt eller för vidsträckt torde ofta vara en svår uppgift och kräva åtskillig omsorg.”⁶⁹

I MD 2006:26 hade Konsumentombudsmannen framställt ett yrkande som mycket nära anslöt till lagtexten i alkohollagen. Marknadsdomstolen preciserade förbudet att avse just de annonser som hade påtalats i målet och uttalade följande princip beträffande utformningen av förbud:

”Ett förbud av Marknadsdomstolen skall vara så formulerat att det täcker både den konkreta handling som har underställts domstolens prövning och, om så bedöms påkallat för att minska risken för ett kringgående av förbudet, andra i allt väsentligt samma handlingar. Detta är i enlighet med domstolens uttalade praxis. Rättssäkerhetshänsyn kräver samtidigt att förbudet konkretiseras så att det klart framgår vilka slag av handlingar det avser (jfr prop. 1970:57 s. 91). Det måste stå klart för adressaten av ett vitesförbud vad som fordras av honom för att han inte skall bryta mot förbudet och åläggas att betala det fastställda vitesbeloppet.”

Inom immaterialrätten har det ansetts att det inte är möjligt att utsträcka förbud till ”liknande åtgärder” eftersom detta inte uppfyller preciseringskravet. I marknadsföringslagen finns det, som nämnts, redan i lagtexten en möjlighet att utsträcka förbudet till ”liknande åtgärder”. Marknadsdomstolen har dock i MD 2013:13 ansett att ett förbud inte kan avse ”andra liknande påståenden” utan endast ”påståenden av väsentligen samma innebörd”. I samma avgörande anmärkte Marknadsdomstolen att förbud mot användning av påståenden av väsentligen samma innebörd innebär en snävare avgränsning av ett förbud än den som följer av t.ex. uttrycket ”andra liknande påståenden”. Marknadsdomstolen har i sin praxis omväxlande använt begreppen ”väsentligen *liknande*” och ”väsentligen *samma*” i sina förbudsformuleringar men förefaller att, med början i MD 2009:31, ha valt att enbart använda uttrycket ”väsentligen *samma* påståenden”⁷⁰; den senare utformningen får förmodas indikera ett snävare förbud. Marknadsdomstolen har dock ibland, utan närmare skäl, trots att käranden yrkat att svaranden ska förbjudas att göra ”väsentligen *samma*” marknadsföringspåståenden, begränsat förbudet just till den påtalade marknadsföringen.⁷¹

Marknadsdomstolen har regelmässigt förbjudit att otillbörliga marknadsföringspåståenden används ”på sätt som skett eller på väsentligen samma sätt”. Det kan diskuteras huruvida ”på sätt som skett” avser enbart påståendet i den ordaly-

69 Prop. 1970:57 s. 91. I betänkandet som föregick propositionen, SOU 1966:71, s. 305, uttalade Utredningen om illojal konkurrens följande beträffande utformning av förbud: ”Särskild omsorg måste ägnas åt formuleringen av förbudet, vare sig detta är slutligt eller interimistiskt. Det måste tillses att det blir så omfattande att svaranden inte med en i sak betydelselös förändring kan fortsätta sitt otillbörliga förfarande. Å andra sidan får förbudet inte göras så omfattande att svaranden hindras vidta legitima konkurrensåtgärder.”

70 Jfr MD 2014:14 där svaranden hade medgivit att förbudet skulle omfatta ”väsentligen liknande formulering” eller ”på väsentligen liknande sätt” men där förbudet formulerades på så vis att svaranden förbjöds använda formuleringar ”med väsentligen samma innebörd”.

71 Se exempelvis MD 2009:28.

delse som prövats eller om det också avser användning av påståendet (i) i samma kontext som det prövats eller (ii) i samma medium som påståendet förekommit. Stockholms tingsrätt⁷², vars domslut fastställdes av hovrätten, har i ett mål om utdömmande av vitesförbud ansett att uttrycket ”på sätt som skett” inte innebar en begränsning till samma medium där den förbjudna överträdelsen förekommit, utan att förbudet träffade all form av marknadsföring.⁷³

6.1 Förbudets relation till den konstaterade överträdelsen

De marknadsrättsliga förbudsformuleringarna har i senare praxis utformats så att de nära anknyter till den begångna överträdelsen. Marknadsdomstolen har exempelvis i MD 2016:6 uttalat följande:

Det otillbörliga i marknadsföringen har, som ovan anförts, bestått i att Arla påstått att matfettblandningen ”Bregott Gourmet” är ett ”nytt smör” respektive ”ett lite finare smör”. Förbudet bör därför begränsas till att vid marknadsföring av matfettblandningen ”Bregott Gourmet” påstå att den är ett smör och utformas på det sätt som framgår av domslutet under punkten 1.

I MD 2010:8 preciserade domstolen förbudet så att svaranden förbjöds att påstå att just Volvo XC 60 var ”Säkrast i världen”. Varför förbudet preciserades att avse just denna bilmodell framgår inte av avgörandet. I äldre praxis har Marknadsdomstolen dock gett förbud en vidare utformning genom att förbuden inte avsett en viss namngiven produkt eller tjänst utan en produkt- eller tjänstekategori. I MD 2011:22 förbjöds svaranden att *vid marknadsföring av Internettjänster* göra vissa påståenden. I MD 2016:2 förbjöds svaranden på motsvarande sätt att *vid marknadsföring av isoleringsmaterial* göra vissa påståenden. I ljuset av de krav på precision och relation mellan det konstaterade intrånget och förbudsutformningen som Högsta domstolen fastslagit i NJA 2007 s. 431 respektive NJA 2008 s. 1082 (se vidare nedan), vilka snarast återspeglar processuella än materiella krav på förbudsutformning, förefaller Marknadsdomstolens förbudsutformningar med referenser till en hel produkt- eller tjänstekategori sträcka sig väl långt. Under alla omständigheter är det otillfredsställande att Marknadsdomstolens förbudsutformning inte varit enhetlig, utan i vissa fall varit mer generell och i andra fall mer preciserad. Skillnaden i utformningen av de marknadsrättsliga förbuden tycks inte heller kunna förklaras utifrån omständigheterna i målen. I ett av de första marknadsrättsliga avgörandena från PMÖD har PMÖD valt att göra en relativt snäv förbudsbestämning till ”marknadsföring av telefonabonemang”.⁷⁴

72 Stockholms tingsrätts dom i mål nr. B 14536-11.

73 Svea hovrätts dom i mål nr. B 3522-13.

74 Patent- och Marknadsöverdomstolens beslut den 13 januari 2017 i mål nr PMÖ 10737-16.

7. Innebörden av förbudslokutionerna ”liknande” respektive ”väsentligen samma”

Vilka åtgärder eller förfoganden som faller in under lokutionerna ”väsentligen liknande” eller ”väsentligen samma”, vilka uttryck förekommer såväl i immaterialrättsliga som marknadsrättsliga förbudsformuleringar, är en svår bedömningsfråga.

Ledning kan sökas i avgöranden rörande utdömande av vite. I NJA 1994 s. 562 hade Marknadsdomstolen genom sin dom MD 1988:20 meddelat Inter Conto AB följande förbud:

”4 Marknadsdomstolen förbjuder Inter Conto vid vite av etthundratusen kr att vid marknadsföring av kredit använda, på sätt som skett i de påtalade reklamförändelserna eller på väsentligen samma sätt, formuleringarna ’behöver du extra pengar?’, ’vill du förstärka din ekonomi med en reserv?’, ’en kassareserv som är bra att ha!’, ’tänk efter vilket belopp du vill ha som extra pengar.’, ’du får en kassareserv som du använder vid behov och återbetalar efter förmåga.’, eller andra liknande formuleringar som ger intryck av att den erbjudna krediten inte innebär någon belastning på kredittagarens ekonomi.”

Inter Conto AB använde därefter följande marknadsföringspåståenden:

”Behöver du kontanter?”

”Behöver du komplettera din ekonomi med mer kontanter?” och

”Du får tillgång till en kredit som du använder vid behov och återbetalar med det belopp du valt.”

Tingsrätten ansåg att de två första formuleringarna inte innebar en överträdelse av Marknadsdomstolens förbud men att den tredje formuleringen inte skilde sig från den förbjudna formuleringen i något nämnvärt hänseende. Svea hovrätt, som prövade endast den tredje formuleringen, ansåg att inte heller denna var en ”liknande” formulering (HD prövade endast en processuell fråga och inte själva den påstådda överträdelsen).

I MD 2007:30 hade Elgiganten AB förbjudits att använda något av följande påståenden:

”’Det bredaste sortimentet av märkesvaror’,

’Nordens bredaste sortiment’ samt

’Norra Europas största elektronik- och vitvarusortiment’ eller andra påståenden av väsentligen samma innebörd, om så inte är fallet.”

Elgiganten använde därefter uttrycket ”Gigantiskt brett sortiment” och Media-Saturn Holding Sweden AB yrkade utdömande av vitet vid Stockholms tingsrätt.⁷⁵ Tingsrätten, ansåg att bedömningen av huruvida uttrycket skulle anses ha ”väsentligen samma innebörd” skulle göras med viss restriktivitet och konstaterade att någon överträdelse av vitesförbudet inte skett.

⁷⁵ Stockholms tingsrätts dom i mål nr. B 12897-07.

Svea hovrätt har i ett mål⁷⁶ om utdömande av vite bedömt vad som kan anses utgöra ”liknande formuleringar”. Bakgrunden var att KIA Motors Sweden AB hade undertecknat ett förbudsföreläggande från Konsumentombudsmannen varigenom bolaget hade förbjudits att använda något av följande påståenden eller andra liknande formuleringar som gav intryck av att bilen och användandet av densamma har fördelar för miljön:

- ”1. KIA PICANTO ECO I HARMONI MED MILJÖN.
2. KIA Picanto ECO är en riktigt miljövänlig bil.
3. Välkommen in på en miljövänlig provkörning”.

Svea hovrätt ansåg att följande formuleringar var sådana liknande formuleringar som avsågs i föreläggandet:

- ”... en riktigt bra affär – inte bara för miljön utan även för plånboken.”
”Snäll mot plånbok och miljö.”
”Att vara skonsam mot miljön har här den gynnsamma effekten att det även är skonsamt för ekonomin.”

Svea hovrätt har också bedömt huruvida L’Oréal överträtt det vitesförbud som Marknadsdomstolen meddelade genom MD 2010:28 enligt följande:

- ”1. Marknadsdomstolen förbjuder L’Oréal Sverige AB vid vite av en miljon (1 000 000) kr att A. vid marknadsföring av ansiktskrämer på sätt som skett enligt domsbilagorna 1-2 eller väsentligen samma sätt påstå att produkten ifråga
- a) medför att rynkor i ansiktet reduceras med 43 %,
 - b) medför att rynkorna reduceras på grund av att huden återuppbyggs,
 - c) reducerar rynkor med laserns hastighet,
 - d) minskar rynkor i ansiktet genom att produkten återbildar fibrerna i hudens vävnad,
 - e) reparerar rynkor,
 - f) reparerar rynkorna inifrån,
 - g) minskar rynkorna i ansiktet med 70 %, om så inte är fallet, samt B. vid marknadsföring av ansiktskräm på sätt som skett enligt domsbilaga 1 eller väsentligen samma sätt använda bild som vilseleder konsumenter om produktens effekt.”⁷⁷

Svea hovrätt bedömde ett stort antal marknadsföringspåståenden, nedan följer ett urval av de påståenden som ansågs utgöra överträdelse av marknadsdomstolens förbud, eftersom påståendena var ”väsentligen samma” som de förbjudna påståendena. Hovrätten konstaterade bland annat att följande påstående var en överträdelse av förbudspunkt 1 a) eftersom innebörden av påståendena var reellt desamma och att syftet med förbudet skulle förfelas om det gick att fortsätta med en marknadsföringsåtgärd som reellt är densamma som den som föranledde ingripandet. Påståendet ansågs därför ha skett på väsentligen samma sätt.

76 Stockholms tingsrätt noterade uttryckligen i sin dom att Konsumentombudsmannens förbudsföreläggande var väldigt långtgående och inte kunde anses vara tydligt avgränsat, se Stockholms tingsrätts dom i mål nr. B 16529-09.

77 Svea hovrätts dom i mål nr. B 3522-13.

”Vård för fastare hud och mindre rynkor”

”Liftactiv hjälper till att stärka fibroplasterna för att stimulera produktionen av kollagen och elastin fibrer i huden”. Huden blir fastare** och rynkorna minskar***.”

Hovrätten ansåg vidare att påståendena ”Komplett vård mot rynkor” och ”Den effektiva formuleringen hjälper till att släta ut huden och ’fyller ut rynkorna inifrån” indirekt förmedlade påståendet att ”rynorna reparerades inifrån”. Påståendet ansågs därför vara en överträdelse av förbudspunkten 1 f).

Vid bedömningen av huruvida påståendena var väsentligen samma som de förbjudna påståendena ansåg hovrätten att det inte var nödvändigt att termerna som användes i marknadsföringen var identisk med termerna i förbudspunkterna. Istället ansåg hovrätten att det avgörande var om marknadsföringspåståendena reellt var desamma. Vid bedömningen utgick hovrätten dels från det helhetsintryck och den innebörd som marknadsföringen förmedlade, dels från vad som indirekt förmedlades genom marknadsföringen. Tingsrätten och hovrätten ogillade vissa av vitesyrkandena med hänvisning till att vitesförbuden skulle tolkas restriktivt. Avgörandet i det nu nämnda L’Oréal-målet är en av de mest omfattande vitesavgörandena som meddelats. Även om Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt anser sig ha gjort en restriktiv tolkning av förbudspunkterna och uttrycket ”väsentligen samma” får domarna anses visa att uttrycket ”väsentligen samma” kan omfatta marknadsföring som skiljer sig i ganska betydande mån från den förbjudna marknadsföringen. Användningen av uttrycket ”väsentligen samma” i Marknadsdomstolens avgöranden istället för ”liknande” riskerar därför i praktiken att inte få någon större betydelse.

Även om de marknadsrättsliga vitesprövningarna ovan naturligtvis är enskilda prövningar i sak är det relativt tydligt att de allmänna domstolarna har haft en skiftande syn på vad som ryms inom begreppen ”liknande” respektive ”väsentligen samma”. Underinstansernas bedömning i NJA 1994 s. 562 är mycket snäva medan Svea hovrätt i KIA-målet och L’Oréal-målet som refererats ovan har givit förbuden en vidsträckt tillämpning. Den skiftande tillämpningen innebär att en svarande som blir föremål för ett förbud som sträcker sig utöver de påtalade formuleringarna får mycket svårt att bedöma huruvida ett nytt marknadsföringspåstående omfattas av förbudet eller ej vilket i sin tur kan ge en allmän ”chilling effect”.

Det förekommer även i immaterialrättsliga mål att svaranden förbjuds att använda ”väsentligen liknande” intrångskännetecken. I ett avgörande⁷⁸ som rörde kännetecknen TAXI STOCKHOLM ./ TAXI STOCKHOLM CITY förbjöd Svea hovrätt svaranden att använda ”TAXI STOCKHOLM CITY [intrångskännetecken] eller kännetecknen med väsentligen samma utformning.” Av domskälen framgick föredömligt nog att med ”väsentligen samma utformning” avsågs ”ord- eller figurkänneteknen som använder ordföljden Taxi Stockholm City”.

78 Svea hovrätts dom i mål nr. T 696-12.

8. Vitesbelopp och engångsvite respektive löpande vite

Inom immaterialrätten finns det inga uttryckliga principer om att förbud ska meddelas vid vite utan kändanden disponerar över huruvida denne yrkar att förbud ska meddelas vid vite eller ej. Enligt 26 § marknadsföringslagen ska däremot ett förbud enligt lagen förenas med ett vite om det inte av särskilda skäl är obehövt. I praktiken är det mycket ovanligt med immaterialrättsliga yrkanden om förbud som inte förenats med vite. I Marknadsdomstolens praxis finns inga avgöranden där vite har underlåtit.

8.1 Vitesbeloppets storlek

Kändandens yrkande om vite uppgående till visst belopp får närmast betraktas som ett förslag till vilket vitesbelopp som ska utdömas. Det ankommer nämligen på domstolen att självständigt ta ställning till vitesbeloppets storlek.⁷⁹

Utgångspunkten vid domstolens bestämmande av vitesbeloppets storlek är att det ska bestämmas till sådan storlek att det kan antas bryta vitesadressatens motstånd eller med andra ord att få adressaten att följa föreläggandet. Domstolen eller myndigheten ska därför avpassa vitet efter styrkan hos den enskildes motstånd och ska därvid söka ledning i hur den enskilde betett sig i kontakter med myndigheten. Har adressaten exempelvis fört diskussioner med myndigheten om att komma till rätta med problemen eller på annat vis visat vilja att samarbeta behöver inte vitet sättas särskilt högt. Domstolen ska också beakta ”omständigheter i övrigt”, vilket innefattar värdet av det föremål som avses med föreläggandet, kostnaderna för föreläggandets fullgörande och omfattningen av de påfordrade åtgärderna.⁸⁰ Även kändandens intresse att förhindra fortsatt intrång bör beaktas. Enligt förarbetena kan vitet behöva sättas till ett mycket högt belopp i fall där ett grovt intrång har gjorts av en motpart med betydande ekonomiska resurser för att det preventiva syftet ska kunna uppnås.⁸¹ Det faktum att svaranden även ansetts skyldig att utge avtalsvite har inte ansetts utgöra skäl för att sätta ned det offentlighetsrättsliga vitesbeloppet.⁸²

Marknadsdomstolen har länge tillämpat schabloniserade vitesbelopp; mellan MD 2008:14 och MD 2010:8 har vitesbeloppet 750 000 kronor tillämpats och därefter har ett vitesbelopp om 1 000 000 kronor tillämpats. Samma belopp har tillämpats oavsett svarandens omsättning eller storlek. I några fall har Marknadsdomstolen, när svaranden exempelvis överträtt redan meddelade viten, meddelat förbud vid ett förhöjt vitesbelopp om 2 000 000 kronor.⁸³ Någon motsvarighet till dessa schabloniserade vitesbelopp finns inte inom immaterialrätten. I två av de första besluten från Patent- och Marknadsöverdomstolen har domstolen ansett att det inte funnits skäl att frångå gällande praxis beträffande vitesbeloppets storlek

79 NJA 2000 s. 453.

80 Se Lavin, Rune, Viteslagstiftningen – en kommentar, 2 uppl., 2010 Sthlm s. 80.

81 Prop. 1992/93:122, s. 67.

82 Se Svea hovrätts dom i mål nr. T 11341-14.

83 Se MD 2009:38 och MD 2015:18.

(d v s en miljon kronor).⁸⁴ har domstolen valt att sätta ut ett schabloniserat vite om 1 000 000 kronor. I två avgöranden från juni 2017⁸⁵ har PMÖD frångått schabloniserade vitesbelopp och formulerat nya principer för hur vitesbeloppet ska bestämmas:

”Som framgått följer av 3 § lagen om viten att olika omständigheter ska beaktas vid fastställandet av vitesbeloppets storlek. Det leder enligt Patent- och marknadsöverdomstolens bedömning till att det inte finns stöd för att göra en helt schablonartad bedömning. Det ska istället göras en mer nyanserad prövning av olika faktorer vid fastställandet av vitesbeloppets storlek. En sådan prövning kan – beroende på omständigheterna – leda till ett vitesbelopp som är såväl högre som lägre än en miljon kronor.

Som framgått är skyddsintresset bakom vitesföreläggandet en omständighet av betydelse. Vitesförbud är vanligt förekommande enligt den immaterialrättsliga lagstiftningen. Eftersom det finns flera och starka beröringspunkter mellan marknadsföringsrätten och immaterialrätten (jfr prop. 2015/16:57 s. 142) är det relevant att jämföra med vitesbelopp vid immaterialrättsliga förbud. Av flera immaterialrättsliga domar under senare år framgår att vitesbelopp i dessa fall ofta sätts till betydligt lägre belopp än det schablonbelopp på en miljon kronor som tillämpats vid förbud hänförliga till marknadsföringsrätten (se t.ex. NJA 2007 s. 431, NJA 2008 s. 1082 och NJA 2015 s. 512; jfr dock RH 2016:25 där vitesbeloppet bestämdes till en miljon kr bl.a. av hänsyn till det allmänna intresset av skydd för hälsa och miljö.)

Samtidigt finns det skillnader mellan skyddsintressena bakom förbudsförelägganden enligt marknadsföringsrätten och sådana förelägganden enligt immaterialrätten. Marknadsföringslagens bestämmelser som möjliggör förbud mot att bedriva otillbörlig marknadsföring har ett starkt allmänt konsumentskyddande syfte. Det är också grunden för att Konsumentombudsmannen har talerätt i dessa fall. Även om konsumentskyddande intressen också gör sig gällande i delar av immaterialrätten – ett exempel är varumärkeslagstiftningens grundläggande funktion att koppla varumärket till ursprunget av en produkt eller tjänst – är det den enskilde rättighetshavaren som har att föra en talan om vitesförbud för att skydda sitt enskilda intresse. Av detta följer att det allmänna konsumentskyddande intresset på marknadsföringsrättens område är en omständighet som ska beaktas på så sätt att det talar för ett högre vitesbelopp än vad som följer enbart av ett bolags ekonomiska förhållanden. Tillämpat i det aktuella målet ger det alltså stöd för ett högre vitesbelopp än vad bolagets förhållandevis begränsade omsättning talar för.

Ytterligare faktorer som bör beaktas som övriga omständigheter är, enligt Patent- och marknadsöverdomstolen, hur marknadsföringen har skickats eller riktats till mottagaren, dess utformning och innehåll, samt om det är fråga om omfattande och upprepade otillbörliga marknadsföringsåtgärder. Är marknadsföringen mer klandervärd utifrån dessa omständigheter leder det till att vitesbeloppet bör sättas högre. Allt för att säkra syftet enligt viteslagen att föreläggandet följs.”

84 Patent- och Marknadsöverdomstolens beslut den 26 oktober 2010 i mål nr. PMÖ 8051-16 respektive beslut den 13 januari.

85 Patent- och Marknadsöverdomstolens dom i mål nr PMT 10485-16 respektive dess beslut den 30 juni 2017 i mål nr PMÖ 5631-17.

PMÖD:s uttalande att det finns flera och starka beröringspunkter mellan marknadsföringsrätten och immaterialrätten är av särskilt intresse eftersom det indikerar att PMÖD även i andra sammanhang kan tänkas sträva efter att utforma förbud på samma vis inom de olika rättsområdena.

8.2 Engångsvite eller löpande vite

Enligt 4 § lagen om viten får vite föreläggas som s.k. löpande vite om det är *lämpligt med hänsyn till omständigheterna*. Med löpande vite avses antingen ett vitesbelopp för varje tidsperiod under vilken föreläggandet inte följs eller att vite utgår vid varje tillfälle vitesadressaten underlåter att fullgöra en förpliktelse. Löpande vite förbrukas inte till skillnad från engångsviten som är förbrukade när de en gång dömts ut.⁸⁶ Av förarbetena till patentlagen⁸⁷ framgår att löpande vite inte bör användas schablonmässigt utan att det kan aktualiseras i situationer där det finns skäl att befara att svaranden kan komma att åsidosätta domstolens beslut upprepade gånger.⁸⁸ Vid denna bedömning kan näringsidkarens tidigare beteende, marknadens beskaffenhet och säljformen ha betydelse. Marknadsdomstolen har i sin praxis⁸⁹ konstaterat att det måste visas att den som blir föremål för ett förbud eller åläggande kommer att åsidosätta förbudet eller åläggandet. Systematiskt otillbörligt uppträdande kan vara skäl för att löpande vite ska meddelas⁹⁰. Tröskeln för att löpande vite ska sättas ut förefaller i vart fall i Marknadsdomstolens praxis vara relativt hög (se MD 2009:38 där löpande vite underläts trots upprepade överträdelser av marknadsföringslagen och av meddelade domstolsförbud). Patent- och Marknadsöverdomstolen har anslutit sig till Marknadsdomstolens tidigare bedömningar och ansett att löpande vite bör användas med viss försiktighet.⁹¹ Bland Patent- och Marknadsdomstolens domar finns dock flera avgöranden där domstolen möjligen, med hänvisning till att det funnits skäl att befara att svaranden kunde komma att åsidosätta domstolens beslut upprepade gånger, meddelat löpande vite, se mål nr. PMT 14570-15, PMT 660-16 och PMT 10427-16.

9. Övergångstid innan förbudet träder ikraft

Utgångspunkten är att förbud gäller omedelbart. I undantagsfall kan domstolen, även *ex officio*⁹², i syfte att ge svaranden möjlighet att efterkomma förbudet, meddela en övergångstid. Vad som under alla omständigheter utgör typiska följder av ett förbud utgör dock inte skäl för domstolen att meddela övergångstid.⁹³ Om domstolen är medveten om att svaranden, utan övergångstid, inte ges någon möjlighet att

86 Se Lavin, Rune, Viteslagstiftningen – En kommentar, 2 uppl. 2010 s. 85 f. respektive MD 2012:3.

87 Prop. 1984/85:96, s. 51.

88 Se vidare Lavin, Rune, Viteslagstiftningen – En kommentar, 2 uppl. 2010 s. 86 f.

89 MD 1986:2, MD 1986:14, MD 2003:24.

90 Jfr MD 1990:7.

91 Patent- och Marknadsöverdomstolens beslut den 26 oktober 2010 i mål nr. PMÖ 8051-16.

92 Se Westberg, Peter, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål – En funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder, Bok 2, Juristförlaget i Lund, Lund, 2004, s. 222 f.

93 Jfr Svea hovrätts beslut 2012-09-10 i mål nr. Ö 4315-12.

frivilligt rätta sig efter förordnandet bör domstolen inte meddela ett förordnande som omedelbart gäller.⁹⁴ Ett skäl att meddela övergångstid kan vara att den påstådda överträdelsen fortgått under domstolsprövningen och att svaranden behöver viss omställningstid när sista instans meddelar dom.⁹⁵ Marknadsdomstolen har i sin praxis ansett att det, för att övergångstid ska medges, ska föreligga beaktansvärda skäl.⁹⁶

10. Analys

Utredningen har visat att underrätterna i ett flertal immaterialrättsliga mål meddelat förbud som är allt för vidsträckta, eftersom domstolarna inte försett förbudet med nödvändiga kvalifikationer, exempelvis att förbud mot känneteckensanvändning måste avse användning i näringsverksamhet eller att den ska begränsas till att avse användning för vissa varor eller tjänster. Underrätterna har också i ett flertal mål meddelat förbud som avsett mer än det intrångsgörande förfogandet. Svea hovrätt under vilken Patent- och marknadsöverdomstolen nu inordnas, har dock tydligt hållit sig till de principer för förbudsformulering som fastslagits av HD i bland annat NJA 2007 s. 431 och NJA 2008 s. 1082. De avvikelser som förekommit i underrätternas rättstillämpning kan därmed förmodas upphöra som en följd av tillkomsten av patent- och marknadsdomstolarna, vilket ökar förutsebarheten och rättssäkerheten. Det är dock önskvärt att Patent- och marknadsöverdomstolen formulerar en tydlig doktrin för hur förbud ska formuleras (jfr citatet ur Svea hovrätts domskäl ovan punkten 2.2).

Det förefaller vara en skillnad mellan hur å ena sidan immaterialrättsliga och å andra sidan marknadsrättsliga förbud kan utformas i så måtto att marknadsrättsliga förbud möjligen kan ges en vidare utformning än de immaterialrättsliga. Marknadsdomstolens förbudsformuleringar uppvisar större inbördes skillnader, särskilt när det gäller för vilken vara eller tjänst användningen av ett visst marknadsföringspåstående förbjuds. Med undantag för MD 2013:13 har Marknadsdomstolen inte utvecklat skälen för varför en viss förbudsformulering valts, utan endast hänvisat till att "förbudet bör få den utformning som följer av domslutet", vilket öppnar för in casu-betonade förbudsformuleringar.

Det är möjligt att vitesförbud utformats olika inom immaterialrätten och marknadsrätten på grund av att skyddsändamålen i den marknadsrättsliga och den immaterialrättsliga lagstiftningen skiljer sig åt (jfr PMÖD:s domskäl i mål nr. PMT 10485-16 beträffande de olika skyddsintressena och bedömningen av vitesbeloppets storlek). De marknadsrättsliga förarbetena öppnar för en vidare förbudsfor-

94 Se Westberg, Peter, Det provisoriska rättsskyddet i tvistemål – En funktionsstudie över kvarstad och andra civilprocessuella säkerhetsåtgärder, Bok 2, Juristförlaget i Lund, Lund, 2004, s. 223.

95 Jfr NJA 1977 s. 485 där förbudet trädde ikraft 30 dagar efter att HD:s dom i ett firmaintrångsmål meddelats. Se även MD 2005:12 där förbudet att marknadsföra vissa snusförpackningar trädde ikraft sex månader efter dagen för dom. I MD 2006:13 medgavs svaranden en övergångstid om en månad för att göra nödvändiga ändringar av sin webbplats.

96 Se MD 2009:15 där det faktum att förbudet skulle kunna träda i kraft mitt under pågående arbete inför en marknadsföringskampanj, när material helt eller delvis är tryckt inte ansågs utgöra beaktansvärda skäl.

mulering än de immaterialrättsliga förarbetena. Samtidigt har Marknadsdomstolen i MD 2013:13 markerat att "liknande" åtgärder inte förbjudits utan endast "väsentligen samma" åtgärder förbjudits, vilket indikerar att Marknadsdomstolen, i vart fall i detta mål, förordat en snäv förbudsformulering.

I ljuset av Svea hovrätts vitesavgörande i L'Oréal-målet får uttrycket "väsentligen samma" anses kunna inrymma marknadsföringsterminologi som tydligt skiljer sig från den förbjudna marknadsföringen så länge marknadsföringen, direkt eller indirekt ger samma helhetsintryck. Vitesdomen får därmed en tydlig "chilling effect", eftersom L'Oréal fortsatt måste hålla ett stort respektavstånd till förbudspunkterna i MD 2010:28. Domen kan också tänkas påverka andra parter som blivit föremål för marknadsrättsliga vitesförbud, eftersom den indikerar att risken att överträda ett förbud är hög.

Möjligen kan det faktum att Patent- och marknadsdomstolarna numera kommer att pröva både förbudsfrågan och därefter eventuellt utdömande av vite avseende den marknadsföring, som Patent- och marknadsdomstolarna meddelat förbud avseende⁹⁷, medföra större kongruens i vad som omfattas av ett marknadsrättsligt förbud och vad som anses utgöra en överträdelse.⁹⁸

Frågan är om det fortsatt är lämpligt att tillämpa olika principer för marknads- och immaterialrättsliga förbudsformuleringar när immaterial- och marknadsrättsliga mål kan handläggas i samma rättegång. I marknadsrättsliga beslut från Stockholms tingsrätt⁹⁹ under det senaste året har tingsrätten tydligt hänfört sig till de immaterialrättsliga principerna för förbudsformulering som följer av NJA 2007 s. 431 även när man formulerat marknadsrättsliga förbud. I Patent- och Marknadsdomstolens dom i mål nr PMT 10746-16 som gällde alkoholreklam konstaterade domstolen att det ofta blir en subtil skillnad mellan vilka reklampåståenden som är tillåtna eller respektive tillåtna och valde därför att inte låta förbudet omfatta andra påståenden med väsentligen samma innebörd vilket måste uppfattas som en restriktiv syn på hur förbud bör formuleras. Även Marknadsdomstolen förefaller ha utgått från dessa principer i sin förbudsformulering i MD 2016:6. Det är lämpligt att Patent- och marknadsdomstolarna fortsätter på denna inslagna väg. Patent- och marknadsöverdomstolen bör under alla omständigheter, när man avgör de första målen som avser kumulerade marknads- och immaterialrättsliga mål, göra principiella uttalanden om hur förbud ska utformas inom de olika rättsområdena respektive motivera varför förbudet i det enskilda fallet ska ges en viss utformning.

När ett förbud ska formuleras bör patent- och marknadsdomstolarna (om inte förbudet rör en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje part för att begå intrång) ta utgångspunkt i den överträdelse som konstaterats och formulera ett förbud som avser de förfoganden eller åtgärder som ansetts utgöra en överträdelse. Förbudet bör också preciseras så att de avser de varor / tjänster med avseende på

97 Se 46 a) § marknadsföringslagen (ny bestämmelse från och med den 1 september 2016).

98 Jfr. prop. 2015/16:57 där det uttalades att det får negativa konsekvenser för rättsbildningen att mål som i grunden rör samma rättsförhållanden (förbudsmål och mål om utdömande av vite) och prövats i olika domstolar och olika instansordningar.

99 Se fotnot 4. Patent- och Marknadsdomstolen har anslutit sig till detta synsätt, se bl a domskälen i dess domar i mål nr. PMT 9124-15 och 8155-15.

vilka intrång konstaterats. Om förbudet avser en viss intrångsvara /-tjänst eller ett visst marknadsföringspåstående bör detta påstående preciseras i förbudet, antingen genom ett återgivande av intrånget eller marknadsföringspåståendet eller, lämpligast, genom en referens till en domsbilaga. Avser förbudet en intrångsvara /-tjänst med ett mycket snävt skyddsomfång bör domstolen överväga om förbudet kan avse väsentligen samma eller väsentligen liknande företeelser eller om det medför att förbudet sträcker sig för långt och att förbudet ska begränsas till att avse endast identiska intrångsföreteelser.¹⁰⁰ Avser förbudet ett kännetecken eller mönster bör förbudet begränsas till att avse de klasser för vilka varumärket eller mönstret registrerats respektive den verksamhet för vilken en firma registrerats. Därefter bör domstolen bedöma huruvida förbudet behöver kvalificeras på något vis (exempelvis genom geografisk avgränsning). Slutligen bör domstolen bedöma huruvida förbudet ska träda ikraft omedelbart eller om svaranden ska medges viss övergångstid. Mot bakgrund av att räckvidden av ett meddelat förbud ofta är svår för svaranden att bedöma är det mycket lämpligt att, liksom Svea hovrätt gjort i sin dom beträffande kännetecknen TAXI STOCKHOLM ./ TAXI STOCKHOLM CITY¹⁰¹ – i den mån det är möjligt – förtydliga vad som avses med ”väsentligen samma” utformning.

100 Jfr Stockholms tingsrätts dom i mål nr. T 223-08 där tingsrätten, trots att svaranden medgivit talan, begränsade förbudet på så vis att det endast avsåg förbud för svaranden att i näringsverksamhet importera, exportera, utbjuda till försäljning, marknadsföra, sälja eller lagra fuktmätare under kännetecken som är identiskt med gemenskapsvarumärkesregistrering nr 3459088 (HUMITEST). Skälet till att förbudet begränsades är sannolikt att kännetecknet HUMITEST har mycket svag särskiljningsförmåga för fuktmätare.

101 Svea hovrätts dom i mål nr. T 696-12.

